

OMPI



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

WIPO/GRTKF/IC/9/13

ORIGINAL : anglais

DATE : 20 avril 2006

F

COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIVE AUX RESSOURCES GENETIQUES, AUX SAVOIRS TRADITIONNELS ET AU FOLKLORE

Neuvième session
Genève, 24 – 28 avril 2006

SYSTEME DES BREVETS ET RESSOURCES GENETIQUES

Document présenté par le Japon

1. Dans une note datée du 20 avril 2006, la Mission permanente du Japon auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a demandé qu'une communication soit diffusée comme document de travail à la neuvième session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (ci-après dénommé "comité").

2. L'annexe du présent document contient le texte de la communication susmentionnée, telle qu'elle a été reçue.

3. *Le comité est invité à prendre note du contenu de l'annexe.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

Systeme des brevets et ressources génétiques

Communication du Japon

I. Rapport entre la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le système des brevets comme base d'examen

1. La compatibilité entre la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le système des brevets a été l'un des principaux points examinés au cours des récents débats sur les droits de propriété intellectuelle, et elle sert de base à l'examen des différentes questions relatives au rapport entre les ressources génétiques, les savoirs traditionnels connexes et les droits de propriété intellectuelle.

Toutefois, sur le plan des droits et des obligations, il est manifeste que la CDB et le système des brevets loin d'être incompatibles, se renforcent mutuellement.

A. Rapport entre la CDB et le système des brevets

2. L'article 22.1 dispose ce qui suit :

Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace.

3. À l'article 16.5, il est aussi énoncé :

Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.

4. Tout d'abord, l'article 22.1 de la CDB démontre clairement que les dispositions de la Convention n'ont pas d'incidence directe sur le système actuel des brevets créé conformément à l'accord international existant¹. Par ailleurs, bien que l'article 16.5 de la CDB prescrive la coopération entre les pays afin d'assurer que les droits de propriété intellectuelle s'exercent à

¹ En ce qui concerne la condition relative aux "sérieux dommages" ou à la "menace" énoncée dans cette disposition, il est difficile de juger dans quels cas l'exercice des droits ou le respect des obligations susmentionnés cause "de sérieux dommages à la diversité biologique ou constitu[e] pour elle une menace", mais ils peuvent être considérés comme tout à fait exceptionnels. Dans la plupart des législations nationales et internationales portant sur la protection internationale des droits de propriété, l'éventualité de la limitation, au nom de l'intérêt général, des droits de propriété intellectuelle dans certains cas particuliers a été prise en considération.

l'appui et non à l'encontre des objectifs de la CDB, il est clairement indiqué dans l'article que cette coopération doit avoir pour cadre les "législations nationales et [le] droit international", autrement dit le système national et international actuel des brevets². C'est pourquoi, d'un point de vue juridique, il est manifeste que les dispositions de la CDB ne modifient en rien le système actuel des brevets et qu'il n'est pas prévu d'y apporter des modifications.

5. En ce qui concerne l'incidence du système des brevets sur la CDB, il convient de garder à l'esprit que le système des brevets permet de délivrer des brevets uniquement pour des inventions remplissant certaines conditions telles que la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle, mais qu'il n'octroie pas de droits sur des éléments compris dans l'état de la technique. En d'autres termes, il n'est pas touché aux éléments relevant du domaine public et les pays fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels connexes peuvent les utiliser dans les conditions habituelles, sans qu'ils soient exposés à une incidence quelconque du système des brevets.

6. Les traités relatifs au système des brevets, tels que l'Accord sur les ADPIC, visent à protéger la propriété intellectuelle, à savoir les inventions, alors que la CDB a pour objectif de préserver la diversité biologique; tant les objectifs, que le contenu et l'objet de la CDB en tant que traité sont donc différents de ceux des traités relatifs au système des brevets.

B. Complémentarité de la CDB et du système des brevets

7. Les objectifs de la CDB, énoncés dans ses dispositions pertinentes, sont : 1) la conservation de la diversité biologique; 2) l'utilisation durable de ses éléments; et 3) le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, qui sont réalisés, notamment, grâce au "transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques", conformément aux dispositions de la CDB. Ainsi, l'accent étant mis sur le transfert de technologie comme moyen d'atteindre ces trois objectifs, le système des brevets est censé jouer un rôle essentiel dans le transfert de technologie. Par exemple, les systèmes de publication et de concession sous licence dans le cadre du système des brevets favorisent la diffusion et le transfert de technologie. En outre, il convient de garder à l'esprit que les avantages (pécuniaires ou non, y compris les technologies faisant l'objet d'un transfert de technologie) destinés à être partagés sont obtenus grâce à une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle. Interdire la protection par brevet de tout organisme vivant priverait les éventuels déposants de la possibilité d'obtenir les avantages découlant de leurs inventions mises au point grâce à l'utilisation de ressources génétiques et supprimerait toute motivation pour l'élaboration de technologies susceptibles de faire l'objet d'un transfert, ce qui aurait pour conséquence de faire perdre aussi aux pays fournisseurs de ressources génétiques les possibilités de jouir du partage des avantages découlant de leur exploitation.

² Au moment de sa rédaction, le libellé de cette disposition a été modifié, les termes "reconnaisant que... ont une influence sur..." étant remplacés par "reconnaisant que... peuvent avoir une influence sur... [adjonction de 'peuvent']", ce qui démontre qu'un consensus n'a pu être dégagé au cours des négociations entre les pays sur la question de savoir si les droits de propriété intellectuelle ont ou non une incidence sur la CDB et, dans l'affirmative, si cette incidence est positive ou négative.

8. Ainsi, on peut supposer que le système des brevets peut compléter la CDB en facilitant le partage des avantages ou le transfert de technologie expressément mentionnés dans la Convention.

II. Initiatives fondées sur l'application de la CDB

A. Obligations en vertu de la CDB

9. Les objectifs de la CDB sont i) la conservation de la diversité biologique, ii) l'utilisation durable de ses éléments et iii) le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.

10. L'article 16 de la CDB, qui porte sur les "brevets" ou les "droits de propriété intellectuelle", n'exige pas la divulgation de la source ou du pays d'origine des ressources et des savoirs traditionnels connexes. Donc, la CDB n'oblige pas les Parties contractantes à divulguer le pays d'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes dans les demandes de brevet.

11. La CDB laisse les Parties contractantes décider librement des mesures à prendre en vue de réaliser les objectifs fixés, et ces dernières ont donc la possibilité de mettre en œuvre la Convention en prenant des mesures autres que d'exiger la divulgation de la source ou du pays d'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes dans les demandes de brevet.

B. Activités au Japon

12. Le Japon étant partie contractante de la CDB depuis son entrée en vigueur, il nous semble fondamental de réaliser les objectifs visés dans la Convention et de concrétiser l'utilisation durable des ressources génétiques. Les ressources génétiques constituent la matière de base de différentes activités de recherche, y compris dans le domaine de la biotechnologie, et des applications industrielles des résultats de ces recherches; en conséquence, elles sont considérées comme essentielles au développement industriel satisfaisant du Japon.

13. C'est pourquoi, dans les "Stratégies en matière de biotechnologie", le Japon vise à "mettre en œuvre la collecte, l'acquisition et l'offre de ressources génétiques de façon harmonieuse et en collaboration avec les pays auxquels appartiennent ces ressources, dans la ligne de la Convention sur la diversité biologique (CDB)" et il a mené diverses activités en usant de la liberté d'appréciation accordée par la CDB aux Parties. Dans le cadre de la mise en œuvre régulière de ces activités il a été abouti à la conclusion selon laquelle il est possible, en se fondant sur la CDB, de faciliter l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

1. Élaboration des “Lignes directrices concernant l’accès aux ressources génétiques à l’intention des utilisateurs au Japon”

14. Le Japon considère que les Parties contractantes de la CDB peuvent faciliter l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, l’un des objectifs de la Convention, en remplissant leurs obligations dans le cadre de la marge d’appréciation qui leur est laissée et en prenant en considération les lignes directrices de Bonn.

15. C’est pourquoi, depuis l’adoption des lignes directrices de Bonn en 2002, le Japon a veillé à donner des orientations aux utilisateurs japonais des ressources génétiques et a mis l’accent sur la nécessité, lorsque ces ressources sont situées à l’étranger, de se conformer à la législation des pays fournisseurs de ces ressources et de partager les avantages découlant de leur utilisation à des conditions mutuellement convenues avec les parties concernées.

16. Par ailleurs, des “Lignes directrices concernant l’accès aux ressources génétiques à l’intention des utilisateurs au Japon”, fondées sur les opinions exprimées par des représentants du secteur industriel et des universitaires, ont été élaborées en mars 2005 en vue de faire largement connaître la question de l’accès aux ressources génétiques et du partage des avantages, conformément aux dispositions des lignes directrices de Bonn. Dès avril 2005, le Gouvernement japonais a diffusé les lignes directrices à travers tout le pays. Le Japon a été le premier pays à élaborer les lignes directrices susmentionnées à l’intention des utilisateurs de ressources génétiques au sein des entreprises et des instituts de recherche au Japon. En soulignant la nécessité d’obtenir le consentement préalable en connaissance de cause des gouvernements des pays fournisseurs ou des parties concernées en matière de ressources génétiques, ainsi que la nécessité de convenir de conditions d’un commun accord avec ces parties, les lignes directrices visent à mieux faire connaître la CDB, entre autres instruments, et à donner des orientations concrètes sur chaque phase de la procédure d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur exploitation.

17. Les lignes directrices ont pour objectif d’aider tant les pays fournisseurs que les pays utilisateurs de ressources génétiques à tirer parti des avantages découlant de l’utilisation de ces dernières et à établir des relations mutuellement avantageuses en favorisant l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages.

2. Activités de l’Association japonaise de bio-industrie (JBA)

18. Dans certains pays en développement, les progrès économiques et la dégradation de l’environnement résultant de l’augmentation de la population ou de la croissance industrielle se sont traduits par le rétrécissement de la surface de la forêt tropicale, riche en biodiversité, ce qui a eu comme conséquence la disparition de nombreuses espèces biologiques, perturbant l’écosystème. Dans ces conditions, la nécessité de “[mettre] en place et [de] poursuiv[re] des programmes d’éducation et de formation scientifiques et techniques pour [...] conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l’utilisation durable, et apport[er] un appui à l’éducation et à la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement” a été mise en évidence à l’article 12.a) de la CDB, compte tenu des besoins des pays en développement.

