

OMPI



WIPO/GRTKF/IC/5/9

ORIGINAL: anglais

DATE: 31 mars 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

F

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELATIVE AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES, AUX SAVOIRS TRADITIONNELS ET AU FOLKLORE

**Cinquième session
Genève, 7 – 15 juillet 2003**

PRATIQUES ET CLAUSES CONTRACTUELLES RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, À L'ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET AU PARTAGE DES AVANTAGES

Document établi par le Secrétariat

I. PRÉSENTATION

1. Le présent document contient des éléments actualisés utiles aux travaux du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (“le comité”), qui portent sur les aspects des contrats et des licences liés aux ressources génétiques qui sont en rapport avec la propriété intellectuelle. À sa quatrième session, le comité a décidé de poursuivre l’élaboration de la base de données pilote concernant les pratiques et les clauses contractuelles relatives à la propriété intellectuelle, à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages comme outil pratique permettant d’obtenir des renseignements dans ce domaine (“la base de données relatives aux contrats”). Le comité a aussi décidé que le questionnaire WIPO/GRTKF/IC/Q2 continuerait d’être diffusé afin d’élargir l’éventail du matériel présenté dans la base de données.

2. Le présent document rend compte de la mise à jour de la base de données relative aux contrats en une version pleinement opérationnelle et plus complète (notamment avec la traduction des pages des principaux éléments du contrat en trois langues), examine le rôle des accords contractuels dans les textes de loi récemment adoptés sur l’accès aux ressources

génétiq ues et aux savoirs traditionnels associés, et donne un aperçu des aspects des contrats liés au matériel biologique et aux savoirs traditionnels associés qui sont en rapport avec la propriété intellectuelle. Il propose que le processus de collecte d'informations destinées à la base de données relative aux contrats se poursuive et que cette base de données soit maintenue et mise à jour de façon à pouvoir être utilisée comme une ressource permanente, librement consultable par tous ceux qui ont un intérêt pratique ou stratégique dans les aspects des pratiques contractuelles et des contrats liés aux ressources génétiques et au partage des avantages qui sont en rapport avec la propriété intellectuelle. Il propose également que, sur la base d'exemples empiriques fournis dans la base de données relative aux contrats, soient repris les travaux sur l'élaboration de directives, de pratiques recommandées ou autres directives sur les aspects des contrats et des licences concernant l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages en rapport avec la propriété intellectuelle.

II. INTRODUCTION

3. Dans un contexte où le besoin a un niveau international d'outilset derenseignements plus pratiques dans ces domaines' accroît ¹, le comité à sa première session' est déclaré favorable à l'élaboration de "pratiques contractuelles, de principes directeurs et de clauses types de propriété intellectuelle pour les arrangements contractuels concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, en prenant en considération la spécificité et les besoins des différentes parties prenantes, les différentes ressources génétiques et les différents modes de transfert dans les différents secteurs couverts par la politique en matière de ressources génétiques"².

4. Le document WIPO/GRTKF/IC/2/3 examinait les principes à prendre en considération pour les clauses de propriété intellectuelle des arrangements contractuels concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. L'étude de la propriété intellectuelle et de la concession de licences en matière de ressources génétiques' est poursuivie à partir d'une étude largement diffusée (le questionnaire WIPO/GRTKF/IC/Q.2) ³ afin de rassembler

¹ Tout récemment, septembre 2002, le Sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg a examiné la question du partage des avantages. Dans son plan d'application, il a décidé de : "promouvoir la poursuite des travaux des Parties à la Convention relatifs aux principes directeurs de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable des bénéfices découlant de leur utilisation ainsi qu'unela rgediffusion de ces principes qui doit aider les Parties lors de l'élaboration et de la formulation de... contratset d'autres arrangements conclus à des conditions établies de commun accord concernant l'accès et le partage des bénéfices (42.N)"; et de "négocier dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique, compte é tant tenues des lignes directrices de Bonn, un régime international propre à promouvoir et à assurer un partage juste et équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques (42.O)". Les lignes directrices de Bonn encouragent, entre autres, l'OMPI "à progresser rapidement dans l'élaboration de clauses types sur la propriété intellectuelle qu'il pourrait être envisagé d'inclure dans les accords contractuels lors de la négociation des conditions à convenir d'un commun accord:" voir la décision VI/24 de la sixième Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique.

² Voir le paragraphe 128 du document WIPO/GRTKF/IC/1/13.

³ Le document WIP O/GRTKF/IC/Q.2 par exemple a été envoyé aux membres du Groupe d'expertssur l'accès et le partage des avantages qui a été réuni par les États parties à la Convention sur la diversité biologique ("CDB") et qui a permis d'élaborer les "Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des

des informations sur le sujet des contrats et licences pertinents. Les réponses au questionnaire qui ont été reçues ont été intégrées dans une base de données pilote en ligne d'accords contractuels liés à la propriété intellectuelle, à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages (à partir d'une proposition exposée dans le document WIPO/GRTKF/IC/3/4 et approuvée par le comité à sa troisième session).

5. Lors de la quatrième session du comité, le Secrétariat a présenté de façon informelle la base de données pilote relative aux contrats, qui, à ce moment-là, contenait 19 contrats, licences ou questionnaires réels ou types sur les pratiques et sur les clauses contractuelles concernant la propriété intellectuelle, l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages⁴. Le comité a également examiné un rapport sur l'historique et l'élaboration de la base de données (document WIPO/GRTKF/IC/4/10) et décidé de poursuivre le processus de collecte d'informations destinées à la base de données, en vue d'en élaborer une version pleinement opérationnelle et plus complète qui sera examinée ultérieurement par le comité.

III. ÉLABORATION DE LA BASE DE DONNÉES RELATIVE AUX CONTRATS

6. En fonction de l'expérience acquise et des observations formulées au cours de la présentation de la base de données pilote, celle-ci a été modifiée de la façon suivante :

a) les outils de recherche et les pages de résultats ont été améliorés de sorte qu'un utilisateur puisse avoir directement accès aux clauses contractuelles ou aux renseignements recherchés. En particulier :

- l'option de recherche de texte intégral a été adaptée de façon à rendre la page de résultats plus conviviale pour l'utilisateur;
- l'outil de recherche permettant d'obtenir des renseignements sur un type particulier de clause contractuelle, ou de combinaison de clauses contractuelles, a été conçu de façon à offrir des hyperliens qui renvoient directement à la clause pertinente du contrat lui-même, ou du questionnaire rempli (selon le cas). Par exemple, un utilisateur recherchant tous les contrats comportant des clauses sur les licences et la confidentialité sera en mesure d'y accéder directement, sans passer par la page des principaux éléments du contrat (comme cela était le cas dans la base de données pilote); et

b) les pages des principaux éléments du contrat qui donnent un résumé des caractéristiques du contrat ou du questionnaire proposés, sont en cours de traduction en français, en anglais et en espagnol. Les contrats et licences, ou questionnaires, ont été laissés dans la langue dans laquelle ils avaient été communiqués à l'OMPI. Cette décision s'explique par le fait qu'il pourrait autrement exister un risque considérable que des dispositions contractuelles complexes voient leur sens dénaturé par une traduction, ou soient simplement mal traduits. Si des ressources supplémentaires devaient être allouées au développement futur de ce projet, cette décision pourrait, bien sûr, être revue; ces ressources supplémentaires

⁴ avantages résultant de leur utilisation", et diffusés sur le Web par l'intermédiaire de BIOPLAN, un réseau électronique de communications sur la biodiversité tenu à jour par le PNUE. Le Secrétariat a vu treize autres réponses des États membres indiquant, en effet, qu'ils ne disposaient pas d'informations sur ce thème.

pourraient aussi éventuellement être utilisées pour traduire les pages des principaux éléments du contrat dans d'autres langues officielles de l'OMPI.

7. La version actualisée⁵ de la base de données relative aux contrats, qui tient compte de ces modifications, peut être consultée partout sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/index.html>

8. La base de données relative aux contrats contient actuellement plus de 30 exemples de contrats ou de licences concernant la propriété intellectuelle, l'accès aux ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, et le partage des avantages. La plupart de ces accords, et la majorité des renseignements communiqués sont en anglais. Toutefois, étant donné l'étendue de l'expérience de nombreux pays et régions non anglophones dans les domaines de l'accès aux ressources génétiques et du partage des avantages qui sont en rapport avec la propriété intellectuelle⁶, il est à souhaiter qu'une élaboration d'une version plus complète de la base de données et la traduction des pages des principaux éléments du contrat en français, en anglais et en espagnol encourageront des réponses provenant d'un horizon linguistique plus vaste.

IV. ACCORDS CONTRACTUELS D'ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET AUX SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIÉS

9. Les contrats ou les accords peuvent être utilisés pour un vaste éventail de scénarios concernant l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés et le partage des avantages. Par exemple, aux termes de l'article 15, alinéa 7), de la Convention sur la diversité biologique, chaque Partie contractante "prend les mesures législatives, administratives ou politiques générales appropriées... pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et d'autres ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues".⁷ Ainsi, les lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation⁷ ont été élaborées pour favoriser, entre autres mesures, "les contrats et autres accords selon des modalités mutuellement convenues d'accès et de partage des avantages". Selon les lignes directrices de Bonn "les conditions convenues d'un commun accord devraient faire l'objet d'un accord écrit"⁸ fixer "des paramètres d'orientation dans les accords contractuels" et offrir une "liste indicative de

⁵ Cette version actualisée comprend les 12 contrats ou licences types ou réels supplémentaires qui ont été communiqués au Secrétariat pour rassembler par ce dernier entre la fin de la quatrième session du comité et le vendredi 28 mars 2003.

⁶ Par exemple, l'article 32 de la décision 391 de la Communauté andine (Colombie, Venezuela, Pérou, Équateur et Bolivie) qui établissait un "système commun d'accès aux ressources génétiques" prévoit qu'un contrat d'accès doit être signé entre le demandeur et l'État. Pour plus de précision sur les contrats d'accès signés à ce jour, voir la fiche d'information: Accès aux ressources génétiques dans la Communauté andine, 2002 de Patricia Molina - Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) à l'adresse suivante: <http://www.biowatch.org.za/pmolina.htm>. Voir également la section IV ci-après qui décrit les nouveautés en matière de législations sur l'accès au Brésil, au Panama et au Pérou.

⁷ <http://www.biodiv.org/programmes/socio-eco/benefit/bonn.asp#>

⁸ Paragraphe 42.g) des lignes directrices de Bonn.

conditionstypiquesconvenuesd'uncommunaccord"⁹ qui puissent s'appliquer aux contrats relatifs à l'accès aux ressources génétiques. C'est là un exemple de l'application possible des éléments du contrat qui ont trait au partage des avantages.

Lois nationales régissant l'accès aux ressources génétiques

10. De nombreux contrats concernant l'accès aux ressources génétiques sont établis conformément au droit général des contrats dans le cadre juridique national – par exemple, des accords de transfert de matériel conclus entre deux parties. Dans plusieurs pays, des critères spécifiques concernant les contrats ou les licences sont fixés conformément aux lois nationales qui régissent l'accès aux ressources génétiques. Certaines lois nationales régissent aussi l'accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. Le document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2pa rexemple donne des précisions sur les trois textes de lois qui réglementent l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et qui se fondent sur l'utilisation de contrats ou d'accords de licence pour régler et contrôler cet accès. Ces dispositions sont indiquées ici pour illustrer les implications possibles pour les dispositions contractuelles sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés.

a) Mesure provisoire brésilienne^o 2.186-16, du 23 août 2001;

b) Loi panaméenne^o 20 du 26 juin 2000 sur le régime spécial de propriété intellectuelle régissant les droits collectifs des peuples autochtones pour la protection et la défense de leur identité culturelle et de leur savoir traditionnel; et décret exécutif n° 12 du 20 mars 2001; et

c) Loi péruvienne^o 27811 ("Loi établissant le régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones portant sur les ressources biologiques"), publiée le 10 août 2002.

