

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/C/W/64

12 mai 1997

(97-1988)

**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 l'Islande aux questions posées par les Communautés européennes et leurs Etats membres et par le Japon

La Mission permanente de l'Islande a fait parvenir au Secrétariat la communication ci-après, datée du 6 mai 1997.

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

1. Le gouvernement islandais peut-il donner des précisions sur son système de protection des brevets? Est-il exact qu'il n'y a pas de protection pour les demandes de brevet déposées entre le 1er janvier 1996, date d'application de l'Accord sur les ADPIC par l'Islande, et le 1er juin 1996? En outre, concernant les inventions faites dans le domaine des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture, la législation islandaise prévoit-elle un "système de boîte aux lettres et d'approbation de commercialisation", conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC pour la période allant du 1er janvier 1995 au 1er juin 1996? Veuillez donner des précisions.

L'Islande pense que tous les Membres de l'OMC ont pu prendre connaissance de la Loi sur les brevets n° 17/1991, modifiée par la Loi n° 67/1993, la Loi n° 36/1996 et la Loi n° 91/1996 (voir les documents IP/N/1/ISL/P/1 et IP/N/1/ISL/I/1).

On peut dire que le système islandais de brevet est identique au système d'autres pays nordiques. La législation est tout à fait comparable à celle du Danemark, exception faite des dispositions relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l'agriculture et de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

La Loi sur les brevets n° 17/1991 est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. L'article 75 renferme une disposition d'effet temporaire stipulant que des brevets ne seraient pas délivrés pour les produits pharmaceutiques avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Des brevets pouvaient toutefois être délivrés pour des procédés de fabrication de ces produits. Il était donc possible d'avoir un brevet de procédé mais non un brevet de produit.

En fonction de l'Accord sur les ADPIC, le délai prévu par cette disposition a été modifié par la Loi n° 36/1996. L'article 27 de ladite loi a modifié le paragraphe 2 de l'article 75 qui est désormais libellé comme suit: "Après le 1er juin 1996, des brevets relatifs aux produits pharmaceutiques peuvent être délivrés sur la base des demandes déposées après le 1er janvier 1995."

En ce qui concerne la protection conférée par un brevet pour les demandes déposées entre le 1er janvier et le 1er juin 1996, il semble que la question que posent les Communautés européennes provienne d'un malentendu. Il est bien évident qu'une protection a pu être obtenue pour les demandes déposées entre ces deux dates. Comme on l'a indiqué plus haut, la disposition provisoire relative aux brevets pour les produits pharmaceutiques figurant au paragraphe 2 de l'article 75 a été modifiée par la Loi n° 36/1996. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1996, stipule que des brevets pour des produits pharmaceutiques peuvent être obtenus après le 1er juin 1996 s'agissant de demandes déposées après le 1er janvier 1995. La Loi sur les brevets n'ayant pas été modifiée à temps du point de vue de l'application de l'Accord sur les ADPIC en Islande, la modification a un effet rétroactif.

Il convient de faire observer que l'Office des brevets avait connaissance des dispositions de l'Accord sur les ADPIC et était donc à même de traiter les demandes de brevets relatives aux produits pharmaceutiques comme si la législation avait déjà été modifiée.

Lorsque l'Accord instituant l'OMC est entré en vigueur, la législation islandaise ne comportait pas de "système de boîte aux lettres et d'approbation de commercialisation", conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, dans la pratique, les autorités islandaises se sont conformées à la disposition du paragraphe 8 de l'article 70. Avant le 1er juin 1996, seules les inventions de procédés dans le domaine des produits pharmaceutiques étaient brevetables en vertu de la législation islandaise. Les demandes de brevets concernant des produits pharmaceutiques ainsi que des procédés ont néanmoins été acceptées à compter du 1er janvier 1995. Toutes les demandes se rapportant à un procédé de fabrication de produits pharmaceutiques qui ont été reçues au 1er janvier 1995 comportent une demande de protection du produit. Conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l'article 70, l'examen de ces demandes a été renvoyé au 1er janvier 1996 et aucune décision n'a été prise avant l'entrée en vigueur de la Loi n° 36/1996. Toutes les demandes se rapportant à des produits pharmaceutiques qui auront été reçues en 1995 et pendant les six premiers mois de 1996 seront normalement traitées conformément au paragraphe 8 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC.

L'effet rétroactif de la Loi n° 36/1996 couvre la disposition relative au système de "boîte aux lettres".

2. De quelle manière la législation islandaise applique-t-elle le paragraphe 7 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC, aux termes duquel, dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour le Membre en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions dudit accord, excepté lorsque les modifications introduisent des éléments nouveaux? Veuillez donner des précisions.

