

# LA BREVETABILITÉ DANS LES RÉCENTS TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE AMÉRICAINS\*

Jean-Frédéric MORIN\*\*

- 1 Introduction
- 2 L'introduction d'un délai de grâce
- 3 La précision de l'application industrielle
- 4 La révision de la condition de divulgation suffisante
- 5 Le renforcement de la protection du matériel biologique
- 6 La suppression de la règle de non-discrimination
- 7 Conclusion

*Summary*

## 1 INTRODUCTION

« Le droit est droit mais il n'est pas raide pour autant », souligne le sociologue du droit Jean Carbonnier<sup>1</sup> ! Les sociétés le plient selon leurs intérêts, leurs croyances et leurs rêves. Bien entendu, les brevets n'échappent pas à cette flexibilité du droit.

---

\* Ce texte a reçu le premier prix du concours de l'Association québécoise de droit comparé en septembre 2004.

\*\* Doctorant à l'Université de Montpellier 1 et à l'Université du Québec à Montréal. L'auteur tient à remercier le Conseil canadien pour la recherche en sciences humaines pour son appui financier ainsi que l'Institut du développement durable et des relations internationales et le Centre international Unisfera pour leur appui matériel et scientifique. Les opinions exprimées dans cet article et toute inexactitude demeurent entièrement attribuables à l'auteur. Jean-frederic.morin@unisfera.org.

1. CARBONNIER, J., *Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur*, Paris, LGDJ, 2001 (10<sup>e</sup> édition), quatrième de couverture.

Marie-Angèle Hermitte parle même de la catégorie « molle » du droit des brevets, qui se resserre et s'élargit dans le temps et l'espace selon la société considérée<sup>2</sup>. Cette flexibilité du droit des brevets est particulièrement évidente lorsqu'on observe le domaine de réservation : les créations de l'esprit qui relevaient autrefois du droit public passent, au rythme des avancées technologiques, sous le régime des droits privés<sup>3</sup>.

L'extension du domaine des brevets en droit national a déjà été analysée par plusieurs auteurs<sup>4</sup>. En revanche, elle a été peu envisagée au niveau international. La grande majorité des publications consacrées au droit international de la propriété intellectuelle se concentre sur l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC ou TRIPs)* de l'*Organisation mondiale du Commerce*<sup>5</sup>. Mais pour aller au-delà d'une simple photographie du droit international, pour discerner une dynamique comme celle de l'élargissement du domaine des brevets, il est nécessaire d'adopter une perspective plus large, qui s'inscrive dans la durée. L'originalité de cet article est de situer le domaine d'application du droit international des brevets dans sa dynamique évolutive.

Depuis la conclusion de l'Accord sur les ADPIC, aucun nouveau traité multilatéral n'a prévu de nouvelles dispositions sur la brevetabilité. Cependant, l'activité bilatérale est demeurée intense<sup>6</sup>. L'Association européenne de libre-échange, les États-Unis, le Mexique et l'Union européenne, par exemple, ont conclu des traités bilatéraux dont les dispositions rehaussent le plancher minimal de l'Accord sur les ADPIC<sup>7</sup>. Ces traités bilatéraux représentent sans doute la « nouvelle frontière » du régime international des brevets.

Notre analyse se limitera aux traités bilatéraux américains. Ce choix méthodologique n'est pas motivé par leurs dispositions plus contraignantes que celles des traités européens ou mexicains, mais en raison de leur prolifération. En effet, depuis

2. HERMITTE, M.-A., « Les concepts mous de la propriété industrielle : passage du modèle de la propriété foncière au modèle du marché », dans B. EDELMAN et M.-A. HERMITTE (dir.), *L'homme, la nature et le droit*, Paris, Christian Bourgois, 1988, p. 85-98.
3. De façon générale, la flexibilité du domaine de réservation du droit des brevets se traduit par un élargissement de ce dernier plutôt que par un mouvement circulaire ou régressif. VIVANT, M., *Protéger les inventions de demain*, Paris, La Documentation française, 2003, p. 10.
4. Par exemple GALLOUX, J.-C., « L'impérialisme du brevet », dans E. MACKAAY (dir.) *Nouvelles technologies et propriété*, Montréal-Paris, Thémis-Litec, 1991, p. 111-138.
5. *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*. Annexe 1C de l'*Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce*, fait à Marrakech le 15 avril 1994, UNTS 31874.
6. Nous avons déjà décrit le contexte dans lequel sont négociés ces traités bilatéraux. MORIN, J.-F., « Le droit international des brevets : entre le multilatéralisme et bilatéralisme américain », vol. 34, *Études internationales*, n° 3, décembre 2003, p. 537-562.
7. MORIN, J.-F., *Les accords bilatéraux et régionaux de propriété intellectuelle dans la Francophonie*, juin 2003, 10 p., [http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/ADPIC\\_franco\\_Morin.pdf](http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/ADPIC_franco_Morin.pdf).

que, en 2002, l'administration américaine a obtenu le *Trade Promotion Authority*<sup>8</sup>, aucun pays n'a été plus actif à l'échelle bilatérale. En l'espace de quelques mois, les États-Unis ont signé des traités de libre-échange avec les pays d'Amérique centrale, l'Australie, le Chili, le Maroc et Singapour. Des traités similaires sont négociés avec l'Afrique du Sud, la Colombie, le Bahreïn, la Bolivie, l'Équateur, le Panama et le Pérou.

Nous emprunterons deux axes de recherche. Le premier s'appuie sur l'idée discutée en économie politique internationale selon laquelle les traités bilatéraux serviraient de « courroies » intermédiaires entre les traités multilatéraux<sup>9</sup>. Plus faciles à négocier, ils permettraient de dépasser les engagements antérieurs, comme l'Accord sur les ADPIC de 1994, et de préparer les négociations à venir, comme celles du prochain *Traité sur le droit matériel des brevets* de l'*Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle* (OMPI)<sup>10</sup>. Le deuxième axe de recherche nous est inspiré par le *Trade Promotion Authority*, adopté par le Congrès américain à l'été 2002 : « The principal negotiating objectives of the United States regarding trade-related intellectual property are [...] ensuring that the provisions of any [agreement] reflect a standard of protection similar to that found in United States Law. »<sup>11</sup> Ainsi, bien qu'ils associent deux pays, les traités bilatéraux refléteraient d'abord et avant tout le droit américain.

