



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/31
15 février 2002

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente-sixième réunion
Montréal, 20-22 mars 2002

**FINANCEMENT DE TECHNOLOGIE NON DISPONIBLE
DANS LE DOMAINE PUBLIC**

**FINANCEMENT DE TECHNOLOGIE NON DISPONIBLE
DANS LE DOMAINE PUBLIC**

**RAPPORT PRÉPARÉ PAR LE SECRÉTARIAT DU FONDS
MULTILATÉRAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE
MONTREAL**

Préparé par

**Dr E. Richard Gold
Professeur agrégé de droit & Titulaire de la Chaire BCE en cybergouvernement
Membre de l'Institut de droit comparé
Université McGill**

et

**Dr David Lametti
Professeur adjoint de droit
Membre de l'Institut de droit comparé
Université McGill**

15 février 2002

RÉSUMÉ

- Les brevets et les autres droits de propriété intellectuelle sont accordés à des pays, à titre individuel, ce qui rend difficile l'analyse des violations éventuelles de ces droits.
- Lorsqu'une entreprise utilise une technologie dans un seul pays, seuls les droits de propriété intellectuelle qui existent dans ledit pays doivent être examinés. Lorsqu'une entreprise vend des produits ou des services soumis à un brevet ou à d'autres droits de propriété intellectuelle dans plus d'un pays, la situation devient plus complexe.
- Dans le cas où une entreprise utiliserait une technologie dans un seul pays, le Fonds pourrait demander, comme il se doit, au demandeur ou à l'Agence d'exécution de lui fournir un avis juridique écrit par un avocat de ce pays stipulant que l'utilisation de la technologie par le demandeur ne viole pas les droits de propriété intellectuelle d'un tiers. Le Fonds peut décider d'accorder ou non le montant de l'indemnité et de son montant, conformément à ses politiques et à ses priorités.
- Lorsque les produits ou services sont soumis à des brevets dans plus d'un pays, il est pratiquement impossible de déterminer si la vente de ce produit ou de ce service viole les droits de propriété intellectuelle de tout autre individu dans un pays. Tout ce que le Fonds peut faire consiste à limiter l'éventualité d'une violation, en plus d'exiger l'avis écrit d'un avocat stipulant que l'utilisation de la technologie ne viole aucunement les droits de propriété intellectuelle d'un autre individu. Il peut également exiger que le demandeur lui garantisse que l'utilisation qu'il fera de la technologie ne violera aucunement les droits de propriété intellectuelle. Si c'est impossible, le Fonds peut exiger que le demandeur lui fournisse un engagement stipulant qu'il ne vendrait aucun bien ou service relatif à cette technologie à un autre pays, avant qu'il ait d'abord été établi qu'il avait le droit de le faire sans violer un droit de propriété intellectuelle.
- Pour évaluer les demandes d'indemnité, le Secrétariat doit avoir accès à des informations qui seront souvent soumises à la protection du secret commercial. Comme il est probable que le Secrétariat s'engage dans un accord de confidentialité détaillé et strict, le Secrétariat devrait proposer au demandeur, soit de soumettre les informations demandées sans accord de confidentialité, soit d'attendre pour faire sa demande d'indemnité que les informations ne soient plus confidentielles.

FINANCEMENT DE TECHNOLOGIE NON DISPONIBLE DANS LE DOMAINE PUBLIC

Le Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal a récemment été confronté à une demande de financement d'un projet de reconversion pour lequel une indemnité était demandée pour l'achat des droits de propriété intellectuelle par l'intermédiaire de la licence d'une entreprise affiliée. Cette demande a soulevé la question générale sur la façon dont le Fonds devrait traiter les questions de propriété intellectuelle posées par les demandes de financement. Ce cas soulève notamment les deux questions suivantes :

1. Dans quelles circonstances l'acheteur d'une technologie obtiendrait-il des droits de propriété intellectuelle (par exemple, le développement ou l'acquisition de brevets, de secrets commerciaux, de droits d'auteur, etc. ou de licences permettant d'utiliser les droits susmentionnés) qui, conformément aux règlements et aux politiques du Fonds, le rendraient admissible à une indemnité du Fonds ?
2. Quelles procédures le Secrétariat devrait-il suivre pour évaluer les propositions de demande de financement à l'égard de la technologie couverte par un secret commercial, les applications de brevets en cours, et les autres informations non disponibles dans le domaine public ?

Ce rapport étudiera ces deux questions l'une après l'autre. Mais avant, nous examinerons la nature de la protection de la propriété intellectuelle, en mettant particulièrement l'accent sur les droits de propriété intellectuelle qui pourraient faire partie des propositions de projet soumises au Comité exécutif. Dans cet examen, nous remarquerons notamment la nature nationale des droits de propriété intellectuelle, et du rôle très limité que les conventions internationales (y compris les accords de commerce) jouent dans ces questions.

Contexte des droits de propriété intellectuelle

i) La nature des brevets

Un brevet consiste en un monopole sur l'utilisation et l'exploitation éventuelle d'une invention utile et innovatrice pendant une période de temps déterminée, généralement de 20 ans. Une « invention » peut concerner un produit ou un procédé. Une fois que l'inventeur a franchi les étapes initiales prouvant que son invention est nouvelle, utile et originale, et qu'il l'a enregistrée, comme il se doit sous un statut de brevet national, « le droit exclusif d'utilisation » lui est accordé. En échange de ce droit, l'inventeur doit divulguer publiquement le « secret » du produit ou du procédé dans un registre public de sorte que lorsque le brevet expire, toute personne pourrait avoir l'opportunité de recréer et d'utiliser cette invention ou ce procédé qui est l'objet même du brevet. Une fois accordé, le droit en vigueur protège à la fois le concept et la forme de celui-ci : personne d'autre n'est autorisé à inventer un produit ou un procédé identique, même de façon indépendante. Ceci veut dire que le motif de défense de la création indépendante n'est pas autorisé.

Le terme « droit exclusif d'utilisation », même s'il est couramment utilisé, n'est en réalité pas convenable. Il est vrai que dans l'abstrait, en ce qui concerne l'utilisation et la possession, le monopole sur le brevet donne un droit quasiment absolu pendant la durée du brevet. Le brevet comprend les pleins droits sur l'exploitation éventuelle pendant la durée du brevet. Toutefois, en réalité, les pouvoirs du droit afférent au brevet ne sont pas absolus et ils n'accordent pas vraiment un droit d'utilisation exclusive. *Le brevet est plutôt un droit exclusif éventuel.* En fait, le monopole sur le brevet est plutôt interprété comme *un droit d'empêcher les autres d'utiliser l'invention.*

La question qui consiste à savoir si quelqu'un peut réellement utiliser le droit afférent au brevet dépendra d'un certain nombre de facteurs allant des droits concurrentiels que d'autres individus pourraient détenir sur les éléments constitutifs du produit ou du procédé breveté (souvent protégés par des brevets distincts), au contexte de réglementation dans lequel se trouve un détenteur de brevet. Certains droits sont en vigueur chez les utilisateurs au moyen d'une loi ou du droit commun, et sont généralement destinés à des utilisations non-concurrentielles et non-commerciales. De plus, contrairement aux droits de propriété habituels, il existe un risque éventuel de non-utilisation : l'abus du droit des dispositions d'une loi sur un brevet national pourrait autoriser l'administrateur des brevets à contourner les droits s'appliquant au brevet quand la demande du marché pour un produit n'est pas satisfaite ou qu'une urgence le requiert.

Il est bon de rappeler que ceux qui souhaitent bénéficier de la protection des brevets doivent le demander. Les droits afférents aux brevets font partie des lois nationales. Le droit ne s'applique pas automatiquement et il n'est valide que dans la juridiction où la demande est accordée. En outre, comme la demande de protection de brevet n'entraîne pas forcément sa protection, les demandeurs choisissent fréquemment de protéger leurs inventions comme des secrets commerciaux jusqu'à ce que leur demande de protection ait été publiée (dans la plupart des pays, cela prend généralement 18 mois après le dépôt de la demande). Enfin, il faut également noter que les brevets accordés ne sont pas nécessairement valides : ils peuvent faire l'objet de violation pendant leur durée de vie par des personnes intéressées. (Par exemple, une étude suggérait que 46 % des brevets imputés étaient invalides aux États-Unis).

En ce qui concerne la violation, les tribunaux lui donnent généralement une définition large. Par conséquent, toute utilisation directe ou indirecte d'une invention sans consentement, empêchant tout bénéfice ou avantage ou tout acte qui interfère avec la pleine jouissance du brevet, est une violation. Ceci sous-entend qu'il existe une multitude de droits en matière de commerce.

ii) La nature des secrets commerciaux

La négociation entre l'inventeur et l'État, qui se trouve souvent au centre du monopole sur le brevet, contraste souvent avec les secrets commerciaux et les informations confidentielles. Les secrets commerciaux sont les méthodes, les concepts et les procédés commerciaux de grande valeur qui, comme leur nom l'indique, viennent sous une forme volontairement non disponible à des tiers, et sont délibérément maintenus à l'abri des concurrents. Les informations

confidentielles sont également des informations commerciales utiles comme les bases de données de clients, qui donnent un avantage concurrentiel aux entreprises en affaires. Elles ont une grande valeur dans le sens où elles donnent un avantage concurrentiel aux détenteurs du brevet ou de l'information, et elles sont utiles dans la mesure où elles sont gardées secrètes. A ce titre, elles sont éventuellement infinies dans la durée et elles sont capables de protéger à la fois les concepts et les formes spécifiques de concept. Tandis que les secrets commerciaux sont nécessaires, ils ne sont utiles que s'ils demeurent confidentiels, contrairement à la négociation relative à un brevet où une recette, un concept ou un procédé est rendu public. A ce titre, la création indépendante est un motif de défense. Par conséquent, les secrets commerciaux sont intrinsèquement risqués ; une personne pourrait perdre tout les avantage brusquement en raison d'une fuite ou d'une ingénierie inverse. Par contraste, le brevet échange une protection éventuellement infinie contre une protection absolue à court ou à moyen terme. Lorsque des secrets commerciaux sont divulgués pour des raisons commerciales à des titulaires de licences ou à des franchisés par exemple, ils sont protégés par des accords contractuels censés protéger les informations.

iii) Le concept du droit d'auteur

Le concept du droit d'auteur tourne autour de la protection d'expressions particulières de concepts plus larges : la forme est protégée, mais pas le concept. Ces expressions peuvent prendre la forme de mots, de dessins, d'œuvres ou de concepts artistiques, d'œuvres dramatiques ou musicales, de photos, de logiciels informatiques etc.. Les droits connexes étendent la portée de ces expressions protégées aux performances, aux enregistrements sonores, aux émissions radios ou télévisées, et à l'Internet. La portée de la protection de ces droits s'étend à ce que l'on pourrait appeler les droits économiques de l'expression. Par conséquent, en principe, la protection des droits d'auteurs équivaut à une interdiction de copie illégale de ces oeuvres pour une durée limitée. Cette durée est généralement fixée pendant la vie de l'auteur, plus cinquante ans, et cinquante ans à partir de l'année de la création des photographies et des droits connexes. (Certaines juridictions utilisent maintenant « la vie de l'auteur, plus soixante-dix ans » comme période de référence). Tandis que les droits d'auteur offrent une protection contre la copie illégale, la création indépendante est un motif de défense contre une réclamation pour contrefaçon. La protection des droits d'auteur, dont la portée est nationale et d'ordinaire réglementée par un statut, s'applique généralement à toute œuvre originale, bien que l'enregistrement sous la loi du droit d'auteur donne de nombreux avantages pour protéger les droits de l'auteur.

Les droits d'auteur peuvent être défendus dans une situation où un demandeur n'aurait pas enregistré un brevet dans un pays particulier mais où il aurait écrit un document qui décrirait ses inventions. Dans ce cas, le demandeur pourrait affirmer qu'il a automatiquement le droit d'auteur sur le document écrit, et que toute copie du contenu du texte pourrait constituer une violation du droit d'auteur. Tandis que les tribunaux n'acceptent généralement pas les demandes où le fond du document décrit un processus fonctionnel qui relève généralement du domaine du brevet, l'éventualité de ce type de demande existe néanmoins. Dans tous les cas, le droit d'auteur du texte n'empêchera pas d'autres personnes de copier ou d'utiliser l'invention, seul le texte décrivant l'utilisation de cette invention a cette valeur.

iv) Marques de commerce et de service

Les marques de commerce et de service sont les mots, les phrases, les symboles, les schémas etc., qui regroupent la clientèle d'une entreprise et qui identifient l'origine du produit ou du service. Ils peuvent provenir du droit commun, en raison d'une distinction innée ou acquise au moyen de l'utilisation, de la publicité ou de l'enregistrement. Dans les deux cas, la marque incarne la clientèle de l'entreprise. La marque est protégée dans la juridiction où elle est enregistrée ou utilisée, essentiellement tant qu'elle est utilisée. Elle est protégée contre des marques semblables au point de créer une confusion, et souvent la dilution ou la dépréciation de la marque.

Le droit du demandeur n'entrera pas en conflit avec le droit des marques de commerce sauf si le commerce de ces produits utilise les mots, les symboles, etc. identiques à ceux du produit du concurrent.

v) Le rôle des conventions internationales

En règle générale, les droits de propriété intellectuelle sont conçus, formalisés et protégés à l'intérieur des frontières nationales. Les conventions internationales (y compris les accords commerciaux) ne fournissent pas de protection internationale sur les droits de propriété intellectuelle. Toutefois, ces conventions accomplissent les trois missions suivantes :

- Elles harmonisent les régimes de droits de propriété intellectuelle des états membres en établissant des normes minimales que la législation nationale devra satisfaire à l'égard de ces droits.
- Elles permettent la reconnaissance mutuelle d'une activité créatrice ou inventive dans d'autres états membres.
- Elles établissent une méthode simplifiée d'obtention de droits de propriété intellectuelle dans chacun des pays membres pour la même invention ou œuvre.

Ainsi les accords, notamment l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC), ne deviennent pas des lois internationales importantes. Ils établissent plutôt des normes et obligent les pays à promulguer leur propre législation nationale en respectant ces normes internationales. (L'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce fait partie des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay qui se sont déroulées sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce). Celle-ci établit des *normes nationales minimales* qui protègent les droits de propriété intellectuelle, que ce soit directement ou par l'intermédiaire des conventions internationales que les pays doivent promulguer s'ils veulent devenir membres de l'OMC). Par conséquent, le principe de base consiste à ce que les détenteurs de propriété intellectuelle fassent toujours référence aux lois nationales du pays où ils souhaitent faire respecter leurs droits.

Cela veut dire que la capacité d'utiliser une invention ou une œuvre particulière dans un pays particulier dépend de l'existence des droits de propriété intellectuelle dans *ledit pays*. Ainsi, avant que les droits d'auteurs puissent être protégés au niveau international, ils doivent

demeurer dans une juridiction nationale faisant partie de la Convention de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur ou de l'Accord ADPIC. Puisque la question des droits d'auteurs est systématique, cette condition préalable est facile à satisfaire. Toutefois, la protection des brevets est seulement attribuée à un pays particulier si l'inventeur fait une demande et se conforme aux lois nationales. Les secrets commerciaux sont obtenus par la préservation des informations confidentielles, et un accord international n'est pas nécessaire pour les protéger. Cela veut dire que les droits d'auteur et les secrets commerciaux existent dans tous les pays membres à l'égard d'une œuvre donnée, mais que les brevets existent seulement dans les pays membres dans lesquels l'inventeur a déposé une demande de brevet qui respecte bien les obligations de la législation nationale.

vi) Conclusions générales

En conclusion, cette étude sur la protection des droits de propriété intellectuelle nous permet de conclure que le droit de propriété intellectuelle est davantage compris comme un droit en excluant d'autres, et non comme un droit automatique permettant d'utiliser une invention. C'est davantage la possibilité d'utiliser une invention/œuvre qui dépend des droits des autres pour certains éléments constitutifs des produits ou services (y compris les droits afférents brevets et les droits d'auteur) et la réglementation contextuelle. Enfin, il faut noter que les lois nationales sont à l'origine des droits et des règlements de propriété intellectuelle, et que les lois internationales s'appliquent uniquement aux droits au moyen d'une étude nationale et d'une reconnaissance mutuelle des droits.

Indemnité pour l'acquisition de propriété intellectuelle

A l'occasion, les demandeurs d'indemnité au Fonds peuvent demander une indemnité pour l'acquisition d'un droit d'utilisation d'une invention ou d'une œuvre soumise aux droits de propriété intellectuelle. Le Fonds pourrait fournir cette indemnité si la demande entre dans le cadre des politiques et des décisions du Fonds.

Dans un sens, la question préliminaire ou fondamentale consiste à savoir si le Fonds doit recevoir des demandes qui semblent violer les droits de propriété intellectuelle. Mais cette question n'est certainement pas facile à résoudre. Comme les droits de propriété intellectuelle sont par nature difficiles à définir avant la détermination du tribunal, il restera souvent un degré d'incertitude concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Dans ces circonstances, ce que le Fonds peut espérer de mieux, c'est de parvenir à réduire le risque de violation des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure du possible.

Cette partie étudie quatre situations dans lesquelles une demande pourrait être faite et propose une stratégie d'évaluation de ces demandes, à la lumière des politiques et des décisions du fonds.

Les quatre situations sont les suivantes :

1. L'Entreprise A, située dans un pays particulier, souhaite utiliser une technologie brevetée dans ledit pays par l'Entreprise B dans son procédé de fabrication afin de réduire ses émissions/consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone. La technologie se rapporte à toute reconversion d'installations de production existantes, à la création de nouvelles installations de production ou à la fabrication de marchandises. L'Entreprise A demande une indemnité au Fonds pour les frais de licence qu'elle doit payer à l'Entreprise B pour cette technologie. L'Entreprise B pourrait être indépendante de l'Entreprise A ou être une entreprise affiliée.
2. L'Entreprise C, située dans un pays particulier, souhaite utiliser une technologie qu'elle a développée elle-même dans le but de réduire ses émissions/consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone. De nouveau, la technologie se rapporte à la reconversion des installations de production existantes, à la création de nouvelles usines de production ou à la fabrication de marchandises. Elle demande une indemnité au Fonds pour utiliser cette technologie. La technologie peut être soumise à des droits afférents au brevet détenus par d'autres entreprises dans le pays dans lequel l'Entreprise C est située ou en dehors de ce pays.
3. L'Entreprise D, située dans un pays particulier, souhaite utiliser une technologie brevetée dans ledit pays et au niveau international par l'Entreprise E, où cette technologie est/forme, une composante des biens et services vendus par l'Entreprise D au niveau international. C'est-à-dire que les exportations de l'Entreprise D de produits ou services place la technologie dans un axe de commerce international. Ces axes peuvent comprendre des pays visés ou non visés à l'article 5. L'Entreprise D demande une indemnité au Fonds pour les frais de licence qu'elle doit payer à l'Entreprise E. L'Entreprise E pourrait être indépendante de l'Entreprise D ou être une entreprise affiliée.
4. L'Entreprise F, située dans un pays particulier, souhaite utiliser une technologie qu'elle a elle-même développée là où cette technologie est /forme une composante des biens et services vendus par l'Entreprise E au niveau international. L'Entreprise F demande une indemnité au Fonds pour l'utilisation de cette technologie.

Nous allons à présent étudier ces cas l'un après l'autre.

