

***Bad TRIPs* dans le traité de libre-échange États-Unis - Amérique centrale**

Jean-Frédéric Morin

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (*Accord sur les ADPIC* ou *TRIPs* selon l'acronyme anglais) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est un des traités multilatéraux les plus controversés. Il cristallise les débats entre pays importateurs et exportateurs de technologie à propos de l'accès aux médicaments brevetés, de la protection des savoirs autochtones et des transferts de technologie. Ces controverses sont telles qu'une réouverture de l'Accord sur les ADPIC à la négociation conduirait à des résultats particulièrement imprévisibles. Les membres de l'OMC ont donc décidé de laisser cette boîte de pandore fermée au cours du présent cycle de négociation¹.

Parallèlement à ces débats multilatéraux, les États-Unis, l'Union européenne et l'Association européenne de libre-échange multiplient les traités bilatéraux avec les pays importateurs de technologie. Ces traités, parfois qualifiés de *TRIPs-Plus*, reprennent la structure et les principaux articles de l'Accord sur les ADPIC mais retirent ou ajoutent quelques dispositions significatives.

Nous soumettons l'hypothèse que, pour les États-Unis, le bilatéralisme permet à la fois de contourner les débats sclérosés du Conseil des ADPIC et de

consolider les acquis des traités multilatéraux de propriété intellectuelle². Pour valider cette hypothèse, nous comparerons l'Accord sur les ADPIC avec la dernière version du traité de libre-échange entre les États-Unis et les pays d'Amérique centrale (Traité ÉU-MCAC)³. En mettant en évidence ces modifications, il est possible d'anticiper l'évolution du droit international de la propriété intellectuelle et de constater la force de négociation que confère le bilatéralisme par rapport au multilatéralisme.

Dans le cadre de ce court article, nous limiterons notre comparaison aux dispositions qui concernent la brevetabilité. En somme, il s'agit d'évaluer dans quelle mesure l'article 27, le plus controversé de l'Accord sur les ADPIC, est reproduit dans l'article équivalent du Traité ÉU-MCAC. Nous avons identifié cinq principales modifications sur lesquels nous articulerons notre démonstration : 1) la précision de la condition d'application industrielle; 2) l'ajout d'un délai de grâce pour l'inventeur; 3) le renforcement de la protection des végétaux 4) le retrait de la règle de non discrimination et 5) la révision de l'exigence de divulgation.

La précision de la condition d'application industrielle

¹ La seule négociation prévue dans la Déclaration de Doha en matière de propriété intellectuelle porte sur « l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et spiritueux »

² Jean-Frédéric Morin, « Le droit international des brevets : entre le multilatéralisme et le bilatéralisme américain », *Études internationales*, vol. 34, no 3, décembre 2003, p. 537-562.

³ Version préliminaire rendue publique sur le site du USTR le 28 janvier 2004

L'*Accord sur les ADPIC* prévoit qu'une invention est brevetable « à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ». Toutefois, aucune de ces conditions n'est définie et chaque pays peut les interpréter différemment. Or, le Traité ÉU-MCAC est l'un des premiers à préciser 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 ».

La jurisprudence américaine interprète habituellement la condition d'application industrielle avec plus de laxisme : « 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 society⁴ ». En comparaison, l'exigence de « specific, substantial, and credible utility » est restrictive et risque de fermer la porte de la brevetabilité à plusieurs inventions, particulièrement dans le domaine de la biotechnologie. En ce sens, elle est sans doute plus acceptable pour les pays d'Amérique centrale, généralement en faveur d'une stricte limitation du domaine des brevets, que l'interprétation classique de la jurisprudence américaine.

Mais cette définition est néanmoins tirée 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. Il ne s'agit pas d'une définition prévue dans la loi ou élaborée par la jurisprudence américaine, mais uniquement d'une directive administrative à l'intention des examinateurs qui approuvent ou rejettent les demandes de brevet. Curieusement, le Traité ÉU-MCAC propulse cette définition dans le droit international sans même passer 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'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En effet, depuis quelques mois, les négociateurs du projet de *Traité sur le droit matériel des brevets* débattent d'une définition harmonisée de l'application industrielle. En exportant leur propre définition dans un traité bilatéral, les États-Unis s'assurent d'avoir des alliés dans leurs négociations multilatérales à l'OMPI.

⁴ Lowell v. Lewis, Circuit Court, D. Massachusetts, 1817. 15 F.Cas 1018

L'ajout d'un délai de grâce

Contrairement à l'*Accord sur les ADPIC*, le Traité ÉU-MCAC prévoit un délai de grâce pour les inventeurs:

Each Party shall disregard information contained in public disclosures used to determine if an invention is novel or has an inventive step if the public disclosure was (a) 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.

Les États-Unis est l'un des rares pays qui offre un délai de grâce de douze mois précédant le dépôt de la demande de brevet durant lequel l'inventeur peut utiliser, vendre et divulguer son invention sans qu'elle perde son caractère nouveau. Ce délai permet à l'inventeur de rechercher du financement ou de tester la commercialisation de son invention avant d'entamer les démarches de demande de brevet.