Nous utiliserons une méthodologie de droit comparé, divisée en trois temps. Nous comparerons d'abord les dispositions de chacun des traités bilatéraux étudiés, relatives à l'objet brevetable avec les dispositions équivalentes de l'Accord sur les ADPIC pour en identifier les principales différences. Au terme de cette phase, nous pourrions évaluer l'orientation du droit international des brevets en matière de brevetabilité. Puis, les différences identifiées dans la première phase serviront de point de départ pour comparer les droits nationaux des pays associés par un traité bilatéral. Nous pourrions alors retracer l'origine nationale de l'orientation prise par le droit international. Enfin, le droit exporté identifié dans la deuxième phase sera envisagé à la lumière des négociations tenues au niveau multilatéral. Nous pourrions mieux saisir la portée de ce droit exporté.

Notre démonstration s'articulera en cinq parties, correspondant aux cinq principales innovations des traités bilatéraux. Nous examinerons ainsi tour à tour l'introduction d'un délai de grâce, la précision de la condition d'application industrielle, la modification de la condition de divulgation suffisante, le renforcement de la brevetabilité des formes de vie supérieures et la suppression de la règle de non-discrimination.

8. États-Unis, *United States Code*, titre 19, § 3801-3813.

9. DEBLOCK, C., « Le Libre-échange et les accords de commerce dans la politique commerciale des États-Unis », *Cahier de recherche du Centre d'études internationales et mondialisation*, n° 3, 2004, 59 p.

10. *Draft Substantive Patent Law Treaty, Standing Committee on the Law of Patents*, OMPI, SCP/9/2, 3 mars 2003.

11. États-Unis, *United States Code*, titre 19, article 3802 (b)(4)(A)(i)(II).

## 2 L'INTRODUCTION D'UN DÉLAI DE GRÂCE

Les États-Unis sont l'un des rares pays à offrir un délai de douze mois précédant le dépôt de la demande<sup>12</sup>. Ce délai, durant lequel l'inventeur peut utiliser, vendre et divulguer son invention sans qu'elle ne perde son caractère nouveau, permet à l'inventeur de rechercher un financement ou de tester la commercialisation de son invention avant d'engager les démarches de demande de brevet.

La majorité des pays n'offrent pas de tels délais. Un inventeur américain souhaitant obtenir une protection à l'étranger ne peut donc profiter du délai de grâce offert par le régime américain et doit publier son invention seulement après avoir déposé une première demande de brevet. Par exemple, la technique de recombinaison génétique développée par Stanley Cohen et Hebert Boyer a été publiée avant le dépôt d'une demande de brevet : les inventeurs n'ont pu obtenir de brevet qu'aux États-Unis<sup>13</sup>. Par conséquent, pour que les inventeurs puissent réellement profiter du délai de grâce américain, les États-Unis doivent exporter cette norme à l'étranger. L'industrie américaine n'est pas sans l'avoir remarqué et considère que tous les traités de libre-échange devraient prévoir une telle disposition<sup>14</sup>.

Les traités de libre-échange américains signés avec le Chili, les pays d'Amérique centrale, l'Australie et le Maroc répondent aux demandes de l'industrie américaine et fixent un délai de grâce qui doit être pris en compte dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive :

« Neither Party shall use a public disclosure to bar patentability based upon a lack of novelty or inventive step if the public disclosure (a) was made or authorized by, or derived from, the patent applicant and (b) occurs within 12 months prior to the date of filing of the application in the Party. »<sup>15</sup>

Toutefois, la lettre de cet article ne reflète pas entièrement le droit américain. Dans le système américain *first-to-invent*, la période de grâce est un délai durant lequel toutes les divulgations, par l'inventeur ou non, ne sont pas destructrices de nou-

12. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 102 (b).

13. GRUBB, P. W., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology : Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy*, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 233.

14. Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters, *Advisory Committee Report to the President, the Congress and the United States Trade Representative on the U.S.-Singapore Free Trade Agreement*, 28 février 2003, p. 13, disponible sur <http://www.ustr.gov/new/fta/Singapore/ac-ifac3.pdf>.

15. *United States – Chile Free Trade Agreement*, signé à Miami le 6 juin 2003, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004, article 17.9 (7) ; *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé à Washington le 28 mai 2004, article 15.9(7) ; *United States – Australia Free Trade Agreement*, signé à Washington le 18 mai 2004, article 17.9(7) ; *United States – Morocco Free Trade Agreement*, signé à Washington le 14 juin 2004, article 15.9(8) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

veauté<sup>16</sup>. Le délai de grâce prévu dans les traités bilatéraux reflète davantage le droit australien, par exemple, pour lequel le délai de grâce ne couvre que les divulgations du déposant<sup>17</sup>. Cette précaution est nécessaire pour éviter qu'un déposant ne s'approprie l'invention d'un tiers ; elle est cependant inutile aux États-Unis puisque le droit américain prévoit que les brevets ne peuvent être attribués qu'à l'inventeur<sup>18</sup>.

L'Australie<sup>19</sup> et le Salvador<sup>20</sup> prévoient déjà un délai de grâce. Mais le Chili, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Maroc, le Nicaragua, la République dominicaine devront en revanche intégrer cette règle dans leur législation lorsqu'entreront en vigueur les traités bilatéraux qu'ils ont conclus avec les États-Unis. Ces pays constitueront ensuite de précieux alliés pour les États-Unis dans leurs négociations à l'OMPI. En effet, après l'avoir diffusé au niveau bilatéral, les États-Unis souhaitent maintenant intégrer le délai de grâce dans le futur Traité sur le droit matériel des brevets pour que les pays européens soient contraints de s'y conformer<sup>21</sup>.

### 3 LA PRÉCISION DE L'APPLICATION INDUSTRIELLE

Contrairement à l'Accord sur les ADPIC, les traités de libre-échange signés avec les pays d'Amérique centrale, l'Australie et le Maroc définissent la condition d'application industrielle : « Each Party shall provide that a claimed invention is industrially applicable if it has a specific, substantial, and credible utility. »<sup>22</sup>

La jurisprudence américaine interprète habituellement cette condition avec plus de souplesse : « All that the law requires is that the invention should not be frivolous or injurious to the well-being, good policy, or sound morals of society. »<sup>23</sup> En comparaison, l'exigence de « specific, substantial, and credible utility » est plus restrictive et risque de fermer la porte de la brevetabilité à plusieurs inventions, notamment en matière de biotechnologie<sup>24</sup>. Dans ce domaine, les innovations de la

16. ADELMAN, M., « The United States' So-Called "Grace Period" », *CASRIP Symposium Publication Series*, n° 6, juillet 2001, p. 257-259.