Entreprise A

Comme nous l'avons expliqué plus haut, les droits afférents aux brevets sont accordés sur une base nationale. Cela veut dire qu'étant donné que l'Entreprise A utilise la technologie uniquement dans le pays où elle est présente, nous devons examiner uniquement la situation du brevet qui existe dans ledit pays. Ce qui veut dire que l'existence ou la non-existence des droits

afférents aux brevets à l'extérieur du pays de l'Entreprise A n'a pas de rapport avec le droit de l'Entreprise A à utiliser une technologie particulière dans ledit pays.

Par conséquent, le Comité exécutif pourrait souhaiter demander aux Agences d'exécution de fournir au Fonds un conseil juridique dans le pays où l'Entreprise A opère, en stipulant que l'utilisation de la technologie par l'Entreprise A (en tenant compte des licences obtenues par l'Entreprise A) ne violera aucun droit de propriété intellectuelle, à condition que les contrats de licence soient en règle.

Dans ce cas, l'Entreprise A aura uniquement besoin d'une licence pour utiliser les brevets de l'Entreprise B qui concernent la technologie utilisée par l'Entreprise A, si l'Entreprise B a un brevet valide dans le pays où l'Entreprise A est présente. L'existence des droits afférents au brevet est déterminée par l'effet combiné des lois afférentes aux brevets du pays où l'Entreprise A est présente et de la décision de l'Entreprise B de demander ou non les droits afférents au brevet dudit pays. Il arrive souvent que les entreprises qui se trouvent dans la situation de l'Entreprise B demandent la protection des brevets uniquement dans les pays dans lesquelles elle pense opérer. Dans ces circonstances, et puisque l'obtention des brevets peut s'avérer chère, l'Entreprise B pourrait conclure logiquement qu'elle ne demandera pas de droits exclusifs pour utiliser sa technologie dans le pays où l'Entreprise A est présente.

S'il n'existe pas de brevet dans le pays dans lequel l'Entreprise A est présente, alors l'Entreprise A ne demandera pas de licence pour pouvoir utiliser le brevet. Étant donné que les informations contenues dans un brevet sont publiques, la loi sur le secret commercial ne s'applique pas à la technologie brevetée. Néanmoins, malgré l'absence de droits afférents aux brevets, l'Entreprise A pourrait décider d'accorder une licence à certains savoir-faire techniques de l'Entreprise B qui ne feraient pas partie d'un brevet.

Si l'Entreprise B détient un brevet valide dans le pays où l'Entreprise A est présente, le brevet prendra l'une des deux formes. Premièrement, le brevet peut s'appliquer au procédé de fabrication (c'est-à-dire, à l'utilisation des installations de production nouvelles ou modifiées). En l'absence d'une licence, ce brevet empêcherait l'Entreprise A d'utiliser ses installations de production pour produire ses produits ou services. Deuxièmement, le brevet peut s'appliquer à un produit. Ce brevet empêcherait l'entreprise de fabriquer un produit intermédiaire breveté ou d'utiliser une machine brevetée pour fabriquer un produit fini ou un service.

Pour résumer, l'Entreprise A aurait besoin d'obtenir une licence de l'Entreprise B dans toutes les situations suivantes :

- 1) L'Entreprise B détient un brevet valide sur le procédé utilisé par l'Entreprise A dans son procédé de fabrication dans le pays où l'Entreprise A est présente.
- 2) L'Entreprise B détient un brevet valide sur un produit intermédiaire utilisé par l'Entreprise A dans le pays où l'Entreprise A est présente.
- 3) L'Entreprise B détient un brevet valide sur une machine utilisée par l'Entreprise A dans le pays où l'Entreprise A est présente; ou
- 4) L'Entreprise B détient ou ne détient pas un brevet valide dans le pays où l'Entreprise A est présente, mais elle préserve la confidentialité des informations.

L'Entreprise A devra obtenir une licence pour avoir accès à ces informations lui permettant de fabriquer ses produits ou offrir ses services.

Il convient de rappeler que le fait qu'une technologie utilisée par l'Entreprise A peut être brevetée en dehors du pays dans lequel l'Entreprise A est présente ne s'applique pas à la décision sur la possibilité que l'Entreprise A reçoive une indemnité du Fonds.

A la lumière de la Liste indicative des catégories de surcoûts, le Comité exécutif serait dans une position qui lui permet d'examiner une demande d'indemnité dans les circonstances décrites ci-dessus où l'utilisation par l'Entreprise A de la technologie couverte par les droits de propriété intellectuelle entraîne des surcoûts, tel qu'indiqué dans ces politiques.

