

Réunion des États membres et des autorités de dépôt internationales selon le Traité de Budapest

Genève, 13 – 14 novembre 2023

**DOCUMENT D'INFORMATION : MANIPULATION DE MICRO-ORGANISMES
DÉPOSÉS EN APPLICATION DU TRAITÉ DE BUDAPEST APRÈS LA PÉRIODE DE
CONSERVATION**

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Après avoir accepté le dépôt d'un micro-organisme¹, les autorités de dépôt internationales sont tenues de conserver le micro-organisme d'une manière qui garantisse sa viabilité et l'absence de contamination pendant la période prescrite à la règle 9 du règlement d'exécution du Traité de Budapest. Le Traité de Budapest ne régit néanmoins pas la manière dont les autorités de dépôt internationales doivent manipuler les micro-organismes après cette période de conservation. En conséquence, les autorités de dépôt internationales et les déposants peuvent être confrontés à des incertitudes sur le plan opérationnel, à moins qu'un accord ne soit conclu entre les deux parties au moment du dépôt.

2. Le présent document contient des informations générales sur la question de la manipulation du matériel biologique déposé après la période de conservation prescrite par la règle 9, afin de faciliter l'examen de cette question dans le cadre du thème 5 de la réunion des États membres et des autorités de dépôt internationales en vertu du Traité de Budapest.

¹ Dans le présent document, les termes "micro-organisme" et "matériel biologique" sont utilisés de manière interchangeable. Cela étant, le terme "matériel biologique", qui figure dans de nombreuses lois nationales sur les brevets et dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), est utilisé de manière générale dans le présent document, tandis que le terme "micro-organisme" est utilisé en référence aux dispositions du Traité de Budapest.

CADRE PREVU PAR LE TRAITE DE BUDAPEST POUR LA CONSERVATION DES MICRO-ORGANISMES DEPOSES

3. La règle 9.1 du règlement d'exécution du Traité de Budapest indique que tout micro-organisme déposé auprès d'une autorité de dépôt internationale est conservé pour une période d'au moins cinq ans après la réception, par ladite autorité, de la plus récente requête en remise d'un échantillon du micro-organisme déposé et, dans tous les cas, pour une période d'au moins 30 ans après la date du dépôt (ce que l'on appelle les "30 + 5 ans").

4. Cette règle est le fruit des délibérations menées dès le début des négociations entre les États membres de l'OMPI en vue d'établir un cadre de coopération internationale pour le dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Le comité d'experts sur le dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets est un organe qui a négocié le projet de traité et de règlement d'exécution jusqu'à la conférence diplomatique pour l'adoption du Traité de Budapest en 1977. Les documents de travail et les rapports du comité, ainsi que les Actes de la Conférence diplomatique, constituent la principale source de l'historique législatif du Traité de Budapest².

Disponibilité du matériel déposé et exigence relative au caractère suffisant de la divulgation

5. Le Traité de Budapest exige de ses parties contractantes qu'elles acceptent l'effet du dépôt des micro-organismes auprès d'une quelconque autorité de dépôt internationale aux fins de la procédure nationale en matière de brevets, c'est-à-dire qu'elles complètent la description écrite de l'invention revendiquée par ce dépôt afin de satisfaire à l'exigence de divulgation suffisante en vertu de leurs lois respectives sur les brevets. Il a donc été communément admis que le matériel déposé en application du Traité de Budapest devait être mis à disposition dans le cadre de la divulgation des inventions revendiquées, et que les autorités de dépôt internationales devaient être tenues de conserver le matériel déposé pendant une période minimale donnée afin d'en garantir la disponibilité. La règle 11 prévoit donc la remise d'échantillons de micro-organismes déposés par les autorités de dépôt internationales.

6. L'importance de conserver le matériel biologique déposé et de le mettre à la disposition des parties autorisées apparaît également dans d'autres dispositions du Traité de Budapest. Par exemple, conformément à la règle 6.1.a), lorsqu'un micro-organisme a été déposé en vertu du Traité de Budapest, le déposant n'a pas de droit de le retirer pendant l'intégralité de la période des "30 + 5 ans". En outre, ainsi que l'indique la règle 12.1.b), la taxe de conservation perçue par les autorités de dépôt internationales est valable pour la période entière pendant laquelle le micro-organisme est conservé, c'est-à-dire "30 + 5 ans". En d'autres termes, une fois que le micro-organisme a été déposé en vertu du Traité de Budapest, sa conservation par les autorités de dépôt internationales pendant cette période ne dépend plus de la volonté du déposant.

