



Seeds2B 

CAS D'ÉTUDE KALRO CONTRAT DE LICENCE POUR LES VARIÉTÉS VÉGÉTALES MODÈLES

Ce cas d'étude est un outil de formation développé par the New Markets Lab et Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture dans le cadre du programme Seeds2B et de PASTTA et aussi souligné que ce n'est pas une publication officielle de Kenya Agriculture and Livestock Research Organization (KALRO). Ce cas d'étude est rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international. (USAID) et l'initiative U.S. Feed the Future initiative. Les contenus relèvent de la responsabilité du New Markets Lab et de la Fondation Syngenta pour une agriculture durable dans le cadre du programme Seeds2B et ne reflètent pas nécessairement les vues de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

syngenta foundation
for sustainable
agriculture

Février 2020



I. Résumé

Les Institutions publiques de sélection végétale, Organismes Nationaux de Recherche Agricole (NARS, par son acronyme en anglais) compris, sont considérablement impliqués dans la sélection de semences en Afrique. Les NARS sont guidés par des mandats publics visant à développer des variétés de plantes et de semences et à les rendre disponibles à tous les agriculteurs, chercheurs et autres utilisateurs intéressés (par exemple, en tant que bien public). Cependant, une fois que les semences sont développées, elles doivent être adaptées et regroupées pour la commercialisation. Même si les NARS sont fortement axés sur la sélection des semences, ils n'ont pas la même capacité de commercialisation que le secteur privé, ce qui se traduit souvent par une moindre présence de variétés publiques sur le marché.

Les contrats de licence sont en train de devenir un outil permettant de remplir le mandat public des NARS et de mieux relier ces institutions publiques à des sociétés privées capables de commercialiser leurs variétés et de les rendre disponibles sur le marché, tout en générant des gains économiques à la fois pour les institutions publiques (en tant que redevances) et les entreprises privées (sous forme de profit tiré de la vente de semences sans avoir à dépenser les ressources nécessaires pour développer des semences de première génération (EGS, par son acronyme en anglais) ou des semences de base. Outre ces avantages économiques, les contrats de licence remplissent également d'autres fonctions, notamment promouvoir la diffusion de la technologie semencière auprès des agriculteurs et soutenir d'autres activités de recherche en créant une source de revenus supplémentaire pour les NARS. Le fait d'avoir une source supplémentaire de revenus provenant de redevances établies par le biais d'accords de licence donnerait aux SNRA plus de flexibilité et les rendrait moins dépendants des ressources gouvernementales, en supposant que les paiements de redevances ne reviennent pas au Trésor central et sont autorisés à rester dans les SNRA.

Ce cas d'étude examine cette dynamique à travers d'une organisation de recherche nationale kényane, Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO), et l'utilisation de contrats de licence pour remplir son mandat. Le cas d'étude a été développé par New Markets Lab, de développement à but non lucratif axé sur l'utilisation du droit et de la réglementation en tant qu'outils de développement durable, et Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (SFSA), une fondation à but non lucratif axée sur la création de valeur pour les petits agriculteurs dans les pays en développement grâce à l'innovation dans l'agriculture durable et à l'activation des chaînes de valeur dans le cadre de son programme Seeds2B et de son projet PASTTA. Le cas d'étude sera utilisé à des fins éducatifs comme outil pour les sessions de formation sur l'utilisation des contrats de licence. L'étude de cas suit le modèle de contrat de licence utilisé par KALRO et son application pour octroyer des licences pour différentes variétés avec différentes entreprises de semences. Le cas d'étude se termine avec des questions à débattre sur l'évaluation des enseignements pour équilibrer les besoins des NARS et du secteur privé lorsqu'ils concluent des contrats de licence.

Les principales conclusions de ce cas d'étude sont les suivantes :

- KALRO utilise avec succès les contrats de licence depuis 2001 et les clauses de redevances génèrent des rendements financiers.
- L'approche de KALRO a varié au cours des années et se concentre maintenant sur un modèle non exclusif, non basé sur la propriété intellectuelle, qui comprend généralement les éléments suivants :
 - Parties à l'accord et objectifs et buts pertinents
 - Variétés à obtenir sous licence
 - Clause de licence non exclusive et non transférable
 - Durée de 15 ans
 - Paiement des redevances établi en pourcentage des ventes brutes pour les variétés de l'exercice précédent
 - Déclaration des droits en tant que mécanisme de vérification des paiements de redevances
- Les licences de KALRO transfèrent le droit de production, de commercialisation et de vente sur la base de l'utilisation d'une variété officiellement enregistrée ; les licences ne sont pas fondées sur les droits d'obtenteur (PBR, par son acronyme en anglais), bien que la législation kenyane prévoie ce droit.
- Les principaux défis pour KALRO ont été les ressources juridiques et humaines pour administrer ses 30 accords actifs (et conclure de nouveaux accords) et la collecte de redevances.