Or, dans la majorité des pays, toute publication détruit la nouveauté. Si un inventeur américain souhaite obtenir une protection à l'étranger, il ne peut profiter du délai de grâce offert par le régime américain et doit publier son invention seulement après avoir déposé une première demande de brevet. Afin que le délai de grâce américain soit effectif, les États-Unis doivent exporter cette norme à l'étranger, comme ils l'ont fait par le Traité ÉU-MCAC.

Le renforcement de la protection des végétaux

Selon les termes de l'article 27(3)(b) de l'*Accord sur les ADPIC*, les membres de l'OMC peuvent exclure les végétaux 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. » Certains délégués, 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. À l'inverse, les États-Unis considèrent qu'une exception est inutile et que les végétaux doivent être brevetables afin de stimuler l'innovation biotechnologique.

En ce qui concerne la brevetabilité, le Traité ÉU-MCAC représente un intermédiaire entre l'article 27(3)(b) de l'*Accord sur les ADPIC* et la proposition américaine de révision de ce même article. D'une

part, il encourage, sans l'imposer, la brevetabilité des végétaux : « Any Party that does not provide patent protection for plants by the date of entry into force of the Agreement shall undertake all reasonable efforts to make such patent protection available ». D'autre part, il prévoit un mécanisme de cliquet qui empêche tout retour en arrière : « 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. »

Les pays d'Amérique centrale sont toujours libres d'exclure les végétaux de la brevetabilité. Dans un tel cas, comme prévu dans l'*Accord sur les ADPIC* et répété dans le traité de libre-échange, les variétés végétales doivent être protégées « par un système *sui generis* efficace ». Or, les membres de l'OMC sont divisés sur la signification de cette expression. Le système en vigueur dans la majorité des pays de l'OCDE, soit celui de l'*Union internationale pour la protection des nouvelles variétés végétales* (UPOV), est-il le seul qui puisse être considéré comme efficace ? Un membre de l'OMC peut-il imaginer un système mieux adapté aux besoins des petits agriculteurs ?

Le Traité ÉU-MCAC tranche le débat en demandant à tous les pays signataires d'adhérer à la *Convention UPOV* avant le 1^{er} janvier 2006. Trois exceptions sont néanmoins prévues. La première offre un délai supplémentaire d'une année au Costa Rica, sans doute parce que ce pays a déjà élaboré un projet de loi sur les obtentions végétales mais n'a pas encore adhéré à la *Convention UPOV*. La deuxième offre un délai supplémentaire de quatre ans au Nicaragua qui a adhéré à une version antérieure de la *Convention UPOV* pour répondre aux exigences d'un précédent traité bilatéral conclu avec les États-Unis en 1998. Enfin, les pays qui acceptent la brevetabilité des végétaux sont simplement encouragés à adhérer à la *Convention UPOV*. Cette gradation illustre bien que les pays qui se conforment les premiers à la position américaine bénéficient ensuite de plus longues périodes transitoires.

Le retrait de la règle de non discrimination

L'article 27(1) de l'*Accord sur les ADPIC* a introduit une nouvelle règle dans le régime international des brevets : « 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. » Le Traité ÉU-MCAC ne reprend pas cette règle de non-discrimination.

Comment expliquer cette suppression ? Un élément de la réponse se trouve certainement dans le droit américain lui-même. En effet, il semble que la loi américaine contienne plusieurs mesures qui pourraient être considérées comme discriminatoires par un panel d'arbitrage international : mentionnons, pêle-mêle, les procédures de l'*International Trade Commission* envers les inventions étrangères, l'exclusion des communications orales faites à l'extérieur des États-Unis dans la prise en compte de l'état de la technique, les droits particuliers octroyés aux titulaires de brevets pharmaceutiques, l'obligation qu'une demande internationale soit publiée en anglais pour être destructrice de nouveauté à partir de la date de dépôt, les conditions imposées pour l'octroi de licences à des importateurs et les effets sur la nouveauté des inventions américaines qui ne sont pas divulguées mais qui ne sont pas abandonnées.

La suppression de la règle de non-discrimination reflète non seulement le droit américain mais également un consensus latent de l'ensemble du régime international des brevets. En effet, la majorité des membres de l'OMC semblent maintenir des discriminations quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. De plus, un jeu de menaces réciproques court-circuite l'application de la règle par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Par exemple, lorsque les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial pour statuer sur le caractère discriminatoire de la loi brésilienne, le Brésil a immédiatement répliqué en déposant une demande de consultation à propos de la loi américaine. Quelques semaines plus tard, les États-Unis et le Brésil ont annoncé qu'ils étaient arrivés à un arrangement mutuel. La suppression de la règle de non-discrimination consacre donc l'ineffectivité de cette règle à l'OMC.

