

WIPO-UPOV/SYM/02/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 21 octobre 2002



ORGANISATION MONDIALE DE LA  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



UNION INTERNATIONALE  
POUR LA PROTECTION  
DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

**COLLOQUE OMPI-UPOV SUR LA COEXISTENCE DES BREVETS  
ET DU DROIT D'OBTENTEUR DANS LA PROMOTION  
DES INNOVATIONS BIOTECHNOLOGIQUES**

organisé par  
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
et  
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)

**Genève, 25 octobre 2002**

LA PROTECTION PAR BREVET DU MATÉRIEL VÉGÉTAL

*Exposé présenté par Mme Victoria Henson-Apollonio, administratrice,  
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI),  
La Haye, Pays-Bas*

Le présent document récapitule le point de vue de l'auteur sur la question de la protection par brevet du matériel végétal. L'auteur fait un tour d'horizon des différents types de brevet disponibles pour l'obteneur ou l'inventeur puis fait le point sur l'application de l'"exception au titre d'une utilisation expérimentale" en tant qu'exception au principe de l'atteinte au brevet. Cette étude ne vise pas à être exhaustive mais couvre la pratique suivie en matière de brevets en ce qui concerne la protection des plantes, dans plusieurs zones géographiques, à savoir les États-Unis d'Amérique, les pays membres de l'Office européen des brevets (OEB), l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.

## BREVET DE PLANTE, BREVET D'UTILITE ET BREVET ORDINAIRE

### États Unis d'Amérique

Aux États-Unis, l'inventeur ou l'obteneur dispose de trois formes principales de droits de propriété intellectuelle sur le matériel végétal : le droit d'obteneur reconnu par la Loi sur la protection des obtentions végétales (*Plant Variety Protection Act (PVPA)*), le droit de brevet reconnu en vertu de la Loi sur les brevets de plante (*Plant Patent Act (PPA)*), et le droit de brevet (pour les inventions) dans le cadre d'un brevet d'utilité consacré par la Loi sur les brevets d'utilité (*Utility Patent Act (UPA)*) (article 101 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique)<sup>1</sup>.

Des **brevets de plante** peuvent être délivrés selon la Loi sur les brevets de plante (*PPA*) pour les plantes nouvelles obtenues par multiplication asexuée. Les demandes doivent comporter un nom de cultivar pour la variété revendiquée. Le déposant doit clairement mentionner les caractères nouveaux de la variété faisant l'objet de la demande de brevet de plante. Une revendication unique est autorisée et des photographies ou des dessins doivent souvent être communiqués pour apporter la preuve des différences revendiquées.

Il semble que le brevet de plante délivré aux États-Unis ne soit pas tributaire de la "doctrine des équivalents", contrairement à ce qui se passe directement pour le matériel végétal (inventions) couvert par un brevet d'utilité ou indirectement au titre de la notion de variété "essentiellement dérivée" relevant de la protection des obtentions végétales de type UPOV.

Le déposant doit jurer que l'obtention végétale a fait l'objet d'une multiplication végétative par le déposant et que la plante a été trouvée sous une forme cultivée. Les plantes sauvages présentes dans une zone délaissée par l'homme, ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet de plante. Sept cent soixante-dix-sept brevets de plante ont jusqu'à présent été délivrés

---

<sup>1</sup> Les secrets commerciaux ont fréquemment été utilisés comme moyen d'empêcher des tiers de reproduire du matériel végétal, en particulier lorsque des semences hybrides sont obtenues à partir de certaines lignées parentales endogames. En pareil cas, l'identité des lignées endogames est jalousement préservée. Ce type de protection au titre du secret commercial a été invoqué avec succès, par exemple dans l'affaire *Pioneer Hi-bred c. Holden* (35 F.3d 1226, 31 USPQ2w 1385 (8<sup>e</sup> circuit 1994)), dans laquelle des données relatives aux empreintes génétiques, l'analyse d'isozyme et les comparaisons de phénotypes ont servi à prouver l'appropriation frauduleuse de secrets commerciaux.

en 2002. Environ quatre-vingt-seize d'entre eux portent sur des plantes utilisées pour l'alimentation et l'agriculture.