17. Australie, *Patents Act*, n° 90-83, 30/10/1990, article 24.

18. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 102 (f) : « A person shall be entitled to a patent unless [...] he did not himself invent the subject matter sought to be patented. »

19. Australie, *Patents Act*, n° 90-83, 30/10/1990, article 24.

20. Salvador, *Propiedad Industrial & Intellectual, Decreto Legislativo*, 15/07/1993, n° 604, article 113.

21. *Draft Substantive Patent Law Treaty, Standing Committee on the Law of Patents*, OMPI, SCP/9/2, 3 mars 2003, article 9.

22. *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé à Washington le 28 mai 2004, article 15.1(10) ; *United States – Australia Free Trade Agreement*, signé à Washington le 18 mai 2004, article 17.9(13).

23. *Lowell v. Lewis*, Circuit Court, D. Massachusetts, 1817. 15 F.Cas 1018.

24. SMITH, M. B., « An End to Gene Patents ? The Human Genome Project Versus the United States Patent and Trademark Office's 1999 Utility Guidelines », *Colorado Law Review*, 73, 2002, p. 747-785.

recherche fondamentale menée dans les universités n'ont bien souvent pas d'application industrielle connue. Plusieurs innovations biotechnologiques ont des fonctions déduites par statistiques, simulations, analogies ou extrapolations, mais ne reposent sur aucune démonstration empirique.

Cependant, la définition retenue dans les traités bilatéraux provient du régime américain des brevets. En effet, elle se trouve dans les *Utility Examination Guidelines* adoptées le 5 janvier 2001 par l'office américain des brevets (USPTO). Il ne s'agit pas d'une définition adoptée par le Congrès ou élaborée par les tribunaux mais uniquement d'une directive administrative destinée aux examinateurs qui approuvent ou rejettent les demandes de brevet<sup>25</sup>. Curieusement, les derniers traités de libre-échange propulsent cette définition dans le droit international sans même transiter formellement par le droit national !

Par ailleurs, cette définition adoptée dans un cadre bilatéral doit être lue à la lumière des négociations multilatérales conduites à l'OMPI. En effet, depuis quelques mois, les négociateurs du projet de Traité sur le droit matériel des brevets travaillent à la formulation d'une définition harmonisée. À leur réunion de mai 2003, trois options ont été proposées :

« (4) [*Industrial Applicability/Utility*] A claimed invention shall be industrially applicable (useful). It shall be considered industrially applicable (useful) if it

[Alternative A] can be made or used for exploitation in any field of [commercial] [economic] activity

[Alternative B] can be made or used in any kind of industry. "Industry" shall be understood in its broadest sense, ~~and shall not be limited to industry and commerce proper, but include agricultural and extractive industries as in the Paris Convention.~~

[Alternative C] has a specific, substantial and credible utility. »<sup>26</sup>

La première option est une forme de compromis entre la condition d'application industrielle, en vigueur dans une majorité de pays, et celle de l'utilité, privilégiée par les pays de *common law* à l'exception du Royaume-Uni. La deuxième s'inspire de la condition d'application industrielle prévue dans le *Traité de coopération en matière de brevets*<sup>27</sup> et la troisième reflète la condition d'utilité telle que définie par les *Utility Examination Guidelines* de l'office américain des brevets. Pour convaincre les pays membres de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle

25. La directive en question précise elle-même : « The Guidelines do not constitute substantive rulemaking and hence do not have the force and effect of law. » *Federal Register*, vol. 66, n° 4, 5 janvier 2001.

26. *Draft Substantive Patent Law Treaty*, OMPI, SCP/9/2, 3 mars 2003, article 12.

27. *Traité de coopération en matière de brevets*, fait à Washington le 19 juin 1970, UNTS 18336, article 33(4), repris du projet original.

d'abandonner leur condition d'application industrielle et d'adopter celle de l'utilité, les États-Unis pourront sans doute compter sur l'appui des pays avec lesquels ils ont récemment signé un traité bilatéral.

#### 4 LA RÉVISION DE LA CONDITION DE DIVULGATION SUFFISANTE

Les traités bilatéraux américains signés avec les pays d'Amérique centrale, l'Australie et le Maroc modifient sensiblement la condition de divulgation suffisante prévue dans l'Accord sur les ADPIC. Ce dernier prévoit : « An applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art [...]. »<sup>28</sup> En comparaison, les derniers traités bilatéraux correspondent davantage à l'*enablement requirement* américain : « A disclosure of a claimed invention is considered sufficiently clear and complete if it provides information that allows the invention to be made and used by a person skilled in the art, without undue experimentation, [...]. »<sup>29</sup> Ainsi, le verbe *to carry out* – compatible avec les pratiques des pays membres de l'OMC<sup>30</sup> – a été remplacé par les verbes *to make* et *to use*, directement importés de la loi américaine<sup>31</sup>. En outre, la notion de *undue experimentation*, développée par la jurisprudence américaine<sup>32</sup>, a été insérée.

En plus de l'*enablement requirement*, les traités conclus avec les pays d'Amérique latine et l'Australie reproduisent le *written description requirement* américain : « Each Party shall provide that a claimed invention is sufficiently supported by its disclosure if the disclosure reasonably conveys to a person skilled in the art that the applicant was in possession of the claimed invention, as of the filing date. »<sup>33</sup> Aux États-Unis, pour qu'une revendication soit valide, la description doit démontrer que le déposant maîtrisait l'invention au moment du dépôt de la demande<sup>34</sup>. Il s'agit donc, encore une fois, d'un élément du droit américain exporté par un traité bilatéral.

---

28. *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*. Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, UNTS 31874, article 29.

29. *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé à Washington le 28 mai 2004, article 15.9(9) ; *United States – Australia Free Trade Agreement*, signé à Washington le 18 mai 2004, article 17.9(13) ; *United States – Morocco Free Trade Agreement*, signé à Washington le 14 juin 2004, article 15.10(12) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

30. GERVAIS, D., *The TRIPS Agreement : Drafting History and Analysis*, London, Sweet & Maxwell, 2003, p. 239.

31. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 112.

32. *In re Wands*, 858 F.2d 731 (1988).

