

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

WT/DS170/R
5 mai 2000

(00-1695)

Original: anglais

CANADA – DURÉE DE LA PROTECTION CONFÉRÉE PAR UN BREVET

Rapport du Groupe spécial

Le rapport du Groupe spécial Canada – Durée de la protection conférée par un brevet est distribué à tous les Membres conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il est mis en distribution non restreinte le 5 mai 2000, en application des Procédures de distribution et de mise en distribution générale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux Membres que, conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seules les parties au différend pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. Il n'y aura pas de communication *ex parte* avec le Groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.

Note du Secréariat: Le présent rapport du Groupe spécial sera adopté par l'Organe de règlement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant sa date de distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spécial fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. Des renseignements sur la situation à cet égard peuvent être obtenus auprès du Secréariat de l'OMC.

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	1
II. ÉLÉMENTS FACTUELS	2
III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES	4
IV. ARGUMENTS DES PARTIES	5
V. RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE	5
VI. CONSTATATIONS	6
A. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES	6
1. Questions dont est saisi le Groupe spécial	6
2. Charge de la preuve	8
3. Règles d'interprétation	8
B. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 70:2 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC AUX INVENTIONS PROTÉGÉES PAR DES BREVETS VISÉS PAR L'ANCIENNE LOI	9
1. Arguments des parties	9
2. Appréciation du Groupe spécial	12
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 ^{er} 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. Conclusion générale concernant l'article 70	18
C. CONFORMITÉ DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI SUR LES BREVETS DU CANADA AVEC L'ARTICLE 33 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC	19
1. Arguments des parties	19
2. Appréciation du Groupe spécial	23
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 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* 34

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 34

ANNEXE 1: COMMUNICATIONS DES ÉTATS-UNIS 35

- 1.1 PREMIÈRE COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS 35
- 1.2 DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS À LA PREMIÈRE RÉUNION AVEC LE GROUPE SPÉCIAL 41
- 1.3 RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS ÉCRITES DU GROUPE SPÉCIAL – PREMIÈRE RÉUNION 45
- 1.4 RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS ÉCRITES DU CANADA - PREMIÈRE RÉUNION 54
- 1.5 COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS À TITRE DE RÉFUTATION 56
- 1.6 DÉCLARATION ORALE DES ÉTATS-UNIS À LA DEUXIÈME RÉUNION AVEC LE GROUPE SPÉCIAL 67
- 1.7 RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS ÉCRITES DU GROUPE SPÉCIAL - DEUXIÈME RÉUNION 74

ANNEXE 2: COMMUNICATIONS DU CANADA 76

- 2.1 PREMIÈRE COMMUNICATION DU CANADA 76
- 2.2 DÉCLARATION ORALE DU CANADA À LA PREMIÈRE RÉUNION AVEC LE GROUPE SPÉCIAL 100
- 2.3 RÉPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS ÉCRITES DU GROUPE SPÉCIAL - PREMIÈRE RÉUNION 111
- 2.4 COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LE CANADA À TITRE DE RÉFUTATION 137
- 2.5 DÉCLARATION ORALE DU CANADA À LA DEUXIÈME RÉUNION AVEC LE GROUPE SPÉCIAL 150
- 2.6 RÉPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS ÉCRITES DU GROUPE SPÉCIAL - DEUXIÈME RÉUNION 166

Note: On peut consulter au Secrétariat de l'OMC les pièces jointes aux documents figurant en annexe.

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 *Mémoire d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends* (le "*Mémoire 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^{er} octobre 1989 au Canada.¹ 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 *Mémoire d'accord*.² 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^{er} 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^{er} 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 *Mémoire 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."³

1.4 Le 13 octobre 1999, les États-Unis ont demandé au Directeur général, conformément au paragraphe 7 de l'article 8 du *Mémoire 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 *Mémoire 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

¹ WT/DS170/1-IP/D17, 10 mai 1999.

² WT/DS170/2, 15 juillet 1999.

³ 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*⁴ 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 reproduits ci-après:

"44. Sous réserve de l'article 46⁵, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1^{er} 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^{er} octobre 1989 est limitée à 17 ans à compter de la date à laquelle il est délivré."

2.2 Le 6 novembre 1986, le Parlement a été saisi pour la première fois du fond de l'article 45, de même que d'un grand nombre d'autres propositions de modification de la *Loi sur les brevets*, dans le cadre du projet de loi C-22. Bien qu'on le désigne encore couramment sous le nom de projet de loi C-22, ce texte a été promulgué et est devenu loi le 17 novembre 1987, sous le titre de *Loi modifiant la*

⁴ *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 45.

⁵ L'article 46 se lit ainsi:

"(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 réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé à expiration du délai supplémentaire réglementaire.

*Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes*⁶ (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^{er} 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."⁷

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^{er} 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^{er} 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^{er} 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^{er} octobre 1996⁸, 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^{er} 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

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

⁷ 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.

⁸ 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^{er} octobre 1996. Toutefois, compte tenu du nombre de brevets délivrés chaque année au Canada, le Canada est convaincu que les statistiques du 1^{er} octobre 1996 constituent un substitut fiable de celles qui auraient été valables le 1^{er} janvier 1996 si les données avaient été disponibles. Voir la pièce n° 8 du Canada, paragraphes 13 et 15.

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 Un examen complémentaire des dossiers du Bureau des brevets, portant cette fois sur les brevets visés par l'ancienne loi qui seraient encore en vigueur le 1^{er} janvier 2000, a donné un résultat similaire. Ainsi, sur les 169 966 brevets visés par l'ancienne loi qui seraient 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.

2.9 Corrélativement, 66 936 brevets, soit un peu moins de 40 pour cent des brevets visés par l'ancienne loi qui seront encore en vigueur le 1^{er} janvier 2000, prendront fin, sous réserve là encore que les taxes périodiques annuelles soient payées, avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date à laquelle ils ont été demandés. Dans 77 pour cent des cas, le brevet expirera au cours de la dix-neuvième année suivant la date de la demande. Parmi les brevets expirant au cours de la dix-neuvième année, 55 pour cent expireront au second semestre de l'année, et les 22 pour cent restants au premier semestre.

2.10 L'examen des dossiers du Bureau canadien des brevets relatifs aux demandes déposées au Canada à partir du 1^{er} octobre 1989 révèle qu'au 1^{er} novembre 1999, 285 678 demandes visées par la nouvelle loi avaient été déposées depuis l'entrée en vigueur de celle-ci. Sur ce nombre, 125 406 demandes (environ 43 pour cent) avaient fait l'objet d'une requête d'examen depuis leur dépôt. En moyenne, la période qui s'est écoulée entre la date du dépôt et la date de la requête d'examen pour ces 125 406 demandes a été de 27 mois et demi.

2.11 La même analyse, lorsqu'elle porte sur les brevets qui ont effectivement été délivrés par suite de demandes déposées au titre de la nouvelle loi, révèle que 40 847 brevets visés par la nouvelle loi ont été délivrés par le Bureau des brevets depuis la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1^{er} octobre 1989. Le délai d'attente moyen, à savoir la période qui s'est écoulée entre la date du dépôt de la demande et la date à laquelle le brevet a été délivré, pour ce sous-ensemble de demandes relevant de la nouvelle loi qui ont été traitées jusqu'à la délivrance du brevet, a été d'environ 60 mois ou cinq ans.⁹

III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES

3.1 Étant donné qu'un grand nombre de brevets existants qui ont été délivrés au titre de l'ancienne loi prendront fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, les États-Unis demandent au Groupe spécial de constater que le Canada contrevient aux articles 33 et 70 de l'*Accord sur les ADPIC* et de recommander que le Canada rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de cet accord.

3.2 Le Canada demande que le Groupe spécial constate que:

⁹ Ce total de 60 mois comprend trois éléments. Le premier est la période qui s'est écoulée entre la date du dépôt et la date à laquelle le déposant présente sa requête d'examen et acquitte la taxe correspondante. Le délai moyen entre ces deux dates a été d'environ 15 mois au cours des dix dernières années. Étant entendu que le déposant requiert que sa demande soit avancée dans la file d'attente et qu'il acquitte les taxes périodiques, le deuxième élément est la période d'attente dans la file jusqu'à ce qu'un examinateur soit libre. Au cours des dix dernières années, la durée d'attente dans la file a été d'environ 24 mois en moyenne. Le dernier élément est la durée de l'"examen" lui-même; cette période est d'environ 20 mois en moyenne.

- 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^{er} 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 INTÉIMAIRE

5.1 Le 10 mars 2000, les États-Unis et le Canada ont demandé au Groupe spécial de réexaminer, conformément à l'article 15:2 du *Mémorandum d'accord*, certains aspects du rapport intérimaire qui avait été remis aux parties le 3 mars 2000. Les États-Unis n'ont pas demandé la tenue d'une réunion dans le cadre du réexamen intérimaire mais se sont réservé le droit de présenter des observations sur les changements qui pourraient être proposés par le Canada. Le Canada a demandé qu'on lui donne la possibilité de présenter par écrit des observations sur les changements proposés par les États-Unis et, dans l'éventualité où cette possibilité lui serait refusée, il s'est réservé le droit de demander la tenue d'une nouvelle réunion avec le Groupe spécial pour examiner la question en litige.

