COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le14.01.2002
COM(2002) 2 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Évaluation des implications dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique de la non-publication ou de la publication tardive de documents dont l'objet pourrait être brevetable comme prévu à l'article 16(b) de la directive 98/44/CE relative à la protection des inventions biotechnologiques

[SEC(2002) 50]

RAPPORT DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Évaluation des implications dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique de la non-publication ou de la publication tardive de documents dont l'objet pourrait être brevetable comme prévu à l'article 16(b) de la directive 98/44/CE relative à la protection des inventions biotechnologiques

TABLE DES MATIÈRES

SYNTHÈSE ANALYTIQUE 4

INTRODUCTION 6

1. Biotechnologie et génomique 6

1.1. Biotechnologie et génomique – une technologie d'avant-garde pour le troisième millénaire 6

1.2. Promouvoir la base de connaissances et la compétitivité de l'industrie 7

1.3. Le développement de la recherche fondamentale en génie génétique : statistiques sur le dépôt de brevet et la publication scientifique 7

2. Le rôle des publications scientifiques et des brevets 9

2.1. Différentes stratégies pour gérer la propriété intellectuelle : publier - breveter - garder le secret 9

2.2. Protection des inventions créatives et diffusion des connaissances - les deux objectifs du système des brevets 9

2.3. Le rôle des brevets pour la commercialisation des résultats de recherches financées par des fonds publics 9

2.4. Conflits possibles entre les stratégies de «publication» et de «dépôt de brevet» 10

2.5. Le dépôt de brevet retarde-t-il la publication scientifique ? 11

3. Dépôt de brevet et retard dans la publication scientifique - résultats d'une enquête .. 11

3.1. Enquête par questionnaire - public cible et réponse 12

3.2. Analyse statistique des réponses à l'enquête 12

3.2.1. Retard de publication de résultats qui pourraient faire l'objet d'un brevet 12

3.2.2. Mesures pour éviter les retards 13

3.2.3. Résultats supplémentaires 15

3.2.4. Résumé des commentaires faits par les répondants 16

4. Mesures pour éviter les retards de publication 17

4.1. Le délai de grâce 17

4.1.1. Avantages et inconvénients éventuels du délai de grâce - Résultat d'une audition publique de la CE 17

4.1.2. Avis des experts pour et contre un délai de grâce 17

4.1.3. Les travaux entrepris sous les auspices de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) 21

4.2. La demande de brevet provisoire 21

4.3. Activité d'assistance et de sensibilisation, en particulier pour les chercheurs du secteur public 22

4.4. Cadre juridique, règlements et autres politiques relatives aux droits de propriété intellectuelle 23

5. Synthèse et conclusions 23

SYNTHÈSE ANALYTIQUE

Le présent rapport est requis conformément à l'article 16b de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui impose à la Commission de produire «dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de cette directive, un rapport tendant à évaluer les implications dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique de la non-publication ou de la publication tardive de documents dont l'objet pourrait être brevetable».

Le Conseil de Stockholm a identifié la biotechnologie et, en particulier, le génie génétique comme une nouvelle technologie d'avant-garde. Au cours des dix dernières années, le nombre de publications dans le domaine de la biotechnologie a plus que doublé dans les pays de l'OCDE. Dans le même temps, le nombre de demandes de brevet dans le domaine de la biotechnologie déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales (US Patent and Trademark Office) et de l'Office européen des brevets a augmenté en moyenne de 13-15% par an, alors que pour l'ensemble des brevets, les taux de croissance annuelle n'étaient que de 5%.

Les instituts de recherche, les universités et les petites entreprises de biotechnologie, qui sont les principaux acteurs de l'innovation dans les sciences du vivant, peuvent avoir l'intention de déposer des demandes de brevet mais, en même temps, souhaiter divulguer aussi rapidement que possible les résultats de leurs recherches à la communauté scientifique et/ou à des investisseurs. Le conflit entre ces stratégies de «protection» et de «publication» peut conduire à un retard dans la publication de résultats scientifiques, entraver la diffusion rapide de connaissances scientifiques et ralentir ainsi le progrès. Le système des brevets assure en revanche la publication de résultats qui pourraient sinon être tenus secrets.

Une enquête a été effectuée auprès de chercheurs et d'établissements de recherche, tant dans l'industrie que dans le secteur public, ainsi qu'auprès de professionnels des questions de propriété intellectuelle (par exemple, des agents en brevets) afin de mieux cerner le problème de la publication tardive. Les principaux résultats de cette enquête sont les suivants:

- seule une très faible proportion de chercheurs et d'établissements de recherche font état d'un retard considérable dans la publication de résultats de recherches qui font l'objet d'une demande de brevet et cette proportion est la plus faible dans le cas des utilisateurs les plus expérimentés (10%) et la plus importante chez les utilisateurs moins expérimentés du système des brevets (40%).

- Le secteur de la recherche publique est nettement favorable à l'introduction d'un délai de grâce et la grande industrie y est fermement opposée. Les deux positions sont présentes parmi les petites et moyennes entreprises. La position des agents en brevets n'est pas tranchée, ce qui reflète la nature variée de leur clientèle.

- L'industrie comme les milieux universitaires jugent assez importante la possibilité de déposer une demande de brevet provisoire tandis que pour les agents en brevets, il ne s'agit bien évidemment pas d'une priorité. Les chercheurs universitaires considèrent que l'assistance pour le dépôt de brevet est un aspect important.

L'enquête confirme les positions des milieux universitaires et de l'industrie concernant l'introduction éventuelle d'un délai de grâce, qui ont été formulées à l'occasion de la consultation sur le délai de grâce organisée par la Commission européenne en octobre 1998,

de même que les avis d'experts récemment publiés sur le site web de l'Office européen des brevets (OEB).

En dépit d'un certain nombre d'études, des chiffres précis ne sont pas disponibles pour quantifier les effets économiques sur l'industrie ou pour évaluer la valeur en termes pratiques, pour la recherche universitaire, de l'introduction d'un délai de grâce. Parmi les États membres de l'OMPI, différents concepts de «période de grâce» ont été élaborés (notamment aux États-Unis et au Japon) ; il convient de les étudier en détail et d'examiner en particulier l'équilibre qu'ils assurent entre les intérêts du secteur universitaire et de l'industrie. Le concept américain du délai de grâce, associé au système du premier inventeur, est considéré comme créant le degré le plus élevé d'insécurité juridique et ne devrait pas servir d'exemple à suivre. Compte tenu de l'internationalisation croissante de la recherche, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, de son importance pour l'innovation et du fait que le secteur de la recherche publique est devenu un utilisateur majeur et plus expérimenté du système des brevets, des efforts visant à définir et à harmoniser le concept de période de grâce devraient être envisagés. Cependant, ce concept ne fonctionnera à un niveau global que s'il apporte la sécurité juridique, préoccupation majeure des utilisateurs industriels du système des brevets. Ces considérations devraient être prises en compte par le Comité permanent du droit des brevets de l'OMPI dans le cadre des discussions en cours sur l'introduction possible d'un délai de grâce.

Les conditions cadres devraient être optimisées afin de faciliter l'utilisation du système des brevets par les universitaires et les petites et moyennes entreprises. Elles devraient notamment inclure :

- l'introduction d'une demande de brevet provisoire dans tous les États membres conformément à l'article 5 du Traité sur le droit des brevets adopté à Genève, le 2 juin 2000;

- le conseil et l'assistance aux universitaires et aux PME en ce qui concerne l'utilisation correcte du système des brevets et l'utilisation stratégique des droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'enseignement et la formation sur ces thèmes;

- un système de brevets simple, efficace et abordable, comme devrait l'être le brevet communautaire proposé.

INTRODUCTION

La directive 98/44/CE sur «la protection juridique des inventions biotechnologiques»[1] a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 6 juillet 1998. L'article 16b de cette directive prévoit que la Commission transmette «*dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport tendant à évaluer les implications dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique de la non-publication ou de la publication tardive de documents dont l'objet pourrait être brevetable*».