33. *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé à Washington le 28 mai 2004, article 15.9(10) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

34. Ce *written description requirement*, qui s'appuie sur le premier segment de l'article 112 de la loi américaine, a été reconnu plusieurs fois par la jurisprudence américaine et a récemment été introduit

À côté de l'*enablement requirement* et du *written description requirement*, la doctrine américaine dégage une troisième condition pour satisfaire l'exigence de divulgation suffisante<sup>35</sup>, soit le *best mode requirement* : « The specification shall [...] set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention. »<sup>36</sup> Il s'agit d'une appréciation subjective qui consiste à exiger de l'inventeur qu'il divulgue ce qu'il considère comme la meilleure façon d'utiliser l'invention au moment du dépôt de la demande de brevet. Mais contrairement à l'*enablement requirement* et au *written description requirement*, cette exigence du droit américain n'est reproduite dans aucun traité bilatéral de notre analyse. Pourtant, l'Accord sur les ADPIC l'autorise expressément : « Les Membres [...] pourront exiger [du déposant] qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur. »<sup>37</sup>

De plus, les traités signés avec les pays d'Amérique centrale, l'Australie et le Maroc laissent entendre qu'un *best mode requirement* serait interdit. En effet, contrairement à l'Accord sur les ADPIC qui pose une *norme-plancher* pour la divulgation suffisante, ces traités fixent une *norme-plafond* : « A disclosure of a claimed invention is considered [...] complete if it provides information that allows the invention to be made and used by a person skilled in the art, without undue experimentation, [...]. »<sup>38</sup> Faut-il en déduire qu'un pays signataire ne peut pas exiger du déposant qu'il précise la meilleure façon d'exécuter son invention pour que la divulgation soit considérée suffisante ? Les États-Unis auraient-ils signé des traités qui prohibent une exigence du droit américain ?

La suppression du *best mode requirement* correspondrait aux souhaits de plusieurs entreprises américaines. Sans cette spécificité propre au droit américain, les entreprises pourraient garder secrètes les informations relatives à la meilleure façon de mettre en œuvre l'invention. Ainsi, la *Biotechnology Industry Organization* se dit fermement opposée à toute disposition d'un traité international qui autoriserait les États-Unis à maintenir le *best mode requirement*<sup>39</sup>.

---

dans le *Guidelines for Examination of Patent Application. Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co., United States Court of Appeals, Federal Circuit*, 1997, 119 F.3d 1559, 43 USPQ ed 1398 ; *Guidelines for Examination of Patent Application Under 35 USC 112*, « Written Description » Requirement, *Federal Register*, vol. 66, n° 4, 5 janvier 2001, disponible sur <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/writdesguide.pdf>.

35. ADELMAN, Martin J. et al., *Cases and Materials on Patent Law*, St Paul, Thomson West, 2003, p. 438.

36. États-Unis, *United States Code*, 35, article 112.

37. *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*. Annexe 1C de l'*Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce*, fait à Marrakech le 15 avril 1994, UNTS 31874, article 29(1).

38. *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé à Washington le 28 mai 2004, article 15.9(9) ; *United States – Australia Free Trade Agreement*, signé le 18 mai 2004, article 17.9(11) ; *United States – Morocco Free Trade Agreement*, signé le 14 juin 2004, article 15.9(10) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

39. Lettre de Carl FELDBAUM, président de *Biotechnology Industry Organization*, adressée à Nicholas GODICI, non datée, p. 9, disponible sur <http://www.bio.org/issues/ip/godici.pdf>.

Nul doute que l'administration américaine soit attentive à ces réclamations. Il n'est pas exclu qu'elle ait décidé d'interdire le *best mode requirement* dans un traité de libre-échange afin d'inciter le Congrès à amender la loi sur les brevets. L'interdiction du *best mode requirement* viserait davantage la promotion d'une nouvelle législation aux États-Unis, plutôt que l'exportation du droit américain à l'étranger. D'un autre côté, les lois de mise en œuvre des traités de libre-échange adoptées par le Congrès écartent l'application des dispositions contraires au droit américain qui n'ont pas force de loi aux États-Unis<sup>40</sup>. L'administration américaine ne peut donc pas court-circuiter le Congrès dans son rôle législatif. Toutefois, l'interdiction du *best mode requirement* permettrait aux partenaires commerciaux des États-Unis de contester la loi américaine dans une procédure d'arbitrage, ce qui peut être suffisant pour inciter le Congrès à modifier la loi américaine. Dans cette perspective, les traités bilatéraux servent de « courroie » entre l'exécutif et le législatif américain.

Le plafond fixé à la condition de divulgation interdit en outre d'imposer aux déposants qu'ils divulguent l'origine géographique du matériel génétique ayant permis de mettre au point l'invention revendiquée. Cette obligation est pourtant une règle qui se diffuse rapidement dans le régime international des brevets pour mettre en œuvre la Convention sur la diversité biologique, et plus particulièrement son objectif de partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques<sup>41</sup>. L'idée sous-jacente est que, si les utilisateurs de ressources génétiques divulguent l'origine des intrants génétiques de leur invention dans leur demande de brevets, la communauté internationale pourrait plus facilement vérifier que ces derniers ont bel et bien partagé les avantages qu'ils en ont tirés avec leurs fournisseurs. Ainsi, le Costa Rica, pays fournisseur de ressources génétiques, a été un des premiers à exiger des demandeurs de brevet qu'ils divulguent l'origine des ressources génétiques :

« Tanto la Oficina Nacional de Semillas como los Registros de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial, obligatoriamente deberán consultar a la Oficina Técnica de la Comisión, antes de otorgar protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad. Siempre aportarán el certificado de origen emitido por la Oficina Técnica de la Comisión y el consentimiento previo. »<sup>42</sup>

Toutefois, les États-Unis demeurent vivement opposés à cette approche environnementale du droit des brevets. Dans une communication transmise à l'OMC, la délégation américaine a sévèrement condamné l'idée d'imposer la

40. Par exemple, États-Unis, *United States-Morocco Free Trade Agreement Implementation Act*, S.2677, article 102 (A).

41. MORIN, J.-F., « La divulgation de l'origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection de l'environnement », *Les Cahiers de la propriété intellectuelle*, à paraître en 2005.

42. Costa Rica, *Ley de biodiversidad*, 7788, adoptée le 33 avril 1998, article 80.

divulgaration de l'origine des ressources génétiques : « Imposing additional requirements on all patent applicants only increases the cost of obtaining patents that would have a greater adverse effect on individual inventors, non-profit entities, and small and medium sized businesses, including those in developing countries. »<sup>43</sup> Avec leurs récents traités bilatéraux, les États-Unis ont traduit cette opposition politique par une interdiction juridique d'imposer la divulgation de l'origine. Le Costa Rica, qui a signé le traité de libre-échange avec les États-Unis, devra donc modifier sa législation.