Entreprise C

Le cas est identique pour le rôle de l'Entreprise A, sauf que l'Entreprise C a créé sa propre technologie au lieu de l'acquérir au moyen d'une licence. Comme dans le cas de l'Entreprise A, les seuls droits afférents au brevet qui sont intéressants sont ceux qui sont valides dans le pays où l'Entreprise C est présente. Les droits de propriété intellectuelle intéressants seraient probablement ceux sur les brevets, les produits, les procédés ou composantes du produit ou procédé détenu par d'autres dans le pays où l'Entreprise C est présente. Comme nous l'avons vu dans la partie sur le contexte, il existe également une faible éventualité de violation du droit d'auteur ou de la marque de la commerce selon le produit et la façon dont il est décrit ou commercialisé.

Encore une fois, le Comité exécutif pourrait souhaiter demander aux Agences d'exécution de fournir au Fonds un conseil juridique dans le pays où l'Entreprise C est présente, stipulant que l'utilisation de la technologie par l'Entreprise C ne violera pas les droits de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne l'indemnité du Fonds, le Comité exécutif pourrait décider, comme il se doit, que l'Entreprise C ne sera pas, en principe, traitée différemment que l'Entreprise A. Cette façon d'aborder la question voudrait dire que, dans la mesure où l'Entreprise A aurait reçu une indemnité pour acheter des droits afin d'utiliser la technologie, l'Entreprise C devrait également recevoir une indemnité pour l'utilisation de sa propre technologie. Mais en fait, l'Entreprise C n'aurait pas plus d'avantages que l'Entreprise A. Ce qui veut dire que, conformément à cette façon de voir, l'Entreprise C ne devrait pas recevoir d'indemnité pour les frais de développement de la technologie si ces derniers dépassent les frais de licence raisonnables qu'elle aurait payé à un tiers.

Cette analyse est cohérente avec la Liste indicative des catégories de surcoûts qui stipule que l'Entreprise C a le droit d'avoir une indemnité pour ses surcoûts d'achat de propriété intellectuelle.

Pour résumer, seul le Comité exécutif pourrait décider que l'Entreprise C a le droit de recevoir une indemnité pour une technologie qui représente un surcoût à l'Entreprise C, conformément aux politiques du Fonds, dans les cas suivants :

- 1) L'Entreprise C détient un brevet valide sur le procédé qu'elle utilise dans son procédé de fabrication dans le pays où elle est présente ;
- 2) L'Entreprise C détient un brevet valide sur un produit intermédiaire qu'elle utilise dans le pays où elle est présente ;
- 3) L'Entreprise C détient un brevet valide sur une machine qu'elle utilise dans le pays où elle est présente;
- 4) L'Entreprise C peut détenir ou non un brevet valide dans le pays où elle est présente, mais elle préserve la confidentialité des informations qu'elle doit utiliser pour fabriquer ses produits ou fournir ses services.

Entreprise D

Cette étude de cas soulève toutes les questions discutées au sujet de l'Entreprise A et d'autres. Contrairement au cas de l'Entreprise A, ce cas soulève l'éventualité d'une violation de brevet à l'extérieur du pays dans lequel l'Entreprise D est présente. Dans ce cas, l'Entreprise D est soumise aux lois de la propriété intellectuelle de tous les pays dans lesquels elle vend ses produits ou ses services.

Lorsque que l'Entreprise D exporte ses produits ou ses services, elle est soumise aux droits de propriété intellectuelle qui s'appliquent au pays importateur. Donc, si l'Entreprise E n'obtenait pas les droits afférents au brevet du pays où l'Entreprise D est présente, cette dernière aurait quand même besoin d'une licence pour vendre ses produits ou services dans les pays où l'Entreprise E aurait obtenu des droits afférents au brevet. Vu le nombre important de juridictions, les différentes stratégies de brevets utilisées par les entreprises telles que l'Entreprise E, et les différences des droits afférents aux brevets entre les juridictions, il est pratiquement impossible pour le Fonds de déterminer à l'avance si la vente de biens ou de services viole les droits afférents aux brevets ailleurs à l'étranger.

Dans les cas où l'Entreprise D fait partie d'un accord de licence international avec l'Entreprise E pour permettre à l'Entreprise D de vendre ses produits ou ses services à l'étranger, ni l'Entreprise D, ni l'Entreprise E ou le Fonds ne peuvent être sûrs que l'Entreprise D ne violera pas les droits afférents aux brevets d'un tiers. Le Fonds peut toutefois se dire que l'Entreprise D et l'Entreprise E sont encouragées à ne pas violer ces brevets et que par conséquent, elles prendront les mesures qui s'imposent pour s'assurer elles-mêmes, qu'avant d'entrer dans un pays particulier, elles ne violeront pas les droits de propriété intellectuelle. Ceci est particulièrement vrai lorsque l'Entreprise E est une grande entreprise dont les ressources sont suffisamment importantes pour mener ce type d'enquête.