7. Il découle également de la règle 9.1 que la période de conservation d'un micro-organisme sera prolongée de cinq années supplémentaires pour autant qu'une nouvelle requête en remise d'un échantillon de ce micro-organisme soit reçue par l'autorité de dépôt internationale dans les cinq années suivant la précédente requête, même au-delà de la période initiale de 30 ans. Cela garantit de manière concrète que les micro-organismes déposés pour lesquels un intérêt a été manifesté par des tiers continueront d'être mis à disposition par les autorités de dépôt internationales.

² En ce qui concerne les questions examinées dans le présent document, voir les documents et rapports ci-après du comité : DMO/II/3 et 16, DMO/III/2, 3 et 16, et DMO/IV/2, 3, 3 Corr. et 10. Les Actes de la Conférence diplomatique de Budapest pour la conclusion d'un traité sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/treaties/fr/preparatory-documents.html#accordion__collapse__05_a.

8. Ces diverses dispositions du Traité de Budapest permettent aux parties contractantes de s'appuyer sur les dépôts internationaux auprès des autorités de dépôt internationales pour assurer la fonction de divulgation de leur système national des brevets.

Durée de la période de conservation

9. Au cours des réunions du comité d'experts, les délégations ont exprimé différents points de vue sur la durée appropriée de la période de conservation des micro-organismes déposés par les autorités de dépôt internationales. Certaines délégations ont fait observer que, puisque la disponibilité des micro-organismes était un élément important de l'exigence liée au caractère suffisant de la divulgation, il était dans l'intérêt des offices des brevets, des déposants de demandes de brevet et du public que ces micro-organismes soient conservés pendant toute la durée de vie du brevet concerné. Dans le même temps, l'intérêt persistant du public pour la disponibilité du matériel déposé après l'expiration d'un brevet a également été noté.

10. Plus précisément, le comité a fait valoir que, lorsqu'une demande de brevet est retirée (parfois avant la publication de la demande de brevet), ou après l'expiration du brevet, le déposant de la demande/le propriétaire du brevet n'a normalement aucun intérêt à conserver le matériel déposé en application du Traité de Budapest aux fins de la procédure en matière de brevets. Néanmoins, même après l'expiration du brevet, des tiers peuvent toujours souhaiter que le matériel déposé soit conservé. Ils pourraient ainsi obtenir un échantillon du matériel et, compte tenu de l'information en matière de brevets publiée et du matériel déposé, réaliser l'invention pour laquelle le brevet a déjà expiré. Il a été observé que le besoin de conserver le matériel déposé était particulièrement évident dans les cas où celui-ci ne serait pas facilement disponible par ailleurs.

11. Les délibérations au sein du comité ont également montré que, aux fins d'un partage des enseignements tirés des brevets, certaines délégations estimaient que le matériel déposé devait être conservé sans limite de temps. D'autres ont néanmoins jugé que, pour des raisons pratiques, il n'était ni nécessaire ni faisable d'exiger des autorités de dépôt internationales qu'elles conservent le matériel déposé indéfiniment. Elles ont suggéré que la conservation par les autorités de dépôt internationales du matériel déposé soit obligatoire pendant une durée déterminée, ou jusqu'à l'expiration d'un délai au cours duquel l'autorité de dépôt internationale n'aurait reçu aucune requête en remise d'un échantillon, le délai qui expire le plus tard étant applicable.

12. La dimension internationale des dépôts auprès des autorités de dépôt internationales a également été examinée au sein du comité. Dans un système de reconnaissance des dépôts internationaux, les pays doivent pouvoir faire valoir les dépôts effectués auprès des autorités de dépôt internationales et la remise d'échantillons par ces dernières, indépendamment des diverses lois et procédures nationales en matière de brevets. De même, la disponibilité des échantillons ne doit pas être influencée par le devenir des demandes de brevet déposées ou le statut juridique des brevets délivrés dans les différents pays.

13. Compte tenu de ces aspects, la durée de "30 + 5 ans" est apparue dans le projet de règlement d'exécution du Traité de Budapest et a été adoptée par la conférence diplomatique sans autre forme de discussion.