5.2 Nous avons examiné les observations et les arguments qui ont été présentés par les parties avant de mettre la dernière main à notre rapport, en y incorporant les observations qui étaient justifiées à nos yeux. Pour ce faire, nous avons modifié le paragraphe 6.63 afin d'exposer plus précisément l'argument du Canada ainsi que le paragraphe 6.105 afin d'expliquer plus exactement la disposition pertinente de la loi canadienne. Nous avons également corrigé des fautes typographiques et des erreurs de syntaxe.

5.3 Les États-Unis estiment que la constatation qui figure dans la note de bas de page 48, selon laquelle les mesures prises par six pays développés Membres en vue de modifier leur législation afin de se conformer à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* ne constituent pas une "pratique ultérieure", est inexacte parce que seulement sept pays développés Membres avaient besoin de modifier leur législation pour offrir 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. Selon eux, six de ces sept Membres ont modifié leur législation, le Canada constituant la seule exception. Les États-Unis ont répété que "si d'autres Membres de l'OMC n'avaient pas modifié leur loi, c'était pour la simple raison qu'ils étaient déjà en conformité". Ils font valoir que, comme le Canada n'a pas contesté ces faits, ceux-ci sont suffisants pour établir l'existence d'une "pratique ultérieure" dans l'application de l'*Accord sur les ADPIC*.

5.4 Le Canada se rallie à notre conclusion, mais pour des raisons différentes. Il fait remarquer que dans chacun des Membres mentionnés par les États-Unis, la durée de la protection conférée par un brevet n'est pas la même qu'au Canada. Il affirme que chacune des modifications est un acte isolé du Membre face à la situation de fait donnée qui prévaut sur son territoire et que le fait que plusieurs Membres ont déterminé qu'il leur fallait, pour des raisons analogues quoique distinctes, modifier leur

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^{er} 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^{er} 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^{er} 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^{er} octobre 1992;
- iii) brevets visés par l'ancienne loi qui étaient en vigueur le 1^{er} 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^{er} 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 45 est équivalente ou supérieure à la durée de la protection offerte au titre de l'article 33 et, deuxièmement, parce qu'il a pour effet d'"offrir" 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.

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*.¹⁰

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".¹¹

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*")¹², 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*.¹³ 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.

¹⁰ Première communication du Canada, paragraphe 128; réponse du Canada à la question 23 du Groupe spécial.

¹¹ WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997, page 16.

¹² *Convention de Vienne sur le droit des traités*, faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; (1969) 8 International Legal Materials 679.

¹³ Rapport de l'Organe d'appel *Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture* ("Inde – Brevets"), WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998, paragraphe 29.

6.13 Dans l'affaire *États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules* ("*États-Unis – Essence*"), l'Organe d'appel a dit que la règle fondamentale d'interprétation des traités énoncée aux articles 31 et 32 de la *Convention de Vienne* était "devenue une règle de droit international coutumier ou général".¹⁴ Conformément au paragraphe 1 de l'article 31 de la *Convention de Vienne*, le devoir de celui qui interprète un traité est de déterminer la signification d'un terme suivant le sens ordinaire à lui attribuer dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but. Nous appliquerons les principes énoncés par l'Organe d'appel dans l'affaire *États-Unis – Essence* pour interpréter les dispositions pertinentes de l'*Accord sur les ADPIC* tout au long du rapport.

B. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 70:2 DE L'*ACCORD SUR LES ADPIC* AUX INVENTIONS PROTÉGÉES PAR DES BREVETS VISÉS PAR L'ANCIENNE LOI

1. Arguments des parties

6.14 Selon l'interprétation qu'en donnent les **États-Unis**, l'article 70:2 de l'*Accord sur les ADPIC* crée des obligations pour ce qui est de tous les brevets existant à la date d'application de l'*Accord*. Dans un premier temps, les États-Unis ont soutenu que la mention à l'article 70:2 des "objets" existant à la date d'application de l'*Accord* désignait, suivant son sens ordinaire, les brevets existant à cette date, mais ils ont soutenu par la suite que cette expression désignait les "inventions qui peuvent être brevetées", les "inventions brevetées", les "inventions protégées" et les "inventions existantes (qui peuvent déjà être brevetées)".

6.15 Les États-Unis font valoir que le Canada est obligé d'appliquer les dispositions de l'article 33 à toutes les inventions brevetées qui existaient le 1^{er} janvier 1996 puisque l'article 70:2 de l'*Accord sur les ADPIC* "crée des obligations pour ce qui est de tou[te]s" les inventions qui existaient le 1^{er} janvier 1996 et qui étaient protégées à cette date.

6.16 Le **Canada** a répondu initialement que les brevets visés par l'ancienne loi qui ont été délivrés avant le 1^{er} janvier 1996 en vertu d'un acte du Commissaire aux brevets n'étaient pas assujettis aux obligations découlant de l'*Accord sur les ADPIC* parce qu'il est dit, à l'article 70:1 de cet accord, que celui-ci "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".

6.17 Selon le Canada, le mot "actes", tel qu'il est employé à l'article 70:1, n'est pas qualifié de manière à se rapporter à un type ou à une catégorie d'actes en particulier et son sens n'est donc pas "limité ou restreint". Par contre, il fait remarquer que le mot "actes" est qualifié aux articles 26:1, 28:1 a) et b), 36, 41:1 et 70:4 et il cite une source accessoire selon laquelle l'article 70:1 énonce le principe de non-rétroactivité en ce qui concerne les actes qui ont été accomplis avant la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*. Le Canada en arrive donc à la conclusion que le terme "actes" comprend les actes de délivrance accomplis par les administrations compétentes en matière de brevets ainsi que l'acte consistant à déposer une demande.

¹⁴ WT/DS2/AB/R, rapport adopté le 20 mai 1996, page 19. Voir aussi: rapport de l'Organe d'appel, *Japon – Taxes sur les boissons alcooliques* ("*Japon – Boissons alcooliques*"), WT/DS8/AB/R-WT/DS10/AB/R-WT/DS11/AB/R, adopté le 1^{er} novembre 1996, page 12; rapport de l'Organe d'appel, *Inde – Brevets*, *supra*, note de bas de page 13, paragraphe 46; rapport de l'Organe d'appel, *Communautés européennes – Classement tarifaire de certains matériels informatiques*, WT/DS62/AB/R-WT/DS67/AB/R-WT/DS68/AB/R, adopté le 22 juin 1998, paragraphe 84; et rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes*, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphe 114.

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^{er} 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^{er} 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^{er} 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

s'appliquent aux brevets visés par l'ancienne loi et que l'article 70:1 ne s'applique pas aux brevets visés par l'article 45.

6.25 Les **États-Unis** contestent l'interprétation que le Canada donne au membre de phrase qui figure au début de l'article 70:2 – "[s]auf disposition contraire du présent accord" – et soutiennent que celui-ci n'a aucune incidence sur les questions juridiques qui font l'objet du présent différend. Ils soutiennent que si ce membre de phrase avait pour effet de faire en sorte que l'article 70:1 s'applique aux brevets en vigueur à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*, en excluant l'article 70:2, il aurait foncièrement pour effet de supprimer l'article 70:2 de l'*Accord sur les ADPIC*. Ils soutiennent que le membre de phrase liminaire se rapporte entre autres à la deuxième moitié de l'article 70:2, qui traite du droit d'auteur et des droits connexes, dont il n'est pas question en l'occurrence.

6.26 En réponse à l'allégation des États-Unis selon laquelle les obligations *ADPIC* s'appliquent aux inventions protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi, le **Canada** soutient que l'obligation inscrite à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* s'applique aux brevets mais non aux "objets". À son avis, le "brevet" est le "vecteur de la protection, un instrument juridique au moyen duquel l'État protège une invention [et] non pas l'objet au sens ordinaire de l'article 70:2". Le terme "objet", selon le Canada, désigne ce qui est couvert par la protection, par exemple l'œuvre, la marque, le dessin ou le modèle, l'invention, le schéma de configuration ou l'indication géographique. Selon lui, cette distinction ressort de l'article 27, qui définit les "objets brevetables" ou "pouvant être protégés"; de l'article 28, qui définit les droits devant être conférés et protégés par un brevet; de l'article 29, qui définit l'obligation du déposant de divulguer son invention dans le cadre du marché aboutissant à l'octroi d'un brevet; et de l'article 33, qui définit une durée de protection variable pendant laquelle les droits conférés seront maintenus. Selon le Canada, la distinction opérée entre l'"objet" et le "brevet" a pour effet de dissocier la durée de la protection conférée par l'"acte" de délivrance du brevet du droit exclusif et des autres droits conférés par le "brevet" proprement dit.