II. Introduction

Les institutions publiques de sélection végétale jouent un rôle important dans la recherche et le développement de variétés de haute qualité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires du marché. En Afrique, le développement de nouvelles variétés a été dominé par les instituts de recherche publics, avec une participation accrue du secteur privé au cours de la dernière décennie. Cependant, les institutions de recherche publiques dépendent du secteur privé pour commercialiser les variétés de semences.¹ La recherche, le développement et l'amélioration des variétés représentent un processus long et coûteux, qui, dans certains cas, peut durer jusqu'à quinze ans.² De plus, une fois développée, une variété doit être soumise à un certain nombre d'étapes réglementaires avant de pouvoir être officiellement commercialisée sur le marché, ce qui, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, comprend la publication et l'enregistrement des variétés, la certification et le respect des normes pertinentes, y compris les normes phytosanitaires lorsqu'elles sont échangées à travers les frontières.

¹ ISSD Africa, "Public Variety Use Agreements," 2017, Kit Working Papers, 6-2017.

² Nhemachena, Charity R.; Liebenberg, Frikkie G.; Kirsten, Johann, "The evolving landscape of plant breeders' rights regarding wheat varieties in South Africa," *S. Afr. j. sci.*, Pretoria, v. 112, n. 3-4, p. 1-8, Apr. 2016. Available from <http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0038-23532016000200018&lng=en&nrm=iso>. access on 09 Oct. 2019. <http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2016/20150164>.

Les secteurs public et privé ont tous deux des avantages et des flexibilités différents qui les rendent bien adaptés pour participer aux différentes étapes de la chaîne de valeur des semences ; alors que les institutions publiques ont tendance à se concentrer sur les phases de développement et de recherche, le secteur privé dispose de meilleurs canaux de commercialisation et peut atteindre un plus grand nombre d'agriculteurs. Les contrats de licence sont une forme de contrat qui, d'une certaine manière, comble le fossé entre la phase de recherche et développement et la phase de commercialisation des semences. Leur objectif est de faire progresser l'exploitation commerciale d'une variété en octroyant la licence d'utiliser et de commercialiser une variété d'une institution publique (le donneur de licence) à une entreprise semencière privée (le preneur de licence).

Ce cas d'étude porte sur l'utilisation d'un contrat de licence standard entre KALRO et une partie du secteur privé. KALRO utilise des contrats de licence pour commercialiser des variétés mises au point par le public depuis 2001, à la suite de la libéralisation du secteur des semences au Kenya au milieu des années 90.³ KALRO a envisagé les contrats de licence comme un lien entre les scientifiques qui développent des semences et les agriculteurs, par l'intermédiaire de sociétés semencières privées. Le processus de conclusion d'un accord est assez simple :

- Les entreprises de semences intéressées contactent KALRO par une lettre au directeur de KALRO ;
- Les entreprises doivent soumettre leur licence de marchand de semences, leurs documents de constitution en société et un bref profil de l'entreprise ;
- Dès réception d'une demande, KALRO engage ses scientifiques à vérifier si les variétés demandées sont prêtes à être commercialisées.
 - S'ils le sont, KALRO répond à la lettre en présentant son contrat de licence type.

Les principaux éléments du modèle de contrat de licence de KALRO, dont il sera question en détail dans les sections suivantes, sont les suivants :

- L'identification des parties à l'accord et des objectifs et buts pertinents ;
- Variétés à obtenir sous licence ;
- Clause de licence non exclusive et non transférable ;
- Octroi sous licence du droit de produire, de commercialiser et de vendre des semences ;
- Durée de 15 ans ; et
- Devoirs de rapport.

Ces contrats de licence sont maintenant devenus une pratique courante pour KALRO, qui a trouvé un moyen d'équilibrer l'utilisation des contrats de licence et son mandat de bien public. Les licences sont également financièrement avantageuses grâce à la génération de redevances, bien que des difficultés subsistent. KALRO a actuellement 30 accords de licence avec des sociétés semencières privées et en aurait probablement beaucoup plus si les problèmes de capacité relevés dans ce cas d'étude pouvaient être résolus. Finalement,

³ Katrin Kuhlmann and Yuan Zhou, "Seed Policy Harmonization in the EAC and COMESA: The Case of Kenya," Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture and New Markets Lab, September 2015.

il convient de noter que les accords de licence de KALRO ne sont pas basés sur le droit d'obteneur (PBR), même si le Kenya dispose d'un cadre juridique pour le faire.