Manipulation du matériel déposé après la période de conservation en vertu du Traité de Budapest

14. Avant de rédiger les dispositions du projet de traité et de règlement d'exécution, le Bureau international a réalisé une étude sur les différents aspects liés à la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins des procédures en matière de brevets. Dans ce document, parallèlement à l'analyse de la durée de la période de conservation, la question de savoir si une autorité de dépôt internationale serait libre de décider d'interrompre le

dépôt après l'expiration de la durée minimale a été examinée³. Le document se contente néanmoins de noter que, puisqu'un certain nombre de pays s'appuieront sur le dépôt international, un intérêt pourrait subsister pour le maintien du dépôt dans certains pays. Si le Bureau International a présenté une solution envisageable à cette situation⁴, celle-ci n'a pas été retenue au cours de la négociation du traité.

15. En conséquence, ni la règle 9 (Conservation des micro-organismes) ni aucune autre disposition du Traité de Budapest n'aborde la question de savoir comment les autorités de dépôt internationales doivent manipuler les micro-organismes déposés après l'expiration de la période des "30 + 5 ans". En l'absence d'une disposition dans le Traité de Budapest, les lois nationales régissant chaque autorité de dépôt internationale sont réputées applicables dans ce contexte.

CADRE NATIONAL/REGIONAL RELATIF A LA CONSERVATION DES MICRO-ORGANISMES DEPOSES

16. La section E du Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest⁵ rassemble les exigences des offices de propriété industrielle des États parties au Traité de Budapest et des organisations intergouvernementales de propriété industrielle qui acceptent les effets du dépôt effectué auprès des autorités de dépôt internationales. La durée de la période de conservation est l'une des informations compilées dans la Section E, à partir des données reçues des parties contractantes et des organisations intergouvernementales. Les informations concernant la manipulation du matériel déposé après la période de conservation en vertu du Traité de Budapest n'ont néanmoins pas été systématiquement collectées dans le guide.

17. Lorsqu'un État partie au Traité de Budapest (ou une organisation intergouvernementale) prévoit dans sa législation la durée de conservation, il est entendu que cette disposition n'est applicable qu'aux collections de cultures situées sur son territoire et reconnues par cet État (ou cette organisation) aux fins de sa procédure en matière de brevets. Si la législation nationale d'un pays exige que les dépôts soient effectués auprès de l'une des autorités de dépôt internationales, il peut être inutile de prescrire la période de conservation dans la législation nationale, en particulier lorsqu'aucune autorité de dépôt internationale n'est située dans ce pays.

18. Conformément à la Section E du guide, plus de la moitié des lois des États parties au Traité de Budapest ne contiennent aucune disposition sur la période de conservation⁶. Certains États parties au Traité de Budapest, qui ne disposent d'aucune disposition particulière dans leurs lois, appliquent la règle 9.1 du règlement d'exécution du Traité de Budapest⁷. Les lois de certains autres pays contiennent une disposition renvoyant à la règle 9.1 ou reproduisant la règle 9.1⁸.

³ Paragraphe 23 du document DMO/II/3.

⁴ Le Bureau international a suggéré que les autorités de dépôt internationales soient tenues de notifier leur intention d'interrompre le dépôt et que, à la demande de tout gouvernement intéressé, éventuellement contre remboursement du coût lié au maintien de la conservation du matériel déposé, les autorités de dépôt internationales poursuivent le dépôt, au moins pendant un certain temps.

⁵ <https://www.wipo.int/budapest/fr/guide/index.html>.

⁶ Afrique du Sud, Albanie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espagne, Estonie, Guatemala, Honduras, Kazakhstan, Kirghizistan, Irlande, Israël, Jordanie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Monaco, Nicaragua, Oman, Ouzbékistan, Panama, Pérou, Qatar, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Tunisie et Türkiye.

⁷ Arménie, Australie, Croatie, Fédération de Russie, Italie, Malaisie, Mexique, Portugal, République de Moldova et Viet Nam.

⁸ Allemagne, Finlande, Grèce, Hongrie, République de Corée, Suisse et Ukraine.

