

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.21

10 juillet 2001

(01-3422)

**Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce**

Original: anglais

EXAMEN DE LA SITUATION AU REGARD DE L'ARTICLE 27:3b)

Renseignements communiqués par les membres

Addendum

HONG KONG, CHINE

Le présent document contient les renseignements demandés par le Conseil des aspects du droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et que Hong Kong, Chine a fait parvenir au Secrétariat par une communication de son Bureau économique et commercial datée du 29 juin 2001.¹

A. SYSTÈME DE BREVETS

1. *Y a-t-il, sur votre territoire, des éléments quelconques sur lesquels vous pouvez vous fonder pour refuser un brevet pour une invention consistant en un végétal ou un animal entier qui est nouvelle, susceptible d'application industrielle, implique une activité inventive et a été divulguée de manière appropriée?*

Oui. L'article 93 6) de l'Ordonnance sur les brevets prévoit que les variétés végétales ou animales ne sont pas brevetables. Voir aussi notre réponse à la question 2 c).

2. *Si la réponse à la première question est affirmative, prière de répondre aux questions suivantes:*

a) *Votre système de brevets exclut-il que des végétaux ou des animaux entiers puissent être des inventions?*

Non, mais qu'une invention de ce genre soit brevetable ou non dépend de ce qu'elle soit conforme ou non à l'article 93 1) de l'Ordonnance sur les brevets (voir notre réponse à la question 3 a)).

b) *Si votre système de brevets reconnaît que des végétaux et des animaux entiers peuvent être des inventions, exclut-il toutes les inventions de ce genre de la brevetabilité ou seulement certains types de végétaux ou d'animaux? Si seuls certains types sont exclus de la brevetabilité, prière d'identifier les catégories d'inventions ou les caractéristiques des inventions qui sont exclues.*

¹ Les questions auxquelles des réponses sont données figurent dans les tableaux synoptiques du document IP/C/W/273.

L'article 93 6) de l'Ordonnance sur les brevets prévoit que les variétés végétales ou animales ne sont pas brevetables.

- c) *Y a-t-il dans votre législation d'autres éléments qui empêchent la délivrance d'un brevet pour des catégories d'inventions concernant les végétaux ou les animaux qui, par ailleurs, sont nouvelles, impliquent une activité inventive, sont susceptibles d'application industrielle et ont été divulguées de manière appropriée?*

L'article 93 5) de l'Ordonnance sur les brevets prévoit que "l'invention dont la publication ou l'application serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs n'est pas brevetable". À cette date, cette exclusion n'a pas encore été mise à l'épreuve en justice. Aucun brevet n'a été jusqu'ici jugé contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs à Hong Kong, Chine.

3. *Hormis dans le cas des objets définis comme étant non brevetables dans votre réponse à la question n° 2, est-il possible, sur votre territoire, de présenter une demande de brevet définie de l'une des manières suivantes?*

- a) *Demande de brevet non limitée à une variété végétale ou animale déterminée.*

Oui. Une telle invention doit être conforme à l'article 93 1) de l'Ordonnance sur les brevets (c'est-à-dire qu'elle doit être susceptible d'application industrielle, être nouvelle et impliquer une activité inventive) et conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Voir notre réponse à la question n° 2c).

- b) *Demande de brevet expressément limitée à une variété végétale ou animale.*

Non. Voir notre réponse à la question n° 1.

- c) *Demande de brevet expressément limitée à un groupe de végétaux ou d'animaux, le groupe étant défini par référence à une caractéristique commune comme l'incorporation d'un gène particulier.*

Il n'y a eu aucun cas de ce genre à Hong Kong, Chine.

Qu'une invention de ce genre soit brevetable ou non dépend de ce qu'elle soit ou non conforme à l'article 93 1) de l'Ordonnance sur les brevets. Les commentateurs dans d'autres pays sont d'avis que les végétaux et animaux génétiquement modifiés ne sont pas des variétés au sens de la Convention sur le brevet européen, mais sont des représentants d'une large famille caractérisée par quelque gène nouveau, par exemple celui qui rend résistant à un herbicide (voir le paragraphe 1.20 du *C.I.P.A. Guide to Patents Act (4th Edition)*). En pareil cas, la prescription de l'article 93 6) de l'Ordonnance sur les brevets contre la brevetabilité de variétés végétales ou animales n'est peut-être pas applicable.

4. *Est-il possible d'obtenir un brevet sur votre territoire pour un micro-organisme nouveau, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle?*

Oui. En ce qui concerne les micro-organismes et les brevets de courte durée, l'Ordonnance sur les brevets renferme des dispositions relatives au dépôt de ces micro-organismes (voir son article 128 et l'article 73 des Règles (générales) sur les brevets).