Lorsque l'Entreprise D n'est pas uniquement présente dans son propre pays et qu'elle exporte des produits ou services dans d'autres pays, l'avis du conseiller juridique indiqué dans le cas de l'Entreprise A sera nécessaire, mais pas suffisant. Dans ce cas, le Comité exécutif pourrait décider de demander aux Agences d'exécution de donner au Fonds la garantie que l'utilisation par l'Entreprise E de technologie autorisée ne violera aucun droit de propriété intellectuelle dans

tous les pays où elle vend ou offre ses services. Il faut noter que de nombreuses entreprises sont peu disposées à fournir cette garantie parce qu'il leur est impossible de s'assurer elles-mêmes que c'est notamment le cas. Par conséquent, en plus, ou en remplacement de cette garantie, le Comité exécutif pourrait décider d'obtenir de l'Entreprise D l'engagement de ne pas vendre ses produits ou services dans tout autre pays avant d'avoir déterminé si la vente ou l'offre de ses biens et services ne viole pas les droits de propriété intellectuelle ou jusqu'à ce qu'elle obtienne toutes les licences nécessaires pour ce faire.

Par égard pour les brevets, nous ne répèterons pas l'étude sur l'indemnité se rapportant à la reconversion d'installations de production, aux nouvelles installations de production ou à la fabrication de biens. Nous nous concentrerons plutôt sur la demande d'indemnité relative aux surcoûts découlant d'une licence se rapportant à un produit intermédiaire qui représente un élément constitutif d'un produit ou d'un service final ou relatif au produit final ou au service.

Le Comité exécutif aurait la voie libre pour étudier les surcoûts que l'Entreprise D aurait à supporter pour acquérir une technologie faisant partie d'un produit ou d'un service final vendu par l'Entreprise D, et qui pourrait faire l'objet d'une indemnité du Fonds à titre de produit intermédiaire, tel qu'indiqué dans la Liste indicative des catégories de surcoûts.

Dans ces circonstances, l'Entreprise D devrait pouvoir réclamer les surcoûts entraînés par l'achat de licences de brevets et de secrets commerciaux de l'Entreprise E dans le monde entier. C'est-à-dire que dans la mesure où l'Entreprise D achète une licence pour une technologie à l'Entreprise E dans le but de réduire ses émissions/consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone résultant de son produit ou service final, l'Entreprise D devrait recevoir une indemnité du Fonds.

Dans le cas de l'Entreprise A, le montant compensatoire des frais de licence payables à l'Entreprise D devraient être calculés comme dans le cas de l'Entreprise A.

Entreprise F

Le cas de l'Entreprise F soulève la même difficulté que celle de l'Entreprise D, sauf que le Fonds n'aura pas la garantie d'un tiers identique à l'Entreprise E qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne sera pas violé. Dans ces circonstances, la seule chose que le Fonds puisse faire (en plus de demander une lettre de l'avocat local sur la violation des droits de propriété intellectuelle dans le pays où l'Entreprise E est présente) consiste à obtenir que l'Entreprise F s'engage à ne pas vendre ses biens ou services dans tout autre pays avant d'avoir déterminé que toute vente ou offre de biens ou services ne violera pas les droits de propriété intellectuelle ou jusqu'à ce que l'entreprise obtienne les licences nécessaires.

Le Comité exécutif aurait la marge de manœuvre nécessaire pour examiner le calcul de l'indemnité sur la même base que l'Entreprise C, en s'approchant du montant de la licence avec d'une entreprise indépendante ou en évaluant la totalité des frais de développement de la technologie depuis le début.

Évaluation de la technologie soumise à la confidentialité

L'Entreprise A a conçu une technologie non disponible dans le domaine public (parce qu'elle est protégée comme un secret commercial en attente de la détermination d'une demande de brevet ou de toute autre demande), et qu'elle ne voudra certainement pas divulguer cette technologie à des dirigeants du Fonds, sauf dans le cadre d'un accord de protection de la confidentialité. Cette position est raisonnable pour une entreprise puisque la protection d'un brevet n'est pas garantie et qu'elle voudra généralement protéger le secret de son invention jusqu'à ce que la demande de brevet soit rendue publique (dans la plupart des cas, 18 mois après la première demande de brevet, partout dans le monde).

Le besoin de confidentialité d'une entreprise représente une difficulté d'ordre pratique pour le Fonds. Pour évaluer si une demande d'indemnité pour l'acquisition, le développement ou l'autorisation d'une licence pour une propriété intellectuelle se rapportant à une technologie supplémentaire, est valide, le Secrétariat doit avoir accès aux informations sur la nature de cette technologie. Si la technologie est protégée comme un secret commercial, l'accès du Secrétariat à cette information pourrait être limité.