Des **brevets d'utilité** peuvent être délivrés aux États-Unis pour toute plante nouvelle à la création de laquelle l'homme a contribué. Tel est ce qui découle des décisions fondamentales rendues dans l'affaire *Diamond c. Chakrabarty* et également dans l'affaire *Hibberd*. Dans la demande de brevet d'utilité, le déposant doit indiquer de façon exhaustive comment définir, réaliser et utiliser l'invention revendiquée. Lorsqu'une demande de brevet d'utilité porte sur une invention relative à une plante nouvelle, le public doit être informé de la façon d'obtenir cette plante. D'une façon générale, cela signifie que des semences ou tout autre matériel de reproduction doivent être déposés auprès d'un organisme agréé, sauf si les lignées de départ, les lignées cellulaires ou tout autre matériel sont, d'une façon générale, disponibles auprès du public ou si le matériel végétal peut être produit ou isolé sans "expérimentation excessive". Cette exigence de disponibilité, qu'il s'agisse d'une disponibilité générale ou d'une disponibilité à la suite d'un dépôt, est particulièrement importante car il est entendu que le matériel correspondant sera accessible au public, une fois que le brevet sera arrivé à échéance ou aura expiré pour d'autres raisons. Dans le cas de lignées de départ hybrides, les deux lignées parentales endogames doivent être déposées. Les brevets d'utilité offrent une couverture plus large, c'est-à-dire la protection d'un caractère d'une plante nouvelle, qui va au-delà d'une seule variété végétale ou d'un seul cultivar<sup>2</sup>.

Un jugement rendu récemment par la Cour suprême dans l'affaire *JEM Ag Supply c. Pioneer Hi-bred* établit qu'une variété végétale peut faire l'objet à la fois d'un certificat d'obtention végétale délivré en vertu de la loi des États-Unis relative à la protection des obtentions végétales et de revendications dans une demande de brevet d'utilité.

Divers aspects d'une invention relative à une plante peuvent être revendiqués dans un brevet d'utilité. Par exemple, les revendications peuvent porter sur des méthodes de sélection, des lignées parentales endogames, des plantes et du pollen produits par les parents ou la variété revendiquée, ainsi que des semences des parents ou de la variété, des caractères phénotypiques de la variété revendiquée ou des parents endogames, des plantes et des semences produites à partir de méthodes régénératrices. Les demandes de brevet relatives à des plantes transgéniques (organismes génétiquement modifiés) comprendront des revendications portant sur les plantes transgéniques, les semences des plantes, les gènes clonés et les vecteurs d'expression nouveaux, ainsi que, éventuellement, sur les méthodes utilisables pour la production de la plante transgénique. Les brevets d'utilité sont considérés comme offrant une protection supérieure aux droits attachés aux certificats d'obtention, les conditions relatives aux revendications étant plus strictes. Les brevets d'utilité sont donc assortis de droits d'exclusion plus larges que les certificats d'obtention.

Jusqu'à présent, en 2002, l'Office des brevets et des marques des États-Unis a délivré 222 brevets d'utilité répondant aux critères de la classification des plantes aux États-Unis et revendiquant des semences. Il ressort d'une analyse préliminaire que 114 de ces brevets comportaient des revendications concernant des variétés végétales nouvelles.

---

<sup>2</sup> En fait, c'est cette caractéristique des brevets d'utilité qui a permis de breveter des plantes nouvelles dans des pays de l'Union européenne, même si la directive de l'Union européenne (98/44/CE) exclut la délivrance de brevets pour des plantes.

Office européen des brevets – brevets ordinaires

Dans les pays membres de l'Office européen des brevets (OEB), la délivrance de brevets pour les obtentions végétales en tant que telles est exclue. En fait, avant la décision rendue par la Grande Chambre de recours de l'OEB le 20 décembre 1999, il était entendu qu'aucune plante ne pouvait faire l'objet d'une demande de brevet d'utilité, sur la base de la directive 98/44/CE du Parlement européen. Toutefois, la chambre de recours de l'OEB a estimé qu'une demande portant sur des plantes transgéniques appartenant à plusieurs variétés était acceptable à condition qu'il n'y soit pas revendiqué individuellement une variété végétale. Dans la pratique, cette décision autorise donc l'OEB à admettre des revendications relatives à des plantes.

Japon – brevets ordinaires

Selon la réglementation japonaise relative aux brevets :

“En ce qui concerne une invention relative à une plante, une revendication devrait se présenter de la façon indiquée ci-après. Dans le cas d'une invention de plante en tant que telle, la plante devrait être identifiée, par exemple, par une combinaison de l'une quelconque des espèces, le gène distinctif de la plante, les caractères de la plante, etc., avec, éventuellement en complément, l'indication du procédé de création des plantes.”

En outre, le code japonais comporte une partie distincte portant sur le génie génétique des plantes.

Australie – brevets ordinaires

L'Australie autorise la revendication d'une protection pour les plantes dans le cadre de brevets ordinaires, aussi bien pour les plantes en général que pour des cultivars donnés. Cela est valable pour les obtentions végétales, les composants des plantes, le matériel de reproduction, les produits issus de plantes et le matériel végétal utilisé dans des procédés industriels.