6.27 Le Canada fait valoir que l'obligation inscrite à l'article 33 en ce qui concerne la durée de la protection est liée à l'acte consistant à déposer une demande de brevet et à l'acte consistant à délivrer un brevet. Selon lui, l'acte consistant à déposer une demande de brevet est le déclencheur qui fixe la date à laquelle prendra fin la durée de la protection. Toutefois, le Canada fait remarquer qu'il ne peut y avoir de durée de protection à moins qu'un brevet ne soit effectivement délivré, parce qu'il n'y a pas lieu de protéger l'invention à moins qu'un brevet ne soit délivré et tant que celui-ci n'a pas été délivré. Le Canada maintient que la durée de la protection débute avec l'acte de délivrance. Il affirme que le début et la fin de la période de protection dépendent de l'accomplissement de ces deux actes successifs qui sont liés entre eux. Il conclut que l'obligation inscrite à l'article 33 est une obligation à l'égard des "actes" et que 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 le 1^{er} janvier 1996.

6.28 Le Canada fait valoir que l'acte consistant à déposer une demande de brevet et l'acte administratif consistant à délivrer un brevet sont essentiels pour que débute une période de protection au titre de l'article 33 et que l'obligation inscrite à l'article 33 ne s'applique pas rétroactivement aux brevets visés par l'ancienne loi parce que le mot "actes" figurant à l'article 70:1 comprend l'acte consistant à déposer une demande et l'acte administratif consistant à délivrer un brevet. Il fait valoir que, contrairement à l'article 33, qui est de nature temporelle, parce qu'il établit un lien entre, d'une part, la date à laquelle commence et la date à laquelle prend fin la période de protection et, d'autre part, l'acte consistant à déposer une demande et l'acte consistant à délivrer un brevet, l'obligation inscrite à l'article 28 n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'un acte quelconque. Selon le Canada, l'application de l'article 28 est subordonnée uniquement à l'existence d'un brevet.

6.29 Les **États-Unis** font observer que le Canada reconnaît que les actes antérieurs à 1996 n'empêchent pas l'application aux objets existants des obligations inscrites aux articles 27:1, 28 et 31 h). Ils affirment que le Canada n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi l'obligation *ADPIC* concernant la durée de la protection pourrait être exclue à bon droit de l'article 70:1 tandis que d'autres

obligations, comme celle de conférer des droits exclusifs conformément à l'article 28, ne le pourraient pas.

6.30 Les États-Unis soutiennent qu'on ne peut établir de distinction à cet égard entre les obligations énoncées aux articles 27, 28 et 31 de l'*Accord sur les ADPIC* et l'obligation inscrite à l'article 33. Ils prétendent que conformément à l'article 70:2, le Canada doit appliquer toutes les obligations *ADPIC* à toutes les inventions qui étaient protégées le 1^{er} janvier 1996.

2. Appréciation du Groupe spécial

6.31 Dans la présente section, nous examinons les biens-fondés respectifs:

- a) de l'allégation des États-Unis selon laquelle le membre de phrase "objets existant[s] ... qui sont protégés", tel qu'il est employé à l'article 70:2, comprend les inventions qui étaient protégées le 1^{er} janvier 1996 par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi; et
- b) des arguments du Canada selon lesquels:
 - i) l'article 70:2 de l'*Accord sur les ADPIC* ne s'applique pas en l'espèce, compte tenu du sens du mot "actes" figurant à l'article 70:1 et du membre de phrase "[s]auf disposition contraire du présent accord", qui figure au début de l'article 70:2; (Nous examinons ensuite le bien-fondé de cet argument en tenant compte du principe de l'interprétation utile des traités.) et
 - ii) l'article 70:2, même s'il était applicable aux inventions protégées le 1^{er} janvier 1996 par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi, n'exige pas des Membres qu'ils appliquent l'obligation énoncée à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* à l'égard de ces brevets.
- 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^{er} janvier 1996

6.32 Les États-Unis font valoir que le sens ordinaire de l'article 70:2 exige du Canada qu'il applique les obligations découlant de l'*Accord sur les ADPIC* à toutes les inventions brevetées qui existaient au 1^{er} janvier 1996.¹⁵ La partie pertinente de l'article 70:2 se lit ainsi:

"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* 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. [...]" (pas d'italique dans l'original)

6.33 L'article 70:2 crée des obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC* pour ce qui est de tous les "objets" existant à la date d'application de l'Accord, à condition que l'"objet" soit "protégé" à cette date, ou qu'il satisfasse ou vienne ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans l'*Accord sur les ADPIC*. Nous notons qu'à l'article 70:2, le mot "objets" est suivi du mot "protégés", de sorte qu'on peut lire "objets ... qui sont protégés". Bien que le terme "objet" ne soit pas défini dans l'Accord, il est employé dans divers intitulés et dispositions des sections 1 à 7 de la Partie II de

¹⁵ Réponse des États-Unis à la question 7 du Groupe spécial; deuxième déclaration orale des États-Unis, paragraphe 18.

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"¹⁶, 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 protection pertinente. D'autres types de ce que nous appellerons "matières" aux fins de la présente analyse sont décrites comme étant "protégées" ou susceptibles d'être "protégées", c'est-à-dire: "Protection des indications géographiques", intitulé de l'article 22, "dessin ou modèle protégé" et "dessins ou modèles industriels protégés", aux paragraphes 1 et 2 de l'article 26, ce qui cadre avec l'idée que ces types de "matières" constituent des catégories particulières d'objets. Le mot "protection" est qualifié par un droit de propriété intellectuelle déterminé dans le membre de phrase "protection du droit d'auteur", figurant à l'article 9:2, qui dispose que celui-ci "s'étendra aux expressions", ce qui indique que le droit de propriété intellectuelle est la forme de protection et ce qui cadre avec l'idée que le mot "expressions" désigne les œuvres littéraires ou artistiques qui constituent la catégorie pertinente d'objets. De fait, toute la Partie II de *l'Accord sur les ADPIC* a pour objet de décrire des catégories de "matières", de définir les conditions auxquelles chacune est subordonnée et qui, si elles sont remplies, lui permettront de se voir conférer une protection qui prendra la forme d'un droit de propriété intellectuelle particulier, puis de définir ces droits et d'en établir la durée.

6.36 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le terme "objets" désigne des "matières" particulières, y compris des œuvres littéraires ou artistiques, des signes, des indications géographiques, des dessins ou modèles industriels, des inventions, des schémas de configuration de circuits intégrés et des renseignements non divulgués, qui, lorsqu'ils remplissent les conditions pertinentes énoncées dans la Partie II de l'Accord, obtiendront une protection qui prendra la forme des droits de propriété intellectuelle correspondants, lesquels sont définis dans les sections 1 à 7 de la Partie II de *l'Accord sur les ADPIC*. Nous constatons donc que la mention des "objets ... qui sont protégés" à la date d'application de *l'Accord sur les ADPIC*, à l'article 70:2, comprend les "inventions" qui étaient protégées par un brevet au Canada le 1^{er} janvier 1996. Nous constatons également que les États-Unis ont établi *prima facie* que l'article 70:2 s'applique aux inventions qui sont protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi.¹⁷

¹⁶ *The New Oxford Dictionary of English*, (Oxford University Press, 1998), page 1849.

¹⁷ Les États-Unis font remarquer que l'"objet" désigne la matière qui est ou peut être susceptible d'être protégée par un droit de propriété intellectuelle, comme les "émissions pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur, les signes susceptibles d'être protégés par une marque de fabrique ou de commerce et les inventions qui peuvent être brevetées". Ils soulignent que leur plainte ne concerne pas les "actes" antérieurs à 1996, mais "uniquement les objets (inventions protégées) qui existaient [au 1^{er} janvier 1996]". Par conséquent, les États-Unis font remarquer que l'article 70:1 n'est pas pertinent en l'occurrence et que son inapplicabilité aux

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 70:2 est rendu inopérant par l'article 70:1 comporte deux éléments. Le premier repose sur l'interprétation que le Canada donne au mot "actes", tel qu'il est employé à l'article 70:1, et le deuxième repose sur l'application du membre de phrase "[s]auf disposition contraire", qui figure à l'article 70:2. Nous examinerons ces éléments à tour de rôle avant d'appliquer à l'argument du Canada le principe de l'interprétation utile des traités.

Le sens du mot "actes", tel qu'il est employé à l'article 70:1

6.39 Nous notons que le Canada a fait valoir dans un premier temps que les brevets visés par l'ancienne loi qui avaient été délivrés en vertu d'un "acte" administratif accompli par le Commissaire aux brevets avant le 1^{er} janvier 1996 n'étaient pas soumis aux obligations découlant de l'*Accord sur les ADPIC* en vertu du principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 70:1.¹⁸ Le Canada a tablé sur le fait que les brevets, contrairement à l'objet de la protection, résultent de deux "actes" – l'"acte" consistant à déposer une demande de brevet et l'"acte" par lequel le Commissaire aux brevets délivre le brevet – qui sont tous deux survenus, pour ce qui est des brevets visés par l'ancienne loi, avant la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC* et qui étaient donc visés par l'article 70:1.¹⁹ Les États-Unis ont estimé eux aussi que le terme "actes" pouvait englober l'"acte" consistant à délivrer un brevet mais ils ont fait valoir que ces actes, lorsqu'ils avaient été accomplis avant 1996, n'étaient pas soumis aux obligations découlant de l'*Accord sur les ADPIC*.²⁰

6.40 Le mot "actes", dont le sens ordinaire est "ce qui est fait"²¹, tel qu'il est employé à l'article 70:1, peut englober les actes de tierces parties comme des actes de concurrence déloyale²²; des actes portant atteinte aux droits, des actes susceptibles de porter atteinte aux droits ou des usages non autorisés²³; des actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur du droit²⁴; ou un acte du détenteur du droit à propos de mesures provisoires.²⁵ Au sens large, le mot "actes" peut aussi désigner

faits particuliers de la cause n'a pas pour effet de le vider de son sens. Ils ont estimé qu'interpréter le premier paragraphe de l'article 70 comme une disposition "contraire du présent accord" aurait pour effet de supprimer le deuxième paragraphe de cet article de l'*Accord sur les ADPIC* et produit la note qui avait été préparée pour le Président d'une réunion du Groupe des Dix plus Dix dans laquelle il était indiqué que le membre de phrase liminaire de l'article 70:2 était censé s'appliquer à la deuxième phrase de cet article (voir la pièce n° 11 des États-Unis).