19. Les lois de certains États parties au Traité de Budapest prévoient une disposition qui précise la durée de la conservation. Selon la pratique communiquée par la Bulgarie, la durée de la conservation est illimitée. Dans certains pays, la durée de conservation est, selon leur pratique ou le droit applicable, au moins la durée de validité du brevet⁹ ou la durée de validité du brevet majorée de trois ans¹⁰.

20. Certains États parties au Traité de Budapest ont expressément fixé une durée de conservation différente pour les dépôts internationaux (c'est-à-dire, les dépôts effectués auprès des autorités de dépôt internationales) et les dépôts nationaux (c'est-à-dire, les dépôts effectués avec d'autres collections de cultures reconnues en vertu de la législation nationale sur les brevets). Par exemple, selon la pratique du Japon en matière de brevets, les micro-organismes déposés doivent être conservés jusqu'à l'expiration du brevet correspondant dans le cas des dépôts nationaux, alors qu'ils doivent l'être pendant au moins 30 ans dans le cas des dépôts internationaux. En Allemagne, si la règle 9.1 s'applique aux dépôts effectués dans le cadre du Traité de Budapest, le matériel biologique déposé doit être conservé, pour les dépôts effectués en dehors de ce traité, pendant cinq ans à compter de la réception de la plus récente requête en remise d'un échantillon du matériel biologique déposé majorés, dans tous les cas, d'au moins cinq années supplémentaires après l'expiration du délai maximum de protection réglementaire de tous les droits de propriété intellectuelle afférents au matériel biologique déposé.

21. Aux Philippines, l'une des conditions requises pour une demande portant sur du matériel biologique et des micro-organismes est que l'institution de dépôt soit contractuellement tenue de placer la culture dans sa collection permanente.

22. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, un dépôt doit être effectué pour au moins 30 ans après la date du dépôt et d'au moins cinq ans après la plus récente requête en remise d'un échantillon du dépôt. Dans tous les cas, les échantillons doivent être conservés dans le cadre d'accords qui prévoient leur mise à disposition au-delà de la durée de validité du brevet pour lequel le dépôt a été effectué (c'est-à-dire, la durée de validité du brevet majorée de six ans pour tenir compte des limitations). Le Manuel relatif à la procédure d'examen des demandes de brevet précise que l'obligation susmentionnée relative à la conservation des échantillons est applicable, qu'un dépôt soit effectué ou non au titre du Traité de Budapest¹¹.

PRATIQUES DES AUTORITES DE DEPOT INTERNATIONALES EN MATIERE DE MANIPULATION DES MICRO-ORGANISMES DEPOSES APRES LA PERIODE DE CONSERVATION PRESCRITE

23. Le Traité de Budapest est entré en vigueur en 1980. Pendant de nombreuses années, la question de la manipulation du matériel biologique déposé après la période de conservation prescrite ne s'est pas posée. Cependant, lentement mais sûrement, le matériel biologique déposé dans les années 1980 arrive à la fin de la période de conservation de "30 + 5 ans". En conséquence, la question de sa manipulation est une véritable question pour les autorités de dépôt internationales.

24. Puisque la règle 9.1 du règlement d'exécution est muette sur les obligations des autorités de dépôt internationales en ce qui concerne la manipulation des micro-organismes déposés après l'expiration de la période de conservation prescrite, les autorités de dépôt internationales ont commencé à s'interroger sur la manière de manipuler ces micro-organismes de manière appropriée.

⁹ Arménie, Bélarus, Géorgie, Macédoine du Nord et Slovénie.

¹⁰ Pologne.

¹¹ Voir la section 2408, chapitre 2400 du Manuel relatif à la procédure d'examen des demandes de brevet de l'USPTO.

25. Le résultat de ces discussions est résumé dans le code de bonnes pratiques des autorités de dépôt internationales, un document qui propose des pratiques recommandées non contraignantes sur des aspects techniques et opérationnels non réglementés par le Traité de Budapest, mais néanmoins importants pour permettre aux autorités de dépôt internationales de s'acquitter de leurs tâches quotidiennes dans le cadre du Traité de Budapest, par exemple la réception et la conservation du matériel biologique et les tests de viabilité. Il s'agit d'un document évolutif (mis à jour en permanence) élaboré par les autorités de dépôt internationales, et non d'un instrument normatif. En conséquence, les autorités de dépôt internationales n'ont aucune obligation légale de suivre le code de bonnes pratiques, qui n'a aucune base légale en vertu du traité ou du règlement d'exécution.