19. À cet égard, le Japon a lancé de nombreux programmes d’aide à la recherche et de formation en faveur des pays en développement, dans le domaine de la préservation de la biodiversité, en vue de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la CDB et de

favoriser une meilleure connaissance de la Convention au niveau international. En ce qui concerne les programmes d'aide, le Japon a accueilli au total, entre 1993 et 1999, 591 chercheurs de la Thaïlande, de l'Indonésie et de la Malaisie, dans le cadre du "programme de recherche en partenariat aux fins de la préservation de la diversité biologique et de l'utilisation des ressources biologiques". Le Japon a également envoyé dans ces pays des spécialistes dont il a appuyé le travail grâce à l'installation de machines et de matériel. Concernant la formation, la JBA a mis en œuvre des programmes à l'intention de ressortissants de pays en développement du monde entier, en particulier ceux des pays de la région Asie-Pacifique. À la fin de l'exercice budgétaire 2004, 159 chercheurs en biotechnologie et fonctionnaires gouvernementaux de 25 pays avaient suivi une formation au Japon. Cette formation a porté sur la politique du Japon en matière de biotechnologie, ainsi que les méthodes d'évaluation et d'utilisation des ressources génétiques. L'accent a également été mis sur l'acquisition de connaissances en matière d'utilisation de technologies relatives à la biotechnologie grâce à une démarche fondée sur l'expérience concrète.

3. Activités de l'Institut national de technologie et d'évaluation (NITE)

20. Étant donné que la CDB dispose clairement que les pays fournisseurs de ressources génétiques ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques, il était fondamental de garantir l'acquisition réglementaire et régulière des ressources génétiques essentielles au développement des nouvelles biotechnologies.

21. Dans ce contexte, le NITE, qui abrite le centre chargé de la gestion des ressources biologiques au Japon, a estimé qu'il était essentiel, conformément aux dispositions de la CDB, de se procurer les ressources génétiques avec le consentement des pays produisant ces ressources et, dans cette perspective, l'institut a adopté une stratégie nationale visant à établir des liens de coopération en matière d'accès aux ressources génétiques avec les pays d'Asie avec lesquels le Japon entretient traditionnellement des relations étroites sur le plan économique.

22. Ainsi, le NITE a signé des mémorandums d'accord avec les organismes gouvernementaux concernés en Indonésie, au Viet Nam, en Thaïlande et en Chine. En vertu de ces mémorandums d'accord, le NITE a appuyé le lancement de projets communs concernant l'acquisition de ressources microbiologiques dans ces pays et l'analyse taxonomique et l'utilisation de ces ressources. Ces projets communs prévoient notamment le partage d'avantages non pécuniaires tels que l'envoi de spécialistes et l'accueil de stagiaires. Le NITE s'est aussi employé à créer un environnement favorable aux deux parties concernées par un projet donné, en fonction des progrès accomplis dans des domaines tels que la recherche fondamentale et ses applications.

23. Ces activités ont permis au NITE de promouvoir la compréhension mutuelle avec les pays partenaires et de s'employer à obtenir des ressources génétiques de façon loyale grâce au partage juste et équitable des avantages, conformément aux dispositions de la CDB.

III. Les "brevets délivrés par erreur"

24. Plusieurs pays considèrent comme un problème les inventions obtenues grâce à l'utilisation de ressources génétiques et des savoirs traditionnels qui leur sont associés et auxquelles un brevet est délivré par erreur, étant donné que les demandes y relatives ne satisfont pas aux critères de nouveauté et d'activité inventive et, par conséquent, aux

conditions de brevetabilité. Tout d'abord, il convient de souligner que le système actuel des brevets prévoit un mécanisme permettant de révoquer un brevet délivré pour une invention si elle ne remplit pas les critères de nouveauté et d'activité inventive. Néanmoins, l'existence, même temporaire, d'un "brevet délivré par erreur" constitue une charge pour les tiers. En vue d'examiner ces problèmes et de leur trouver une solution, il a semblé utile de créer une base de données relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels accessible aux examinateurs du monde entier.

A. Exemples de "brevets délivrés par erreur"

25. Les partisans de l'obligation de divulguer avancent les exemples du curcuma et du *neem* comme exemples types d'inventions obtenues grâce à l'utilisation de ressources génétiques et des savoirs traditionnels qui leur sont associés et auxquelles un brevet a été délivré par erreur, même si elles ne remplissaient pas les critères de nouveauté et d'activité inventive et ne satisfaisaient pas aux conditions de brevetabilité.