¹⁸ Première communication du Canada, alinéa 5 d).

¹⁹ Réponse du Canada à la question 6 c) du Groupe spécial.

²⁰ Communication des États-Unis à titre de réfutation, paragraphe 25.

²¹ *Webster's New World Dictionary*, (The World Publishing Company, 1976), page 13.

²² Article 22:2 de l'*Accord sur les ADPIC*.

²³ Articles 26:1, 28:1 a) et b), 36, 41 et 70:4 de l'*Accord sur les ADPIC*.

²⁴ Article 37 de l'*Accord sur les ADPIC*.

²⁵ Article 50:7 de l'*Accord sur les ADPIC*.

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 brevets délivrés au titre de l'ancienne loi, à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*. Bien que l'article 70:1 puisse avoir pour effet de soustraire à l'application de l'*Accord sur les ADPIC* l'acte administratif par lequel un brevet a été délivré avant le 1^{er} janvier 1996, nous ne pouvons conclure au vu de ce fait que le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 70:1 régit les inventions protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi qui existaient le 1^{er} janvier 1996, parce que l'acte administratif consistant à délivrer un brevet a pour effet de protéger l'"objet" sous-jacent et que la protection octroyée à l'"objet" perdure et peut continuer au-delà du 1^{er} janvier 1996. Dans la mesure où cette protection continue effectivement au-delà du 1^{er} janvier 1996 au Canada, c'est une situation qui n'avait pas cessé d'exister²⁶ à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC* et qui est donc soumise, à partir de cette date, aux obligations découlant de l'Accord. Des actes visant à appliquer après cette date l'*Accord sur les ADPIC* à de telles situations ne sont pas des "actes" qui ont été accomplis avant la date d'application de l'Accord pour le Membre en question et ils ne sont donc pas visés par l'article 70:1.

6.42 Pour les raisons exposées plus haut, nous confirmons la constatation préliminaire que nous avons établie au paragraphe 6.36 selon laquelle c'est l'article 70:2, et non pas l'article 70:1, qui s'applique aux inventions qui étaient protégées le 1^{er} janvier 1996 par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi. Nous constatons également que les États-Unis ont établi *prima facie* que la protection incessante des inventions protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi est une situation qui n'avait pas cessé d'exister avant l'entrée en vigueur de l'*Accord sur les ADPIC*, au sens de l'article 28 de la *Convention de Vienne*.

Le sens des mots "[s]auf disposition contraire", tels qu'ils sont employés à l'article 70:2

6.43 Le Canada soutient en outre que l'article 70:2 ne s'applique pas parce que le paragraphe 1 de l'article 70 est "une disposition contraire de l'Accord" qui prime sur le paragraphe 2 de l'article 70 sur lequel s'appuient les États-Unis pour dire que l'article 33 s'applique aux brevets visés par l'article 45.²⁷ Le Canada prétend que même si l'objet brevetable est défini comme une invention qui répond ou qui est susceptible de répondre aux critères énoncés à l'article 27 et que les inventions qui existaient à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC* étaient en droit de bénéficier des obligations découlant de l'Accord, cela était subordonné à la réserve formulée dans le membre de phrase liminaire de l'article 70:2 - "sauf disposition contraire" de l'Accord -, qui renvoyait à l'article 70:1 et rendait inopérant l'article 70:2 en l'espèce.

6.44 Le membre de phrase liminaire "[s]auf disposition contraire du présent accord" se rapporte à l'article 70:2 et l'exception ne s'applique que lorsqu'il existe une autre disposition qui est incompatible avec la première phrase, auquel cas l'autre disposition l'emporte. Parce que nous estimons que le mot "actes" et le terme "objets" sont des concepts différents ayant des sens distincts et que le terme "actes", tel qu'il est employé à l'article 70:1, ne se rapporte qu'à des actes ponctuels qui sont antérieurs

²⁶ Article 28 de la *Convention de Vienne*.

²⁷ Première communication du Canada, paragraphe 126; réponse du Canada à la question 7 du Groupe spécial.

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.²⁸

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."²⁹

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^{er} 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^{er} 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.³⁰ Dans l'affaire *États-Unis – Essence*, l'Organe d'appel a dit que

²⁸ 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.

²⁹ 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.

³⁰ 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".³¹

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 70:1.³² 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^{ème} 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.

³¹ *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.

³² 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 correspond à l'exigence énoncée à l'article 33.

6.54 Notre interprétation est confirmée par la note de bas de page 3 relative à l'*Accord sur les ADPIC*³³, qui s'inscrit dans le contexte général de l'article 70:2. Le libellé de cette note de bas de page semble indiquer que la protection accordée aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle est générale et il n'y est pas indiqué ni sous-entendu que certains droits ou certaines obligations peuvent en être dissociés pour être examinés séparément. S'agissant notamment du présent différend, l'expression "questions concernant ... la portée" des droits de propriété intellectuelle désigne entre autres la durée de la protection et confirme que la durée (d'un brevet, entre autres droits de propriété intellectuelle) doit être protégée parallèlement aux droits exclusifs qui ressortissent au brevet, tels que ceux-ci sont définis à l'article 28.

6.55 Pour les raisons exposées ci-dessus, nous constatons que le Canada est tenu d'appliquer l'obligation énoncée à l'article 33 aux inventions qui étaient protégées le 1^{er} janvier 1996 par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi et confirmons la constatation préliminaire que nous avons établie au paragraphe 6.36.

3. Conclusion générale concernant l'article 70

6.56 Nous constatons que les États-Unis ont établi *prima facie* que l'article 70:2 s'appliquait aux inventions protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi qui étaient en vigueur le 1^{er} janvier 1996 et que celui-ci exigeait donc des pays développés Membres qu'ils appliquent à ces inventions à cette date les obligations pertinentes découlant de l'*Accord sur les ADPIC*. Pour les raisons exposées plus haut, nous rejetons l'argument du Canada selon lequel le principe de non-rétroactivité, enchâssé à l'article 70:1, est la disposition qui s'applique aux inventions protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi qui étaient en vigueur à la date d'application de l'Accord, sous prétexte que ces brevets ont été délivrés en vertu d'un "acte administratif" accompli par le Commissaire aux brevets. Pour cette raison, l'article 70:1 ne supprime pas l'article 70:2, malgré le membre de phrase liminaire "sauf disposition contraire du présent accord". Nous rejetons également l'argument du Canada selon lequel l'article 70:2 ne requiert pas des Membres qu'ils appliquent les obligations inscrites à l'article 33 aux inventions protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi. Ce faisant, nous confirmons la constatation que nous avons établie voulant que, en l'occurrence, les "objets" désignent les inventions qui remplissent les conditions de brevetabilité énoncées à l'article 27:1 et que les brevets constituent une forme de protection de ces inventions; il s'ensuit que les termes "objets ... qui sont protégés", tels qu'ils sont employés à l'article 70:2, englobent les inventions qui sont protégées par des brevets, c'est-à-dire les inventions brevetées. Au vu de cette constatation, le Canada était tenu d'appliquer les obligations pertinentes découlant de l'*Accord sur les ADPIC*, y compris celles énoncées dans la section 5 de la Partie II de l'Accord, qui renferme l'article 33, aux inventions protégées par des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi qui étaient en vigueur le 1^{er} janvier 1996.

³³ Nous relevons que la note de bas de page 3 définit la "protection" "aux fins des articles 3 et 4" de l'*Accord sur les ADPIC*. Néanmoins, nous estimons que cette note de bas de page peut servir de contexte lorsqu'il s'agit d'interpréter la protection qui doit être accordée aux droits de propriété intellectuelle.

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^{er} 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^{er} 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 qu'il y a violation des articles 33 et 70. De plus, les États-Unis font observer que 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. 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** déclare qu'il ne prétend pas que la durée moyenne des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi dont la durée serait insuffisante, d'une part, et des brevets dont la durée est excédentaire, d'autre part, est plus longue que celle prévue à l'article 33, et par conséquent conforme à la norme *ADPIC*. Il dit aussi qu'il ne prétend pas que le "traitement plus favorable" accordé pour les brevets dont la durée est excédentaire compense la durée soi-disant "insuffisante" de certains brevets délivrés au titre de l'ancienne loi.