26. En ce qui concerne la manipulation du matériel biologique déposé après la période de conservation, le code de bonnes pratiques conseille aux autorités de dépôt internationales de prendre des dispositions appropriées avec le déposant sur ce qu'il convient de faire du matériel déposé à l'issue de la période de conservation. Ces dispositions doivent être précisées dans un contrat entre l'autorité de dépôt internationale et les déposants. Le code de bonnes pratiques prévoit la possibilité de mettre le matériel à la disposition du public, par exemple dans le catalogue public de la collection, ou d'étendre le dépôt moyennant une redevance. Pour le matériel biologique qui a été déposé sans aucun accord avec le déposant concernant la manipulation du matériel après la période de conservation, le code de bonnes pratiques recommande qu'au cours de la vingt-neuvième année de conservation, l'autorité de dépôt internationale demande au déposant s'il souhaite prolonger la période de conservation contre paiement d'une redevance. En l'absence d'un accord sur une telle prolongation, il est recommandé que l'autorité de dépôt internationale mette le dépôt à la disposition du public.

27. Des questions restent en suspens quant à la mise en pratique de cette solution. En particulier, pour les anciens dépôts pour lesquels aucun accord n'a été conclu avec les déposants, il peut être difficile, pour les autorités de dépôt internationales, de contacter le déposant concerné près de 30 ans ou plus après la date du dépôt, et d'obtenir un accord sur la manipulation du matériel déposé. En outre, certaines autorités de dépôt internationales ont signalé que certains déposants souhaitaient que le micro-organisme déposé leur soit restitué, ou soit détruit, après la période de conservation prescrite.

MANIPULATION DE MICRO-ORGANISMES DEPOSES EN VERTU DU TRAITE DE BUDAPEST APRES LA PERIODE DE CONSERVATION PRESCRITE – QUESTIONS A EXAMINER

28. Comme le suggère l'historique législatif du Traité de Budapest, les questions relatives à la période de conservation, à la disponibilité du matériel déposé et à la manipulation de ce matériel par les autorités de dépôt internationales après la période de conservation en vertu du Traité de Budapest sont interdépendantes. Elles jouent un rôle important dans l'amélioration du mécanisme de divulgation prévu par le système des brevets. En conséquence, la manipulation par les autorités de dépôt internationales du matériel déposé ayant atteint la fin de la période de conservation prescrite est également une véritable question pour les États parties au Traité de Budapest.

29. La question, longtemps négligée, s'avère complexe, car elle peut être examinée sous des angles différents :

- l'intérêt légitime des déposants/déposants de demandes de brevet/titulaire de brevets à l'égard de leur matériel biologique après la période des "30 + 5 ans";
- l'intérêt légitime des tiers à accéder au matériel biologique déposé après la période des "30 + 5 ans"; et

- le rôle attendu des offices de propriété intellectuelle et du système des brevets dans la mise à disposition continue des informations contenues dans les brevets, dont les dépôts font partie intégrante.

30. En outre, les effets des différents modèles de manipulation sur le fonctionnement et l'administration des autorités de dépôt internationales et sur la pérennité du système de Budapest constituent également l'un des aspects essentiels à prendre en considération. Ainsi qu'il a été mentionné dans les précédentes délibérations du comité d'experts, la mise à disposition du matériel déposé après la période des "30 + 5 ans" suppose une prise en charge des coûts de conservation du matériel auprès de l'autorité de dépôt internationale ou dans toute autre collection de cultures.

31. Puisque aucune réponse ne peut être trouvée dans la version actuelle du Traité de Budapest, les autorités de dépôt internationales ont examiné la question compte tenu de la loi applicable dans leurs pays respectifs. Néanmoins, toutes les parties contractantes du Traité de Budapest peuvent faire valoir les dépôts effectués auprès de l'une quelconque des autorités de dépôt internationales aux fins de la divulgation des inventions concernées. En conséquence, le Bureau international invite dans un premier temps les États membres et les autorités de dépôt internationales à exprimer leurs vues sur les meilleures pratiques en matière de manipulation du matériel déposé après la période des "30 + 5 ans", afin de déterminer s'il est possible et souhaitable de poursuivre les discussions au niveau international sur cette question.

[Fin du document]