26. Concernant le curcuma (brevet US 5401504), le brevet délivré une première fois a été refusé ultérieurement après une procédure de réexamen. La partie ayant formé l'opposition a affirmé, en présentant plusieurs documents à l'appui, que l'invention faisant l'objet du brevet portait sur une technique qui était utilisée depuis des siècles dans un certain pays. Les documents présentés comprenaient des documents autres que des brevets, une documentation rédigée plus d'un siècle auparavant, ainsi que des documents dans des langues locales. L'invention concernée a finalement été rejetée compte tenu des documents présentés, au motif qu'elle ne remplissait pas le critère de nouveauté.

27. En ce qui concerne le *neem* (brevet EP 436257), le brevet a d'abord été délivré avant d'être révoqué ultérieurement. Tout d'abord, il a été fait opposition au brevet après sa délivrance. La partie ayant formé l'opposition a soutenu, en présentant plusieurs documents à l'appui de sa thèse, que l'invention faisant l'objet du brevet ne remplissait ni les critères de nouveauté ni ceux d'activité inventive. Au cours de la procédure d'opposition, il a été estimé que ces critères n'étaient effectivement pas remplis. Le déposant de la demande, faisant objection à la décision, a réclamé un procès mais l'invention a finalement été révoquée à l'issue du procès au motif qu'elle ne satisfaisait pas au critère d'activité inventive, compte tenu des documents autres que des documents de brevet présentés au moment où l'opposition a été formée.

B. Cause de la délivrance de brevets "par erreur"

28. On peut supposer que les examinateurs ont délivré ces brevets parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès aux éléments prouvant que les inventions ne satisfaisaient pas aux critères de nouveauté et d'activité inventive ou se rendre compte que les documents étaient compris dans l'état de la technique.

29. Les documents, présentés dans les deux cas lorsque la décision finale de refuser le brevet a été prise, ont été soumis par un tiers et ne faisaient pas partie des documents cités par les examinateurs dans la liste de données de référence au moment de la délivrance des brevets ou dans le rapport de recherche établi au cours de la procédure d'examen.

30. Il convient à présent d'examiner la question de savoir si, à la lumière de la procédure d'examen au Japon, l'examineur aurait pu avoir accès aux documents mentionnés au moment où il a été décidé de délivrer le brevet.

31. Au cours d'une procédure d'examen, les examinateurs se penchent sur l'état de la technique relative à l'invention revendiquée. Il est incontestablement très difficile, même pour un examinateur possédant des compétences spécialisées dans le domaine technique sur lequel porte l'invention revendiquée, d'étudier l'ensemble des documents disponibles, bien qu'il ait la possibilité d'examiner les documents de brevet, la base de données relative aux rapports techniques mise à disposition à des fins commerciales, les revues scientifiques faisant autorité, etc. Il est impossible d'examiner absolument tous les documents, y compris les documents techniques et les revues scientifiques existant dans le monde.

32. Après avoir étudié en détail les deux exemples susmentionnés, il est difficile d'admettre que les documents précités pouvaient être considérés comme i) des documents de brevet fréquemment utilisés ou ii) des documents compris dans une base de données relative à des documents techniques, étant donné que dans l'un des cas, certains des documents présentés dataient de plus d'une centaine d'années et d'autres étaient des documents autres que des brevets qui étaient rédigés dans une langue locale, et il aurait été très difficile pour les examinateurs d'examiner ces documents anciens ou ceux rédigés dans une langue locale. Dans l'autre cas, il est incontestable qu'il n'aurait pas été facile pour les examinateurs de trouver les documents mentionnés, puisque ceux présentés lorsque la décision finale a été rendue n'étaient pas des documents de brevet et ne figuraient probablement pas dans une base de données relative à des documents techniques.

33. Les difficultés rencontrées par les examinateurs pour avoir accès aux documents pertinents compris dans l'état de la technique sont, semble-t-il, dus à de nombreux facteurs tels que la barrière linguistique ou encore les limitations des bases de données.

C. Solution au problème des "brevets délivrés par erreur"

34. Selon le Japon, une solution valable consisterait à créer une base de données sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, que les examinateurs de tous les pays pourraient consulter en vue d'éviter la délivrance par erreur de brevets portant sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels connexes.

35. Ainsi qu'il est expliqué dans la partie B ci-dessus, le Japon pense que la raison principale pour laquelle des brevets sont délivrés par erreur est la difficulté qu'ont les examinateurs, en raison de restrictions diverses, à trouver les documents permettant de confirmer l'absence de nouveauté ou d'activité inventive; par conséquent, nous attirons l'attention sur le fait qu'une bonne solution, simple, consisterait à créer une base de données à laquelle n'importe quel examinateur pourrait facilement accéder.

36. Des examinateurs effectuent déjà des recherches sur l'état de la technique dans des bases de données. Afin que ces recherches soient le plus efficace possible, il est nécessaire de créer une base de données facile d'accès. Il est extrêmement difficile pour les examinateurs de consulter tous les documents disponibles, très nombreux dans le domaine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes. En outre, il leur est encore plus difficile de consulter les divers revues et anciens documents. Par ailleurs, il peut arriver que la transmission de l'état de la technique relève d'une tradition orale. Il est donc plus que nécessaire de créer une base de données regroupant ces documents (ainsi que des informations sur l'état de la technique) pour que les examinateurs puissent faire des recherches efficaces.

Prise en compte du rôle des langues dans ledit système de bases de données aux fins d'une utilisation aisée par les examinateurs de tous les pays

37. Nous ne pouvons pas exiger de chaque examinateur qu'il comprenne toutes les langues du monde puisque celles-ci varient en fonction de chaque pays. De même, nous devons reconnaître qu'il peut exister des documents rédigés dans des langues autochtones utilisées par des communautés autochtones. Ces barrières linguistiques doivent être supprimées. Suggestion : joindre aux documents écrits dans des langues autochtones un résumé dans une langue compréhensible par tous les examinateurs.

Méthode la plus efficace : confier à chaque pays la tâche d'évaluer et de compiler les informations à incorporer dans la base de données

38. La quantité d'informations et d'écrits sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels est incalculable. Le système de bases de données à créer ne pourra donc pas fournir toutes les informations utiles à l'examen des demandes de brevet, ni stocker toutes les ressources génétiques et tous les savoirs traditionnels connexes du monde. De même, plusieurs documents peuvent porter sur les mêmes ressources génétiques ou savoirs traditionnels connexes, et la transmission des informations sur ces ressources et savoirs peut aussi relever uniquement de la tradition orale. Les choses étant ce qu'elles sont, la solution la plus efficace consiste à confier à chaque pays la tâche d'évaluer et de compiler les informations sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels connexes relevant de sa responsabilité.

Utilisation du système de bases de données à créer par tous les examinateurs du monde selon le principe de la "recherche unique"

39. Certains pays ont fourni des bases de données sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels connexes nationaux. Inutile de dire que ces bases doivent pouvoir être consultées et utilisées par les examinateurs de tous les pays puisque les demandes de brevet portant sur des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes sont déposées non seulement à l'échelon national mais aussi à l'échelon international.

40. Par exemple, le *camu camu* est une plante qui pousse non seulement dans un pays précis mais aussi au-delà des frontières de ce pays. Par conséquent, les examinateurs ne peuvent pas se contenter d'effectuer une recherche dans la base de données de ce pays même si celui-ci a sa propre base. Ils doivent consulter la base de données de chaque pays où pousse le *camu camu*. C'est réellement un lourd fardeau pour les examinateurs qui doivent effectuer ces recherches dans des délais restreints. Et la tâche est d'autant plus difficile que chaque base est conçue différemment ou que la recherche doit être organisée d'une façon différente, ce qui explique qu'il soit quasiment impossible aux examinateurs d'effectuer une recherche dans toutes les bases de données en si peu de temps. Par conséquent, le nouveau système devra permettre les recherches uniques, c'est-à-dire que les recherches sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels connexes devront pouvoir être effectuées en une seule fois de manière exhaustive, et ne pas être conçu de sorte que chaque base de données de chaque pays doive faire l'objet d'une recherche. Le système de bases de données à recherche unique proposé pourrait être un système global complet ou se composer de systèmes multiples pouvant facilement faire l'objet d'une recherche en un seul clic. Il faudra procéder à des échanges de vues suffisants pour déterminer les modalités de création d'une base de données le plus efficace possible dans un avenir proche.

41. Les échanges de vues sur la création de cette base doivent avoir lieu sous la houlette d'une organisation internationale telle que l'OMPI, chargée de l'administration de la propriété intellectuelle, la base étant appelée à être utilisée par les examinateurs de demandes de brevet de tous les pays.

IV. Divulgence du pays d'origine/du pays fournisseur/de la source, preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause et preuve du partage des avantages dans les demandes de brevet, et mesures préventives visant à empêcher la délivrance de brevets par erreur

42. Plusieurs pays insistent sur le fait que la divulgation, dans les demandes de brevet, du pays d'origine/du pays fournisseur/de la source, de la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause et de la preuve du partage des avantages permettrait de réduire le risque de délivrance de brevets par erreur car, ainsi, les examinateurs pourraient utiliser des informations supplémentaires dans leurs recherches sur l'état de la technique. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessous, nous ne pouvons pas accepter ce point de vue.

A. Les informations sur le pays d'origine/le pays fournisseur/la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes n'est d'aucune aide à l'examineur lorsqu'il doit se prononcer sur la nouveauté et l'activité inventive. Il en va de même de la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause et de celle du partage des avantages.

43. Les termes "nouveauté" et "activité inventive (non-évidence)" sont utilisés dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), l'Accord sur les ADPIC, etc. Ils ne sont pas clairement définis dans l'Accord sur les ADPIC. Mais on trouve dans le PCT les définitions suivantes :

Article 33 Examen préliminaire international

"2) Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution.

"3) Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution, elle n'est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier."

Règlement d'exécution du PCT

Règle 64 État de la technique aux fins de l'examen préliminaire international

"64.1 État de la technique

"a) Aux fins de l'article 33.2) et 3), est considéré comme faisant partie de l'état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente."

44. Chaque pays détermine, dans sa réglementation applicable à la propriété intellectuelle, si seules les informations mises à la disposition du public sous la forme d'une divulgation écrite ou si toutes les informations (écrites et verbales) font partie de l'état de la technique. Autre élément variant d'un pays à l'autre, en fonction de la réglementation nationale : le fait que, aux fins de la décision sur la nouveauté ou l'activité inventive, seul l'état de la technique d'un pays ou l'état de la technique du pays concerné et celui d'autres pays est pris en compte.