6.71 Le Canada prétend que l'article 45 de la *Loi sur les brevets* ne prescrit 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. Il fait valoir qu'une durée de protection au moins égale (et souvent supérieure) à une période de 20 ans à compter de la date du dépôt était "offerte" au titre de l'article 45, sans exception ni discrimination, à tout déposant visé par l'ancienne loi qui souhaitait obtenir une durée de protection calculée sur cette base. Par conséquent, de l'avis du Canada, l'article 45 est conforme à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*.

6.72 Le Canada fait remarquer que plus de 60 pour cent des déposants visés par l'ancienne loi ont obtenu ou obtiendront une durée de protection qui est égale ou supérieure à la durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt qui est prescrite par l'*Accord sur les ADPIC*. Les autres 40 pour cent ont choisi de ne pas tirer parti des sursis dont ils auraient pu se prévaloir pour faire en sorte que la durée de la protection ne prenne pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Toutefois, l'article 33 requiert uniquement qu'une durée de protection de 20 ans soit "offerte". Le Canada conclut que puisque les mesures afférentes à la durée de protection "offerte" n'établissent aucune discrimination entre les déposants ou les demandes, ce qui a été obtenu pour 60 pour cent des demandes visées par l'ancienne loi était "offert" pour 100 pour cent des demandes visées par l'ancienne loi.

6.73 Le Canada fait valoir que le déposant peut contrôler stratégiquement la durée de la protection conférée par le brevet de manière à ce qu'elle atteigne 20 ans à compter de la date du dépôt en retardant la procédure d'examen du brevet.³⁴ Il fait remarquer qu'en vertu de l'article 30 de l'ancienne

³⁴ Le Canada dit ce qui suit au paragraphe 37 de sa première communication:

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 considérée comme frappée

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^{er} 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".³⁵ 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.³⁶ 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^{er} 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.

³⁵ *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, paragraphe 30(2). La partie pertinente de cette loi est reproduite dans la pièce n° 16 du Canada.

³⁶ Première déclaration orale du Canada, paragraphe 47.

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*.³⁷ 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.³⁸ Les États-Unis font observer que l'Organe d'appel a examiné expressément les dispositions de la Loi sur les brevets de l'Inde pour en arriver à la décision suivante:

"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."³⁹

6.81 Les États-Unis font valoir que le paragraphe 30(2) de l'ancienne loi a un caractère impératif en ce sens que les demandes qui ont été abandonnées ne peuvent être rétablies que si le délai n'était "pas raisonnablement évitable". Ils font donc valoir que la procédure invoquée par le Canada pour soutenir qu'une durée de protection de 20 ans était offerte pour les brevets est interdite aux termes mêmes de la loi sur laquelle le Canada fonde son argument.

2. Appréciation du Groupe spécial

6.82 Dans la présente section du rapport, nous examinons l'obligation énoncée à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* afin de déterminer si l'article 45 de la *Loi sur les brevets* du Canada est conforme à l'article 33. Nous nous posons ensuite la question de savoir si le texte ou le contexte de l'article 33 autorise le Canada à invoquer le concept de protection "effective" ou "de privilège et de droits de propriété exclusifs" pour arguer que la durée de protection offerte par l'article 45 est équivalente à celle qui est offerte par l'article 33. En outre, nous apprécions l'évocation par le Canada du délai de traitement moyen des brevets visés par la nouvelle loi et par l'ancienne loi pour étayer l'argument voulant que la durée de protection offerte au titre de l'article 45 soit équivalente ou supérieure à celle offerte au titre de l'article 33. Nous examinons ensuite la question de savoir si l'article 45 "offre", au sens où ce terme est employé à l'article 33, 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.

a) Examen de l'allégation des États-Unis concernant l'article 33

6.83 Les États-Unis soutiennent que l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* oblige le Canada à offrir, pour tous les brevets visés par l'ancienne loi, une durée de protection minimale qui "ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans, calculée à partir de la date du dépôt". Selon la thèse des États-Unis, la durée de protection de 17 ans, calculée à partir de la date de délivrance, est incompatible avec l'article 33, au motif que les brevets délivrés au titre de l'ancienne loi arrivent souvent à expiration avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

6.84 L'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* se lit ainsi:

³⁷ Rapport de l'Organe d'appel, *Inde – Brevets*, *supra*, note de bas de page 13.

³⁸ *Ibid.*, paragraphes 67 à 71.

³⁹ *Ibid.*, paragraphe 69.

"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"⁴⁰, "*d'au moins* sept ans"⁴¹, "[d']*au moins* dix ans"⁴² et qu'elle "ne prendra pas fin *avant* l'expiration d'une période de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement"⁴³, respectivement.

6.86 L'interprétation de l'article 33 voulant que celui-ci constitue une norme minimale concernant l'expiration de la durée de protection offerte ("norme minimale") est étayée en outre par l'article 1:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, qui fait partie du contexte de l'article 33. L'article 1:1 dispose ce qui suit:

"Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les 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. [...]" (pas d'italique dans l'original)

6.87 L'article 1:1 confirme que l'*Accord sur les ADPIC* est un accord qui établit des normes minimales concernant les droits de propriété intellectuelle. Aux termes de l'article 1:1, les Membres peuvent, sans y être obligés, mettre en œuvre une norme plus rigoureuse en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces mesures ne contreviennent à aucune des dispositions de l'*Accord sur les ADPIC*. L'interprétation textuelle de l'article 1:1 semble indiquer que les Membres doivent "donner effet" à l'article 33, entre autres, qui les oblige 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.

6.88 En offrant pour les brevets qui ont été déposés avant le 1^{er} octobre 1989 une durée de protection qui s'étend sur 17 ans à compter de la date du dépôt, l'article 45 de la *Loi sur les brevets*, à première vue, ne satisfait pas à la norme minimale de l'article 33 dans tous les cas. Cela est confirmé

⁴⁰ L'article 12 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose que "[c]haque fois que la durée de la protection d'une œuvre, autre qu'une œuvre photographique ou une œuvre des arts appliqués, est calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée ...".

⁴¹ L'article 18 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose que "[l']enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une durée d'au moins sept ans".

⁴² L'article 26:3 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose, en ce qui concerne les dessins et modèles industriels, que "[l]a durée de la protection offerte atteindra au moins dix ans".

⁴³ L'article 38 de l'*Accord sur les ADPIC*, qui concerne les schémas de configuration de circuits intégrés, dispose, au paragraphe 1, que, dans certains cas, la durée de la protection "ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de dix ans" à compter d'une date donnée et, au paragraphe 2, que, dans les autres cas, les schémas de configuration "seront protégés pendant une période d'au moins dix ans" à compter d'une date donnée.

par les chiffres qui ont été communiqués par le Canada, lesquels démontrent qu'il existait encore, au 1^{er} janvier 2000, 66 936 brevets délivrés au titre de l'ancienne loi, soit environ 40 pour cent de la totalité des 169 966 brevets délivrés au titre de l'ancienne loi, qui prendraient fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.⁴⁴ Peu importe en l'occurrence que la durée d'un "très grand nombre de" brevets délivrés au titre de l'ancienne loi, à savoir 60 pour cent de tous les brevets délivrés au titre de cette loi, dépasse de deux à cinq ans celle prescrite par l'*Accord sur les ADPIC*⁴⁵ et que 84 pour cent des brevets délivrés au titre de l'ancienne loi expireront au cours de la dix-neuvième année suivant la date de la demande⁴⁶, parce que la norme minimale prévue à l'article 33 est de 20 ans à compter de la date du dépôt; nous pensons comme les États-Unis que, en raison de cette norme minimale, même s'il n'y avait qu'un seul brevet dont la durée prenait fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, l'article 45 serait jugé incompatible avec l'article 33.⁴⁷

6.89 Comme l'article 33 oblige les Membres à offrir une durée de protection minimale qui ne prend pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt et vu les statistiques qui précèdent, lesquelles démontrent que jusqu'à 66 936 brevets délivrés au titre de l'ancienne loi existaient à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*, qu'ils existaient toujours le 1^{er} janvier 2000 et qu'ils prendraient fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, même si toutes les taxes périodiques étaient acquittées, nous constatons à titre préliminaire que l'article 45 est incompatible avec l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*.⁴⁸

b) Examen de l'argument du Canada concernant l'équivalence

i) *Durée de la protection "effective" ou "du privilège et des droits de propriété exclusifs"*

6.90 Le Canada a mis en avant l'argument selon lequel l'article 45 est en conformité et en harmonie avec l'article 33 en partant du principe que la protection "effective" de 17 ans qui est conférée par les brevets délivrés au titre de l'ancienne loi pour "le privilège et les droits de propriété exclusifs" est "équivalente ou supérieure" à la durée "du privilège et des droits de propriété exclusifs" prévus à

⁴⁴ Première communication du Canada, paragraphe 45.

⁴⁵ Première communication du Canada, paragraphe 42.

⁴⁶ Première communication du Canada, paragraphe 43.