Mesure provisoire brésilienne^o 2.186-16 du 23 août 2001¹⁰

11. Conformément à la mesure provisoire du Brésil^o 2.186-16 du 23 août 2001 récemment adoptée, lorsqu'il existe une perspective d'utilisation commerciale ultérieure, l'accès *in situ* aux échantillons d'éléments du patrimoine génétique et des savoirs traditionnels associés ne peut être accordé qu'après signature d'un contrat d'utilisation du patrimoine génétique et de partage des avantages¹¹. Le but de ce contrat est de spécifier "les parties, l'objet et les conditions d'accès et de remise d'un élément constitutif du patrimoine génétique et des savoirs traditionnels qui lui sont associés ainsi que les conditions de partage des avantages qui en découlent"¹².

12. La mesure provisoire brésilienne donne énormément de précisions concernant l'élaboration et les modalités pratiques d'un tel contrat. Par exemple, elle crée un Conseil de gestion du patrimoine génétique au sein du Ministère de l'environnement. Pour ce qui est des accords contractuels, ce conseil :

⁹ Paragraphe 44 des lignes directrices de Bonn.

¹⁰ Le texte intégral de cette loi figure à l'annexe III du document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2.

¹¹ Mesure provisoire du Brésil^o 2.186-16 du 23 août 2001, article 16, chapitre V

¹² Ibid., chapitre II, article 7 (Définitions).

a) établir des directives pour l'élaboration du contrat d'utilisation de patrimoine génétique et de partage d'avantages¹³; et

b) approuver les contrats d'utilisation de patrimoine génétique et de partage des avantages en ce qui a trait aux conditions fixées dans la présente mesure provisoire et dans son règlement¹⁴.

13. De plus, le président du Conseil de gestion a compétence pour signer le contrat d'utilisation de patrimoine génétique et de partage d'avantages. Ce pouvoir peut, toutefois, être délégué à un organisme public fédéral de recherche et de développement ou à un organisme fédéral public de gestion, selon le domaine d'activité sur lequel porte le contrat (bien que dans le cas où un tel organisme est partie au contrat, ce dernier doit être signé par le président du Conseil de gestion)¹⁵. Le Conseil de gestion peut aussi habiliter un organisme public national de recherche et de développement ou un organisme public fédéral de gestion à autoriser un autre organisme national, public ou privé, qui mène des activités de recherche et de développement dans le domaine biologique et les domaines connexes, à :

a) élaborer et tenir à jour une base de données relative aux autorisations d'accès et de remise, conditions de transfert de matériel et contrats d'utilisation de patrimoine génétique et de partage d'avantages;

b) publier périodiquement une liste des autorisations d'accès et de remise, conditions de transfert de matériel et contrats d'utilisation de patrimoine génétique et de partage d'avantages;

c) participer à la mise en œuvre des conditions de transfert de matériel et des contrats d'utilisation de patrimoine génétique et de partage des avantages dans le cas de processus qu'il lui-même a autorisés; et

d) enregistrer les contrats d'utilisation de patrimoine génétique et de partage d'avantages approuvés par le Conseil de gestion¹⁶.

14. Le chapitre VII sur le partage des avantages donne les détails proposés pour le contrat lui-même. Ce contrat doit indiquer et qualifier clairement les Parties contractantes, qui sont d'une part le propriétaire du lieu public ou privé concerné ou le représentant de la communauté autochtone et de l'autorité autochtone concernée, ou le représentant de la communauté locale et, d'autre part, l'organisme national autorisé à réaliser l'accès et l'organisme destinataire¹⁷. Tout contrat signé d'une manière contraire aux dispositions de la présente mesure provisoire et de son règlement est nul et sans aucun effet juridique¹⁸.

15. Les clauses essentielles du contrat sont celles qui portent sur les points suivants :

a) objets, éléments, importance de l'échantillon et utilisation prévue;

b) durée;

¹³ Ibid., chapitre IV, article 11II2c).

¹⁴ Ibid., chapitre IV, article V.

¹⁵ Ibid., chapitre IV, article 13.

¹⁶ Ibid., chapitre IV, articles 14 – 15.

¹⁷ Ibid., chapitre VII, article 27.

¹⁸ Ibid., chapitre VII, article 29.

- c) forme de partage juste et équitable des avantages et, le cas échéant, de l'accès à la technologie et du transfert de technologie;
- d) droits et obligations des parties;
- e) droits de propriété intellectuelle;
- f) résiliation;
- g) pénalités; et
- h) tribunaux ayant compétence au Brésil ¹⁹.

Loi panaméenne n° 20 du 26 juin 2000; décret exécutif n° 12 du 20 mars 2001²⁰

16. Les accords contractuels constituent un aspect central de la législation sur l'accès au Panama (bien que dans le cas présent ils agissent, d'accès au savoir traditionnel et aux expressions du folklore plutôt qu'aux ressources génétiques en soi). Aux termes du décret exécutif n° 12 du 20 mars 2001²¹, l'expression "contrat de licence" est définie comme "une convention écrite permettant aux peuples autochtones d'autoriser des tiers à faire usage du droit collectif enregistré ²² aux fins de l'utilisation du savoir". La reproduction industrielle, totale ou partielle, de droits collectifs enregistrés est autorisée une fois que les offices chargés de l'enregistrement désignés par la loi ont étudié et analysé les documents présentés par les titulaires de l'enregistrement. Outre le consentement express de la demande en elle-même, les titulaires de l'enregistrement doivent présenter les documents suivants :

- a) l'acte (accord ou autorisation expresse) du congrès, de l'autorité ou, à défaut, du conseil autochtone détenteur du savoir traditionnel enregistré dans lequel il est spécifié que le droit collectif sera accordé à des tiers par l'intermédiaire de contrats de licence d'usage;
- b) une copie du contrat de licence d'usage du droit collectif enregistré;
- c) le nom ou des représentants du congrès ou de l'autorité traditionnelle de la communauté autochtone détenteur du savoir traditionnel ou de l'expression folklorique qui signe le contrat;
- d) le nom des autres parties au contrat et de leurs représentants; et
- e) l'usage que l'on entend faire du savoir traditionnel ou de l'expression folklorique.

¹⁹ Ibid., chapitre V II, article 28.

²⁰ On trouvera à l'annexe III du document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2 des exemplaires de la loi n° 20 du 26 juin 2000 et du décret exécutif n° 12 du 20 mars 2001.

²¹ Ce décret exécutif réglemente l'application de la loi n° 20 du 26 juin 2000 sur les régimes spéciaux de propriété intellectuelle appliqués aux droits collectifs des peuples indigènes aux fins de la protection et de la défense de leur identité culturelle et de leurs savoirs traditionnels.

²² Les droits collectifs des communautés autochtones sont reconnus sur leurs instruments de musique, leur musique, leurs danses ou toute autre forme d'interprétation ou exécution, leurs expressions orales ou écrites figurant dans leurs traditions dans la mesure où ils correspondent à leur histoire, à leur cosmogonie et à leur culture : décret exécutif du Panama n° 12 du 20 mars 2001, article 4.

17. Conformément à l'article 18 du décret exécutif n° 12, un contrat de licence portant sur l'utilisation de droits collectifs ne peut être enregistré qu'après avoir rempli les conditions suivantes :

- a) indication du nom des parties;
- b) description du droit collectif enregistré objet du contrat;
- c) définition des avantages dont bénéficieront les peuples autochtones du fait de l'utilisation du droit collectif; ces avantages comprendront un premier versement ou toute autre compensation directe et le versement d'un pourcentage sur la valeur des ventes découlant de la commercialisation des produits mis au point à partir du droit collectif faisant l'objet de la licence;
- d) la fourniture d'informations suffisamment nombreuses sur les risques éventuels découlant de cette activité, les délais d'utilisation, y compris les éventuels usages du droit collectif et, selon le cas, la valeur de celui-ci;
- e) l'obligation pour le preneur de licence d'informer périodiquement, en termes généraux, le donneur de licence des progrès réalisés dans le domaine de la recherche et de l'industrialisation et de la commercialisation des produits mis au point à partir du droit collectif faisant l'objet de la licence. Si le contrat contient un devoir de réserve, celui-ci doit être mentionné expressément.

18. Le décret exécutif indique ensuite qu'une licence d'usage du droit collectif d'un peuple autochtone n'empêche pas celui-ci de continuer à utiliser les savoirs traditionnels de sa communauté autochtone d'être porteur de ces savoirs traditionnels et de transmettre ceux-ci à ses descendants. De même, la licence n'empêche pas d'autres peuples détenteurs du même droit collectif enregistré de céder sous licence, même lorsqu'ils ne sont pas parties au contrat en question. Des contrats de sous-licences ne peuvent être délivrés qu'avec l'autorisation du Ministère du Commerce et de l'Industrie et le consentement préalable exprès du ou des titulaires du droit collectif enregistré (sous réserve que ces licences remplissent les conditions prévues à l'article premier du règlement). La licence peut être annulée à la demande d'une partie au contrat et après audition des parties concernées.

- a) lorsque cette licence a été délivrée en violation d'une des dispositions du présent régime;
- b) lorsque cette licence a été délivrée sur la base de renseignements faux ou inexacts alors qu'ils étaient essentiels²³.

*Loi péruvienne n° 27811 – Loi établissant le régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones portant sur ces ressources biologiques*²⁴

19. Les contrats de licence jouent un rôle central dans la loi péruvienne n° 27811, qui vise à protéger et à promouvoir les savoirs collectifs²⁵ des peuples autochtones portant sur des

²³ *Ibid.*, articles 21 à 23.

²⁴ Voir le texte complet de cette loi à l'annexe III du document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2.

ressources biologiques ²⁶. Encas d'accès aux fins d'une application commerciale ou industrielle, un contrat de licence précisant les conditions d'une rémunération adéquate en contrepartie de cet accès et garantissant un partage équitable des avantages découlant de celui-ci doit être conclu ²⁷. Parmi les clauses minimales qui doivent figurer dans un contrat de licence figurent les suivantes ²⁸ :

- a) l'identité des parties;
- b) la description du savoir collectif objet du contrat;
- c) la définition des indemnités que recevront les peuples autochtones pour l'exploitation de leur savoir collectif. Ces indemnités comprennent un versement initial, ou une autre forme de paiement équivalente, affecté au développement durable de ce peuple et un pourcentage d'au moins 5% du chiffre d'affaires brut avant impôt réalisé grâce à la commercialisation des produits mis au point directement ou indirectement à partir du savoir collectif, le cas échéant;
- d) des informations suffisantes sur les buts, les risques et les conséquences de l'activité en question, et notamment les utilisations éventuelles du savoir collectif, le cas échéant, la valeur de celui-ci;
- e) la mention de l'obligation incombant au preneur de licence d'informer périodiquement, de manière générale, le donneur de licence des progrès réalisés dans la recherche, l'industrialisation et la commercialisation des produits mis au point à partir des savoirs collectifs objet de la licence; et
- f) la mention de l'obligation incombant au preneur de licence de contribuer au renforcement des capacités des peuples autochtones à l'égard de leurs savoirs collectifs concernant ces ressources biologiques.