45. Examinons le cas fictif ci-dessous, en partant du principe que toutes les informations disponibles en tous lieux font partie de l'état de la technique (ce principe est comparable à la définition de l'état de la technique dans le Traité de coopération en matière de brevets).

(Cas fictif)

Supposons que l'invention revendiquée soit une "résine synthétique dans laquelle le jus d'une ressource génétique A est mélangé à une matière première".

Dans les revendications, l'invention est décrite comme une "résine synthétique dans laquelle le jus d'une ressource génétique A est mélangé à une matière première", et le pays d'origine de la ressource génétique n'est pas mentionné. Imaginons que dans des documents déposés autres que les revendications, le pays d'origine de la ressource génétique A soit divulgué (pays X) tout comme la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause et celle du partage des avantages.

Supposons aussi que l'invention en question comporte l'avantage que la résine soit considérablement plus résistante en raison de l'adjonction du jus de la ressource génétique A.

Lien entre l'avantage procuré par l'invention et les ressources génétiques

46. En règle générale, les caractéristiques de la ressource génétique A ne seront pas modifiées quel que soit le pays dans laquelle elle a été obtenue. Par conséquent, l'avantage procuré par l'invention, à savoir l'augmentation de la résistance de la résine, demeure le même quel que soit le pays dont provient la ressource A utilisée dans ladite invention.

47. Cela revient à dire que la ressource génétique A du pays d'origine X a été choisie par hasard avant d'être utilisée dans l'invention. En effet, elle n'a pas été choisie parce que, provenant du pays X, elle est particulièrement efficace pour renforcer la résistance de la résine. Ce raisonnement est aussi valable lorsque l'on prend en considération non pas le pays d'origine mais le pays fournissant la ressource et la source.

En outre, il est évident que la preuve de l'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ou celle du partage des avantages n'ont aucune incidence sur l'avantage procuré par l'invention.

Recherches sur l'état de la technique par les examinateurs

48. Examinons la manière dont un examinateur procède dans ce cas pour effectuer une recherche sur l'état de la technique.

49. L'examineur effectue une recherche sur l'état de la technique pour l'utilisation de la ressource génétique A, quel que soit le pays d'origine de cette ressource. L'expression "quel que soit le pays d'origine" a deux sens.

50. Selon le premier sens, il importe peu de connaître le nom du pays détenant les informations techniques. Des informations techniques sur l'utilisation de la ressource génétique A produite dans le pays d'origine X peuvent exister non seulement dans le pays d'origine X mais aussi dans le pays d'origine Y. Par conséquent, il est nécessaire de rechercher les informations techniques sur l'utilisation de la ressource à l'échelon mondial même si, en réalité, l'invention revendiquée fait fond sur la ressource génétique A produite dans le pays d'origine X.

51. D'après le second sens, les informations techniques sont sans rapport avec le pays d'origine de la ressource génétique A effectivement utilisée dans l'invention. Par exemple, on peut trouver des informations techniques uniquement sur l'utilisation de la ressource génétique A mais non sur le pays d'origine de cette ressource. On peut aussi trouver des informations techniques sur l'utilisation de la ressource génétique A du pays d'origine X ou du pays d'origine Y. Toutes ces informations techniques sont considérées comme des documents sur l'état de la technique et examinées en tant que tels, indépendamment du fait que le pays d'origine soit clairement mentionné ou non et, si tel est le cas, indépendamment du pays d'origine de la ressource génétique car les caractéristiques de la ressource ne varient pas en fonction du pays d'obtention. En outre, lorsque, dans les revendications, seul le "jus de la ressource génétique A" est décrit mais que le pays d'origine n'est pas mentionné, il n'est pas possible d'interpréter l'invention revendiquée comme faisant référence au "jus de la ressource génétique A du pays d'origine X" bien que le nom du pays d'origine X soit divulgué dans d'autres documents déposés. C'est aussi pour cette raison que la recherche doit porter sur les informations techniques relatives à la ressource génétique A quel que soit le pays d'origine de ladite ressource.

52. Les recherches effectuées par l'examineur sur l'état de la technique pour la ressource génétique A sont sans rapport avec le pays d'origine, ce qui suppose qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des informations sur ce pays. Ce raisonnement est aussi valable lorsque l'on prend en considération non pas le pays d'origine mais le pays fournissant la ressource et la source. En outre, il est évident que l'examineur n'a pas besoin de la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause, ni de celle du partage des avantages aux fins de sa recherche sur l'état de la technique.

Hypothèse : l'étendue de l'état de la technique se limite à l'état de la technique du pays concerné

53. Tous les pays n'ont pas adopté la définition de l'état de la technique telle qu'elle figure dans le Traité de coopération en matière de brevets. Certains limitent l'étendue de l'état de la technique à l'état de la technique à l'intérieur de leurs frontières. Supposons que le pays Y ait adopté la définition de l'état de la technique susmentionnée : la recherche sur l'état de la technique est alors effectuée comme indiqué ci-dessous.