⁴⁷ Les États-Unis évoquent le cas d'un antidépresseur bien connu pour démontrer qu'un brevet a pris fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Ils font remarquer que le brevet octroyé par le Canada pour ce médicament a expiré en août 1999, conformément à la durée de la protection conférée par l'article 45, alors qu'il n'aurait dû arriver à expiration qu'en octobre 2000, si la durée du brevet avait été de 20 ans à compter de la date du dépôt, comme l'exige l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*. Voir la pièce n° 2 des États-Unis.

⁴⁸ Les États-Unis ont fait valoir que l'alinéa 3 b) de l'article 31 de la *Convention de Vienne* permet à ceux qui interprètent un traité de tenir compte d'une "pratique ultérieure" visant à "établi[r] l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité"; ils ont indiqué que six pays développés Membres, dont les États-Unis, avaient modifié leur législation pour mettre en œuvre l'*Accord sur les ADPIC*. Au sujet de la "pratique ultérieure", l'Organe d'appel a dit, dans l'affaire *Japon - Boissons alcooliques*, 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". Aux fins du présent différend, 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.

l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*.⁴⁹ 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 33.⁵⁰ 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".⁵¹ 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".

⁴⁹ 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. En fait, cela n'aurait pas pu être le cas pour bien des traités mentionnés, puisqu'ils avaient été conclus avant la négociation de l'Accord général. Le Groupe spécial a en outre relevé qu'au titre de la règle générale d'interprétation énoncée dans la Convention de Vienne, il fallait tenir compte "de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité". Il a toutefois noté que la pratique dans le cadre des traités bilatéraux et plurilatéraux cités ne pouvait pas être assimilée à la pratique dans le cadre de l'Accord général et ne pouvait donc avoir d'incidence sur l'interprétation de ce dernier. Il a donc constaté qu'au titre de la règle générale énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne, ces traités ne pouvaient pas être considérés comme un moyen fondamental d'interprétation du texte de l'Accord général.

⁵⁰ Première communication du Canada, paragraphe 74; réponse du Canada à la question 21 du Groupe spécial.

⁵¹ Première déclaration orale du Canada, paragraphe 17; deuxième déclaration orale du Canada, paragraphe 16.

6.92 Aucun texte ni contexte n'étaient l'interprétation du Canada voulant que l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* oblige les Membres à accorder aux détenteurs de brevets une protection "effective" ou "un privilège et des droits de propriété exclusifs" d'une certaine durée. Suivant le sens ordinaire du texte, l'article 33 dit 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". Voir dans le texte de l'article 33 une protection "effective" ou "un privilège et des droits de propriété exclusifs" d'une certaine durée obligerait celui qui interprète le traité à ajouter au texte des mots qui n'y sont pas⁵² et serait, comme l'a fait remarquer l'Organe d'appel dans l'affaire *Japon – Boissons alcooliques*⁵³, contraire à la règle selon laquelle "l'interprétation doit être fondée avant tout sur le texte du traité lui-même".⁵⁴ L'interprétation du Canada produirait des effets déraisonnables qui feraient en sorte qu'une durée de protection, pour les brevets, prenant fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt serait conforme à l'article 33.

6.93 Le Canada prétend également qu'il pouvait s'en tenir, lorsqu'il a mis en œuvre l'*Accord sur les ADPIC*, à la durée de 17 ans à compter de la date de délivrance qui était prévue dans l'ancienne loi, en raison de la liberté qu'ont les Membres, en vertu de l'article 1:1, "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". Le Canada fait valoir cet argument parce que, à son avis, les "dispositions d[e l'A]ccord" pertinentes en l'occurrence ne requièrent qu'une période variable de protection effective qui peut être déterminée en interprétant conjointement les articles 33 et 62:2, cette interprétation l'emportant sur les obligations concernant la date à laquelle doit commencer et la date à laquelle doit prendre fin la période de protection.

6.94 Nous ne sommes pas de cet avis. L'article 33 renferme une obligation concernant la date la plus rapprochée à laquelle peuvent expirer les brevets et l'article 62:2 renferme une obligation distincte interdisant les procédures d'acquisition qui entraînent un raccourcissement injustifié de la période de protection. Nous admettons que le texte de ces deux dispositions autorise un certain raccourcissement de la période de protection. Cependant, l'article 1:1 donne aux Membres la liberté de déterminer la méthode appropriée pour satisfaire à ces deux exigences particulières, mais non la liberté de faire abstraction de l'une ou l'autre de ces exigences afin de s'acquitter d'une autre obligation hypothétique concernant la durée de la protection effective.

6.95 En outre, l'article 62:2 n'étaye pas l'argument du Canada voulant que son obligation consiste à offrir une durée de protection équivalente, dans l'ensemble, à une durée variable de protection réelle ou effective, selon la "formule" des 20 ans à compter de la date du dépôt. Le paragraphe 2 de l'article 62 ne traite que de l'"acquisition" d'un droit de propriété intellectuelle et des procédures "d'octroi ou d'enregistrement", qui se rapportent toutes à l'entrée en jouissance de la période de protection offerte et non à la date à laquelle celle-ci prend fin. Il y est admis qu'un certain raccourcissement de la période de protection peut se produire en raison d'une date d'entrée en jouissance tardive, mais non que cette période puisse être réduite à un quelconque autre moment, y compris au moment de son expiration. Cela s'applique à plus forte raison lorsque l'on tient compte de l'exigence formelle de l'article 33 concernant la date d'expiration. Le Canada a invoqué également les

⁵² Rapport de l'Organe d'appel, *Inde - Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels*, WT/DS90/AB/R, adopté le 22 septembre 1999, paragraphe 94; rapport de l'Organe d'appel, *Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones)*, WT/DS26/AB/R-WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, paragraphe 181.

⁵³ *Supra*, note de bas de page 14, page 14.

⁵⁴ [Note de bas de page figurant dans le rapport cité] *Affaire du différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)*, Arrêt (1994), *Recueil de la C.I.J.*, page 6 (voir page 20); *Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn*, *Compétence et recevabilité*, Arrêt (1995), *Recueil de la C.I.J.*, page 6 (voir page 18).

paragraphes 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.⁵⁵ 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*.⁵⁶ 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^{er} octobre 1996 aussi bien qu'au 1^{er} 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 33.⁵⁷ 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 différencié causant un traitement moins favorable.⁵⁸ Plus précisément, le Groupe spécial:

⁵⁵ Réponse du Canada à la question 29 du Groupe spécial.

⁵⁶ Première communication du Canada, paragraphes 78 et 81; première déclaration orale du Canada, paragraphes 22 et 26.

⁵⁷ Réponse du Canada à la question 21 du Groupe spécial.

⁵⁸ *États-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930*, IBDD, S36/386, rapport adopté le 7 novembre 1989, paragraphes 5.14 et 5.16 ("*États-Unis - L'article 337*").

"... 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."⁵⁹

6.99 Il existe des délais de traitement différents pour les brevets parce que le délai requis pour examiner les critères de brevetabilité énoncés à l'article 27:1 varie selon les domaines technologiques. Ces écarts existent aussi au Canada, où "il fallait normalement ... deux à quatre ans pour que l'administration chargée des brevets mène à bien la procédure d'examen".⁶⁰ S'il fallait deux ans pour délivrer un brevet visé par l'ancienne loi, un simple calcul nous révèle que la durée de la protection conférée par ce brevet, calculée à partir de la date du dépôt, est de 19 ans, et non pas de 20 ans à compter de la date du dépôt, qui est la durée la plus courte qui peut être offerte conformément à l'article 33. Pour que le critère énoncé dans le cadre de l'affaire *États-Unis – L'article 337* soit rempli, il aurait fallu que tous les brevets visés par l'ancienne loi confèrent 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. On ne peut tenir pour établi que le délai de traitement de tous les brevets visés par l'ancienne loi a été de trois ans ou plus et que ceux-ci conféraient donc 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, parce qu'une *moyenne* de deux à quatre ans suppose nécessairement des délais plus courts, ce qui fait que des brevets ont une durée qui prend fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. De fait, les parties s'accordent à reconnaître que de nombreux brevets visés par l'ancienne loi, y compris de nombreux brevets encore en vigueur, arriveront à expiration avant la fin d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.⁶¹

6.100 Ainsi, même si l'article 33 pouvait être interprété comme autorisant les Membres à offrir, pour les brevets, une durée de protection "effective" ou "un privilège et des droits de propriété exclusifs", nous estimons qu'on ne peut défendre l'argument selon lequel l'article 45 offrait une durée de protection équivalente ou supérieure à celle prescrite par l'article 33 en s'appuyant sur le délai de traitement moyen et sur la date d'expiration de la période de protection qui en résulte, offerts aux termes de l'article 45. S'agissant de l'argument concernant l'équivalence, nous constatons que la durée de la protection prévue à l'article 45 est incompatible avec la norme minimale qui est fixée à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC* parce que, lorsque l'on calcule la durée moyenne de la protection effective, il y a des brevets visés par l'ancienne loi qui confèrent une durée de protection prenant fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

c) Examen de l'argument du Canada concernant la durée de la protection "offerte"

6.101 Afin de déterminer si le Canada offrait 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, nous examinons d'abord le sens ordinaire du mot "offerte" ("*available*" dans la version anglaise) dans son contexte. Nous examinons ensuite la question de savoir si les délais dont il a été question entraînent un "raccourcissement injustifié", au sens de l'article 62:2, et constituent des procédures "inutilement complexes ou

⁵⁹ *États-Unis - L'article 337*, paragraphe 5.14.