20. Toutes les licences doivent être établies par écrit, en langue indigène et en espagnol, pour une durée renouvelable d'un an au moins et trois ans au plus. Les contrats sont inscrits dans un registre tenu à cet effet par l'Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI). Les contrats qui ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ne sont pas enregistrés ²⁹. De plus, la concession d'une licence sur l'utilisation d'un savoir collectif d'un peuple autochtone n'empêche pas d'autres peuples d'utiliser ces savoirs ni de concéder des licences sur celui-ci. La licence est sans effets sur le droit des générations présentes et futures de continuer à utiliser et à développer les savoirs

²⁵ On entend par "savoir collectif" les savoirs accumulés au fil des générations par les peuples et communautés autochtones en ce qui concerne les propriétés, les usages et les caractéristiques des ressources biologiques, l'élément matériel visé dans la Décision 391 de la Commission de l'Accord de Carthagène comprend ce type de savoir collectif. Ibid., article 2.

²⁶ Le régime de protection établi par la loi n° 27811 reste sans effets sur l'échange traditionnel entre peuples autochtones des savoirs collectifs protégés par le dit régime. Ibid., article 4.

²⁷ Ibid., article 7.

²⁸ Ibid., article 27.

²⁹ Le Bureau des inventions et des nouvelles technologies de l'INDECOPI tient aussi à jour le registre des licences d'exploitation des savoirs collectifs et il évalue la validité des contrats de licence sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones, en tenant compte de l'opinion du Conseil spécialisé de la protection des savoirs autochtones. Ibid., article 64.

collectifs. Une sous-licence ne peut être concédée qu'avec l'autorisation expresse de l'organisation représentative des peuples autochtones ayant concédé la licence³⁰.

21. Enfin, compte tenu des travaux du comité sur les conditions de divulgation des brevets relatifs aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels³¹, il convient de noter que, dans un des articles finaux de l'option péruvienne³², l'article 2781 établit un rapport clair entre les contrats de licence et le lien entre le système de la propriété intellectuelle (en particulier le système des brevets) et la réglementation et la gestion des ressources génétiques et des savoirs traditionnels³²:

“Encas de demande de brevet d'invention relatif à des produits ou à des procédés obtenus ou mis au point à partir d'un savoir collectif, le déposant a l'obligation de présenter une copie du contrat de licence; la présentation de cette pièce est une condition préalable à l'octroi du droit correspondant, sauf si le savoir collectif se trouve dans le domaine public. Le non-respect de cette obligation entraîne le refus, ou le cas échéant, la nullité du brevet en question.”

22. C'est trois exemples de législations sur l'accès, récemment promulgués, qui confèrent toutes un rôle central aux contrats et aux accords de licences dans la bonne gestion et la bonne utilisation des ressources biologiques et des savoirs traditionnels, et reconnaissent expressément le rôle que la propriété intellectuelle peut jouer dans ces accords. Dans l'avenir, il semble donc probable que bien plus d'arrangements contractuels abordant des questions de propriété intellectuelle, comme le partage des avantages et les licences de brevet ou de savoir-faire, seront élaborés (souvent dans d'autres langues que l'anglais). La base de données de contrats, gérée et constamment améliorée, devrait être utile pour le renforcement des capacités dans ce domaine important et en pleine croissance³³.

V. ASPECTS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES CONTRATS CONCERNANT LE MATÉRIEL BIOLOGIQUE ET LES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIÉS

23. L'examen de la liste des contrats, des licences et des questionnaires figurant dans la base de données de contrats (voir l'annexe) fait apparaître la grande diversité des contrats types réels³⁴ qui ont été introduits dans la base de données jusqu'ici. Cette diversité reflète les nombreux scénarios différents en ce qui concerne l'utilisation du matériel biologique et des savoirs traditionnels associés, et en particulier la diversité des éléments suivants:

a) *fournisseur et destinataires du matériel biologique* : il peut s'agir du secteur public (par exemple les ministères, les organismes gouvernementaux (nationaux, régionaux

³⁰ Ibid., article 25 à 33.

³¹ Voir en particulier les documents WIPO/GRTKF/IC/4/11 et WIPO/GRTKF/IC/5/10.

³² Ibid., titre IX.

³³ Le document de travail présenté par le Brésil à la réunion ministérielle des pays de méga-biodiversité, qui s'est tenue à Cancun (Mexique) du 18 au 20 février 2002, disait ce qui suit : “Les accords de partage des avantages : ils agitent une des questions les plus difficiles et les plus controversées concernant l'accès aux ressources génétiques. Les pays de méga-biodiversité doivent progresser sur ces débats, en particulier en ce qui concerne les conditions de contrats de transfert et des accords de transfert de matériel (ATM).”

³⁴ Voir les paragraphes 27 à 29 du document WIPO/GRTKF/IC/4/10 pour une explication de la distinction entre les contrats types et les contrats réels.

ou locaux), y compris les personnes responsables de l'administration des parcs nationaux et des terres); le commerce ou l'industrie (par exemple les domaines pharmaceutique, alimentaire et agricole, horticole et cosmétique); les instituts de recherche (par exemple les universités, les banques de gènes, les jardins botaniques, les collections microbiennes); les dépositaires des ressources génétiques et les détenteurs de savoirs traditionnels (par exemple les associations de guérisseurs, les peuples autochtones et les communautés locales, les organisations populaires, les communautés agricoles traditionnelles); et autres (par exemple un ou plusieurs propriétaires fonciers privés, un ou plusieurs groupes de conservation, etc.);

b) *matériel biologique* : il peut s'agir de matériel végétal, animal ou biologique microbien et de dérivés;

c) *utilisations du matériel biologique et de savoirs traditionnels associés faisant l'objet d'une licence* : il peut s'agir de la détermination de certaines utilisations qui sont spécifiquement non autorisées ou des conditions régissant certaines utilisations, ou des deux : il peut s'agir de la commercialisation (y compris la mise en œuvre du potentiel commercial du matériel biologique et/ou de savoirs traditionnels); de la recherche dans un but commercial (dans les domaines pharmaceutique, alimentaire et agricole, horticole, cosmétique et autres); ou de la recherche scientifique ou universitaire seulement;

d) *calendriers* pour l'exécution d'un contrat ou d'une licence spécifique: ce calendrier peut fixer une limite absolue pour l'utilisation faisant l'objet de la licence ou établir un calendrier pour cette utilisation, avec certaines étapes à franchir et des obligations ultérieures (par exemple un accord pour négocier d'autres conditions en cas, par exemple, d'autorisation de la commercialisation d'un produit); et

e) *les textes juridiques* qui peuvent régir les relations contractuelles entre les parties.

24. L'ensemble des facteurs susmentionnés définiront la façon dont les aspects de propriété intellectuelle doivent être introduits dans une relation contractuelle. Par exemple, dans certaines situations, il est possible que les droits de propriété intellectuelle n'aient aucun rôle à jouer pendant les premières étapes d'une relation de recherche. Un accord initial peut viser plus particulièrement le partage des avantages sans rapport avec la propriété intellectuelle, comme la formation, l'enseignement et le transfert de technologies, et les parties peuvent décider de négocier une série d'accords de commercialisation distincts (y compris l'examen de la titularité des droits de propriété intellectuelle, le droit de concéder des licences sur la propriété intellectuelle, le partage des avantages découlant d'un accord de licence) à un stade ultérieur si besoin est. En revanche, les droits de propriété intellectuelle peuvent avoir un rôle à jouer dès le début d'un partenariat, faisant souvent partie intégrante d'une série d'accords spécifiques sur le partage des avantages, avec des bénéfices à court, moyen et long terme identifiables. Enfin, ils peuvent être incorporés dans une série de modalités et de conditions relatives à la licence qui dépassent le cadre de l'accès et du partage des avantages et touchent la relation juridique et professionnelle plus générale des parties.

25. Par conséquent, si la base de données de contrats peut être utile pour illustrer différentes approches qui ont été adoptées, les informations qu'elle contient ne doivent être considérées que comme un point de départ général, qu'il convient d'interpréter en fonction des circonstances particulières d'une transaction et d'une collaboration données. Une seule série de contrats ne peut pas illustrer toutes les options possibles pour les deux parties à une négociation portant sur une licence, ni indiquer la meilleure approche dans une négociation réelle. En tout état de cause, dans une relation éventuellement contraignante d'un point de

vue juridique, il est généralement judiciaire pour toutes les parties de demander l'avis d'une personne indépendante ayant l'expérience du ou des systèmes juridiques nationaux pertinents, capable :

- a) de confirmer quel accord reflète bien le projet sous-jacent ou la relation de recherche; et
- b) de préciser les droits et les obligations raisonnables, justes et légaux.

Cet avis ne peut pas être obtenu à partir de l'examen de contrats types ou de ceux d'autres institutions ou organisations; plus il est tenu compte de la relation spécifique en cours d'élaboration comme point de départ pour les négociations contractuelles (plutôt que d'autres accords élaborés dans d'autres contextes), plus il est probable que l'accord qui en résultera sera efficace et mutuellement avantageux.

26. Un examen des contrats et des licences devrait clarifier les différents rôles que la propriété intellectuelle peut, et doit, jouer en tant qu'instrument pratique pour le partage des avantages à travers une gamme d'arrangements contractuels possibles concernant le matériel biologique et les savoirs traditionnels associés, et donner des indications préliminaires sur d'éventuelles directives et pratiques recommandées en matière de propriété intellectuelle. À des fins d'analyse, les scénarios contractuels peuvent être examinés compte tenu de quatre grandes catégories exposées ci-dessous à titre d'exemple. De nombreux accords sont en fait une combinaison de tout ou partie de ces catégories, en fonction des circonstances particulières de la collaboration. Il est en principe conseillé aux négociateurs de penser d'abord à la nature de l'accord concret qu'ils souhaitent conclure avant de s'intéresser à la façon dont il devrait être exprimé en termes juridiques, plutôt que de limiter le mécanisme de coopération à un précédent juridique; les contrats réels peuvent donc comprendre des éléments appartenant à plusieurs catégories générales suivantes :

- a) lettres d'intention ou préambules d'accord
- b) accords de confidentialité ou de non-divulgence (dans le cadre d'une collaboration de recherche ou comme condition d'embauche);
- c) accords de transfert de matériel (ATM) (utilisés lors de l'obtention de matériel biologique à des fins de recherche); et
- d) accords de licence (comme les accords visant à concéder une licence sur l'utilisation d'outils de recherche et autres technologies).

27. Avec l'accroissement de la recherche sur le matériel biologique, les ATM sont de plus en plus associés à des accords d'accès et de recherche plus larges, comme les accords de coopération en matière de recherche - développement et les accords d'accès et de partage des avantages. Les accords de coopération sont de plus en plus souvent utilisés dans le domaine de la recherche en biotechnologie. En fait, les parties conviennent de fournir différentes ressources, comme la propriété intellectuelle existante, le personnel et les installations de recherche, dans le cadre de la réalisation collective d'un objectif de recherche - développement commun. Un accord de coopération établit en principe des objectifs et des étapes claires (qui peuvent être utilisés comme des facteurs de décision spécifiques pour planifier une future recherche commune ou l'engagement de fonds complémentaires) et abordera

généralement des questions clés de propriété intellectuelle comme la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche.

28. À titre d'exemple d'accord d'accès et de partage des avantages figurant dans la base de données de contrats, on peut citer l'accord entre l'Institut libanais de recherche agricole, Tal Amara, Rayak (Liban) et The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens³⁵, qui porte entre autres sur les points suivants : consentement préalable donné en connaissance de cause, activités de projet convenues, y compris le transfert de matériel (semences et spécimens d'herbiers) et des domaines convenus de recherche sur le matériel; le partage juste et équitable des avantages; le transfert de matériel aux tiers; la fin de l'accord; le règlement des litiges.