5. *Est-il possible d'obtenir un brevet sur votre territoire pour un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux (c'est-à-dire un procédé qui se limite aux actes nécessaires à la reproduction sexuée ou asexuée d'un végétal ou d'un animal)?*

Non. L'article 93 6) de l'Ordonnance sur les brevets prévoit qu'un "procédé essentiellement biologique de production de végétaux ou d'animaux" n'est pas brevetable.

6. *Est-il possible d'obtenir un brevet sur votre territoire pour un objet qui est identique à ce qui existe dans la nature (par exemple un végétal ou un animal à l'état naturel)?*

Il n'y a eu aucun cas de ce genre à Hong Kong, Chine.

L'article 93 1) de l'Ordonnance sur les brevets prévoit qu'une invention est brevetable si elle est susceptible d'application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive. Le paragraphe 93 2) énumère les matières **non** brevetables, savoir découverte, théorie scientifique et méthode mathématique.

Le point fondamental à noter est qu'une "découverte" n'est pas brevetable. Les produits et les compositions ne sont pas exclus de la brevetabilité selon la loi de Hong Kong, Chine du fait qu'ils sont identiques à quelque chose qui existe dans la nature. La question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'une découverte. Il est probable que le fait de trouver pour la première fois une substance ou un micro-organisme qui existe dans la nature est une découverte. Cependant, s'il est nécessaire de mettre au point un procédé pour extraire la substance ou le micro-organisme en question, il se peut bien que ce procédé, et la matière obtenue au moyen de ce procédé, soient brevetables. Tout dépend des circonstances du cas d'espèce, et de l'état de la technique.

7. *Votre système de brevets inclut-il des dispositions spéciales quelconques pour garantir une divulgation appropriée en ce qui concerne les inventions visées par l'article 27:3 b) (par exemple, les micro-organismes)?*

Oui. Voir notre réponse à la question n° 4 ci-dessus.

B. SYSTÈME DE PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

1. *Les lois applicables sur votre territoire prévoient-elles une forme sui generis de protection des obtentions végétales?*

Oui. La protection *sui generis* des obtentions végétales est assurée par l'Ordonnance sur la protection des obtentions végétales (chapitre 490).

2. *Si la réponse à la question n° 1 est affirmative, la protection est-elle conforme aux dispositions de l'un des Actes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)?*

Hong Kong, Chine n'est pas membre de l'UPOV, et n'est donc pas en mesure d'affirmer catégoriquement que le chapitre 490 est conforme à l'un des Actes de la Convention UPOV. Cependant, le chapitre 490 a été formulé compte tenu de l'Acte de 1991 de la Convention.

3. *Si la réponse à la question n° 2 est affirmative, prière d'indiquer l'Acte de la Convention UPOV sur lequel est fondée votre législation (l'Acte de 1991, l'Acte de 1978 ou l'Acte de 1961/1972).*

Voir notre réponse à la question n° 2.

4. *Si la protection sui generis des variétés végétales est assurée sur votre territoire, l'autorisation préalable du détenteur du droit est-elle nécessaire pour accomplir l'un des actes suivants:*

- a) *actes accomplis à des fins de recherche ou d'expérimentation ou pour créer de nouvelles variétés végétales?*

Non. Voir l'article 26 b), alinéas ii) et iii), du chapitre 490.

- b) *actes accomplis pour exploiter commercialement une variété distincte de la variété protégée mais ayant ses caractéristiques essentielles?*

Oui, si la nouvelle variété est essentiellement dérivée de la variété protégée. Voir l'article 31 1) du chapitre 490. Une variété est réputée être essentiellement dérivée d'une autre variété :

- a) si elle est principalement dérivée de cette dernière;
- b) si elle retient les caractéristiques déterminantes qui résultent du génotype ou d'une combinaison de génotypes de l'autre variété;
- c) si elle peut être nettement distinguée de cette dernière; et
- d) abstraction faite des différences qui résultent du processus de dérivation, si elle est conforme à la variété protégée dans l'expression des caractéristiques déterminantes qui résultent du génotype ou d'une combinaison de génotypes de cette dernière (article 31 3) du chapitre 490).
- c) *actes ci-après accomplis par un agriculteur: récolte de semences provenant de la plantation d'une variété protégée légitimement obtenue, stockage de ces semences et replantation sur les terres de l'agriculteur?*

Oui, l'autorisation préalable est nécessaire, à moins que le type de végétaux à l'intérieur duquel la variété protégée est classée ne soit exempté en application de l'article 26 c) du chapitre 490.