Il existe trois façons pour le Fonds d'accéder à son besoin d'information et pour l'entreprise de préserver la confidentialité :

- 1) Le Secrétariat peut signer un accord de confidentialité avec l'Agence d'exécution qui en fait la demande. Ceci place le Secrétariat dans une position embarrassante puisqu'il faudra que son équipe signe le même accord. De plus, à moins que les membres du Comité exécutif ne signent un accord semblable, le Secrétariat ne pourra pas partager les informations relatives à la technologie avec le Comité exécutif.
- 2) Le Secrétariat et l'Agence d'exécution concernée peuvent convenir ensemble qu'un tiers fera l'évaluation de la technologie et rendra compte de ses conclusions au Secrétariat sans rendre compte de la nature de la technologie. Ce tiers devra signer l'accord de confidentialité avec l'entreprise. Cette solution pose aussi des problèmes. Premièrement, il s'agit d'une pratique complètement différente des pratiques habituelles du Fonds. Même si le Secrétariat fait parfois appel à des consultants afin de répondre à des questions particulières, il n'a jamais délégué son autorité pour faire les recommandations prévues par cette proposition. Il se réserve ce droit. Deuxièmement, il pourrait être difficile de trouver un tiers qui accepte de faire partie d'un tel accord. Ceci parce que tout tiers suffisamment expérimenté pour évaluer une technologie voudra rester en dehors des accords de confidentialité qui pourraient limiter sa capacité à fournir des services à des tiers dans l'industrie. Troisièmement, le tiers ne pourra pas partager les informations sur cette technologie avec le Secrétariat ou le Comité exécutif.
- 3) Le Secrétariat peut donner le choix à l'Agence d'exécution de révéler sa technologie immédiatement afin d'obtenir en retour une évaluation rapide des demandes de l'entreprise ou d'attendre le moment où la technologie ne sera plus secrète avant de soumettre sa demande. Si la technologie est conditionnelle à une

demande de brevet, ce dernier sera normalement public 18 mois après la date à laquelle la demande a été déposée. Par ailleurs, lorsque l'entreprise dépend uniquement de la protection du secret commercial, la technologie pourrait n'être jamais divulguée au public. Cette option a l'inconvénient de repousser l'indemnité accordée aux demandeurs légitimes pour une technologie brevetée, et il se pourrait que l'utilisation de technologies soumises au secret commercial ne soit pas compensée. De plus, la question de l'accès aux secrets est plus problématique quand l'entreprise qui a demandé une indemnité ne possède pas la technologie. Dans ce cas, le financement ne peut être accordé avant que le propriétaire de la technologie décide de rendre celle-ci publique, ce qui demeure hors du contrôle de la partie qui le demande.

Tandis que les deux options citées ci-dessus posent problème, la troisième semble correspondre aux politiques actuelles du Fonds. Ceci est notamment compatible avec l'obligation de la partie demandeuse de faire la démonstration de sa demande.

Conclusion

Le fait que les brevets et les autres droits de propriété intellectuelle soient accordés sur une base nationale rend difficile l'analyse de la violation de ces droits. Néanmoins, lorsqu'une entreprise utilise une technologie dans un seul pays, seuls les droits de propriété intellectuelle de ce pays sont examinés. Lorsqu'une technologie est soumise à un ou plusieurs brevets et/ou secrets commerciaux dans un pays, toute entreprise qui désire utiliser cette technologie doit obtenir une licence. Puisque dans ces cas, les seuls droits de propriété intellectuelle pertinents sont ceux qui existent dans un seul pays, le Fonds peut demander, comme il se doit, au demandeur ou à l'Agence d'exécution de lui fournir un avis juridique écrit de ce pays stipulant que l'utilisation de la technologie par le demandeur ne violera pas les droits de propriété intellectuelle de toute autre personne.

Dans la mesure où cette technologie entre dans le cadre des surcoûts indiqués dans les politiques du Fonds, le Comité exécutif peut décider que les frais de licence sont indemnisables. De même, lorsqu'une entreprise conçoit sa propre technologie et que cette dernière représente un surcoût, le Comité exécutif peut décider que l'entreprise bénéficie d'une indemnité, tel que déterminé par le Fonds.

Lorsqu'une entreprise vend des produits ou des services soumis à un brevet ou à tout autre droit de propriété intellectuelle dans plus d'un pays, la situation se complique. Dans ce cas, il sera pratiquement impossible de déterminer si la vente des produits ou services viole les droits de propriété intellectuelle d'un autre pays. Tout ce que le Fonds peut faire pour limiter l'éventualité de violation, c'est d'exiger du demandeur la garantie que l'utilisation qu'il fera de la technologie ne violera aucun droit de propriété intellectuelle, en plus de la lettre juridique évoquée plus haute. Si cela est impossible, le Fonds pourrait lui demander de lui fournir un engagement selon lequel il ne vendra pas de biens ou services relatifs à cette technologie dans tout autre pays avant d'avoir

déterminé, au préalable, s'il a le droit de le faire sans violer les droits de propriété intellectuelle.

Lorsqu'il évalue une indemnité, le Secrétariat doit avoir accès aux informations qui sont souvent soumises à la protection du secret commercial. Dans ce cas, il serait probablement inopportun pour le Secrétariat de signer un accord de confidentialité strict et détaillé. Par conséquent, le Secrétariat devrait donner au demandeur le choix de soumettre les informations demandées sans accord de confidentialité ou d'attendre que l'information soit rendue publique avant de faire sa demande d'indemnité. Dans le cas d'une technologie conditionnelle à une demande de brevet, les informations ne sont plus confidentielles 18 mois après le dépôt de la demande.