A. Lettres d'intention ou préambules d'accord

29. Avant de conclure un contrat détaillé ou d'engager des négociations sur la concession d'une licence, à un stade précède de toute collaboration, il peut être utile pour les partenaires potentiels d'établir une brève lettre d'intention ou un préambule d'accord (aussi désigné sous les termes "mémoire d'accord" ou "accord de principe"). Ce type de document vise à fournir un accord préliminaire sur le cadre global de la collaboration envisagée, y compris tout arrangement commercial pouvant s'appliquer, et à s'assurer que les négociations futures sur les détails d'un contrat ou d'une licence (qui peuvent être coûteuses et longues) sont solidement fondées sur un accord³⁶. Les conséquences juridiques de ce type d'arrangements dépendent du système juridique du pays concerné. Certaines législations nationales les considèrent comme juridiquement contraignant tandis que d'autres considèrent qu'ils ne le sont que s'ils permettent d'établir le caractère sérieux de l'intention des parties, ils ne constituent pas vraiment des contrats contraignants. Cependant, même s'ils n'ont pas un caractère contraignant, ces documents peuvent représenter un progrès important dans le cadre d'une collaboration, sans formalités juridiques.

30. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, ces documents peuvent en fait permettre aux partenaires potentiels de réaliser un audit de leur collaboration éventuelle du point de vue de la propriété intellectuelle. Cela devrait permettre de s'assurer que, dès le départ, les incidences en matière de propriété intellectuelle de leur relation sont définies et qu'ensuite tout droit de propriété intellectuelle peut être correctement exercé. En particulier, l'examen de la propriété intellectuelle dans le cadre d'une lettre d'intention ou d'un préambule d'accord peut aider les partenaires potentiels à examiner des questions clés telles que la titularité des droits de propriété intellectuelle ultérieurs, le point de savoir si la titularité couvre les évolutions futures et de quelle façon les avantages découlant de l'exploitation de cette propriété intellectuelle seront partagés. Par exemple :

a) Quiseratitulaire d'un brevet sur une invention découlant de la collaboration? L'attribution de la titularité dépendra-t-elle seulement de la contribution scientifique et de la

³⁵ <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/larikew.html>.

³⁶ Voir, par exemple, la lettre de collaboration type entre Developmental Therapeutics Program Division of Cancer Treatment/Diagnosis National Cancer Institute (États-Unis d'Amérique), le gouvernement du pays d'origine ou un ou plusieurs organismes du pays d'origine à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/nciloc.html>.

paternité del'invention ³⁷? Le brevet sera -t-il détenu conjointement ³⁸ par les partenaires, indépendamment de leur contribution à l'invention ³⁹? Dans ce cas, quelles sont les responsabilités qui découlent de cette titularité conjointe? Par exemple, qui paierait les frais de dépôt et de maintien de la demande ou des demandes de brevet? Qui sera chargé de faire respecter le brevet en cas d'atteinte? Les partenaires doivent -ils examiner qui finance le projet et certaines modalités et conditions relatives à la titularité des droits de propriété intellectuelle, ou des décisions ultérieures concernant la concession de licence, sont liées au financement?

b) Les activités de recherche prévues déboucheront -elles sur la création de descendant et de dérivés? Comment ces derniers seront -ils définis? Quid de titres de descendant et de dérivés ou toute propriété intellectuelle qui en découle?

c) Qui va négocier et décider les conditions de tout accord de licence ultérieur (par exemple, les parties pourraient tenter de concéder des licences pour commercialiser les résultats de la recherche ou un partenaire commercial ou industriel distinct pourrait être impliqué une fois les résultats de la recherche connus? Comment le taux approprié de redevance et les autres arrangements financiers seront -ils établis ⁴⁰? La licence sera -t-elle

³⁷ Si chaque partie conserve à titre personnel les droits sur la propriété intellectuelle qu'elle crée, un moyen de partager les utilisations et les avantages de cette propriété intellectuelle pourrait consister à conclure des accords de licence réciproques avec l'autre ou les autres parties.

³⁸ La titularité conjointe de la propriété intellectuelle tend à devenir une possibilité légale (en fonction du système juridique du pays en question), bien qu'elle puisse entraîner des problèmes concrets. Cela peut signifier qu'aucune des parties ne dispose d'un contrôle total. Par exemple, une partie peut être en mesure d'utiliser l'invention protégée par le brevet sans l'autorisation de l'autre cotitulaire. Cependant, l'accord de tous les cotitulaires peut être nécessaire pour concéder une licence sur le brevet, le vendre ou le donner en nantissement. En cas de titularité conjointe, il est souvent plus pratique pour un cotitulaire (ou plusieurs cotitulaires) de concéder une licence sur leur intérêt sur le brevet ou de le vendre à un autre des cotitulaires. Il existe une exception à ces règles sur la titularité conjointe aux États-Unis d'Amérique où, sauf convention contraire des cotitulaires, chacun d'eux est libre d'utiliser l'invention brevetée sans en rendre compte aux autres.

³⁹ Dans le contrat de recherche entre Syngenta Crop Protection AG à Bâle (Suisse) (destinataire) et l'Académie HUBEI des sciences agricoles à Wuhan (Chine) (fournisseur), les droits au brevet sur les métabolites ont été accordés au destinataire, sauf dans le territoire du fournisseur où les brevets seront détenus conjointement. Voir :

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/syngenta.html>.

⁴⁰ L'African International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) a décidé de charger le Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) de protéger et de mettre au point tout droit de propriété intellectuelle découlant de la recherche de l'ICBG, "parce que le WRAIR est le seul membre non commercial de l'ICBG et les moyens financiers et la structure administrative nécessaires pour négocier le meilleur accord de licence avec les preneurs de licence potentiels. Les brevets issus des activités de l'ICBG seront déposés au nom de tous les chercheurs ayant participé à la découverte d'un médicament particulier, y compris bien sûr les scientifiques africains et les guérisseurs traditionnels qui ont participé au processus ayant débouché sur le nouveau produit... Cela a pour conséquence que WRAIR détient des droits de propriété intellectuelle pour le compte de l'ICBG... Même s'il semblerait plus élégant et favorable aux relations publiques que les droits de propriété intellectuelle soient détenus et conservés par des partenaires à but non lucratif à caractère non gouvernemental de l'ICBG, il est peu probable que les entreprises pharmaceutiques multinationales respectent les droits de propriété intellectuelle en sachant que les institutions des pays pauvres en développement n'ont pas les ressources financières nécessaires pour engager des poursuites en cas d'atteinte". Extrait de

unique, exclusive ou non exclusive? Quid étiendra, conservera et gèrera les droits de propriété intellectuelle relatifs aux améliorations et aux adaptations apportées à la technologie faisant l'objet de la licence, découlant de l'utilisation de la technologie concédée sous licence?

d) Comment les avantages découlant de la création et de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle seront-ils partagés? Par exemple, outre le partage des redevances entre le ou les donneurs de licence et le ou les preneurs de licence, les redevances sur les licences seront-elles partagées entre les titulaires originaux ou les détenteurs du matériel biologique et/ou des savoirs traditionnels⁴¹? Ou bien le titulaire préférera-t-il recevoir immédiatement des avantages à court terme (très probablement sans rapport avec la propriété intellectuelle), plutôt que d'attendre de recevoir des avantages relatifs à la propriété intellectuelle à plus long terme? Faut-il mettre en place des structures ou des procédures spécifiques pour garantir que les avantages reviennent effectivement aux intéressés; par exemple, un fonds fiduciaire sur le partage des avantages?

31. Ils'agit simplement d'un petit échantillon de certaines questions de propriété intellectuelle qu'il peut être nécessaire d'examiner lorsque l'on s'engage dans une collaboration impliquant du matériel biologique et des savoirs traditionnels. La détermination précoce des incidences d'une relation du point de vue de la propriété intellectuelle, y compris l'examen du type d'arrangement contractuel découlant le plus naturellement de ces incidences, constitue un aspect essentiel dans l'établissement d'un partenariat réaliste et mutuellement avantageux à long terme. De plus, compte tenu de la complexité éventuelle de ces incidences, il est généralement judicieux pour toutes les parties de demander l'avis d'une personne indépendante ayant l'expérience du ou du système juridique national pertinent et du type de transaction envisagée, avant de s'engager dans une relation potentiellement contraignante du point de vue juridique.

32. Bon nombre de préoccupations concernant le rôle de la propriété intellectuelle dans le partage des avantages peuvent être écartées si une stratégie de propriété intellectuelle est élaborée et décidée en tant qu'élément à part entière d'un plan de projet ou de recherche initial. Le projet d'instrument de gestion de la propriété intellectuelle dans le cadre de la fixation des savoirs traditionnels et des ressources génétiques associées de l'OMPI, actuellement en cours d'élaboration (voir les documents WIPO/GRTKF/IC/4/5 et WIPO/GRTKF/IC/5/5), fournira quelques indications utiles sur les avantages d'une bonne détermination et d'une bonne gestion des droits de propriété intellectuelle éventuels à un stade précoce de toute collaboration concernant les savoirs traditionnels.

B. Accords de confidentialité ou de non-divulgence

33. Afin de décider de conclure ou non un contrat ou une licence obligatoire, il est normal de présumer que les futurs partenaires souhaiteront échanger l'information relative au projet

Case Study Six, The International Cooperative Biodiversity Group : *Drug Development and Biodiversity Conservation in Africa* : étude de cas d'un plan de partage des avantages par M. Iwu et Sarah A. Laird dans "Case Studies on Benefit Sharing Arrangements" publié par le Secrétariat de la CDB pour la quatrième Conférence des parties (1998).

⁴¹ Voir, par exemple, la disposition 9 de l'accord type de transfert de matériel entre l'American National Cancer Institute (NCI) et les chercheurs déposants à l'adresse : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/ncimta.html>.

d'accord. Certains éléments de cette information auront une valeur commerciale, culturelle ou spirituelle. Par exemple, un preneur de licence potentiel cherchera d'emblée à obtenir de la part du donneur de licence un résumé non confidentiel d'une technologie. En vue d'évaluer convenablement une technologie, il peut être nécessaire d'accéder à un complément d'information confidentielle. Ce dernier sera considéré comme un secret d'affaires ; il peut être qualifié d'information à caractère confidentiel obligatoire. Un accord de confidentialité ou d'non-divulgateion est un instrument indispensable pour garantir l'établissement d'une obligation de confidentialité. Il en va de même pour l'information fournie par un guérisseur qui peut être considéré comme un secret d'affaires, selon les circonstances. Les parties devront, outre, pour accéder à ce type d'information et chercher à conclure des accords en bonne et due forme avec les guérisseurs ou leurs associations, tenir compte du rôle des lois et pratiques coutumières. De plus, le principe de la confidentialité joue un rôle pivot dans le système des brevets et la divulgation dans le domaine public de toute information confidentielle peut être préjudiciable à la délivrance de futurs brevets. Il est par conséquent primordial que la confidentialité soit préservée jusqu'à ce qu'une protection appropriée soit mise en place.

34. Dans le cadre de l'élaboration d'un projet ou d'une négociation d'un accord juridique plus complexe, on conclut le plus souvent des accords à cadres autonomes de confidentialité. En maints pays, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir un accord écrit pour que s'appliquent les obligations de confidentialité. Toutefois, un accord écrit offre une plus grande sécurité et protection contre tous obstacles juridiques. Le rôle de ce type d'accord est de garantir la sécurité juridique en précisant quel'information, ou l'échantillon de matériel, fournie par l'une ou l'autre des parties est considérée par cette partie comme étant confidentiel, destinée à des fins précises (par exemple pour évaluer une future collaboration potentielle, plutôt que pour toutes autres utilisations commerciales ou industrielles), et ce exclusivement, et ne peut être divulguée à des tiers.