⁶⁰ Première communication du Canada, paragraphe 72.

⁶¹ Voir les paragraphes 2.8 et 2.10.

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*"⁶² (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*"⁶³ (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".⁶⁴ Selon le Canada, ces délais informels étaient accordés à la discrétion de l'examineur de brevets⁶⁵, 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 officiellement 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.⁶⁶ 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

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

⁶³ *Ibid.*, page 1390.

⁶⁴ Réponse du Canada à la question 31 a).

⁶⁵ Réponse du Canada à la question 31 b) du Groupe spécial.

⁶⁶ 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 délivrance du brevet de manière à obtenir une durée de protection ne prenant pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Le déposant qui se trouvait dans cette situation était donc effectivement obligé de dissimuler ses intentions et de trouver une autre raison pour expliquer qu'il n'avait pas respecté les délais s'il voulait que sa demande puisse être rétablie. Néanmoins, le Canada a indiqué que ce genre de demande de rétablissement n'avait jamais été refusé.

6.108 L'emploi du mot "peut" dans le texte de l'article 73 indique que le Commissaire aux brevets avait le pouvoir discrétionnaire de rétablir les demandes qui avaient été frappées de déchéance, pouvoir qu'il pouvait refuser d'exercer dans certaines circonstances.⁶⁷

6.109 Nous constatons que la nature discrétionnaire du pouvoir conféré à l'examineur de brevets d'accorder des délais informels et du pouvoir conféré au Commissaire d'accorder des délais légaux de manière à permettre aux déposants 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 n'offre pas aux déposants, en droit, la durée de protection requise par l'article 33.

6.110 Outre l'interprétation selon laquelle les détenteurs de brevets sont fondés 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, conformément à l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*, nous observons que l'emploi ou l'omission, selon le cas, du mot "offerte" dans d'autres dispositions de l'Accord relatives à la durée de

⁶⁷ Nous examinons au paragraphe 6.118 l'argument du Canada selon lequel le Commissaire aux brevets ne jouissait pas d'un véritable pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 73.

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 invoquées par le Canada devraient également être appréciées au regard de la Partie IV de l'*Accord sur les ADPIC*, qui s'applique aux brevets octroyés après la date d'application de l'Accord pour le Membre en question.

6.113 Outre le fait que cet argument n'est pas étayé par le texte et qu'il suppose l'ajout au texte de mots et de concepts qui n'étaient pas censés y figurer, exiger des déposants qu'ils aient recours aux délais en question 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 va également à l'encontre de l'idée qui consiste à encourager un traitement et un examen rapides et diligents des demandes de brevet, laquelle est enchâssée à l'article 33 ainsi qu'aux paragraphes 1 et 4 de l'article 62.

6.114 L'article 62:1 se lit ainsi:

"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." (pas d'italique dans l'original)

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 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 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^{er} 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^{er} 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^{er} janvier 1996, il "suffisait que la durée [de protection] soit offerte au moment où la demande était déposée".⁶⁸ Nous ne sommes pas de cet avis. Conformément à l'article 65:1, l'obligation pour le Canada d'appliquer l'article 33 est devenue effective le 1^{er} janvier 1996. À notre avis, aucun Membre ne peut s'acquitter d'une obligation en invoquant une situation qui avait cessé d'exister - pour ce qui est des brevets visés par l'ancienne loi - au moment où l'obligation d'offrir 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 est devenue effective. Par conséquent, la prétendue mise à disposition au Canada, avant le 1^{er} octobre 1992, d'une durée de protection qui satisfaisait à l'exigence de l'article 33 était insuffisante pour exécuter l'obligation que le Canada avait de mettre en œuvre l'article 33 à compter du 1^{er} janvier 1996.

6.121 De même, bien que les déposants de demandes de brevet visées par l'ancienne loi aient été en mesure, avant le 1^{er} octobre 1992, d'obtenir un brevet dont la durée expirait 20 ans ou plus après la date du dépôt, sur la base de délais informels accordés dans le cadre de la procédure d'examen des brevets et des procédures légales de rétablissement et de restauration, ils ne pouvaient savoir qu'ils étaient fondés à se voir offrir cette durée de protection, parce que l'*Accord sur les ADPIC* n'était pas encore entré en vigueur ni même finalisé. Par conséquent, bon nombre des déposants de demandes de brevet qui n'ont pas cherché à obtenir ces délais n'ont pas pris cette décision en connaissance de cause et celle-ci ne peut être assimilée au choix de renoncer au droit d'obtenir une durée de protection plus longue que celle qui est requise par l'*Accord sur les ADPIC*.

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION

7.1 Compte tenu des constatations qui précèdent, nous concluons:

- i) que l'énoncé "objets existants ... qui sont protégés" à la date d'application de l'*Accord sur les ADPIC*, figurant à l'article 70:2, comprend les inventions qui sont actuellement protégées par des brevets conformément à l'article 45 et qui étaient protégées par un brevet le 1^{er} janvier 1996, et que cela ne tombe pas sous le coup de l'article 70:1; et
- ii) que l'article 45 de la *Loi sur les brevets* du Canada n'offre pas 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, comme l'exige l'article 33.

7.2 Le Groupe spécial recommande donc à l'Organe de règlement des différends de demander au Canada de rendre ses mesures conformes à ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC.

⁶⁸ Réponse du Canada à la question 33 du Groupe spécial.

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^{er} 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^{er} 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^{er} octobre 1989 est limitée à 17 ans à compter de la date à laquelle il est délivré.¹

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.

¹ 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.² 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.³

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 particulièrement graves pour les entreprises de ce secteur. Toutefois, les milliers de brevets affectés par la carence du Canada concernent des inventions dans des domaines aussi divers que la technologie automobile, les télécommunications, les plastiques et les technologies informatiques.⁴

7. Des représentants du gouvernement canadien ont reconnu publiquement que leur pays avait, dans le cadre de l'OMC, l'obligation de protéger tous les brevets pendant une durée d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande. Dans une allocution qu'il a prononcée en 1997 devant le Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes, qui examinait les modifications de la Loi sur les brevets, M. John Manley, Ministre de l'industrie du Canada, a déclaré: "Nous devons accorder à tous les titulaires de brevets, pharmaceutiques et autres, une protection minimale de 20 ans."⁵

² Questions des États-Unis au Canada, 21 mai 1999 (pièce n° 1 des États-Unis).

³ Lettre de M. Ian C. Read, Premier Vice-Président de Pfizer Pharmaceuticals, à Mme GERALYN S. RITTER, Bureau du Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales (15 octobre 1999) (pièce n° 2 des États-Unis).

⁴ On trouvera ci-joint une liste exemplative de brevets qui sont affectés dans les domaines cités (pièce n° 3 des États-Unis).

⁵ Notes pour une allocution de l'honorable John Manley, Ministre de l'industrie, au Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes, examen du projet de loi C-91 (17 février 1997) (disponible sur le site Web d'Industrie Canada, www.ic.gc.ca) (non souligné dans l'original) (pièce n° 4 des États-Unis).

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 problème juridique exposé dans la présente communication. Elles n'ont pas permis de régler le différend. Les États-Unis ont demandé pour la première fois l'établissement d'un groupe spécial à la réunion que l'Organe de règlement des différends a tenue le 26 juillet 1999. Le présent groupe spécial a été établi le 22 septembre 1999; sa composition a été arrêtée le 22 octobre 1999.

IV. ANALYSE JURIDIQUE

9. L'article 33 de l'Accord sur les ADPIC précise la durée de la protection qui doit être conférée par un brevet. L'article 70 régit le traitement des objets existant à la date d'application dudit accord. En accordant pour de nombreux brevets existants une protection dont la durée est inférieure à celle prescrite par l'article 33, le Canada contrevient à ces deux dispositions. Une analyse du texte, du contexte, de l'objet et du but des articles 33 et 70 étaye cette conclusion.⁶

10. L'article 33 de l'Accord sur les ADPIC est intitulé "Durée de la protection" et 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". Dans ces termes clairs, il oblige tous les Membres de l'OMC à prévoir une durée de protection conférée par les brevets de 20 ans au moins à compter de la date du dépôt de la demande. Les termes de cette disposition – "ne prendra pas fin avant" – indiquent d'ailleurs que la durée de 20 ans est minimale et non maximale et que les durées de brevet supérieures à 20 ans à compter de la date de dépôt sont parfaitement compatibles avec l'Accord.

11. L'article 70 de l'Accord, intitulé "Protection des objets existants", comprend plusieurs dispositions transitoires. L'article 70:2 s'applique expressément aux "objets existant à [l]a date d'application [de l'Accord]"; ses dispositions pertinentes se lisent ainsi:

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 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.
(...)