III. Comprendre les Eléments du Contrat de Licence Standard de KALRO

Les contrats de licence permettent aux obtenteurs de transférer certains droits sur du matériel génétique végétal.⁴ La structure et le contenu de tout contrats de licence de variété dépendent de l'intention et des intérêts des parties, et il est important de comprendre les principaux problèmes qui sous-tendent un accord ainsi que les buts et objectifs des parties dès le départ.⁵ Pour les institutions publiques telles que KALRO, le contenu d'un contrat de licence déterminera la manière dont une variété publique est commercialisée et mise à la disposition des agriculteurs, qui sont au cœur de son mandat.

Les éléments d'un contrat de licence peuvent tous être évalués sur la base de ces considérations, comme indiqué plus en détail ci-dessous.

IV. Les Parties à L'accord et les Objectifs et Buts Pertinents

Comme dans tout contrat, le premier élément d contrat de licence standard de KALRO est une référence claire aux parties au contrat et une compréhension de leurs objectifs. Dans le contrat de licence standard de KALRO, **le concédant est KALRO**, une institution de recherche nationale créée en vertu de la loi kenyane de recherche sur l'agriculture et l'élevage du bétail de 2013.⁶ KALRO a trois objectifs principaux: 1) promouvoir et réglementer la recherche sur les cultures, les ressources génétiques, l'élevage et la biotechnologie; 2) promouvoir et réglementer la recherche sur les cultures et les maladies animales; et 3) "accélérer l'accès équitable aux informations,

1

Parties au contrat: cette clause devrait définir les deux parties à la convention et inclure toutes les informations nécessaires à leur identification.

Concédant:
KENYA AGRICULTURAL ET
RECHERCHE ANIMALE
ORGANISATION
P.O. Box 57811-00200
NAIROBI
TEL: 20 4183301/20
FAX 20 4183344
E-mail: director.general@kalro.org

Licencié:
Nom de l'entreprise
Adresse
TEL
FAX
Email:

⁴ Malin Nilsson, « *The In- and Out-Licensing of Plant Varieties*, » IP Handbook of Best Practices, <http://www.iphandbook.org/handbook/ch11/p03/>, last visited July 14, 2019.

⁵ Malin Nilsson, « *The In- and Out-Licensing of Plant Varieties*, » IP Handbook of Best Practices, <http://www.iphandbook.org/handbook/ch11/p03/>, last visited July 14, 2019.

⁶ Kenya Agricultural and Livestock Research Act, No. 17 of 2013, Part II, sec. 3.

aux ressources et aux technologies sur la recherche et promouvoir l'application des résultats de la recherche et des technologies dans le domaine de l'agriculture.”⁷

Le licencié, ou l'entité autorisée à exploiter commercialement les variétés développées par les NARS, est généralement une **entreprise semencière privée** enregistrée dans le pays dans lequel l'accord a été créé (le Kenya) et dont l'expérience et la pénétration du marché se multiplient. KALRO a conclu des contrats de licence depuis 2001 et a actuellement des accords avec un certain nombre de sociétés couvrant plusieurs cultures, y compris la pomme de terre, le maïs et le coton. Pour certains contrats, comme un contrat de commercialisation de semences de pommes de terre, KALRO transfère le droit de commercialiser les semences qu'il a enregistrées. Dans d'autres cas, y compris un contrat de transfert de lignées de maïs et de coton, les contrats transfèrent le droit d'utiliser ces lignées pour une éventuelle transformation génétique, avec une part des redevances sur toutes les variétés transgéniques finalement développées.⁸

V. Exclusivité Versus Non-Exclusivité

Une fois que les parties identifiées, ainsi que les objectifs pertinents, un contrat de licence doit prendre en compte la question de l'exclusivité. Les clauses d'exclusivité, comme leur nom l'indique, déterminent si le concédant de licence transfère ses droits d'utilisation et d'exploitation commerciale d'une variété à une entreprise semencière (exclusivité) ou s'il transfère ses droits à plusieurs entreprises semencières (non-exclusivité). Les contrats de licence peuvent donc prendre plusieurs formes :

- 1) Contrats de licence exclusifs, dans lesquels le licencié dispose du droit exclusif d'utiliser et de commercialiser une variété particulière ;
- 2) Contrats de licence limités, par lesquels le concédant limite la portée des droits conférés de certaines manières ; où
- 3) Contrats de licence non exclusifs, en vertu desquels le concédant est libre de conclure tout autre contrat avec d'autres sociétés de semences pour commercialiser la variété.

L'étendue de l'exclusivité ou de la non-exclusivité dépend de nombreux facteurs, tels que le territoire d'application de l'accord, la durée de l'accord et les variétés spécifiques sous licence. Les obtenteurs et les entreprises semencières ont tendance à préférer les contrats exclusifs, principalement parce que, lorsqu'ils concluent un contrat exclusif, les parties accordent essentiellement qu'il n'y aura pas de concurrence sur le marché de cette même variété. Si la variété est commercialisée avec succès, cela pourrait signifier des revenus

⁷ Kenya Agricultural and Livestock Research Act, No. 17 of 2013, Part II, sec. 5(1).

