

**ORGANISATION MONDIALE  
DU COMMERCE**

**WT/DS170/R**  
5 mai 2000

(00-1695)

---

Original: anglais

**CANADA – DURÉE DE LA PROTECTION**



TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<b>I. INTRODUCTION</b> .....	<b>1</b>
<b>II. ÉLÉMENTS FACTUELS</b> .....	<b>2</b>
<b>III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES</b> .....	<b>4</b>
<b>IV. ARGUMENTS DES PARTIES</b> .....	<b>5</b>
<b>V. RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE</b> .....	<b>5</b>
<b>VI. CONSTATATIONS</b> .....	<b>6</b>
A. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES.....	6
1. <b>Questions dont est saisi le Groupe spécial</b> .....	<b>6</b>
2. <b>Charge de la preuve</b> .....	<b>8</b>
3. <b>Règles d'interprétation</b> .....	<b>8</b>
B. <b>APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 70:2 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC AUX INVENTIONS PROTÉGÉES PAR DES BREVETS VISÉS PAR L'ANCIENNE LOI</b> .....	<b>9</b>
1. <b>Arguments des parties</b> .....	<b>9</b>
2. <b>Appréciation du Groupe spécial</b> .....	<b>12</b>
a) Examen de l'allégation des États-Unis selon laquelle les "objets ... qui sont protégés" au titre de l'article 70:2 comprennent les inventions qui étaient protégées le 1 <sup>er</sup> janvier 1996 .....	12
b) Examen des arguments du Canada.....	14
i) <i>L'argument voulant que l'article 70:2 soit rendu inopérant par l'article 70:1</i> .....	14
ii) <i>L'argument voulant que l'article 70:2 ne s'étende pas à l'obligation inscrite à l'article 33</i> .....	17
3. <b>Conclusion générale concernant l'article 70</b> .....	<b>18</b>
C. <b>CONFORMITÉ DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI SUR LES BREVETS DU CANADA AVEC L'ARTICLE 33 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC</b> .....	<b>19</b>
1. <b>Arguments des parties</b> .....	<b>19</b>
2. <b>Appréciation du Groupe spécial</b> .....	<b>23</b>
a) Examen de l'allégation des États-Unis concernant l'article 33 .....	23
b) Examen de l'argument du Canada concernant l'équivalence.....	25
i) <i>Durée de la protection "effective" ou "du privilège et des droits de propriété exclusifs"</i> .....	25
ii) <i>Délai d'attente "normal ou moyen"</i> .....	28
c) Examen de l'argument du Canada concernant la durée de la protection "offerte" .....	29
i) <i>La question de savoir si une durée de protection ne prenant pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt était "offerte" au titre de l'article 45 de la Loi sur les brevets</i> .....	30
ii) <i>La question de savoir si le recours à des délais informels ou légaux est compatible avec l'article 62</i> .....	32

- iii) *La question de savoir si une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans*

## I. INTRODUCTION

1.1 Le 6 mai 1999, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Canada conformément à l'article 4 du *Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends* (le "*Mémorandum d'accord*") et, dans la mesure où l'article XXII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 y est incorporé par renvoi, à l'article 64 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (l'"*Accord*" "*ADPIC*" ou l'"*Accord sur les ADPIC*") concernant la durée de la protection qui est conférée par les brevets pour lesquels des demandes ont été déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 au Canada.<sup>1</sup> Les États-Unis et le Canada ont tenu des consultations à Genève le 11 juin 1999, mais ils n'ont pas été en mesure d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.

1.2 Dans une communication datée du 15 juillet 1999, les États-Unis ont demandé à l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") d'établir un groupe spécial conformément à l'article 6:2 du *Mémorandum d'accord*.<sup>2</sup> Plus précisément, les États-Unis ont allégué que l'*Accord sur les ADPIC* oblige les Membres à faire en sorte qu'une durée de protection minimale soit conférée par tous les brevets existant à la date d'application de l'Accord et que le Canada était tenu d'appliquer les dispositions de l'*Accord sur les ADPIC* depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Ils ont allégué que la *Loi sur les brevets* du Canada dispose que la durée des brevets délivrés sur des demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est de 17 ans à compter de la date à laquelle ceux-ci ont été délivrés et que la durée de cette protection est incompatible avec les obligations du Canada au titre des articles 33 et 70 de l'*Accord sur les ADPIC*.

1.3 À sa réunion du 22 septembre 1999, l'ORD a établi un groupe spécial conformément à l'article 6 du *Mémorandum d'accord* en lui confiant le mandat type suivant:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les États-Unis dans le document WT/DS170/2, la question portée devant l'ORD par les États-Unis dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."<sup>3</sup>

1.4 Le 13 octobre 1999, les États-Unis ont demandé au Directeur général, conformément au paragraphe 7 de l'article 8 du *Mémorandum d'accord*, de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 22 octobre 1999, le Directeur général a donné au Groupe spécial la composition suivante:

Président: M. Stuart Harbinson

Membres: M. Sergio Escudero

M. Alberto Heimler

1.5 Le 22 octobre 1999, les États-Unis ont demandé à ce que le différend soit examiné dans le cadre d'une procédure accélérée, conformément à l'article 4:9 du *Mémorandum d'accord*, au motif que l'expiration prématurée de brevets pendant la procédure de règlement des différends causait un tort irréparable aux titulaires de brevets. Ils ont invoqué la prétendue simplicité des questions en litige, l'absence de tierces parties et d'autres circonstances. À la réunion organisationnelle du

---

<sup>1</sup> WT/DS170/1-IP/D17, 10 mai 1999.

<sup>2</sup> WT/DS170/2, 15 juillet 1999.

<sup>3</sup> WT/DS170/3, 25 octobre 1999.

25 octobre 1999, les États-Unis ont offert de présenter leur première communication sur-le-champ et demandé que le Canada soit tenu de présenter sa première communication deux semaines plus tard. Le Canada s'est élevé contre cette demande. Le Groupe spécial a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'accélérer le calendrier avant la première réunion de fond, en raison d'autres contraintes de temps auxquelles étaient soumis ses membres. Cela étant, les États-Unis ont proposé que chacune des parties présente d'abord sa première communication et sa communication à titre de réfutation avant la première réunion de fond afin d'accélérer la procédure. Après la réunion, le Canada s'est élevé contre cette proposition au motif qu'elle ne donnerait pas aux parties suffisamment de temps pour préparer correctement leurs communications, mais il ne s'est pas opposé à un calendrier qui s'en tiendrait aux délais minimaux proposés à l'Appendice 3 du *Mémoire d'accord*. Le 29 octobre 1999, le Groupe spécial a établi son calendrier en fonction de ces délais minimaux et il s'est engagé à faire tous ses efforts pour présenter son rapport dès que possible après la deuxième réunion de fond.

1.6 La première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties a eu lieu le 20 décembre 1999, la deuxième se tenant le 25 janvier 2000.

1.7 Le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties le 3 mars 2000. Le 10 mars 2000, les deux parties lui ont demandé par écrit de réexaminer des aspects précis de son rapport intérimaire. Le 15 mars 2000, le Canada a répondu à la demande présentée par les États-Unis. Les parties n'ont pas demandé la tenue d'une nouvelle réunion avec le Groupe spécial.

1.8 Le Groupe spécial a présenté son rapport final aux parties le 31 mars 2000.

## II. ÉLÉMENTS FACTUELS

2.1 La mesure en litige est l'article 45 de la *Loi sur les brevets*<sup>4</sup> qui, selon l'allégation des États-Unis, contrevient aux articles 33 et 70 de l'*Accord sur les ADPIC*. Pour situer le présent différend dans son contexte, les articles 44 et 45 de la *Loi sur les brevets* sont cités à l'annexe 2 de l'*Accord sur les ADPIC*. WT/DS170/R

*Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes*<sup>6</sup> (dénommée ci-après "projet de loi C-22" ou le "projet de loi").

2.3 Toutefois, pour des raisons diverses liées à la nécessité d'élaborer et de rédiger des règlements complémentaires, de s'occuper d'autres questions transitoires et de donner aux milieux de la propriété intellectuelle le temps de s'adapter au nouveau régime, la plupart des modifications de "modernisation", y compris celles relatives à la durée de la protection, ne sont entrées en vigueur que le 1<sup>er</sup> octobre 1989.

2.4 La mention, aux articles 44 et 45, d'une date seuil pour les demandes servait à prendre certaines des dispositions transitoires requises pour passer d'un régime fondé sur une durée de "17 ans à compter de la date de délivrance" à un régime fondé sur une durée de "20 ans à compter de la date du dépôt". Cependant, on n'avait pas prévu de mécanisme permettant d'effectuer le transfert d'un régime à l'autre. Compte tenu de ce fait, le projet de loi C-22 comportait une disposition transitoire supplémentaire précisant quelle serait la loi qui s'appliquerait aux demandes déposées avant la date seuil. La règle, énoncée à l'article 27, était libellée ainsi:

"27. Les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi visées au paragraphe 33(1) [qui incluaient la disposition relative à la durée de 17 ans] sont régies par la *Loi sur les brevets* dans sa version antérieure à leur entrée en vigueur."<sup>7</sup>

2.5 La loi applicable à ces demandes est généralement désignée sous le nom d'"ancienne loi". Les brevets délivrés sur des demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, dont la durée est fixée à l'article 45, sont désignés par l'expression "brevets visés par l'ancienne loi". Les brevets délivrés sur des demandes déposées le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite, dont la durée est fixée à l'article 44, sont désignés par l'expression "brevets visés par la nouvelle loi".

2.6 Au cours des consultations et de la procédure, le Canada a communiqué des statistiques provenant du Bureau canadien des brevets qui n'ont pas été contestées par les États-Unis. L'examen des dossiers du Bureau canadien des brevets relatifs aux brevets délivrés sur des demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et qui existaient encore lorsque l'*Accord sur les ADPIC* est entré en vigueur à l'égard du Canada indique qu'au 1<sup>er</sup> octobre 1996<sup>8</sup>, 142 494 brevets, soit un peu plus de 60 pour cent des brevets visés par l'ancienne loi qui étaient alors en vigueur (236 431 brevets), avaient des durées qui, en supposant que les taxes périodiques annuelles soient payées, ne prendraient pas fin avant ou prendraient fin bien après l'expiration d'une période de 20 ans suivant la date à laquelle ils avaient été demandés. Dans un très grand nombre de cas, celle-ci ne prendra fin qu'entre deux et cinq ans après l'expiration de la période de 20 ans.

2.7 Au 1<sup>er</sup> octobre 1996, 93 937 brevets, soit un peu moins de 40 pour cent des brevets visés par l'ancienne loi qui étaient alors en vigueur, avaient des durées qui, en supposant que les taxes périodiques annuelles soient payées, prendraient fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à

---

<sup>6</sup> L.C. (1987), chap. 41, art. 46 et 47. La partie pertinente de cette loi est reproduite dans la pièce n° 3 du Canada.

<sup>7</sup> Pièce n° 3 du Canada. L'article 27 du projet de loi est devenu l'article 27 de la loi modificative qui a été promulguée.

<sup>8</sup> En raison de problèmes liés à la saisie des données relatives à la date de dépôt des demandes, la date qui a été utilisée pour cet examen est en fait le 1<sup>er</sup> octobre 1996. Toutefois, compte tenu du nombre de brevets dsu7

compter de la date à laquelle ils avaient été demandés. Dans 84 pour cent des cas, le brevet expirerait au cours de la dix-neuvième année suivant la date de la demande. Parmi les brevets expirant au cours de la dix-neuvième année, 52 pour cent expireraient au second semestre de l'année, et les 32 pour cent restants au premier semestre.

2.8



- i) la durée de la protection conférée par un brevet offerte en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les brevets* du Canada est équivalente ou supérieure et conforme à la durée de la protection visée à l'article 33;
- ii) la durée minimale de la protection visée à l'article 33 est et a été offerte sans exception en vertu de la loi et de la pratique canadiennes concernant les brevets visés par l'article 45;
- iii) en vertu du paragraphe 1 de l'article 70, l'article 33 ne s'applique pas rétroactivement aux brevets délivrés par le Commissaire aux brevets avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996; et

compte tenu de ces constatations, qu'il conclue que l'article 45 de la *Loi sur les brevets* est conforme aux obligations du Canada au titre de l'*Accord sur les ADPIC*.

#### **IV. ARGUMENTS DES PARTIES**

4.1 Les arguments des parties sont exposés dans les communications qu'elles ont présentées au Groupe spécial (voir les documents annexés, 1.1 à 1.7 en ce qui concerne les États-Unis, et 2.1 à 2.6 pour ce qui est du Canada).

#### **V. RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE**

5.1 Le 10 mars 2000, les États

législation, ne changeait rien au fait que les diverses réponses législatives à leur problème avaient le caractère d'un "acte isolé". Pour le Canada, le fait que plusieurs Membres font des choses semblables pour des raisons différentes ne constitue pas une "pratique". Il soutient donc que le fait que d'autres Membres ont modifié leur législation pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 33 n'a aucune valeur probante lorsqu'il s'agit d'établir un parallèle avec les dispositions relatives à la durée de la protection au Canada ou avec la soi-disant nécessité de les modifier. Il ajoute que le fait qu'il n'a pas contesté les "faits" concernant la modification ou la non-modification ne dit rien de sa position au sujet de la conclusion que les États-Unis cherchent à tirer des "faits".

5.5 Nous tenons d'abord à souligner que nous n'avons pas constaté qu'il n'existait aucune "pratique ultérieure". Nous avons plutôt dit, dans la note de bas de page 48, que nous ne disposions pas de suffisamment d'éléments de preuve pour nous prononcer sur la question de savoir s'il existait une suite d'actes "concordants, communs et d'une certaine constance", suffisante pour que l'on puisse "discerner une attitude qui suppose l'accord des parties" à l'égard de la durée de la protection qui doit être offerte conformément à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*, en nous appuyant sur la pratique de six Membres seulement. Toutefois, après avoir de nouveau examiné cette question, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'établir une constatation sur la question de savoir s'il existe une "pratique ultérieure" afin de déterminer ce qui est requis au titre de l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* et de statuer sur la question de savoir si l'article 45 de la *Loi sur les brevets* du Canada est conforme à l'article 33. Nous avons donc apporté les changements nécessaires dans la note de bas de page 48 pour exprimer notre opinion.

## VI. CONSTATATIONS

### A. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

#### 1. Questions dont est saisi le Groupe spécial

6.1 Dans la présente section, nous résumons brièvement ce que sont à nos yeux les allégations et les moyens de défense de chacune des parties.

6.2 Les États-Unis contestent l'article 45 de la *Loi sur les brevets* du Canada au motif que la durée de la protection conférée par le brevet, qui est de 17 ans à compter de la date de délivrance pour les demandes de brevet qui ont été déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, prend souvent fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Ils font valoir que, conformément aux articles 33 et 70:2 de l'*Accord sur les ADPIC*, le Canada était obligé d'offrir une protection qui ne prenait pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, et ce pour toutes les inventions qui étaient protégées par un brevet le 1<sup>er</sup> janvier 1996, y compris celles qui étaient protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi, puisque les inventions protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi étaient des "objets" existants qui étaient protégés à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*.

6.3 Le Canada soutient que l'article 45 de la *Loi sur les brevets* est conforme à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*. Il étaye l'idée que l'article 45 est conforme à l'article 33 en disant que la durée "du privilège et des droits de propriété exclusifs" offerte au titre de l'article 45 est équivalente ou supérieure "au privilège et aux droits de propriété exclusifs" conférés par un brevet dont la durée ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Il ajoute que l'article 45 ne requiert pas que la durée de la protection prenne fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

6.4 En outre, le Canada soutient que l'article 45 "offrait" effectivement une durée de protection qui ne prenait pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Il fait remarquer que les déposants visés par l'ancienne loi pouvaient demander officieusement ou légalement des délais pour ralentir la procédure d'examen du brevet de manière à obtenir une durée de

protection qui ne prenait pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt et que ces demandes n'étaient jamais refusées, même si l'examineur de brevets et le Commissaire aux brevets avaient le pouvoir de ne pas accorder les délais demandés.

6.5 Mis à part ses arguments concernant le fait que la durée de la protection était équivalente et offerte, le Canada a fait valoir initialement que comme les brevets visés par l'ancienne loi étaient délivrés en vertu d'un "acte" administratif du Commissaire aux brevets, il n'était pas tenu de s'acquitter de ses obligations *ADPIC* en raison de l'article 70:1. Il a dit ultérieurement que son interprétation de l'article 70:1, qui avait pour effet de soustraire les brevets visés par l'ancienne loi aux obligations énoncées à l'article 33, ne signifiait pas que d'autres obligations, comme celles qui sont inscrites aux articles 28 et 31 h) de l'*Accord sur les ADPIC*, ne s'appliquaient pas aux "objets" brevetables au sens où ce terme est employé à l'article 70:2.

6.6 Nous déduisons des arguments des parties que le présent différend ne concerne que les brevets canadiens qui répondent à tous les critères suivants:

- i) brevets pour lesquels une demande a été déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989;
- ii) brevets visés par l'ancienne loi qui ont été délivrés moins de trois ans après la date de dépôt de la demande, ce qui exclut nécessairement tous les brevets visés par l'ancienne loi qui ont été délivrés après le 1<sup>er</sup> octobre 1992;
- iii) brevets visés par l'ancienne loi qui étaient en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996, date d'application de l'*Accord sur les ADPIC* au Canada, et qui sont encore en vigueur, ce qui exclut nécessairement tous les brevets délivrés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1979, puisque leur durée maximale de 17 ans avait pris fin.

Le présent différend ne concerne pas les demandes visées par l'ancienne loi qui étaient en instance à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC* au Canada puisque celles-ci ne satisfont pas au critère b).

6.7 Compte tenu des allégations formulées et des moyens de défense invoqués par les parties, nous examinerons les questions de fond dans l'ordre suivant:

- i) premièrement, nous nous demanderons s'il est fait obligation d'appliquer les règles de l'*Accord sur les ADPIC* aux inventions protégées par des brevets visés par l'ancienne loi, ce qui nous amène dans un premier temps à nous poser la question de savoir si les "objets existants ... qui sont protégés", au sens où cette expression est employée à l'article 70:2 de l'*Accord sur les ADPIC*, comprennent les inventions protégées par des brevets visés par l'ancienne loi qui étaient en vigueur à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC* au Canada. Par la suite, nous évaluerons l'argument du Canada selon lequel la disposition pertinente est l'article 70:1, et non pas l'article 70:2, même si celui-ci s'applique de manière générale, et voulant que le Canada ne soit pas tenu de s'acquitter de l'obligation énoncée à l'article 33 en ce qui concerne les brevets visés par l'ancienne loi; et
- ii) nous nous poserons ensuite la question de savoir si l'article 45 de la *Loi sur les brevets* est conforme à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* et évaluerons les arguments du Canada selon lesquels il y est conforme, premièrement parce que la durée de la protection "effective" ou "du privilège et des droits de propriété exclusifs" offerte au titre de l'article

## 2. Charge de la preuve

6.8 Avant d'examiner les questions de fond, nous devons examiner la question de la charge de la preuve, puisque le Canada soutient que les États-Unis étaient tenus d'établir *prima facie* que l'article 70:2 s'appliquait aux "actes" que constituent le dépôt d'une demande et la délivrance d'un brevet lorsque ceux-ci ont été accomplis avant la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*.<sup>10</sup>

6.9 L'Organe d'appel a dit, dans l'affaire *États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde*, que:

"... la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption".<sup>11</sup>

6.10 Conformément à la règle établie par l'Organe d'appel, il incombe d'abord aux États-Unis d'établir *prima facie* qu'il y a incompatibilité avec une disposition particulière de l'*Accord sur les ADPIC* en fournissant des éléments de preuve suffisants pour établir la présomption que leurs allégations sont vraies. Une fois qu'une incompatibilité apparente a été établie, la charge de la preuve revient alors au Canada qui doit réfuter l'allégation d'incompatibilité. L'examen des questions dont nous sommes saisis s'appuie sur cette façon de voir.

6.11 Le Canada se réfère aussi à l'article 28 de la *Convention de Vienne sur le droit des traités* (la "*Convention de Vienne*")<sup>12</sup>, aux termes duquel il existe une présomption codifiée à l'encontre de l'application rétroactive des obligations conventionnelles, qui s'applique "à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie". Le Canada soutient qu'il appartient aux États-Unis de prouver qu'il existe une telle intention différente en ce qui concerne l'interprétation de l'article 70. L'affirmation du Canada appelle d'abord une constatation sur la question de savoir si l'article 70 s'applique rétroactivement, question que nous examinerons plus loin.

## 3. Règles d'interprétation

6.12 Tout comme il en va des accords régissant le commerce des marchandises et des services, la protection des droits de propriété intellectuelle, telle qu'elle est enchâssée dans l'*Accord sur les ADPIC*, fait partie intégrante de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce* (l'"*Accord sur l'OMC*"). À ce titre, l'*Accord sur les ADPIC* est l'un des "accords visés" et il est donc soumis au *Mémoire d'accord régissant le règlement des différends*.<sup>13</sup> L'article 3:2 du *Mémoire d'accord* dispose que les groupes spéciaux doivent clarifier les dispositions des "accords visés" conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.



6.18 Le Canada fait valoir que la seule limite que comporte le mot "actes", tel qu'il est employé à l'article 70:1, est une limite temporelle et que les "actes" consistant à déposer une demande et à délivrer un brevet pour une durée déterminée sont complets lorsqu'ils sont accomplis et qu'ils ne sont donc pas assujettis à l'Accord parce qu'ils ont eu lieu avant la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*.

6.19 Il soutient que l'article 33 doit être appliqué prospectivement aux actes de délivrance qui ont été accomplis à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1996 et non pas rétroactivement aux "actes" de dépôt ou de délivrance qui ont eu lieu avant cette date.

6.20 En réponse au moyen de défense invoqué par le Canada selon lequel le dispositif de l'article 70:1 soustrait l'article 45 de la *Loi sur les brevets* à l'application des articles 33 et 70:2, les **États-Unis** souscrivent à l'interprétation que le Canada donne au mot "actes" à l'article 70:1, reconnaissant que celui-ci peut s'appliquer aussi bien aux actes de tierces parties portant atteinte à des droits qu'aux actes administratifs de gouvernements Membres, de telle sorte que les actes consistant à délivrer des brevets qui ont été accomplis avant 1996 ne sont pas soumis aux dispositions de l'*Accord sur les ADPIC*. Cependant, ils ne partagent pas l'avis du Canada selon lequel l'article 70:1 s'applique aux brevets en vigueur à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*, faisant valoir que celui-ci n'est pas pertinent et que les inventions protégées par ces brevets sont visées par l'article 70:2. Ils soulignent que leur interprétation des paragraphes 1 et 2 de l'article 70 a l'avantage d'éviter tout conflit entre ces deux paragraphes en leur donnant tous deux un sens.

6.21 Les États-Unis font valoir que les "actes" accomplis par le Bureau canadien des brevets avant 1996 ne sont pas en cause. Ils soutiennent que la violation ne concerne pas les "actes" accomplis avant 1996, mais uniquement les objets (inventions protégées) qui existaient au 1<sup>er</sup> janvier 1996. Ils font valoir que la règle énoncée à l'article 70:1 selon laquelle les actes antérieurs à 1996 ne sont pas soumis aux obligations inscrites dans l'Accord ne signifie pas que les objets existant au 1<sup>er</sup> janvier 1996 ne sont pas soumis eux non plus aux obligations de l'Accord. Selon les États-Unis, l'article 70:1 n'empêche pas l'application prospective aux objets existants des normes *ADPIC*, y compris de la norme régissant la durée de la protection, tel que l'exige l'article 70:2.

6.22 En outre, les États-Unis étayaient leur interprétation de l'article 70:1 en disant que si celui-ci signifiait que l'*Accord sur les ADPIC* ne s'applique pas aux objets existant du fait d'un acte antérieur à l'application de l'*Accord sur les ADPIC*, cela viderait de tout leur sens et rendrait superflus les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article 70 et soustrairait tous les droits de propriété intellectuelle qui existaient avant 1996 à l'application de l'*Accord sur les ADPIC*. Les États-Unis soutiennent que cette interprétation en compromettrait l'effet et qu'elle n'est corroborée ni par la pratique ultérieure des Membres ni par l'historique de la négociation de l'Accord.

6.23 Le **Canada** soutient que le membre de phrase qui figure au début de l'article 70:2 – "[s]auf disposition contraire du présent accord" –, quel qu'en soit le sens, est rendu "inopérant" par l'article 70:1 et ne peut avoir pour effet d'assujettir à l'Accord les brevets visés par l'ancienne loi. Il soutient que ce membre de phrase ne s'applique pas uniquement aux autres dispositions de l'article 70:2 proprement dit, mais à l'ensemble de l'Accord. Selon lui, l'interpréter différemment aurait pour effet d'amputer ces mots de l'Accord, ce qui serait contraire aux règles d'interprétation des traités énoncées à l'article 31 de la *Convention de Vienne* ainsi qu'à la jurisprudence de l'OMC.

6.24 Le Canada s'appuie sur l'argument voulant que l'article 28 de la *Convention de Vienne* établisse une présomption à l'encontre de la rétroactivité "à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie". Il a soutenu dans un premier temps qu'aucune intention différente n'avait été formulée dans l'*Accord sur les ADPIC*, mais il a reconnu par la suite qu'une telle intention contraire avait été formulée dans l'article 70:2, bien qu'à son avis celle-ci soit écartée par l'exception figurant dans le membre de phrase liminaire. Le Canada soutient qu'il incombe aux États-Unis, en tant que partie plaignante, d'établir *prima facie* que les articles 33 et 70:2







*l'Accord sur les ADPIC* et il est, soit précédé, soit suivi du mot "protégé" ou de variantes du genre "de la protection", "protection", pour décrire l'"objet" qui peut ou doit être "protégé".

6.34 Comme personne ne conteste que le présent différend porte sur les brevets, les dispositions pertinentes figurent dans la section 5 de la Partie II de *l'Accord sur les ADPIC*. L'intitulé de l'article 27 est "Objet brevetable" et le paragraphe 1 de l'article 27 dispose que les inventions sont l'"objet" de cette section. Le sens ordinaire d'"objet", qui est "la question qui fait l'objet d'un débat, ce pour quoi une exposition est organisée ou le sujet d'une œuvre d'art"<sup>16</sup>, et les mots "un *brevet* pourra être obtenu pour toute *invention*", qui figurent à l'article 27:1 de *l'Accord sur les ADPIC*, étayaient l'idée que l'"objet", pour ce qui est des brevets, est l'"invention".

6.35 Lorsque nous examinons la "protection" offerte pour les inventions, l'article 27, lu dans son intégralité, étaye l'idée que les inventions constituent l'objet pertinent; la nouveauté, l'activité inventive et l'utilité sont les conditions auxquelles est subordonnée leur protection; et les brevets sont une forme de "protection" pertinente. Cette idée est confirmée par le fait qu'il s'inscrit dans le contexte des autres dispositions de la Partie II de *l'Accord sur les ADPIC*, qui traite d'autres "objets". Par exemple, "Objet de la protection" est l'intitulé de l'article 15, qui dispose, entre autres choses, que tout signe distinctif sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. Cela indique que les signes sont l'objet pertinent, le caractère distinctif constituant la condition fondamentale à laquelle est subordonnée leur protection et les marques de fabrique ou de commerce une forme de

coi uroi -0.1ela ii fTDtectioist02750122ndvants'l'ObjetDActions anEwb(1TD phraseTui08)Tj 0685 09AD123

b) Examen des arguments du Canada

6.37 Compte tenu de la constatation préliminaire que nous avons établie au paragraphe 6.36, nous examinons maintenant les arguments du Canada qui sont contraires à cette constatation.

i) *L'argument voulant que l'article 70:2 soit rendu inopérant par l'article 70:1*

6.38 L'argument du Canada selon lequel l'article

les actes accomplis par des autorités compétentes des Membres, comme il est indiqué à l'article 58 de l'*Accord sur les ADPIC*.

6.41 Néanmoins, aux fins du présent différend, nous n'estimons pas qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir s'il convient de prendre le mot "actes" au sens large parce que même si, pour les seules fins de l'argumentation, le mot "actes" tel qu'il est employé à l'article 70:1 comprenait l'acte administratif par lequel le Commissaire aux brevets délivre un brevet, les brevets n'en seraient pas moins distincts des "objets ... qui sont protégés", tels que ces mots sont employés à l'article 70:2 et que nous avons définis au paragraphe 6.36 comme des inventions qui étaient déjà protégées par des

à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC* et non à des actes ultérieurs visant à appliquer l'Accord, y compris à des situations qui avaient cessé d'exister à cette date, il n'y a aucune incompatibilité entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 70. L'article 70:1 ne tombe donc pas sous le coup de l'exception et il ne rend pas inopérant l'article 70:2.

6.45 Cette interprétation a l'avantage d'éviter tout conflit entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 70, ce qui cadre avec le concept de présomption d'absence de conflit, tel qu'il existe en droit international public.<sup>28</sup>

6.46 L'historique de la négociation confirme lui aussi notre interprétation. Lorsque le membre de phrase liminaire a été examiné pendant les négociations sur les *ADPIC*, le Président du Groupe de négociation a dit:

"À la première ligne [de l'article 70:2], le membre de phrase liminaire serait amendé pour se lire ainsi: "Sauf disposition contraire du présent accord ..." Cela indiquerait clairement que l'article 18 de la Convention de Berne, par exemple, s'applique en vertu de l'article 9:1."<sup>29</sup>

6.47 Pour les raisons exposées ci-dessus, nous estimons que le membre de phrase liminaire "[s]auf disposition contraire du présent accord", qui figure à l'article 70:2, ne peut pas être interprété comme se rapportant au paragraphe 1 de l'article 70.

#### Interprétation utile

6.48 Nous faisons remarquer que si nous acceptions l'argument du Canada voulant que les brevets délivrés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996 ne soient pas soumis aux obligations de l'*Accord sur les ADPIC* ou que l'article 70:1 soit une disposition "contraire du présent accord", les rédacteurs de l'*Accord sur les ADPIC* n'auraient pas eu à définir à l'article 70:2 la nature des obligations des Membres pour ce qui est de "tous les objets existant à sa date d'application [celle de l'Accord]". L'argument du Canada rendrait superflu ou inutile le paragraphe 6 de l'article 70. Il ne serait pas nécessaire de dire au paragraphe 6 que les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les règles concernant les licences obligatoires aux licences obligatoires qui ont été concédées avant la date à laquelle l'Accord a été connu. En outre, si l'article 70:1 était interprété de manière à ce qu'un Membre n'ait aucune obligation *ADPIC* à l'égard de la propriété intellectuelle pour laquelle l'acte consistant à déposer une demande a été accompli avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996, l'article 70:7, qui permet de modifier les demandes de protection en suspens afin de tenir compte de la protection accrue, serait vidé de son sens.

6.49 Une interprétation d'un texte du traité qui rend superflues ou inutiles certaines dispositions est contraire au principe de l'effet utile.<sup>30</sup> Dans l'affaire *États-Unis – Essence*, l'Organe d'appel a dit que

---

<sup>28</sup> Le Groupe spécial *Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie automobile* a dit: "...nous rappellerons d'abord qu'en droit international public il existe une présomption d'absence de conflit. [note de bas de page supprimée] Cette présomption est particulièrement importante dans le contexte de l'OMC puisque tous les Accords de l'OMC, y compris le GATT de 1994, lequel a été modifié par des Mémoires d'accord lorsque cela a été jugé nécessaire, ont été négociés en même temps, par les mêmes Membres et dans la même enceinte." WT/DS54/R-WT/DS55/R-WT/DS59/R-WT/DS64/R, rapport adopté le 23 juillet 1998, paragraphe 14.28.

<sup>29</sup> Réunion du Groupe des Dix plus Dix, Note pour le Président (16 décembre 1991), document qui a été distribué à tous les Membres et qui est reproduit dans la pièce n° 11 des États-Unis.

<sup>30</sup> En matière d'interprétation, la règle de l'effet utile - effective interpretation en anglais, ou *ut res magis valeat quam pereat*, en latin - correspond à la règle générale d'interprétation qui veut qu'un traité soit interprété de manière à donner un sens et un effet à tous les termes qu'il renferme. Par exemple, il ne convient pas de donner à une disposition une interprétation qui aboutirait à annuler l'effet d'une autre disposition du

"[l']un des corollaires de la "règle générale d'interprétation" de la *Convention de Vienne* est que l'interprétation doit donner sens et effet à tous les termes d'un traité. Un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité".<sup>31</sup>

6.50 Notre interprétation voulant que l'article 70:1 ne soit pas visé par le membre de phrase liminaire "[s]auf disposition contraire du présent accord" ne rend pas inutile ce membre de phrase. À notre avis, les dispositions visées par le membre de phrase liminaire figurant à l'article 70:2 comprennent la deuxième phrase du paragraphe 2 ainsi que les paragraphes 4 et 6 de l'article 70.