54. Dans les pays autres que le pays Y, il existe des informations techniques sur l'utilisation de la ressource génétique A produite dans le pays d'origine X ou sur l'utilisation de la ressource génétique A produite dans le pays d'origine Y. Mais, dans le pays Y, il est interdit d'incorporer dans les recherches sur l'état de la technique les informations techniques du pays d'origine X au motif que, en réalité, la ressource génétique A produite dans le pays d'origine X a été utilisée dans l'invention. Seules les informations techniques du pays Y peuvent faire l'objet d'une recherche.

55. Dans le pays Y, il existe peut-être des informations techniques sur l'utilisation de la ressource génétique A provenant du pays X et sur l'utilisation de la ressource génétique A provenant du pays Y. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les caractéristiques de la ressource génétique A demeurent les mêmes quel que soit le pays d'obtention de ladite ressource; par conséquent, la recherche doit porter sur les informations techniques relatives à l'utilisation de la ressource génétique A, indépendamment du pays d'obtention de ladite ressource.

56. Il n'est donc pas nécessaire de chercher dans l'état de la technique des informations sur le pays d'origine de la ressource génétique même lorsque l'étendue de l'état de la technique est limitée à l'état de la technique du pays concerné.

Décision quant à la nouveauté et à l'activité inventive

57. Penchons-nous sur les éléments pris en compte par l'examineur dans sa décision quant à la nouveauté et à l'activité inventive.

58. L'examineur commence par déterminer si l'invention revendiquée fait partie de l'état de la technique exposé dans les documents résultant de sa recherche sur l'état de la technique; en d'autres termes, il détermine si l'invention revendiquée est analogue à ce qu'il a trouvé sur l'état de la technique. S'il trouve dans l'état de la technique une "résine synthétique dans laquelle le jus de la ressource génétique A du pays d'origine Y est mélangé à une matière première", il estimera que l'état de la technique et l'invention revendiquée sont identiques même si le pays d'origine de la ressource génétique A n'est pas mentionné dans les revendications. (S'il existe une description de la "ressource génétique A du pays d'origine X" dans les revendications et que les caractéristiques de ladite ressource demeurent les mêmes quel que soit le pays d'obtention de ladite ressource, l'examineur estimera que l'état de la technique et l'invention revendiquée sont identiques, l'information sur le pays d'origine n'ayant aucune incidence sur la décision quant à la nouveauté).

Lorsque l'invention revendiquée est différente de l'état de la technique, l'examineur doit se prononcer sur l'activité inventive, en d'autres termes, si, après recherche sur l'état de la technique, l'invention revendiquée est évidente pour une personne du métier. L'examineur doit d'abord constater que ce qu'il a trouvé sur l'état de la technique se rapproche beaucoup de l'invention revendiquée, puis comparer ces résultats avec l'invention revendiquée et définir les différences. Ensuite, il étudie ces différences, compte tenu non seulement de ce qu'il a trouvé sur l'état de la technique mais aussi d'autres données sur l'état de la technique et connaissances techniques générales connues, et détermine si les éléments différents constituant l'invention revendiquée sont évidents pour une personne du métier dotée d'une créativité ordinaire. En d'autres termes, l'examineur cherche à savoir si une personne du métier aurait pu facilement concevoir l'invention revendiquée, compte tenu des résultats les plus approchants sur l'état de la technique obtenus en associant d'autres données sur l'état de la technique ou techniques audit état de la technique. Il s'agit d'une décision à caractère technique. Si les caractéristiques de la ressource génétique A ne varient pas en fonction du

pays où elle est obtenue, les informations sur le pays d'origine n'ont aucune incidence sur la décision. (Supposons que figure dans les revendications une description de la "ressource génétique A du pays d'origine X", les informations sur le pays d'origine n'auront pas d'effet sur cette décision, ni sur celle concernant l'activité inventive pour autant que les caractéristiques de la ressource génétique A ne varient pas en fonction du pays d'obtention de ladite ressource).

59. Ainsi, l'examineur ne fait pas fond sur des informations sur le pays d'origine de la ressource génétique lorsqu'il se prononce sur la nouveauté ou l'activité inventive. Ce raisonnement est aussi valable lorsqu'on prend en considération non pas le pays d'origine mais le pays fournissant la ressource génétique et la source. La preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause et celle du partage des avantages n'ont aucune incidence du point de vue technique; il va donc sans dire que les examinateurs ne s'appuient pas sur ces informations lorsqu'ils se prononcent sur la nouveauté et l'activité inventive.

60. De cette manière, les décisions prises quant à la nouveauté et à l'activité inventive sont sans rapport avec les informations sur le pays d'origine, sur celui fournissant la ressource ou sur la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes. En outre, ces décisions sont prises indépendamment de la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause pour les ressources génétiques et les savoirs traditionnels et de la preuve du partage des avantages. La délivrance par erreur d'un brevet pour une invention ne satisfaisant pas aux critères de nouveauté et d'activité inventive ne peut pas être évitée s'il y a communication d'informations inutiles aux fins de la décision quant à la nouveauté et à l'activité inventive.