La révision de la condition de divulgation suffisante

En contrepartie des droits exclusifs conférés aux titulaires de brevets, ceux-ci doivent divulguer leur invention de façon suffisante pour qu'elle puisse être exécutée par une personne du métier. Cette condition, exigée dans tous les pays, est également prévue dans le Traité ÉU-MCAC : « 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, [...]».

Cette formulation correspond plus fidèlement à la loi américaine que celle de l'article équivalent de l'*Accord sur les ADPIC*. Par exemple, les expressions «to be made and used» et «without undue experimentation» ne figurent pas dans l'*Accord sur les ADPIC* et sont directement importée du droit américain⁵.

D'autre part, il semble que cet article ne vise pas, comme le fait l'*Accord sur les ADPIC*, à réaffirmer la condition de divulgation mais plutôt à en fixer les limites. Ainsi, les pays signataires ne peuvent pas exiger davantage qu'une divulgation de la façon de fabriquer et d'utiliser l'invention pour que cette condition soit considérée suffisante. Ce plafond fixé à la condition de divulgation a des répercussions importantes, tant pour les pays membres du MCAC que pour les États-Unis.

Du point de vue des pays membres du MCAC, ce plafond leur interdit d'exiger la divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet. Selon plusieurs auteurs, cette divulgation de l'origine des ressources génétiques permettrait de créer une synergie entre le droit des brevets et la *Convention sur la diversité biologique* en fournissant un instrument pour suivre le développement d'inventions biotechnologiques tirées de ressources génétiques naturelles. Émanant des pays riches en diversité biologique, et notamment des pays membres du MCAC, cette idée est de plus en plus véhiculée dans les pays riches en biotechnologies et dans les forums multilatéraux. Toutefois, les États-Unis s'y opposent fermement et considèrent qu'il s'agit d'une complication supplémentaire pour les demandeurs de brevets. Avec ce traité bilatéral qui interdit d'exiger la divulgation de l'origine des ressources génétiques pour que la condition de divulgation soit satisfaite, les États-Unis espèrent sans doute limiter la diffusion cette idée à l'échelle internationale.

Le plafond fixé pour l'exigence de divulgation a également des effets sur le droit américain. En effet, pour qu'une divulgation soit considérée suffisante aux États-Unis, l'inventeur doit divulguer ce qu'il considère comme la meilleure façon d'exécuter l'invention au moment du dépôt de la demande de brevet. Or, le Traité US-CAFTA semble prohiber cette spécificité du droit américain. Il faut toutefois

savoir que, depuis longtemps, le milieu américain de la propriété intellectuelle émet des doutes sur la pertinence de maintenir le *best mode requirement*. Dès 1992, le *Advisory Commission on Patent Law Reform* a recommandé, dans un rapport déposé au ministre responsable du USPTO, de supprimer cette exigence de la loi américaine. L'administration américaine n'est pas restée sourde à ces réclamations. Il est d'ailleurs probable que, ne pouvant amender elle-même la loi, l'administration américaine ait décidé d'interdire le *best mode requirement* dans un traité de libre-échange de façon à contraindre le Congrès, lorsqu'il ratifiera ce traité, à amender la loi sur les brevets. Les négociateurs américains auraient fait le pari que le Congrès ne refusera pas de ratifier ce traité de libre-échange, qui revêt une grande importance stratégique pour les États-Unis, simplement pour préserver le *best mode requirement*.

Conclusion

Notre analyse comparative montre que la voie bilatérale permet aux États-Unis de consolider les traités multilatéraux existants, comme l'*Accord sur les ADPIC* et la *Convention UPOV*, et de fortifier leur position de négociation pour les futurs traités multilatéraux, comme le *Traité sur le droit matériel des brevets*. Cette dynamique entre le bilatéralisme et le multilatéralisme est également observable dans les autres traités bilatéraux conclus récemment par les États-Unis.

La majorité des dispositions prévues dans les traités bilatéraux sont *TRIPS-equivalent*, c'est-à-dire intégralement copiées de l'*Accord sur les ADPIC*. D'autres, comme celles sur le délai de grâce pour les inventeurs, vont au-delà de ce que prévoit l'*Accord sur les ADPIC* et peuvent être qualifiées de *TRIPS-plus*. Il s'agit généralement d'éléments du droit américain exporté vers l'étranger. En ce sens, l'interdiction du *best mode requirement* est particulièrement intéressante parce qu'il s'agit d'une politique de l'administration américaine exportée, non pas vers l'étranger, mais vers le Congrès. Toutefois, la suppression de la règle de non-discrimination nous conduit à parler de *TRIPS-minus* plutôt que de *TRIPS-Plus!* Quoi qu'il en soit, pour les opposants à la brevetabilité du matériel génétique, nombreux en Amérique centrale, il s'agit sans doute d'un *bad TRIPs!*

⁵ United States Code, Title 35, Section 112. Voir également *In re Vaeck*, 947 F.2d 488, 495 (Fed. Cir. 1991).