⁸ Malin Nilsson, « *The In- and Out-Licensing of Plant Varieties*, » IP Handbook of Best Practices, <http://www.iphandbook.org/handbook/ch11/p03/>, last visited July 14, 2019.

plus élevés pour l'entreprise semencière et des redevances plus élevées pour l'institution publique de recherche.⁹

Les contrats non exclusifs ont également une logique économique, car ils permettent à l'organisme de sélection d'obtenir une plus grande pénétration du marché de la variété sous licence. Pour l'entreprise semencière, un contrat non exclusif signifie plus de concurrence sur le marché, mais également un paiement de redevances moins élevé. De plus, les licences exclusives peuvent être considérées comme contraires au mandat public dans la mesure où elles limitent la commercialisation de la variété à une seule entreprise. Un problème associé aux licences exclusives est que les entreprises abusent de leur contrat pour garder la variété hors marché.

2

Clause de non-exclusivité: KALRO, le concédant, concède au LICENCIÉ le droit **non exclusif et non transmissible** de produire, commercialiser et vendre des semences des variétés de cultures et hybrides suivants au **Kenya** (ci-après dénommé le territoire), à savoir [liste des variétés à licencier].

KALRO utilise actuellement des contrats de licence non exclusifs et non transférables dans son modèle de contrat de licence standard, en partie pour garantir que les nouvelles variétés développées soient commercialisées par des sociétés privées, tout en conservant le droit de mettre la variété à la disposition du public, si besoin. Même si, avec les

contrats de licence non exclusifs, le potentiel de marché peut être moindre, c'est un moyen par lequel les institutions publiques de sélection peuvent s'assurer qu'elles tirent des revenus de leurs activités de sélection tout en garantissant l'accès et la disponibilité des variétés au public. Par ailleurs, KALRO utilise également des dispositions relatives à la non-transférabilité, qui lui confèrent un contrôle absolu sur les distributeurs et les commerçants. En pratique, décider d'utiliser des contrats de licence exclusifs ou non exclusifs peut créer une tension. Par exemple, la Banque Mondiale indique que KALRO a raté des occasions de concéder des licences de variétés à des sociétés de semences en refusant de recourir à des contrats de licence exclusifs.¹⁰

⁹ Malin Nilsson, « *The In- and Out-Licensing of Plant Varieties*, » IP Handbook of Best Practices, <http://www.iphandbook.org/handbook/ch11/p03/>, last visited July 14, 2019.

¹⁰ The World Bank, *Intellectual Property Rights: Designing Regimes to Support Plant Breeding in Developing Countries*, Report NO. 35517-GLB, page 36.

3

Durée et renouvellement: À moins qu'il n'ait été annulé ou résilié de la manière prévue ci-après, le présent accord est réputé prendre effet à la date de sa signature et sera en vigueur pour une durée de **15 ans** à compter de la date de sa signature. À la fin de cette période, *le contrat peut être renouvelé au choix de l'une ou l'autre des parties, selon les termes et conditions convenus entre les parties.*

Un troisième type de clause d'exclusivité qui permettrait de concilier l'utilisation de licences non exclusives et exclusives consiste à limiter l'exclusivité à certains facteurs tels que le territoire ou la durée du contrat. Par exemple, KALRO limite la territorialité de ses contrats au Kenya.

Les parties à des contrats de licence ont également la liberté absolue de déterminer leur durée, laquelle peut être un élément très important d'un contrat de licence. KALRO, par exemple, a choisi un contrat de licence d'une durée de 15 ans. La durée doit également être liée aux objectifs généraux et aux facteurs du marché et sera influencée par d'autres choix dans les contrats structurants, tels que les clauses d'exclusivité évoquées ci-dessus. Négocier un contrat très long pourrait donner à une entreprise semencière l'opportunité d'établir une continuité et une présence sur un marché local. Toutefois, si le contrat de licence ne donne pas les résultats escomptés, soit parce que la variété n'est pas demandée, soit parce que l'entreprise semencière utilise un contrat de licence pour maintenir la variété hors du marché, comme indiqué ci-dessus, un contrat de licence très long pourrait être problématique. En outre, les contrats de licence à long terme laissent peu de marge de manœuvre pour renégocier les redevances, même en cas de changement de la situation du marché.

VI. Droits Transférés

4

Droits transférés: KALRO concède au LICENCIÉ le droit non exclusif et non transmissible **de produire, commercialiser et vendre des semences des variétés cultivées et des hybrides suivants** au Kenya, à savoir [liste des variétés à licencier].