## 5 LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU MATÉRIEL BIOLOGIQUE

L'Accord sur les ADPIC précise que les membres de l'OMC peuvent exclure les végétaux et les animaux de la brevetabilité, mais doivent prévoir « la protection des variétés végétales par des brevets, par un système *sui generis* efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens »<sup>44</sup>. Certaines délégations, notamment les pays africains, réclament l'abrogation pure et simple de cette disposition et considèrent que les variétés agricoles doivent être exclues de la brevetabilité pour des motifs environnementaux et agricoles<sup>45</sup>. À l'inverse, la délégation américaine considère qu'une exception est inutile et que les végétaux et les animaux devraient être brevetables, comme aux États-Unis, afin de stimuler l'innovation biotechnologique<sup>46</sup>. Partant de positions diamétralement opposées, les membres de l'OMC ont préféré garder cette boîte de Pandore fermée, non seulement lors de la révision de l'Accord sur les ADPIC prévue en 1999, mais également dans le cadre du cycle de Doha.

Alors que les débats multilatéraux marquent le pas, la politique bilatérale permet aux États-Unis de diffuser leur modèle juridique. Sur le plan de la brevetabilité des végétaux et des animaux, on peut diviser les récents traités bilatéraux en deux catégories. Un premier groupe est constitué par ceux qui prévoient des règles intermédiaires entre l'Accord sur les ADPIC et le droit américain. Parmi eux, le traité signé avec les pays d'Amérique centrale et celui avec le Chili encourageant, sans l'imposer, la brevetabilité des végétaux, et demeurent silencieux sur la brevetabilité des animaux : « Any Party that does not provide patent protection for plants by the

43. *Communication from United States : Review of the Provisions of Article 27.3(b)*, OMC, IP/C/W/162, 29 octobre 1999, p. 6.

44. *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*. Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, UNTS 31874, article 27(3).

45. *Communication du Kenya au nom du groupe africain : examen des dispositions de l'article 27(3)(b)*, OMC, IP/C/W/163, 8 novembre 1999.

46. *Minutes of the Meeting of 27-30 November and 6 December 2000*, OMC, IP/C/M/29, 6 mars 2001, paragraphe 185.

date of entry into force of the Agreement shall undertake all reasonable efforts to make such patent protection available. »<sup>47</sup> Le traité conclu avec les pays d'Amérique centrale prévoit en outre un mécanisme de cliquet pour les engagements qui seront pris dans l'avenir : « Any Party that provides patent protection for plants or animals as of, or after, the date of entry into force of this Agreement shall maintain such protection. »<sup>48</sup>

Les traités de la deuxième catégorie imposent tout simplement la brevetabilité des végétaux et des animaux. Les deux premiers traités de ce groupe sont ceux signés avec Singapour et avec l'Australie<sup>49</sup>, pays qui étaient déjà, avec les États-Unis, les plus ouverts à la brevetabilité des formes de vie supérieures<sup>50</sup>. Ces premiers pas servirent sans doute de levier pour le traité de libre-échange conclu récemment avec le Maroc qui, contrairement à l'Australie et Singapour, n'acceptait pas la brevetabilité des végétaux et des animaux avant de s'engager dans un traité bilatéral avec les États-Unis<sup>51</sup>. Le Maroc est ainsi devenu l'un des premiers pays en développement à s'être engagé à accepter la brevetabilité des végétaux et des animaux.

En outre, tous les traités bilatéraux<sup>52</sup> font référence au système de la *Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV)*<sup>53</sup> comme système de droits *sui generis* pour protéger les nouvelles variétés végétales. D'autres systèmes *sui generis* ont été développés<sup>54</sup>, mais les États-Unis préfèrent celui prévu dans la Convention UPOV qui offre une protection plus étendue

---

47. *United States – Chile Free Trade Agreement*, signé à Miami le 6 juin 2003, article 17.9(2) ; *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé à Washington le 28 mai 2004, article 15.9(2) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

48. *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé le 28 mai 2004, article 15.9(2) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

49. Cette obligation peut être déduite de l'absence de toute exception concernant les végétaux et les animaux dans la liste restreinte et exclusive des exceptions autorisées à la règle de brevetabilité. *United States – Singapore Free Trade Agreement*, signé le 6 mai 2003, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004, article 16(7) ; *United States – Australia Free Trade Agreement*, signé le 18 mai 2004, article 17.9(2) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

50. WATAL, J., *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*, London, the Hague and Boston, Kluwer Law International, 2001, p. 152 et 155.

51. *United States – Morocco Free Trade Agreement*, signé à Washington le 14 juin 2004, article 15(9)(2) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

52. *United States – Singapore Free Trade Agreement*, signé à Washington le 6 mai 2003, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004, article 16.1(2) ; *United States – Chile Free Trade Agreement*, signé à Miami le 6 juin 2003, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004, article 17.1 (3) ; *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé à Washington le 28 mai 2004, article art 15.1(5) ; *United States – Australia Free Trade Agreement*, signé à Washington le 18 mai 2004, article 17.1 (2) ; *United States – Morocco Free Trade Agreement*, signé à Washington le 14 juin 2004, article 15.1(2) (disponible sur [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov)).

53. *Convention internationale pour la protection des obtentions végétales*, faite à Paris le 2 décembre 1961, telle que révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, UNTS 11609.

54. LESKIEN, D. et FLITNER, M., *Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources : Options for a Sui Generis System*, Roma, International Plant Genetic Resources Institute, 1997, 75 p.

pour les acquéreurs<sup>55</sup>. Ainsi, les références à cette convention dans les traités bilatéraux contribuent à la diffusion de ce modèle. Lorsqu'on élargit notre analyse aux traités bilatéraux conclus par l'Union européenne, l'Association européenne de libre-échange, la Suisse et le Mexique, on observe qu'au moins 12 pays en développement ont joint l'UPOV après avoir signé un traité bilatéral faisant explicitement référence à cette convention.

Pays membre de l'UPOV	Date de ratification ou d'adhésion à l'UPOV	Traité bilatéral se référant à la Convention UPOV	Date de signature du traité bilatéral
Bolivie	21 mai 1999	Traité de libre-échange avec le Mexique <sup>56</sup>	10 septembre 1994
Croatie	1 <sup>er</sup> septembre 2001	Accord commercial avec la Suisse <sup>57</sup>	12 mars 1999
Équateur	8 août 1997	Accord sur la propriété intellectuelle avec les États-Unis <sup>58</sup>	13 octobre 1993
Estonie	24 septembre 2000	Accord d'association avec les Communautés européennes <sup>59</sup>	9 mars 1998
Lettonie	30 août 1997	Accord commercial avec les États-Unis <sup>60</sup>	6 juillet 1994
Lituanie	10 décembre 2003	Accord commercial avec les États-Unis <sup>61</sup>	26 avril 1994
Mexique	9 août 1997	Accord de libre-échange nord-américain <sup>62</sup>	17 décembre 1992

55. *Communication from United States, Review of the Provisions of Article 27.3(b)*, WTO, IP/C/W/209, 3 octobre 2000, p. 3.