6.51 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, nous confirmons la constatation préliminaire que nous avons établie au paragraphe 6.36.

ii) *L'argument voulant que l'article 70:2 ne s'étende pas à l'obligation inscrite à l'article 33*

6.52 Le Canada fait également valoir que, même si l'article 70:2 était interprété comme s'appliquant aux brevets existants, il ne concernerait que la portée des droits conférés par un brevet, lesquels sont définis à l'article 28, ainsi que l'obligation énoncée à l'article 31 h), mais non l'obligation d'offrir la durée de protection prévue à l'article 33. Cet argument repose sur l'idée que, contrairement aux droits conférés par un brevet, qui concernent l'invention (objet), la durée de la protection fait "partie intégrante" de l'acte consistant à délivrer un brevet et elle est donc visée par la disposition de l'article 70:1.<sup>32</sup> Cependant, nous ne voyons dans l'*Accord sur les ADPIC* aucun argument ni aucune justification qui permettrait d'établir cette distinction. Aucun élément de preuve n'a été présenté afin d'expliquer pourquoi l'"acte" administratif consistant à délivrer un brevet, qui confère une protection aux inventions, empêcherait l'application aux objets existants de la durée de protection prévue à l'article 33, mais non des droits exclusifs définis à l'article 28 et des autres questions exposées dans la section 5 de la Partie II de l'Accord.

6.53 À notre avis, les Membres sont tenus de s'acquitter de toutes les obligations pertinentes qui sont énoncées dans l'*Accord sur les ADPIC*, y compris celles inscrites dans la section 5 de la Partie II, qui exigent des Membres qu'ils accordent pour les brevets une durée de protection conforme à l'exigence énoncée à l'article 33 pour ce qui est des "objets existants ... qui sont protégés" à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection. Ni le texte ni le contexte de la section 5 de la Partie II n'étaient l'idée qu'une

---

même traité. Pour un examen de ce principe, voir: Annuaire de la Commission du droit international, 1966, Vol. II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, pages 239 et suivantes. Voir aussi, par exemple: Affaire du détroit de Corfou, C.I.J. Recueil 1949, page 24 (Cour internationale de justice); Affaire du différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) C.I.J. Recueil 1994, page 23 (Cour internationale de justice); et Oppenheim's International Law (9<sup>ème</sup> édition, publié sous la direction de Jennings et Watts, 1992), Vol. 1, pages 1280 et 1281. Voir aussi ce qu'a dit l'Organe d'appel dans l'affaire *États-Unis – Essence*, *supra*, note de bas de page 14, page 26 ("Un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité.") et le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire *Japon – Boissons alcooliques*, *supra*, note de bas de page 14, page 14. Voir aussi le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire *Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers*, WT/DS98/R, adopté le 12 janvier 2000, paragraphe 7.37.

<sup>31</sup> *États-Unis – Essence*, *supra*, note de bas de page 14, pages 25 et 26. Voir aussi: rapport de l'Organe d'appel, *Japon – Boissons alcooliques*, *supra*, note de bas de page 14, page 14; rapport de l'Organe d'appel, *Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers*, WT/DS103/AB/R-WT/DS113/AB/R, adopté le 27 octobre 1999, paragraphe 133; et rapport de l'Organe d'appel, *Argentine – Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures*, WT/DS121/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, paragraphe 88.

<sup>32</sup> Réponse du Canada aux questions 36 et 37 du Groupe spécial.

obligation puisse être dissociée du brevet délivré au détenteur du droit ou que les Membres ne sont pas tenus de s'acquitter de toutes les obligations *ADPIC* pertinentes qui les concernent. Les détenteurs de brevets valides à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC* sont en droit d'obtenir une protection pour tous les droits qui leur sont reconnus dans l'Accord, et cela pendant une période qui

C. CONFORMITÉ DE L'ARTICLE 45 DE LA *LOI SUR LES BREVETS* DU CANADA AVEC L'ARTICLE 33 DE L'*ACCORD SUR LES ADPIC*

6.57 Dans la présente section, nous examinons la question de savoir si l'article 45 de la *Loi sur les brevets* est conforme à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*. Avant d'apprécier la conformité de l'article 45 avec l'article 33, nous exposons ci-après les principaux arguments des parties.

**1. Arguments des parties**

6.58 Les **États-Unis** soutiennent que l'*Accord sur les ADPIC* oblige le Canada à accorder pour les brevets une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période d'au moins 20 ans après la date du dépôt. Ils soutiennent que le sens ordinaire de l'article 33 indique que la durée de la protection prévue à l'article 33 est une durée minimale et que cette interprétation est étayée, lorsque l'on se reporte au contexte, par l'article 1:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, qui dispose que "[l]es Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre ... une protection plus large que ne le prescrit le présent accord". En ce qui concerne les brevets qui ont fait l'objet d'une demande avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, qui ont été délivrés par le Commissaire aux brevets dans un délai de moins de trois ans et qui existaient à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*, les États-Unis allèguent que le Canada contrevient aux articles 33 et 70:2 parce que la protection d'une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance, conférée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les brevets*, prend souvent fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

6.59 Les États-Unis maintiennent que le Canada contrevient à l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne chacun des brevets dont la durée est inférieure à une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Pour ce qui est des brevets qui ont été délivrés dans un délai de trois ans exactement, les États-Unis font remarquer qu'il n'y a aucune différence entre la durée de la protection accordée par le Canada et celle requise aux termes de l'*Accord sur les ADPIC*. Lorsqu'il a fallu plus de trois ans pour délivrer le brevet, les États-Unis observent que la durée de la protection est en fait plus longue que celle qui est requise.

6.60 Se référant aux chiffres mentionnés au paragraphe 2.10, les États-Unis font remarquer que, au 1<sup>er</sup> janvier 2000, 66 936 brevets délivrés au titre de l'ancienne loi expireront plus tôt que cela n'aurait été le cas si la durée de la protection accordée par le Canada avait été de 20 ans à compter du dépôt. Ils soutiennent que, historiquement, 50 pour cent des demandes de brevet déposées au Canada sont déposées par des Américains. Ils estiment donc que bien plus de 33 000 Américains seraient actuellement détenteurs de brevets dont la durée est inférieure à celle qui est prescrite par l'*Accord sur les ADPIC*.

6.61 Les États-Unis font observer que, conformément à la *Convention de Vienne*, "toute pratique ultérieurement suivie" dans l'application d'un accord peut également établir "l'accord des parties à l'égard de l'interprétation [de l'accord]". En l'occurrence, selon eux, la pratique suivie par d'autres pays développés Membres de l'OMC dans l'application des articles 33 et 70 de l'*Accord sur les ADPIC* montre quelle est, selon ces autres Membres, la durée de la protection prescrite par cet accord. À cet égard, ils font remarquer que, outre les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, la Grèce, le Portugal et la Nouvelle-Zélande ont modifié leurs lois pour se conformer à l'obligation d'offrir une période de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt.

6.62 Le **Canada** réplique que l'article 45 de la *Loi sur les brevets* protège "effectivement le privilège et les droits de propriété exclusifs" des détenteurs de brevets pendant une durée qui est "équivalente ou supérieure" à celle prescrite à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*.

6.63 Il prétend que l'article 33 ne dispose pas que "le privilège et les droits de propriété exclusifs" seront protégés pendant au moins 20 années complètes, parce que la durée prévue à l'article 33 sera amputée du fait de l'accomplissement de procédures raisonnables qui sont des conditions préalables à

la délivrance d'un brevet. Selon le Canada, le temps qui s'écoule entre la date du dépôt de la demande et la délivrance du brevet peut varier. Il précise qu'il est admis à l'article 62:2 que la période mentionnée à l'article 33 sera raccourcie par des procédures raisonnables qui sont une condition préalable à l'octroi d'un brevet.

6.64 Le Canada fait valoir que, lorsqu'il faut, dans des conditions normales, comme c'est actuellement le cas au Canada pour les brevets visés par la nouvelle loi, cinq ans pour mener à bien la procédure d'examen relative à un brevet dont la durée est liée à la date de dépôt de la demande, la période d'exclusivité est réduite d'autant. Comme le délai d'examen de cinq ans correspond au délai d'examen normal ou moyen, il doit, de l'avis du Canada, être considéré comme "un délai raisonnable [qui permet d']éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection".

6.65 Le Canada fait valoir que, lorsque la durée de la protection est calculée à partir de la date du dépôt, la période pendant laquelle le déposant jouira du privilège et du droit de propriété exclusifs conférés par un brevet, une fois que celui-ci a été délivré, sera normalement de 15 ans. Il ajoute que cette période pourra être plus longue ou plus courte selon la durée de la procédure d'examen dans un cas donné. Il indique qu'au titre de l'article 45, par contre, "le privilège et les droits de propriété exclusifs" du déposant qui a obtenu un brevet bénéficieront d'une protection constante de 17 ans.

6.66 Le Canada prétend ensuite que comme la durée de la protection "effective" des droits exclusifs conférée par l'article 45 est habituellement supérieure de deux ans à la durée "normale ou moyenne" de la protection "effective" résultant de l'application conjointe des articles 33 et 62 de l'*Accord sur les ADPIC*, on peut dire que l'article 33 et l'article 45 sont fondamentalement ou "effectivement" équivalents et donc que l'article 45 est compatible avec la norme minimale prescrite par l'*Accord sur les ADPIC*.

6.67 Le Canada fait valoir que puisque l'article 45 et l'article 33 offrent une période équivalente de protection "effective", il a agi dans le cadre de la liberté qu'ont les Membres en vertu de l'article 1:1, lequel leur permet "de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions [de l'*A*]ccord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques".

6.68 Les **États-Unis** font valoir que l'argument avancé par le Canada concernant l'équivalence est vicié parce qu'il s'appuie sur la durée "normale ou moyenne" de la protection "effective du privilège et des droits de propriété exclusifs". Ils font remarquer que le Canada utilise la méthode des moyennes de deux manières. Premièrement, il prétend que comme le délai de traitement des demandes de brevet visées par la nouvelle loi est "normalement ou en moyenne" de cinq ans, la durée effective de la protection dans le cadre d'un régime de 20 ans à compter du dépôt serait "normalement" de 15 ans "en moyenne", ce qui est inférieur à la période de 17 ans accordée conformément à l'ancienne loi. Les États-Unis font observer que le Canada utilise aussi la méthode des moyennes pour établir la comparaison inverse – c'est-à-dire pour affirmer que le délai de traitement de deux à quatre ans, "en moyenne", pour ce qui est des brevets visés par l'ancienne loi, fait que la durée de ces brevets est "équivalente et de fait ... plus longue que la durée normale ou moyenne" de la protection "effective" prescrite par l'*Accord sur les ADPIC*. Cependant, les États-Unis soutiennent que le fait que le Canada table sur les délais de traitement moyens des brevets visés par l'ancienne loi et la nouvelle loi signifie inévitablement que celui-ci fait abstraction, dans son analyse, des brevets dont le délai de traitement ne correspond pas à la moyenne. Ils maintiennent que l'élément important est que la durée de chacun des brevets visés par l'ancienne loi, qui a été en instance pendant moins de trois ans avant d'être délivré par le Canada, prend fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

6.69 Les États-Unis font valoir que l'application de l'article 45 a effectivement causé du tort aux détenteurs de droits des États-Unis et ils font observer que la simple possibilité qu'une durée de brevet conforme à l'*Accord sur les ADPIC* ne soit pas accordée du fait de cette disposition suffit à établir



n'a pas dûment mis en œuvre ces dispositions, la preuve d'un préjudice commercial effectif n'est pas requise et un avantage est présumé avoir été annulé ou compromis. Enfin, les États-Unis soutiennent que la question de savoir si l'article 45 peut, dans certaines circonstances, avoir pour effet d'accorder à certains détenteurs de droits une protection d'une durée plus longue que celle qui est prescrite dans l'*Accord sur les ADPIC* est dénuée de pertinence. Ils font valoir que le Canada ne peut pas invoquer le fait qu'il accorde à certains détenteurs de brevets un traitement supérieur aux normes prévues dans l'*Accord sur les ADPIC* pour justifier le fait qu'il accorde à d'autres détenteurs de brevets un traitement inférieur à ces normes.

#### 6.70 Le **Canada**

loi, un déposant peut retarder la procédure d'examen jusqu'à concurrence de 42 mois. L'article 73 accorde un délai additionnel de 12 mois. Lorsque les délais accordés au titre des articles 30 et 73 sont ajoutés à la durée de protection de 17 ans pour les brevets, la durée totale de la protection offerte est de 21 ans et demi à compter de la date du dépôt, sans parler des autres retards qui peuvent survenir au cours de la procédure d'examen.

6.74 Le Canada fait valoir qu'une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt était généralement offerte pour les brevets et que l'article 33 n'oblige pas un Membre à imposer une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt lorsque le déposant a indiqué qu'il préférerait qu'il en soit autrement.

6.75 Le Canada estime qu'il a agi dans le cadre de la liberté qu'ont les Membres, en vertu de l'article 1:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, "de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions d[e l'A]ccord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques". Conformément au critère juridique établi dans le cadre de l'affaire *Inde – Brevets*, le Canada soutient que les "moyens" qu'il a retenus pour offrir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt, comme le prescrit l'*Accord sur les ADPIC*, reposent sur une "base juridique solide".

6.76 Les **États-Unis** répondent que la loi canadienne n'offrait pas une base juridique solide aux déposants qui ont déposé leurs demandes de brevet avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et qui souhaitaient obtenir une durée de protection qui ne prendrait pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Ils affirment que ni l'une ni l'autre des dispositions de la loi citées par le Canada – à savoir les articles 30 et 73 de l'ancienne loi – n'offrait une telle base.

6.77 Les États-Unis font valoir qu'un déposant visé par l'ancienne loi pouvait obtenir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt s'il abandonnait effectivement sa demande de brevet non pas une fois, mais deux fois. Puis, ils font observer qu'après avoir abandonné sa demande à deux reprises pendant le délai maximal autorisé et avoir obtenu son rétablissement, le déposant pouvait faire en sorte que sa demande soit frappée de déchéance, attendre le plus longtemps possible et obtenir ensuite qu'elle soit rétablie pour une troisième fois.

6.78 Les États-Unis font observer que le paragraphe 30(2) de l'ancienne loi dispose que le rétablissement d'une demande de brevet qui a été abandonnée n'est autorisé que si le délai "n'était pas raisonnablement évitable".<sup>35</sup> Ils soutiennent que la loi canadienne est loin de garantir le droit de différer une demande de brevet, puisqu'elle interdit expressément le recours à la procédure d'abandon et de rétablissement mentionnée par le Canada lorsque le délai était raisonnablement évitable.

6.79 Les États-Unis affirment que le Canada fait valoir essentiellement que les examinateurs de brevets font fi habituellement des dispositions impératives du paragraphe 30(2), puisque le Commissaire aux brevets dit qu'à sa connaissance aucune demande de rétablissement n'a jamais été refusée.<sup>36</sup> Néanmoins, les États-Unis font remarquer que, quelles que soient les pratiques des examinateurs de brevets au Canada, le paragraphe 30(2) commande sans équivoque que le rétablissement soit refusé lorsque les délais étaient raisonnablement évitables.

---

de déchéance; toutefois, une demande frappée de déchéance peut être rétablie dans un délai de six mois.

- v) Avant le 1<sup>er</sup> octobre 1996, il y avait, dans les Règles sur les brevets, une disposition qui permettait au déposant, moyennant le paiement d'une taxe, de reporter la date de délivrance du brevet jusqu'à concurrence de dix semaines.

<sup>35</sup> *Loi sur les brevets* 30 quenne loi9uivoque Tjndmv7704dudif5 0 TD - 16ositinateuurrence70e dix semaines.

6.80 Les États-Unis indiquent que les arguments du Canada s'apparentent à ceux qui ont été rejetés par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans le cadre de l'affaire *Inde – Brevets*.<sup>37</sup> Ils font remarquer que, dans ce différend, l'Inde a fait valoir que certaines "instructions administratives" offraient une "base juridique solide pour préserver la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes", malgré les dispositions de la Loi sur les brevets qui obligeaient le Contrôleur des brevets à rejeter de telles demandes.<sup>38</sup> Les États-Unis ique

"La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt."

6.85 Le libellé de l'article 33 oblige les Membres à offrir pour les brevets une "durée de protection" qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. L'emploi des termes "ne prendra pas fin *avant*" semble indiquer que la période de 20 ans à compter de la date du dépôt constitue, pour ce qui est des brevets, une durée de protection minimale qui doit être offerte par les Membres. Cette interprétation de l'article 33 est étayée par le libellé des dispositions établissant la durée minimale de la protection conférée par le droit d'auteur, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins et modèles industriels et les schémas de configuration de circuits intégrés, lesquelles prévoient que cette durée "sera *d'au moins* 50 ans"<sup>40</sup>, "*d'au moins*



l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*.<sup>49</sup> Le Canada a affirmé cela en s'appuyant sur le fait que la durée de la protection conférée par le brevet est nécessairement amputée du délai qui s'écoule entre la date du dépôt de la demande et la délivrance du brevet, lorsque la durée de la protection est calculée à partir de la date du dépôt, comme c'est le cas avec l'article 33.<sup>50</sup> Comme le délai qui s'écoule entre la date du dépôt de la demande et la délivrance d'un brevet est de cinq ans en moyenne au Canada, celui-ci affirme que "le privilège et les droits de propriété exclusifs" du détenteur de brevet ne sont protégés que pendant 15 ans seulement avec un régime qui octroie une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt, alors que le déposant qui obtient un brevet bénéficie d'une protection constante de 17 ans aux termes de l'article 45.

6.91 Le Canada prétend que puisque le délai qui s'écoule entre la date de dépôt de la demande et la date de délivrance du brevet varie, la durée de la protection conférée par un brevet, telle qu'elle est envisagée à l'article 33, n'est pas une durée fixe d'au moins 20 ans, mais "une période variable de moins de 20 ans".<sup>51</sup> Le Canada a dit que les négociateurs de l'*Accord sur les ADPIC* savaient que la durée de la protection serait "une période variable de moins de 20 ans", étant donné le fait que l'article 62:2 exige que les procédures d'octroi ou d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle se déroulent "dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection".

---

<sup>49</sup> Nous prenons note de l'argument du Canada selon lequel les parties à l'Accord de libre-échange nord-américain ("ALENA") ont accepté l'équivalence fondamentale de la protection offerte par les deux types de dispositions relatives à la durée de la protection. La disposition de l'ALENA citée par le Canada se lit ainsi: "Chacune des Parties prévoira une durée de protection des brevets d'au moins 20 années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de 17 années à compter de la date d'octroi du brevet." À nos yeux, cette disposition ne signifie pas que la protection offerte par l'article 45 de la *Loi sur les brevets* est celle offerte par l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* sont fondamentalement équivalentes. À cet égard, nous relevons que le Groupe spécial chargé de l'affaire *États-Unis – Restrictions à l'importation de thon*, document du GATT DS29/R, 20 mai 1994 (rapport non adopté) a dit ce qui suit au sujet de l'alinéa 3 a) de l'article 31 de la *Convention de Vienne*:

Le Groupe spécial a rappelé que la Convention de Vienne prévoyait une règle générale d'interprétation (article 31) et des moyens complémentaires d'interprétation (article 32). Il a tout d'abord examiné si, au titre de la règle *générale* d'interprétation de la Convention de Vienne, les traités mentionnés pouvaient être pris en compte aux fins de l'interprétation de l'Accord général. La règle générale prévoyait que "tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions" était un des éléments à prendre en considération pour interpréter un traité. Toutefois, le Groupe spécial a relevé que les accords cités par les parties au différend étaient des accords bilatéraux ou plurilatéraux qui n'avaient pas été conclus entre les parties contractantes à l'Accord général, et qu'ils ne s'appliquaient pas à l'interprétation de l'Accord général ou à l'application de ses dispositions. conclus entre les parties conTj 40.5 Tf 0.190Tc 00.les uial rd gpunterpr c lcastefoisbAcc TD tr displurilatéraux qui3 60 0 Tthonre de positionsent das a7 T-0.0.0822 bli 0.1on de dgéné Tc 2..75 -11. de l'applicatio



paragraphe 1 et 4 de l'article 62, qui prévoient des procédures permettant de mettre fin à la protection octroyée à certaines inventions en cas de non-paiement des taxes périodiques, de révocation et d'annulation, cela avant que la durée de la protection offerte ne prenne fin.<sup>55</sup> Ce sont précisément les procédures auxquelles on a voulu faire allusion en employant à l'article 33 le mot "offerte" et dont il ne faut pas tenir compte lorsque l'on évalue la durée de la protection offerte. Nous constatons donc que le moyen de défense du Canada qui repose sur l'"équivalence" des durées n'a pas infirmé la constatation que nous avons établie et qui veut que l'article 45 soit incompatible avec l'article 33.

ii) *Délai d'attente "normal ou moyen"*

6.96 Le Canada a fait état du délai de traitement "moyen" des demandes de brevet visées par la nouvelle loi pour étayer son argument voulant que la période de protection "effective" offerte par l'article 45 soit équivalente ou supérieure à la durée de protection offerte par l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*.<sup>56</sup> Nous estimons que cela, de même que les éléments mentionnés par les deux parties dans leurs réponses respectives à la question 1 du Groupe spécial, peut nous aider à interpréter l'expression "raccourcissement injustifié" de la période de protection, qui figure à l'article 62:2. Néanmoins, au vu des constatations que nous avons établies aux paragraphes 6.94 et 6.95, il n'est pas nécessaire que nous tranchions la question de savoir en quoi consisterait un "raccourcissement injustifié".

6.97 Nous notons que le Canada s'est référé aux statistiques relatives au délai de traitement moyen des demandes de brevet visées par l'ancienne loi, dont nous avons fait état aux paragraphes 2.6 à 2.11 du présent rapport, et selon lesquelles environ 60 pour cent des brevets et des demandes de brevet visés par l'ancienne loi, au 1<sup>er</sup> octobre 1996 aussi bien qu'au 1<sup>er</sup> novembre 1999, offraient une durée de protection plus longue que celle exigée à l'article 33, contrairement aux autres 40 pour cent. Nous notons également que le Canada a souligné qu'il n'avait pas prétendu que l'article 45 était compatible avec l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* sous le prétexte que la moyenne générale des durées de protection afférentes aux brevets et aux demandes de brevet visés par l'ancienne loi, en vigueur à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*, satisfaisait à la norme minimale de l'article 33.<sup>57</sup> Néanmoins, nous estimons qu'il est utile dans les paragraphes qui suivent d'écarter l'idée que des moyennes puissent être utilisées pour défendre l'argument concernant l'équivalence, compte tenu du fait notamment que le Canada table sur le délai de traitement moyen des demandes de brevet visées par la nouvelle loi pour étayer son argument voulant que la durée de la protection offerte au titre de l'article 45 soit équivalente ou supérieure à la durée de la protection offerte au titre de l'article 33, et compte tenu du fait également que le Canada invoque le délai de traitement moyen de deux à quatre ans des demandes de brevet visées par l'ancienne loi pour prétendre la même chose au sujet de l'article 33.

6.98 Nous sommes conscients que le Groupe spécial chargé de l'affaire *États-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930* a rejeté "toute idée qui consisterait à équilibrer le traitement plus favorable ... avec un traitement moins favorable" et qu'il a dit qu'un traitement plus favorable n'est à prendre en considération que dans la mesure où il compense dans tous les cas un traitement



"... rejetait toute idée qui consisterait à équilibrer le traitement plus favorable de certains produits importés avec un traitement moins favorable d'autres produits importés. Si cette idée était admise, elle permettrait à une partie contractante de déroger à l'obligation d'accorder un traitement non moins favorable dans un cas, ou même à l'égard d'une partie contractante, sous prétexte qu'elle accorde un traitement plus favorable dans un autre cas ou à une autre partie contractante. Une telle interprétation conduirait à une grande incertitude quant aux conditions de la concurrence entre les produits importés et les produits nationaux et irait ainsi à l'encontre de l'objet même de l'article III."<sup>59</sup>

coûteuses", au sens de l'article 41:2, lequel est incorporé au moyen d'un renvoi dans l'article 62:4. Par la suite, nous examinons le bien-fondé de l'argument du Canada selon lequel une période de protection ne prenant pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt était offerte avant la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur les ADPIC* au Canada.

- i) *La question de savoir si une durée de protection ne prenant pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt était "offerte" au titre de l'article 45 de la Loi sur les brevets*

6.102 Comme l'interprète d'un traité a d'abord l'obligation d'interpréter le texte suivant son sens ordinaire et dans son contexte ainsi qu'à la lumière de son objet et de son but, nous examinons d'abord le sens ordinaire du mot "offerte", tel qu'il est employé à l'article 33. Dans le *Black's Law Dictionary*, on trouve la définition suivante du mot "*available*": "*having sufficient force or efficacy; effectual; valid*"<sup>62</sup> (doté d'une force ou d'une efficacité suffisante; qui produit l'effet voulu; valide), le mot "*valid*" étant défini quant à lui ainsi: "*having legal strength or force ... incapable of being rightfully overthrown or set aside*"<sup>63</sup> (ayant force de loi ... qui n'est entaché d'aucune cause de nullité). D'après le sens que le dictionnaire donne au mot "*available*", il semble que les détenteurs de brevets sont fondés, en droit, à obtenir une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

6.103 Nous relevons pour commencer l'explication du Canada selon laquelle le déposant pouvait obtenir des délais informels en demandant simplement à l'examineur de "faire passer sa demande après d'autres demandes en instance d'examen".<sup>64</sup> Selon le Canada, ces délais informels étaient accordés à la discrétion de l'examineur de brevets<sup>65</sup>, sans exception. Si l'on s'en tient à l'argument du Canada, le déposant devait avoir recours à des manœuvres dilatoires pour obtenir la durée de protection prescrite par l'*Accord sur les ADPIC*, c'est-à-dire une durée de protection qui ne prenait pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Bien que le Canada ait dit que ce genre de demandes n'avait jamais été refusé, il est évident que l'examineur de brevets avait le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de ne pas accorder le délai nécessaire pour permettre au déposant de prolonger la durée de son brevet de manière à ce que celle-ci ne prenne pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Bref, les déposants de demandes de brevet visées par l'ancienne loi n'étaient pas fondés en droit à obtenir ces délais informels.

6.104 Le Canada a indiqué que, au lieu de demander officieusement des délais à l'examineur de brevets, le déposant pouvait aussi tirer parti des délais légaux pour obtenir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt.<sup>66</sup> Selon lui, le paragraphe 30(1) accorde au déposant 12 mois pour compléter sa demande une fois que celle-ci a été déposée et six mois pour la poursuivre une fois que l'examineur lui a donné avis qu'il a pris une action. Une demande est réputée avoir été abandonnée si ces deux délais ne sont pas respectés. Le paragraphe 30(2) accorde au déposant un autre délai en fixant un délai de 12 mois pour demander le rétablissement d'une demande qui a été abandonnée. Si l'on additionne les 12 mois prévus pour compléter la demande, les 12 mois accordés pour en demander le rétablissement dans l'éventualité où elle n'aurait pas été complétée dans le délai prescrit, les six mois prévus pour la poursuite de la demande et les 12 autres mois accordés pour

---

<sup>62</sup> *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co., 1979), page 123.

<sup>63</sup> *Ibid.*, page 1390.

<sup>64</sup> Réponse du Canada à la question 31 a).

<sup>65</sup> Réponse du Canada à la question 31 b) du Groupe spécial.

<sup>66</sup> Première déclaration orale du Canada, paragraphe 42.

demander le rétablissement de la demande dans l'éventualité où celle-ci n'aurait pas été poursuivie dans un délai de six mois, on obtient un total de 42 mois, soit trois ans et demi.

6.105 Un deuxième délai légal est accordé en vertu de l'article 73 de l'ancienne loi. Cet article fixe un délai de six mois pour acquitter les taxes réglementaires exigibles aux termes d'un avis d'acceptation, sous peine que la demande soit frappée de déchéance. Une demande frappée de déchéance peut être rétablie dans un délai de six mois à compter du défaut de paiement initial, moyennant l'acquittement des taxes réglementaires. Ainsi, un délai supplémentaire d'une année est accordé à compter de la date du dépôt. Lorsque l'on additionne les délais prévus aux articles 30 et 70 à la durée de la protection conférée par les brevets, qui est de 17 ans, le délai total offert en vertu de la loi correspond à une période de protection de 21 ans et demi à compter de la date du dépôt. Le délai total de 54 mois n'inclut pas le temps qu'il faut à l'examineur de brevets pour mener à bien l'examen de la demande ni les délais additionnels qui peuvent être accordés lorsque celui-ci demande un complément d'information.

6.106 En fonction des délais légaux prévus au paragraphe 30(2) et à l'article 73, le déposant devrait en fait abandonner sa demande, obtenir le rétablissement de la demande qu'il a abandonnée, faire en sorte qu'elle soit ensuite frappée de déchéance et demander de nouveau son rétablissement pour la troisième fois afin d'obtenir la durée de protection prescrite par l'*Accord sur les ADPIC*, qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Comme le déposant n'est pas en mesure de savoir combien de temps il faudra à l'examineur pour examiner sa demande de brevet, il ne peut savoir avec certitude combien de fois il devra abandonner sa demande pour obtenir une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

6.107 Il est évident, d'après le texte de la loi, que le pouvoir de rétablir au titre du paragraphe 30(2) une demande qui avait été abandonnée ne pouvait être exercé que lorsque le non-respect par le déposant des délais prévus dans l'ancienne loi "n'était pas raisonnablement évitable". Le Canada admet que le Commissaire aux brevets aurait pu refuser de rétablir une demande si le déposant lui avait avoué ne pas avoir respecté les délais prévus dans l'ancienne loi parce qu'il voulait retarder la

la protection offrent une explication contextuelle plausible de la raison pour laquelle il a été employé à l'article 33. À notre avis, l'emploi du mot "offerte" à l'article 33 tient probablement au fait que les détenteurs de brevets doivent acquitter de temps en temps des taxes pour maintenir la durée de la protection et que l'administration compétente en matière de brevets doit "offrir" cette durée aux détenteurs de brevets qui exercent leur droit de maintenir les droits exclusifs qui leur sont conférés par le brevet. Cette interprétation est étayée par l'article 26 de l'*Accord sur les ADPIC*, qui régit la durée de la protection accordée pour les dessins et modèles industriels, et dans lequel le mot "offerte" est employé pour tenir compte du fait que les détenteurs de droits sur des dessins ou modèles industriels doivent, dans certains Membres, acquitter des taxes périodiques afin que la durée de la protection soit maintenue, alors que le mot "offerte" n'est pas employé à l'article 18, qui traite de la durée de la protection accordée pour les marques de fabrique ou de commerce, parce que la période de protection de sept ans est fonction de la durée initiale de l'enregistrement, au cours de laquelle le détenteur du droit sur une marque de fabrique ou de commerce n'a pas à payer de taxe pour faire renouveler ou maintenir la durée de la protection. L'article 38:1, qui concerne la durée de la protection accordée pour les schémas de configuration lorsque l'enregistrement est une condition de la protection, ne renferme pas le mot "offerte", parce que le détenteur du droit n'est pas tenu de renouveler ou de maintenir la durée de la protection pendant la période de dix ans qui lui est accordée. De même, le mot "offerte" n'est pas employé en ce qui concerne la durée de la protection conférée par le droit d'auteur et les droits connexes ainsi que par les schémas de configuration pour lesquels l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, parce que l'obtention de la protection n'est subordonnée à aucune exigence formelle.

6.111 Compte tenu des diverses raisons exposées plus haut, nous confirmons notre constatation selon laquelle une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt n'est pas offerte au titre de l'article 45 de la *Loi sur les brevets* du Canada et que celui-ci est donc incompatible avec l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*.

ii) *La question de savoir si le recours à des délais informels ou légaux est compatible avec l'article 62*

6.112 Compte tenu du fait que le Canada prétend qu'une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet pourrait être jugée compatible avec l'article 33 en raison des dispositions relatives aux procédures d'acquisition et de maintien, qui figurent dans la Partie IV de l'*Accord sur les ADPIC*, lesquelles autorisent un certain retard dans l'octroi des droits, nous estimons que les procédures 9aquelle454 Tw (, 14n29 ) Tj 30 Tj -t5 Tenregis7 45 de la 33p  
6 . 1 1 dlauteur subord2144

6.115 Certes, il se peut que dans bien des cas un déposant soit en mesure d'obtenir une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt en ayant recours à des délais de procédure, mais les délais de procédure mentionnés par le Canada ne semblent pas constituer des procédures raisonnables parce qu'ils ne sont pas liés à des raisons valables qui seraient nécessaires pour garantir un examen convenable, mais qu'ils tiennent plutôt uniquement à la nécessité de satisfaire artificiellement à l'exigence de l'article 33. À notre avis, exiger des déposants qu'ils obtiennent des délais en abandonnant leur demande, en en demandant le rétablissement, en ne payant pas leurs taxes et en ne donnant pas suite au rapport de l'examineur de brevets à la seule fin d'obtenir une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt constitue des procédures déraisonnables qui sont incompatibles avec l'obligation du Canada au titre de l'article 62:1.