Un autre élément essentiel pour la négociation d'un contrat de licence est la portée réelle des droits transférés. En règle générale, les contrats de licence transfèrent le droit de produire, de commercialiser et de vendre la variété, ce qui transfère également le droit sous-jacent de multiplier une variété de semence enregistrée. KALRO utilise une licence standard de production, de commercialisation et de vente avec des entreprises semencières et ne base pas les licences sur des droits d'obtenteur (PBR), comme indiqué ci-dessous.

Bien que le modèle de licence de KALRO soit standard et inclut la production, le marketing et les ventes, la portée des droits cédés dans les contrats de licence peut varier en fonction des qualités des variétés concédées. Par exemple, certaines institutions publiques de sélection préféreront peut-être garder la totalité ou la plus grande partie de la production de semences et ne pourront pas accéder à des licences de production, limitant ainsi les droits transférés à la commercialisation et à la vente, en particulier pour les variétés pouvant être multipliées rapidement et facilement, telles que les espèces à petites graines et à faible taux de semis.¹¹ Dans le cas de variétés de semences hybrides, un donneur de licence peut choisir de protéger les informations relatives aux composants de l'hybride en gardant la production de semences hybrides sous son propre contrôle.

Les contrats de licence comportent également généralement des clauses garantissant que le licencié respecte toutes les exigences légales et réglementaires liées aux droits transférés sur le territoire du contrat. La multiplication, la production et la commercialisation des semences sont fortement

réglementées dans de nombreux pays et la responsabilité de se conformer aux exigences légales en matière de commercialisation des semences incombe à l'entité qui produit et commercialise effectivement les semences, à savoir l'entreprise semencière.

Les contrats de KALRO incluent souvent une clause qui confirme explicitement la responsabilité du respect de ces exigences légales et réglementaires, garantissant que le licencié ou l'entreprise de semences respectera toutes les règles pertinentes.

5

Respect des exigences légales et réglementaires en matière de production et de commercialisation de semences: le LICENCIÉ doit produire des semences de ladite variété végétale, hybride, de lignée parentale ou de la population, dans le strict respect:

- La loi sur les variétés de semences et de plantes (chap. 326) qui régit la production et la commercialisation au Kenya; et
- Les règles et règlements applicables de la loi sur les variétés de plantes et de semences (chap. 326).

VII. Redevances

6

Redevance fixée comme un pourcentage fixe des ventes brutes: Les variétés végétales et / ou hybrides énumérés dans les présentes perçoivent une redevance de xx% des [ventes annuelles brutes / INSERT ALTERNATIVE] de semences de variétés au titre de la présente licence non exclusive, chacune dans la limite du budget. l'année du LICENCIÉ, à indiquer par le LICENCIÉ dans un délai d'un (1) mois à compter de la signature du présent Contrat par les deux parties.

Pour KALRO et les autres NARS, les redevances sont l'un des éléments les plus intéressants des contrats de licence. En payant des redevances, les établissements de recherche publics peuvent obtenir une rémunération pour leur investissement dans le développement de nouvelles variétés de haute qualité et créer des sources de revenus supplémentaires pour financer

des recherches en cours. Les redevances payées par le licencié sont négociées et dépendent de ce que les parties ont convenu en vertu du contrat de licence. Bien que la négociation fasse partie du processus de fixation des redevances, les institutions de sélection comme KALRO tiennent généralement compte de certains facteurs, notamment la durée et le coût des essais de performance, le coût du maintien de la variété dans le catalogue national de semences, la taille du marché de l'entreprise du licencié, la demande du marché, et la capacité de payer des agriculteurs, entre autres.

La plupart des institutions publiques appliquent un taux de redevance fixe sur le revenu généré par la vente de la semence. Celle-ci n'est pas la seule forme de modèle de redevance, mais il est facilement décelable grâce aux mécanismes d'audit mis en place dans le contrat. KALRO, par exemple, utilise une redevance standard de 2,5% sur la valeur des semences vendues des variétés KALRO.¹² Le taux fixe variera également selon que la licence est exclusive ou non exclusive. Dans certains pays (la France et l'Espagne, par exemple), les institutions publiques peuvent associer les représentants des agriculteurs aux négociations sur les redevances avec l'éleveur et l'entreprise exploitant prévue, de sorte que la redevance convenue soit représentative des intérêts des agriculteurs.¹³

Après avoir déterminé le type de redevance et le taux à appliquer, un autre facteur important consiste à déterminer les mécanismes de vérification et de perception des redevances. Puisque les paiements de redevances varieront tout au long de la durée du contrat de licence et qu'ils dépendront de la quantité de semences récoltées ou vendues, il est essentiel que le contrat établisse des mécanismes de vérification permettant de déterminer le paiement total des redevances pour chaque période.