Dans le courant de l'été 1995, le Ministre de l'industrie et du commerce a institué une commission chargée d'examiner le paragraphe 7 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC et les obligations qui y sont énoncées. La Commission est parvenue à la conclusion que les demandes de brevets de procédé ne pouvaient pas être transformées de manière à inclure les brevets de produit. Aux termes de ce paragraphe, la modification d'une demande ne peut pas introduire "d'éléments nouveaux". La distinction entre un procédé de fabrication et un produit est claire. Lorsque la demande initiale avait été déposée, les produits pharmaceutiques ne pouvaient pas bénéficier de la protection

conférée par un brevet. Les modifications visant à couvrir les produits seraient donc considérées comme des éléments nouveaux. Une interprétation différente supposerait un effet rétroactif qui n'entre apparemment pas dans les buts recherchés, comme on peut le déduire du paragraphe 1 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE JAPON

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?

L'Islande pense que tous les Membres de l'OMC ont pu prendre connaissance de la Loi sur les brevets n° 17/1991, modifiée par la Loi n° 67/1991, la Loi n° 36/1996 et la Loi n° 91/1996 (voir les documents IP/N/1/ISL/P/1 et IP/N/1/ISL/I/1).

Aux termes de l'alinéa 4) 2) de l'article premier de la Loi sur les brevets n° 17/1991, il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

La Loi n'interdit pas directement de délivrer des brevets pour certains végétaux et animaux. Toutefois, la disposition de l'alinéa 4) 1) de l'article premier concernant les inventions dont l'usage serait contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public pourrait conduire à cette conclusion.

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

Les droits exclusifs conférés par un brevet sont exposés à l'article 3 de la Loi sur les brevets. L'acte de "l'offre" à la vente est visé dans l'article 3 1).

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

Les exceptions aux droits exclusifs conférés par un droit de brevet sont énumérées à l'article 3 3) de la Loi sur les brevets qui stipule que le droit exclusif ne s'étend pas:

- 1) à un usage non commercial;
- 2) à un usage du produit protégé par le brevet, qui a été mis dans le commerce dans les limites de l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement;
- 3) à un usage de l'invention à titre expérimental qui porte sur l'invention elle-même;
- 4) à la préparation de médicaments faite extemporanément par unité dans les officines de pharmacie sur ordonnance médicale, ni aux actes accomplis avec des médicaments ainsi préparés.

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

La partie VI de la Loi sur les brevets renferme des dispositions concernant les licences, cessions, etc.

L'article 45 stipule que si une invention brevetée n'est pas exploitée dans une mesure raisonnable en Islande à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet et de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande, quiconque souhaite exploiter l'invention en Islande peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d'exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes.

Conformément à l'article 46, le titulaire d'un brevet portant sur une invention dont l'exploitation dépend d'un brevet appartenant à un tiers, peut obtenir une licence obligatoire d'exploitation de l'invention protégée par ce dernier brevet si l'invention mentionnée en premier lieu est considérée comme représentant un important progrès technique ayant une portée économique considérable. Si une licence obligatoire est octroyée en application de la disposition qui précède, le propriétaire de l'invention peut obtenir, dans des conditions raisonnables, une licence obligatoire d'exploitation de l'autre invention.

L'article 47 stipule que lorsque des intérêts publics importants l'exigent, quiconque souhaite exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire à cet effet.

L'article 48 est ainsi libellé:

"Toute personne qui exploitait commercialement en Islande une invention faisant l'objet d'une demande de brevet à la date à laquelle cette demande a été rendue accessible au public peut, si la demande aboutit à la délivrance d'un brevet, obtenir une licence obligatoire pour exploiter cette invention si l'octroi d'une telle licence est souhaitable en raison de circonstances très particulières et si cette personne n'avait pas et ne pouvait pas raisonnablement avoir eu connaissance de la demande. Quiconque a fait des préparatifs sérieux en vue d'exploiter commercialement l'invention en Islande bénéficie du même droit aux mêmes conditions.

La licence obligatoire visée au premier alinéa peut aussi porter sur la période qui précède la délivrance du brevet."

L'article 49 a été modifié par la Loi n° 36/1996 en conséquence des dispositions de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.

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'obligation au titre de l'article 34:1 et 34:2 de l'Accord sur les ADPIC est mise en oeuvre par l'article 64 a de la Loi sur les brevets qui est ainsi libellé:

"Si l'objet d'un brevet est un procédé de fabrication d'un produit nouveau, ledit produit est, lorsqu'il est fabriqué par toute autre personne que le titulaire du brevet, réputé fabriqué au moyen du procédé breveté, sauf preuve du contraire. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des parties pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte."