

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/C/W/62

12 mai 1997

(97-1985)

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

Original: anglais

EXAMEN DES LEGISLATIONS RELATIVES AUX BREVETS, AUX SCHEMAS DE
CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES, A LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUES ET AU
CONTROLE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES

Réponses de la Nouvelle-Zélande aux questions posées par les
Communautés européennes et leurs Etats Membres,
les Etats-Unis et le Japon

La Mission permanente de la Nouvelle-Zélande a fait parvenir au Secrétariat la communication ci-après, datée du 2 mai 1997.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS
ETATS MEMBRES

Brevets

1. Une licence obligatoire au sens de l'article 46 1) de la Loi (modifiée) de 1953 sur les brevets serait-elle délivrée en vertu de la législation néo-zélandaise sur les brevets lorsque le breveté justifie le défaut d'exploitation du brevet par des excuses légitimes? Dans l'affirmative, quelles raisons seraient considérées comme légitimes? (Article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC lu conjointement avec l'article 5 A) 4) de la Convention de Paris.)

L'article 46 2) prévoit la délivrance d'une licence obligatoire pour une seule raison, à savoir dans le cas où "il n'existe pas de marché pour l'exploitation de l'invention brevetée en Nouvelle-Zélande, ou à des conditions qui ne sont pas raisonnables".

2. La législation néo-zélandaise accorde-t-elle un délai de grâce, qui devrait être au minimum de six mois, pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de brevets, eu égard à l'article 30 5) de la Loi (modifiée) de 1953 sur les brevets? (Article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC lu conjointement avec l'article 5bis de la Convention de Paris.)

Oui. Voir l'article 30 5) de la Loi sur les brevets.

3. L'autorisation d'utiliser des inventions brevetées pour les services de la Couronne, conformément à l'article 55 2) et 55 3) de la Loi (modifiée) de 1953 sur les brevets, est-elle examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres? (Article 31 de l'Accord sur les ADPIC)

Oui. Voir les articles 55 et 58 de la Loi sur les brevets.

4. La législation néo-zélandaise prévoit-elle que le titulaire du brevet doit être avisé dans les moindres délais lorsqu'un brevet est utilisé pour les services de la Couronne et que les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide sera utilisé? (Article 31 de l'Accord sur les ADPIC)

Oui. Voir l'article 58B de la Loi sur les brevets.

Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

1. Le gouvernement néo-zélandais peut-il préciser si l'autorisation d'utiliser un schéma de configuration, accordée à la Couronne ou à une entreprise agissant pour son compte, est susceptible d'être rapportée si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas? L'autorité compétente est-elle habilitée à réexaminer si ces circonstances continuent d'exister? Veuillez donner des précisions. (Article 37 de l'Accord sur les ADPIC)

L'autorisation d'utiliser un schéma de configuration pour le compte de la Couronne est accordée seulement pour les besoins de la défense, de la sécurité nationale, ou en cas de situation d'urgence nationale civile, et lorsque la Couronne n'a pas été en mesure d'obtenir une licence du titulaire du schéma de configuration à des conditions raisonnables. L'autorisation peut être rapportée si les circonstances y ayant conduit cessent d'exister. Voir l'article 21 de la Loi de 1994 sur les schémas de configuration.

Les autorités sont habilitées à réexaminer si ces circonstances continuent d'exister. Voir l'article 24 de la Loi sur les schémas de configuration.

Protection des renseignements non divulgués

1. Sur quelle base et à quelles conditions la Nouvelle-Zélande accorde-t-elle la protection des renseignements non divulgués prévue aux termes de l'article 39:2 de l'Accord sur les ADPIC?

La Nouvelle-Zélande accorde une protection aux renseignements non divulgués, sur la base énoncée à l'article 39:2 de l'Accord sur les ADPIC, en vertu de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les médicaments vétérinaires, de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les médicaments et de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les pesticides.

2. Comment la Nouvelle-Zélande protège-t-elle les renseignements confidentiels divulgués à un ministère ou à un organisme officiel néo-zélandais en vertu de l'article 35C 1) b) de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les médicaments vétérinaires, de l'article 35C 1) b) de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les pesticides et de l'article 23C 1) b) de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les médicaments, contre l'exploitation déloyale dans le commerce? Existe-t-il des restrictions aux conditions dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués? (Article 39:3 de l'Accord sur les ADPIC)

Les renseignements confidentiels sont divulgués aux autres ministères ou organismes officiels seulement lorsque le ministère ou le département dont ils émanent a la certitude que des protocoles

et des procédures ont été établis afin que le caractère confidentiel des renseignements en question soit respecté et qu'ils soient utilisés d'une manière conforme à la législation.