Tous les contrats de KALRO stipulent que la société semencière doit tenir des registres précis des semences vendues et les mettre à la disposition de KALRO sur demande. Après chaque exercice, le licencié doit communiquer le niveau de vente annuel brut des variétés

¹² Rangnekar, D. (2006). *Assessing the Economic Implications of Different Models for Implementing the Requirement to Protect Plant Varieties: A Case Study of Kenya*. Report prepared under the European Commission's 6th Framework Programme for Research (Contract No.503613) as part of the Project: Impacts of the IPR Rules on Sustainable development.

¹³ See, the World Bank, *Intellectual Property Rights: Designing Regimes to Support Plant Breeding in Developing Countries*, Report NO. 35517-GLB, page 36.

sous licence et verser les redevances dans les six mois suivant la fin de l'exercice. En tant que mécanisme de vérification, KALRO exige que le licencié fournisse un rapport annuel, établi par un cabinet d'audit réputé, de toutes les semences produites, vendues et payées au cours de l'exercice. KALRO se réserve également le droit de demander un audit indépendant pour vérifier les informations contenues dans le résumé fourni. L'audit est une vérification à utiliser avec des contrats de licence, mais ce n'est pas le seul mécanisme. Bien qu'il présente des avantages, il peut également s'agir d'un mécanisme de vérification coûteux.

Même s'il inclue la vérification des redevances, le modèle de contrat de licence de KALRO ne couvre pas le recouvrement des redevances. Ceci est un domaine important d'approfondir, car la collecte de redevances est un défi commun aux institutions de recherche publiques.

VIII. Résiliation ou Annulation du Contrat de Licence

Tous les contrats de licence sont assortis de conditions régissant la résiliation ou l'annulation du contrat. Une cause de résiliation est liée à la clause « utilisez-le ou perdez-le ». Étant donné que les licences octroyées par KALRO et d'autres institutions publiques ont pour objectif de faire en sorte que les technologies utiles atteignent les agriculteurs, conformément à leur mandat, il est dans l'intérêt de l'institution d'inclure un mécanisme contractuel garantissant que la variété soit commercialisée une fois autorisée. Si le licencié ne s'acquitte pas de ses responsabilités, une clause est déclenchée dans un contrat. Une telle clause est incluse dans les contrats de licence standard conclus par KALRO avec des entreprises de semences ; les titulaires de licence sont tenus de commercialiser la variété dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat.

7

Résiliation du contrat de licence:

En cas de *violation significative des termes et conditions du présent Contrat* par le LICENCIÉ ou le LICENCIÉ, la partie lésée aura le droit, d'exiger que l'autre partie s'acquitte de ses obligations en vertu du contrat dans les 60 (soixante) jours à compter de la réception de la lettre et, *à défaut, la résiliation du présent contrat.*

...

Le présent contrat *est automatiquement résilié si le LICENCIÉ entre en liquidation, cesse d'exercer ses activités ou est déclaré en faillite par une autorité compétente.*

...

Si *le titulaire de la licence ne produit pas de semences certifiées des variétés et / ou hybrides* en vertu du présent contrat *pendant une période de deux (2) ans (saisons)* à compter de la date du présent contrat, *le concédant de licence est libre de mettre fin au présent contrat sans préavis.*

D'autres causes de résiliation peuvent être incorporées, notamment la résiliation en cas de violation des conditions (par exemple, non-paiement ou paiement systématiquement retardé des paiements de redevances convenues). Les clauses de résiliation devraient énumérer de manière exhaustive les conditions de résiliation et établir un processus de notification et d'exécution. Dans les contrats de licence de KALRO, les causes de résiliation incluent la

liquidation du licencié, une violation grave du contrat et la non-exécution par le licencié.

IX. Défis Communs Liés à l'Administration des Contrats de Licence

Une fois qu'un contrat de licence a été négocié, rédigé et signé, il doit être correctement géré tout au long de sa durée. Certains des problèmes communs pouvant survenir liés à l'administration des contrats de licence incluent l'application des paiements de redevances et la capacité juridique et institutionnelle limitée d'administrer les contrats. KALRO, par exemple, ne compte qu'avec trois avocats chargés de surveiller et d'administrer un grand nombre de contrats (environ 10 contrats par semaine), en plus de travailler avec 51 autres centres et environ 70 instituts à travers le Kenya. Les NARS doivent disposer de davantage de capacités juridiques pour exploiter pleinement le recours aux contrats de licence.

De plus, la collecte de redevances peut être un défi et dépend d'un mécanisme de collecte de redevances et d'une capacité d'application solides, en particulier lorsque les redevances sont basées sur les ventes.¹⁴ Les NARS peuvent être sceptiques quant aux chiffres exacts des ventes, notamment en fonction de la structure des redevances.