Australie – brevets d'innovation

Les plantes et les procédés biologiques pour la production de plantes ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet d'innovation. Toutefois, il est possible d'obtenir un brevet d'innovation pour des procédés qui utilisent une plante ou des parties de plantes mais qui n'aboutissent pas à la création d'une plante.

Nouvelle-Zélande – brevets ordinaires

Le matériel végétal, en particulier les variétés de plantes transgéniques, sont considérés comme des inventions brevetables en Nouvelle-Zélande, en application des dispositions relatives à la délivrance de brevets d'utilité.

## ATTEINTES AUX DROITS – UTILISATIONS EXPERIMENTALES OU AUTRES CONSIDEREES COMME NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX DROITS

### Brevets de plante délivrés aux États-Unis

En vertu de la décision rendue par la cour d'appel pour le circuit fédéral dans l'affaire *Imazio Nursery c. Dania Greenhouses* (69 F.3d 1560, 36 USPQ2d 1673 (CAFC 1995)), le titulaire d'un brevet de plante doit prouver que la variété incriminée a été effectivement obtenue par *multiplication asexuée* à partir d'un matériel végétal représentant la variété brevetée. **Par conséquent, il sera considéré, d'une façon générale, que la variété protégée par un brevet de plante peut être utilisée sans autorisation par des tiers en tant que variété parentale dans un programme de sélection commerciale.** Il existe donc une large exception en faveur de l'obtenteur en relation avec la brevetabilité des plantes.

### Brevets d'utilité aux États-Unis

Aux États-Unis, l'exception selon laquelle l'utilisation expérimentale ne constitue pas une atteinte à un brevet est un principe consacré par la jurisprudence. Ce principe n'est pas inscrit dans la loi sur les brevets. Dans une décision rendue récemment (dans l'affaire *Madey c. Université Duke*), le tribunal de district de la Caroline du Nord aux États-Unis a confirmé une interprétation très restrictive de la notion d'"utilisation expérimentale" formulée dans le cadre d'affaires antérieures (*Embrex c. Service Engineering Corp* (Fed. Cir. 2000) et *Roche c. Bolar* (Fed. Cir. 1984)). Il avait été considéré auparavant que la notion d'utilisation expérimentale ne pouvait être invoquée qu'en ce qui concerne des actes accomplis "à des fins de divertissement, pour satisfaire la curiosité ou à des fins strictement philosophiques". Dans la décision rendue dans l'affaire *Madey*, le tribunal a précisé que "en outre, l'utilisation ne peut être invoquée en tant qu'utilisation expérimentale lorsqu'elle est menée sous l'apparence d'une recherche scientifique" mais répond à "des objectifs définis, identifiables qui ne sont pas commercialement négligeables". Dans l'affaire *Embrex*, le tribunal a émis un avis dans le même sens : l'utilisation est exclue en tant qu'exception si elle a les "moindres incidences commerciales". Le tribunal a aussi limité la portée de la définition du terme "commercial". Il a estimé que l'utilisation par l'Université Duke de techniques brevetées sans l'autorisation du titulaire du brevet était commerciale en ce sens que cette utilisation donnait à Duke un avantage concurrentiel dans le recrutement d'étudiants très qualifiés et en ce qui concerne l'obtention de fonds grâce à des dons accordés en fonction de critères déterminés. Cette interprétation a été retenue, même s'il n'était pas dans l'intention de l'Université Duke de réaliser un quelconque produit commercial ou de revendiquer une invention commerciale, en utilisant la technique en question.

### OEB – pays membres

En règle générale, il semble que la notion d'"exception constituée par l'utilisation expérimentale" fasse l'objet d'une interprétation plus large dans les pays membres de l'OEB. C'est ainsi qu'au Royaume-Uni une utilisation expérimentale n'est pas considérée comme une atteinte selon la loi sur les brevets (article 60.5)b) de la loi de 1977 sur les brevets).

### Australie

L'utilisation expérimentale n'est pas considérée comme une atteinte à un brevet selon la loi de 1990 sur les brevets dans des circonstances déterminées.

Japon

La loi japonaise sur les brevets contient une disposition qui prévoit expressément que des actes accomplis à des fins d'expérimentation ou de recherche ne sont pas constitutifs d'atteinte aux droits.

Nouvelle-Zélande

Il n'existe aucune disposition en ce qui concerne l'utilisation expérimentale dans la loi sur les brevets de Nouvelle-Zélande. Les tribunaux néo-zélandais ont adopté une position qui exclut l'utilisation expérimentale des atteintes à un brevet. Toutefois, les tribunaux sont particulièrement attentifs aux activités menées dans le secteur commercial en vertu de l'exception reconnue en faveur de l'utilisation expérimentale.

[Fin du document]