35. Il va de soi que la question de la confidentialité peut être abordée différemment selon les principes et stratégies en matière de propriété intellectuelle appliqués par une partie donnée. Par exemple :

“e) i). Les accords et projets de recherche doivent prévenir les tensions existant entre l'éthique scientifique traditionnelle de l'accès public à l'information, notamment la publication des résultats, et le désir compréhensible des partenaires autochtones ou commerciaux de préserver la confidentialité de l'information assortie d'une valeur commerciale potentielle dans l'attente d'une protection par brevet ou autre moyen.”⁴²

Des organismes scientifiques, tels que des universités ainsi que des collections *ex situ* peuvent, toutefois, prévoir des délais limités de publication pour permettre aux partenaires industriels d'examiner les résultats des recherches et de prendre des dispositions en vue de protéger tous droits de propriété intellectuelle en découlant. Ce délai devra être clairement précisé dans l'accord de confidentialité annexé.

⁴² Voir les “Principles for the Treatment of Intellectual Property and the Sharing of Benefits associated with International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) Sponsored Research” (modifiés par un deuxième appel à candidatures – 15 août 1997) : appendice 1 à l'étude de cas n° 11, “The International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG) Program”, par Joshua P. Rosenthal dans “Case Studies on Benefit Sharing Arrangements” publié par le Secrétariat de la Convention sur la biodiversité à la quatrième Conférence des parties (1998).

36. Labasededonnéesdescontrats necontientpasd'exemplesprécisd'accordsde confidentialitéautonomes. Toutefois,auxfinsdeconclureavecleSecrétariatdel'OMPIun accordderechercheuniversitaire,leGouvernementde laRépubliquesdesPhilippinesafait valoirque,danslecas oùdesmatérielsbiologiquesontfournisauxfinsderecherche,il conviendraitdeconcluredesaccordstantdeconfidentialitéquedetransfertdematérielou d'associerlesdeuxformesd'accordpourquel'accorddetransfertdematérielcontienne effectivementdesdispositionsexpressesenmatièredeconfidentialité.

37. L'examen desaccordscontenusdanslabasededonnéesdescontratsrévèlequeles différentescatégoried'accordspotentielssechevauchentnotablementetqu'enréalitéla majoritédesaccordsdetransfertdematériel,derechercheetdeslicencesconcernantle matérielbiologiquecontiennentdesdispositionsexpressesenmatièredeconfidentialité. Ainsi:

a) laclause12del'exempledecontratdelicencesoumisparMichael A. Gollin, VenableAttorneysatLaw,disposequisuit:

“12.CONFIDENTIALITÉ

“Lespartiesconviennentdetrailerconfidentiellementtouteinformationconfidentielle échangéentrellesetqu'àcettefin,enoutre,l'informationdivulguéeautitr edu présentaccordrelativeauxpréparations,ycomprisleseffortsdecommercialisation desditespréparations,estconsidéréecommeconfidentielle

“Nonobstantcequiprécède,touteinformationconfidentiellepeutêtrédivulguédansla mesureoùl'exige touteloioutoutrèglementdetoutorganisme publicdontrelèvel'one oul'autredesparties,sansnégligerleseffortsnécessairespourenassurerla confidentialité.

“Lesdeuxpartiespréserventlecaractèreconfidentieldel'informationtelquelepr évoit leprésentaccordpendantunepériodedecinq(5)ansaprèsrésiliationouexpirationdu présentaccord.Laconfidentialitéd'unélémentparticulierd'informationpeut,àla demandedel'oneoul'autrepartie,êtreremaintenuaussilongtempsqueles partiesen conviendrontultérieurement.

“Laconfidentialitén'estpasobligatoirepourtouteinformationparticulièrea) quiest publiquementconnueaumomentdeladivulgationenvertuduprésentaccordouest renduepubliqueàtoutautremomentquecelu ideladivulgationparledestinatairede l'information;b) quiestmanifestementconnuedudestinataireavantqu'ilenreçoive communication;c) quiestdivulguéeaudestinataireparuntiersnontenuàl'obligation deconfidentialitéetindépendamment desétudesenvisagéesparleprésentaccord;ou d) dontladivulgationaétéapprouvéeeparaccordécritdesparties;oue) quiest élaboréeindépendammentsansaccèsàl'informationconfidentielleauprèsdu divulgateur.”

⁴³ Commeilaétéindiquéplushaut,l'essentiellest,assurément,deréfléchird'abordàlanat uredes modalitéspratiquesoudupartenariatpréventrelesdeuxpartiesetensuiteàlafaçon d'exprimercesmodalitésentermesjuridiquesetnondelimiterlemécanismedupartenariatà unprécédentjuridiquequirisque d'exprimerunedémarchecomplète mentdifférentedu partenariatencoopération.

b) La clause 14 de l'accord de transfert de matériel exclusif de l'Université de l'État de San Diego (SDSU), études supérieures et recherches, dispose de ce qui suit :

“Le DESTINATAIRE convient de consentir tous les efforts possibles (quidoiivent être au moins aussi grands que les efforts visant à préserver la confidentialité des propres informations confidentielles) pour préserver le caractère confidentiel de la technologie du MATÉRIEL et n'utiliser ce matériel que conformément au présent accord. L'obligation de confidentialité s'applique pas à l'information dont le DESTINATAIRE peut prouver:

- “i) qu'elle est au moment de la divulgation tombée dans le domaine public;
- “ii) qu'elle est entrée dans le domaine public après divulgation sans que le DESTINATAIRE ou ses collaborateurs soient tenus responsables;
- “iii) qu'elle était connue du DESTINATAIRE ou de ses collaborateurs avant la divulgation par le FOURNISSEUR; ou
- “iv) qu'elle a été divulguée en bonne et due forme au DESTINATAIRE sans obligation préalable de confidentialité de la part d'un tiers non tenu par cette obligation envers le DESTINATAIRE. Les dites obligations de confidentialité seront maintenues au-delà de la résiliation du présent accord.”

c) La clause 11 du contrat type entre l'Institut national de recherche et de développement pharmaceutique (Nigéria) et un spécialiste des herbes médicinales (1997) dispose de ce qui suit:

“11. Le “SPÉCIALISTE DES HERBES MÉDICINALES” traite toute information qu'il acquise au cours de ses services, transactions et opérations en vertu du présent accord relatif à la préparation de l'échantillon, aux travaux de recherche et développement ainsi qu'à toutes précisions relatives aux produits comme un secret d'affaires et à titre confidentiel et ne peut les divulguer sans le consentement et l'autorisation écrite de l'“ORGANISME”, à la condition et comme il est convenu dans le présent accord que ledit “ORGANISME” ne refuse pas sans motif ledit consentement.”

38. Ces quelques exemples de clauses attestent qu'un certain nombre de secteurs sont conscients des liens existant entre la recherche relative au matériel biologique, les dispositions en matière de confidentialité et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. En examinant d'autres exemples contenus dans la base de données des contrats, il est possible de définir certains éléments qui pourraient être inclus dans des arrangements contractuels au moment d'aborder les questions de propriété intellectuelle et de confidentialité, à savoir:

- a) une description de l'information visée par l'accord;
- b) la nature de la protection requise;
- c) l'étendue de l'autorisation de divulgation (qui est autorisée à accéder à l'information, y compris la nécessité de mettre en place des obligations de confidentialité visant les collaborateurs ou les fournisseurs de l'organisme qui reçoit l'information confidentielle);

d) l'étendue de l'autorisation d'utilisation (aux fins de l'évaluation technique ou commerciale; de recherche non commerciale; ou de l'élaboration d'un produit commercial particulier);

e) titularité et administration de tous autres droits de propriété intellectuelle découlant d'un accès à l'information confidentielle, tels qu'en matière d'évaluation ou de réalisation de essais;

f) durée de l'autorisation d'utiliser l'information confidentielle; et

g) suivi enregistrement de données concernant l'utilisation de l'information confidentielle⁴⁴.

39. Que ces éléments soient incorporés dans un accord -cadre autonome de confidentialité, ou qu'il participe de négociations plus larges sur l'accès au matériel biologique et à tout savoir traditionnel associé, ainsi que sur leur transfert et leur utilisation, est indifférent. Comme pour tous les contrats et licences concernant du matériel biologique et des savoirs traditionnels, ce qui importe c'est que le document final traduise rigoureusement les circonstances particulières entourant le projet et le partenariat en question.

C. Accords de transfert de matériel (ATM)

40. Les ATM sont des instruments typés dans les partenariats de recherche commerciale et universitaire concernant le transfert de matériel biologique, tels que germoplasme, micro-organismes, cultures cellulaires, protéines, etc. Ils tendent à être utilisés dans une vaste gamme de contextes, notamment:

a) l'échange de matériel entre instituts de recherche;

b) l'accès aux collections publiques du germoplasme (banques de semences); et

c) l'accès par un chercheur aux ressources génétiques *in situ* (dans le cas d'un accord entre l'organisme de recherche et le fournisseur d'accès). En substance, dans un ATM type, un fournisseur convient de remettre à un destinataire du matériel physique déterminé et le destinataire convient de limiter les utilisations qui peuvent être faites de ce matériel, ainsi qu'engénérer toutes améliorations ou tous dérivés. Un ATM type comprend normalement les conditions auxquelles l'accès initial a été accordé (et éventuellement des restrictions quant à l'utilisation future) ainsi qu'une liste des dispositions en matière de partage des avantages liés aux utilisations qui peuvent être faites de ce matériel.

41. L'ATM n'aborde pas nécessairement et directement les droits de propriété intellectuelle (mais atteste le fait que la personne qui donne accès au matériel biologique le détient tant

⁴⁴ Pour un examen complet du rôle des accords de confidentialité et des éléments éventuels à inclure dans ce type d'accord, voir " *Module Eight – Researching and IPRs* " dans " *Intellectual Property and Biotechnology, a Training Handbook* " publié par le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce et AusAID, programmé d'aide extérieure du Gouvernement australien, 2002, cité au paragraphe 38 du document WIPO/GRTKF/IC/3/17, et disponible aux adresses suivantes : <http://www.apcipeg.org/library/resources/biotech.aspx> et <http://www.dfat.gov.au/publications/biotech/index.html>.

que propriété physique)⁴⁵. Toutefois, comme les transferts de matériel biologique sont en augmentation, dans la pratique, de nombreux ATM se trouvent intégrés dans les accords plus larges de recherche et d'accès, tels que les accords de coopération sur la recherche et le développement (CRADA), ou les accords d'accès et de partage des avantages⁴⁶. Les accords de ce type dépendent souvent, à un certain moment, du transfert physique de matériel biologique; toutefois, ils sont généralement plus complexes qu'un ATM type, car les droits du fournisseur de matériel vont au-delà des droits patrimoniaux, et peuvent comprendre les conditions relatives au consentement préalable en connaissance de cause (y compris les conditions de l'accès initial et du partage des avantages); la titularité du matériel transféré, y compris toute descendance ou tout dérivé; le transfert à des tiers (qu'il soit ou non autorisé, et dans l'affirmative les conditions de ce transfert); la titularité et le droit de propriété intellectuelle en découlant (s'il dépend de la qualité d'inventeur, etc.), y compris un accord sur les modalités d'exploitation et le droit de propriété intellectuelle (par concession de licence, cession, etc.); et des dispositions en matière de partage des avantages pour garantir un partage juste et équitable des avantages découlant des activités convenues et du droit de propriété intellectuelle relatif.