La capacité à appliquer des contrats peut également être un défi. Dans le passé, KALRO avait une capacité limitée à faire respecter ses contrats, reconnaissant qu'un soutien supplémentaire était nécessaire pour l'établissement de contrats effectifs, la collecte de redevances, la compilation de données adéquates sur la certification et / ou les ventes de semences, la surveillance des ventes non autorisées, et application des violations.¹⁵ En tant que stratégie visant à assurer le recouvrement des redevances, KALRO a choisi de ne pas souscrire à de futurs contrats de licence lorsque des problèmes se posent en matière de paiement de redevances, et un contrat peut également être résilié pour ces motifs, comme stipulé dans les contrats de licence.

Enfin, la plupart des institutions publiques sont confrontées au défi consistant à faire correspondre la recherche à l'attrait commercial, et les variétés développées peuvent ne pas être attrayantes sur le plan commercial pour les sociétés semencières ou faire face à une faible demande sur le marché.

X. Note sur la protection des obtentions végétales

Dans certains cas, les accords de licence accordent également des droits de propriété sur une variété de semences dans le contexte des lois et réglementations PVP, qui établissent une forme de droit de propriété intellectuelle sous la forme de PBR. Lorsque des PBR existent, ils sous-tendent le transfert des droits d'utilisation, de développement, de commercialisation et de commercialisation des variétés végétales. Si la variété est protégée

¹⁴ "Intellectual Property rights: Designing Regimes to Support Plant Breeding in Developing Countries," *World Bank*, available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/528331468328595898/text/355170PAPER0In1ver0p09400401PUBLIC1.txt>, last visited July 14, 2019.

¹⁵ "Intellectual Property rights: Designing Regimes to Support Plant Breeding in Developing Countries," *World Bank*, available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/528331468328595898/text/355170PAPER0In1ver0p09400401PUBLIC1.txt>, last visited July 14, 2019.

par PBR, l'obtenteur peut transférer les droits de propriété intellectuelle ou PBR, ce qui peut entraîner des droits plus larges, y compris un droit d'exportation plus sûr. Sur la base de la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), à laquelle le Kenya est partie, un obtenteur peut autoriser un preneur de licence à produire, reproduire, multiplier, mettre en vente, vendre ou commercialiser, exporter, importer, et stock de semences.¹⁶ Un sélectionneur peut également permettre au preneur de licence d'adapter davantage une variété, auquel cas le droit doit être adapté.

Parce que le PBR repose non seulement sur les règles d'octroi des droits mais aussi sur l'institution qui administre ces droits, l'efficacité avec laquelle le PBR est accordé est importante. Afin de réclamer des PRB, les obtenteurs doivent revendiquer la protection du matériel qu'ils développent conformément aux règles du cadre juridique applicable (généralement au niveau du pays). L'utilisation de matériel protégé peut ensuite être transférée via un accord de licence. Bien que les licences puissent être accordées en l'absence de PBR, comme le souligne le modèle KALRO, la protection d'une variété en vertu des PBR confère au donneur de licence un droit primordial sur la variété et protégerait non seulement le sélectionneur mais également la société semencière de toute utilisation inappropriée de la variété. par tout autre acteur du marché. Lorsqu'elle est mise en œuvre efficacement, la réglementation PVP soutient les intérêts du donneur de licence et du licencié en facilitant le transfert de technologie et en encourageant les investissements dans le secteur.¹⁷

Pour les deux parties, les droits d'utilisation, de multiplication, de transfert et de commercialisation des semences sont plus forts lorsqu'ils sont basés sur le PBR. Pour le donneur de licence, PBR offre une incitation au développement de nouvelles variétés de cultures. Fournir le cadre juridique permettant aux obtenteurs d'obtenir une chance équitable de profiter de leurs efforts de sélection générera de nouvelles incitations aux investissements dans le développement des variétés.¹⁸ Veiller à ce que les variétés améliorées atteignent les agriculteurs améliore les moyens de subsistance des agriculteurs en fournissant les technologies nécessaires à une agriculture réussie;¹⁹ cependant, sans un cadre juridique pour établir la propriété d'une variété, l'accord de licence sera moins efficace, ce qui signifie qu'un propriétaire de variété pourrait ne pas obtenir un retour sur investissement aussi élevé dans une variété.²⁰ Les licences basées sur PBR peuvent également créer un droit plus exploitable sur le marché.

¹⁶ Chapter V, Article 14 (1).

¹⁷ Malin Nilsson, « *The In- and Out-Licensing of Plant Varieties*, » IP Handbook of Best Practices, <http://www.iphandbook.org/handbook/ch11/p03/>, last visited July 14, 2019.

¹⁸ Katrin Kuhlmann, Plant Variety Registration and Licensing Agreements, Presentation at AFSTA Congress Special Interest Groups Meeting on 5th March 2019. *See also*, New Markets Lab, Legal Guide to Strengthen Tanzania's Seed and Input Markets, 2016. Available at: https://docs.wixstatic.com/ugd/7cb5a0_1f412c57810140ee8fcfbf96a402ea83.pdf.