Le présent rapport a été préparé conjointement par la Direction générale du Marché intérieur (DG Marché intérieur) et la Direction générale de la recherche (DG Recherche) de la Commission en consultation avec d'autres services concernés de la Commission.

Il a pour objectif d'examiner :

- s'il existe un retard dans la publication scientifique de résultats de recherche en génie génétique dont l'objet pourrait être brevetable;
- quelles sont les implications possibles de ce retard, s'il est important, pour la recherche fondamentale en génie génétique;
- quelles sont les mesures envisageables pour remédier aux implications négatives, en particulier les initiatives politiques au niveau de la Communauté ou des États membres.

La biotechnologie, et en particulier la génomique, est considérée comme une technologie d'avant-garde dans la société de la connaissance, qui offre un potentiel énorme pour la santé, l'alimentation et l'environnement. La section 1 fournit des données sur le nombre croissant de demandes de brevet et de publications dans l'Union européenne (UE) et compare les chiffres avec ceux des États-Unis. La section 2 examine le rôle général du dépôt de brevet et de la publication scientifique pour la recherche et l'innovation. La section 3 fournit les résultats d'une enquête sur la question du dépôt de brevet et du retard dans la publication scientifique, qui a été menée auprès de chercheurs et d'établissements de recherche, tant industriels qu'universitaires, travaillant dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique, ainsi qu'auprès d'un certain nombre d'organisations industrielles, privées et universitaires, concernées par la brevetabilité des résultats de cette recherche. La section 4 résume les discussions en cours sur les avantages et inconvénients possibles d'un délai de grâce et examine d'autres solutions et mesures politiques envisageables pour éviter et/ou minimiser les retards dans la publication d'articles scientifiques contenant des résultats de recherche qui pourraient faire l'objet d'un dépôt de brevet.

1. BIOTECHNOLOGIE ET GENOMIQUE

1.1. Biotechnologie et génomique – une technologie d'avant-garde pour le troisième millénaire

Au cours des dernières décennies, des progrès fondamentaux ont été accomplis dans la compréhension humaine de la biologie, de la structure moléculaire, de la base génétique et de

[1] JO L 213 du 30.7.98

l'écologie de toutes les entités vivantes. La connaissance des nouvelles sciences du vivant a stimulé une série d'innovations techniques, approximativement couvertes par le terme «biotechnologie», qui comprend des techniques telles que le génie génétique, le clonage, la biocatalyse, l'expérimentation génétique, la thérapie génique et les anticorps monoclonaux. Ces techniques peuvent être appliquées pour répondre à de nombreux défis auxquels sont confrontés les secteurs de la santé, de l'alimentation et de l'environnement. Elles ont notamment permis la mise au point de nouveaux médicaments pour le traitement de maladies auparavant incurables et de sources d'énergie renouvelables fondées sur la fermentation de la biomasse («biocarburants»).

Le Conseil européen de Stockholm[2] a identifié la biotechnologie comme une technologie d'avant-garde. La recherche, l'esprit d'entreprise et un cadre réglementaire qui encourage l'innovation ont été identifiés comme les facteurs les plus importants pour permettre aux entreprises de l'UE de maîtriser ces nouvelles technologies et d'exploiter pleinement leur potentiel.

1.2. Promouvoir la base de connaissances et la compétitivité de l'industrie

La base de connaissances en biotechnologie est caractérisée par une rivalité scientifique intense et une forte concurrence industrielle au niveau mondial, ainsi que par un développement rapide. La vitesse du séquençage du génome a pratiquement doublé chaque année alors que les coûts ont sensiblement baissé. Le progrès scientifique et technologique en génie génétique dépend largement de la diffusion rapide des connaissances et de la facilité d'accès aux données scientifiques, en particulier aux données génétiques brutes. Ceci a notamment été souligné dans la déclaration du 14 mars 2000 du Premier ministre britannique Blair et du Président américain Clinton :

> « Pour concrétiser pleinement les promesses de la recherche (sur le génome humain), les données fondamentales brutes sur le génome humain, … doivent être mises gratuitement à la disposition de la communauté scientifique. Le libre accès à ces informations favorisera de nouvelles découvertes qui feront reculer les maladies partout dans le monde et amélioreront la qualité de vie de l'humanité entière. »

La déclaration Blair-Clinton reconnaît aussi que la protection de la propriété intellectuelle pour les inventions à base génétique jouera également un rôle considérable pour stimuler la mise au point de nouveaux produits importants dans le domaine de la santé. Assurer la diffusion rapide des nouvelles connaissances par le biais de publications scientifiques tout en garantissant une protection efficace de la propriété intellectuelle est donc un enjeu majeur pour le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits.

1.3. Le développement de la recherche fondamentale en génie génétique : statistiques sur le dépôt de brevet et la publication scientifique

L'importance accrue des sciences biotechnologiques et, en particulier, du génie génétique, est manifeste au vu de l'activité en matière de dépôt de brevet et de publication dans ce domaine. Au cours de la période 1990-1999, les dépôts de brevet[3] en biotechnologie ont connu des taux de croissance annuels d'environ 15% à l'Office américain des brevets et marques commerciales (USPTO) et 13% à l'Office européen des brevets (OEB), alors que le taux de

---

[2] Conseil européen de Stockholm - 23 et 24 mars 2001; les conclusions de la présidence sont disponibles sur http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm

[3] Sources: OCDE, USPTO, OEB

croissance du nombre total de brevets n'était que de 5% tant à l'USPTO qu'à l'OEB. Dans le domaine du génie génétique, les statistiques de l'USPTO[4] ont montré que le taux de croissance moyen a été d'environ 30% par an entre 1985 et 1997, avec des chiffres moyens d'environ 60% ces dernières années.

L'UE est cependant à la traîne des États-Unis en ce qui concerne les dépôts de brevet pour des inventions biotechnologiques. Comme le montre le tableau 1, la part des brevets en biotechnologie, en termes aussi bien de brevets délivrés en 2000 à l'USPTO que de brevets demandés en 1997 à l'OEB, est plus faible pour les déposants des États membres de l'UE que pour ceux des États-Unis. Les administrations et organismes de recherche publics comptent parmi les principaux titulaires de brevets dans le domaine du génie génétique aux États-Unis. De 1977 à 1997, le ministère américain de la santé et des affaires sociales (US Department of Health and Human Services) et l'Université de Californie occupaient les premières places de la liste pour ce qui concerne le nombre de brevets en biotechnologie délivrés aux États-Unis, suivis par la société californienne Genentech.

	% de brevets en biotechnologie délivrés par l'USPTO en 2000	% de demandes de brevet en biotechnologie déposées à l'OEB en 1997
US	65,5	48
UE	18,7	33
JP	7,5	10

Tableau 1 : part des brevets en biotechnologie de demandeurs originaires des États-Unis, de l'UE et du Japon à l'USPTO et à l'OEB

De 1986 à 1997, les publications scientifiques dans le domaine de la biotechnologie ont plus que doublé, de 1574 à 3261 articles. Les États membres de l'UE représentaient la part la plus importante, 34%, contre 29,9% pour les États-Unis, bien qu'en moyenne, les articles américains aient été cités plus souvent que les articles provenant de l'UE[5].

Les statistiques ci-dessus montrent que l'Europe, de manière générale, a une base scientifique de haute qualité (mesurée par le taux de publication) mais qu'elle est faible dans son exploitation technologique et économique (mesurée par l'activité en matière de dépôt de brevet). Ce «paradoxe européen», qui est typique également dans d'autres secteurs et semble indiquer une faiblesse du système d'innovation de l'UE, a été analysé et discuté en détail ailleurs[6].