42. Conformément à la politique d'accès aux parcs nationaux des États-Unis d'Amérique, toute partie qui soumet une demande de permis de recherche et de prélèvement scientifiques et se propose d'utiliser les résultats de la recherche à des fins commerciales ou génératrices de bénéfices doit conclure un accord CRADA, ou tout autre accord approuvé de partage des avantages, avec le National Parks Service⁴⁷ :

“Le CRADA ou un autre accord de partage des avantages identifierait l'allocation de propriété de toute invention réalisée, et les autres droits et obligations des parties, y compris les exigences de rapport et la manière dont tout litige sera traité. Il est possible que certains contrats prévoient des dommages en cas de violation de l'une quelconque des dispositions de l'accord par la partie cherchant à prélever des spécimens de recherche ou autres matériels. Les exigences de signalisation pourraient inclure la notification du développement d'une invention basée sur la recherche à partir de spécimens de recherche prélevés dans le parc et l'identification du contrat dans toute demande de brevet revendiquant une invention développée en conséquence de la recherche sur les spécimens prélevés ou autres matériels.”

43. Une des dispositions relatives à la propriété intellectuelle de plus en plus utilisées dans les ATM est la concession de licence dite “croisée”. Dans ce cas, le matériel biologique transféré n'est pas utilisé en soi, mais peut servir d'instrument de recherche pour découvrir un autre composé ou une autre méthode qui peut déboucher sur un produit commercial. La valeur immédiate du matériel initial n'étant pas connue, le destinataire convient de partager

⁴⁵ Voir, par exemple, les ATM normalisés utilisés par le centre du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (G-CRAI) concernant le matériel visé par l'accord de tutelle de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cgiar.html>.

⁴⁶ Pour un examen plus détaillé des conditions et modalités pouvant figurer dans un ATM, qui ne porte pas uniquement sur le transfert de matériel exclusif, voir l'appendice I des Directives de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, “Suggestion de conditions pour les accords de transfert de matériel” à l'adresse suivante : <http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?m=cop-06&d=24>.

⁴⁷ Paragraphes 32 à 34 du document WIPO/GRTKF/IC/4/13 (Accès au patrimoine de ressource génétiques des parcs nationaux des États-Unis d'Amérique).

avec le fournisseur touter redevances sur les bénéfices de tout produit commercial découvert à partir d'un matériel initial:

“Le bénéficiaire consent à verser une redevance aux fins d’obtenir un accès au matériel à un coût initial modique. Les termes de la CBD en matière de partage des avantages encouragent les fournisseurs du pays d’origine à rechercher ce type de licence croisée. La valeur des ressources biologiques est spéculative et les destinataires tendent à vouloir partager les considérables gains potentiels d’un produit commercialement prospère. Il importe tout de même de rappeler qu’une clause de licence croisée porte sur une éventualité fortement improbable.”⁴⁸

44. La base de données des contrats contient un large éventail d’exemples d’ATM types, ou de contrats englobant le transfert de matériel biologique dans un accord plus large. Par exemple, l’Université d’État de San Diego (SDSU), Division de l’administration de la recherche, études supérieures et recherches, établit une distinction entre un accord simplifié de transfert de matériel biologique non exclusif et un accord de transfert de matériel exclusif:

“Les transferts concernant du matériel exclusif et éventuellement des entités commerciales exigeront une plus grande protection... pour le matériel non exclusif ou des transferts à des entités à but non lucratif, il sera plus aisé d’utiliser un accord simplifié qui est plus succinct et contient moins de restrictions et de prescriptions relatives à la communication de données.”

En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, la clause 4 de l’Accord simplifié de la SDSU relatif aux transferts de matériel biologique non exclusif dispose que : “Rien dans le présent accord ne confère de droits relevant de tout brevet ou sur tout savoir-faire de la SDSU ni de droit d’utiliser les matériels (biologiques) ou tout produit ou procédé relatif ou en découlant à des fins générales de bénéfices ou commerciales telles que, notamment, la production, la vente, le dépistage systématique des drogues ou la conception rationnelle de médicaments”⁴⁹. En revanche, la clause 5 de l’Accord de transfert de matériel exclusif de la SDSU vise un certain nombre de questions de propriété intellectuelle telles que: divulgation, dépôt de brevets, concession de licences de tous droits de propriété intellectuelle découlant de la recherche menées sur le “matériel ou ses modifications”; et le partage de toutes redevances en découlant⁵⁰.

45. L’accord type de transfert de matériel biologique⁵¹ aborde comme suit la question des droits de propriété intellectuelle :

“5.c) Sans le consentement écrit du FOURNISSEUR, le DESTINATAIRE ou l’ORGANESCIENTIFIQUE du DESTINATAIRE NE PEUT apporter de MODIFICATIONS à des FINSCOMMERCIALES. Le DESTINATAIRE reconnaît que ces FINSCOMMERCIALES peuvent nécessiter la concession d’une licence commerciale par le FOURNISSEUR, qui n’a aucune obligation de concéder une telle licence sur ses droits de propriété sur le MATÉRIEL inclus dans les

⁴⁸ Voir “Elements of commercial biodiversity prospecting agreements” par Michael A. Gollin dans “The Commercial Use of Biodiversity and Traditional Knowledge”, édité par Sarah A. Laird, Earthscan Publications Limited, 2002.

⁴⁹ Voir <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsusimplemta.html>.

⁵⁰ Voir <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsupropmta.html>.

⁵¹ Voir <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/ubmta.html>.

MODIFICATIONS. Toutefois, rien dans le présent paragraphe n'interdit au DESTINATAIRE de concéder des licences commerciales en vertu de ses droits de propriété intellectuelle sur ces MODIFICATIONS sous leurs procédés de fabrication ou leur utilisation.

“6. Le DESTINATAIRE reconnaît que le MATÉRIEL fait ou peut faire l'objet d'une demande de brevet. Sous réserve des dispositions du présent accord, aucune licence expresse ou tacite n'aucun autre droit n'est accordé au DESTINATAIRE en vertu de brevets, de demandes de brevet, de secrets d'affaires ou d'autres droits exclusifs du FOURNISSEUR, y compris sur toute modification du MATÉRIEL apportée par le FOURNISSEUR. En particulier, aucune licence n'aucun autre droit n'est accordé en vue de l'utilisation du MATÉRIEL, des MODIFICATIONS ou d'un brevet associé du FOURNISSEUR à des FINS COMMERCIALES.

“7. Si le DESTINATAIRE souhaite utiliser ou concéder sous licence le MATÉRIEL des MODIFICATIONS à des FINS COMMERCIALES, il convient, préalablement à cette utilisation, de négocier de bonne foi avec le FOURNISSEUR en vue de déterminer les conditions d'une licence commerciale. Il est entendu par le DESTINATAIRE que le FOURNISSEUR n'a aucune obligation de lui concéder cette licence, et qu'il peut concéder des licences commerciales exclusives ou non à des tiers, ou vendre ou céder une partie ou la totalité de ses droits sur le MATÉRIEL à des tiers, sous réserve des droits préexistants détenus par des tiers et de ses obligations envers le gouvernement fédéral.”

Lou

“8. Le DESTINATAIRE est libre de déposer une ou plusieurs demandes de brevet de revendication d'invention qu'il a réalisées au moyen du MATÉRIEL, mais convient de notifier au FOURNISSEUR le dépôt d'une demande de brevet revendiquant des MODIFICATIONS ou des méthodes de fabrication ou d'utilisation du MATÉRIEL.

“11. Le présent accord ne doit pas être interprété comme empêchant ou différenciant la publication des résultats de recherche découlant de l'utilisation du MATÉRIEL ou des MODIFICATIONS. L'ORGANISME SCIENTIFIQUE DESTINATAIRE convient de dûment mentionner l'origine du MATÉRIEL dans toutes les publications.”

46. Enfin, selon un extrait des dispositions en matière de droits de propriété intellectuelle figurant dans les conditions générales des projets de contrats entre le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) et l'organisme ou les organismes mandatés (qui portent sur l'échange de ressources génétiques, et éventuellement d'applications biotechnologiques)⁵² :

“10.7 L'organisme mandaté convient qu'il conclura un arrangement équitable avec l'organisme partenaire en ce qui concerne les questions suivantes :

- “a) la répartition des droits de propriété intellectuelle attachés au matériel entre l'organisme mandaté et l'organisme partenaire dans les pays autres que l'Australie et le pays partenaire;
- “b) les modalités des accords de licence conclus entre l'organisme mandaté et l'organisme partenaire en ce qui concerne l'utilisation ou l'exploitation de la propriété intellectuelle mentionnée à la clause 10.3 et au paragraphe a);

⁵² Voir <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/aciar.html>.

- “c) les modalités des accords de licence relatifs à d’autres droits de propriété intellectuelle appartenant à l’organisme mandaté ou à l’organisme partenaire ou concédés sous licence par ces derniers, et qui sont nécessaires à l’utilisation du matériel; et
- “d) la répartition des coûts afférents à la demande et au maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle entre l’organisme mandaté et l’organisme partenaire.

“10.8 L’organisme mandaté convient que, lors de la conclusion des arrangements mentionnés à la clause 10.7, les facteurs suivants seront pris en considération :

- “a) la contribution intellectuelle de l’organisme mandaté et de l’organisme partenaire;
- “b) la contribution financière de l’organisme mandaté et de l’organisme partenaire;
- “c) la contribution préexistante en matière de propriété intellectuelle, de matériel, de travaux de recherche et de travail réparatoire de l’organisme mandaté et de l’organisme partenaire;
- “d) les installations fournies par l’organisme mandaté et l’organisme partenaire; et
- “e) toute autre considération pertinente déterminée d’un commun accord entre l’organisme mandaté et l’organisme partenaire.”

47. Comme il ressort de cet exemple limité, la base de données de contrats contient une série d’ATM types et également d’accords plus complexes qui associent le transfert physique de matériel à un accord plus large relatif à la recherche, à l’accès et au partage d’avantages. Chaque contrat est, naturellement, unique et, partant, révèle une conception particulière des droits de propriété intellectuelle. Nonobstant, les ATM figurant dans la base de données des contrats offrent des traits communs, ainsi que les principales options en matière de droits de propriété intellectuelle, susceptibles de présenter un intérêt aux pays d’origine, aux collecteurs ou derniers ressorts aux destinataires, et de contribuer à renforcer les capacités dans ce domaine en expansion en favorisant l’élaboration, dans les modalités contractuelles de ce type, de directives, ou de pratiques recommandées, en matière de droits de propriété intellectuelle.

D. Contrats de licence

48. La base de données sur les contrats contient de nombreux exemples de contrats types ou réels dans lesquels des droits de propriété intellectuelle portant sur du matériel biologique ou des savoirs traditionnels, notamment des brevets, sont cédés sous licence à destination de leur développement et de leur exploitation commerciale. Les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas une récompense en soi. Ils donnent simplement à l’inventeur, ou au créateur, la possibilité de tirer un profit de son invention ou d’obtenir un retour sur l’investissement dans la recherche. Un brevet peut coûter cher à la délivrance, et plus encore lorsqu’il s’agit de faire appliquer les droits qui s’y attachent. Par ailleurs, l’existence d’un brevet signifie pas en soi qu’une invention a une valeur économique et qu’elle sera économiquement viable. Il en va de même d’autres droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d’obtenteur, les marques et les dessins et modèles industriels (bien que ceux-ci reviennent normalement moins cher que les brevets) et même de droits non enregistrés tels que les secrets d’affaires et le droit d’auteur (qui peuvent entraîner des coûts liés à l’élaboration de documents concernant la confidentialité ou d’autres questions et au contrôle et à l’application des droits). En outre, la commercialisation d’une invention peut supposer un

risque commercial considérable que les petites entreprises et les institutions vouées à la recherche, comme les universités, ne sont pas forcément prêtes à assumer. En raison de ces considérations, de nombreuses entreprises et institutions préfèrent ne pas commercialiser elles-mêmes leurs droits de propriété intellectuelle et choisissent parmi plusieurs possibilités en matière de gestion ces droits celle qui leur permettrait d'extraire un bénéfice commercial de leurs recherches. Figurent généralement au nombre de ces options les contrats de licence ou de cession de droits et les accords de coentreprise⁵³. Le modèle commercial le plus adapté à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle est fonction de la valeur de ces droits et des moyens financiers et du temps disponibles pour les exploiter. Dans le cas d'une cession, la propriété de l'actif de propriété intellectuelle est transférée à un tiers, généralement en contrepartie d'un paiement ou d'une autre forme de rémunération, telle qu'une participation dans l'entreprise. Une fois les droits de propriété intellectuelle cédés, l'inventeur ou le titulaire initial peut porter atteinte à ces droits s'il continue d'utiliser l'invention et perd généralement toute possibilité de concéder de nouvelles licences ou de commercialiser ces droits. La cession peut donc être subordonnée à la concession d'une licence d'exploitation de la technique protégée au profit du titulaire initial.