6.116 Quant à l'article 62:4, nous notons qu'il dispose ce qui suit:

"Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle ... seront régies par les principes généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41."

Le paragraphe 2 de l'article 41 se lit ainsi:

"Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas *inutilement complexes ou coûteuses*; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de *retards injustifiés*."  
(pas d'italique dans l'original)

6.117 À notre avis, exiger des déposants qu'ils obtiennent des délais en abandonnant leur demande, en en demandant le rétablissement, en ne payant pas leurs taxes et en ne donnant pas suite au rapport de l'examineur de brevets serait incompatible avec le principe général voulant que les procédures ne soient pas inutilement complexes, comme il est dit à l'article 41:2, principe qui vaut également pour les procédures d'acquisition, en vertu de l'article 62:4. De par leur nature même, ces délais, qui ne sont liés à aucune raison valable afférente à la procédure d'examen et de délivrance, seraient incompatibles avec le principe général voulant que les procédures n'entraînent pas de "retards injustifiés", comme il est dit à l'article 41:2, principe qui vaut également pour les procédures d'acquisition, en vertu de l'article 62:4.

6.118 Nous avons dit aux paragraphes 6.107 et 6.108 que le pouvoir du Commissaire de rétablir et de restaurer des demandes au titre du paragraphe 30(2) et de l'article 73 était un pouvoir discrétionnaire en toutes circonstances et que les déposants de demandes de brevet n'étaient pas fondés en droit à s'en prévaloir. Néanmoins, le Canada a prétendu que, malgré l'emploi du mot "peut" à l'article 73, le déposant qui acquittait la taxe exigible était fondé en droit à obtenir le rétablissement de sa demande de brevet. Autrement dit, si le Commissaire avait exercé le pouvoir qu'il avait de refuser une demande de rétablissement, le déposant aurait dû acquitter une taxe additionnelle et engager une action en justice contre le Commissaire devant un tribunal pour obtenir que soit offerte une durée de protection prenant fin 20 ans après la date de dépôt de la demande. Nous constatons que le fait d'exiger éventuellement d'un déposant qu'il engage une procédure pour obtenir une ordonnance de mandamus et qu'il acquitte des taxes additionnelles constitue un manquement au principe général voulant que les procédures ne soient pas "inutilement complexes ou coûteuses", comme il est dit à l'article 41:2, principe qui vaut également pour les procédures d'acquisition, en vertu de l'article 62:4.

6.119 Le déposant d'une demande de brevet ne devrait pas être appelé à recourir à des astuces procédurières qui ont des effets incompatibles avec les paragraphes 1 et 4 de l'article 62 pour faire valoir ses droits au titre de l'article 33. On ne peut invoquer ces procédures, en tant que telles, pour se défendre d'une allégation de violation d'un autre article de l'Accord.

- iii) *La question de savoir si une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt peut être "offerte" conformément à l'article 33 avant la date d'application de l'Accord sur les ADPIC*

6.120 Il est entendu que le présent différend ne porte que sur les brevets qui ont été délivrés avant le 1<sup>er</sup> octobre 1992, car tous les brevets visés par l'ancienne loi qui ont été délivrés par la suite confèrent une durée de protection plus longue que celle qui est requise aux termes de l'*Accord sur les ADPIC* (voir le paragraphe 6.6). Étant donné que l'argument du Canada selon lequel la durée de protection requise était "offerte" repose sur des procédures antérieures à la délivrance du brevet, il est évident que la prétendue durée de protection "offerte" se rapporte à des options qui étaient offertes aux déposants de demandes de brevet avant le 1<sup>er</sup> octobre 1992, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'*Accord sur les ADPIC*. Le Canada estime que, lorsque l'article 33 s'applique à des inventions qui étaient protégées dans des pays développés Membres le 1<sup>er</sup> janvier 1996, il "suffisait que la durée [de protection] soit offerte au moment où la demande était déposée".<sup>68</sup> Nous ne sommes pas de cet avis. Conformément à l'article 65:1, Le d ( 33 s'art à l'artic256.Tj 24.75 0 TD -0.37.56c -0.5327 ( 65:1,) TD -0.1241 On

## ANNEXE 1.1

### PREMIÈRE COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS

(18 novembre 1999)

#### I. INTRODUCTION

1. La présente affaire est extrêmement simple. Conformément aux articles 33 et 70 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), tous les Membres de l'OMC sont tenus de protéger les brevets pendant au moins 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet. En ce qui concerne une catégorie importante de brevets, la durée de la protection accordée par le Canada est souvent plus courte – 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet. Dix-sept ans à compter de la délivrance n'équivaut pas à 20 ans à compter du dépôt. Dans le cas des demandes de brevet qui sont en instance moins de trois ans avant que le brevet ne soit délivré, la durée de 17 ans est plus courte. Ainsi, dans le cas d'un grand nombre de brevets existants, le Canada viole l'Accord sur les ADPIC car il ne protège pas les brevets pendant une durée suffisante.

#### II. ÉLÉMENTS FACTUELS

2. Dans la présente affaire, les faits sont simples et incontestés. La Loi canadienne sur les brevets prévoit que la durée de la protection conférée par des brevets délivrés à la suite de demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet. Dans le cas des brevets délivrés à la suite de demandes déposées à cette date ou après cette date, la durée correspond à la durée minimale de 20 ans à compter de la date du dépôt, prévue dans l'Accord sur les ADPIC. Les articles 44 et 45 de la Loi canadienne sur les brevets sont dénués d'ambiguïté et disposent ce qui suit:

44. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite est limitée à 20 ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

45. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est limitée à 17 ans à compter de la date à laquelle il est délivré.<sup>1</sup>

3. D'une manière générale, la mesure suivant laquelle la durée de 17 ans à compter de la délivrance est inférieure à la durée de 20 ans à compter du dépôt prescrite par l'Accord sur les ADPIC varie selon les brevets. L'écart dépend entièrement du temps qui s'est écoulé entre la date du dépôt de la demande et la date de délivrance du brevet. Comme un simple calcul le révèle, pour *tous* les brevets qui ont été délivrés moins de trois ans après la date du dépôt de la demande, la durée de protection de 17 ans accordée par le Canada à compter de la délivrance est plus courte que la durée de 20 ans à compter du dépôt qui est prévue dans l'Accord sur les ADPIC. Le Canada viole l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne chacun de ces brevets. Si le délai de délivrance d'un brevet est de trois ans exactement, il n'y a, en réalité, aucune différence entre la durée de la protection accordée par le Canada et celle qui est prescrite par l'Accord sur les ADPIC. S'il fallait plus de trois ans pour délivrer un brevet, la durée de 17 ans serait en fait plus longue que celle qui était prescrite.

---

<sup>1</sup> Loi sur les brevets, L.R.C., ch. P-4, art. 44 et 45 (1985), (Canada) (non souligné dans l'original). (L'article 46 de la Loi sur les brevets, mentionné dans les articles cités, concerne le paiement de taxes destinées à maintenir les droits conférés par le brevet.)

4. Au cours des consultations relatives à la présente affaire, des fonctionnaires canadiens ont répondu à des questions écrites posées par les États-Unis et ont fourni des estimations du nombre de brevets affectés par les dispositions de la Loi canadienne sur les brevets qui sont en cause.<sup>2</sup> Selon le Canada, il y avait encore en juin 1999 169 966 brevets en cours de validité protégés pour une durée de 17 ans à compter de leur délivrance. Selon lui, 66 936 d'entre eux – soit 39,4 pour cent – expireraient plus tôt que s'ils avaient été protégés pendant 20 ans à compter du dépôt. Historiquement, cinquante pour cent (50 pour cent) des demandes de brevets déposées au Canada le sont par des Américains. Ainsi, bien plus de 33 000 Américains seraient actuellement détenteurs de brevets dont la durée est inférieure à celle qui est prescrite par l'Accord sur les ADPIC.

5. De fait, le retard accusé par le Canada dans la mise en œuvre de ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC a d'ores et déjà causé un tort considérable à certains détenteurs de droits des États-Unis. Un brevet pharmaceutique important, par exemple, détenu par Pfizer Inc concernant son antidépresseur "ZOLOFT" (chlorhydrate de sertraline), a expiré en août 1999 au terme d'une durée de 17 ans à compter de sa délivrance. Si la durée du brevet avait été de 20 ans à compter de la date du dépôt, conformément à l'Accord sur les ADPIC, le brevet canadien relatif au ZOLOFT qui est détenu par Pfizer n'aurait pas dû expirer avant octobre 2000, soit 14 mois plus tard.<sup>3</sup>

6. Les brevets d'invention affectés par la durée de protection insuffisante concernent tous les domaines de la technologie. Étant donné l'importance que la protection conférée par les brevets revêt pour l'industrie pharmaceutique, la violation de l'Accord sur les ADPIC par le Canada a des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs.



### **III. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE**

8. Le 6 mai 1999, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations concernant le présent différend. Ils ont posé des questions par écrit au Canada le 21 mai 1999. Des consultations ont eu lieu le 11 juin 1999. Elles ont porté sur les réponses du Canada aux questions des États-Unis et sur le

12. Le contexte, l'objet et le but des articles 33 et 70:2 correspondent au sens ordinaire des termes de ces articles et n'y sont certainement pas contraires. L'Accord sur les ADPIC établit des normes minimales de protection des droits de propriété intellectuelle. L'article 1:1 dispose que "[l]es Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord". Ainsi, les Membres de l'OMC n'ont pas la possibilité d'accorder une protection inférieure aux normes dans un domaine donné en la "compensant" par une protection supérieure aux normes dans un autre domaine.

13. En vertu de l'article 45 de la Loi canadienne sur les brevets, la durée des brevets délivrés sur la base de demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est de 17 ans à compter de la date à laquelle le brevet est délivré. Dans le cas des brevets qui ont été délivrés dans un délai inférieur à trois ans, la durée de 17 ans prévue à l'article 45 est inférieure à la période de 20 ans à compter de la date du dépôt, prescrite par l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, le Canada manque à ses obligations au titre des articles 33 et 70:2 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne tous les brevets déposés avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 dont le délai de délivrance a été inférieur à trois ans et qui étaient encore valides le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

14. La possibilité qu'une protection d'une durée inférieure à 20 ans soit accordée du fait de l'article 45 de la Loi canadienne sur les brevets ressort clairement du texte de la loi. Bien que l'application de cette disposition ait effectivement porté préjudice à des détenteurs de droits américains, les États-Unis observent que la simple possibilité qu'une durée de brevet conforme à l'Accord sur les ADPIC ne soit pas accordée du fait de cette disposition suffit à établir qu'il y a violation des articles 33 et 70.<sup>8</sup> De plus, comme le Canada n'a pas dûment mis en œuvre ces dispositions, la preuve d'un préjudice commercial effectif n'est pas requise et un avantage est présumé avoir été annulé ou compromis.<sup>9</sup> Enfin, la question de savoir si l'article 45 peut, dans certaines conditions, avoir pour effet d'accorder à certains détenteurs de droits une protection d'une durée plus longue que celle qui est prescrite par l'Accord sur les ADPIC est dénuée de pertinence. Le Canada ne peut pas invoquer le fait qu'il accorde à certains détenteurs de brevets un traitement supérieur aux normes prévues dans l'Accord sur les ADPIC pour justifier le fait qu'il accorde à d'autres détenteurs de brevets un traitement inférieur à ces normes.<sup>10</sup>

15. Conformément à la Convention de Vienne, "toute pratique ultérieurement suivie" dans l'application d'un accord peut également établir "l'accord des parties à l'égard de l'application[ de

16. Aux États-Unis, avant l'Accord sur les ADPIC, la durée d'un brevet était de 17 ans à compter de la date de délivrance. Cependant, les États-Unis ont modifié leur législation pour mettre en œuvre l'Accord sur les ADPIC, de manière à ce que cette durée soit de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de 20 ans à compter de la date effective du dépôt du brevet, selon la plus longue de ces échéances, cela en ce qui concerne tous les brevets en vigueur (ou délivrés à la suite d'une demande déposée moins) de six mois après l'entrée en vigueur, aux États-Unis, de la loi de mise en œuvre.<sup>12</sup>

17. D'autres Membres de l'OMC ont également modifié leur législation pour se conformer à ces dispositions de l'Accord sur les ADPIC. En modifiant sa loi sur les brevets en 1994, l'Australie a porté la durée normale d'un brevet de 16 ans à compter de la date du dépôt à 20 ans à compter de la date du dépôt, cela à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1995.<sup>13</sup> De plus, elle a conféré une protection de 20 ans non seulement aux brevets déposés après la date d'entrée en vigueur de la loi, mais aussi à tous les brevets en vigueur à cette date. De même, l'Allemagne, la Grèce et la Nouvelle-Zélande ont modifié leur législation pour s'acquitter de l'obligation découlant de l'Accord sur les ADPIC concernant une protection de 20 ans pour tous les brevets existants.<sup>14</sup>

18. Le Portugal fournit un autre exemple de mise en conformité, tardive il est vrai, avec les articles 33 et 70. Le 30 avril 1996, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Portugal, conformément au Mémoire d'accord sur le règlement des différends de l'OMC, au sujet de la non-application par le Portugal des dispositions de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC à tous les brevets qui étaient en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996 et à tous les brevets délivrés à la suite des demandes qui étaient en instance le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Le 23 août 1996, le Portugal a promulgué le Décret-loi n° 141/96, confirmant ainsi que tous les brevets en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996 et tous les brevets délivrés après cette date à la suite de demandes qui étaient en instance le 1<sup>er</sup> janvier 1996 seraient protégés pendant une durée de protection de 15 ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de 20 ans à compter de la date effective du dépôt du brevet, selon la plus longue de ces échéances.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Uruguay Round Agreements Act ("URAA"), Pub. L. No. 103-465, § 532(a) (1994), (codifiée dans 35 U.S.C. § 154); voir aussi: Statement of Administrative Action, page 334 (1994). ("Il est nécessaire d'apporter une nouvelle modification à la législation américaine en raison de la nouvelle façon de calculer la durée d'un brevet du fait de l'application des articles 33, 70:2 et 70:4 de l'Accord sur les ADPIC. Plus précisément, l'article 532 a) du projet de loi de mise en œuvre, qui modifie l'article 154, dispose que la durée d'un brevet en vigueur, ou d'un brevet délivré à la suite d'une demande déposée moins de six mois après l'entrée en vigueur de la Loi sur les accords du Cycle d'Uruguay [8 décembre 1994], sera de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande, selon la plus longue de ces échéances.") (pièce n° 5 des États-Unis)

<sup>13</sup> Patents (World Trade Organization Amendments) Act 1994, No. 154 of 1994, articles 3 à 7 (Australie) (pièce n° 6 des États-Unis).

<sup>14</sup> Law on the Extension of Industrial Property Rights, article 6a (1995) (loi allemande modifiée afin de porter de 18 à 20 ans la durée de tous les brevets d'Allemagne de l'Est qui n'avaient pas expiré le

**V. CONCLUSIONS**



manœuvrer en abandonnant sa demande ou en faisant en sorte qu'elle soit frappée de déchéance, puis en la faisant rétablir.

7. Un argument analogue avait été avancé par l'Argentine, et rejeté par le Groupe spécial, dans l'affaire

Groupe de négociation a déclaré ceci: "À la première ligne [de l'article 70:2], la première phrase serait amendée de manière à se lire ainsi: "Sauf disposition contraire du présent accord ..." Cela indiquerait clairement, par exemple, que l'article 18 de la Convention de Berne s'applique en vertu de l'article 9:1."<sup>4</sup>

12. La pratique ultérieurement suivie par les Membres de l'OMC confirme l'interprétation de l'article 70:2 donnée par les États-Unis. En vertu de la Convention de Vienne (alinéa 31:3 b)), la pratique ultérieurement suivie dans l'application d'un accord peut établir l'"accord des parties à l'égard de [son] interprétation". Dans notre communication écrite, nous avons donné des exemples de notre propre pratique ainsi que de celle suivie par d'autres pays développés qui étaient tenus de mettre en œuvre l'Accord sur les ADPIC en 1996, notamment l'Allemagne, l'Australie, la Grèce, la Nouvelle-Zélande et le Portugal, qui ont tous modifié leur législation pour faire en sorte que la durée des brevets existants et protégés sur leur territoire ne prenne pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

13. L'article 70:1 de l'Accord sur les ADPIC n'a pas d'autre effet. Il dispose que l'Accord sur les ADPIC "ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d'application pour le Membre en question". Le terme "actes" employé à l'article 70:1 désigne, entre autres, les actes mentionnés par le Canada au paragraphe 116 de sa première communication, ainsi que des actes tels que l'autorisation d'entrée donnée par les services douaniers pour des marchandises contrefaites avant la date d'application.

14. Prenons un exemple concret: l'Accord sur les ADPIC dispose que les pays doivent conférer à tous les titulaires de brevets le droit exclusif d'"offrir à la vente". Supposons qu'un pays ne conférait pas ce droit exclusif en 1993 et que quelqu'un ait offert à la vente un produit breveté sans autorisation. En 1993, cela ne constituait pas une violation de la législation sur les brevets. L'article 70:1 dit simplement qu'en mettant en œuvre l'Accord sur les ADPIC, un pays n'a pas à revenir en arrière et à prévoir une mesure corrective à l'encontre de cette personne pour les actes qu'elle a commis en 1993. L'Accord n'est pas rétroactif.

15. Le Canada confond l'application prospective des normes énoncées dans l'Accord sur les ADPIC avec la "rétroactivité". L'article 70:1 n'empêche pas l'application prospective de ces normes, y compris la norme qui régit la durée des brevets, aux objets existants, ainsi que l'exige l'article 70:2.

16. En outre, l'article 70 doit être lu comme un tout. On ne peut interpréter le paragraphe 1 de l'article 70 sans tenir compte de ses rapports avec les autres paragraphes de cet article. Le Canada prétend que les brevets "délivrés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996 ... ne sont pas assujettis aux obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC".<sup>5</sup> Cette interprétation de l'article 70:1 laisse sans réponse une question flagrante: si tous les brevets antérieurs à 1996 ne sont pas soumis à l'Accord sur les ADPIC, quel est le sens de l'article 70:2, et notamment des termes "objets existant à sa date d'application ... et qui sont protégés dans ce Membre à cette date"? Le Canada ne donne aucun effet juridique à ce libellé, en violation des principes fondamentaux de l'interprétation des traités. De même, son interprétation de l'article 70:1 sous-entendrait que les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article 70 sont vides de sens et entièrement superflus.

17. Enfin, l'interprétation du Canada aurait des conséquences lourdes et dévastatrices pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle. Selon elle, tout droit de propriété intellectuelle existant avant 1996 - tout brevet, tout droit d'auteur, toute marque de fabrique ou de commerce, tout dessin ou modèle industriel et toute indication géographique - ne bénéficierait d'absolument aucune

---

<sup>4</sup> Réunion du Groupe des 10 + 10, Notes pour le Président (16 décembre 1991).

<sup>5</sup> Première communication du Canada, paragraphe 113.

protection au titre de l'Accord sur les ADPIC. En conséquence, les Membres



**ANNEXE 1.3**

**RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS ÉCRITES  
DU GROUPE SPÉCIAL – PREMIÈRE RÉUNION**

(7 janvier 2000)

**I. RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS QUE LE GROUPE SPÉCIAL A  
POSÉES AUX DEUX PARTIES**

**Q.1 \*L'article 62:2 dispose que les Membres doivent faire en sorte que les procédures d'octroi des droits de propriété intellectuelle permettent l'octroi du droit "dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié" de la période de protection.**

- a) Qu'est-ce qui constituerait un "raccourcissement injustifié" de la durée de la protection conférée par un brevet?**

paragraphe 30(2), qui ne permet le rétablissement d'une demande de brevet abandonnée que lorsque le délai "n'était pas raisonnablement évitable".<sup>1</sup>

**Q.3 Pourquoi le mot "offerte" est-il employé à l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC en relation avec la durée de la protection conférée par un brevet sans pour autant figurer dans les dispositions relatives à la durée de la protection conférée par d'autres droits de propriété intellectuelle?**

Le mot "offerte" est employé en relation avec la durée de la protection des dessins et modèles industriels à l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC et en relation avec la durée de la protection conférée par un brevet à l'article 33. Il ne figure pas dans les articles qui traitent de la durée de la protection des œuvres protégées par le droit d'auteur (article 12) ou des marques de fabrique ou de commerce (article 18). Chacune de ces dispositions revêt toutefois la même signification essentielle et établit la durée minimale de la protection requise pour chaque type de droit de propriété intellectuelle. Le Canada insiste sur le fait négligeable que les titulaires de brevets peuvent renoncer aux droits conférés par un brevet (et en raccourcir ainsi la durée) en ne payant pas les taxes périodiques. De la même façon, les titulaires de marques de fabrique ou de commerce peuvent abandonner leurs marques et les faire radier pour non-utilisation. Ni l'une ni l'autre de ces possibilités ne réduit les exigences fondamentales énoncées à l'article 33 (où figure le terme "offerte") et à l'article 18 (où il ne figure pas) qui veulent qu'une certaine durée minimale de protection soit accordée aux détenteurs de droits. En vertu de l'article 33, le Canada doit offrir pour les brevets une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. En vertu de l'article 70:2, cette obligation vaut pour les brevets qui étaient en vigueur à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour le Canada. Le Canada n'offre pas de base juridique solide pour une telle durée. Les détenteurs d'un brevet en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 1996 ne sont pas fondés en droit à obtenir une durée qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Cette durée n'est pas offerte aux termes de la législation canadienne à des milliers de détenteurs de droits.

**Q.4 Connaissez-vous d'autres Membres de l'OMC qui étaient tenus d'appliquer l'Accord sur les ADPIC à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996 et où la durée de tous les brevets n'est pas de 20 ans à compter de la date du dépôt, y compris les brevets qui étaient en vigueur et les demandes de brevet qui étaient en instance le 1<sup>er</sup> janvier 1996?**

Mis à part le Canada, les États-Unis ne connaissent pas de Membre de l'OMC qui était tenu d'appliquer l'Accord sur les ADPIC à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996 et où la durée de tous les brevets n'est pas de 20 ans à compter de la date du dépôt, y compris les brevets qui étaient en vigueur et les demandes de brevet qui étaient en instance le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Comme nous l'avons indiqué dans notre première communication écrite, plusieurs de ces pays - dont les États-Unis - ont dû modifier leur législation pour appliquer la durée de 20 ans à tous les brevets existants et s'acquitter ainsi de leur obligation ADPIC.

**Q.5 Croyez-vous qu'un régime dans lequel la durée du brevet est calculée à partir de la date du dépôt incite autant à déposer une demande de brevet rapidement qu'un régime dans lequel la durée du brevet est calculée à partir de la date de délivrance?**

Les deux régimes n'incitent peut-être pas exactement de la même façon à déposer une demande de brevet rapidement. Les États-Unis font toutefois observer que, dans le cas où il y a d'autres déposants pour la même invention, les droits de priorité constituent la principale incitation à déposer rapidement une demande, quelle que soit la méthode de calcul de la durée.

---

<sup>1</sup> Loi sur les brevets L.R.C. (1985), ch. P-4, paragraphe 30(2).

**Q.6 L'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) se lit ainsi:**

**"À moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date."**

- a) L'article 28 compte-t-il parmi les dispositions de la Convention de Vienne qui font partie du droit international coutumier?**

Oui. L'article 28 de la Convention de Vienne fait partie du droit international coutumier.

- b) Dans quel(s) paragraphe(s) de l'article 70 est-il fait mention d'"un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur [du] traité ..."?**

L'article 70:1 inclut "un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur [du] traité ...".

- c) Dans quel(s) paragraphe(s) de l'article 70 est-il fait mention d'"une situation qui avait cessé d'exister avant [la] date [d'entrée en vigueur du traité]" ou qui n'avait pas cessé d'exister? La protection encore conférée par un droit de propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur d'un traité, par exemple par un brevet qui avait été délivré et qui reste en vigueur à cette date, est-elle assimilable à une "situation qui avait cessé d'exister"?**

Dans la mesure où les actes accomplis avant l'Accord sur les ADPIC ont donné lieu à des situations qui avaient cessé d'exister avant l'Accord sur les ADPIC, on peut dire que l'article 70:1 inclut indirectement ces situations. La protection encore conférée par un droit de propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur d'un traité, par exemple par un brevet qui avait été délivré et qui reste en vigueur à cette date, n'est pas assimilable à une "situation qui avait cessé d'exister".

- d) En supposant que la réponse à la question a) soit affirmative, l'article 70 a-t-il pour effet d'"amputer" cette règle coutumière du droit international ou a-t-il plutôt pour effet de l'énoncer de nouveau?**

L'article 70, et en particulier son paragraphe 1, se borne à énoncer de nouveau cette règle fondamentale du droit international. Cette interprétation est étayée par l'historique de la négociation de l'article 70:1, dont les dispositions étaient considérées par certains Membres comme "trop évidentes pour qu'il soit nécessaire de les mentionner".<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Réunion du Groupe des Dix plus Dix, 16 décembre 1991, Note pour le Président, page 4. Pièce n° 11 des États-Unis, ci-jointe.

**Q.7** Veuillez analyser le sens qui devrait être donné aux diverses dispositions de l'article 70, en expliquant notamment le sens des paragraphes 2, 4 et 6 de cet article. Quels sont les rapports entre les paragraphes de l'article 70?

Article 70:2

L'article 70:2 dit que, sauf disposition contraire de l'Accord sur les ADPIC, celui-ci 'crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord". Dans le contexte de la présente affaire, cette disposition signifie que le Canada doit appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC à tous les objets qui existaient et qui étaient encore protégés au 1<sup>er</sup> janvier 1996.

Suivant son sens ordinaire, le terme "objet" ("*subject matter*") peut être défini comme "le fondement, la base ou la source de quelque chose" ou "le sujet ou le thème d'un livre, d'un discours, etc."<sup>3</sup> Dans le contexte de l'Accord sur les ADPIC, le terme d'"objet" est employé pour désigner des éléments tels que des émissions qui peuvent être protégées par le droit d'auteur (article 14:3), des signes qui peuvent être protégés par une marque (article

#### Article 70:4

L'article 70:4 permet aux Membres de l'OMC de limiter au paiement d'une rémunération équitable la responsabilité pour les actes portant atteinte à un droit lorsque deux conditions sont remplies: 1) les actes ont été commencés (ou un investissement important a été effectué) avant la date d'acceptation de l'Accord sur les ADPIC par le Membre de l'OMC en question, et 2) les actes en sont venus à porter atteinte à un droit au regard de l'Accord sur les ADPIC. L'Accord permet ainsi aux Membres de l'OMC d'équilibrer les intérêts des détenteurs de droits de propriété intellectuelle et ceux des parties qui pourraient avoir effectué des actes qui étaient parfaitement légaux avant l'Accord sur les ADPIC, mais qui en sont venus à porter atteinte à un droit au regard de l'Accord sur les ADPIC.

L'article 70:4 envisage donc clairement qu'un acte relatif à une invention "viennne à porter atteinte à un droit" au regard de l'Accord sur les ADPIC. Si - comme il le fait valoir - le Canada n'a aucune obligation quelle qu'elle soit au sujet de la propriété intellectuelle qui existait avant 1996<sup>6</sup>, alors l'article 70:4 devient caduc. Il ne peut en être ainsi et cela va à l'encontre des principes normalement appliqués dans l'interprétation des traités.

#### Article 70:6

Ce paragraphe de l'article 70 dispose que les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les disciplines en matière de licences obligatoires énoncées à l'article 31 de l'Accord, ni de se conformer à l'interdiction de la discrimination quant au domaine technologique, en ce qui concerne les licences obligatoires concédées par les pouvoirs publics avant la date à laquelle l'Accord sur les ADPIC a été connu. Cette disposition était importante pour certains Membres qui avaient tablé sur les licences obligatoires par le passé. Sans elle, en vertu de l'article 70:2, les disciplines énoncées à l'article 31 de l'Accord se seraient appliquées aux objets (y compris aux inventions brevetables) existant en 1996, et les Membres de l'OMC auraient dû modifier toutes leurs licences obligatoires, le cas échéant, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 31. Si l'on retenait l'argument du Canada selon lequel celui-ci n'a absolument aucune obligation pour ce qui est des brevets qui existaient avant 1996, l'article 70:6 serait complètement vidé de son sens.

#### Rapports entre tous les paragraphes de l'article 70

L'article 70:1 dispose que l'Accord sur les ADPIC "ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date -té accocord16 le340 igatj 16 que 00 582 Te in 498 Tw O des 57 cre

**II. RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS QUE LE GROUPE SPÉCIAL  
LEUR A POSÉES**

**Q.8**

dates différentes, la durée variait d'un pays à l'autre. La norme unique retenue ici est de 20

**Q.13 \*Comment définissez-vous l'expression "objets existants" qui est employée à l'article 70:2?**

Voir la réponse des États-Unis à la question 7.

**Q.14 Dans l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, l'Organe d'appel a dit qu'"une pratique est généralement considérée comme ultérieure aux fins de l'interprétation d'un traité lorsqu'elle correspond à une suite d'actes ... "concordants, communs et d'une certaine constance", suffisante pour que l'on puisse discerner une attitude qui suppose l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité". Le fait que six Membres de l'OMC, dont les États-Unis, ont modifié leurs lois pour conférer aux brevets une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt est-il suffisant pour étayer l'allégation voulant qu'il s'agisse d'une "suite d'actes concordants, communs et d'une certaine constance"? Dans votre réponse, prière de tenir compte des points qui ont été soulevés par le Canada aux paragraphes 72 et 73 de sa première déclaration orale.**

Voir la réponse des États-Unis à la question 4. Des actes concordants, communs et d'une certaine constance permettent en effet de discerner une attitude quant à l'interprétation des articles 33 et 70:2 entre les Membres de l'OMC tenus d'appliquer l'Accord sur les ADPIC à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996. Comme ils l'expliquent dans leur réponse à la question 4, les États-Unis ne connaissent aucun autre Membre de l'OMC (sauf le Canada) qui n'offre pas une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt pour tous les brevets existant au 1<sup>er</sup> janvier 1996. Au moins six de ces Membres ont dû modifier leur législation pour offrir une telle durée. Les autres n'ont pas dû le faire pour la simple raison qu'ils étaient déjà en conformité.

Dans sa déclaration orale (paragraphes 72 et 73), le Canada tente de minimiser cette pratique ultérieure en faisant valoir que, dans certains des pays qui ont modifié leur législation, les circonstances n'étaient pas les mêmes qu'au Canada. Ce point n'est pas pertinent. Quelle qu'ait été la durée des brevets dans ces pays auparavant, l'essentiel est qu'ils ont tous passés à un système qui offrait une durée minimale de 20 ans à compter de la date du dépôt pour tous les brevets existant ou en instance au 1<sup>er</sup> janvier 1996. En revanche, aux termes de la loi canadienne, cette durée n'est pas offerte pour tous les brevets existant ou en instance le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

En outre, le Canada ne tient pas compte de l'exemple du Portugal qui, pour mettre en œuvre l'Accord sur les ADPIC, a promulgué le 23 août 1996 le Décret-loi 141/96 pour faire en sorte que tous





**ANNEXE 1.4**

**RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS ÉCRITES  
DU CANADA – PREMIÈRE RÉUNION**

(7 janvier 2000)

**Q.1 Les États-Unis pourraient-ils expliquer pourquoi ils estiment que le Canada ne pourrait se prévaloir de la règle à l'encontre de la rétroactivité énoncée à l'article**

**aussi le droit, conformément à l'Accord, de réduire la période en prenant des dispositions pour accélérer la procédure d'examen et d'acceptation avant que le brevet ne soit délivré?**

Dans la première situation hypothétique, le Membre de l'OMC peut s'être acquitté de ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC compte tenu, entre autres, du montant des taxes périodiques et des modalités de paiement de ces taxes. Toutefois, la seconde question passe à côté de

ANNEXE 1.5

COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS À TITRE DE RÉFUTATION

(14 janvier 2000)

Table des matières

	<u>Page</u>
<b>I. INTRODUCTION.....</b>	<b>57</b>
<b>II. UNE DURÉE DE 17 ANS À COMPTER DE LA DATE DE DÉLIVRANCE DU BREVET N'EST PAS "ÉQUIVALENTE" À UNE DURÉE QUI EXPIRE 20 ANS APRÈS LA DATE DU DÉPÔT.....</b>	<b>57</b>
A. QUELLE QUE SOIT LA PÉRIODE DE "PROTECTION EFFECTIVE" ACCORDÉE PAR LE CANADA, LA DURÉE DE LA PROTECTION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33, NE PRENDRA PAS FIN AVANT L'EXPIRATION D'UNE PÉRIODE DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT.....	58
B. L'ARGUMENT DU CANADA RELATIF À L'ÉQUIVALENCE REPOSE SUR UNE MÉTHODE INACCEPTABLE CONSISTANT À FAIRE LA MOYENNE ENTRE LES PÉRIODES DE PROTECTION EFFECTIVE .....	59
<b>III. LE DROIT À UNE PROTECTION QUI NE PREND PAS FIN AVANT L'EXPIRATION D'UNE PÉRIODE DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DE DÉPÔT N'ÉTAIT PAS OFFERT À TOUS LES DÉPOSANTS DE DEMANDES DE BREVET AU TITRE DE L'ANCIENNE LOI.....</b>	<b>60</b>
A. UNE PROTECTION QUI NE PREND PAS FIN MOINS DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT N'ARRIVAIT PAS À TOUS LES DÉPOSANTS.....	60



compter de la date de délivrance est au moins aussi longue que la période de protection "effective" moyenne dans le cadre du brevet d'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt (parce qu'il y a un délai d'attente moyen de cinq ans pour les brevets). Cet argument comporte deux vices rédhibitoires.