---

4 "Technology Profiling Report: Genetic Engineering 1977-1997", USPTO, août 1998

5 Source: OCDE, sur la base de données du NUTEK, l'agence suédoise pour le développement des entreprises

6 Commission européenne, «2e Rapport européen sur les indicateurs scientifiques et technologiques», déc. 1997

2. LE ROLE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET DES BREVETS

2.1. Différentes stratégies pour gérer la propriété intellectuelle : publier - breveter - garder le secret

La manière dont est gérée la propriété intellectuelle générée par la recherche publique ou privée peut avoir un impact considérable sur le progrès scientifique et la compétitivité de l'industrie. Il y a fondamentalement trois stratégies différentes :

- Publier les résultats et acquérir de cette façon des «droits de reproduction» ou autres «droits d'auteur» sur le contenu publié, tout en laissant dans la plupart des cas les inventions elles-mêmes sans protection (approche du domaine public). Les organismes publics de recherche et la communauté scientifique privilégient cette stratégie de publication rapide et la liste de «publications» détermine habituellement la réputation d'un chercheur, la qualité de son travail et l'évolution de sa carrière.

- Breveter les résultats ou obtenir une autre forme de droit de propriété industrielle. En contrepartie d'un délai limitée de protection exclusive dans le ou les pays concernés, l'inventeur accepte de publier les détails de son invention, habituellement après un délai de 18 mois. Cela permet aux tiers d'améliorer l'invention brevetée ou d'inventer des solutions alternatives, et ainsi de faire progresser l'état de la technique. Cette stratégie est largement utilisée par les entités commerciales afin de protéger leurs investissements dans d'autres activités de recherche et développement ou la commercialisation de l'invention brevetée. Elle est également de plus en plus utilisée par les instituts de recherche publics pour l'exploitation des résultats de recherches par octroi de licences ou par utilisation de produits résiduels.

- La stratégie du «secret», c'est-à-dire garder les résultats secrets, restreint donc fortement l'utilisation et la diffusion de ces résultats. Elle est souvent utilisée pour les résultats qui ne peuvent pas être protégés ou suffisamment protégés par l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Cette stratégie est utilisée principalement par les entités commerciales afin d'obtenir et de maintenir un avantage concurrentiel.

2.2. Protection des inventions créatives et diffusion des connaissances - les deux objectifs du système des brevets

Le système des brevets offre donc une protection pour les inventions qui ont un fort potentiel commercial pour l'industrie et sont en même temps précieuses pour le progrès scientifique et technologique. La publication obligatoire de la demande de brevet (après 18 mois dans les États membres de l'UE) assure la diffusion des informations sur les inventions technologiques importantes, en particulier celles du secteur industriel, qui sinon auraient été gardées secrètes. Le délai de publication est jugé acceptable compte tenu des implications de la stratégie alternative du «secret», dont il résulterait une absence complète de publication. Ainsi, si le dépôt de brevet peut conduire à un retard de publication, il évite l'absence complète de publication des résultats de la recherche scientifique.

2.3. Le rôle des brevets pour la commercialisation des résultats de recherches financées par des fonds publics

Depuis les années 1970, le secteur de la recherche publique utilise la «stratégie du brevet» pour soutenir la commercialisation des résultats de ses recherches via des recherches sous contrat, l'octroi de licences et la création d'entreprises indirectement induites. Les politiques

publiques, en particulier aux États-Unis et, récemment, également dans les États membres de l'UE, ont soutenu la commercialisation des résultats de recherches financées par des fonds publics en créant un environnement réglementaire favorable et une infrastructure appropriée. Par exemple, les partenaires des projets de recherche et développement (RDT) financés par le biais des programmes cadrent pluriannuels des Communautés européennes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, acquérir des droits d'exploitation exclusifs sur les résultats de leurs recherches compte tenu du risque commercial élevé et de l'importance de l'investissement nécessaire pour pouvoir les commercialiser avec succès. Les partenaires de recherche de ces programmes financés par des fonds publics ont l'obligation de protéger et/ou d'exploiter les résultats de leurs recherches. Des règles similaires s'appliquent aux programmes nationaux de RDT dans la plupart des États membres de l'UE.

Aux États-Unis, des mesures politiques prises au début des années 80 ont conduit à la création de services de concession de licences technologiques dans les principales universités, des hôpitaux et de grands organismes de recherche du pays. Ceux-ci sont chapeautés par une organisation nationale appelée Association of University Technology Managers (AUTM). L'énorme succès de ces mesures politiques américaines est démontré par les données du dernier rapport annuel de l'AUTM[7], qui révèle le montant des recettes tirées des licences et fournit des détails sur les entreprises indirectement créées dans les organismes de recherche publics pour l'année 1999 :

- 5545 demandes de brevet américain ont été déposées et 3914 nouvelles licences et options ont été accordées en 1999 ;

- 344 nouvelles sociétés ont été constituées sur la base d'inventions faites dans des universités ;

- les sciences du vivant ont représenté 86% du total des recettes des licences (862 millions de dollars US), proportion comparable à celle consacrée aux sciences du vivant dans le 5e Programme cadre de RDT de l'UE.

L'exploitation d'inventions brevetées générées par des recherches financées par des fonds publics peut donc avoir un effet majeur sur la compétitivité et le développement économique. Cet effet pourrait s'accroître à l'avenir compte tenu du rôle important que jouent la recherche universitaire et la collaboration université-industrie dans la promotion de la «société de la connaissance» et des nouvelles technologies et plus particulièrement dans les domaines de la biotechnologie et du génie génétique.

2.4. Conflits possibles entre les stratégies de «publication» et de «dépôt de brevet»

Les stratégies industrielles pour la gestion de la propriété intellectuelle mettent davantage l'accent sur l'efficacité de la protection que sur la publication rapide des résultats de recherches, laquelle peut ou non intervenir avant le délai de 18 mois prévue dans le système des brevets en Europe. La divulgation précoce des résultats d'activités de recherche et développement pourrait être importante pour certaines jeunes sociétés de biotechnologie qui souhaitent attirer des investisseurs.

En particulier pour les chercheurs du secteur de la recherche publique, qui sont obligés de divulguer rapidement leurs résultats à la communauté scientifique, un conflit pourrait naître

---

[7] *AUTM Licensing Survey, FY 1999 Survey Summary:* http://www.autm.net/surveys/99/survey99A.pdf

entre la stratégie de «publication rapide» et la stratégie de «protection par brevet». Dans la plupart des systèmes de brevets nationaux, qui imposent de sévères conditions en ce qui concerne la nouveauté et sont fondés sur le système du «premier déposant » sans délai de grâce, un retard dans la publication scientifique pourrait résulter de ce conflit, qui peut avoir plusieurs causes :

- la publication ne peut avoir lieu avant le dépôt de la demande de brevet ;
- la procédure de demande de brevet peut être retardée du fait du manque de moyens pour financer celle-ci ;
- le manque d'expérience de l'inventeur en matière de brevets et/ou l'absence d'infrastructures de soutien pour conseiller et assister les chercheurs du secteur public dans l'obtention de la protection par brevet peuvent retarder la demande de brevet et donc la publication scientifique.

Une politique de recherche publique qui soutient à la fois la diffusion rapide pour promouvoir le progrès scientifique et le dépôt de brevet pour favoriser l'exploitation des résultats de recherches financées par des fonds publics doit établir des conditions cadres afin d'aider les chercheurs à éviter un conflit d'intérêt, c'est-à-dire qui assurent la publication rapide tout en permettant de protéger les résultats.

2.5. Le dépôt de brevet retarde-t-il la publication scientifique ?

En Europe, le dépôt de brevet pour les inventions biotechnologiques était possible avant même l'adoption de la directive 98/44. Toutefois, cette directive a eu pour principal effet de conférer une plus grande sécurité juridique aux brevets relatifs à des inventions biotechnologiques. On peut donc supposer que la directive 98/44 n'a pas eu d'impact majeur sur les stratégies de protection ou de publication de l'industrie. Cependant, la protection des résultats scientifiques de la recherche fondamentale en génie génétique par le secteur de la recherche publique et son exploitation via la recherche sous contrat, la concession de licences à l'industrie ou la création est appelée à devenir un facteur important pour la compétitivité des industries de l'UE. Les stratégies de publication des chercheurs du secteur public peuvent donc entrer en conflit avec l'intérêt commercial de leurs partenaires de recherche ou licenciés industriels. Le retard dans la publication des résultats de recherches scientifiques qui peuvent faire l'objet d'une demande de brevet au titre de la directive 98/44 pourrait entraver la diffusion rapide de connaissances scientifiques et donc ralentir d'autres avancées en science et en technologie.