49. Quoiqu'il en soit, les contrats de licence sont utilisés très fréquemment pour l'exploitation des droits de propriété intellectuelle relatifs à du matériel biologique ou à des savoirs traditionnels. Ils peuvent être structurés de manière très diverse et prendre des formes très différentes (bien que, aux fins de l'exploitation commerciale de matériel biologique ou de savoirs traditionnels, les accords de licence en matière de technologie permettant d'utiliser les brevets et le savoir-faire connexe constituent probablement le modèle le plus courant). L'établissement d'un contrat de licence peut comporter plusieurs étapes contractuelles : une lettre d'intention; un accord de maintien du statu quo (en vertu duquel le donneur de licence potentiel accepte d'accorder à un preneur potentiel un certain délai pour décider ou non de conclure un contrat de licence sans chercher lui-même d'autres partenaires potentiels); un accord de négociation de licence (en vertu duquel le donneur de licence potentiel accepte de ne pas attribuer d'autres licences pendant un certain délai et de négocier en vue de la conclusion d'un contrat de licence); et des accords de confidentialité indépendants.

50. Par nature, un accord de licence est un contrat permettant à un inventeur de concéder un titre de propriété intellectuelle tel qu'un brevet ou un enregistrement de marque à des tiers qui se chargeront d'en développer et commercialiser tout en conservant lui-même la titularité et le contrôle des droits et en tirant des avantages, tels que des redevances d'exploitation, de développement et de cette utilisation commerciale (bien qu'une licence puisse, bien entendu, être concédée à titre gracieux). Les licences sont généralement en termes de droits, de territoires et de périodes. Selon les clauses du contrat, le titulaire des droits devra généralement contrôler l'exploitation sous licence et assurer le maintien en vigueur et la sanction des droits de propriété intellectuelle.

51. En fin de compte, toutes les licences doivent être rédigées et négociées avec parcimonie, en fonction de la relation, des objectifs généraux et du contexte juridique dans lesquels s'inscrit le partenariat envisagé. Les licences qui figurent dans la base de données sur les contrats illustrent bien cette diversité. Les contrats décrits ci-dessus - après avoir néanmoins présenté un intérêt pour le comité, dans la mesure où ils montrent précisément comment les principes de la CDB peuvent être incorporés dans un contrat d'exploitation commerciale de matériel biologique ou de savoirs traditionnels.

⁵³ Par exemple, les droits de propriété intellectuelle peuvent être mis en commun pour créer une coentreprise consacrée à la mise au point et à l'exploitation d'une nouvelle technologie.

a) La clause n° 13 d'un contrat de licence typesoumis par Michael A. Gollin, du cabinet juridique VENABLE, 1201 New York Avenue, N. W., Suite 1000, Washington, DC 20005-3917 (États -Unis d'Amérique) mentionne expressément la CDB :

“13. Observation des législations régionales et nationales. Les parties observent les dispositions de la Convention de 1993 sur la diversité biologique (CDB), de la Convention de 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des autres législations et politiques régionales et nationales relatives à la biodiversité et s'efforcent de réduire au minimum l'impact environnemental de la collecte de matériel biologique. Les dispositions suivantes de la CDB sont applicables : les droits souverains des États sur leurs ressources biologiques; la préoccupation liée à l'importante réduction des ressources biologiques entraînée par certaines activités humaines; la nécessité d'établir des informations scientifiques supplémentaires sur la diversité biologique afin de favoriser sa conservation et son utilisation durable; la nécessité de promouvoir un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels; et la nécessité de respecter et de perpétuer les savoirs et les pratiques des communautés autochtones qui favorisent la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.”

b) La clause n° 9 de l'accord de transfert de matériel entre l'American National Cancer Institute (NCI) et les chercheurs traités des conditions dans lesquelles une invention issue de matériel de recherche peut être commercialisée :

“Les destinataires reconnaissent que le NCI peut s'être procuré le matériel de recherche auprès d'un organisme du pays d'origine en vertu d'un accord de collecte de matériel sous forme de lettre d'intention stipulant que le NIH exige radicalement tout preneur de licence commerciale d'une invention mise au point par le personnel du NCI à partir de matériel de recherche (lorsqu'il s'agit d'une invention portant sur un isolat direct de matériel de recherche, un produit structurellement fondé sur un isolat de matériel de recherche, un matériau synthétique pour lequel le matériel de recherche a offert l'élément clé de développement, ou une méthode de synthèse ou d'utilisation de l'isolat, du produit ou du matériel susmentionnés) qu'il conclue un contrat régissant les préoccupations mutuelles du preneur de licence et de l'organisme du pays d'origine.

“Même si le matériel de recherche n'a pas été obtenu en vertu d'un tel accord de collecte de matériel, le NCI, en tant qu'institution du Gouvernement des États -Unis d'Amérique, se conforme à la politique gouvernementale consistant à observer les principes énoncés dans la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB). La CDB prévoit qu'il convient d'assurer “la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et d'autres ressources génétiques avec la Partie contractante [pays d'origine] qui fournit ces ressources” (article 15.7)).

“Afin de respecter ces principes et de tenir compte des intérêts de l'organisme du pays d'origine, le destinataire convient en outre que, si une invention issue de matériel de recherche devait être développée et commercialisée par lui, ou concédée sous licence par lui à une entreprise ou une autre institution aux fins de développement et de commercialisation (lorsqu'il s'agit d'une invention portant sur un isolat direct de matériel de recherche, un produit structurellement fondé sur un isolat de matériel de recherche, un matériau synthétique pour lequel le matériel de recherche a offert l'élément clé de

développement, ou une méthode de synthèse ou d'utilisation de l'isolat, du produit ou du matériel susmentionnés), le destinataire ou les preneurs de licence négocieront et concluront un accord avec l'organisme du pays d'origine intéressé. Cet accord entre le destinataire ou les preneurs de licence et l'organisme du pays d'origine portera sur les intérêts mutuels des deux parties. Le destinataire convient que les négociations entre lui-même ou les preneurs de licence et l'organisme du pays d'origine doivent débiter avant le lancement des études cliniques sur le développement qui sont réalisées, dirigées ou financées par lui-même ou les preneurs de licence. Les négociations doivent être achevées et un accord doit être signé avant la mise sur le marché d'un agent structurellement fondé sur le matériel de recherche ou isolé à partir de matériel. S'agissant de l'agent, cet accord doit lier l'organisme du pays d'origine, le destinataire et le(s) preneur(s) de licence ou les concessionnaires du destinataire en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle relatifs à l'agent.

“Le destinataires s'efforcent d'utiliser le pays d'origine comme sa première source d'approvisionnement ou de culture du matériel brut (produit naturel) nécessaire pour la production d'un agent (qu'ils s'agissent d'un produit naturel isolé ou d'un produit structurellement fondé sur un tel isolat) sic le matériel peut être fourni en quantité et en qualité suffisantes pour être utilisé par le destinataire à un prix mutuellement convenu. Sic le matériel doit être mis en culture, le destinataire convient de s'efforcer de faire appel au pays d'origine en tant que première source pour cette mise en culture.”

52. Ces deux exemples montrent de quelle manière les contrats peuvent être utilisés pour gérer l'interface entre les principes de la CDB, la propriété intellectuelle et le partage juste et équitable des avantages. Par ailleurs, les nombreux autres exemples de contrats ou de clauses de licences figurant dans la base de données peuvent être utilisés pour établir une liste initiale des conditions relatives à la propriété intellectuelle à faire figurer dans un accord de licence portant sur du matériel biologique ou des savoirs traditionnels⁵⁴ :

- a) Définition et portée (définition des droits de propriété intellectuelle concédés sous licence, tels que brevets sous savoir-faire, et objet de la licence)⁵⁵;
- b) Titularité des droits de propriété intellectuelle concédés sous licence (qui est le titulaire des droits?)⁵⁶;
- c) Droits concédés sous licence. La licence doit indiquer avec exactitude les droits qui sont conférés (et ceux qui ne le sont pas). Par exemple, le droit d'utiliser un procédé

⁵⁴ Pour une explication détaillée des accords de licence dans le domaine technologique et des clauses susceptibles d'y figurer, voir Module Nine – Licensing & Enforcing IPRs in “Intellectual Property and Biotechnology, A Training Manual” publié par le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce et AusAID, 2002; et le Guide de l'OMPI sur les licences de biotechnologie établi par l'OMPI avec le concours de Licensing Executives Society International (LESI), 1992.

⁵⁵ Voir par exemple, Exclusive Variety License Agreement between Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Ministry of Agriculture and Agri-Food (AAFC), and the Company à l'adresse :

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/varietylicence.html>.

⁵⁶ Voir par exemple Germplasm License Agreement for “Line Ten” between Her Majesty the Queen in Right of Canada and Company Canada Inc. à l'adresse :

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/lineten.html>.

brevet pour obtenir un produit déterminé, mais pas celui d'utiliser la marque qui s'y attache. L'utilisation peut être limitée aux fins de recherche ou non commerciales.

d) Licence exclusive ou non exclusive. Il importe de préciser laquelle de ces options s'applique au droit de propriété intellectuelle en question. Le type de licence octroyée influe sur le montant des redevances, ou autres paiements, dus par le preneur de licence;

e) Territoire. Portée géographique de la licence;

f) Sous-licences. Est-il possible de concéder une sous-licence pour permettre à un tiers d'utiliser aussi le droit en question? Si oui, à quelles conditions⁵⁷?

g) Diligence et délais. Si un preneur de licence obtient une licence exclusive contre paiement de redevances sur les bénéfices et n'utilise pas la technique pendant plusieurs années, la propriété intellectuelle du donneur de licence est effectivement dévalorisée. C'est pourquoi les licences prévoient souvent un délai au cours duquel le preneur de licence doit mettre au point et appliquer la technique sous licence. Lorsque c'est possible, il convient de fixer un certain nombre de jalons;

h) Paiements et tarification. Il existe de nombreux modèles d'accords de paiement⁵⁸. Il est toujours difficile d'évaluer la propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'elle porte sur une technologie qui n'a pas fait ses preuves et qui comporte un risque commercial considérable pour le preneur de licence. De nombreux accords de licence prévoient un mélange de somme forfaitaire et de redevances, selon l'ampleur de l'utilisation de la technique. La nécessité de contrôler l'utilisation de l'invention et de veiller au versement des redevances, tout en vérifiant que la diligence requise est exercée et que les délais sont respectés, peut imposer des exigences en matière de tenue de comptes, d'accès à la comptabilité, etc.⁵⁹ Les principes retenus en matière de détermination des paiements et de tarification doivent être réalistes et tenir compte d'éventuels délais imposés par la réglementation (particulièrement dans le domaine de la biotechnologie) et du fait que les investissements consentis par le preneur de licence peuvent prendre plusieurs années avant de devenir rentables.

i) Confidentialité. Les clauses de confidentialité peuvent faire l'objet d'un accord distinct ou être incorporées dans le contrat de licence proprement dit⁶⁰. Il peut être important de prévoir quel inventeur a le droit de publier ses recherches;

⁵⁷ Voir par exemple Model Biodiscovery Benefit -Sharing Agreement prepared by the State of Queensland, Australia to facilitate the development of the Queensland Biodiscovery Industry à l'adresse : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/queensland.html>.