- A. QUELLE QUE SOIT LA PÉRIODE DE "PROTECTION EFFECTIVE" ACCORDÉE PAR LE CANADA, LA DURÉE DE LA PROTECTION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33, NE PRENDRA PAS FIN AVANT LA

protection ne soit pas raccourcie de manière injustifiée par des procédures déraisonnables. Il évoque la question du commencement de la période de protection et non celle de sa date d'expiration. L'article 33 doit évidemment être considéré dans son contexte, lequel englobe l'article 62:2; mais ce dernier ne permet pas d'attribuer à l'article 33 un sens qui contredit ses termes exprès. Le Canada a tort de dire que, comme le délai d'attente moyen est de cinq ans pour les brevets visés par la nouvelle loi dont la durée est de 20 ans à compter de la date du dépôt, l'article 33 exige simplement une

11. Les États-Unis ont déjà indiqué que cette méthode n'est pas appropriée. En fait, comme l'a expliqué le Groupe spécial dans l'affaire *États-Unis – Article 337 de la Loi douanière de 1930*:

Le Groupe spécial [...] rejetait toute idée qui consisterait à équilibrer le traitement plus favorable de certains produits importés avec un traitement moins favorable d'autres produits importés. Si cette idée était admise, elle permettrait à une partie contractante de déroger à l'obligation d'accorder un traitement non moins favorable dans un cas, ou même à l'égard d'une partie contractante, sous prétexte qu'elle accorde un traitement plus favorable dans un autre cas ou à une autre partie contractante. Une telle interprétation conduirait à une grande incertitude quant aux conditions de la concurrence entre les produits importés et les produits nationaux et irait ainsi à l'encontre de l'objet même de l'article III.<sup>14</sup>

12. Dans la présente affaire, après que le Groupe spécial eut souligné l'incompatibilité de la méthode de la moyenne avec les constatations du Groupe spécial dans l'affaire *Article 337*<sup>15</sup>, le Canada semble avoir légèrement modifié son argumentation. Dans sa réponse à la question du Groupe spécial, il ne fait plus référence à des délais d'attente "normaux ou moyens" et mentionne seulement le fait que la plupart des brevets visés par la nouvelle loi (89



nombreux déposants auraient dû renoncer à une partie des premières années de la protection à laquelle ils avaient droit en vertu de l'ancienne loi.

A. UNE PROTECTION QUI NE PREND PAS FIN MOINS DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT N'A JAMAIS ÉTÉ OFFERTE SUR UNE BASE JURIDIQUE SOLIDE AUX DÉPOSANTS DE DEMANDES DE BREVET AU TITRE DE L'ANCIENNE LOI AU CANADA

14. La Loi canadienne n'offre aucune base juridique solide aux déposants ayant présenté une demande de brevet avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 pour obtenir une protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Aucune des dispositions citées par le Canada – articles 30(1) et 73 de l'ancienne loi – ne constituait une telle base juridique.

15. D'après le Canada, un déposant pouvait obtenir, dans le cadre de l'ancienne loi, une protection pendant 20 ans à compter de la date du dépôt en abandonnant effectivement sa demande de brevet non pas une fois, mais deux fois. Après l'avoir abandonnée deux fois pendant le délai maximal autorisé, et après l'avoir fait rétablir, le déposant pouvait faire en sorte que sa demande soit frappée de déchéance, et attendre le plus longtemps possible avant de demander une troisième fois son rétablissement. Le Canada prétend que, par un procédé aussi tortueux et opaque, il s'est acquitté de son obligation au regard de l'Accord sur les ADPIC d'offrir une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt.<sup>18</sup>

16. L'article 30(2) de l'ancienne loi ne fournit pas une base juridique solide à la procédure décrite par le Canada – consistant à abandonner et à faire rétablir à plusieurs reprises une demande de brevet à des fins dilatoires. Cet article dit clairement que le rétablissement d'une demande de brevet abandonnée n'est autorisé que si un retard "n'était pas raisonnablement évitable".<sup>19</sup> Loin de donner le droit, juridiquement garanti, de retarder une demande de brevet, la Loi canadienne interdit expressément le recours à la procédure d'abandon et de rétablissement décrite par le Canada lorsqu'un retard était raisonnablement évitable.

17. En réponse, le Canada fait valoir pour l'essentiel que l'examineur des brevets ignore habituellement les dispositions impératives de l'article 30(2), affirmant que le commissaire aux brevets n'a connaissance d'aucun cas où le rétablissement d'une demande a été refusé.<sup>20</sup> Quelles que soient les pratiques suivies par les examinateurs de brevets au Canada, l'article 30(2) exige sans équivoque que le rétablissement d'une demande soit refusé si un retard était raisonnablement évitable.

18. Les arguments présentés par le Canada en l'espèce sont analogues à ceux que le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont rejetés dans l'affaire *Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture*.<sup>21</sup> Dans ce différend, l'Inde avait fait valoir que certaines "instructions administratives" offraient une "base juridique solide pour préserver la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes", malgré les dispositions de la Loi indienne sur les brevets qui exigeaient que le

---

<sup>18</sup> Premier exposé oral du Canada, paragraphes 43 et 44.

<sup>19</sup> Loi canadienne sur les brevets, L.R.C. (1985) chapitre P-4, paragraphe 30(2). Pièce n° 16 du Canada.

<sup>20</sup> Premier exposé oral du Canada, paragraphe 47. Le Canada esquive ensuite le problème en concluant que, si le rétablissement d'une demande était refusé, le déposant pouvait simplement présenter une nouvelle

Contrôleur des brevets rejette ces demandes.<sup>22</sup> Durant la procédure d'appel, l'Organe d'appel a examiné expressément les dispositions de cette loi et a déterminé ce qui suit:

Nous pensons comme le Groupe spécial que ces dispositions de la Loi sur les brevets ont un caractère impératif. Et, comme le Groupe spécial, nous ne sommes pas convaincus que les "instructions administratives" de l'Inde prévaudraient sur les dispositions à caractère impératif contradictoires de la Loi sur les brevets ...

Nous ne sommes pas convaincus par la façon dont l'Inde explique ces apparentes contradictions. Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus que les "instructions administratives" de l'Inde résisteraient à une action en justice au titre de la Loi sur les brevets. Et nous ne sommes donc pas convaincus que les "instructions administratives" de l'Inde offrent une base juridique solide pour préserver la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes.<sup>23</sup>

De même, dans le présent différend, l'article 30(2) de l'ancienne loi a un caractère impératif en ce sens que les demandes abandonnées ne peuvent être rétablies que si le retard "n'était pas raisonnablement évitable". Par conséquent, la procédure au titre de laquelle le Canada prétend qu'une durée de

dans le cadre de l'ancienne loi, le Canada soumettait la protection prétendument offerte pendant 20 ans à compter de la date du dépôt à des conditions qui se seraient traduites, pour de nombreux titulaires de brevets, par une réduction de la période de protection "effective". Par exemple, un déposant pour lequel le délai d'attente est de deux ans aurait droit, conformément à l'Accord sur les ADPIC, à une période de protection "effective" de 18 ans, alors que, dans le cadre de l'ancienne loi, il aurait dû prolonger d'un an le délai d'attente pour obtenir la durée de protection prescrite par l'Accord, renonçant ainsi à une année de protection effective. De nombreux déposants n'auraient pas fait ce choix et n'auraient pas eu à renoncer à une partie de la durée de protection simplement pour que celle-ci ne prenne pas fin avant l'expiration d'un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt.

22. Les articles 41:2 et 62:4 de l'Accord donnent des indications importantes sur ce point. La procédure très compliquée décrite par le Canada aurait imposé inutilement des frais considérables à de nombreux titulaires de brevets, en violation de la prescription fondamentale de l'Accord selon laquelle les procédures à suivre pour acquérir des droits de brevet ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses, ni entraîner des retards injustifiés. La lecture de l'article 33 dans le contexte des articles 41:2 et 62:4 montre clairement que le prétendu système du Canada assurant une protection pendant 20 ans à compter de la date du dépôt ne lui permet absolument pas de s'acquitter des obligations lui incombant.

#### **IV. CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 70:2 DE L'ACCOR**

inventions brevetées, le fait que le Canada n'accordait pas une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt avant l'entrée en vigueur de l'Accord ne signifie pas qu'il est à jamais dispensé de l'obligation d'accorder une durée de protection conforme à l'Accord aux inventions brevetées existant le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

27. Évidemment, les actes législatifs et administratifs accomplis avant 1996 (et les actes de contrefaçon commis par des tiers avant cette date) pouvaient avoir porté atteinte aux droits des titulaires de brevets et pouvaient être incompatibles avec les règles de l'Accord sur les ADPIC. Mais ces actes ne peuvent en soi donner lieu à une action au titre de l'Accord. L'objet auquel ils s'appliquaient peut cependant bénéficier de la protection prescrite par l'Accord à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996. L'article 70:1 n'empêche pas l'application prospective des règles de l'Accord, y compris la règle régissant la durée de la protection, aux objets existants, comme le prescrit l'article 70:2.

28. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 70 sont des dispositions distinctes qui visent des situations différentes. Le Canada prétend que les États-Unis ont interprété le paragraphe 1 d'une façon qui le "vide de son sens" et "ne résout pas" la "contradiction apparente" entre les paragraphes 1 et 2.<sup>25</sup> Toutefois, de l'avis des États-Unis, il n'y a pas de contradiction - apparente ou non - entre ces deux paragraphes. La "contradiction" entre ces dispositions n'est apparente qu'aux yeux du Canada, et résulte de l'interprétation alambiquée qu'il en donne. De plus, le paragraphe 1 de l'article 70 n'est absolument pas dénué de sens; il n'est simplement pas pertinent dans les circonstances particulières de cette affaire. En fait, comme nous l'avons indiqué dans nos précédentes communications, c'est l'interprétation que le Canada donne de ce paragraphe qui viderait de son sens une grande partie de l'article 70 ou le rendrait superflu.

29. Le Canada prétend qu'il doit y avoir "d'excellentes raisons pour les États-Unis" de "faire l'impasse sur les termes explicites de l'article 70:1".<sup>26</sup> Les États-Unis ne cherchent pas à "faire l'impasse" sur les termes de l'Accord, y compris ceux de l'article 70:1. Cet article n'est tout simplement pas pertinent dans ce différend particulier parce que les États-Unis ne contestent pas les actes accomplis par le Canada avant 1996. Une fois encore, le fait que l'article 70:1 n'est pas pertinent dans ce différend ne signifie pas qu'il est dénué de sens, et nous avons démontré en détail dans nos communications en quoi notre interprétation de l'article 70:1 et 70:2 est logique et conforme au texte, au contexte, à l'objet et au but de l'article 70, à l'historique de la négociation de cette disposition et à la pratique ultérieure des Membres de l'OMC.

30. En somme, les États-Unis ne prétendent pas que le Canada enfreint ses obligations au regard de l'Accord sur les ADPIC parce que le Bureau des brevets n'a pas délivré, avant 1996, des brevets ayant une durée d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt. Les "actes" accomplis par le Bureau des brevets avant 1996 ne sont pas en cause et d'ailleurs ne sont pas soumis aux obligations créées par l'Accord. La violation de l'Accord par le Canada tient plutôt à ce que, depuis la date d'application de l'Accord, il n'offre pas une durée de protection d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt pour les inventions brevetées existantes. Cette violation n'a aucun rapport avec un quelconque "acte" antérieur à 1996, mais concerne seulement les objets (inventions protégées) existant le 1<sup>er</sup> janvier 1996. La règle énoncée à l'article 70:1, selon laquelle les actes antérieurs à 1996 ne sont pas soumis aux obligations découlant de l'Accord, ne signifie pas que les objets existant le 1<sup>er</sup> janvier 1996 ne le sont pas non plus.

---

<sup>25</sup> Réponse du Canada à la question 7 du Groupe spécial, pages 25 et 27.

<sup>26</sup> Réponse du Canada à la question 7 du Groupe spécial, page 25 (troisième paragraphe).

- B. AUCUNE DISPOSITION DE L'ACCORD NE CORROBORE L'ARGUMENT DU CANADA SELON LEQUEL L'ARTICLE 70:2 EXIGE QUE SOIENT RESPECTÉES QUELQUES-UNES SEULEMENT DES OBLIGATIONS ÉNONCÉES DANS L'ACCORD, ET NON TOUTES, POUR CE QUI EST DES OBJETS EXISTANTS

fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, conformément à l'article 33.

## **V. CONCLUSION**

35. En conséquence, les États-Unis demandent respectueusement au Groupe spécial de constater que le Canada ne respecte pas les articles 33 et 70:2 de l'Accord sur les ADPIC et de recommander que le Canada mette sa Loi en conformité avec ces dispositions.

## ANNEXE 1.6

### DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS À LA DEUXIÈME RÉUNION AVEC LE GROUPE SPÉCIAL

(25 janvier 2000)

#### I. INTRODUCTION

1. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Groupe spécial, Mesdames et Messieurs, les représentants du gouvernement canadien et membres du Secrétariat, au nom de la délégation des États-Unis, je voudrais d'abord remercier le Groupe spécial et le personnel du Secrétariat du temps et des efforts qu'ils consacrent à cette affaire.

2. Bien que le Canada allègue le contraire et tente de présenter les choses différemment, la présente affaire demeure "extrêmement simple".

3. Le texte de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC ne laisse place à aucune équivoque:

La durée de la protection offerte [pour les brevets] ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

Or, le Canada admet que, pour 40 pour cent des brevets relevant de son ancienne loi qui existent actuellement, la durée de la protection prendra fin

## II. RÉFUTATION DES MOYENS DE DÉFENSE INVOQUÉS PAR LE CANADA AU SUJET DE L'ARTICLE 33

### Équivalence

6. Le Canada invoque deux moyens de défense relatifs à l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC. En premier lieu, il allègue que, même si une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance prend fin concrètement avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, ce qui contrevient directement au texte de l'article 33, il n'y a pas pour autant violation de l'article 33 car, au Canada, une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance est "fondamentalement équivalente" à une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt. Cet argument présente plusieurs défauts importants.

7. Cet argument dénote une tentative de modifier le sens ordinaire de l'article 33 et ne tient pas compte de l'impératif énoncé dans cette disposition, selon lequel la durée de la protection offerte "ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt". Le Canada justifie cet écart par rapport au texte de l'article 33 en citant l'article 62:2, pour fabriquer ce qu'il appelle une "formule de calcul" de la durée "du privilège et des droits de propriété exclusifs".<sup>2</sup> On ne peut faire fi avec autant de désinvolture du texte non équivoque de l'article 33. Aucune "formule de calcul" ne peut justifier que l'on passe outre au texte explicite de l'article 33, et rien dans l'article 62:2 ne justifie que le Canada n'offre pas à tous les détenteurs de droits une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. En vertu de l'article 33, quelle que soit la durée du "privilège exclusif" conférée par le brevet, la durée du brevet offerte aux détenteurs de droits doit pour le moins "ne pas prendre fin" avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

8. En se servant de l'article 62:2 pour attribuer à l'article 33 un sens contraire aux termes exprimés de ce dernier, le Canada ne respecte pas la décision de l'Organe d'appel qui veut que l'on "[tienne] compte de manière adéquate des termes effectivement utilisés" dans une disposition.<sup>3</sup> L'interprétation du Canada viderait de leur sens les termes "ne prendra pas fin" figurant à l'article 33 - ce qui irait à l'encontre des principes fondamentaux en matière d'interprétation des traités. Pour cette seule raison, l'argument invoqué par le Canada concernant l'"équivalence" doit être rejeté.

9. Outre qu'il ne tient pas compte du texte de l'article 33, le Canada a recours à une méthode inacceptable d'établissement de moyennes pour faire valoir qu'une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance est "fondamentalement équivalente" à une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt. Dans notre communication présentée à titre de réfutation, nous avons relevé les nombreuses fois où le Canada fait état des délais d'attente "normaux ou moyens" pour ses brevets.<sup>4</sup> Le Canada s'appuie sur ces délais d'attente normaux ou moyens pour établir sa comparaison entre la durée de la "protection effective" offerte au titre de son régime de 17 ans à compter de la date de délivrance et la durée offerte au titre d'un régime de 20 ans à compter de la date du dépôt. La méthode d'établissement de moyennes employées par le Canada est viciée, car elle ne tient pas compte (par définition) des brevets dont le délai d'attente réel s'écarte sensiblement de la moyenne. Elle est

---

<sup>2</sup> Deuxième communication du Canada, paragraphe 3.

<sup>3</sup> Rapport de l'Organe d'appel *États-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules* (WT/DS2/AB/R) (adopté le 20 mai 1996), page 19.

<sup>4</sup> Communication des États-Unis à titre de réfutation, paragraphes 9 et 10.



carrément incompatible avec la décision rendue par le Groupe spécial dans l'affaire de l'article 337, fait que le Canada n'a toujours pas admis.<sup>5</sup>

10. De plus, la méthode du Canada qui consiste à comparer des durées de protection "effectives" sur la base de délais d'attente moyens serait contraire à l'objet et au but de l'article 33. L'article 33 a été conçu pour harmoniser les durées des brevets en fonction d'un régime de 20 ans à compter de la date du dépôt.<sup>6</sup> Selon l'argumentation du Canada, les Membres de l'OMC n'ont pas besoin d'offrir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt pourvu qu'ils offrent une durée à compter de la date de délivrance qui s'apparente aux délais d'attente moyens sur leur territoire. Ainsi, une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance serait compatible avec l'Accord sur les ADPIC dans les pays où le délai d'attente moyen est d'au moins trois ans, mais pas dans ceux où il est inférieur à trois ans. Cette interprétation va directement à l'encontre de l'objectif des négociateurs de l'Accord sur les ADPIC, qui était, selon les propres termes du Canada, "d'harmoniser les durées de protection entre les États Membres".<sup>7</sup>

### **Durée offerte**

11. Outre l'argument de l'"équivalence", le Canada prétend qu'il ne viole pas l'article 33, car une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt était "offerte" aux détenteurs de brevets qui recouraient à des moyens dilatoires dans le cadre de la procédure d'examen du brevet. En ne "tirant pas parti" de ces artifices de procédure, ainsi que le fait valoir le Canada, les déposants "renonçaient" en substance à leur droit de bénéficier d'une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt.<sup>8</sup> Cet argument présente deux défauts fondamentaux.

12. Premièrement, il est incontestable que tous les brevets relevant de l'ancienne loi étaient issus de demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Il est de même incontestable que l'obligation d'offrir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt s'applique à ces brevets.

durée de 17

7 1C 0.5062 T81(Premières de qu'il s'agit de l'ADPIC) Tj -53.25 -12 lj -11.2it con 51licTD -,e b sav

14. Deuxièmement, les manœuvres dilatoires incroyablement compliquées décrites par le Canada - abandonner deux fois la demande, puis la faire rétablir à chaque fois, puis la laisser tomber en déchéance et la faire de nouveau rétablir - ne reposent sur aucune base juridique solide. Suivant les indications données par l'Organe d'appel dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*<sup>9</sup>, les États-Unis ont examiné - aux paragraphes 14 à 28 de leur communication présentée à titre de réfutation - les dispositions pertinentes de l'ancienne loi qui concernent ces manœuvres dilatoires. Ce faisant, ils ont constaté que la loi ne garantissait pas au déposant le droit d'avoir recours à ces procédures dilatoires pour obtenir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt. Le paragraphe 30(2) de l'ancienne loi du Canada autorisait le rétablissement des demandes abandonnées si "le défaut de compléter ou de poursuivre la demande dans le délai spécifié n'était pas raisonnablement évitable".<sup>10</sup> Autrement dit, un déposant qui avait abandonné une demande n'était pas fondé en droit à en obtenir le rétablissement s'il avait provoqué des retards raisonnablement évitables. Le fait que, à la connaissance du Président de la Commission d'appel des brevets du Canada, aucune demande de délai n'ait jamais été rejetée n'a pas d'effet juridique et ne modifie pas le sens ordinaire du texte de la loi canadienne.

15. Le Canada tente d'étayer son argument relatif à ces manœuvres dilatoires en affirmant qu'"il existe des règles semblables dans la législation des États-Unis sur les brevets".<sup>11</sup> Cette comparaison ne fait que souligner la faiblesse de l'argument du Canada. La législation des États-Unis sur les brevets contient effectivement une règle semblable à celle du paragraphe 30(2) de l'ancienne loi canadienne. Tout comme la disposition du paragraphe 30(2), la disposition des États-Unis ne peut être invoquée par le premier venu. Elle prévoit au contraire qu'une demande de brevet ne peut être rétablie que lorsque le retard était "inévitabile". En outre, selon la législation des États-Unis, les déposants n'ont à se livrer à aucune manœuvre dilatoire pour obtenir une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Au contraire, tous les déposants et les titulaires actuels de brevets sont fondés en droit à obtenir cette durée en vertu de la législation des États-Unis - même lorsqu'ils choisissent de ne pas abandonner et de ne pas laisser tomber en déchéance à de multiples reprises leurs demandes de brevet.

16. Enfin, il est intéressant de noter l'incohérence entre l'argument du Canada concernant la durée de 20 ans qui aurait été "offerte" et son argument selon lequel cette durée était effectivement prévue dans la loi canadienne. Si les deux durées étaient effectivement "équivalentes", pourquoi un déposant visé par l'ancienne loi aurait-il dû retarder la date de délivrance pour obtenir une durée de 20 ans? La réponse évidente est qu'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt n'est pas prévue en fait au titre de l'article 45 de la Loi sur les brevets.

### III. ~~ARGUMENTS DES MOYENS CONJUGUÉS INVOQUÉS PAR LE CANADA~~

objet et son but, l'historique de sa négociation et la pratique ultérieurement suivie par tous les autres pays développés Membres de l'OMC.

18. La clé de l'interprétation de l'article 70:2 se trouve dans le texte de cet article. Le sens ordinaire de cette disposition indique que les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC s'appliquent à "tous les objets" existant au 1<sup>er</sup> janvier 1996 "qui sont protégés" à cette date. Une invention est un objet. Un brevet est une forme de protection de la propriété intellectuelle. L'article 70:2 exige donc, en un mot, que les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC soient appliquées aux inventions brevetées existantes.

19. Le Canada tente d'embrouiller l'interprétation de cette disposition simple en s'appesantissant sur la distinction entre le brevet et l'objet protégé par le brevet. Cette distinction est sans effet sur l'interprétation de l'article 70:2. Tout simplement, les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC doivent s'appliquer aux inventions brevetées. Dans le même ordre d'idées, le Canada semble soutenir, dans sa deuxième communication, qu'un "objet breveté" n'est pas un "objet".<sup>12</sup> Comme l'article 70:2 s'applique aux "objets ... qui sont protégés", la distinction établie par le Canada est, là encore, dénuée de pertinence.

20. Mis à part ces nuances sémantiques incongrues établies à propos de l'article 70:2, le moyen de défense invoqué par le Canada au sujet de l'article 70 repose sur une interprétation beaucoup trop large de l'article

23. Plus précisément, le simple fait que le Canada ait accompli avant 1996 des actes qui privaient certains objets d'une protection ADPIC ne signifie pas qu'il soit à jamais dispensé d'appliquer à ces objets les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC. Pour ce qui est des inventions brevetées, le fait que le Canada n'a pas, avant 1996, offert à tous les déposants une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt ne signifie pas qu'il soit dispensé de l'obligation de protéger les inventions brevetées qui existaient au 1<sup>er</sup> janvier 1996 pendant la durée prescrite par l'Accord sur les ADPIC.

24. L'interprétation à contresens que le Canada donne à l'article 70:1 n'est pas étayée par le contexte, l'objet et le but de l'article 70. À cet égard, le Canada a d'abord essayé de convaincre le présent groupe spécial que toutes les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC ne s'appliquaient pas aux brevets accordés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Comme il l'a dit dans sa première communication, "les brevets délivrés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996 ne sont pas assujettis aux obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC".<sup>14</sup> Une interprétation aussi large de l'article 70:1 rendrait superflues ou viderait de leur sens plusieurs autres dispositions de l'article 70. En outre, elle supprimerait entièrement, pour des milliers de détenteurs de brevets existants, la protection prévue par l'Accord sur les ADPIC, de sorte que l'effet juridique et les avantages de l'Accord ne se feraient pas sentir pendant des années encore. Cela n'était pas l'intention des négociateurs de l'Accord et ce n'est pas conciliable avec les négociations détaillées qui ont accompagné la rédaction des paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 70.

25. C'est sans doute pour éviter d'en arriver à une conclusion aussi excessive que le Canada a ensuite restreint son argument et qu'il fait à présent la distinction entre certaines obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC, qui s'appliqueraient aux objets existants, et d'autres obligations (telles que la durée de la protection conférée par un brevet) qui ne leur seraient pas applicables. Le texte des paragraphes 1 ou 2 de l'article 70 ne renferme aucun critère qui permettrait au Canada d'établir des distinctions entre les obligations énoncées dans l'Accord qui s'appliquent aux objets existants. Les obligations énoncées aux articles 27, 28 et 31 de l'Accord sur les ADPIC ne peuvent être dissociées de l'obligation énoncée à l'article 33. Conformément à l'article 70:2, le Canada doit appliquer toutes les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC à toutes les inventions qui étaient protégées le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

26. Dans sa deuxième communication, le Canada a tenté d'étayer la distinction qu'il fait entre les diverses obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC en ne faisant guère plus qu'invoquer le fait que l'obligation relative aux droits exclusifs conférés par un brevet et l'obligation relative à la durée d'un brevet figurent dans des articles différents de l'Accord. Cet argument ne tient pas compte du fait que d'autres obligations en matière de brevets ne sont pas non plus inscrites dans une seule disposition mais figurent dans des articles distincts. En outre, rien n'indique que les rédacteurs de l'Accord aient voulu limiter l'application de l'article 70:2 simplement en enchâssant dans des articles distincts les obligations en matière de brevets.

### **Pratique ultérieure**

27. Pour terminer, les États-Unis tiennent à souligner de nouveau le fait très important que, parmi tous les pays développés Membres de l'OMC (sauf le Canada), la pratique relative à l'interprétation des articles 33, 70:1 et 70:2 semble être parfaitement homogène. Le Canada n'a fourni aucun élément de preuve pour réfuter ceux que les États-Unis ont apportés sur ce point dans leur première communication. Concernant la principale question en litige - la question de savoir si une durée de protection d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt doit être offerte pour tous les brevets en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996 -, tous les autres pays développés Membres de l'OMC sont d'accord pour dire qu'elle doit l'être. Vu l'importance de la pratique ultérieurement suivie comme guide dans

---

<sup>14</sup> Premier exposé écrit du Canada, paragraphe 113.

l'interprétation des dispositions d'un traité, au regard de l'alinéa 3 b) de l'article 31 de la Convention de Vienne, on ne peut négliger ce consensus entre les Membres de l'OMC.

#### **IV. CONCLUSION**

28. Pour toutes ces raisons, les États-Unis demandent au Groupe spécial de constater que le Canada manque à ses obligations au titre des articles 33 et 70 de l'Accord sur les ADPIC et de recommander que le Canada rende sa loi conforme à ces dispositions de l'Accord.



**Q.34. Comment peut-on affirmer que les déposants dont les brevets ont été délivrés avant la date d'application de l'Accord avaient renoncé à une durée plus longue alors que l'Accord sur les ADPIC n'était même pas entré en vigueur?**

Il est impossible de dire que les déposants dont les brevets ont été délivrés avant la date d'application de l'Accord ont choisi de renoncer à une durée plus longue alors que l'Accord sur les ADPIC n'était même pas entré en vigueur. Dire qu'ils ont "choisi de renoncer à une durée plus longue" implique nécessairement qu'ils ont pris sciemment la décision de renoncer à leur droit à cette durée plus longue avant la délivrance de leur brevet. Or, logiquement, on ne peut pas renoncer à un droit qui n'existe pas. Le droit à une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt n'existait pas (et n'existe toujours pas), en droit canadien, pour les déposants ayant demandé un brevet au titre de l'ancienne loi, et il n'existait pas dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC avant sa date d'application pour le Canada, le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

**ANNEXE 2.1**

**PREMIÈRE COMMUNICATION DU CANADA**

(2 décembre 1999)

Table des matières

<b>I.</b>	<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>77</b>
<b>II.</b>	<b>FAITS</b> .....	<b>78</b>
A.	DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES .....	78
B.	DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES BREVETS RELATIVES À LA DURÉE DE LA PROTECTION .....	79
C.	C	



**I. INTRODUCTION**

1. Dans la présente affaire, les États-Unis d'Amérique (EU) contestent la conformité des dispositions de la *Loi sur le droit de la propriété intellectuelle* du Canada (la Loi) relatives à la durée de la protection conférée par certains brevets canadiens à la durée minimale prescrite pour cette durée à l'article 33 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (l'Accord ADPIC).

2. Les États-Unis notent que la Loi prévoit que la durée de la protection d'une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est déterminée par l'expiration de la durée de la protection accordée par la Loi.

l'

d'application rétroactive figurant au paragraphe 2 de l'article 70 de l'Accord ni la durée de la protection prescrite à l'article 33 ne s'appliquent à ces brevets.

## II. FAITS

### A. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

6. Sous l'intitulé "*Durée de la protection*", l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:

La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt [d'une demande de brevet].

7. La portée de cette obligation est précisée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 62. Ces deux paragraphes se lisent ainsi:

1. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la Partie II, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord.

2. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Membres feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement, sous réserve que les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit soient respectées, permettent l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.

8. L'obligation pour chaque Membre d'appliquer les normes prescrites dans l'Accord sur les ADPIC découle à la fois des dispositions du paragraphe 4 de l'article XVI de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord sur les ADPIC. En substance, ces deux paragraphes disposent respectivement ceci:

Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe.

Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord [...] Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.<sup>2</sup>

9. En tant qu'annexe fondamentale de l'Accord instituant l'OMC, l'Accord sur les ADPIC est

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 [qui ne sont pas pertinents en l'occurrence], aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale de un an après la date d'entrée

17. À la suite de la modification, essentiellement de pure forme, apportée par la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*<sup>4</sup> de 1993, les deux dispositions se lisent désormais ainsi:

44. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

45. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à

compter du 1er août 1935 mais avant l'entrée en vigueur du présent article est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.<sup>7</sup>

21. L'article 48 du projet de loi C-22 correspondait à ce qu'est l'article 46 dans la version actuelle de la Loi. Mis à part une formulation légèrement différente de la disposition relative à la péremption au paragraphe (2), l'article 48 est identique sur le fond à l'article 46.

48.(1) Le titulaire d'un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l'entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes prescrites pour chaque période prescrite.

(2) En cas de non-paiement dans le délai prescrit des taxes prescrites, le brevet est périmé à l'expiration du délai supplémentaire prescrit.<sup>8</sup>

22. Deux raisons principales expliquent le dépôt et l'adoption du projet de loi C-22.

23. La première est la volonté du gouvernement canadien de répondre au mécontentement international soulevé par le caractère non limitatif des dispositions de la législation canadienne en matière de brevets, qui permettaient l'octroi de licences obligatoires pour des inventions brevetées concernant l'utilisation, la préparation ou la production d'aliments et de médicaments.<sup>9</sup> (Les modifications résultantes ont, entre autres, raccourci considérablement la période durant laquelle de telles licences obligatoires peuvent être exploitées.<sup>10</sup>)

24. La seconde raison tenait aux décisions prises par le gouvernement de ratifier le *Traité de coopération en matière de brevets*, de passer d'un régime de protection du "premier déposant" au régime du "premier inventeur" et, plus généralement, de moderniser la législation, les procédures administratives et les pratiques canadiennes en matière de brevets.<sup>11, 12</sup>

25. Le désir de moderniser le régime canadien des brevets était l'une des raisons des modifications apportées dans la législation à l'époque aux dispositions concernant la date à partir de laquelle le brevet est protégé et la durée du brevet, mais ce n'était pas la seule. Une autre raison

---

<sup>7</sup> La mention du 1<sup>er</sup> août 1935 renvoie à la date d'entrée en vigueur de la disposition relative à la durée  
er

importante était "le désir d'empêcher les déposants de demandes de brevet de manipuler le système en retardant délibérément la délivrance de leur brevet pour en retarder la date d'expiration".<sup>13</sup>

26. Dans les observations qu'il formule sur l'effet d'une durée de "20 ans à compter de la date du dépôt" dans son livre *Intellectual Property Law Copyright Patents Trade Marks*, M. David Vaver confère une certaine perspective comparative à cette raison supplémentaire de changement:

La période de monopole actuelle [20 ans à compter de la date du dépôt] est inférieure à 20 ans en réalité. [...] Avant [le 1<sup>er</sup> octobre] 1989, les brevets duraient 17



avec les prescriptions de l'ancienne loi ou des règlements.<sup>21</sup> Après que l'examineur lui a remis son rapport, le déposant a six mois pour répondre à toute question soulevée dans le cadre de l'examen.