3. De quelle manière la Nouvelle-Zélande protège-t-elle les renseignements confidentiels divulgués aux personnes ou aux organismes stipulés à l'article 35C 1) de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les médicaments vétérinaires, à l'article 35C 1) de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les pesticides et à l'article 23B 1) de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les médicaments? Existe-t-il des restrictions aux conditions dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués? (Article 39:3 de l'Accord sur les ADPIC)

Cette question se rapporte probablement à l'article 23C 1) c) de la Loi portant modification de la Loi sur les médicaments.

La divulgation de renseignements confidentiels à l'autorité réglementaire d'un Membre de l'OMC ne constituera pas un abus de confiance eu égard au secret commercial, étant donné que tous les Membres sont tenus de se conformer à l'article 39:3 de l'Accord sur les ADPIC.

Les renseignements fournis aux organisations internationales leur sont communiqués sous forme de rapports contenant une analyse des données contenues dans un dossier d'enregistrement (ou de dépôt). Il n'est pas possible d'en faire une exploitation déloyale dans le commerce.

Ces renseignements sont communiqués à d'autres personnes ou organismes seulement s'ils sont agréés en vertu de la réglementation et, comme l'exige l'Accord sur les ADPIC, lorsqu'il existe des mesures de protection contre une exploitation déloyale dans le commerce.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE JAPON

Questions à tous les Membres

Brevets

1. Dans votre pays, la protection d'un brevet peut-elle s'appliquer: 1) aux végétaux et aux animaux; 2) aux variétés végétales et animales?

Des brevets peuvent être accordés pour des végétaux et des variétés végétales et des animaux à condition que l'invention corresponde à la définition d'une invention énoncée par la loi, qu'elle soit utile, nouvelle et non évidente. Il convient de noter qu'en Nouvelle-Zélande, les variétés végétales sont généralement protégées aux termes de la législation sur les droits des obtenteurs de variétés végétales.

2. Dans votre pays, l'acte d'offrir à la vente est-il compris dans les droits exclusifs du brevet?

Oui.

3. Dans votre pays, quels actes sont reconnus comme des exceptions aux droits exclusifs conférés par un droit de brevet?

Les principales exceptions sont l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit et l'utilisation par la Couronne.

4. Dans votre pays, dans quels cas l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit est-elle permise, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci?

L'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit est traitée dans la réponse à la question 1 posée par les Communautés européennes et leurs Etats membres.

L'utilisation par les pouvoirs publics ou par des tiers autorisés par ceux-ci ("la Couronne") est prévue à l'article 55 de la Loi de 1953 sur les brevets (modifiée en 1994). Une disposition spéciale (article 58) prévoit également l'utilisation par la Couronne pendant les situations d'urgence.

5. Dans votre pays, comment est mise en oeuvre l'obligation au titre de l'article 34:1 et 34:2 de l'Accord sur les ADPIC relative au renversement de la charge de la preuve dans la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire d'un brevet de procédé?

L'article 68A de la Loi sur les brevets (modifiée en 1994) régit la charge de la preuve dans les procédures engagées pour atteinte aux droits conférés par un brevet de procédé.

Questions additionnelles

Brevets

1. Veuillez préciser si les articles 46, 48, 55, 56 1), 57 et 58 de la Loi néo-zélandaise sur les brevets concernant les licences obligatoires et l'utilisation d'inventions brevetées pour les services de la Couronne sont compatibles avec chacun des paragraphes de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.

Les articles 46, 48, 55, 56 1), 57 et 58 de la Loi sur les brevets sont compatibles avec l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.

2. Veuillez expliquer en quoi l'article 10 de la Loi néo-zélandaise sur les brevets concernant le contenu du mémoire descriptif est compatible avec l'article 29 de l'Accord sur les ADPIC selon lequel l'invention doit être divulguée d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter.

En vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, une demande de brevet doit être accompagnée de renseignements pour lesquels il est nécessaire de divulguer des détails permettant de déterminer si l'invention peut être exécutée par une personne du métier.

Renseignements non divulgués

1. Veuillez expliquer comment les renseignements non divulgués sont protégés dans votre pays, comme le prescrit l'article 39:2 de l'Accord sur les ADPIC.