3. DEPOT DE BREVET ET RETARD DANS LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE - RESULTATS D'UNE ENQUETE

Afin de déterminer si le dépôt de brevet sur les résultats de la recherche fondamentale en génie génétique retarde effectivement la publication scientifique de ces résultats, les services de la Commission ont mené une enquête auprès des chercheurs et organisations scientifiques actifs dans la recherche fondamentale en génie génétique. Le principal objectif de cette enquête était d'identifier s'il existe un retard et si oui, s'il est marginal ou important et comment il pourrait être minimisé.

3.1. Enquête par questionnaire - public cible et réponse

L'enquête a été effectuée au moyen d'un questionnaire, qui a été envoyé à deux groupes cibles : le premier (le plus important), composé de personnes travaillant dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique, a été contacté par la DG Recherche, tandis que le deuxième, composé de personnes ayant pour responsabilité de déposer des demandes de brevet et de veiller au maintien de ceux-ci, a été contacté par la DG Marché intérieur. Il a été nécessaire de formuler de façon légèrement différente les questions adressées à chacun de ces deux groupes. Des spécimens du questionnaire distribué par la DG Recherche, appelé QRES, et de celui distribué par la DG Marché intérieur, appelé QPAT, sont inclus à l'annexe I du présent rapport. Les mêmes questions ont été posées aux deux groupes concernant les retards éventuels rencontrés dans la publication de résultats scientifiques qui faisaient également l'objet de demandes de brevet et la fréquence de ces retards. Les mêmes questions ont également été posées concernant les mesures possibles pour éviter ces retards.

QRES a été envoyé à quelque 1500 chercheurs universitaires et industriels travaillant dans le domaine du génie génétique. Les données de contact ont été extraites de la base de données des projets de RDT de l'UE réalisés au titre des 4e et 5e programmes cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique, en sélectionnant des appels de propositions spécifiques traitant du génie génétique et/ou en identifiant, via une recherche par mots-clés dans le titre, des projets appropriés dans ce domaine. Environ 240 réponses ont été renvoyées, ce qui représente un taux de réponse d'approximativement 16%. Sur ces réponses, 191 émanaient de personnes ou d'institutions privées ou publiques qui utilisaient effectivement le système des brevets et/ou comptaient l'utiliser à l'avenir. Les données de ces 191 réponses et les données de 11 réponses de grandes entreprises prélevées parmi les réponses au questionnaire QPAT ont fait l'objet d'une analyse statistique. Au total, 48 (24%) de ces réponses émanaient de l'industrie (grandes entreprises, PME et jeunes pousses) et 154 (76%) des milieux universitaires (organismes de recherche publics, universités et hôpitaux). La moitié des questionnaires utilisés pour l'analyse statistique a été complétée à un niveau personnel et l'autre moitié à un niveau institutionnel.

QPAT a été envoyé à environ 150 personnes, entreprises et organisations identifiées à partir d'une base de données des entités impliquées dans l'obtention de droits de propriété intellectuelle (DPI). Un total de 34 réponses a été renvoyé, dont 30 émanaient d'entités ayant effectivement utilisé le système des brevets et étaient pertinents pour les besoins de l'analyse. Cela correspond à un taux de réponse de 20%. Sur ces réponses, 13 (43%) émanaient des services des brevets et de propriété intellectuelle (PI) de grandes entreprises ; 11 (37%) provenaient d'agences en brevets indépendantes, de professionnels en matière de brevets ou de leur organisation représentative ; 4 (13%) provenaient d'entités actives dans l'offre de services PI en milieu universitaire (organismes de recherche publics, universités, hôpitaux ou établissements de santé) et 2 (7%) d'une organisation d'inventeurs et d'une organisation publique s'occupant des questions d'éthique des brevets biotechnologiques. La grande majorité des réponses a été fournie au niveau institutionnel et 2 seulement ont été fournies à titre personnel.

3.2. Analyse statistique des réponses à l'enquête

3.2.1. Retard de publication de résultats qui pourraient faire l'objet d'un brevet

Il a été demandé aux sondés si un retard s'était produit (pouvait se produire) dans la publication scientifique de résultats qui avaient fait (pouvaient faire) l'objet d'une demande de brevet (questions 3a et 3b du questionnaire QRES et questions 2d et 2e du questionnaire

QPAT). Les réponses possibles étaient «pas de retard», «retard marginal», «retard considérable» et «sans pertinence/pas d'avis». La figure 1 montre la répartition des réponses (en pourcentage du total) pour trois groupes : «industrie», «milieux universitaires avec expérience des brevets» et «milieux universitaires sans expérience des brevets».

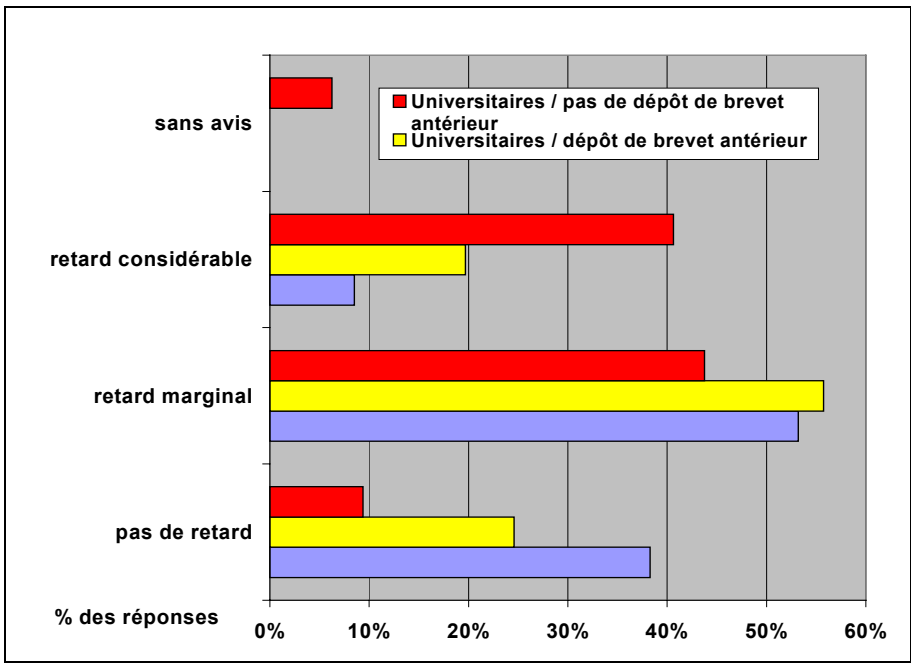


FIG. 1 : Retard de publication effectif (et perçu)

Les résultats présentés à la fig. 1 montrent clairement que les chercheurs et organisations scientifiques, dans l'industrie comme en milieu universitaire, qui ont précédemment fait usage du système des brevets n'ont pas rencontré de retard, ou seulement un retard marginal, dans environ 80 à 90% de l'ensemble des cas. Le retard de publication perçu est beaucoup plus fréquent chez les universitaires qui n'avaient pas précédemment fait usage du système des brevets (40%) que chez ceux qui, dans l'industrie comme en milieu universitaire, avaient une expérience du système des brevets (20% et 8% respectivement).

3.2.2. Mesures pour éviter les retards

Les répondants qui avaient rencontré (ou perçu) des retards ont été invités à faire des commentaires sur l'importance de mesures pour éviter ou minimiser le retard (question 3c du questionnaire QRES et question 2F du questionnaire QPAT). Les réponses possibles étaient

1. revoir la politique/stratégie de l'entreprise/université en matière de propriété intellectuelle,

2. introduire un délai de grâce,

3. fournir un soutien et une assistance en matière de dépôt de brevet,

4. autoriser une «demande de brevet provisoire» (voir section 4.2),

5. renforcer la sensibilisation,

6. autres.

Les répondants ont été invités à classer ces mesures par ordre d'importance. Les réponses variaient fortement pour les différents groupes (industriels, universitaires) et ont donc été analysées séparément pour chaque groupe.

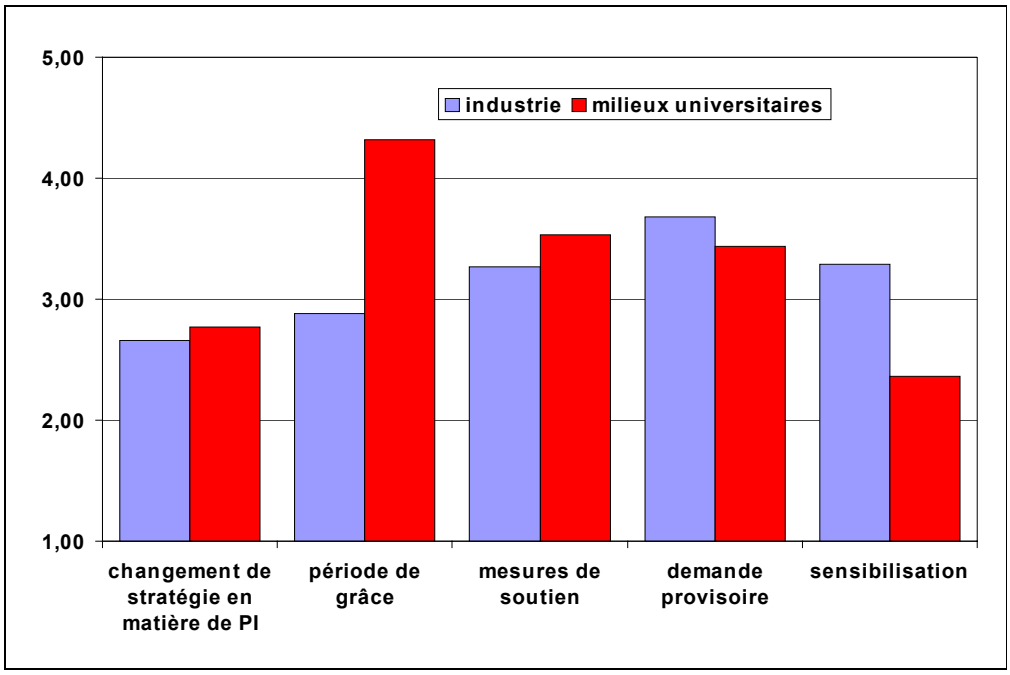


Figure 2 : Importance des mesures pour éviter les retards de publication: réponses des industriels et des universitaires

La figure 2 montre le degré d'importance moyen de chaque mesure (sur une échelle de 1 à 5) pour les sondés industriels et universitaires. En outre, une analyse de groupes spécifiques a été effectuée et la variation des réponses entre différents groupes a été analysée. Les résultats peuvent se résumer comme suit :

Réponse de l'industrie :

- L'industrie, quelle que soit la taille des entreprises, au niveau des sociétés, des chercheurs individuels qui y travaillent ou des agents en brevets, privilégie la demande de brevet provisoire (DBP) en tant que mesure la plus importante pour éviter les retards dans la publication scientifique de résultats qui font l'objet d'une demande de brevet. Le niveau d'importance n'atteint cependant qu'un chiffre de 3,68 sur une échelle de 1 à 5.

- La grande industrie est fermement opposée à une «délai de grâce» (niveau de 1,7) et résolument en faveur de la demande de brevet provisoire (niveau de 4,3) ainsi que des mesures de sensibilisation (3,9 sur 5).

- Dans l'industrie, le consensus en faveur de la DBP est beaucoup plus large que pour le délai de grâce, laquelle est soutenue par certaines PME et jeunes pousses.

Réponse des chercheurs et organismes de recherche du secteur public :

- Les universitaires privilégient clairement le délai de grâce comme la mesure la plus importante pour minimiser les retards dans la publication scientifique.

- L'assistance en matière de dépôt de brevet vient en deuxième place en tant que mesure pour éviter les retards de publication, directement suivie par la mesure «demande de brevet provisoire». (Pour ce qui concerne la DBP, le niveau d'importance est comparable à celui de l'industrie!)

- Les universitaires classent les «mesures de sensibilisation» en dernière position sur leur échelle d'importance des mesures à prendre pour éviter les retards de publication. L'industrie, qui les classe en n° 2, pense que les scientifiques ne sont pas suffisamment au courant de ce problème.

Les avis des agents en brevets reflètent la nature variée de leurs clients :

Les réponses reçues des agents en brevets indépendants ont été peu nombreuses et ne sont par conséquent pas incluses dans l'analyse statistique. Il est néanmoins utile de les examiner. Comme la plupart des grandes entreprises ont leur propre service des brevets et de la propriété intellectuelle, ce sont généralement les PME, les milieux universitaires (comprenant les hôpitaux/établissements de soin, les organismes de recherche publics et les universités), les jeunes pousses et les personnes privées qui utilisent les services d'agents en brevets indépendants. Les réponses des agents en brevets indépendants ne révèlent toutefois aucun avis tranché en ce qui concerne les mérites d'un délai de grâce ou de la demande de brevet provisoire. La sensibilisation accrue aux questions de propriété intellectuelle, l'assistance en matière de dépôt de brevet et la révision des politiques/stratégies en matière de propriété intellectuelle sont toutes considérées comme des mesures ayant une importance plus grande que le délai de grâce ou la demande de brevet provisoire par ceux qui ont pour métier de fournir des conseils en matière de brevets à toutes les catégories de déposants.

3.2.3. Résultats supplémentaires

Dépôts de brevet par les universitaires et les industriels

Les 49 établissements universitaires qui avaient fourni des données sur le nombre de demandes de brevet au cours de la période 1996-2000 avaient déposé en moyenne 57 brevets (au total 2779) au cours de cette période ; 50% de ces établissements avaient déposé moins de 10 brevets. Par comparaison, une seule grande entreprise avait déposé 5320 brevets, même si un grand organisme de recherche public avait également déposé environ 900 brevets au cours de cette période.

Les données collectées via le questionnaire confirment que c'est la grande industrie qui dépose la majorité des demandes de brevet dans le domaine de la biotechnologie. Les statistiques de l'USPTO couvrant les brevets en génie génétique au cours de la période délai 1984 à 1997 révèlent qu'environ 91% de tous les brevets dont le titulaire est américain sont délivrés à des entreprises américaines et les 9% restants à des administrations publiques ou à des personnes physiques américaines. Les grands organismes de recherche publics figurent cependant parmi les premiers titulaires de brevets, comme indiqué à la section 1.3.

Le système des brevets encourage la publication des résultats :

Environ 25% des industriels et 8% des universitaires ont répondu par l'affirmative à la question : «... les modifications du cadre juridique vous ont- elles permis de publier des résultats scientifiques (par le biais de publications scientifiques et/ou de demandes de brevet) qui auraient été gardés secrets sans la protection du brevet?». Dans la plupart des cas, il s'agissait de grandes entreprises et de grands organismes de recherche publics. Ceci démontre que, dans certains cas, le système des brevets a effectivement facilité la publication de résultats de recherches.

Partenariats en matière de dépôt de brevet :

Les titulaires de brevet ont été invités à dire si les brevets étaient déposés en collaboration avec d'autres partenaires et, si oui, si les principaux partenaires appartenaient aux milieux universitaires, à l'industrie ou aux deux. Les résultats montrent qu'environ 3/4 des grandes entreprises (76,5%) déposent des demandes de brevet en collaboration avec les milieux universitaires et/ou l'industrie. Le pourcentage d'établissements universitaires collaborant avec des tiers n'est que légèrement inférieur (73,4%). Les PME et les jeunes pousses déposent leurs demandes de brevet isolément (50%) ou en collaboration avec les milieux universitaires (40%). Il semble donc que les inventions des PME et des jeunes pousses soient générées au sein de l'entreprise elle-même ou dans le cadre d'une collaboration avec les milieux universitaires mais dans une bien moindre mesure en collaboration avec la grande industrie. Ceci démontre l'importance du secteur universitaire pour les PME et les jeunes pousses, notamment en ce qui concerne le transfert et/ou la génération de connaissances nouvelles.

3.2.4. Résumé des commentaires faits par les répondants

De nombreux commentaires écrits ont été reçus ; si la majorité d'entre eux mettent en évidence les problèmes abordés dans l'analyse ci-dessus, d'autres aspects importants ont également été soulevés. Ceux qui suivent ont été mentionnés à plusieurs reprises :

- la nécessité d'un système de brevets européen efficace et abordable,
- l'harmonisation internationale du droit des brevets,
- la nécessité d'infrastructures de soutien et d'assistance dans les universités, y compris des améliorations dans l'enseignement du droit des brevets aux universitaires.

D'autres aspects importants ont été évoqués:

- la nécessité de diffuser l'information sur les lois et les règlements européens, par exemple via un site web européen central ;
- le dépôt de brevet provisoire n'est pas nécessaire en Europe: des procédures de demande gratuites ou à faible coût existent déjà dans des pays comme le Royaume-Uni et la Suède.

Enfin, certaines réponses mentionnaient que la solution au problème du retard de publication pourrait être abordée comme une expérience acquise de plus par rapport au système des brevets parce que le niveau de détail requis dans une demande de brevet, c'est-à-dire pouvoir démontrer la «validité du concept», est moindre que pour une publication scientifique réussie. Aussi, les scientifiques ayant l'expérience des deux procédures devraient en général préparer

la demande de brevet à un stade antérieur à la soumission de l'article scientifique pour publication afin d'éliminer les retards de publication résultant d'une demande de brevet.

4. MESURES POUR EVITER LES RETARDS DE PUBLICATION

4.1. Le délai de grâce

4.1.1. Avantages et inconvénients éventuels du délai de grâce - Résultat d'une audition publique de la CE

Le délai de grâce a été identifié par le secteur universitaire comme la mesure la plus importante pour éviter les retards de publication. La grande industrie est cependant opposée à l'introduction d'un délai de grâce dans les systèmes des brevets nationaux ou européens.

Des positions similaires ont été présentées lors d'une audition publique sur le délai de grâce organisée par la Commission européenne en octobre 1998, à laquelle 150 personnes avaient participé. Les arguments avancés par les différentes parties sont documentés dans un compte rendu de cette réunion[8]. Les partisans du délai de grâce soulignent que dans le système actuel, une divulgation par inadvertance entraîne la perte totale des droits de propriété intellectuelle. Les chercheurs universitaires et les petites entreprises peuvent cependant avoir besoin de divulguer l'invention à de futurs partenaires potentiels (industriels, financiers, etc.) afin de pouvoir continuer à la développer. La grande industrie soutient qu'un délai de grâce conduira à une incertitude juridique qui pourrait dissuader l'industrie d'investir dans des domaines où il n'est pas certain que les droits de propriété intellectuelle sont/seront protégés. La discussion a également permis d'identifier des solutions alternatives possibles, en particulier l'option de déposer une demande de brevet provisoire ou d'étendre les exemptions au principe de complète nouveauté, lesquelles ne s'appliquent actuellement qu'aux cas d'«abus évident» ou de «divulgation dans le cadre de manifestations internationales». La nécessité d'une harmonisation internationale a également été exprimée.

4.1.2. Avis des experts pour et contre un délai de grâce

La Conférence intergouvernementale des États membres de l'Organisation européenne des brevets sur la réforme du système des brevets en Europe (Paris 24-25 juin 1999) a mandaté l'OEB pour examiner dans quelles conditions les effets de la divulgation avant le dépôt pourraient être pris en compte dans le droit européen des brevets. Cela a été fait en tenant compte des éléments suivants:

- Les organismes de recherche publics, les universités et certaines entreprises pourraient souhaiter être en mesure de déposer des demandes de brevet tout en étant dans le même temps obligés de pratiquer certaines formes de divulgation.

- De plus, certaines formes de communication, par exemple via Internet, augmentent le risque que les résultats de recherches soient divulgués involontairement.

- En Europe et dans d'autres pays, ces divulgations empêchent les inventeurs d'obtenir la protection de leurs inventions par le brevet.

---

8 http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/430.htm

L'OEB a demandé l'avis de deux experts, M. Jan Galama et le Professeur Dr. Joseph Straus au sujet des arguments pour et contre une «période de grâce», protégeant un inventeur des effets d'une divulgation de son invention avant le dépôt d'une demande de brevet. Ces avis sont mis à la disposition du public intéressé sur le site internet[9] de l'OEB afin de stimuler le débat en cours sur cette question controversée et pour servir de base à une large consultation publique au niveau européen et national. Un résumé de leurs arguments a été reproduit dans les encadrés 1 et 2 respectivement.

[9] voir détails des avis sur http://www.european-patent-office.org/news/headlns/2000_07_25_e.htm

Encadré 1 : les arguments contre un délai de grâce – résumé de l'avis de M. Galana

L'idée maîtresse de l'avis de M. Galama est que l'introduction d'un délai de grâce dans le droit européen des brevets serait préjudiciable et ne devrait pas être soutenue parce qu'elle réduirait la certitude juridique pour les tiers et pourrait induire en erreur les inventeurs individuels en leur donnant une fausse impression de sécurité. La communication planétaire à grande vitesse via l'internet, l'importance économique croissante des brevets et la concurrence mondiale requièrent un système de brevets bien défini auquel chacun puisse et doive se fier. Les inventeurs individuels seraient les plus vulnérabilisés par un délai de grâce dans la mesure où des tiers pourraient dériver des droits d'intervention d'une divulgation antérieure. Cela diminuerait effectivement les droits de l'inventeur, en particulier dans des domaines hautement compétitifs comme les technologies de l'information et la biotechnologie. Si les universitaires souhaitent concourir dans le monde économique, ils doivent être prêts à abandonner de vieilles habitudes comme la publication précoce.

- L'introduction d'un délai de grâce générale par la révision de la CBE mettrait les inventeurs européens dans une position désavantageuse parce qu'il n'y aurait aucune garantie de réciprocité de la part des autres pays.

- L'introduction d'un délai de grâce dans le contexte d'un traité international sans harmonisation substantielle du droit des brevets ne résoudrait pas le problème, rencontré lors des négociations concernant l'«ancien» Traité sur le droit des brevets, au début des années 90, qu'en raison des particularités du système du premier inventeur aux États-Unis, la notion de période de grâce n'est pas la même aux États-Unis qu'en Europe. En particulier, la question des droits de l'utilisateur antérieur et l'insistance européenne que la divulgation pendant le délai de grâce ne devrait pas être interprétée comme créant une date de priorité pourraient s'avérer inconciliables avec la position américaine.

- L'introduction d'un délai de grâce dans le cadre d'une large harmonisation internationale du droit des brevets reste assez hypothétique étant donné que les États-Unis semblent peu enclins à abandonner le système du premier inventeur et même s'ils le faisaient, il est probable que dans toute négociation, des éléments du système du premier inventeur seraient conservés et risqueraient de «compromettre» l'intégrité du système clair et efficace du premier déposant.

- M. Galama conclut que même si les États-Unis acceptaient de céder sur le principe du premier inventeur, cela ne serait pas une raison suffisante pour adopter un délai de grâce en raison des incertitudes et malentendus probables que cela impliquerait.

Jan E. Galama, Corporate Intellectual Property, Philips International B.V., Eindhoven

Encadré 2 : les arguments en faveur d'un délai de grâce – résumé de l'avis du Professeur Straus

Le Professeur Straus estime que l'introduction d'un délai de grâce générale dans le droit européen des brevets est souhaitable dans la mesure où une certaine forme de période de grâce existe actuellement dans les droits des brevets de trente-huit pays à travers le monde, y compris trois pays, l'Estonie, la Roumanie et la Slovénie, qui pourraient rejoindre l'OEB en 2002. L'absence d'une telle disposition en Europe pourrait avoir des conséquences économiques négatives, notamment le déplacement de l'investissement et du développement technologique hors d'Europe vers des pays où les divulgations préalables ne sont pas nécessairement préjudiciables au dépôt de brevet.

- Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont précédemment reconnu un délai de grâce dans leur droit des brevets et cela n'a entraîné aucune difficulté. L'expérience du Canada et du Japon suggère également qu'une telle disposition ne pose pas de problème et qu'elle sert essentiellement de «filet de sécurité».

- Même le droit européen des brevets actuel ne peut garantir une certitude juridique absolue. Dans les procédures de délivrance de brevet, il convient de tenir compte des divulgations orales et de l'utilisation publique dans la détermination de l'état de la technique. La situation deviendra plus difficile avec l'utilisation accrue d'Internet. La certitude juridique est donc un concept relatif qui ne dépend pas de l'existence ou non d'un délai de grâce.

- En outre, les tiers sont déjà confrontés à un certain degré d'incertitude. Les demandes de brevet ne sont pas publiées avant le dix-huitième mois suivant la date de priorité et même alors, on ne sait pas clairement, avant que la procédure de délivrance soit terminée, quelle sera la nature des droits exclusifs revendiqués.

- Il convient de tenir compte de l'importance croissante des établissements universitaires et des instituts de recherche en tant que déposants et générateurs de connaissances pertinentes pour l'innovation. Il est nécessaire de faciliter la publication précoce des résultats de recherche. La divulgation en parallèle ou seulement après le dépôt d'une demande de brevet ne répond pas entièrement à ce besoin étant donné qu'il n'est pas toujours faisable de déposer une demande de brevet à un stade précoce et, en tout cas, l'impossibilité absolue de déposer une demande de brevet pour une invention préalablement divulguée est disproportionnée par rapport à la divulgation par inadvertance de la part de l'inventeur. Ce ne sont pas seulement les inventeurs qui souffrent lorsqu'une invention utile est exclue de la protection par le brevet mais la société au sens large. Les statistiques du Japon, des États-Unis et de l'Allemagne montrent clairement que la divulgation précoce revêt une importance particulière pour les établissements universitaires/instituts de recherche et pour les inventeurs indépendants et que les besoins de ce secteur doivent être mieux reconnus au niveau européen. Les statistiques du Japon, pays où le délai de grâce doit être invoqué, montrent toutefois qu'elle est aussi importante pour la grande industrie : 47% des demandes invoquant le délai de grâce en 1999 ont été déposées par de grandes entreprises.

- Les demandes provisoires n'offrent pas un remède efficace parce qu'elles n'apportent pas de solution au problème de la divulgation par inadvertance et même, dans d'autres cas, entraînent un risque que la divulgation originale s'avère inadéquate en tant que base pour une demande ultérieure.

Prof. Dr. Joseph Straus, Max-Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich

4.1.3. Les travaux entrepris sous les auspices de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle)

Dans le cadre du Comité permanent du droit des brevets de l'OMPI, des discussions ont été entamées afin d'harmoniser le contenu du droit des brevets au niveau mondial. Les travaux en cours couvrent d'importantes questions telles que la nouveauté, l'activité inventive ou la non-évidence et l'application industrielle ou l'utilité. Un projet d'article consacré à l'introduction d'un délai de grâce dans la législation nationale a également été discuté. Il convient d'observer qu'aucune décision n'a encore été prise concernant l'adoption d'un délai de grâce. Les dispositions contenues dans cet article sont très proches de celles proposées en 1991 (premier projet de traité sur l'harmonisation du droit des brevets, qui n'a pas abouti).

Les principes sont les suivants :

- introduction d'un délai de grâce pour toute divulgation de l'invention (par l'inventeur, par un tiers ou par un bureau national des brevets) dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande ou 12 mois avant la date de priorité ;

- l'inventeur peut toujours invoquer cette période de grâce ;

- l'inventeur doit prouver que la divulgation a eu lieu moins de 12 mois avant la date de dépôt (ou, lorsque la priorité est invoquée, la date de priorité de la demande).

Les discussions sur le principe de l'introduction d'une telle période de grâce et sur son contenu se poursuivront au cours des prochaines réunions du Comité permanent du droit des brevets.

4.2. La demande de brevet provisoire

Le Traité sur le droit des brevets[10] a été adopté à Genève, le 2 juin 2000, dans le but d'harmoniser les exigences formelles du droit des brevets. L'une des dispositions les plus importantes traite de la possibilité pour le déposant d'obtenir une date de dépôt sans satisfaire aux exigences formelles généralement requises pour examiner la demande, en particulier l'obligation pour le déposant de fournir une description et certaines revendications et de la déposer dans une des langues acceptées par l'Office.

Le nouvel article 5 du Traité sur le droit des brevets permet à tout déposant d'obtenir une date de dépôt pour autant que la demande soit transmise à l'Office sur papier ou par tout autre moyen (notamment électronique)[11] et comprenne :

- une indication explicite ou implicite que les éléments sont censés constituer une demande ;

- des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant ;

- une partie qui, à première vue, semble constituer une description (toute partie contractante peut accepter le dépôt d'un dessin au lieu de la partie susmentionnée). En outre, il n'est pas nécessaire que la partie communiquée soit rédigée dans une des langues officielles de l'Office.

---

10 http://www.wipo.int/treaties/ip/plt/treaty.html

11 Après l'introduction d'un système de brevet communautaire efficace, la Communauté européenne pourrait devenir partie au Traité sur le droit des brevets

L'intérêt de cette disposition est de fournir au déposant une date de dépôt. À partir de cette date, il est autorisé à divulguer son invention sans que cela n'affecte la brevetabilité.

Ces dispositions sont nouvelles dans la législation européenne mais de telles règles sont déjà en vigueur aux États-Unis. La Convention sur le brevet européen a été modifiée pour prendre ces nouvelles conditions en considération pour l'obtention d'une date de dépôt (Conférence diplomatique, Munich, 20-29 novembre 2000)[12].

4.3. Activité d'assistance et de sensibilisation, en particulier pour les chercheurs du secteur public

Un grand nombre de petites entreprises et d'organismes de recherche publics n'ont ni le personnel ni les moyens financiers nécessaires pour gérer leur propriété intellectuelle.

Pour les chercheurs du secteur public, la complexité des règlements concernant les inventions d'employés (notamment en ce qui concerne la propriété, le «privilège de professeur», les droits d'accès à la propriété intellectuelle dans la recherche en collaboration financée par des fonds publics, etc.) constitue en elle-même un obstacle à l'application de la protection de la propriété intellectuelle de leurs résultats de recherche. Si les grands organismes de recherche possèdent les ressources nécessaires pour définir une politique en matière de propriété intellectuelle et fournir une infrastructure de soutien aux scientifiques, de telles infrastructures et politiques font largement défaut dans les universités. Idéalement, ces infrastructures de soutien devraient fournir, entre autres:

- des services de conseil et d'expertise en ce qui concerne l'évaluation de la propriété intellectuelle et la meilleure stratégie de protection ;
- des conseils juridiques concernant le droit applicable aux inventions d'employés, le droit de la propriété intellectuelle et les règlements en rapport avec la propriété intellectuelle ;
- de l'aide et un soutien financier pour le dépôt de brevet et
- une assistance pour l'exploitation de la propriété intellectuelle (octroi de licences, jeunes pousses).

La Commission européenne et les États membres soutiennent ou ont entrepris un certain nombre d'activités destinées à renforcer la sensibilisation à la question des brevets ou à apporter une assistance directe aux chercheurs pour préparer, déposer et financer des demandes de brevet ou l'exploitation des droits conférés par le brevet. Parmi celles-ci figurent le Bureau d'assistance DPI financé par la DG Entreprise de la Commission européenne[13] et la nouvelle initiative «Patent academia» qui doit être lancée par la même direction générale. Celle-ci mettra en place un réseau de bureaux des licences technologiques des organismes de recherche européens afin d'échanger les meilleures pratiques et expériences en matière de protection et d'exploitation des résultats de recherches financées par des fonds publics. La Commission européenne encourage également les bureaux nationaux des brevets à développer des initiatives et services d'aide au dépôt de brevet, en particulier pour les universités et petites et moyennes entreprises.