B. Même si la ressource génétique obtenue en un lieu précis a ses propres caractéristiques, cela ne suffit pas à justifier de manière satisfaisante la nécessité d'imposer de nouvelles obligations de divulgation.

61. Jusqu'ici, nous sommes partis du principe que les caractéristiques de la ressource génétique étaient identiques quel que soit le pays de production de ladite ressource pour autant qu'une ressource génétique A globalement identique soit utilisée. Toutefois, selon certains, une ressource génétique obtenue en un lieu précis peut présenter des caractéristiques différentes de celles d'une ressource génétique prélevée en d'autres lieux.

62. Même lorsqu'une ressource génétique obtenue en un lieu précis a ses propres caractéristiques, différentes des caractéristiques d'une ressource prélevée en un autre lieu, et que l'invention repose sur ces caractéristiques, cela ne justifie pas de manière satisfaisante la nécessité d'imposer une nouvelle obligation de divulgation au déposant.

63. Imaginons que la ressource génétique A du pays d'origine X présente une caractéristique Z. Dans ce cas, on peut considérer que l'invention revendiquée englobe la ressource génétique du pays d'origine Y lorsque le pays d'origine n'est pas mentionné dans les revendications qui ne comportent que la mention "utilisant la ressource génétique A". Même lorsque l'expression "pays d'origine X" figure dans des documents déposés autres que les revendications, l'invention revendiquée sera considérée comme décrite dans les revendications; par conséquent, on considérera que le pays d'origine de la ressource génétique peut être n'importe quel pays. Donc, lorsqu'il existe, dans l'état de la technique, une technique faisant appel à la ressource génétique A du pays d'origine Y, la nouveauté et l'activité inventive pour l'invention revendiquée seront évaluées à l'aune de cette technique

et, partant, l'invention revendiquée sera rejetée. En d'autres termes, même lorsque la ressource génétique obtenue dans le "pays d'origine X" présente des caractéristiques qui lui sont propres, les informations à divulguer conformément à la nouvelle obligation de divulgation n'auraient aucune incidence sur la nouveauté, ni sur l'activité inventive dans la mesure où le pays d'origine serait mentionné dans des documents déposés autres que les revendications.

64. Lorsque l'invention fait fond sur la caractéristique Z propre à la ressource génétique A du pays d'origine X et qu'elle utilise la ressource génétique A du pays d'origine X, le déposant doit, dans les revendications, décrire les éléments techniques permettant de montrer que les caractéristiques de l'invention ne peuvent pas être obtenues à l'aide de la ressource génétique du pays d'origine Y et de mettre en évidence l'aspect "supérieur" de l'invention ou sa pertinence technique dans la demande déposée. Dans ce cas, il doit préciser dans les revendications non pas que "le pays d'origine est X" mais les éléments techniques qui définissent précisément la caractéristique Z (par exemple, ses composants précis, sa structure génétique précise, etc.) car il est difficile de considérer que l'expression "pays d'origine X" permette de distinguer la caractéristique Z d'un point de vue technique. Même lorsque la plupart des ressources génétiques A du pays d'origine X présentent la caractéristique Z, rien ne permet de garantir que toutes les ressources génétiques A prises individuellement présentent la caractéristique Z. Il est impossible de justifier l'obligation de divulgation du pays d'origine dans les revendications même lorsque l'invention fait fond sur la caractéristique Z et utilise la ressource génétique A du pays d'origine X.

65. En outre, nous souhaiterions rappeler qu'il existe une exigence concernant le caractère suffisant de la divulgation dans ce domaine. Lorsqu'il décrit, dans les revendications, les éléments techniques permettant de distinguer précisément la caractéristique Z, le déposant doit expliquer dans les documents déposés pourquoi, d'un point de vue technique, il faut utiliser la ressource génétique du pays d'origine X ou quelle est la caractéristique Z de la ressource génétique A du pays d'origine X, et exposer les éléments techniques qui permettent de distinguer immédiatement la caractéristique Z afin qu'une personne du métier puisse comprendre l'invention et faire comprendre celle-ci à un tiers chargé de la réaliser. Le déposant doit aussi indiquer comment obtenir la ressource génétique A présentant la caractéristique Z. On peut exiger que les documents déposés contiennent des informations descriptives, telles que le "pays d'origine X", car ces informations permettent d'obtenir la ressource génétique A présentant la caractéristique Z. Bien que cette ressource puisse être obtenue facilement une fois le pays d'origine connu, ce n'est pas toujours le cas. S'il est difficile de procéder à une divulgation suffisante de la ressource génétique A présentant la caractéristique Z dans le fascicule de brevet en vue de permettre à un tiers de facilement l'obtenir, il est nécessaire de confier la ressource génétique A à un organisme de dépôt régi par la législation sur les brevets de chaque pays ou par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. La divulgation du "pays d'origine X" ne permet donc pas toujours de satisfaire à l'exigence concernant le caractère suffisant de la divulgation.

66. On peut donc conclure que, même lorsque une seule ressource génétique provenant d'un lieu précis présente une caractéristique particulière, la nécessité d'imposer une nouvelle obligation de divulgation ne se justifie pas de manière satisfaisante.