36. Le déposant contrôlait et continue de contrôler la procédure d'examen des demandes visées par l'ancienne loi et leur délai de traitement par le Bureau des brevets. Ainsi, en contrôlant le déroulement du "dialogue" grâce aux divers moyens décrits dans la citation ci-après, le déposant peut accélérer ou, comme l'indique M. Vaver, retarder l'examen de sa demande en fonction de son intérêt stratégique quant à la date de délivrance et à la durée du brevet.<sup>22</sup>

37. Les principaux moyens de contrôler le déroulement du "dialogue" et le traitement de la demande ont été décrits par le Président de la Commission d'appel des brevets du Bureau canadien des brevets. Le plus direct consiste à s'adresser simplement à l'examineur pour lui demander de reporter l'examen à une date ultérieure.<sup>23</sup> Le Président expose comme suit ce moyen et les autres méthodes qui permettent d'influer sur le déroulement de la procédure d'examen:

Il existe de nombreux moyens qui permettent au déposant de ralentir la procédure d'examen d'une demande visée par l'ancienne loi. Ce sont notamment les suivants:

i) Le déposant peut demander simplement à l'examineur de reporter la procédure. Selon mon expérience personnelle, ce genre de demande n'a jamais été refusé.

ii) Pour le déposant, un moyen simple de retarder l'examen de la demande est d'attendre l'expiration de chacun des délais qui lui sont impartis pour effectuer un acte déterminé. Par exemple, il peut attendre l'expiration du délai de six mois prévu pour répondre à chacun des rapports qui lui sont remis par l'examineur et l'expiration du délai de six mois prévu pour le paiement de la taxe finale qui est exigible avant la délivrance du brevet.

iii) Le déposant peut aussi ne pas répondre au rapport de l'examineur dans un délai de six mois. La demande est alors réputée abandonnée; toutefois, une demande abandonnée peut être rétablie dans un délai de 12 mois.

iv) Le déposant peut en outre ne pas payer la taxe finale dans le délai de six mois qui suit la date de l'avis qui lui a été envoyé par le Bureau. La demande est alors

iiiceur dlemand4 Tc 1.5899 procédure



examineurs ou encore en se conformant rapidement aux autres prescriptions du Bureau.<sup>24</sup>

38. Ceux dont M. Vaver a dit qu'ils "cherchaient à prolonger leur monopole" en exploitant les diverses possibilités de retarder le traitement d'une demande visée par l'ancienne loi pouvaient le faire sans compromettre la sécurité de leurs inventions.

39. Sous le régime de l'ancienne loi, la sécurité de l'invention tenait à deux éléments. Premièrement, et contrairement aux demandes visées par la "nouvelle loi", qui peuvent être consultées dès qu'un délai de 18 mois s'est écoulé après la date de leur dépôt

très grand nombre de cas, celle-ci ne prendra fin qu'entre deux et cinq ans après l'expiration de la période de 20 ans.<sup>29</sup>

43. Le corollaire évident de ce qui précède est que, à la date d'application substitutive de l'Accord sur les ADPIC, 93 937 brevets, soit un peu moins de 40 pour cent des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi qui étaient alors en vigueur, avaient des durées qui, en supposant que les taxes périodiques annuelles soient payées, prendraient fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date à laquelle ils avaient été demandés. Dans 84 pour cent de ces cas, le brevet expirera au cours de la dix-neuvième année suivant la date de la demande. (Parmi ces brevets expirant au cours de la dix-neuvième année, 52 pour cent expireront au second semestre de l'année, et les 32 pour cent restants au premier semestre.)<sup>30</sup>

44. Un examen complémentaire des dossiers du Bureau des brevets, portant cette fois sur les brevets délivrés au titre de l'ancienne loi qui seront encore en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2000, donne un résultat similaire, comme on pouvait s'y attendre. Ainsi, sur les 169 966 brevets délivrés au titre de l'ancienne loi qui seront encore en vigueur, sous réserve que les taxes périodiques annuelles continuent d'être payées, 103 030 brevets, soit à peine plus de 60 pour cent, ne prendront pas fin avant ou prendront fin bien après l'expiration d'une période de 20 ans suivant la date à laquelle ils ont été demandés.<sup>31</sup>

45. Corrélativement, 66 936 brevets, soit un peu moins de 40 pour cent des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi qui seront encore en vigueur le 14



file a été d'environ 24 mois en moyenne. Le dernier élément est la durée de l'"examen" lui-même. Selon les calculs, cette période est d'environ 20 mois en moyenne.<sup>35</sup>

55. Ainsi, de même que le déposant visé par l'ancienne loi pouvait, s'il le souhaitait, contrôler et **prolonger** par son comportement la durée de la protection à compter de la date du dépôt de la demande, de même le déposant visé par la nouvelle loi peut, par son comportement, contrôler et **raccourcir** sensiblement la période dont sera amputée la durée de son privilège et de son droit de propriété exclusifs par la procédure d'examen.

### III. QUESTIONS EN CAUSE

56. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si certains brevets canadiens

- 1) qui ont été délivrés sur une demande déposée avant le 1er octobre 1989,
- 2) existaient au 1<sup>er</sup> janvier 1996, existent encore et
- 3) confèrent une durée de protection qui, à compter de la date du dépôt de la demande, prendra fin avant l'expiration d'une période de 20 ans,

sont conformes aux obligations du Canada au titre de l'Accord sur les ADPIC.

### IV. ARGUMENTATION

#### A. CAUSE PREMIÈRE DES QUESTIONS EN LITIGE

57. La question en litige tient au fait que l'article 45 de la *Loi sur les brevets* du Canada emploie, pour déterminer la durée de la protection qui doit être accordée aux déposants qui obtiennent un brevet, une formule qui est différente de celle employée et prescrite à l'article 33 de l'Accord sur les

360 -121 7011 TfrD -0.348.icIV e pefqu'il y ala brev qui est di93 5912 Tj 19.1w (IV.)e penoncSTIONSqui ne peut, aux fi40E

62. La procédure d'obtention d'un brevet comprend généralement trois étapes distinctes. Premièrement, le déposant dépose sa demande auprès d'un bureau des brevets. Deuxièmement, à l'issue d'un processus d'examen et de dialogue avec le déposant, le Bureau des brevets acquiert ou non la conviction que l'invention est nouvelle, inventive et utile. Troisièmement, lorsqu'il est convaincu que l'invention est nouvelle, inventive et utile, il délivre le brevet; lorsqu'il ne l'est pas, il refuse le brevet.

63. Il est évident que, dans cette suite d'événements, la date de la demande et la date de délivrance sont différentes. En outre, comme le processus d'examen est susceptible de varier, le temps qui s'écoule entre les deux dates peut être très long. En novembre 1999, il y avait par exemple un millier de demandes de brevet qui avaient été déposées au Canada avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et pour lesquelles aucun brevet n'avait encore été délivré.<sup>36</sup>

64. Comme l'intervalle de temps entre la date de la demande et la date de délivrance peut varier considérablement, un brevet d'une durée nominale de 17 ans à compter de la date de délivrance peut avoir, par rapport à la date de dépôt de la demande, une "autre" durée de protection inférieure, égale ou supérieure à la période de 20 ans mentionnée à l'article 33.

65. Les États-Unis affirment que, lorsque l'"autre" durée d'un brevet conférant une protection de 17 ans à compter de la date de délivrance est inférieure à 20 ans, la loi du Membre qui prévoit une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance n'est pas conforme à la norme de l'article 33 et que le Membre doit la modifier de manière à porter cette durée à 20 années complètes à compter de la date de la demande, afin de rendre à la fois la loi et les brevets en question conformes à la norme énoncée dans l'Accord sur les ADPIC.

66. Le Canada n'est pas d'accord. Il estime qu'il y a de bonnes raisons de contester et de nier la validité à la fois:

- a) de la proposition des États-Unis selon laquelle les durées de protection conférées par les brevets en cause ici ne sont pas compatibles avec l'Accord sur les ADPIC; et
- b) de la proposition des États-Unis selon laquelle l'Accord sur les ADPIC exige à la fois que la loi d'habilitation soit modifiée et que les durées de protection conférées par les brevets en cause soient prolongées.

B. LA DURÉE DU PRIVILÈGE D'EXCLUSIVITÉ CONFÉRÉ PAR L'ARTICLE 45 ET PAR L'ARTICLE 33 EST ÉQUIVALENTE

67. L'une des raisons de nier la validité des propositions présentées par les États-Unis est que l'article 33 n'est pas isolé au sein de l'Accord sur les ADPIC, mais qu'il doit être lu dans le contexte des dispositions complémentaires en matière de durée de la protection qui figurent au paragraphe 2 de l'article 62.

68. Ces dispositions indiquent que les procédures d'octroi ou d'enregistrement des Membres ne doivent pas avoir pour effet de provoquer un "raccourcissement injustifié" de la période de protection accordée au détenteur des droits. Par conséquent, l'article 33 ne peut être interprété comme étant conçu pour offrir un minimum de 20 années complètes de protection pour le privilège et les droits de propriété exclusifs conférés par un brevet.

69. De ce fait, l'article 33 est à juste titre qualifié de règle de fond et pas simplement de règle de procédure. Cela ressort clairement lorsqu'on lit le paragraphe commençant par le mot "*Désireux*" et

---

<sup>36</sup> Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 23.

l'alinéa b) du premier paragraphe commençant par le mot '*Reconnaissant*' dans le préambule, dans lesquels est exposé le fond de l'Accord sur les ADPIC et qui se lisent respectivement ainsi:

... tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ...

*Reconnaissant* ... la nécessité d'élaborer de nouvelles règles et disciplines concernant ...  
b) l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle ...

en tenant compte des termes "raccourcissement injustifié", qui figurent au paragraphe 2 de l'article 62, et dont la partie pertinente se lit ainsi:

... les Membres feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement ... permettent l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un **raccourcissement injustifié** de la période de protection.

70. Par conséquent, lorsqu'on évalue la conformité de la législation nationale d'un Membre avec les obligations qui découlent pour lui de l'Accord sur les ADPIC en vertu de l'article 33, il est nécessaire, et pas simplement commode, d'examiner attentivement la teneur, l'"efficacité" et l'"adéquation" de la législation nationale et de l'obligation inscrite dans l'Accord sur les ADPIC.

71. Lorsqu'on a ainsi examiné attentivement le fond, l'"efficacité" et l'"adéquation" de l'article 45 et de l'article 33, il ressort immédiatement que les périodes de protection accordées aux détenteurs de droits exclusifs en vertu des deux formules relatives à la durée de la protection sont équivalentes. Et si une durée est essentiellement ou "effectivement" équivalente à l'autre ou, dans le cas de l'article 45, meilleure que l'autre, les deux sont par définition compatibles entre elles dans le contexte du critère du caractère raisonnable et du critère du raccourcissement injustifié énoncés au paragraphe 2







délais offerts par la procédure de demande pour obtenir une protection qui ne prendrait pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt de leur demande.

92. Toutefois, la seule obligation faite à l'article 33 consiste à offrir la durée en question. Celui-ci n'exige pas de l'imposer à l'encontre de la préférence ou du choix stratégique exprimés par le déposant.

93. Il est important ici, dans l'examen de la question de savoir si une durée de protection de "20 ans à compter de la date du dépôt" est offerte, de tenir compte du fait que, non seulement un déposant pouvait et peut, par son comportement, contrôler et prolonger la procédure d'examen pour prolonger la durée de la protection, mais il pouvait et peut aussi, par son comportement, abréger à tout moment la durée de protection fondamentale ou "effective", en refusant simplement de payer ou en choisissant de ne pas payer ses taxes périodiques annuelles.

94. Il est également important de reconnaître que les dispositions de la législation nationale qui confèrent ce pouvoir unilatéral de mettre fin à la durée d'un brevet avant l'achèvement de sa durée légale ou, de façon plus significative dans le contexte de la présente procédure, de sa durée conventionnelle, est un pouvoir reconnu et admis au paragraphe 1 de l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, contrairement au caractère apparemment automatique de la règle énoncée à l'article 33 et de l'hypothèse sur laquelle repose l'allégation de non-conformité formulée par les États-Unis, il est envisagé dans l'Accord sur les ADPIC que la durée fondamentale de la protection conférée au titulaire d'un brevet puisse, à l'instigation de ce dernier, se terminer à tout moment pendant la période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

95. Il en est ainsi en vertu du paragraphe 1 de l'article 62, qui dispose ce qui suit:

Les Membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la Partie II [qui comprend les dispositions relatives aux brevets], que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord.

96. Lorsqu'un Membre s'efforce d'obtenir la protection d'un brevet, il doit respecter les procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord.





114. Lu dans le contexte du paragraphe 1, le mot "acte" n'est pas qualifié de manière à se rapporter à un type ou à une catégorie d'actes en particulier. La seule limite énoncée dans ce paragraphe est la limite temporelle qui restreint l'application du paragraphe aux actes accomplis avant la date d'application de l'Accord pour le Membre en question.

115. Contrairement à la façon dont il est employé au paragraphe 1 de l'article 70, chaque fois que le terme "acte" est employé ailleurs dans le texte de l'Accord sur les ADPIC, son application et son sens sont spécifiquement limités ou restreints par le contexte de son emploi ou par les mentions modificatrices liées à son emploi.

116. Le terme "acte" ou "actes" est par exemple qualifié dans les articles suivants: l'article 22:2 b), où il se rapporte aux "acte[s] de concurrence déloyale"; les articles 26:1, 28:1 a) et b), 36, 41:1 et 70:4, où il se rapporte aux actes portant atteinte aux droits, aux actes susceptibles de porter atteinte aux droits ou aux usages non autorisés; l'article 37 et son intitulé, où il se rapporte aux actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur du droit; l'article 50:7, où il se rapporte aux actions ou omissions du détenteur du droit à propos de mesures provisoires; et l'article 58, où il se rapporte aux actes des autorités compétentes concernant l'application des mesures à la frontière.

117. Ces emplois montrent à l'évidence que, si les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC avaient voulu limiter le champ sémantique du mot "actes" au paragraphe 1 de l'article 70 à un sens précis tel que celui d'"actes portant atteinte aux droits", ils l'auraient fait, tout comme ils l'ont fait aux articles 26:1, 28:1 a) et b), 36, 41:1 et 70:4. S'ils n'ont pas utilisé de déterminants, c'est de propos délibéré et parce qu'ils ne voulaient pas limiter ou restreindre le sens de ce terme.

118. Comme le fait observer le Président du Groupe de négociation sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans son avant-propos au livre de Daniel Gervais sur l'Accord sur les ADPIC<sup>42</sup>, il n'existe aucun historique faisant autorité ni compte rendu officiel de la négociation de l'Accord susceptible d'aider les personnes chargées de son application et de son interprétation à déterminer le sens de l'Accord ou le sens qu'on a voulu lui donner. L'historique et l'analyse présentés par Daniel Gervais remplacent toutefois utilement un compte rendu plus officiel des délibérations des négociateurs.

119. Dans les passages de son analyse où il formule des observations sur l'article 70, M. Gervais explique dans les termes suivants la règle énoncée au paragraphe 1:

La première règle est simple: les **actes** (y compris les actes portant atteinte aux droits) accomplis avant la date d'application de l'Accord ... à l'égard d'un Membre ne donnent pas naissance à des obligations pour le Membre sur le territoire duquel ils ont été accomplis. ***Il s'agit du principe de non-rétroactivité. [...] Il n'y a pas d'exception à la première règle énoncée à l'article 70.***<sup>43</sup> (caractère gras dans l'original, pas de caractère gras en italique dans l'original)

120. Par conséquent, les éléments de preuve tirés du texte et le commentaire d'un spécialiste conduisent tous deux à la conclusion que le terme "actes" employé au paragraphe 1 de l'article 70 a un



Le système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Les Membres reconnaissent

- b) la durée minimale de la protection visée à l'article 33 est et a été offerte sans exception en vertu de la loi et de la pratique canadiennes concernant les brevets visés par l'article 45;
- c) les États-Unis n'ont pas établi que l'article 33 s'appliquait rétroactivement aux brevets délivrés sur des demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et octroyés par le Commissaire aux brevets avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

## V. DÉCISION DEMANDÉE

132. Le Canada demande que le Groupe spécial établi pour examiner la question et faire des constatations propres à aider l'Organe de règlement des différends à formuler des recommandations ou à statuer sur la conformité de l'article 45 de la *Loi sur les brevets* avec les obligations conventionnelles du Canada constate que:

- a) la durée de la protection conférée par un brevet offerte au titre de l'article 45 est équivalente ou supérieure et conforme à la durée de la protection visée à l'article

## ANNEXE 2.2

### DÉCLARATION ORALE DU CANADA À LA PREMIÈRE RÉUNION AVEC LE GROUPE SPÉCIAL

(20 décembre 1999)

#### I. INTRODUCTION

1. Monsieur le Président et Messieurs les membres du Groupe spécial, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Ted Thompson et j'ai l'honneur de faire aujourd'hui la plaidoirie du Canada. J'ai à mes côtés mes collègues MM. Rob Sutherland-Brown et Reagan Walker, qui m'aideront éventuellement à faire valoir les moyens du Canada. Les autres membres de la délégation canadienne sont Mme Catherine Dickson et M. Mark Wigmore.

#### II. HISTORIQUE

2. Le 1<sup>er</sup> janvier 1995, le Canada et les États-Unis ont contracté, en qualité de Membres fondateurs de l'OMC, de nouvelles obligations conventionnelles importantes. Le Canada prend ces obligations au sérieux. Parmi elles figurent les obligations découlant de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Comme vous le savez, la date d'application de cet accord pour le Canada était le 1<sup>er</sup> janvier 1996. L'Accord sur les ADPIC impose un certain nombre de disciplines nouvelles qui visent entre autres, pour reprendre les termes du préambule, à promouvoir une protection suffisante des droits de propriété intellectuelle. Il y est admis aussi (à l'alinéa c) du préambule) qu'il faut tenir compte des différences entre les systèmes juridiques



7. Le Canada présentera une argumentation en trois points. Les deux premiers arguments sont indépendants. Ils représentent la position canadienne selon laquelle la mesure contestée, que nous désignerons par souci de commodité par l'expression "brevets relevant de l'article 45", est conforme à l'Accord sur les ADPIC.

8. Premièrement, le Canada est d'avis que, lorsqu'elle est correctement interprétée, la "durée de la protection" conférée par un brevet relevant de l'article 45 est équivalente ou supérieure à la durée de la protection envisagée à l'article 33.

9. Deuxièmement, le Canada estime qu'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, pour reprendre les termes de l'article 33, était "offerte" sans exception à tous les déposants de demandes de brevet visés par l'article 45. Ce fait est démontrable et repose sur une "base juridique solide", pour reprendre le critère approuvé par l'Organe d'appel dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*.

10. Le troisième et dernier argument du Canada est que les États-Unis, en alléguant que la durée de la protection conférée par un brevet au Canada n'est pas conforme, n'ont pas établi *prima facie* que l'obligation énoncée à l'article 33 s'appliquait de façon rétroactive aux brevets relevant de l'article 45 qui résultaient d'actes accomplis avant la date d'application de l'Accord pour le Canada. Le Canada formulera aussi des observations sur l'introduction par les États-Unis de l'élément de preuve relatif à ce qu'il est convenu d'appeler la "pratique ultérieure".

11. J'aborderai à présent le premier argument du Canada, exposé en détail dans sa première communication aux paragraphes 67 à 83.

### III. PREMIER ARGUMENT

12. S'agissant de cet argument, je vous demanderai de vous poser une question fondamentale concernant l'article 33: qu'est-ce que la "durée de la protection"?

13. La réponse à cette question est déterminante pour trancher la question en litige. Les États-Unis voudraient vous faire admettre qu'une durée de protection qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt signifie que le brevet garantit une protection de 20 ans. Mais, de l'avis du Canada, ce n'est manifestement pas le cas. L'Accord ne prévoit pas qu'un brevet conférera une protection effective de 20 ans.

14. L'intitulé même du présent différend, Canada - Durée de la protection conférée par un brevet, tend à le montrer. La condition intangible préalable à la durée de la protection au sens de l'article 33 est l'existence d'un brevet. Cette énonciation évidente n'est pas vide de sens. L'accueil qui sera réservé au premier argument du Canada dépend directement de la façon dont celle-ci sera comprise et appliquée.

15. L'article 33 fait partie de la section 5 de l'Accord sur les ADPIC, intitulée "Brevets". Il est lui-même intitulé "Durée de la protection". La durée de la protection est donc directement liée à l'existence d'un brevet.

16. Un brevet n'existe pas tant qu'il n'a pas été délivré. Cela étant dit, il est évident qu'il y a, entre la date de dépôt et la date de délivrance, une période qui ne bénéficie pas de la "durée de la protection" visée à l'article 33, pour la raison très simple qu'il n'y a pas de brevet à protéger dans l'intervalle.

17. Cette période varie selon les circonstances. Il s'ensuit que la "durée de la protection conférée par un brevet", telle qu'elle est envisagée à l'article 33, n'est pas, comme l'affirment les États-Unis, une période minimale fixe de 20 ans mais une période variable de moins de 20 ans qui dépend de la date

de délivrance par rapport à la date de dépôt. Ce fait a été noté par M. Vaver, ainsi qu'on peut le lire au paragraphe 26 de la première communication écrite du Canada.

18. Les négociateurs étaient également conscients de ce fait, comme il ressort de l'article 62:2, où il est dit que les procédures devraient être achevées dans un délai raisonnable, "de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection".

19. Il ressort clairement du libellé de l'article 62:2 que l'on sait et que l'on admet que la durée de la protection sera raccourcie par les procédures nécessaires à l'octroi ou à l'enregistrement. La durée de la protection doit *a fortiori* être une période variable de moins de 20 ans, calculée à partir de la date du dépôt. Dans ses observations relatives à l'article 62:2, M. Gervais écrit à la page 239 de son ouvrage: "Cependant, le raccourcissement peut aussi désigner une diminution générale de la valeur de la protection et inclure par conséquent le report injustifié de la date à laquelle débute la période de protection, ce qui peut être effectivement très préjudiciable au détenteur du droit."

20.

brevet relevant de l'article 45 qui a décidé de se faire délivrer un brevet en moins de trois ans à compter de la date du dépôt est fondé en droit à obtenir un avantage commercial inattendu en raison du réaménagement ultérieur de la durée de la protection conférée par un brevet, qui devrait selon eux s'appliquer rétroactivement. Pourtant, la durée de la protection effective dépasse de deux ans la durée normale à laquelle on peut s'attendre dans le cadre du nouveau système; le déposant a droit à une protection encore plus grande, car le délai de traitement, durant lequel aucune protection n'est accordée en vertu de l'article 33, lui donne un avantage arithmétique. Si je comprends bien la position des États-Unis, le Canada doit à présent accorder un avantage théorique ou artificiel qui ne confère aucun avantage réel dans le cadre du nouveau système et rompre le marché initial qu'il a conclu avec la société sans donner aucun avantage en contrepartie.

27. Sauf votre respect, cela est incompatible avec les objectifs et les principes énoncés dans l'Accord. Cela revient à exiger qu'une personne qui reçoit sensiblement plus dans le cadre de l'ancien système que ce que le nouveau régime lui offrirait normalement reçoive encore plus. À quelle fin? Afin que Pfizer, pour reprendre l'exemple donné par les États-Unis, puisse prolonger de 14 mois la durée de son droit exclusif et réaliser des ventes inattendues. Quelqu'un devra payer la note, et c'est le consommateur canadien qui supportera les coûts additionnels. Il faudra dire à des fabricants compétitifs qui ont fait des plans et réalisé des investissements en fonction d'un système juridique que nous avons modifié les règles avec effet rétroactif. Cela ne peut que perturber le marché, même si un dédommagement est offert. Cela n'encouragera pas la concurrence, le commerce, l'innovation, le développement socio-économique ni le transfert et la diffusion de la technologie. On chercherait en vain de tels avantages dans la position des États-Unis.

28. Une telle conclusion ne peut découler que d'une interprétation restrictive et sélective de l'Accord et n'offre pas une protection "d'une manière propice au bien-être social et économique, et [contribuant] à assurer un équilibre de droits et d'obligations", pour reprendre les termes de l'article 7 de l'Accord sur les ADPIC.

29. Souscrire à une telle application mécanique de l'article 33 générerait des bénéfices inattendus et irait à l'encontre des principes généraux de l'OMC, qui visent à "promouvoir l'intérêt public". Accepter et reconnaître l'équivalence des deux systèmes n'irait pas à l'encontre des attentes raisonnables ni des intérêts légitimes des détenteurs de brevets. Le détenteur d'un brevet relevant de l'article 45 jouit d'une protection effective complète de 17 ans. Ces brevets ne confèrent pas de droits acquis qui seraient lésés

34. Dans sa déclaration sous serment (pièce n° 8), il dit à l'alinéa 10 i) qu'un déposant peut, sur simple demande, obtenir un délai de procédure. À sa connaissance, aucun délai n'a jamais été refusé. Pour obtenir un délai, il suffisait de le demander.

35. Ni l'article 45 ni aucune autre loi ou prescription canadienne n'a pour objet de limiter ou de restreindre la durée de la protection offerte à moins de 20 ans à compter de la date du dépôt. Selon la loi et la pratique canadiennes, elle est offerte à quiconque la demande. On pourrait peut-être arguer que les déposants ne pouvaient pas choisir en connaissance de cause, car la question ne se posait pas avant 1986, année au cours de laquelle le Canada a déposé le projet de loi C-22. Ce qui ressort de tous les éléments de preuve, c'est que si quelqu'un voulait retarder la délivrance de son brevet, il le pouvait. On pouvait demander des délais de façon presque illimitée, si l'on considère que plus de 1 000 demandes de brevet relevant de l'article 45 sont encore en instance.

36. Dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*, l'Organe d'appel a eu l'occasion de se demander à quel critère un Membre devait satisfaire au titre de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC. Vous vous rappelez sans doute, M. le Président, que l'article 5 de la Loi sur les brevets de l'Inde interdisait de délivrer des brevets pour certains produits pharmaceutiques et produits chimiques pour l'agriculture. Invoquant la liberté offerte par l'article 1:1 de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques, l'Inde prétendait s'acquitter des obligations énoncées à l'article 70:8 de l'Accord sur les ADPIC en promulguant des "instructions administratives" qui permettaient de déposer des demandes de brevet pour les produits interdits et de leur attribuer des dates de dépôt.

37. L'Organe d'appel a confirmé, au paragraphe 59 de son rapport, qu'un Membre pouvait se prévaloir de l'article 1:1 pour s'acquitter de ses obligations, mais il a conclu aux paragraphes 70 et 71 que les instructions administratives de l'Inde n'offraient pas une base juridique solide pour préserver la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt pertinentes et que la mesure était donc incompatible avec l'article 70:8 a) de l'Accord sur les ADPIC.

38. Plus haut dans l'exposé de ses motifs, l'Organe d'appel a confirmé, aux paragraphes 56 et 57, le critère juridique établi dans le rapport du Groupe spécial dont il était fait appel, à savoir que le "moyen" employé pour s'acquitter d'une obligation énoncée à l'Accord sur les ADPIC devait offrir une "base juridique solide" afin de protéger ou de préserver le droit ou l'intérêt en question.

39. L'obligation énoncée à l'article 33 est d'offrir une durée de protection qui ne prenne pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Comme je l'expliquerai dans un instant, la position du Canada est qu'il a offert dans sa législation un mécanisme juridique grâce auquel un déposant peut obtenir une protection de 20 ans à compter de la date du dépôt. Il a donc offert une "base juridique solide" pour une telle durée de la protection.

40. La protection conférée par un brevet relevant de l'article 45 n'est pas décrite dans des termes semblables à ceux employés à l'article 33. L'article 45, contrairement à la Loi sur les brevets de l'Inde, ne vise pas à annuler ou à limiter un avantage offert par l'Accord sur les ADPIC.

41. L'élément de preuve que constitue la déclaration de M. Davies (pièce n° 8) montre sans équivoque qu'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt était offerte; il explique aux paragraphes 9, 10 et 11 de sa déclaration sous serment comment les déposants pouvaient décider du délai d'attente entre la date du dépôt et la date de délivrance.

42. Il est clair que l'obligation énoncée à l'article 33 consiste à offrir la durée en question. Elle

des délais prescrits par la loi pour compléter sa demande et les autres étapes essentielles de la procédure.

43. Conformément à l'analyse faite dans le cadre du différend *Inde - Protection conférée par un brevet*, le Canada estime que les délais fixés par la loi pour qu'un déposant puisse poursuivre sa demande mettent à disposition le "moyen" par lequel le Canada offre la durée de la protection, et le fait que ces droits soient inscrits dans la loi les assoit sur une "base juridique solide". Aux termes de la Loi sur les brevets du Canada, contrairement aux instructions administratives destinées aux fonctionnaires indiens, les fonctionnaires canadiens n'ont pas à passer outre aux dispositions législatives, mais ils sont tenus de leur donner effet. Au titre du paragraphe 30 (1) de l'ancienne loi, qui vous est distribué aujourd'hui, deux délais sont fixés pour accomplir certains actes, sous peine de quoi la demande est tenue pour avoir été abandonnée; le premier est de 12 mois pour compléter une demande après la date du dépôt, et le second est de six mois pour poursuivre la demande après la date de l'avis signalant l'action d'un examinateur. Au titre de l'article 30 (2), le déposant dispose d'un délai de 12 mois pour demander qu'une demande abandonnée soit rétablie. Si l'on additionne tous ces délais de traitement, c'est-à-dire 12 mois pour compléter la demande, plus, en cas de défaut, 12 mois pour obtenir le rétablissement de la demande, plus six mois pour la poursuivre, plus, en cas de défaut, 12 autres mois pour en obtenir le rétablissement, on constate que l'article 30 offre à lui seul un délai de 42 mois, soit trois ans et demi, à tout déposant qui choisit de tirer parti des dispositions (pièce n° 16 du Canada).

44. Un deuxième délai légal figure à l'article 73 de l'ancienne loi. Au titre de cet article, un délai allant jusqu'à six mois est accordé pour payer les taxes réglementaires exigibles aux termes d'un avis d'acceptation, à défaut de quoi la demande est frappée de déchéance. Une demande frappée de déchéance peut être rétablie dans un délai de six mois à compter du versement des taxes réglementaires, ce qui offre un délai supplémentaire de un an à compter de la date du dépôt. Lorsqu'on additionne les délais à compter de la date du dépôt qui sont offerts au titre des articles 30 et 73 à la durée de la protection, qui est de 17

48. Compte tenu du maintien du secret et du recours au régime du "premier inventeur" pour trancher les cas de revendications concurrentes, les droits du déposant/de l'inventeur n'étaient pas

durées de protection entre les États Membres. Le Canada propose depuis 1989 la formule des 20 ans à compter de la date du dépôt. M. Gervais fait aussi l'observation suivante:

"Durant les négociations, on a cherché à étendre la protection accordée à certains produits dont la commercialisation est souvent retardée par des procédures d'homologation

"Le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d'application pour le Membre en question."

65. De l'avis du Canada, c'est aux États-Unis qu'il incombe de démontrer que ce libellé clair et sans équivoque ne s'applique pas aux brevets relevant de l'article 45 qui ont été délivrés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Le Canada fait observer que l'acte consistant à déposer une demande est nécessaire pour enclencher la période prévue à l'article 33 et que l'acte administratif consistant à délivrer un brevet est nécessaire pour enclencher la durée de la protection conférée par un brevet qui peut exister durant cette période.

66. Au paragraphe 11 de leur première communication, les États-Unis, sans explication, examen ni analyse, assimilent les brevets aux "objets". Penchons-nous un instant sur l'article 70:2; il commence par les mots suivants:

"Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application ..."

67. Dans l'Accord sur les ADPIC, il ressort clairement de l'intitulé de l'article 27 que les brevets ne sont pas des objets. Certains objets sont brevetables, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles d'être brevetés, mais le brevet lui-même n'est pas un objet. Un brevet est l'octroi par les pouvoirs publics d'un droit exclusif pendant une période déterminée; ce n'est pas l'objet de cet octroi. Le terme "objet" désigne clairement l'élément qui peut être protégé par des droits de propriété intellectuelle et non le moyen par lequel il est protégé.

68. La thèse des États-Unis selon laquelle l'article 33 s'applique aux brevets relevant de l'article 45 est donc à la fois incomplète et mal conçue.

69. Les États-Unis mettent un avant un autre argument auquel le Canada va maintenant répondre.

#### **Argument concernant la pratique ultérieure**

70. Au paragraphe 15 de leur première communication écrite, les États-Unis allèguent que la pratique ultérieurement suivie par certains Membres de l'OMC a établi l'accord général de tous les Membres au sujet de l'interprétation donnée par les États-Unis aux articles 33 et 70.