---

[12] Ces dispositions entreront en vigueur deux ans après que le quinzième État contractant aura déposé son instrument de ratification.

[13] http://www.ipr-helpdesk.org

4.4. Cadre juridique, règlements et autres politiques relatives aux droits de propriété intellectuelle

Un certain nombre d'autres facteurs peuvent contribuer à retarder la publication de documents dont l'objet pourrait être brevetable :

- l'absence d'un brevet communautaire simple, efficace et abordable pourrait entraîner des retards en raison de la difficulté à trouver les moyens de financer les demandes de brevet. Certaines inventions pourraient ne pas être déposées en raison des coûts élevés associés à la protection des brevets et être dès lors tenues secrètes, en particulier par les PME.

- Les règlements concernant la propriété et l'utilisation des inventions, notamment le droit des employés à leurs inventions, et le manque de connaissance de ce cadre juridique, en particulier dans les PME et les universités, pourraient compliquer et retarder le processus décisionnel concernant le dépôt de brevet et donc retarder la publication.

- Les inventions issues de recherches en collaboration entre université et industrie pourraient être retardées parce qu'il n'y a pas eu au préalable d'accord clair sur la meilleure manière de gérer la propriété intellectuelle générée par un tel consortium en tenant compte des intérêts et stratégies des différents partenaires. Les partenaires universitaires n'ont pas toujours les idées claires et/ou de politique en matière de PI, ni la capacité de négocier nécessaire pour atteindre leurs objectifs lorsque de tels accords de coopération sont rédigés. Les partenaires industriels ne tiennent pas toujours compte de l'importance de la publication rapide des résultats scientifiques pour leurs partenaires universitaires.

Si certains de ces problèmes sont actuellement examinés au niveau de l'Union européenne ou des États membres (brevet communautaire[14], loi sur les inventions d'employés en Allemagne[15], etc.), d'autres aspects doivent être examinés de manière plus approfondie et les mesures politiques possibles concernant ces questions doivent être identifiées.

5. SYNTHESE ET CONCLUSIONS

- Assurer la protection par le brevet des résultats de recherches en génie génétique facilite généralement la publication et évite les stratégies de secret. Les articles sont publiés après que les demandes de brevet ont été déposées ou, au plus tard, par la publication de la demande de brevet (jusqu'à 18 mois après la date de demande).

- Le secteur de la recherche publique est devenu un utilisateur important du système des brevets. Le conflit entre les stratégies de «diffusion et de publication» scientifique et de «protection et d'exploitation» est susceptible d'entraîner des retards dans la publication de résultats scientifiques qui pourraient faire l'objet d'une demande de brevet.

- Une enquête auprès de chercheurs et organismes de recherche de l'UE, tant industriels qu'universitaires, a montré que les retards de publication existent, mais qu'ils sont d'autant

---

[14] «Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire», COM/2000/0412 final, JO C 337 E, 28/11/2000, p. 278

[15] Un projet de loi (14/5975 du 09.052001: http://dip.bundestag.de/btd/14/059/1405975.pdf) a été introduit par des membres du Parlement allemand afin d'abolir le «privilège de professeur», qui accorde aux professeurs la pleine propriété et les droits sur les inventions faites au cours de leurs travaux et d'assigner les droits à l'université, afin de stimuler la mise en place d'infrastructures universitaires pour l'octroi de licences et le transfert de technologie

moins fréquents que les utilisateurs sont familiarisés avec le système des brevets. Pour les utilisateurs expérimentés, des retards importants sont rencontrés dans moins de 20% des cas (20% pour les établissements universitaires et 8% dans l'industrie).

- Près de la moitié des chercheurs universitaires interrogés qui n'ont pas d'expérience antérieure du système des brevets mais ont l'intention de l'utiliser à l'avenir sont d'avis que des retards importants se produiront. Des actions de sensibilisation et des activités de soutien sont nécessaires pour ces chercheurs, afin de contrer ces perceptions (inexactes) et de les aider à se familiariser davantage avec le système des brevets lui-même. De telles initiatives devraient être prises à tous les niveaux : régional, national et européen.

- L'enquête a révélé une préférence claire du secteur universitaire pour le délai de grâce afin d'éviter et/ou de minimiser les retards dans la publication de résultats de recherches qui pourraient faire l'objet d'une demande de brevet. En revanche, la grande industrie est fermement opposée à un délai de grâce et privilégie l'introduction d'une demande de brevet provisoire dans les législations des Etats membres de la Communauté européenne. Les réponses reçues des petites et moyennes entreprises et des agents en brevets indépendants ne révèlent pas d'avis tranché concernant les mérites d'un délai de grâce. En particulier, les agents en brevets ont souligné la nécessité d'activités de sensibilisation et de mesures d'assistance et de soutien. L'industrie et les milieux universitaires accordent à la demande de brevet provisoire une importance élevée comparable.

- L'expérience a montré que le niveau de détail requis dans une demande de brevet, c'est-à-dire démontrer la «validité du concept» est moindre que pour une publication scientifique réussie. Aussi, les scientifiques ayant l'expérience des deux processus devraient apprendre à faire la demande de brevet à un stade antérieur à la soumission de l'article scientifique pour publication de manière à éviter tout retard dans la publication de l'article scientifique.

- En dépit d'un certain nombre d'études, des chiffres précis ne sont pas disponibles pour quantifier les effets économiques sur l'industrie, ou pour estimer la valeur en termes pratiques pour les chercheurs universitaires, de l'introduction d'un délai de grâce. Parmi les États membres de l'OMPI, différents concepts de «période de grâce» ont été élaborés (par exemple, aux États-Unis et au Japon), qui devraient tous être étudiés de manière approfondie en ce qui concerne l'équilibre qu'ils assurent entre les intérêts du secteur universitaire et ceux de l'industrie. Le concept américain de «période de grâce», combiné au système du «premier inventeur», crée le degré le plus élevé d'«incertitude juridique» et ne devrait pas servir d'exemple de «meilleure pratique».

- Vu l'internationalisation croissante de la recherche, en particulier dans le domaine du génie génétique (tant pour la recherche financée par le secteur public que pour celle financée par le secteur privé) et compte tenu du fait que le secteur de la recherche publique est devenu un utilisateur plus expérimenté et plus important du système des brevets, des efforts visant à définir et à harmoniser le concept de «période de grâce» devraient être envisagés. Ce concept ne fonctionnera cependant qu'à un niveau global et ne sera efficace que s'il offre une «certitude juridique», ce qui constitue la principale préoccupation de l'industrie. Ces considérations devraient être prises en compte dans le cadre des discussions en cours au sein du Comité permanent du droit des brevets de l'OMPI concernant l'introduction possible d'un délai de grâce.

- En 1991, l'OMPI a discuté de l'inclusion d'un article dans le premier projet de «Traité sur l'harmonisation du droit des brevets» concernant l'introduction d'un délai de grâce dans les législations nationales. Cette proposition a été rejetée pour le motif qu'un délai de grâce

irait à l'encontre des campagnes d'information et de sensibilisation des chercheurs universitaires concernant l'utilisation correcte du système des brevets. Ce motif n'est manifestement plus d'actualité.

- Les conditions cadres devraient être optimisées afin de faciliter l'utilisation du système des brevets par les universitaires et les petites et moyennes entreprises. Elles devraient inclure notamment :

  – l'introduction d'une demande de brevet provisoire dans tous les États membres conformément à l'article 5 du Traité sur le droit des brevets adopté à Genève, le 2 juin 2000 ;

  – l'assistance et le conseil aux universitaires et aux PME en ce qui concerne l'utilisation correcte du système des brevets et l'utilisation stratégique des droits de propriété intellectuelle ainsi que l'enseignement et la formation sur ces thèmes ;

  – un système de brevets simple, efficace et abordable comme devrait l'être le brevet communautaire proposé.