⁵⁸ Voir par exemple Know How Licensing Agreement between The Tropical Botanic Garden and Research Institute, Kerala (Inde) (TBGRI) et The Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd, Coimbatore (Inde), à l'adresse : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/tbgri.html>; et contrat de licence type soumis par Michael A. Gollin, ducabinet juridique VENABLE, 120 1 New York Avenue, N.W., Suite 1000, Washington, DC 20005 -3917 (États-Unis d'Amérique), à l'adresse : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/licencegollin.html>.

⁵⁹ Voir par exemple Corn Inbred Release and Licensing Agreement between Agriculture and Agri-Foods, Canada (AAFC) and commercial corn companies, à l'adresse : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cornlicence.html>.

⁶⁰ Voir par exemple Corn Inbred Release and Licensing Agreement between Agriculture and Agri-Foods, Canada (AAFC) and commercial corn companies, à l'adresse : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cornlicence.html>.

- j) Droit d'auteur. Le contrat de licence peut contenir des clauses relatives au droit d'auteurs surtout manuel ou autre document reçu, et utilisé, dans le cadre de ce contrat;
- k) Amélioration et rétrocession. Il est souvent important de déterminer qui sera le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les améliorations et modifications apportées à la technique sous licence (qu'elles découlent de l'exploitation sous licence de cette technique ou qu'elles soient apportées par le donneur de licence à la technique initiale). Une clause de "rétrocession" peut permettre au donneur de licence d'utiliser les améliorations apportées par le preneur de licence. Toutefois, les clauses de rétrocession exclusives sont considérées comme des pratiques anticoncurrentielles dans certaines législations nationales.
- l) Licences réciproques. Dans le cadre d'une licence réciproque, A concède à B une licence d'exploitation des actifs de propriété intellectuelle et B fait de même à l'égard de A. Ces accords servent souvent de base à la création d'une coentreprise.
- m) Obligation de résultats. Un donneur de licence (s'agissant en particulier d'une licence exclusive) peut souhaiter fixer des objectifs spécifiques en matière de résultats afin de s'assurer que l'exploitation de la technique sous licence atteindra un certain rendement. Il peut s'agir par exemple de niveaux de vente minimaux. Le donneur de licence peut s'engager à apporter au preneur de licence une assistance pour l'exploitation de la technique protégée (en termes de formation et d'appui technique, par exemple).
- n) Publication de travaux de recherche. Les clauses relatives aux publications peuvent porter sur le suivi des progrès de la technique et des activités sous licence et veiller à ce que les publications antérieures nesoient pas destructrices d'éventuels droits à brevet futurs;
- o) Maintien en vigueur et sanction des droits de propriété intellectuelle. Le donneur et le preneur de licence doivent déterminer qui est chargé de veiller au paiement des taxes de renouvellement, ainsi que leurs rôles respectifs en matière de sanction des droits de propriété intellectuelle sous licence;
- p) Durée de la licence; fin de licence; règlement des litiges ⁶¹; législation applicable. Les licences contiennent généralement des clauses régissant toutes ces questions.

53. Cette liste initiale de clauses de propriété intellectuelle susceptibles de figurer dans un contrat de licence portant sur du matériel biologique ou des savoirs traditionnels peut être étoffée aux fins d'un renforcement des capacités dans cet important domaine moyennant l'élaboration de principes directeurs, ou de pratiques recommandées, concernant les clauses de propriété intellectuelle dans les contrats de licence concernant les ressources génétiques et le partage des avantages.

⁶¹ Voir par exemple *Experimental Licensing Contract between the All-Russian Scientific Research Institute for Selection of Fruit Cultures and the Foreign Fruit Selection Organization (France)*, à l'adresse : <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/russianfruit.html>.

VI. CONCLUSION

54. La base de données sur les contrats peut contribuer à illustrer les différents rôles que joue et que peut jouer la propriété intellectuelle dans les accords concernant l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes, la recherche dans ce domaine et l'utilisation qui en est faite. D'autres options que celles illustrées par le contenu actuel de la base de données sont possibles. C'est pourquoi il faut continuer à recueillir des données d'expérience sur une base et un jour plus large. En outre, la plupart des contrats et des licences communiqués aux fins d'incorporation dans la base de données sont en anglais. Compte tenu de l'expérience considérable acquise par un grand nombre de pays et de régions non anglophones dans ce domaine (et des législations adoptées récemment dans des pays non anglophones qui font largement appel à la négociation de contrats ou de licences pour déterminer les modalités d'accès et de partage des avantages), le comité voudrait encourager le développement et la diversification de la base de données. La traduction de la page des principaux éléments des contrats dans les autres langues de travail du comité favoriserait la présentation de réponses dans différentes langues. Le comité est invité à confirmer que la base de données sur les contrats doit être maintenue et mise à jour régulièrement.

55. Comme indiqué au paragraphe 3 du présent document, le comité a approuvé à sa première session⁶² l'élaboration de pratiques contractuelles types, de principes directeurs et de clauses types de propriété intellectuelle pour les arrangements contractuels concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent⁶³. Le document WIPO/GRTKF/IC/2/3⁶⁴ contenait des propositions relatives à un certain nombre de principes généraux à commenter et à élaborer et invitait les membres du comité "à proposer des principes et à fixer des objectifs pour l'élaboration de pratiques contractuelles recommandées et de clauses types de propriété intellectuelle en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent" et "à formuler des observations sur les principes possibles" indiqués dans le document. Le comité a approuvé la poursuite de l'élaboration de ces questions⁶⁵.

56. La base de données sur les contrats fournit une base empirique solide pour la poursuite de travaux relatifs aux aspects de propriété intellectuelle des contrats et des licences concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent. Elle pourrait également contribuer à l'élaboration des principes directeurs ou pratiques recommandées qu'il est proposé d'établir. En conséquence, le comité voudrait encourager le renouvellement de l'appel à commentaires sur les principes de propriété intellectuelle susceptibles de figurer dans les pratiques contractuelles en vue de l'élaboration d'un nouveau projet de documents sur ces principes.

57. *Les membres du comité intergouvernemental sont invités : i) à prendre note du contenu du présent document; ii) à approuver le maintien et la tenue à jour de la base de données sur les contrats en tant que ressource permanente et librement accessible concernant les contrats relatifs aux aspects de*

⁶² Voir le paragraphe 128 du document WIPO/GRTKF/IC/1/13.

⁶³ Voir le paragraphe 41 du document WIPO/GRTKF/IC/1/3.

⁶⁴ Paragraphe 130.

⁶⁵ Paragraphes 96 à 110 du document WIPO/GRTKF/IC/2/16.

propriété intellectuelle de l'accès aux ressources génétiques et du partage des avantages qui en découlent, et à encourager les contributions à la base de données émanant d'une base élargie; et iii) à formuler des observations supplémentaires sur les principes suggérés dans le document WIPO/GRTKF/IC/2/3 en vue de l'élaboration d'un projet de principes directeurs ou de pratiques recommandées sur les aspects de propriété intellectuelle des accords de licence concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.

[L'annexe suit]

ANNEXE

INDEX DES CONTRATS F IGURANT DANS LA BASE DE DONNÉES CONCERNANT
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, L'ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET
LE PARTAGE DES AVANTAGES QUI EN DÉCOULENT

ACCORDS TYPES

Agreement drafted by the International Center of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) for the transfer of Biological Material and/or Related Information, 2000;

Corn Inbred Release and Licensing Agreement between Agriculture and Agri-Foods, Canada (AAFC) and commercial corn companies;

Exclusive License Agreement (sample) - Harvard College (États-Unis d'Amérique)

Exclusive Variety License Agreement between Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Ministry of Agriculture and Agri-Food (AAFC), and the Company;

Licensing Agreement (sample) submitted by Michael A. Gollin, Venable Attorneys at Law, 1201 New York Avenue, N.W., Suite 1000, Washington, DC 20005-3917 (États-Unis d'Amérique);

Model Agreement between the National Institute for Pharmaceutical Research and Development, Nigeria and a Consultant Herbalist drafted in 1997;

Model Biodiscovery Benefit-Sharing Agreement prepared by the State of Queensland, Australia, to facilitate the development of the Queensland biodiscovery industry;

Model Letter of Collaboration between the Developmental Therapeutics Program Division of Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Institute, United States of America (DTP/NCI) and a Source Country Government (SCG) or Source Country Organization(s) (SCO);

Model Material Transfer Agreement between the American National Cancer Institute (NCI) and Applicant Investigators;

Model Material Transfer Agreement: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR);

Model Memorandum of Understanding between the Developmental Therapeutics Program Division of Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Institute, United States of America (DTP/NCI) and a Source Country and Source Country Organization (SCO);

Non-exclusive License Agreement (sample) - Harvard College (États-Unis d'Amérique);

San Diego State University (SDSU), Graduate and Research Affairs, Proprietary Material Transfer Agreement;

San Diego State University (SDSU), Graduate and Research Affairs, Simple Agreement for Transfer of Non-Proprietary Biological Materials;

Standard Conditions for Project Agreements between the Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR) and the Commissioned Organization(s);

Uniform Biological Material Transfer Agreement, 8 mars 1995, for the Transfer of Materials between Non-Profit Institutions, and an Implementing Letter for the Transfer of Biological Material.

ACCORDS EFFECTIFS

Academic Research Agreement communiqué par le Gouvernement de la République des Philippines;

Access and Benefit-Sharing Agreement between the Lebanese Agricultural Research Institute, Tal Amara, Rayak, Lebanon and The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW93AE (Royaume-Uni);

Agreement between Montreal Botanic Garden and private companies;

Agreement pertaining to the testing of plant extracts between the Company and the University (Sri Lanka), 1^{er} janvier 2000;

Commercial Research Agreements submitted by the Government of the Republic of the Philippines;

Contract for the Production of Hybrid Sorghum Seeds between INSORMIL, WINROCK and INRAN, represented by the Ministry of Rural Development, National Institute of Agronomic Research, Niger and Mr Abdou Garba, Producer, 2000;

Experimental Licensing Contract between the All-Russian Scientific Research Institute for Selection of Fruit Cultures (Licensor) and the Foreign Fruit Selection Organization, France (Licensee);

Germplasm License Agreement for "Line Ten" between Her Majesty the Queen in Right of Canada (Licensor) and Company Canada Inc. (Licensee);

Know How Licencing Agreement between The Tropical Botanic Garden and Research Institute, Kerala, India (TBGRI) and The Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd, Coimbatore, India, 10 novembre 1995;

International Rice Genome Sequencing Project. Member Institution Registration Agreement between Genoscope ("Principal Investigator") and Pharmacia Corporation (extrait);

Material Transfer Agreement between the Government of Kenya, represented by The Ministry of Environment and Natural Resources, and the Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew (Royaume-Uni);

Material Transfer Agreement (MTA) Germplasm and Unregistered Lines between the Department of Agriculture and Agri-Foods, Canada (AAFC) and several public breeding institutions;

Research Agreement between Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland and HUBEI Academy of Agricultural Sciences, Wuhan, China, novembre 1997.

[Findel'annexe et du document]