56. *Tratado de Libre Comercio México-Bolivia*, fait le 10 septembre 1994, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995, article 16(29) (disponible sur <http://www.sice.oas.org/>).

57. *Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République de Croatie*, fait à Zagreb le 12 mars 1999, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2000, RS 0.946.292.911, annexe de l'article 13.

58. *Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ecuador Concerning the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, fait à Washington le 13 octobre 1993, article 6 (disponible sur [www.tcc.mac.doc.gov](http://www.tcc.mac.doc.gov)).

59. *Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part*, signé le 9 mars 1998, *Journal officiel* n° L 068 du 09/03/1998, p. 0003 – 0198, annexe 9.

60. *Agreement between the United States of America and the Republic of Latvia on the Relations and Intellectual Property Rights Protection*, signé à Riga le 6 juillet 1994, entré en vigueur le 20 janvier 1995, article 6 (disponible sur [www.tcc.mac.doc.gov](http://www.tcc.mac.doc.gov)).

61. *Agreement between the United States of America and the Republic of Lithuania on Trade Relations and Intellectual Property Rights Protection*, signé à Washington le 26 avril 1994, article 6 (disponible sur [www.tcc.mac.doc.gov](http://www.tcc.mac.doc.gov)).

62. *Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique*, fait à Ottawa, Mexico et Washington le 17 décembre 1992, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1994, RTC1994/2, article 1701.

Nicaragua	6 septembre 2001	Accord sur la propriété intellectuelle avec les États-Unis <sup>63</sup>	7 janvier 1998
Slovénie	29 juillet 1999	Accord de libre-échange avec l'Association européenne de libre-échange <sup>64</sup>	13 juin 1995
Trinité-et-Tobago	30 janvier 1998	Mémorandum sur la propriété intellectuelle avec les États-Unis <sup>65</sup>	26 septembre 1994
Tunisie	31 août 2003	Accord d'association avec les Communautés européennes <sup>66</sup>	30 mars 1998
Ukraine	3 novembre 1995	Accord commercial avec la Suisse <sup>67</sup>	10 juillet 1995

**Tableau 1 : Corrélation entre les adhésions à la Convention UPOV et la signature préalable d'un traité bilatéral se référant à ladite convention**

De plus, les États-Unis privilégient une version particulière de la Convention UPOV : celle de 1991, encore plus favorable aux acquéreurs de variétés végétales<sup>68</sup>. Les États-Unis ont même exigé de leurs partenaires qui étaient déjà membres de l'UPOV au moment de signer le traité bilatéral, comme le Chili et le Nicaragua, d'abandonner la version de 1978 pour adhérer à celle de 1991<sup>69</sup>.

Le traité signé avec les pays d'Amérique centrale prévoit une gradation particulièrement révélatrice de la politique américaine relative à la Convention UPOV :

« Each Party shall ratify or accede to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991) (UPOV Convention 1991).

63. *Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Nicaragua Concerning Protection of Intellectual Property Rights*, fait à Managua le 7 janvier 1998, article 1(2) (disponible sur [www.tcc.mac.doc.gov/](http://www.tcc.mac.doc.gov/)).

64. *Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Slovenia*, fait à Bergen le 13 juin 1995, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1995, article 2 de l'annexe VII (disponible sur <http://www.efta.int/>).

65. *Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of Trinidad and Tobago Concerning Protection of Intellectual Property Rights*, signé à Washington le 26 septembre 1994, article 1 (disponible sur [www.tcc.mac.doc.gov/](http://www.tcc.mac.doc.gov/)).

66. *Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part*, signé le 30 mars 1998, *Journal officiel* n° L 97 du 30/03/1998, p. 56, annexe 7.

67. *Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et l'Ukraine*, fait à Kiev le 20 juillet 1995, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 1996, RS 0.946.297.671, annexe de l'article 13.

68. Par rapport à la version de 1978, la protection est étendue à toutes les espèces, la durée minimale de protection passe de 15 ans à 20 ans pour les variétés végétales, l'exception des obtenteurs et le droit des agriculteurs sont limités et la double protection par un brevet et par un certificat d'obtention végétale est permise.

69. Malgré l'entrée en vigueur de la version 1991, la version 1978 est toujours en vigueur pour ses parties. Un pays qui aurait ratifié la version de 1978 mais pas celle de 1991 demeure assujéti à cette première.

Nicaragua shall do so by June 1, 2010. Costa Rica shall do so by June 1, 2007. All other Parties shall do so by June 1, 2006. »<sup>70</sup>

En d'autres termes, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et la République dominicaine – qui ne sont pas membres de l'UPOV – doivent y accéder dans un délai de 2 ans. Le Costa Rica, qui a déjà élaboré un projet de loi sur les obtentions végétales mais n'a pas encore adhéré à la Convention UPOV, bénéficie d'un délai de 3 ans. Le Nicaragua, qui a adhéré à la version de 1978 pour répondre aux exigences d'un précédent traité bilatéral conclu avec les États-Unis<sup>71</sup>, bénéficie quant à lui d'un délai supplémentaire de 6 ans. Cette gradation illustre bien que les pays qui s'orientent les premiers vers la position américaine bénéficient de plus longues périodes transitoires.

## 6 LA SUPPRESSION DE LA RÈGLE DE NON-DISCRIMINATION

L'article 27(1) de l'Accord sur les ADPIC prévoit une règle de non-discrimination : « Des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. »<sup>72</sup> Les arbitres du différend *Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques* ont été les premiers à constater que cette règle a non seulement une portée aussi étendue mais également imprévisible. Ils ont même renoncé à définir le terme discrimination et ont proposé d'éviter son utilisation :

« Le terme “discrimination” doit être évité chaque fois qu'il existe des critères plus précis et, lorsqu'il est utilisé, il doit être interprété avec prudence et en prenant soin de ne pas être plus précis que ne l'est le concept lui-même. [...] Étant donné la gamme très étendue de questions que pourrait soulever la définition du mot « discrimination » figurant à l'article 27 :1 de l'Accord sur les ADPIC, le Groupe spécial a décidé qu'il vaudrait mieux ne pas essayer de définir ce terme d'emblée. »<sup>73</sup>

70. *United States – Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement*, signé à Washington le 28 mai 2004, article art 15.1(5).