"La pratique ultérieurement suivie doit être plus ou moins uniforme et acceptée par les parties afin de constituer un moyen valable d'interprétation des traités."

73. Au paragraphe 17 de leur première communication écrite, les États-Unis mentionnent cinq Membres de l'OMC qui auraient modifié leur législation pour se conformer, de la même façon que les États-Unis, aux dispositions en question de l'Accord sur les ADPIC: l'Allemagne, l'Australie, la Grèce, la Nouvelle-Zélande et le Portugal. Mais la situation dans ces pays Membres n'était ni identique ni même semblable à la mesure canadienne qui est contestée.

74. Dans les trois premiers pays mentionnés, avant l'Accord sur les ADPIC, la durée de la protection était calculée à partir de la date du dépôt. Comme cette durée était inférieure à 20 ans - 15 ans pour la Grèce, 16 ans pour l'Australie et 18 ans pour l'Allemagne -, chacun manquait à son obligation au titre de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC. La Nouvelle-Zélande a été apparemment la seule à établir ce qui suit: "Paragraphe 30 3) La durée de tout brevet sera de 20 ans à compter de la date du brevet" (première communication des États-Unis, pièce 9, page 59).

75. Au Canada, la durée de la protection conférée par un brevet était déjà de 20 ans à compter de la date du dépôt lorsque l'Accord sur les ADPIC a déployé ses effets; en fait, elle l'était depuis l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes du projet de loi C-22, le 1

80. Le Canada estime que les États-Unis n'ont fourni aucun élément de preuve de l'existence d'une pratique ultérieure qui pourrait aider le Groupe spécial à interpréter les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC.

## **VI. CONCLUSION**

81. En résumé, le Canada affirme que les États-Unis ne se sont pas acquittés de la charge qui leur incombait de prouver que l'article 33 s'applique au régime canadien de brevets relevant de l'article 45. Même en supposant que l'article 33 soit d'application, la durée de la protection visée dans ce paragraphe a toujours été offerte en vertu des deux régimes canadiens de brevets. En outre, la durée de protection garantie de 17 ans à compter de la date de délivrance, prescrite par l'article 45, est équivalente à la durée variable de la protection effective qui découle du libellé de l'article 33.

82. Merci de votre attention.

**ANNEXE 2.3**

RÉPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS ÉCRITES DU



La réponse à la seconde question, "pourquoi en serait

À cet égard, le Canada tient à souligner que la législation fédérale canadienne obéit aux principes de loyauté, d'équité et de justice énoncés dans la **Charte canadienne des droits et libertés**, dans la **Déclaration canadienne des droits** et dans les règles complémentaires quasi constitutionnelles de la common law, qui régissent l'équité de la procédure. Les règles régissant la demande, l'examen, l'approbation et la délivrance de droits de brevet obéissent à ces principes et n'ont jamais été contestées avec succès au nom des principes de "loyauté" et d'"équité de la procédure" garantis par le droit constitutionnel.

L'absence d'éléments de preuve à cet égard corrobore la conclusion du Canada selon laquelle il n'y a pas de "raccourcissement injustifié" de la période de protection offerte conformément à l'article 44 de la nouvelle loi canadienne sur les brevets, et la protection pendant 15 ans conférée par les brevets dans le cadre du système du "premier déposant" établi par la nouvelle loi est à la fois raisonnable et conforme aux normes minimales prescrites par l'Accord sur les ADPIC.<sup>4</sup>

Étant donné que, dans un système basé sur le principe du "premier inventeur", la procédure d'examen a lieu avant que ne commence la période de protection des privilèges et droits de propriété exclusifs conférés par un brevet, l'application de ces principes pour examiner s'il y a un "raccourcissement" a peu de rapport avec la durée de la protection effective offerte aux brevetés dans le cadre de l'ancienne loi pour ce qui est des brevets délivrés au titre de l'article 45. Sous réserve du paiement d'une taxe périodique, la durée de 17 ans assignée à ces brevets est constante.<sup>5</sup>

Cela étant, dans le cas du système du "premier déposant" l'application de ces principes est évidemment indispensable pour déterminer si la durée de la protection effective assurée par un tel système est conforme, comparable et équivalente à celle qu'assure un système de brevets basé sur le "premier inventeur".

### **Q.3 Pourquoi le mot "offerte" est-il employé à l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC en relation avec la durée de la protection conférée par un brevet sans pour autant figurer dans les dispositions relatives à la durée de la protection conférée par d'autres droits de propriété intellectuelle?**

Le Canada considère que la notion ou le concept de durée de la protection "offerte" est inhérente à toutes les dispositions relatives à la "durée de la protection" figurant dans les sections 1 et 2 et 4 à 6 comprise dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, bien qu'elle n'y soit pas formulée aussi explicitement qu'aux articles 26 (Dessins et modèles industriels) et 33 (Brevets).

Le Canada fonde son opinion sur le fait que, même si ces dispositions ont été négociées séparément, comme il croit le savoir, chacune reflète ou reproduit d'une certaine façon les concepts ou les termes employés dans les autres. Ainsi, toutes les dispositions relatives à la durée de la protection utilisent une formule qui stipule ou implique qu'une période de protection est offerte et qui fixe ensuite une limite indéfinie à la durée de la protection ou, ce qui est peut-être moins précis, à l'expiration de la période spécifiée.

En particulier, en suivant l'ordre de l'Accord, la disposition relative à la durée du **droit d'auteur** (article 12) prévoit que "... cette durée sera d'au moins 50 ans à compter de la fin [de diverses périodes de référence] ..."; la disposition relative aux **marques de fabrique ou de commerce** (article 18) prévoit que "... l'enregistrement ... [sera] d'une durée d'au moins sept ans"; il n'y a pas de disposition de ce genre pour les **indications géographiques**; celle qui concerne les **dessins et modèles industriels** (article 26) dispose que "la durée de la protection offerte atteindra au

---

<sup>4</sup> Voir les paragraphes 76 et 77 de la première communication écrite du Canada.

<sup>5</sup> Voir le paragraphe 73 de la première communication écrite du Canada.

moins dix ans"; la disposition relative aux **brevets** (article 33) stipule que "[l]a durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt"; et enfin, les dispositions relatives aux **schémas de configuration de circuits intégrés** utilisent deux formules (paragraphe 1 et 2 de l'article 38); la première spécifie la durée de la protection dans les cas où l'enregistrement est une condition de la protection en stipulant que "... la durée de la protection ... ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ...", et la seconde stipule que, lorsque l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration "... seront protégés pendant une période d'au moins dix ans à compter de la date de la première exploitation commerciale ...".

Par conséquent, toutes ces dispositions prescrivent, supposent ou impliquent que la durée de la protection des droits considérés est "offerte". En outre, en définissant la durée de la protection, elles stipulent qu'il s'agit d'une durée minimale ou indéfinie, chacune utilisant une variante des expressions "au moins" ou "ne prendra pas fin avant".

Dans ces conditions, ce qui est important dans ce différend, ce n'est pas l'emploi de l'expression (ou de la notion) "durée de la protection offerte", mais c'est plutôt la façon dont cette notion et celle de durée "indéfinie" s'articulent avec les paragraphes 1 et 2 de l'article 62. Comme cela est indiqué aux paragraphes 74 à 76 de la première communication écrite du Canada et dans ses réponses à la question 1 a) et b) ci-dessus, ces paragraphes sanctionnent l'érosion de la période de protection. Ils le font évidemment en recon

**Q.4 Connaissez-vous d'autres Membres de l'OMC qui étaient tenus d'appliquer l'Accord sur les ADPIC à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996 et où la durée de tous les brevets n'est pas de 20 ans à compter de la date du dépôt, y compris les brevets qui étaient en vigueur et les demandes de brevet qui étaient en instance le 1<sup>er</sup> janvier 1996?**

Le Canada constate que la question est posée de telle façon qu'elle semble indiquer que nonobstant l'article 1:1 qui laisse aux Membres la faculté de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre leurs obligations, ceux-ci sont tenus de faire en sorte que la "durée des brevets soit de 20 ans à compter de la date du dépôt".

Le Canada n'est pas de cet avis. Il considère que la portée de l'article 33 est limitée à l'obligation de faire en sorte que "[l]a durée de la protection **offerte** ne [prenne] pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt" (pas de caractère gras dans l'original). La notion de durée de la protection offerte est essentielle pour interpréter correctement l'article 33, car le paragraphe 2 de l'article 62 prévoit clairement que les procédures d'octroi et d'enregistrement des droits entraîneront un **raccourcissement** de la période de protection si celle-ci est calculée à compter de la date de dépôt d'une demande et si le droit revendiqué est acquis à une date ultérieure, au moment où il est enregistré ou octroyé, de sorte que la durée de la protection "effective" est **inférieure** à la durée indiquée dans la formule utilisée pour préciser comment elle doit être calculée.

Dans ce contexte, le Canada connaît deux Membres de l'OMC qui n'ont pas adopté, où n'ont pas adopté exclusivement, une disposition relative à la durée de la protection faisant explicitement référence à une "durée de 20 ans à compter de la date du dépôt", conformément à l'Accord sur les ADPIC.

Premièrement, sur la base des éléments de preuve présentés par les États-Unis<sup>6</sup>, il semblerait que la législation de la Nouvelle-Zélande, telle que modifiée en décembre 1994, dispose que "la durée de chaque brevet sera de 20 ans à compter de la date du brevet". Même si, cette durée est supérieure à la durée minimale prescrite par l'Accord, elle ne correspond pas à "une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt". En conséquence, les termes cités à moins qu'ils ne fassent l'objet de définitions particulières ne figurant pas dans la pièce des États-Unis, semblent concerner tous les brevets délivrés conformément à la loi néo-zélandaise, que ce soit avant ou après le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Il semble donc concerner aussi les brevets délivrés après le 1<sup>er</sup> janvier 1996 sur la base d'une demande déposée avant cette date.

Deuxièmement, comme cela est indiqué aux paragraphes 17 et 20 de la première communication écrite du Canada, la loi canadienne sur les brevets renferme deux dispositions relatives à la durée de la protection, dont une - l'article 44 - emploie une formule analogue à celle de l'Accord et dispose que:

44. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite est limitée à 20 ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

Tandis que l'autre - l'article 45 - stipule que:

45. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est limitée à 17 ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

---

<sup>6</sup> Voir la pièce n° 9 des États-Unis.



Pour les raisons distinctes exposées aux paragraphes 57 à 83 et 84 à 110 de sa première communication écrite, le Canada est d'avis et fait valoir que la durée de la protection prescrite par l'article 45 pour les demandes de brevets déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 sur la base du principe du "premier inventeur" fait qu'une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt est **offerte** et est équivalente, comparable, conforme et compatible avec la durée de la protection prescrite par l'Accord sur les ADPIC pour les demandes déposées selon le principe du "premier déposant" par l'article 44 de la loi canadienne qui est indéniablement conforme à l'Accord.

De plus, pour les raisons citées au paragraphe précédent, le Canada n'admet pas, comme le suppose la question, qu'il était tenu d'appliquer l'Accord sur les ADPIC pour assurer une protection à compter de la date de dépôt d'une demande de brevet, alors que les brevets canadiens dont la durée n'est pas calculée de cette façon **offrent** une protection pendant 20 ans à compter de la date du dépôt et cette durée est essentiellement équivalente, comparable et conforme à la durée de protection variable offerte selon la formule définie à l'article 33 de l'Accord.

Comme il l'a dit au début de sa réponse, le Canada estime que l'obligation énoncée à l'article 33 est une obligation de faire en sorte que "[l]a durée de la protection **offerte** ne [prenne] pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt" (pas de caractère gras dans l'original). Étant donné que le paragraphe 1 de l'article premier laissee les Membres libres "de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions de [l']Accord", les Membres ne sont pas tenus de mettre en œuvre cette obligation ou une autre en adoptant un libellé précis ou une formule de calcul particulière pourvu que, comme condition de fond, la durée spécifiée soit **offerte**, comme c'est le cas aux termes de l'article 45, sur une "base juridique solide" conformément au droit et à la pratique du Membre concerné.<sup>7</sup>

**Q.5 Croyez-vous qu'un régime dans laquelle la durée du brevet est calculée à partir de la date du dépôt incite autant à déposer un brevet rapidement qu'un régime dans lequel la durée du brevet est calculée à partir de la date de délivrance?**

Le Canada a examiné ou évoqué les incitations inhérentes au système du "premier inventeur" et au système du "premier déposant" aux paragraphes 36, 38 à 40 et 46 à 48 de sa première communication écrite. Dans ces paragraphes, il a fait remarquer que la différence entre ces deux systèmes en termes d'incitation était liée à la rapidité avec laquelle la demande, une fois déposée, était poursuivie par le déposant. Il est donc probable que le calcul de la durée de la protection a plus d'influence sur la rapidité avec laquelle la demande est poursuivie que sur la rapidité avec laquelle elle est déposée.

Le système du "premier inventeur", dans le cadre duquel la durée de la protection court à compter de la date de délivrance du brevet et le "secret" de l'inventeur est protégé avant la délivrance par les lois sur la non-divulgence et le secret commercial, n'incite guère, voire pas du tout, à poursuivre rapidement la demande de brevet. Il se peut cependant que, en dépit de l'absence d'incitation dans le système de demande et de délivrance, le déposant soit porté à poursuivre rapidement sa demande, dans son propre intérêt, pour des raisons commerciales ou stratégiques très importantes.

En revanche, dans le cadre du système du "premier déposant", où la durée de la protection court à compter de la date de dépôt de la demande, où l'étendue de la protection est réduite par la procédure de délivrance et où il peut être obligatoire de rendre public le contenu de la demande bien avant la délivrance du brevet, ce qui rend possible la contrefaçon de l'invention par des tiers, l'incitation à poursuivre rapidement une demande de brevet semble beaucoup plus forte. Mais, là

---

<sup>7</sup> Voir les paragraphes 37 à 39 du premier exposé oral du Canada et la jurisprudence établie par l'Organe d'appel qui est citée ou mentionnée dans ces paragraphes.

aussi, cette incitation peut disparaître si, pour des raisons impérieuses d'ordre commercial, financier ou industriel, ou pour des raisons de distribution, de commercialisation ou d'autorisation réglementaire de mise sur le marché, le déposant n'attache plus d'importance au traitement rapide de sa demande.

S'il est juste de dire, en général, que les incitations inhérentes aux deux systèmes ont des effets opposés en ce qui concerne la rapidité du traitement de la demande, il n'est pas certain que le mode de calcul de la durée de la protection ait également des effets divergents sur la rapidité avec laquelle la demande est déposée.

Cela peut tenir à ce que, si le système du "premier déposant" semble encourager le dépôt rapide de la demande de brevet pour que le "premier déposant" ait gain de cause dans un litige sur le droit au brevet avec un autre inventeur (ou avec le bureau des brevets), qui établit qu'une autre invention est "antérieure", il y a peu de chance que le brevet soit délivré au "premier déposant" ou, s'il l'est, qu'il soit maintenu durablement au bénéfice de celui-ci.

En ce sens, le risque qui semble être éliminé par le système du "premier déposant" peut être illusoire. En effet, dans le système du "premier déposant" comme dans celui du "premier inventeur", l'incitation à déposer, plutôt qu'à poursuivre rapidement une demande de brevet est généralement liée au risque qu'une autre personne "invente" le même objet ou un objet substantiellement ou manifestement identique et empêche de revendiquer l'exclusivité soit en prétendant être le "premier inventeur", soit en alléguant l'absence de nouveauté ou de caractère inventif nonobstant la date du "premier dépôt".

Certes, le système du "premier déposant", qui est censé ne pas prendre en considération le "premier inventeur", incite à déposer rapidement une demande de brevet, mais, s'il existe une invention antérieure "non déposée", celle-ci fera généralement obstacle à la brevetabilité de l'invention revendiquée "déposée en premier", en lui enlevant son caractère nouveau et inventif. Compte tenu de ce qui précède, il semble difficile de dire en toute impartialité que le système du "premier déposant" incite plus que le système du "premier inventeur" à déposer rapidement une demande de brevet.

#### **Q.6 L'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) se lit ainsi:**

**"À moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date."**

#### **a) L'article 28 compte-t-il parmi les dispositions de la Convention de Vienne qui font partie du droit international coutumier?**

Le Canada estime qu'il y a tout lieu de dire que l'article 28 de la *Convention de Vienne sur le droit des traités* (la Convention) fait partie du "droit international coutumier". Il se fonde pour cela sur les critères retenus pour considérer une disposition normative d'un traité comme une règle du droit coutumier, critères énoncés dans l'affaire du *plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne contre Danemark)* [1969] C.I.J. page 4, qui fait autorité sur ce point. Après avoir averti qu'"...on ne considère pas facilement ce résultat comme atteint"<sup>8</sup>, la Cour internationale de justice a déclaré que trois conditions devaient être remplies pour démontrer que ce résultat était atteint et que la disposition en question était effectivement devenue une règle du droit international coutumier.

---

<sup>8</sup> *Plateau continental de la mer du Nord*, paragraphe 71. Reproduit en tant que pièce n° 20.

Le premier de ces critères veut que "... la disposition en cause ait, en tout cas virtuellement, un caractère fondamentalement normatif et puisse ainsi constituer la base d'une règle générale de droit".<sup>9</sup> Le deuxième critère est que la disposition en cause ait été appliquée fréquemment et de manière pratiquement uniforme dans la pratique des États de manière à établir une reconnaissance générale du fait qu'une règle de droit ou une obligation juridique est en jeu.<sup>10</sup> Le troisième critère indiqué par la Cour est que, en tant que



comme ces deux paragraphes prévoient essentiellement la création de nouvelles obligations, quoique de caractère transitoire, ils ne semblent pas bien cadrer avec l'article 70, qui porte principalement sur les règles transitoires devant régir l'application des obligations spécifiées ailleurs dans l'Accord. Ils ne peuvent donc pas être censés faire référence à un "acte, un fait ou une situation qui avait cessé d'exister", élément central de l'article 28 de la Convention.

- c) **Dans quel(s) paragraphe(s) de l'article 70 est-il fait mention d'"une situation qui avait cessé d'exister avant [la] date [d'entrée en vigueur du traité]" ou qui n'avait pas cessé d'exister? La protection encore conférée par un droit de propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur d'un traité, par exemple par un brevet qui avait été délivré et qui reste en vigueur à cette date, est-elle assimilable à une "situation qui avait cessé d'exister"?**

La réponse à la première partie de cette question a déjà été fournie en partie dans les réponses aux questions du point 6 b). Comme cela est dit dans ces réponses, bien que le paragraphe

c

l c

d

durée – en l'espèce, la durée indiquée à l'article 33. Et, troisièmement, il exige qu'à l'objet breveté soit attachée une série d'avantages exclusifs – en l'espèce, les droits définis à l'article 28.

En conséquence, le Canada considère aussi que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 70, un objet qui est "nouveau, inventif et utile", qui a été inventé et protégé avant la date d'application et qui était toujours protégé à compter de cette date, aurait droit à la protection conférée par un brevet conformément à l'article 27:1, et au bénéfice des avantages exclusifs, même renforcés, accordés en vertu de l'article 28.

En revanche, le Canada ne pense pas que le brevet, en tant qu'instrument de la protection préexistante et continue, est en soi un "objet existant", au sens du paragraphe 2 de l'article 70, et il s'élèverait contre cette idée. À la différence de l'objet de la protection, qui est la création d'un "inventeur" et subsiste indéfiniment, le brevet, en tant qu'instrument de la protection, résulte de deux "actes" – celui de demander et celui de délivrer le brevet – qui ont tous les deux été accomplis et achevés avant la date d'application de l'Accord et dont l'un appelle une transaction limitée dans le temps entre l'inventeur et l'État (et les tiers qu'il représente) tandis que l'autre conclut cette transaction, au moment précis où chaque "acte" est accompli.

Rien dans l'emploi du terme "objets" au paragraphe 2 de l'article 70 ne donne à penser que la transaction de durée limitée qui se termine par l'acte de délivrance du brevet a été ou devait être  
70achée u751t pens

Le présent accord **ne crée pas** d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d'application pour le Membre en question. (pas de caractère gras dans l'original)

Deuxièmement, le paragraphe 2 exprime une "intention contraire" à la règle de la Convention concernant l'application rétroactive de règles nouvelles à des **faits** ou à des circonstances factuelles

présent différend, l'objet brevetable est défini à l'article 27, qui est le premier des huit articles de l'Accord constituant la section 5 (Brevets).

Sous réserve des exceptions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27, un brevet peut être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, qui est nouvelle, qui a un caractère inventif et qui est utile. L'article 28 dispose qu'un brevet confère à son titulaire certains droits exclusifs. L'article 31 autorise certaines utilisations sans l'autorisation du détenteur du droit et, ce faisant, fait expressément référence à "d'autres utilisations de l'objet d'un brevet". En conséquence, les objets mentionnés à l'article 70:2 en tant qu'objets brevetables sont conformes à la définition donnée à l'article 27 et n'englobent pas les brevets proprement dits, comme le prétendent les États-Unis.

De l'avis du Canada, l'article 70:2 crée, "sauf disposition contraire du présent accord", des





créées par l'Accord s'appliquent aux objets et non aux actes. Par contre, l'article 70:1 s'applique aux actes et non aux objets.

De l'avis du Canada, les rapports existant entre les différents paragraphes de l'article 70 dépassent largement les questions qu'il faut trancher dans la présente affaire. Comme cela est indiqué dans la réponse à la question 6 d), il semble possible de dire que les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 70 concernent les "actes", les "faits" et les "situations qui avaient cessé d'exister", évoqués à l'article 28 de la Convention de Vienne.

L'article 70 porte sur la protection des objets existants. Les paragraphes 1, 2 et 3 indiquent de manière générale quelles obligations l'Accord crée ou ne crée pas. Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 décrivent certaines situations particulières où il s'applique.

Enfin, les paragraphes 8 et 9 de l'article 70 traitent de ce qu'il est désormais convenu d'appeler

Par conséquent, étant donné que le Canada aurait pu faire valoir, qu'une durée de protection équivalente était offerte en 1994, lorsqu'il a rédigé et promulgué sa loi sur la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC, il aurait pu décider alors, puisque l'article 1:1 laissait la liberté de choisir une méthode d'application appropriée, de ne pas modifier ses dispositions législatives fixant la durée de la protection par un brevet, sans pour autant manquer à ses obligations concernant la durée des brevets au titre de l'Accord.

**Q.16 \*Vous avez dit que le délai d'attente moyen, défini comme le temps qui s'écoule entre la date du dépôt de la demande de brevet et la date de délivrance du brevet, est d'environ 60 mois ou cinq ans pour les demandes qui ont été déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et qui ont abouti à la délivrance d'un brevet. En ce qui concerne les demandes de brevets qui ont été déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989:**

- a) **prière de confirmer que le délai d'attente moyen était de deux à quatre ans (paragraphe 72 de votre première communication);**

En réponse à cette question, le Canada confirme que le délai d'attente moyen pour les demandes de brevets déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 a toujours été de deux à quatre ans, comme cela est indiqué au paragraphe 72 de sa première communication écrite. Ce fait est mentionné au paragraphe 84 de son jeu

**privilège exclusifs", telle que cette expression est employée dans votre première communication? Prière de donner des explications, que votre réponse soit affirmative ou négative.**

La réponse est non. Les deux expressions, employées par référence à l'article 33 (et qui seraient aussi employées dans une analyse du paragraphe 1 de l'article 38), ne sont pas synonymes.

Comme cela est expliqué aux paragraphes 74 à 78 de la première communication écrite du Canada et développé dans la réponse à la question 3 ci-dessus, ces deux expressions diffèrent pour les raisons suivantes. La durée de la protection prévue à l'article 33 désigne la période pendant laquelle la protection **sera offerte**, mais pendant laquelle "le privilège et le droit de propriété exclusifs" conférés par un brevet **peuvent ne pas encore exister** car, en raison du déroulement des procédures de délivrance visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 62, le brevet conférant ce privilège et ce droit de propriété exclusifs **n'a pas encore été délivré**, bien que la période de protection nominale, calculée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet, ait commencé à courir.

**Q.18 \*Dans votre première déclaration orale, vous semblez sous-entendre que la durée du brevet serait de 16 ou 15 ans dans un système du premier déposant dans lequel quatre ou cinq années s'écouleraient avant qu'un brevet ne soit délivré. Toutefois, cette période est-elle calculée à partir de la date du dépôt, ou l'est-elle à partir de la date de délivrance, de manière à ce que la durée de la protection effective soit de 20 ans?**

Dans la première déclaration orale du Canada, il est dit effectivement – aux paragraphes 13 à 26 – que la durée de la protection effective sous l'effet conjugué de l'article 33 et du paragraphe 2 de l'article 62 serait toujours inférieure à la durée mentionnée à l'article 33 comme étant la durée minimale de la protection. Toutefois, comme cela est expliqué dans les réponses aux questions 17 et 3 et aux paragraphes 74 à 78 de la première communication écrite du Canada, la période de protection "effective" **ne commence à courir qu'une fois que le brevet** (ou un autre droit de propriété intellectuelle subordonné à une procédure de délivrance ou d'enregistrement préalable) **est effectivement délivré** ou enregistré, selon le cas.

Si un brevet n'a pas été délivré, il n'existe aucun privilège ou droit de propriété exclusif. En conséquence, si la période de protection définie commence à courir avant que le droit ne soit octroyé, elle ne correspond pas à une "période de protection effective". Étant donné le décalage entre la date de la demande et la date de délivrance, la période de protection "effective" sera toujours plus courte, en pratique, qu'une période définie comme commençant avant l'octroi ou la reconnaissance formelle du droit.

**Q.19 \*(Question complémentaire) Si au cours des, disons, cinq années au cours desquelles un brevet est en instance au Canada, le déposant peut vendre au Canada le produit qui fait l'objet d'une demande de brevet, pourquoi serait-il enclin à agir de manière à retarder la délivrance du brevet, étant donné qu'il pourrait s'exposer à des risques s'il œuvrait sur le marché avant que le**

ou sur sa décision de demander un brevet et de poursuivre ensuite sa demande. Les décisions du déposant à cet égard étant très subjectives, il est impossible, d'un point de vue prospectif, d'élaborer une théorie ou d'identifier un facteur particulier expliquant pourquoi un déposant prend la décision d'accélérer ou de retarder le dépôt ou la poursuite d'une demande de brevet.

En général, les considérations qui influent sur ces décisions sont, entre autres, les suivantes: le déposant peut-il ou est-il prêt à entreprendre la fabrication; sinon, peut-il concéder une licence d'exploitation à un tiers; dispose-t-il des ressources financières nécessaires pour exploiter l'invention ou peut-il se les procurer; a-t-il pris ou non des dispositions en vue de la commercialisation et/ou de la distribution de son invention; et, si l'invention ou le produit de l'invention est réglementé, a-t-il obtenu ou peut-il espérer obtenir des autorités compétentes une autorisation de commercialisation.

**Q.20 \*Vous dites, au paragraphe 72 de votre première communication, qu'il faut entre deux et quatre ans pour mener à bien la "procédure d'examen" des brevets visés par l'article 45 et, au paragraphe 76, qu'il faut cinq ans pour mener à bien la "procédure d'examen" dans le cadre de la nouvelle loi. Prière de confirmer que l'expression "procédure d'examen", telle qu'elle est employée aux paragraphes 72 et 76, correspond à la période qui va de la date du dépôt à la date de délivrance. (Notez que vous avez employé ailleurs le terme "examen" pour désigner la période au cours de laquelle le bureau des brevets examine la demande de brevet.)**

Le Canada confirme qu'il a bien utilisé l'expression "procédure d'examen" aux paragraphes 72 et 76 de sa première communication écrite comme un terme technique désignant la période – souvent appelée délai d'attente – qui va de la date de dépôt de la demande à la date de délivrance.

Le Canada reconnaît qu'il a employé à plusieurs reprises dans ses communications le terme "examen" pour désigner soit l'activité de l'autorité qui "examine" la brevetabilité des inventions revendiquées dans une demande, soit la période pendant laquelle cette activité a lieu.

L'emploi de termes ou de références différents vise à mettre en opposition l'activité d'examen "proprement dite, "plus courte", et la procédure d'examen qui est "plus longue" et englobe toutes les activités ou délais antérieurs à la délivrance, à savoir la période précédant la présentation d'une requête d'"examen" (nouvelle loi seulement), le temps pendant lequel la demande est en instance d'"examen", la période d'"examen" proprement dite, et le délai entre l'avis d'approbation et la délivrance effective.

Le Canada considère que le sens approprié ou voulu de chaque terme est éclairé par le contexte dans lequel il est employé, et, si cela n'est pas le cas, il est prêt à clarifier son usage ou son sens voulu.

**Q.21 Bien que la durée de la protection conférée par les brevets délivrés au titre de l'article 45 puisse être plus longue ou plus courte qu'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, vous prétendez que cette disposition est conforme à l'article 33 parce que la durée moyenne est plus longue qu'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Comment conciliez-vous ce fait avec la constatation établie par le Groupe spécial dans l'affaire *États-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930*, selon laquelle "un élément de traitement plus favorable ne serait à prendre en considération que s'il accompagnait et compensait dans tous les cas un élément de traitement différencié", et son rejet de toute "idée qui consisterait à équilibrer le traitement plus favorable ... avec un traitement moins favorable"?**

Cette question semble refléter les allégations des États-Unis<sup>17</sup> selon lesquelles les arguments du Canada reposent sur "une méthode de la moyenne inacceptable". Cela dénote une mauvaise

---

<sup>17</sup> Voir le paragraphe 14 de la première communication écrite des États-Unis et le paragraphe 5 de leur première déclaration orale.

compréhension des arguments en question, qui ne reposent en aucune façon sur une "méthode de la moyenne". De plus, dans ses arguments, le Canada ne prétend pas que, si l'on ajoute les brevets délivrés au titre de l'article 45 dont la durée serait insuffisante à ceux dont la durée est supérieure et si on divise la somme comme il convient, on obtient une durée moyenne qui est supérieure à la durée indiquée à l'article 33 et qui est conforme, par conséquent, à la norme établie par l'Accord.

Le Canada ne prétend pas non plus que, aux fins de l'interprétation de l'Accord, le "traitement plus favorable" accordé aux brevets délivrés au titre de l'article 45 dont la durée est supérieure compense l'insuffisance alléguée de la durée des autres brevets délivrés au titre de cet article.

Les arguments du Canada exposés, respectivement, aux paragraphes 67 à 83 et 84 à 110, renferment deux propositions indépendantes, quoique complémentaires, à savoir, premièrement, que les durées de protection offertes dans le cadre des deux systèmes de calcul de la durée sont équivalentes et, deuxièmement, que la durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt prévue dans l'Accord est offerte dans le cadre de l'article 45 et des autres dispositions de l'ancienne loi, bien que la durée ou la période de protection accordée en vertu de l'ancienne loi commence à courir à la date de délivrance.

En résumé, la première proposition fait valoir que, alors que les brevets délivrés au titre de l'ancienne loi (article 45) assurent la protection des "privilèges et droits de propriété exclusifs" qu'ils confèrent pendant une période garantie et constante de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet, la nouvelle loi (c'est-à-dire l'article 44 qui est manifestement conforme à l'Accord sur les ADPIC) assure la protection des "privilèges et droits de propriété exclusifs" conférés par un brevet pendant une période variable qui a été de 17 ans ou moins dans 89 pour cent des cas<sup>18</sup> où un brevet a été délivré au titre de l'article 44. (Aux fins de cette analyse, le Canada considère que, si la durée de la protection "effective" dans le cadre d'un système de délivrance des brevets est variable, il n'est pas judicieux de restreindre ou de limiter la comparaison avec un système dans lequel la durée de la protection "effective" est fixe en faisant référence uniquement à la durée supérieure exceptionnelle pouvant être obtenue dans le cadre du régime offrant une durée de protection variable.)

Comme cela a déjà été dit ailleurs, en particulier au paragraphe 77 de la première communication écrite du Canada, si la durée de la protection est plus courte que ce qui est prévu à l'article 33, c'est parce que la "procédure d'examen", au sens de l'article 62, a réduit la période de protection définie selon les critères de calcul de la durée énoncés à l'article 33. En conséquence, les deux systèmes assurent la protection des "privilèges et droits de propriété exclusifs" en question pour une durée équivalente, comparable, concordante et compatible.

Dans la deuxième proposition, le Canada a dit, en résumé, que l'article 45 garantit la protection des "privilèges et droits de propriété exclusifs" conférés par les brevets pendant 17 ans à compter de la date de délivrance, il offre aussi une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, à tout déposant sans exception qui souhaite obtenir une protection sur cette base. Le second argument aboutit à la conclusion que, comme tout déposant qui le souhaitait pouvait bénéficier d'une protection pendant 20 ans à compter de la date du dépôt, s'il ne cherchait pas à l'obtenir, il était lui-même responsable de l'insuffisance de la durée de protection et ne pouvait pas s'en plaindre ultérieurement.

Étant donné la teneur de ces deux arguments et la différence avec la question en litige dans l'affaire de l'*article 337*, citée par les États-Unis et mentionnée dans la question, le Canada ne pense pas que la jurisprudence invoquée soit pertinente en l'espèce ou applicable au présent différend ou aux faits convenus dans lesquels il trouve son origine.