La Nouvelle-Zélande accorde une protection aux renseignements non divulgués, sur la base indiquée à l'article 39:2 de l'Accord sur les ADPIC, en vertu de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les médicaments, de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les médicaments vétérinaires et de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les pesticides.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES ETATS-UNIS

Brevets

1. Veuillez expliquer s'il existe des inventions qui sont considérées comme non brevetables en droit néo-zélandais, même si elles satisfont aux critères de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'utilité. Dans ce contexte, veuillez expliquer ce que signifie l'expression "(invention) s'entend de tout mode de fabrication nouvelle faisant l'objet d'un brevet et de l'octroi d'un privilège au sens de l'article 6 de la Loi sur les monopoles et de toute méthode ou tout procédé nouveaux concernant des essais destinés à améliorer ou à contrôler la fabrication" et préciser si cette définition exclut de la brevetabilité en Nouvelle-Zélande les inventions suivantes, qui seraient par ailleurs brevetables:

- a) inventions de procédés qui consistent en totalité ou en partie en opérations exécutées par ordinateur et commandées par un programme d'ordinateur;**
- b) inventions de produits consistant en éléments d'une invention exploitée sur ordinateur, notamment:**
 - i) codes des programmes d'ordinateur lisibles en machine, mémorisés sur un support concret tel que disquette, disque dur ou mémoire d'ordinateur; et**
 - ii) ordinateurs génériques dont le caractère nouveau par rapport à l'état antérieur de la technique tient essentiellement à ce qu'ils sont associés à un logiciel spécifique;**
- c) méthodes de traitement ou de diagnostic pour la médecine humaine ou vétérinaire; ou**
- d) micro-organismes, végétaux ou animaux n'existant pas dans la nature et produits par une activité humaine.**

Les inventions contraires à la moralité ne peuvent faire l'objet d'un brevet. Voir l'article 17 de la Loi sur les brevets.

Le sens des mots "tout mode de fabrication nouvelle faisant l'objet d'un brevet et de l'octroi d'un privilège au sens de l'article 6 de la Loi sur les monopoles et toute méthode ou procédé nouveaux concernant des essais destinés à améliorer ou à contrôler la fabrication" a été déterminé par de nombreuses décisions judiciaires rendues tant en Nouvelle-Zélande que dans d'autres pays. En Nouvelle-Zélande, la décision qui fait autorité a été rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Welcome Foundation v The Commissioner of Patents [1983] NZLR 387 (Fondation Welcome c Commissaire des brevets). Les principes qui doivent guider un tribunal pour interpréter cette formule et décider si un brevet peut être accordé sont les suivants: l'invention ne peut être contraire à la Loi, ne peut nuire à l'Etat en relevant le prix des produits sur le marché intérieur ni faire obstacle au commerce, et ne peut de manière générale être inopportune.

En ce qui concerne la définition de l'invention et les quatre catégories d'inventions énumérées aux alinéas a) à d) ci-dessus, la situation est la suivante:

- a) brevetables,
- b) non brevetables,

- c) les méthodes de traitement qui ne concernent pas la chirurgie et les méthodes de diagnostic sont brevetables,
- d) brevetables.

2. Aux termes de l'article 30 3) de la Loi néo-zélandaise sur les brevets, "la durée de chaque brevet sera de 20 ans à compter de la date du brevet". Veuillez préciser si la "date du brevet" désigne la date à laquelle le brevet est délivré ou la date du dépôt de la demande de brevet.

La date du brevet correspond à la date du dépôt du mémoire descriptif complet.

3. Aux termes de l'article 18 de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les brevets, la durée des brevets qui étaient en cours de validité à la date de promulgation de la Loi sera portée de 16 à 20 ans à compter de la date du brevet. Aux termes de l'article 17 de ladite loi, il semble que certaines demandes, mais pas toutes, qui étaient en suspens à cette date, pourraient donner naissance à un brevet d'une durée de 20 ans à compter de la date du brevet. Veuillez indiquer a) les formalités que doit accomplir le déposant dont la demande était en suspens à la date de promulgation de la Loi de 1994 afin d'obtenir un brevet d'une durée de 20 ans à compter de la date du brevet, et b) si, en tout état de cause, la durée de 20 ans ne sera pas accordée à un brevet obtenu sur la base d'une demande qui était en suspens à la date à laquelle l'Accord sur les ADPIC est devenu applicable à la Nouvelle-Zélande.

a) Toutes les demandes de brevet qui étaient en instance à la date d'entrée en vigueur de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les brevets et qui ont été satisfaites ont automatiquement donné lieu à un brevet d'une durée de 20 ans. Voir l'article 4 1) de la Loi portant modification de la Loi sur les brevets.

Les procédures visées à l'article 17 concernent la manière dont les demandes qui étaient en suspens à la date d'entrée en vigueur de la Loi de 1994 devaient être traitées.

b) Non

4. La Loi néo-zélandaise sur les brevets ne comporte apparemment pas de disposition définissant expressément les droits exclusifs spécifiques du titulaire d'un brevet. Veuillez préciser la base légale sur laquelle le titulaire d'un brevet peut faire respecter les droits conférés par la délivrance d'un brevet qui sont énoncés à l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC.

La portée des droits conférés au titulaire d'un brevet est définie dans le titre de brevet (letters patent). Voir l'article 2 1) sous la rubrique "Patent".