¹⁹ Malin Nilsson, « *The In- and Out-Licensing of Plant Varieties*, » IP Handbook of Best Practices, <http://www.iphandbook.org/handbook/ch11/p03/>, last visited July 14, 2019.

²⁰ Malin Nilsson, « *The In- and Out-Licensing of Plant Varieties*, » IP Handbook of Best Practices, <http://www.iphandbook.org/handbook/ch11/p03/>, last visited July 14, 2019.

Bien que ce contexte soit important à considérer, les accords de licence peuvent fonctionner indépendamment des lois PVP. Les SNRA comme KALRO peuvent conclure des accords de licence même si les variétés sous licence ne sont pas protégées par des PBR. La différence entre les accords de licence avec ou sans PBR est que les accords basés sur les PBR bénéficient d'une couche supplémentaire de sécurité et de protection. C'est le cas parce que les accords de licence de variétés non protégées ne lient que les parties à l'accord, à savoir le donneur de licence et le licencié, mais les protections PBR sont opposables à tout tiers. Par conséquent, ces dispositions peuvent réduire le risque que tout acteur du marché utilise de manière inappropriée la variété.

L'efficacité du régime PVP d'un pays a des implications concrètes pour la commercialisation des variétés de semences publiques et doit être évaluée dans le contexte des rôles uniques des secteurs privé et public sur les marchés des semences.²¹ Au Kenya, la structure juridique générale du système de protection des obtentions végétales est fondée sur la Constitution. Les dispositions constitutionnelles sont ensuite développées et mises en œuvre par le biais de lois et de règlements qui établissent les procédures et le cadre institutionnel pour administrer les PBR. La loi de 2012 sur les semences et les variétés végétales (modification) et ses règlements traitent de la substance des octrois de droits d'obteneur. La loi établit le Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS) en tant qu'organe habilité à appliquer le PBR, entre autres fonctions. Initialement, le système kenyan de protection des obtentions végétales était basé sur la Convention UPOV de 1978. Cependant, lorsque la loi sur les semences et les variétés végétales a été modifiée en 2012, le Kenya a aligné son système sur la Convention UPOV de 1991. Il existe cependant quelques différences entre la Convention UPOV de 1991 et le cadre juridique et réglementaire du PVP au Kenya. Par exemple, le cadre mis à jour ne prévoit pas d'exception pour l'usage privé et non commercial, exception incluse dans la Convention UPOV de 1991. Alors que la loi de 2012 sur les semences et les variétés végétales (modification) prévoit l'exception du privilège des agriculteurs dans une formulation correspondant exactement à celle de l'UPOV 1991, des règlements d'application doivent encore être adoptés pour rationaliser cette exception. En tant que membre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (IT PGRFA), de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) et de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), le Kenya continuera probablement d'adapter sa réglementation pour aligner pleinement son cadre réglementaire avec des engagements internationaux et régionaux.

XI. Questions Pour Discussion

²¹ “Intellectual Property rights: Designing Regimes to Support Plant Breeding in Developing Countries,” *World Bank*, available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/528331468328595898/text/355170PAPER0In1ver0p09400401PUBLIC1.txt>, last visited July 14, 2019.

- *Quels sont les avantages de l'utilisation des contrats de licence ? Comment s'alignent-ils sur (ou diffèrent-ils de) l'expérience KALRO ?*
- *Sur la base des différents éléments du modèle de contrat de licence de KALRO, quels sont, selon vous, les plus pertinents lors de la négociation d'un contrat de licence avec une entreprise de semences du point de vue d'un NARS ? Changeriez-vous votre réponse si vous négociez un contrat de licence du point de vue d'une entreprise privée ?*
- *Selon vous, en utilisant le modèle de contrat de licence KALRO comme référence, y a-t-il des dispositions qui pourraient être problématiques ? Lesquelles et pourquoi ?*
- *Selon vous, quel modèle de redevance conviendrait le mieux à une institution publique ? Licencié privé ?*
- *Quelles sont, à votre avis, les clauses de résiliation les plus importantes ? À votre avis, à quel point est-il essentiel d'inclure une clause explicite de résiliation pour non-paiement de redevances ?*
- *Étant donné que la collecte de redevances est un défi commun, pourriez-vous penser à d'autres moyens de simplifier l'application de la collecte de redevances ?*
- *Quels sont les avantages et les inconvénients des contrats de licence basés sur les PBR ? Comment pensez-vous que les contrats de licence basés sur les PBR peuvent s'aligner sur les objectifs des institutions publiques ? Modifieriez-vous certains aspects du modèle KALRO si vous négociez un contrat basé sur les PBR ?*