---

<sup>18</sup> Voir la pièce F jointe à la déclaration sous serment de M. Davies.

**Q.22 \*Vous prétendez que la durée de la protection conférée par l'ancienne loi et celle conférée par la nouvelle loi sont équivalentes. Vous affirmez aussi que les États-Unis n'ont pas**





démontré le contraire -, ces actes étant protégés, pour cette raison de non-rétroactivité, par le paragraphe 1 de l'article 70.

Outre ces trois arguments principaux, le Canada a présenté un quatrième argument qui conteste les éléments de preuve concernant la "pratique ultérieure" fournis par les États-Unis et qui démontre que ces éléments de preuve sont insuffisants parce que la pratique mentionnée ne découlait pas de circonstances identiques ou très semblables à celles qui existent au Canada en ce qui concerne le contenu de la protection accordée au titre de l'article contesté les éléments de preuve de l'annexe D-0.4.6220Tw (c88t qui)

- c) **Si un déposant de brevet risquait de subir un préjudice avant que le brevet ne soit délivré, pourquoi ne serait-il pas dans son intérêt d'obtenir qu'il soit examiné rapidement?**

Le déposant qui demande un brevet dans l'attente ou dans l'espoir d'obtenir un droit monopolistique sur son invention court toujours le risque de subir un préjudice avant la délivrance du brevet. Comme cela est indiqué dans les réponses aux questions 5 et 19, c'est sans nul doute l'un des facteurs qui peut amener le demandeur à accélérer le dépôt ou la poursuite de la demande de brevet. Toutefois, comme cela est indiqué en particulier dans la réponse à la question 19, beaucoup d'autres facteurs peuvent aller à l'encontre de ce qui semble être une raison évidente d'obtenir rapidement un brevet. Le déposant peut décider de retarder le dépôt ou la poursuite de sa demande pour diverses raisons impérieuses.

Il est malheureusement difficile d'élaborer une théorie cohérente ou simple pour expliquer de façon convaincante, et par anticipation, pourquoi le déposant d'un brevet peut décider ou non de se comporter de telle ou telle manière, ou pour identifier le ou les facteurs jouant un rôle prépondérant dans ce qui est en définitive une décision individuelle et privée du déposant.

**Q.25 Le gouvernement n'est-il pas chargé et obligé d'assigner aux brevets une durée d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt, notamment compte tenu du fait que l'article 33 dispose que la durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt?**

Non. Comme cela est indiqué en fait au paragraphe 8 de la première communication écrite du Canada, chaque Membre est chargé et obligé d'exécuter les obligations que lui impose l'Accord. Par conséquent, dans le contexte du présent différend et de l'obligation énoncée à l'article 33, chaque Membre est chargé et obligé de faire en sorte que "[l]a durée de la protection offerte [pour ce qui est des brevets] ne [prenne] pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt [de la demande de brevet]".

Étant donné la liberté que le paragraphe 1 de l'article premier accorde aux Membres, cette obligation ne va pas jusqu'à exiger qu'un Membre s'acquitte de ses obligations de la façon suggérée par la question. C'est le cas notamment lorsque l'obligation nominale, comme celle qui est énoncée à l'article 33, est précisée et modifiée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 62, qui autorisent expressément le raccourcissement raisonnable ou "justifié" de la durée définie à l'article 33.

À cet égard et compte tenu de la dernière partie de la question, le Canada observe que les mots "ne prendra pas fin" figurant à l'article 33 renvoient à la date à laquelle doit prendre fin le brevet et non à l'obligation des Membres d'offrir une durée de protection qui "ne prendra pas fin avant l'expiration" de la période indiquée.

En conséquence, l'obligation énoncée à l'article 33 ne signifie pas que les Membres sont chargés ou obligés d'adopter des lois qui forcent les déposants de brevets à poursuivre leurs demandes ou à payer des taxes périodiques d'une façon qui serait contraire à ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts réels, commerciaux ou autres. Comme les États

**Q.26 Aux paragraphes 43 et 44 de votre première déclaration orale, vous parlez d'éventuels délais légaux. S'agit-il du genre de délais qui doivent être réduits le plus possible conformément à l'article 62:2? Dans l'affirmative, est-il raisonnable d'obliger un déposant à avoir recours à une tactique consistant à tirer parti de ces délais pour obtenir une durée de protection conforme à l'article 33 lorsque les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 62 cherchent à dissuader d'avoir recours à ce genre de procédé?**

De l'avis du Canada, la réponse à la première partie de la question est non. Les délais prévus par la loi canadienne sur les brevets visent à faire en sorte que, du point de vue des utilisateurs, le système de délivrance des brevets soit administré de façon loyale, équitable et non arbitraire et n'impose pas de "délais déraisonnables", comme le stipule le paragraphe 2 de l'article 41.

Les dispositions législatives en question sont essentiellement des règles qui permettent à celui qui sollicite un avantage accordé par l'État de poursuivre sa demande et d'organiser ses affaires en rapport avec cette demande conformément à son intérêt bien compris, perçu ou réel.

Dans l'optique de l'"intérêt bien compris", le Canada estime qu'il faut avoir à l'esprit que, conformément à la loi, le déposant qui considère que son "intérêt bien compris" était ou serait d'accélérer le traitement de sa demande, a la faculté de demander, de son propre chef, que celle-ci soit traitée plus rapidement.<sup>19</sup>

Compte tenu de ce qui précède, le Canada estime qu'il n'y a rien d'inconvenant ou d'inopportun à permettre au déposant qui sollicite un avantage accordé par l'État de tirer parti des règles régissant l'octroi de cet avantage. Les programmes et systèmes gouvernementaux accordant des avantages ne sont pas différents des systèmes de crédit privés. Si le créancier ou le programme laisse un délai de 60 jours pour régler un compte ou prendre une mesure particulière, l'intéressé ne peut légitimement être blâmé, sanctionné ou accusé d'abus s'il attend le soixantième jour pour régler le compte ou prendre la mesure.

**Q.27 \*Étant donné que vous dites, au paragraphe 67 de votre première déclaration orale, que les "objets existants" dont il est fait mention à l'article 70:2 ne s'entendent pas des brevets, mais plutôt des "objets qui peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle", quel sens faut-il donner à l'article 70:2?**

Dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, le terme "objet" semble être un terme technique, comme l'indique son emploi à l'article 14:3, dans le titre des articles 15 et 27 et aux articles 28:1 a), 28:1 b), 31, 34 et 44. (Ce terme est utilisé différemment aux paragraphes 3 et 4 de l'article 40, où il désigne ce dont il est question dans ces paragraphes, et non les œuvres, les marques, les indications, les modèles industriels, les inventions ou les schémas de configuration pouvant être protégés par des droits de propriété intellectuelle.)

Le sens à donner au terme "objet" ainsi que le fonctionnement et le sens du paragraphe 2 de l'article 70 sont analysés en détail dans les réponses aux questions 6 et 7.

**Q.28 À l'article 70:2, quel sens convient-il de donner au membre de phrase "objets existant à la date d'application de l'Accord pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date"? Cette disposition englobe-t-elle les inventions qui étaient brevetées à la date d'application de l'Accord?**

---

<sup>19</sup> Voir le paragraphe 11 de la déclaration sous serment de M. Davies et le paragraphe 37 de la première communication écrite du Canada.

Le Canada considère que les objets brevetables sont les inventions remplissant les conditions requises, et non les brevets délivrés pour ces inventions. Cette question et les questions connexes sont examinées en détail dans les réponses aux questions 6 et 7.

## ANNEXE 2.4

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LE CANADA  
À TITRE DE RÉFUTATION

(14 janvier 2000)

## I. INTRODUCTION

1. Ayant examiné les observations formulées par les États-Unis d'Amérique (États-Unis) dans leur première communication datée du 18 novembre 1999, dans leur déclaration orale à la première réunion du Groupe spécial, le 20 décembre 1999, ainsi que dans leurs réponses aux questions posées aux parties par le Groupe spécial et le Canada en date du 14 janvier 2000, le Canada obtient la confirmation de son avis selon lequel les États-Unis n'ont pas établi *prima facie* que les dispositions de l'article 45 de la *loi canadienne sur les brevets* (la Loi) relatives à la durée de la protection ne sont pas conformes aux obligations qui sont imposées, selon les États-Unis, par l'article 33 du fait des dispositions transitoires du paragraphe 2 de l'article 70 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ci-après dénommé l'Accord sur les ADPIC ou l'Accord).

2. De plus, même si les États-Unis avaient établi *prima facie* que l'obligation énoncée à l'article 33 s'appliquait à certains brevets délivrés au titre de l'article 45 du fait des dispositions transitoires du paragraphe 2 de l'article 70, ce que le Canada conteste, ils ont mal interprété ou simplement méconnu et par conséquent, n'ont pas pu réfuter ou infirmer les arguments du Canada concernant l'"équivalence" et le fait que la durée de protection est "offerte", qui enlèvent à l'application dudit paragraphe toute pertinence ou lui donnent un caractère redondant dans le cadre de la présente procédure.

3. Résumés brièvement, ces arguments<sup>1</sup> ont établi, sans avoir fait l'objet d'une réfutation argumentée, ce qui suit:

- a) la protection fondamentale garantie pendant 17 ans des "privilèges et droits de propriété exclusifs" conférés par un brevet délivré au titre de l'article 45 est substantiellement équivalente et comparable à la protection fondamentale par un brevet de ces privilèges et de ces droits (et est donc compatible et en harmonie avec cette protection) accordée pour la durée variable offerte selon la formule de calcul définie conjointement par les dispositions de l'article 33 et du paragraphe 2 de l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC; et
- b) la durée de la protection **offerte** au titre de l'article 45 était (et est<sup>2</sup>), du fait des procédures prévues par la loi et des pratiques juridiques suivies en matière d'examen des demandes de brevet relevant de l'ancienne loi, **offerte** sans exception et sur une base juridique solide, pour une durée qui ne prendrait pas fin, conformément à l'article 33, avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt de

---

<sup>1</sup> Ces arguments sont exposés en détail aux paragraphes 67 à 83 et 84 à 110 de la première communication écrite du Canada et aux paragraphes 12 à 29 et 30 à 59 du premier exposé oral du Canada. Ils sont également développés, lorsqu'il y a lieu, dans un grand nombre de réponses du Canada aux questions posées aux parties par le Groupe spécial.

<sup>2</sup> On compte environ 1 000 demandes en instance déposées au titre de l'ancienne loi. Voir: Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 23.

la demande bien que l'ancienne loi prévoie formellement que la durée est de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet.

4. Dans ces observations présentées à titre de réfutation, nous examinerons certains arguments avancés par les États-Unis dans leurs différentes communications au Groupe spécial et nous

9. Les États-Unis ont de nouveau avancé l'hypothèse d'une "durée minimale de 20 ans" dans le troisième exposé de leur position. En effet, dans leur réponse à la troisième question posée aux parties par le Groupe spécial, ils disent que la prescription fondamentale énoncée à l'article 33 veut qu'une "certaine durée minimale de protection soit accordée aux détenteurs de droits".<sup>6</sup>

10. Comme le sait le Groupe spécial, le Canada estime que l'article 33 ne peut pas être interprété isolément ou abstraction faite des autres articles de l'Accord, plus particulièrement de l'article 62, paragraphe 2, qui **reconnait** et **admet** le fait que la durée mentionnée à l'article 33 sera réduite **par l'application de procédures raisonnables qui sont notamment une condition de la délivrance d'un brevet**.<sup>7</sup>

11. Malgré l'assertion des États-Unis citée au paragraphe 10 ci-dessus, et bien que les États-Unis aient soutenu, au paragraphe 9 de leur déclaration orale, que "l'article 62 n'[était] pas pertinent en l'espèce ...", ils concèdent maintenant ailleurs, dans leurs réponses aux questions du Groupe spécial, que, du fait de l'application du paragraphe 2 de l'article 62, "[u]n certain raccourcissement de la durée est **inévitable** ...".<sup>8</sup>

**Absence de fondement de la première proposition: la durée  
prévue par l'Accord sur les ADPIC est offerte**

16.



articles 41:2 et 62:4,





### Absence de fondement de la thèse relative à l'"objet"

47. Comme le sait le Groupe spécial, le Canada a contesté<sup>19</sup> l'assimilation, faite par les États-Unis, du brevet, instrument de la protection, à l'"objet" de la protection, c'est-à-dire l'œuvre, la marque, le dessin ou modèle ou l'invention, etc. Il ressort des réponses des États-Unis aux questions 7 et 13 du Groupe spécial qu'ils ont modifié, sinon abandonné, leur avis antérieur et qu'ils pensent comme le Canada que "le terme "objet" tel qu'il est employé dans l'Accord sur les ADPIC désigne généralement l'objet qui bénéficie ou peut bénéficier d'une protection de la propriété intellectuelle. C'est exactement dans ce sens qu'il est employé à l'article 70:2".

48. Bien que les États-Unis en concluent qu'il n'y a maintenant "aucune divergence fondamentale entre l'avis des États-Unis et celui du Canada sur le terme "objet"", le Canada est en désaccord avec l'autre proposition des États-Unis dans laquelle ils confondent de nouveau les notions de "brevet", en tant qu'instrument de la protection, et d'"objet" de la protection, affirmant que "... les deux parties semblent d'accord pour dire que les inventions brevetées sont des objets".

49. Le Canada n'est pas d'accord avec cette proposition pour deux raisons. Premièrement, elle introduit dans l'Accord **des mots et des concepts** qui n'y figurent pas et, de ce fait, elle doit être condamnée pour les raisons exposées dans la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*, selon laquelle:

Le devoir de celui qui interprète un traité est d'examiner les termes du traité pour déterminer les intentions des parties. Cela devrait se faire conformément aux principes d'interprétation des traités énoncés à l'article 31 de la *Convention de Vienne*. Mais ces principes d'interprétation ne signifient pas qu'il soit nécessaire ni justifiable d'imputer à un traité des termes qu'il ne contient pas ou d'inclure dans un traité des concepts qui n'y étaient pas prévus.<sup>20</sup>

50. Deuxièmement, le Canada n'est pas d'accord avec cette formulation parce que, dans la structure de l'article 70:2, les notions d'"objet" et de "protection" ou d'"instrument de la protection" sont séparées pour distinguer les deux idées. Le fait de les réunir introduit une redondance dans le texte de cet article en transformant le libellé "objets existant ... et qui sont protégés" en "objets brevetés ... qui sont protégés", ce qui revient à dire "objets protégés ... qui sont protégés".

51. Une redondance aussi flagrante n'était certainement pas dans l'intention des rédacteurs de l'Accord sur les ADPIC.

52. La distinction entre les notions d'"objet" et de "protection", ou d'"instrument de la protection", n'est pas insignifiante. En effet, l'"objet" de la protection peut être défini par certaines caractéristiques et lorsqu'il est protégé, il donne lieu à des droits et à des obligations, tandis que l'"instrument de la protection" peut être défini par des caractéristiques différentes et peut donner lieu à ou conférer des

54. La même distinction apparaît dans la loi canadienne sur les brevets: la définition de l'"invention" à l'article 2 et les articles

60. Après avoir cité la règle de non-rétroactivité énoncée à l'article 70:1, les États-Unis déclarent qu'ils partagent l'avis du Canada selon lequel le terme "actes" figurant dans cet article "désigne, entre autres, les actes que le Canada identifie au paragraphe 116 de sa première communication ainsi que

67. En effet, les distinctions établies dans les paragraphes cités ont pour effet de dissocier la durée de la protection accordée par l'acte consistant en la délivrance du brevet et les droits exclusifs et autres conférés par le brevet proprement dit. L'"acte" de délivrance ne peut pas être considéré comme un acte continu donnant lieu à la prolongation de la durée des brevets qui, d'après les États-Unis, devrait être accordée aux titulaires de brevets qui existaient à la date d'application de l'Accord et dont la durée était, à leur avis, "insuffisante".

68. L'"acte" de délivrance est décisif et, sauf réexamen judiciaire, il est définitif, contrairement aux droits qui en découlent et qui sont conférés pour une durée déterminée mais variable, moyennant le paiement des taxes périodiques et sous réserve de déchéance, de révocation ou d'annulation. C'est un acte final, qui ne s'inscrit pas plus dans la continuité que l'existence, avec tous ses aléas, s'inscrit dans la continuité de l'acte consistant à donner la vie.

69. Il n'existe donc pas d'"acte" de délivrance antérieur à la date d'application, qui était "protégé", sauf en vertu du paragraphe 1 de l'article 70, à la date d'application de l'Accord pour le Membre sur le territoire duquel cet "acte" a été accompli.

70. La seconde raison pour laquelle la thèse des États-Unis, selon laquelle les "actes" de délivrance sont soumis aux obligations énoncées au paragraphe 2 de l'article 70 concernant les "objets" existants, est sans fondement est que leur argument de l'"invention brevetée ou protégée" ne tient aucun compte du fait que l'"acte" de délivrance est consécutif à l'"acte" de dépôt d'une demande.

71. À cet égard, il est important de noter que, puisque l'obligation énoncée à l'article 33 est créée par l'acte de dépôt d'une demande de brevet, l'obligation d'accorder la durée de protection indiquée dans cet article est manifestement une obligation "pour ce qui est" des "actes" de dépôt d'une demande de brevet ou de délivrance d'un brevet et, par conséquent, elle correspond exactement au sens et à la portée de l'article 70:1.

72. L'article 71.571351livrance'une dem23res

71.

71.

71.

77.



s'agit là d'un acte définitif qui a été accompli avant l'application de l'Accord et pour lequel l'Accord ne crée aucune obligation, conformément à l'article 70:1.

**ANNEXE 2.5**

**DÉCLARATION ORALE DU CANADA À LA DEUXIÈME RÉUNION  
AVEC LE GROUPE SPÉCIAL**

(25 janvier 2000)

Table des matières

<b>I.</b>	<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>151</b>
<b>II.</b>	<b>LA PORTÉE DE L'OBLIGATION ÉNONCÉE À L'ARTICLE 33</b> .....	<b>151</b>
<b>III.</b>	<b>L'ARGUMENT ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DU CANADA RELATIFS À L'"ÉQUIVALENCE"</b> .....	<b>152</b>
<b>IV.</b>	<b>L'ARGUMENT ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DU CANADA RELATIFS À LA DURÉE DE LA PROTECTION "OFFERTE"</b> .....	<b>157</b>
<b>V.</b>	<b>L'ARTICLE 70</b> .....	<b>160</b>
<b>VI.</b>	<b>L'OBJET</b> .....	<b>161</b>
<b>VII.</b>	<b>CONCLUSION</b> .....	<b>163</b>
<b>VIII.</b>	<b>DÉCISION DEMANDÉE</b> .....	<b>165</b>

## I. INTRODUCTION

1. Le Canada est heureux de pouvoir présenter ce matin sa contre-argumentation. Il se fonde sur ses communications antérieures et ses réponses aux questions posées. Toutefois, il conteste les théories changeantes que les États-Unis ont élaborées à l'appui de leur plainte et qui reposent, selon le Canada, sur des hypothèses erronées et des arguments *ad hominem*. En effet, les États-Unis fondent leur argumentation sur ce qu'ils voudraient que l'Accord sur les ADPIC prescrive et non sur les obligations qui y sont effectivement énoncées et que tous les Membres ont adoptées.

2. Au lieu d'essayer de critiquer point par point les arguments des États-Unis, le Canada présentera cinq arguments pour réfuter leur thèse. Nous examinerons la portée de l'obligation énoncée à l'article 33 et expliquerons pourquoi notre mesure est conforme, tant du point de vue de l'équivalence que de celui de la durée offerte. Le Canada expliquera ensuite pourquoi les dispositions de l'article 45 de sa loi relatives à la durée de la protection conférée par un brevet ne relèvent pas de l'Accord. Enfin, pour conclure, il expliquera que, comme ni les brevets ni la durée de la protection ne sont des "objets" au sens de l'Accord, ils ne sont pas soumis ou ne donnent pas naissance aux obligations énoncées au paragraphe 2 de l'article 70 de l'Accord lorsqu'ils existaient à la date d'application de l'Accord.

## II. LA PORTÉE DE L'OBLIGATION ÉNONCÉE À L'ARTICLE 33

3. Les États-Unis persistent à vouloir imposer, à tort, l'obligation au titre de l'article 33 de faire en sorte que la durée de la protection conférée par un brevet soit de 20 ans, comme ils l'ont fait par exemple au paragraphe 2 de leur première déclaration orale, dans leur réponse à la question 10 du Groupe spécial et, sous une forme modifiée mais toujours inexacte, aux premiers paragraphes de leurs première et seconde communications, où ils postulent que l'Accord exige que la durée des brevets soit de 20 ans à compter de la date du dépôt.

4. Ces affirmations erronées ont beau être répétées à maintes reprises, elles ne changent en rien la prescription effectivement établie par les termes de l'article 33. Cet article n'a pas pour objet une durée de protection par un brevet de 20 ans. Ce n'est pas ce qu'il dit. L'argumentation des États-Unis repose sur une interprétation de cet article qui omet le mot **offerte**.<sup>1</sup> Cependant, ce mot y figure bien.

5. L'argumentation des États-Unis repose aussi sur le fait qu'ils appliquent ou interprètent l'instrument ou la formule de calcul "... une période de 20 ans à compter de la date du dépôt" comme si c'était en soi la définition de la durée de la protection conférée par un brevet. Mais ce n'est pas le cas.

6. Cela ressort clairement du paragraphe 2 de l'article 62 qui reconnaît, comme le Canada l'a expliqué<sup>2</sup> et comme les États-Unis l'ont admis<sup>3</sup>, que la période mentionnée à l'article 33 est "raccourcie" par les procédures raisonnables dont le respect est une condition de la délivrance d'un

---

<sup>1</sup> Voir, par exemple, le paragraphe 2 de la déclaration orale des États-Unis où le mot "offerte" est omis dans la citation de l'article 33. Voir également le point II A de la communication des États-Unis présentée à titre de réfutation et l'analyse qui suit où, tout en insistant sur l'interprétation et l'application de l'article 33 suivant ses termes explicites, les États-Unis évitent de mentionner le mot "offerte". (Ils citent toutefois l'article 33 exactement dans la note de bas de page 5 mais n'expliquent pas pour autant sa signification.)

<sup>2</sup> Voir les paragraphes 67 à 75 de la première communication écrite du Canada ainsi que les réponses du Canada aux questions 1 et 3 du Groupe spécial.

<sup>3</sup> Voir la réponse des États-Unis à la question 1 b) du Groupe spécial, où ils disent qu'"[u]n certain raccourcissement de la durée est **inévitable** ...". (pas de caractère gras dans l'original)

brevet. Ce fait est confirmé sans ambiguïté par les dispositions de la loi des États-Unis relatives à la durée de la protection, selon lesquelles:

... le brevet est ainsi délivré pour une durée qui commence à la date de la délivrance du brevet et prend fin 20 ans après la date à laquelle la demande de brevet a été déposée ...<sup>4</sup>

7. Comme le sait le Groupe spécial, l'article 33 prévoit en fait que "la durée de la protection **"offerte"** ne prendra pas fin" avant l'expiration de la période de 20 ans qu'il prescrit, et le paragraphe 2 de l'article 62 reconnaît en fait qu'il y aura un **raccourcissement** de la période mentionnée à l'article 33 de sorte que la durée de la protection fondamentale<sup>5</sup> sera inévitablement moins longue.

8. En résumé, conformément à l'article 33, la "durée de la protection" – quelle qu'elle soit exactement – doit être **offerte** dans le cadre de la période de 20 ans prescrite, et l'obligation d'**offrir** cette durée est la seule obligation ou prescription énoncée dans cet article.

9. Comme, au vu des termes clairs de l'Accord, celui-ci n'énonce pas l'obligation ou la prescription sur laquelle repose l'allégation des États-Unis, leur plainte est nécessairement sans fondement. Les États-Unis n'ont pas la possibilité de formuler maintenant, au milieu de la procédure, une plainte nouvelle ou différente. Et le Groupe spécial n'a pas pour rôle de procéder à une analyse générale des différentes mesures du Canada relatives à la durée de la protection pour déterminer si elles sont conformes à ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.

10. Il s'agit ici d'une procédure de règlement des différends concernant une plainte précise, et non d'une vérification générale du respect par le Canada des obligations lui incombant au titre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne la durée de la protection. Dans le cadre de cette procédure, la plainte des États-Unis devrait être admise ou rejetée en fonction de sa valeur propre.

### III. L'ARGUMENT ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DU CANADA RELATIFS À L'"ÉQUIVALENCE"

11. Le Canada a fait observer, dans sa deuxième communication<sup>6</sup>, que les États-Unis n'ont pas répondu directement aux arguments du Canada. En revanche, ils ont souvent fait des déclarations purement spéculatives<sup>7</sup> et utilisé des exemples hypothétiques extrêmes, comme celui d'une durée de la protection d'un jour à compter de la délivrance.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Voir la pièce n° 25 du Canada: Title 35 Patents, point 154(a)(2). Le Canada fait observer que, comme il y aura toujours, dans un tel système, un décalage entre la date du dépôt et la date de la délivrance, le système garantit que la durée de la protection "effective" offerte n'équivaudra jamais à la période maximale de 20 ans que la législation canadienne doit prescrire selon les États-Unis.

<sup>5</sup> Comme les États-Unis le relèvent au paragraphe 4 de leur communication présentée à titre de réfutation, le Canada fait souvent référence à la durée de la protection fondamentale comme étant la durée de la protection "effective" ou la durée de la protection des privilèges et droits de propriété exclusifs conférés par un brevet.

<sup>6</sup> Voir, par exemple, le paragraphe 2.

<sup>7</sup> Voir, par exemple, la réponse des États-Unis à la question 2 du Groupe spécial, où ils affirment, sans preuve, que "le Canada voudrait donc que les déposants aient suivi des procédures "inutilement complexes"". Les procédures ont été "offertes" et non "imposées". Voir aussi la réponse du Canada à la question 26 du Groupe spécial.

<sup>8</sup> Voir, par exemple, l'hypothèse soi-disant "extrême" formulée dans la réponse des États-Unis à la question 10 du Groupe spécial.





23. La législation des États-Unis corrobore ce raisonnement. Les dispositions de leur législation actuelle sur les brevets (Titre 35) relatives à la durée des brevets, qui figurent dans la pièce n° 25 du Canada et qui ont déjà été citées plus haut<sup>19</sup>, prévoient ce qui suit:

... le brevet est délivré pour une durée qui commence à la date de la délivrance du brevet et qui prend fin 20 ans après la date à laquelle la demande de brevet a été déposée aux États-Unis.

24. Pour maintenir leur argument, les États-Unis doivent contredire leur propre législation. La période de "protection par un brevet" ou, selon l'expression également employée par le Canada, la période de "protection effective" ne commence pas avant la délivrance du brevet et a inévitablement une durée variable inférieure aux 20 ans mentionnés dans la législation des États-Unis. Cela pourrait évidemment changer si le système à durée variable en vigueur aux États-Unis faisait l'objet d'une modification qui en réduirait la variabilité.

25. Compte tenu du fond de la plainte des États-Unis et de sa chronologie, c'est avec une certaine

brevet n'est pas délivré dans les trois ans suivant la date du dépôt effectif en raison de défaillances ou de retards imputables au Bureau des brevets et des marques, la durée sera prolongée d'un jour pour chaque jour de retard au-delà des trois années. Autrement dit, la nouvelle législation des États-Unis



36. Face à cette demande et compte tenu de l'objectif général et fondamental de l'Accord qui est de "promouvoir une protection **efficace et suffisante** des droits de propriété intellectuelle"<sup>27</sup>, les remarques ci-après de Mme Rohrabacher sur la raison d'être de la **Loi de 1999 sur la garantie de la durée des brevets** méritent une attention particulière dans le cadre de la présente procédure:

Comme chacun le sait, la loi fixe actuellement la durée des brevets à 20 ans à compter de la date du dépôt (*sic*). Dans le cadre de la loi, la durée des brevets demandés après le 8 juin 1995, date à laquelle la disposition supprimant la durée garantie de 17 ans à compter de la date de délivrance a pris effet, a été sensiblement réduite. Avant l'adoption de la Loi n° 1948, les inventeurs en question ne pouvaient plus compter sur une durée de protection garantie. Il se peut que dans certains cas, plusieurs années de **protection effective après la délivrance** du brevet aient été perdues à cause des délais administratifs du Bureau des brevets et des marques. (**pas de caractères gras** dans l'original)

En dernier ressort, si le Bureau des brevets et des marques ne délivre pas un brevet  
l'adoption drevets à danservr la moy3 dilatoir.07– pas.25 255 Te

ans à cow (l,upo quiledisp j'ai mili2.75 . (Face esso5.25 TD /F1 11.25 Tf -0.2653 Tc 3.4528351e de0as,3or

l'ancienne loi avaient renoncé à une durée de protection conforme à celle que prévoit l'Accord avant que celui-ci n'existe. Non seulement cet argument déforme la position du Canada, mais encore il n'a aucune cohérence logique avec les autres arguments des États-Unis.

40. Il est évident qu'avant la modification en 1989 de la législation du Canada ou avant la négociation de l'Accord sur les ADPIC, les déposants de demandes de brevet ne songeaient pas à une durée de "20 ans à compter de la date du dépôt". Le Canada pense que la question n'est pas là.

41. Comme le Canada l'a fait observer aux paragraphes 31 et 32 de sa deuxième communication en se référant à la pièce n° 11 des États-Unis, le délai normal entre le dépôt d'une demande de brevet

demande ne tient pas compte de l'effet que la durée réelle de l'examen aurait sur la durée de la protection "offerte" si celle-ci était calculée par rapport à la date du dépôt.

47. Dans la section III A de leur communication présentée à titre de réfutation, les États-Unis traitent les délais prévus au paragraphe 30(2) et à l'article 73 comme les **seuls** délais offerts pour prolonger la durée fixe de 17 ans lorsque cette dernière était calculée à partir de la date de dépôt de la demande. Comme le Canada vient de l'expliquer, cela est faux.

48. Les États-Unis cherchent aussi à démontrer que ces dispositions légales sont inutilement complexes et en quelque sorte abusives. Le Canada dément cela et renvoie à l'analyse présentée aux paragraphes 10 à 13 de sa deuxième communication.

49. À cet égard, le Canada rappelle que, en réponse à sa troisième question, les États-Unis ont admis que leur propre législation en matière de brevets "contenait et contient encore des dispositions analogues au paragraphe 30(2) (*sic*) de l'ancienne loi du Canada". Comme la pièce n° 28 le prouve, les délais pouvant être obtenus conformément à la loi des États-Unis s'ajouteraient, comme au Canada, aux délais internes ordinaires du Bureau des brevets et des marques des États-Unis.

50.

55.

l'article 70:1 pour ce qui est des "actes". Mais il n'y en a pas pour les droits et privilèges découlant du brevet, qui sont attachés à l'invention ou à l'"objet" de la protection conférée par le brevet.

63. Au paragraphe 27 de leur communication présentée à titre de réfutation, les États-Unis ont de nouveau recours à des arguments contradictoires et incohérents. Ils ont affirmé catégoriquement que l'Accord n'était pas rétroactif (voir le paragraphe 14 de leur première déclaration orale). Et maintenant, ils prétendent qu'il ne s'applique pas aux actes administratifs accomplis avant 1996, mais seulement jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1996, date à partir de laquelle ces actes sont soumis à ce que les États-Unis appellent l'application prospective des règles de l'Accord.<sup>38</sup> Autrement dit, selon les États-Unis, les "actes" antérieurs à la date d'application sont exemptés jusqu'à cette date. Et ensuite, ils sont soumis à l'Accord. Cette distinction inutile est spécieuse. Les "actes" consistant à déposer une demande et à délivrer un brevet pour une durée fixe sont finis au moment où ils sont accomplis et ne sont donc pas soumis à l'Accord.

## VI. L'OBJET

64. En reformulant la substance de l'article 28 de la *Convention de Vienne sur le droit des traités*<sup>39</sup>, les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC avaient manifestement l'intention de confirmer, et non d'amputer la règle qui y est énoncée et qui interdit l'application rétroactive d'un traité aux actes et aux faits qui lui sont antérieurs ainsi qu'aux situations qui ont cessé d'exister, **sauf disposition contraire du traité**.

65. C'est ce qu'ils ont fait, dans une certaine mesure, au paragraphe 2 de l'article 70, en stipulant que l'Accord aurait, "sauf disposition contraire du présent accord", une application rétroactive limitée et créerait

... des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application ..., et qui sont protégés ... à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord ...

66. Le paragraphe 2 de l'article 70 parle d'obligations pour ce qui est des "objets". Le Canada et les États-Unis ne sont pas d'accord sur la portée contextuelle du mot "objets". Le Canada dit que l'octroi d'une durée de protection fait partie intégrante de l'acte consistant à délivrer un brevet canadien, et que c'est une obligation pour ce qui est de la durée de vie du brevet, et non en ce qui concerne son objet.