Si aucune autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer une des activités mentionnées ci-dessus en exemple, la partie accomplissant les actes en question est-elle tenue de rémunérer le détenteur du droit de quelque manière que ce soit?

Aucun droit à la rémunération n'est prévu en particulier. Les droits que le sélectionneur tient du chapitre 490 relèvent du droit de propriété. C'est à lui qu'il appartient de poursuivre au civil quiconque porte atteinte à ses droits.

5. *L'autorisation du détenteur du droit est-elle nécessaire pour les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales?*

Non. L'article 26 du chapitre 490 permet l'utilisation à des fins non commerciales.

6. *La législation de votre pays prévoit-elle d'autres exceptions aux droits conférés?*

Les exceptions aux droits conférés sont prévues à l'article 26 du chapitre 490, comme suit:

- utilisation à des fins d'expérimentation ou de recherche;
- utilisation aux fins d'obtention d'une nouvelle variété;
- utilisation du matériau reproductif pour la consommation humaine ou à des fins non reproductives;
- l'article 29 du chapitre 490 prévoit aussi qu'un tiers peut se faire délivrer par le conservateur des droits sur les obtentions végétales, une ordonnance relative à la vente du matériau reproductif propre à une variété végétale si ce matériau ne peut être acheté sur le marché à un prix raisonnable.

7. *La protection peut-elle être obtenue pour une variété végétale qui était connue du public, ou mise à sa disposition avant l'application de la protection sui generis à cette variété végétale et, dans l'affirmative, dans quelles conditions (période pendant laquelle le fait que la variété est connue ou mise à la disposition du public n'empêche pas l'octroi de la protection)?*

Oui. L'article 18 4) a) précise qu'une variété est nouvelle si elle n'a pas été vendue à Hong Kong, Chine pendant plus de 12 mois avant la date de la demande de brevet, ou ailleurs pendant six ans s'il s'agit d'arbres ou de plantes grimpanes, ou quatre ans dans tous les autres cas.

8. *Pour être admis à bénéficier des droits au titre de la protection sui generis des variétés végétales, faut-il être la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point la variété, ou son ayant droit ou ayant cause?*

L'article 18 2) b) du chapitre 490 prévoit que pour que la demande soit jugée admissible, le conservateur doit être convaincu que le demandeur est le propriétaire de la nouvelle variété. Aux termes de l'article 2 du chapitre 490, le propriétaire d'une variété est "la personne qui a obtenu ou découvert et développé cette variété, ou son mandataire ou successeur".

9. *La protection peut-elle dépendre de l'identification d'un gène inexprimé, de la présence d'un ensemble inexprimé de gènes dans le génome de la variété végétale ou des caractéristiques du matériel génétique, plutôt que des caractéristiques exprimées des variétés végétales provenant de ces gènes ou de ce matériel génétique?*

La protection n'est accordée que si la nouvelle variété satisfait aux conditions de distinction, d'uniformité et de stabilité (fondées sur les caractéristiques de la variété végétale).

10. *Quelles sont les conditions requises par la législation de votre pays pour la protection?*

Le chapitre 490 s'applique à tous les genres et espèces botaniques de plantes vasculaires ainsi qu'aux champignons et algues comestibles. Les variétés de tous les types de plantes (par exemple cultures vivrières, légumes, plantes ornementales) peuvent bénéficier de la protection.

Les obtentions végétales doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) Nouveauté

La protection n'est envisageable que si la nouvelle variété n'a pas été vendue à Hong Kong, Chine pendant plus de 12 mois avant la date de la demande de brevet, ou ailleurs pendant six ans s'il s'agit d'arbres ou de plantes grimpantes, ou quatre ans dans tous les autres cas.

b) Caractère distinctif

La nouvelle variété n'est admissible à la protection que si le conservateur est convaincu qu'elle est clairement distincte, par une ou plusieurs caractéristiques majeures, d'autres variétés existantes dont l'existence est de notoriété publique au moment de la demande. Les caractéristiques distinctives doivent se prêter à une description précise.

c) Uniformité

Le conservateur doit être convaincu que la nouvelle variété est suffisamment uniforme et homogène dans ses caractéristiques déterminantes, sous réserve de toute variation qui peut être prévisible eu égard aux traits particuliers de sa reproduction sexuelle ou multiplication végétative, avant qu'elle ne puisse bénéficier de la protection.

d) Stabilité

Le conservateur doit être convaincu que la nouvelle variété retiendra ses caractéristiques déterminantes sur plusieurs générations de reproduction ou de multiplication ou, dans le cas où la demande spécifie un cycle de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.

11. *Quelle est la durée de la protection?*

Les obtentions végétales sont protégées pendant 25 ans pour les arbres et plantes grimpantes, pendant 20 ans pour les autres.