71. *Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Nicaragua Concerning Protection of Intellectual Property Rights*, fait à Managua le 7 janvier 1998, article 1(2) (disponible sur [www.tcc.mac.doc.gov/](http://www.tcc.mac.doc.gov/)).

72. *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*. Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, UNTS 31874, article 27(1). Jusqu'alors, aucun traité multilatéral ne prévoyait de règle similaire. Même la règle du traitement national de la Convention de Paris n'interdit pas les discriminations quant au domaine technologique et au fait que les produits soient importés ou soient d'origine nationale. Si ces discriminations s'appliquent autant aux nationaux qu'aux étrangers, elles sont autorisées par la Convention de Paris.

73. *Canada – Protection conférée par un brevet pour un produit pharmaceutique*, rapport du groupe spécial de l'OMC, WT/DS114/R, 17 mars 2000, paragraphes 7.94 et 7.98.

Étant donné sa portée imprévisible, les États-Unis ont préféré retirer cette disposition de leurs traités bilatéraux. En effet, les traités conclus avec l'Australie, le Chili, le Maroc, Singapour et les pays d'Amérique centrale reprennent tous la première phrase de l'article 27(1) de l'Accord sur les ADPIC sur les conditions de brevetabilité, mais abandonnent la deuxième sur la non-discrimination. Les traités bilatéraux prévoient donc, en plus des dispositions dites *TRIPs-Plus*, des *TRIPs-Minus* !

La règle de non-discrimination de l'Accord sur les ADPIC demeurant en vigueur, les États-Unis ne peuvent pas maintenir de mesures discriminatoires envers les autres pays membres de l'OMC<sup>74</sup>. En revanche, ils peuvent légitimement établir une discrimination envers des pays, comme le Vietnam, qui ne sont pas membres de l'OMC mais qui ont signé un traité bilatéral. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 104 de la loi américaine sur les brevets, selon lequel la date de conception d'une invention ne peut s'appuyer que sur des documents ou des activités réalisées aux États-Unis ou dans un pays membre de l'OMC<sup>75</sup>. Ainsi, un déposant aux États-Unis ne pourrait pas établir qu'il est le véritable inventeur en se fondant sur des activités qui ont eu lieu dans un laboratoire du Vietnam.

En outre, les États-Unis maintiennent plusieurs mesures qu'un panel d'arbitrage pourrait considérer comme discriminatoires envers les autres pays membres de l'OMC. Mentionnons en désordre : 1) les procédures de l'*International Trade Commission* envers les inventions étrangères<sup>76</sup>, 2) l'exclusion des communications orales faites à l'extérieur des États-Unis, 3) l'appréciation de la nouveauté<sup>77</sup>, 4) les droits particuliers octroyés aux titulaires de brevets pharmaceutiques<sup>78</sup>, 5) l'obligation de publier une demande internationale en anglais de divulgation d'une invention destructrice de nouveauté à partir de la date de dépôt<sup>79</sup>, 6) les conditions imposées à l'octroi de licences sur des inventions développées avec l'assistance du gouvernement fédéral<sup>80</sup>, 7) les effets sur la nouveauté des inventions américaines qui ne sont pas divulguées<sup>81</sup>.

---

74. L'article 30(3) de la *Convention de Vienne sur le droit des traités* (faite à Vienne le 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, UNTS 18232) prévoit que, « lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, [...] le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur ». En raison de la présomption de compatibilité, on peut difficilement soutenir qu'un traité qui n'impose pas formellement une discrimination soit incompatible avec un traité qui l'interdit. En respectant la règle de non-discrimination, les membres de l'OMC honorent à la fois les obligations prévues dans l'Accord sur les ADPIC et leurs engagements bilatéraux.

75. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 104.

76. MUTTI, J. et YEUNG, B., « Section 337 and the Protection of Intellectual Property in the United States : The Complainants and the Impact », *The Review of Economics and Statistics*, vol. 78, n° 3, 1996, p. 510-520.

77. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 102(a).

78. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 156.

79. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 102(e).

80. États-Unis, *United States Code*, titre 23 article 209.

81. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 102(g).

Notre but n'est pas de détailler ce type de dispositions, qui peuvent être considérées discriminatoires, ni même de les recenser en totalité. Il s'agit simplement d'expliquer la suppression de la règle de non-discrimination en démontrant que le droit américain y est vulnérable. Nous insisterons donc sur un seul exemple de discrimination : la discrimination positive en faveur de la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Ces inventions bénéficient, en effet, d'un régime particulier pour la brevetabilité de procédés connus qui utilisent de nouveaux composés ou qui sont utilisés pour développer de nouveaux composés :

« A biotechnological process using or resulting in a composition of matter that is novel under section 102 and nonobvious under subsection (a) of this section shall be considered nonobvious if (A) claims to the process and the composition of matter are contained in either the same application for patent or in separate applications having the same effective filing date ; and (B) the composition of matter, and the process at the time it was invented, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person. »<sup>82</sup>

Les tribunaux ont par la suite eu tendance à transposer cette exception biotechnologique à d'autres domaines technologiques<sup>83</sup>. Il pourrait s'agir d'une discrimination *de jure*<sup>84</sup>, puisque la loi américaine, telle qu'adoptée par le Congrès, dispose que cette exception pour les revendications de procédés connus ne s'applique qu'aux inventions biotechnologiques.

En outre, les inventions biotechnologiques peuvent bénéficier de procédures accélérées pour l'examen des demandes de brevet. Le *Manual of Patent Examining Procedure* du USPTO prévoit la possibilité pour le déposant d'une invention biotechnologique de demander que sa demande soit traitée en priorité, c'est-à-dire examinée avant des demandes déposées antérieurement<sup>85</sup>. Cette accélération des procédures confère au déposant un net avantage puisque, en sachant plus rapidement si un brevet lui sera accordé, il pourra commercialiser plus tôt son invention.

Mais comment expliquer que les États-Unis puissent maintenir de telles mesures qui semblent contraires à l'article 27(1) de l'Accord sur les ADPIC ? Si le droit américain des brevets n'a jamais fait l'objet de plainte pour discrimination à l'OMC<sup>86</sup>, c'est notamment parce que les États-Unis ne sont pas les seuls à maintenir

82. États-Unis, *United States Code*, titre 35, article 103 (B)(1).

83. *In re Ochiai*, 37 USPQ2d 1127 (Fed. Cir. 1995).

84. En l'absence de définition, les arbitres ont établi une catégorisation et distinguent la discrimination *de jure* de la discrimination *de facto*. *Canada – Protection conférée par un brevet pour un produit pharmaceutique*, OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS114/R, 17 mars 2000, paragraphe 7.94.

85. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, *Manual of Patent Examining Procedure*, 8<sup>e</sup> édition, révisée en février 2003, section 708.02, paragraphe 12.

86. Tout au plus, des demandes de consultations ont été déposées à l'OMC par le Brésil, le Canada, les Communautés européennes, l'Inde et le Japon sans avoir jamais conduit à l'établissement d'un

de telles mesures. En fait, un nombre important de pays membres de l'OMC, sinon la majorité, maintient des mesures qui pourraient être considérées comme discriminatoires par un panel d'arbitrage. La loi brésilienne, par exemple, pourrait être jugée discriminatoire envers les inventions importées :

« Ensejam, igualmente, licença compulsória [...] a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação. »<sup>87</sup>

D'ailleurs, en janvier 2001, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial relatif à cette disposition brésilienne<sup>88</sup>. Mais le mois suivant, le Brésil a répliqué en déposant une demande de consultation sur les articles de la loi américaine qui seraient discriminatoires envers les inventions importées<sup>89</sup>. En juillet 2001, les États-Unis et le Brésil ont annoncé qu'ils étaient arrivés à un arrangement mutuel<sup>90</sup>. En somme, un jeu de menaces réciproques court-circuite l'application de cette norme, et sa suppression au niveau bilatéral consacre les discriminations maintenues au niveau national.

## 7 CONCLUSION

Les conditions de brevetabilité prévues dans les traités bilatéraux prouvent que la relation entre les traités bilatéraux et les traités multilatéraux est complexe et qu'elle peut être analysée sous plusieurs angles. Nous avons constaté que certaines dispositions des traités bilatéraux visent à diffuser des traités multilatéraux déjà conclus, d'autres à contrecarrer des propositions lancées sur la scène multilatérale, et d'autres

---

groupe spécial. *United States – US Patents Code – Request for Consultations by Brazil*, OMC, WT/DS224/1, 7 février 2001, 1 p. ; *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930 and Amendments Thereto – Request to Join Consultations – Communication from Canada*, OMC, WT/DS186/2, 1<sup>er</sup> février 2000, 1 p. ; *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930 and Amendments Thereto – Request for Consultations by the European Communities and their Member States*, OMC, WT/DS186/1, 18 janvier 2000, 1 p. ; *United States – US Patents Code – Request to Join Consultations – Communication from India*, OMC, WT/DS224/2, 19 février 2001, 1 p. ; *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930 and Amendments Thereto – Request to Join Consultations – Communication from Japan*, OMC, WT/DS186/3, 1<sup>er</sup> février 2000, 1 p.

87. Brésil, *Lei Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*, n° 9279, 14 mai 1996, article 68.

88. *Brazil – Measures Affecting Patent Protection – Request for the Establishment of a Panel by the United States*, OMC, WT/DS199/3, 9 janvier 2001, 1p.

89. *United States – US Patents Code – Request for Consultations by Brazil*, OMC, WT/DS224/1, 7 février 2001, 1 p.

90. *Brazil – Measures Affecting Patent Protection – Notification of Mutually Agreed Solution*, OMC, WT/DS199/4, 19 juillet 2001, 1 p.

encore à promouvoir des positions spécifiques dans le cadre de négociations multilatérales.

Ce tableau se complexifie encore plus lorsqu'on ajoute la dynamique entre le national et l'international. En effet, nous avons vu que la majorité des normes bilatérales sont directement importées du droit américain. Par contre, quelques dispositions, notamment sur la condition de divulgation, conduiront sans doute à des modifications de ce droit.

Les articulations entre le national, le bilatéral et le multilatéral sont donc multiples, mais une tendance générale peut être déjà dégagée : l'exportation du droit américain ! En partant d'une constatation sur le droit international des brevets – l'élargissement du domaine des brevets – et en utilisant une méthodologie de droit comparé, mettant en relief les avancées du droit américain, nous concluons à l'exportation de ce droit vers des ordres juridiques étrangers et vers le régime international des brevets à travers les traités bilatéraux. Ces initiatives américaines, combinées aux initiatives similaires de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange<sup>91</sup>, permettent d'expliquer pourquoi des pays en développement ayant peu d'activité de recherche en biotechnologie acceptent d'octroyer des brevets sur les formes de vie supérieures et adhèrent à la Convention UPOV de 1991 alors que des pays comme le Canada ou la Norvège n'ont toujours pas franchi ces étapes<sup>92</sup>. Reste à savoir si les pays en développement qui ont signé des traités bilatéraux américains ou européens mettront effectivement en œuvre ces greffes juridiques...

## SUMMARY

### INTERNATIONAL PATENT REGIME IN RECENT FREE TRADE US INTERNATIONAL AGREEMENTS

*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) of the World Trade Organization (WTO) is no longer the « new frontier » of the international patent regime. Indeed, the United States and other developed countries negotiate bilateral « TRIPs-plus » treaties with developing countries. Arguably, bilateralism allows to bypass the dead-end debates at the TRIPs Council and to build alliances for upcoming multilateral negotiations at the World Intellectual Property Organization. This article compares patentability provisions of the recently-concluded U.S. Free Trade Agreements with the TRIPs Agreement.*

*Although most of the provisions of the TRIPs Agreement are integrated in bilateral treaties, we identify five significant changes : 1) bilateral treaties provide a 12*

91. MORIN, J.-F., *Les accords bilatéraux et régionaux de propriété intellectuelle dans la Francophonie*, juin 2003, 10 p., [http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/ADPIC\\_franco\\_Morin.pdf](http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/ADPIC_franco_Morin.pdf).

92. OCDE, *Pratiques en matière de propriété intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie*, documents de travail de l'OCDE, vol. VII, n° 18, Paris, 1999, p. 5.

*months grace period to inventors ; 2) the industrial application requirement is defined has a « specific, substantial, and credible utility » ; 3) a ceiling to the disclosure requirement is introduced ; 4) the plant protection regime is reinforced ; 5) the non-discrimination rule is omitted.*

*Our comparative analysis shows that bilateralism allows the US to consolidate existing multilateral treaties, such as the TRIPs Agreement and the UPOV Convention, and to fortify its negotiating position for future multilateral treaties, such as the WIPO Substantive Patent Law Treaty. The new features of bilateral treaties indicate that the international patent regime is still oriented through the US patent law model.*

**Mots clés :** brevet, droit international bilatéral américain, délai de grâce, divulgation suffisante, matériel biologique, non-discrimination

**Subject Descriptors (EconLit Classification System) :** F150, K330