67. La position des États-Unis est plus changeante et incertaine. Ils sont d'abord partis du principe que les brevets étaient des "objets" et qu'en conséquence, la règle de l'article 70:2 s'appliquait sans aucun doute.<sup>40</sup> Puis, dans leur déclaration orale, ils ont reformulé ce principe en le confirmant. En effet, après avoir cité le texte de l'article 70:2, ils ont affirmé: "Un brevet est un type d'objet." Autrement dit, ils affirmaient, une fois encore que la règle de l'article 70:2 s'appliquait sans aucun doute.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Voir le paragraphe 15 de la déclaration orale des États-Unis.

<sup>39</sup> Voir la réponse du Canada à la question 6 d) du Groupe spécial.

<sup>40</sup> Voir le paragraphe 11 de la première communication des États-Unis où ils disent que "l'Accord sur les ADPIC crée des obligations ... en ce qui concerne tous les brevets ("objets") existant ...".

<sup>41</sup> Voir le paragraphe 10 de la déclaration orale des États-Unis.



dans cet article ne s'appliquent pas aux brevets proprement dits, une fois délivrés, et n'englobent donc pas celle qui est énoncée à l'article 33.

## VII. CONCLUSION

75. Le Canada estime que cette affaire est complexe, contrairement à ce qu'en disent les États-Unis. Elle est pleine de subtilités et de nuances et elle soulève des questions importantes concernant le rapport entre la forme et le fond. Bien entendu, elle porte plus particulièrement sur le sens et la portée de l'article 33 et peut-être aussi, selon les réponses à ces deux questions, sur le sens et la portée des paragraphes 1 et 2 de l'article 70.

### **Le contexte du présent différend**

76. Il est indéniable que, dans cette affaire, les enjeux commerciaux sont considérables. Les États-Unis l'ont dit très clairement, affirmant que le manquement allégué aux obligations du Canada au titre de l'Accord sur les ADPIC avait "causé un tort considérable"<sup>47</sup> et que ce tort avait été particulièrement important dans le cas de l'industrie pharmaceutique.

77. Dans leurs communications ultérieures, les États-Unis n'ont pas développé cet aspect de leur argumentation. Il ne fait cependant aucun doute que l'industrie pharmaceutique retirerait des bénéfices monopolistiques inattendus de la prolongation de la durée de la protection accordée par le Commissaire aux brevets sur la base de demandes déposées au Canada avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, et que ces bénéfices seraient substantiels.

78. Toute considération quantitative mise à part, le fait que ceux qui ont choisi, dans le passé, d'exploiter d'une certaine manière la durée de leur brevet délivré au titre de l'article 45 cherchent maintenant à modifier les termes du marché qu'ils ont passé avec la société soulève un problème d'équité. Ils veulent maintenant se servir, dans leur intérêt particulier, du nouveau régime prévu par l'Accord sur les ADPIC en matière de durée de la protection, au détriment de l'intérêt général, ce qui va à l'encontre de deux objectifs énoncés à l'article 7: les droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à l'avantage mutuel de ceux qui les génèrent et de ceux qui les utilisent, et les règles en matière de propriété intellectuelle devraient contribuer "à assurer un équilibre de droits et d'obligations".

79. Ainsi, la position des États-Unis consiste essentiellement à essayer d'obtenir, par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce, une réparation qui serait refusée dans le cadre de leur droit interne, comme le montre l'affaire Abbott<sup>48</sup>, en raison du caractère inéquitable de la réparation demandée.

### **Résumé de l'argumentation du Canada**

80. Dans ce contexte, le Canada souhaite remercier le Groupe spécial de l'attention soutenue qu'il lui a accordée. L'interprétation des dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC est presque toujours une tâche difficile. Le Canada s'est efforcé, tout au long de la procédure, d'aider le groupe spécial dans cette tâche.

81. À cette fin, le Canada souhaite résumer ses déclarations en récapitulant ci-après les principaux points de son argumentation.

---

<sup>47</sup> Voir les paragraphes 5 et 6 de la première communication écrite des États-Unis.

<sup>48</sup> Voir le paragraphe 100 de la première communication écrite du Canada et la note de bas de page 40 relative à ce paragraphe.

**La portée de l'obligation énoncée à l'article 33**

82. Premièrement, l'article 33 impose une seule obligation: **offrir** une durée de protection qui



### **L'article 70:2 et la signification du terme "objet"**

88. Enfin, les États-Unis forcent le sens du terme "objet", tel qu'il est employé dans l'Accord sur les ADPIC, afin de faire entrer les "brevets" ou les obligations concernant la "durée de la protection" dans le champ d'application de l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 70. C'est donner une interprétation erronée de la législation sur les brevets et de l'Accord. Ni le "brevet" ni la "durée de la protection" ne sont des "objets" au sens de l'Accord sur les ADPIC.

89. Étant donné que la "durée de la protection" n'est pas un "objet", l'obligation relative à la "durée de la protection" énoncée à l'article 33 ne peut pas non plus être interprétée, comme le suggère.36 -400.5 -39 ,ts

## ANNEXE 2.6

### RÉPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS ÉCRITES DU GROUPE SPÉCIAL - DEUXIÈME RÉUNION

(3 février 2000)

#### A. ÉQUIVALENCE

**Q.29 (Au Canada) Même si la durée de la protection conférée par un brevet en vertu de l'ancienne loi canadienne équivaut à peu près à la durée prévue par la nouvelle loi, comment satisfait-elle à la prescription relative au moment où la durée de la protection conférée par un brevet doit prendre fin? L'article 62:2 n'autorise un raccourcissement de cette durée qu'au début et non à la fin, et l'article 33 fixe à l'évidence une échéance minimale. Cela dépend-il de l'acceptation de l'argument relatif à la durée de la protection offerte?**

Comme le démontrera le Canada, l'Accord sur les ADPIC ne fixe pas précisément le terme final de la durée de la protection par un brevet qu'il faudrait respecter en toutes circonstances. À cet égard, le Canada note que l'article 62, pris dans son ensemble, n'autorise pas seulement le "raccourcissement" de la durée de la protection à son début. Il prévoit et autorise aussi la fin de la durée de la protection **avant** l'expiration de la période indiquée à l'article 33.

Contrairement à ce que laissent entendre les États-Unis d'Amérique, le Canada ne pense pas que les dispositions de l'article 45 de l'ancienne loi et les dispositions de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC relatives à la durée de la protection se prêtent, à première vue, à une comparaison directe.

Le Canada ne pense pas que la formule de l'article 45 - qui prévoit une durée de protection définie et fixe, calculée à partir de la date de délivrance - puisse être comparée directement à la formule de l'article 33 - qui prévoit une durée variable calculée à partir de la date de dépôt de la demande - parce que chacune se réfère à une date de commencement différente et spécifie un nombre d'années différent pour les périodes de protection différentes qui seront "offertes".

Comme ces deux dispositions ne peuvent pas être comparées par simple référence à leur **forme**, le Canada a cherché, dans son argument relatif à l'équivalence, à les comparer ou à évaluer leur compatibilité en examinant sur le **fond** l'étendue de la protection prescrite par chacune d'elles.

Le Groupe spécial se souviendra qu'il ressort des précédents exposés de l'analyse du Canada que l'article 45 offre, pour une durée fixe et garantie de 17 ans, une protection des privilèges et droits de propriété exclusifs attachés à un brevet une fois que celui-ci est délivré. Le Canada observe en outre - et les États-Unis admettent<sup>1</sup> - que, comme l'article 33 et les paragraphes 1 et 2 Tc 0.3821 Tw (quuC 0 TS



L'article 62 porte explicitement sur l'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle, comme l'indique son titre. Le paragraphe 2 de cet article traite du raccourcissement injustifié de la période de protection résultant des procédures relatives à l'acquisition des droits, tandis que les paragraphes 1 et 4 traitent de questions relatives à l'acquisition, au maintien et à la révocation de la protection "effective".

Le Canada rappelle que, dans leur réponse à la question 4 qu'il a posée à la suite de la première réunion de fond des parties avec le Groupe spécial, les États-Unis ont admis que le titulaire d'un brevet pouvait être déchu de son brevet s'il ne payait pas les taxes périodiques au cours de la période de 20 ans commençant à la date du dépôt. La raison en est évidente: un brevet est un droit privé que le détenteur peut exploiter ou abandonner à son gré, dans certaines limites juridiques.<sup>5</sup>

Dans la législation des États-Unis, la durée de la protection offerte conformément à l'Accord sur les ADPIC est définie à juste titre comme commençant à la date de délivrance du brevet et prenant fin 20 ans après la date du dépôt, sous réserve de l'exécution des obligations dont dépend le maintien du brevet. La durée de la protection qui doit être offerte s'inscrit dans une période de 20 ans, mais est inévitablement inférieure, comme l'admettent les États-Unis<sup>6</sup>, parce qu'elle commence plus tard ou prend fin plus tôt. Aucune disposition de l'Accord n'oblige le titulaire d'un brevet à accepter un brevet pour une durée irrévocable. Un brevet est un privilège que le déposant obtient lorsqu'il en fait la demande, à un moment qui dépend en grande partie de lui, et qu'il exploite comme il l'entend. Ce n'est pas une charge que le breveté doit assumer et exécuter sur l'ordre de l'autorité qui délivre le brevet et pendant la période prescrite par elle, sans considération des intérêts du breveté, quels qu'ils soient.

Dans ce contexte, l'article 33 fait obligation à un Membre d'"offrir" une période de protection qui ne prend pas fin moins de 20 ans à compter de la date du dépôt, sous réserve d'actes de révocation ou d'annulation, ou du manquement aux obligations à remplir pour le maintien du brevet. Il s'agit de la **forme** ou de la norme de calcul de la protection à accorder. Ce **n'est pas** une définition quant au **fond** de la protection qui doit être **assurée** effectivement conformément à l'Accord et par rapport à laquelle la conformité à l'Accord doit être examinée.

La période de protection fondamentale ne commence qu'après la délivrance d'un brevet et peut prendre fin à tout moment avant l'expiration de la période prévue à l'article 33 pour cause de révocation (ou d'annulation) du brevet par l'autorité qui l'a délivré, ou pour cause de défaillance du breveté. Les États-Unis ont admis<sup>7</sup> que l'article 1:1 permet à un Membre de déterminer librement la méthode appropriée pour s'acquitter au fond de ses obligations au titre de l'Accord dans le cadre de son système et de sa pratique juridiques, sans être limité par des **questions de forme**.

---

<sup>5</sup> Voir, par exemple, les articles 29, 30, 31 et 40.

<sup>6</sup> Voir la réponse des États-Unis à la question 1 du Groupe spécial en date du 20 décembre 1999.

<sup>7</sup> Voir la réponse des États-Unis à la question 8 du Groupe spécial en date du 20 décembre 1999.

Le Canada a démontré que chez lui et en Europe<sup>8</sup>, une demande de brevet est normalement traitée dans un délai de cinq ans environ, de sorte que la durée de la protection fondamentale ou "effective" est d'environ 15 ans, ce qui est moins que la durée de 17 ans garantie par un brevet délivré au titre de l'article 45.<sup>9</sup>

Comme cela est reconnu au quatrième considérant du Préambule de l'Accord sur les ADPIC, "les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés". Le titulaire d'un brevet est donc libre d'exercer ses droits de propriété privés pour mettre fin prématurément à la durée "effective" de la protection dont il bénéficie sans que cela compromette le respect par le Membre qui a délivré le brevet des obligations découlant de l'Accord.<sup>10</sup> De même, en poursuivant sa demande de brevet, le déposant est libre, dans certaines limites, de choisir le moment où les privilèges seront accordés et où commencera ainsi la protection conférée par le brevet. Par conséquent, la protection fondamentale accordée pendant 17 ans en vertu de l'article 45 est donc au moins équivalente à la protection fondamentale mais variable offerte normalement pendant 15 ans conformément à l'Accord, quel que soit le moment où elle apparaît durant la période nominale définie dans les limites des paramètres indiqués à l'article 33.

La durée de la protection "effective" conférée par un brevet est fondamentalement équivalente et ne dépend pas d'une date d'expiration particulière, comme cela est indiqué à l'article 33, d'autant

Dans son premier exposé oral<sup>11</sup>, le Canada a fait observer que le brevet est la condition absolue à laquelle est subordonnée la durée de la protection. À son avis, l'article 33 reflète l'objectif de l'Accord concernant la nécessité "de promouvoir une protection **efficace** et suffisante des droits de propriété intellectuelle".<sup>12</sup> (**pas de gras** dans l'original) La préoccupation fondamentale de l'article 33 n'est pas la date d'expiration, que le titulaire d'un brevet peut avancer s'il le souhaite, mais c'est plutôt la durée effective de la protection. Au fond, une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance assure une protection plus "efficace" qu'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt. Le fait que les États-Unis l'ont compris et l'ont admis est attesté par l'adoption de leur **Loi de 1999 sur la garantie de la durée des brevets**.<sup>13</sup>

En conséquence, étant donné que, dans l'argument du Canada relatif à l'équivalence, la date d'expiration indiquée dans l'Accord n'a d'importance que pour déterminer l'étendue de la protection "effective" offerte selon la formule de l'article 33, cette date n'est pas utile dans l'analyse de la compatibilité et elle perd tout intérêt une fois cette analyse achevée.<sup>14</sup> En ce sens, l'argument relatif à "l'équivalence" est valable en soi et ne dépend pas de l'acceptation de l'argument du Canada relatif à la durée de la protection "offerte".

Toutefois, comme cela a été dit précédemment, l'argument relatif à la durée de la protection "offerte" complète celui de "l'équivalence". Dans le cadre du régime des brevets défini à l'article 45, une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt était néanmoins "offerte", bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans la loi, à tout déposant qui souhaitait considérer, calculer, **demandeur** et **obtenir** une durée de protection sur cette base.

En conséquence, si la prescription de l'article 33 concernant la date d'expiration a, contrairement à l'opinion et à l'analyse du Canada, une signification fondamentale résiduelle en vertu de laquelle cette norme semblerait exclure l'équivalence de fond, le fait que la durée de 20 ans à compter de la date du dépôt était clairement offerte dans le cadre de la loi et de la pratique canadiennes renforcerait l'argument relatif à "l'équivalence de fond" en tant que réponse complète et sans réfutation à la plainte des États-Unis.

#### B. DURÉE DE LA PROTECTION OFFERTE (ARTICLE 33)

**Q.30 (Au Canada) Le pouvoir de rétablir et de restaurer les demandes de brevets en vertu de la loi canadienne sur les brevets est-il discrétionnaire et non automatique? Le Bureau canadien des brevets est-il tenu de rétablir ou de restaurer les demandes qui ont été abandonnées ou frappées de déchéance uniquement pour que la durée de la protection soit prolongée?**

Cette question comporte deux éléments distincts qui appellent chacun deux réponses: l'une technique et l'autre contextuelle. La première réponse technique est que, dans le cadre de l'ancienne loi, le pouvoir réglementaire de rétablir ou restaurer les demandes de brevets était en partie discrétionnaire et en partie automatique.

---

<sup>11</sup> Voir les paragraphes



Rien n'indique que le commissaire a jamais refusé à un déposant le rétablissement de sa demande de brevet. L'examen de la jurisprudence canadienne révèle qu'aucun déposant n'a jamais demandé le réexamen par un tribunal d'une décision administrative refusant le rétablissement d'une demande de brevet déposée au titre de l'article 45.

M. Peter Davies, président de la Commission d'appel des brevets du Canada, a déclaré sous serment que, durant ses 33 années d'expérience, il n'a jamais eu connaissance d'un cas où une demande de délai informelle a été rejetée. Le fait est que des délais informels ont été accordés sans que le demandeur ait besoin de recourir aux dispositions du paragraphe 30(2) de l'ancienne loi.

Comme cela a été dit précédemment, le délai réglementaire prévu à l'article 73 de l'ancienne loi pouvait être obtenu automatiquement moyennant le paiement de la taxe requise. Le pouvoir discrétionnaire de refuser le rétablissement d'une demande conformément au paragraphe 30(2) n'a jamais été exercé. L'article a finalement été abrogé parce qu'il était superflu. La disposition relative au rétablissement des demandes fait désormais partie des procédures prévues à l'article 73 de la loi actuelle et le rétablissement d'une demande ne peut pas être refusé de façon discrétionnaire si le demandeur paie la taxe administrative requise.<sup>15</sup>

Dans tous ces cas, l'existence, dans le passé, d'un pouvoir discrétionnaire n'a eu aucune incidence sur les demandeurs de brevets. Les faits ne sont pas contestés. Ils montrent que les déposants qui ont demandé un délai ou qui ont utilisé les différents moyens légaux à leur disposition pour retarder la délivrance d'un brevet n'ont jamais été empêchés en aucune façon d'atteindre leur but. Ni l'existence ni l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 30(2) n'ont jamais causé de préjudice à un déposant. De surcroît, aucun déposant n'aurait pu être, ou ne sera, affecté par l'existence ou l'exercice de ce pouvoir après le 1<sup>er</sup> octobre 1992 parce que tous les brevets délivrés après cette date confèrent ou confèreront une protection pendant au moins 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Dans ces conditions, la question de savoir si le Bureau canadien des brevets était tenu de rétablir ou restaurer les demandes qui avaient été ou qui étaient considérées comme abandonnées ou frappées de déchéance dans le seul but de retarder la délivrance d'un brevet est sans objet. Le fait incontesté est qu'il a rétabli les demandes dans chaque cas et sans exception.

Comme le Canada l'a fait valoir au paragraphe 46 de son premier exposé oral, le pouvoir discrétionnaire de refuser le rétablissement d'une demande si le demandeur n'a pas démontré à la satisfaction du commissaire que son retard "n'était pas raisonnablement évitable" conformément au paragraphe 30(2), bien qu'il n'ait jamais été exercé, constitue une formalité raisonnable pour le maintien des droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 62 et, comme le Canada l'a aussi fait valoir dans ce paragraphe et dans les paragraphes suivants, l'existence de ce pouvoir discrétionnaire ne menaçait absolument pas le droit d'un déposant de demander la protection de son invention par un brevet.

---

<sup>15</sup> Le paragraphe 73(3) de la loi actuelle est libellé comme suit:

3) [Une demande de brevet considérée comme abandonnée] peut être rétablie si le demandeur: a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet; b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon; c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.





Dans ces conditions, les délais ou reports en question pouvaient être relativement courts ou porter sur plusieurs années. Il n'était pas rare, par exemple, que les demandeurs de brevets pour des produits ou des procédés pharmaceutiques cherchent à obtenir un report de six ou sept ans pour que la durée des droits de commercialisation exclusifs conférés par le brevet ne soit pas raccourcie et "gaspillée" en attendant que les autorités sanitaires et de sécurité compétentes autorisent la commercialisation du produit en question.

Cela étant, il est important de comprendre que, si les examinateurs ont un certain pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de leurs fonctions, la durée du délai qu'ils peuvent être disposés à

**Q.32 (Aux deux parties) L'Accord sur les ADPIC permet-il aux Membres de donner aux déposants de demandes de brevets le choix entre l'obtention rapide d'une protection et l'obtention d'une durée de protection qui expire 20 ans après la date du dépôt?**

Oui, en théorie, mais il n'est pas sûr à première vue que l'Accord sur les ADPIC offre effectivement le choix entre les deux options mentionnées dans la question. En tout cas, l'Accord n'empêche pas un Membre d'offrir un tel choix.

Dans le cas envisagé dans cette question, il suffirait que la durée ait été offerte au moment où la demande de brevet a été déposée. En fait, comme le Canada l'a fait valoir, le fait incontesté que la durée était effectivement offerte au moment où les demandes de brevets au titre de l'article 45 ont été déposées répond pleinement à l'argument des États-Unis en toutes circonstances. Le Canada a évidemment fait valoir que l'article 70:2 ne rend pas l'article 33 applicable aux brevets délivrés au titre de l'article 45, et ce pour deux raisons.

Premièrement, l'Accord ne crée aucune obligation pour ce qui est de l'acte consistant à déposer une demande ou à délivrer un brevet de durée fixe si ces actes ont été accomplis avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996, date d'application de l'Accord pour les pays développés Membres. Deuxièmement, un brevet n'est pas un "objet" au sens de l'Accord<sup>20</sup> et, par conséquent, une obligation en ce qui concerne la **durée d'un brevet** ne peut pas être une obligation pour ce qui est d'un "objet".

Il incombe aux États-Unis de démontrer que la règle de non-rétroactivité énoncée à l'article 70:1 ne s'applique pas de manière à exclure ces "actes" du champ d'application de l'article 70:2, sur lequel ils fondent leur argument. Or, ils ne se sont pas acquittés de cette obligation. De plus, ils n'ont pas examiné et à plus forte raison, ils n'ont pas réfuté l'argument du Canada selon lequel l'obligation énoncée à l'article 33 est déclenchée par l'acte de dépôt de la demande et est confirmée par l'acte de délivrance du brevet et est donc une obligation pour ce qui est des actes visés à l'article 70:1. Les États-Unis admettent<sup>21</sup> que ces deux "actes" rentrent dans le champ d'application de l'article 70:1 s'ils ont été accomplis avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Ils admettent donc qu'aucun ne donne lieu à des obligations au titre de l'Accord. Ils prétendent cependant, en dépit des termes clairs de l'article 70:1, sans raison ni logique, que l'Accord crée des obligations pour ce qui est de la durée des brevets, qui fait partie intégrante<sup>22</sup> de ces "actes" accomplis avant la date d'application.

**Q.34 (Aux deux parties) Comment peut-on affirmer que les déposants dont les brevets ont été délivrés avant la date d'application de l'Accord avaient renoncé à une durée plus longue alors que l'Accord sur les ADPIC n'était même pas entré en vigueur?**

Le Canada a répondu à cette question dans ses précédentes communications et dans ses réponses aux questions.<sup>23</sup> Il ne s'agit pas de savoir si une disposition particulière de l'Accord était connue des années avant qu'il ait été négocié puisque manifestement elle ne l'était pas.

Les demandeurs de brevets au titre de l'article 45 savaient que, quand un brevet était délivré, il garantissait une protection "effective" pendant 17 ans. Ils savaient aussi que la loi et la pratique du Canada leur permettaient de tirer parti des règles formelles et des pratiques administratives informelles pour contrôler la date de délivrance du brevet de manière à ce qu'il soit délivré plus tôt ou plus tard que la date normale. Les éléments de preuve soumis au Groupe spécial montrent que les

---

<sup>20</sup> Les États-Unis ont admis qu'un "brevet" n'est pas un "objet" au sens de l'Accord. Voir leur réponse à la question 7 du Groupe spécial en date du 20 décembre 1999. Ils ont aussi estimé comme le Canada que l'"objet" désigne l'objet de la protection, c'est-à-dire les œuvres, les marques, les indications, les dessins et modèles industriels, les inventions ou les schémas de configuration susceptibles d'être protégés.

<sup>21</sup> Voir la réponse des États-Unis à la question 11 du Groupe spécial en date du 20 décembre 1999 et le paragraphe 25 de leur communication présentée à titre de réfutation.

<sup>22</sup> Voir le paragraphe 56 de la deuxième communication écrite du Canada et le paragraphe 60 du deuxième exposé oral du Canada ainsi que la pièce n° 24.

<sup>23</sup> Voir, par exemple, les paragraphes 97 à 101 de la première communication écrite du Canada, sa réponse à la question 24 a) du Groupe spécial en date du 20 décembre 1999 et les paragraphes 39 à 41 de son deuxième exposé oral.

demandeurs exerçaient manifestement ce contrôle à leur choix, compte tenu de leurs intérêts particuliers.

Les lois et règlements publiés du Canada, que les déposants sont légalement censés ou présumés connaître prévoyaient des délais de plus de 42 mois. Lorsque ces délais formels sont combinés avec les autres possibilités d'obtenir des délais réglementaires formels ou des délais administratifs informels décrites dans la pièce n° 8 du Canada, il est indéniable que des périodes de protection de 20 ans ou plus à compter de la date du dépôt étaient offertes. Le fait incontesté est que plus de 150 000 déposants ont réussi à obtenir une durée de protection qui, calculée à compter de la date du dépôt, était égale ou supérieure à 20 ans. C'est aussi que tous ceux qui souhaitaient une durée de protection similaire l'ont obtenue.

C. OBJET EXISTANT (ARTICLE 70)

**Q.35 (Au Canada) Affirmez-vous que l'article 70:2 ne s'applique pas du tout aux inventions protégées par des brevets au titre de l'ancienne loi en raison des lois et règlements en vigueur, contraire du présent accord ...", ou qu'il s'applique à ces brevets à certains égards, ou avancez-vous l'un et l'autre arguments à titre subsidiaire?**

Le Canada affirme que, en vertu de l'article 70:2, certaines des obligations découlant de l'Accord s'appliquent et se rapportent aux "objets" reconnus et protégés dans le cadre de l'ancienne loi. Il affirme aussi que l'article 70:2 ne s'applique pas à toutes les obligations énoncées dans l'Accord pour ce qui est des brevets.

En particulier, le Canada affirme que l'obligation énoncée à l'article 33 n'entre pas dans le cadre des obligations visées à l'article 70:2. L'article 70:2 ne s'applique pas à cette obligation d'une part parce qu'il défère lui-même aux prescriptions "contraires" de l'article 70:1, et d'autre part, parce que, en vertu de l'article 33, les obligations énoncées à l'article 70:2 ne s'appliquent pas à ces inventions.



Si les rédacteurs de l'Accord avaient envisagé ce résultat rétroactif, la durée de la protection aurait été mentionnée à l'article 28 en tant que droit "conféré" par un brevet, et la règle de non-rétroactivité de l'article 70:1 aurait été expressément infirmée par l'association de la durée de la protection aux autres droits conférés par le brevet, alors qu'elle est associée dans l'Accord aux actes de dépôt et de délivrance.

Ou bien, plus directement, les rédacteurs auraient pu aborder la question de deux autres façons. Premièrement, ils auraient pu adopter une disposition, comme l'article 70:6, qui aurait stipulé expressément que l'obligation énoncée à l'article 33 s'applique rétroactivement à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'Accord, même si, au moment où le brevet a été délivré, la durée de la protection accordée était conforme à la législation nationale alors en vigueur. Deuxièmement, ils auraient pu rédiger l'article 70:2 de manière à dire que 'sauf dispositions contraires de l'Accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est des "objets" et de la "durée de la protection" existant à la date d'application".

Étant donné que les négociateurs ont créé et approuvé la règle rétroactive concernant les licences obligatoires, le fait qu'ils n'ont pas agi ainsi pour l'obligation concernant la durée de la protection est une preuve flagrante de leurs intentions. Ils savaient parfaitement comment rendre une obligation rétroactive et ils ne l'ont manifestement pas fait pour ce qui est de l'article 33.

**Q.37 (Au Canada) Pourquoi la durée de la protection serait-elle "partie intégrante" de l'acte consistant à délivrer un brevet, contrairement à la portée des droits?**

La durée de la protection fait "partie intégrante" de l'acte consistant à délivrer un brevet parce qu'elle est "offerte" (pour reprendre le mot employé à l'article 33) au titulaire du brevet au moment où celui-ci est délivré et que cet acte marque le commencement de la durée de la protection.

Étant donné que la durée de la protection fait "partie intégrante" de l'acte de délivrance du brevet au sens qui vient d'être indiqué, l'obligation énoncée à l'article 33 se rapporte à cet acte (ainsi qu'à l'acte de dépôt d'une demande de brevet), et est soumise, par conséquent, à la règle de non-rétroactivité énoncée à l'article 70:1. Les autres droits évoqués dans la question sont ceux qui sont mentionnés à l'article 28. Comme cela a été dit dans la réponse à la question 8, l'article 28 et l'article 33 relatif à la durée de la protection sont structurés de façon totalement différente. Il ressort clairement du libellé de l'article 28 que les droits mentionnés sont conférés par le brevet et, à la différence de la durée de la protection, ces droits se rapportent à l'invention (objet) et ne dépendent pas ou ne découlent pas de l'accomplissement de l'acte de délivrance du brevet ou de tout autre acte.

**Q.38 (Au Canada) Vous avez affirmé que, si l'article 70:2 s'appliquait à l'article 33, la prorogation d'un brevet donnerait lieu à des bénéfices inattendus, ce qui serait contraire à la philosophie de l'Accord. L'application de l'article 70:2 à d'autres obligations concernant l'objet déjà protégé engendre -t-elle aussi des bénéfices inattendus?**

Théoriquement, si les droits exclusifs accordés par un Membre ne comprenaient pas à la date d'application de l'Accord tous les droits exclusifs mentionnés à l'article 28, la valeur du brevet serait accrue. Toutefois, à la différence des actes antérieurs expressément exclus par l'article 70:1, les négociateurs ont employé des termes clairs à l'article 70:2 pour ce qui est des objets, comme ils l'ont fait à l'article 70:6 pour ce qui est de l'article 31, afin de passer outre à la présomption juridique contre l'application rétroactive d'un accord.

Comme cela est dit dans la réponse du Canada à la question 6 c)<sup>27</sup> posée par le Groupe spécial à la suite de la première réunion de fond, l'acte consistant à délivrer un brevet est le dénouement de la

---

<sup>27</sup> Voir l'avant-dernier paragraphe de la réponse.

transaction limitée dans le temps entre le titulaire du brevet et la société, dans le cadre de laquelle le titulaire divulgue l'invention en contrepartie de l'octroi de l'exclusivité pour une durée limitée. La limitation de l'exclusivité dans le temps est un aspect essentiel de la transaction, tant pour le titulaire du brevet que pour la société. Si les rédacteurs de l'Accord avaient eu l'intention de réécrire cette condition essentielle, ils auraient dû le faire de façon explicite, conformément à l'article 28 de la Convention de Vienne. Au lieu de cela, ils ont confirmé la règle de non-rétroactivité énoncée à l'article 28 de la Convention en insérant l'article 70:1, ce qui montre bien qu'ils n'avaient pas l'intention de modifier la limitation dans le temps des transactions de ce genre (ayant abouti à la délivrance d'un brevet) antérieures au 1<sup>er</sup> janvier 1996.

La plainte des États-Unis ne vise que quelques brevets demandés avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et délivrés avant le 1<sup>er</sup> octobre 1992 – dénommés les "brevets visés".<sup>28</sup> Les règles du Canada relatives à la transaction sur la limitation dans le temps, à chacune de ces deux dates (1<sup>er</sup> octobre 1989 et 1<sup>er</sup> octobre 1992), étaient pleinement conformes aux obligations internationales incombant alors au Canada.

L'Accord sur les ADPIC n'a même pas connu au moment de son entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996.



En tout état de cause, la notion d'exclusivité est le fondement de tout système de brevets. Si l'application de l'article 28 aux brevets délivrés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996 dans le cadre d'un système de brevets qui n'accordait pas tous les droits décrits à l'article 28 pouvait clarifier et même augmenter les droits et, partant, les bénéfices des titulaires de ces brevets, ceux-ci auraient déjà bénéficié d'une large exclusivité et il serait difficile de dire qu'ils ont obtenu des bénéfices inattendus de l'ampleur de ceux qui résulteraient de la prorogation générale de la durée préétablie des brevets, qui est en cause dans la présente procédure.

En tout état de cause, la principale obligation énoncée dans l'Accord à laquelle les rédacteurs ont assigné une véritable portée rétroactive est l'obligation concernant la fin des licences obligatoires alors licites qui, en vertu des dispositions manifestement rétroactives de l'article 70:6, donnait effet à l'obligation énoncée à l'article 31 environ quatre ans avant l'entrée en vigueur de l'Accord pour les pays développés Membres. Le fait que les rédacteurs n'ont pas établi de règles similaires pour les transactions limitées dans le temps ayant abouti à la délivrance de brevets avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996 indique à l'évidence qu'il n'était pas dans leur intention de modifier ces transactions.

La question de l'équité a une incidence sur toute l'argumentation des États-Unis. Les États-Unis demandent que les articles 33 et 70:2 soient interprétés d'une façon qui entraînerait la réouverture des transactions avec tous les titulaires de brevets conférant une protection pendant moins de 20 ans à compter de la date de la demande, et que cette durée soit prolongée, ce qui procurerait aux titulaires de ces brevets des bénéfices inattendus s'élevant à des dizaines, voire à des centaines de millions de dollars, au détriment des consommateurs canadiens. De surcroît, cette prolongation à titre gratuit de la durée de la protection "effective" engendrerait de tels bénéfices sans procurer le moindre avantage, en contrepartie, à la société canadienne.

Comme cela a été dit précédemment, si les rédacteurs de l'Accord avaient eu l'intention de parvenir à des résultats aussi exceptionnels et d'aussi grande portée, ils auraient dû l'indiquer sans ambiguïté, conformément à l'article 28 de la Convention de Vienne, ou décrire clairement les circonstances, comme ils l'ont fait à l'article 70:6. Au lieu de cela, ils ont expressément réaffirmé, à l'article 70:1, la règle de non rétroactivité qui est un principe général du droit international, comme l'a expressément reconnu l'Organe d'appel dans l'affaire *Communautés européennes - Régime applicable aux bananes*.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Communautés européennes - Régime applicable aux bananes*, WT/DS27/AB/R, paragraphe 235.