Interprété suivant son sens ordinaire, l'article 70 signifie que l'Accord sur les ADPIC crée des obligations – y compris celle de protéger les brevets pendant au moins 20 ans à compter de la date du dépôt – et cela en ce qui concerne tous les brevets ("objets") existant le 1^{er} janvier 1996, date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour les pays développés Membres de l'OMC.⁷

⁶ Comme l'Organe d'appel l'a dit dans son rapport *Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture*, WT/DS50/AB/R, page 19 (adopté le 16 janvier 1998), les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC devraient être analysées conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne. Voir: *États-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules*, WT/DS2/AB/R, pages 18 et 19 (adopté le 20 mai 1996). L'article 31 de la Convention de Vienne dispose entre autres ce qui suit: "Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."

⁷ Accord sur les ADPIC, article 65.

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^{er} 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^{er} octobre 1989 dont le délai de délivrance a été inférieur à trois ans et qui étaient encore valides le 1^{er} 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 70.⁸ 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.⁹ 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.¹⁰

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'interprétation [de l'accord]".¹¹ En l'occurrence, 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 eux, la durée de protection prescrite par cet accord.

⁸ Voir: *États-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930*, IBDD, S36/433, paragraphe 5.13 (adopté le 7 novembre 1989).

⁹ Voir: l'article 3:8 du Mémoire d'accord sur le règlement des différends.

¹⁰ Voir: *États-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930*, paragraphe 5.14; voir aussi l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC.

¹¹ Convention de Vienne, alinéa 3) b) de l'article 31.

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.¹²

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^{er} juillet 1995.¹³ 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.¹⁴

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^{er} janvier 1996 et à tous les brevets délivrés à la suite des demandes qui étaient en instance le 1^{er} 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^{er} janvier 1996 et tous les brevets délivrés après cette date à la suite de demandes qui étaient en instance le 1^{er} 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.¹⁵

¹² 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)

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

¹⁴ 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 31 décembre 1995) (Allemagne) (pièce n° 7 des États-Unis); Loi n° 2359, article premier (15 novembre 1995) (Grèce) (pièce n° 8 des États-Unis); Act to Amend the Patents Act 1953, Loi n° 122, article 18 (1994) (Nouvelle-Zélande) (pièce n° 9 des États-Unis).

¹⁵ Le 3 octobre 1996, les États-Unis et le Portugal ont notifié à l'Organe de règlement des différends que cette affaire avait été réglée. WT/DS37/2- IP/D/3/Add.1 (8 octobre 1996) (pièce n° 10 des États-Unis)

V. CONCLUSION

19. Suivant le sens ordinaire du texte des articles 33 et 70 de l'Accord sur les ADPIC, le Canada est tenu de protéger tous les brevets existants pendant au moins 20 ans à compter de la date de leur dépôt. Dans le cas d'un grand nombre de brevets existants, la durée de la protection accordée par le Canada est plus courte. C'est pourquoi les États-Unis demandent respectueusement au Groupe spécial de constater que le Canada contrevient aux articles 33 et 70 de l'Accord sur les ADPIC et de recommander au Canada de rendre ses mesures conformes à ses obligations au titre de cet accord.

ANNEXE 1.2

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

(20 décembre 1999)

1. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Groupe spécial, j'ai l'honneur de vous exposer la position des États-Unis dans cette importante affaire. Cette affaire revêt une extrême importance pour les détenteurs de brevets des États-Unis et soulève des questions importantes relatives aux ADPIC. Nous remercions vivement les membres du Groupe spécial de bien vouloir participer à son examen. Comme vous l'avez indiqué dans votre déclaration, M. le Président, le Groupe spécial a lu la première communication des États-Unis sur cette affaire; je n'ai donc pas l'intention de répéter tous les arguments qui y sont présentés.

2. Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC en cause dans la présente affaire, les articles 33 et 70:2, ne sont pas compliquées. Elles exigent que le Canada offre à tous les détenteurs de brevets une durée de protection de 20 ans. Dans sa première communication, le Canada ne ménage pas ses efforts pour faire abstraction du sens ordinaire des articles 33 et 70:2 et tenter de faire oublier la nature simple de cette affaire. Or, on ne peut faire fi du texte de l'Accord. L'article 33 dit, dans son intégralité, 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".

3. Ce que le Canada fait en réalité dans sa première communication, c'est établir les faits essentiels suivants qui ne sont pas contestés et qui déterminent une violation de l'Accord sur les ADPIC:

- Premièrement, l'article 45 de la Loi sur les brevets du Canada dispose que la durée des brevets est de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet.
- Deuxièmement, au 1^{er} janvier 2000, il existera environ 67 000 brevets canadiens qui expireront avant la fin d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.¹

4. Compte tenu de cet élément de preuve, non seulement le Canada n'a pas réfuté le commencement de preuve apporté par les États-Unis, mais il a confirmé les faits qui sont à l'origine du présent différend.

5. Dans sa communication, le Canada semble s'appuyer en partie sur une méthode inacceptable d'établissement de moyennes pour faire valoir que la durée de la protection prévue par l'article 45 est "équivalente" à une durée de 20 ans à compter du dépôt. Or, les deux durées ne sont pas équivalentes, car, dans le cadre de la durée de 17 ans, un très grand nombre de brevets canadiens ont une durée inférieure à 20 années à compter du dépôt.

6. Les arguments invoqués par le Canada au sujet de l'équivalence sont apparemment fondés aussi sur le fait qu'il avait mis en place une série de procédures qui, selon lui, permettaient aux déposants de différer la délivrance de leur brevet. Si nous comprenons bien l'argument du Canada, à la fin des années 80 ou au début des années 90 (c'est-à-dire des années avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC), pour obtenir une durée de 20 ans, le déposant aurait dû demander à l'examineur de brevets de retarder l'examen - alors même que la législation et la réglementation relatives aux brevets ne contenaient aucune disposition donnant droit à un tel sursis - ou il aurait dû

¹ Voir la pièce n° 8 du Canada, paragraphes 19 et 20, et les pièces C et D jointes à la pièce n° 8 du Canada.

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 *Argentine - Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles*.² Le Groupe spécial avait alors fait observer qu'"un Membre de l'OMC ne peut prétendre que son système interne offre un recours contre ce genre de violation à certaines personnes ... et qu'une violation est par conséquent impossible".³ L'argument invoqué ici par le Canada est plus faible encore que celui de l'Argentine, car le droit à une durée de 20 ans au titre de l'Accord sur les ADPIC n'existait même pas à l'époque où les détenteurs de droits auraient dû tirer parti des règles de procédure du régime des brevets pour obtenir une protection de 20 ans. En outre, la pratique en vertu de laquelle les examinateurs de brevets auraient accédé à des demandes officieuses visant à ralentir le traitement d'une demande de brevet n'était apparemment pas un droit prévu par la loi et elle n'a jamais fait l'objet d'une publication.

8. De plus, l'argument du Canada selon lequel les déposants pouvaient et auraient dû avoir recours à ces procédures informelles pour différer la date de délivrance de leur brevet reviendrait à admettre les abus mêmes dont le Canada a allégué qu'ils avaient justifié sa décision de modifier sa loi en 1987. Le Canada affirme d'une part que les déposants d'avant 1989 auraient dû chercher à retarder la procédure d'examen en insistant auprès des fonctionnaires chargés des brevets pour qu'ils retardent l'octroi de leur brevet. Et il déclare par ailleurs que ces "manipulations" étaient désapprouvées.

9. Les États-Unis n'ont pas dit que la durée de la protection exigée à l'article 33 ne pouvait pas être modifiée si un déposant ne respectait pas des procédures ou formalités raisonnables telles que le paiement de taxes périodiques. L'article 62:1 autorise les Membres à subordonner l'acquisition et le maintien de droits de propriété intellectuelle au respect de procédures et de formalités raisonnables, mais la seconde phrase de ce paragraphe indique que les procédures et formalités en question doivent être compatibles avec les dispositions de l'Accord. Demander que le déposant choisisse entre une protection anticipée de son invention et une durée de protection complète de 20 années ne peut être considéré comme "raisonnable". L'article 62 n'est pas pertinent en l'espèce et ne dispense pas le Canada de s'acquitter des obligations qui découlent des articles 33 et 70:2.

10. Les arguments invoqués par le Canada au sujet de l'article 70:2 ne sont pas fondés eux non plus. Le texte de l'article 70:2 est décisif. Une analyse précise de ce texte révèle les défauts de l'interprétation qu'en donne le Canada. L'article 70:2 dispose 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". Un brevet est un type d'objet. Les brevets qui existaient à la date d'application de l'Accord tombent donc sous le coup de l'article 70:2. Et l'article 70:2 est tout à fait clair: l'Accord "crée des obligations" pour ces brevets. L'obligation fondamentale en cause est une durée de 20 ans du brevet.

11. Le Canada insiste beaucoup sur le fait que, dans leur communication écrite, les États-Unis n'ont pas examiné le membre de phrase "sauf disposition contraire" figurant à l'article 70:2. Ils ne l'ont pas examiné parce qu'il n'a rien à voir avec les questions juridiques en jeu dans la présente affaire, et n'a assurément pas l'effet qui consisterait, comme le dit le Canada, à rendre inopérant essentiellement l'article 70:2 de l'Accord sur les ADPIC. Il se rapporte, entre autres, à la seconde moitié de l'article 70:2, qui établit une règle différente au sujet du droit d'auteur et dispose que la protection des objets existants est régie par l'article 18 de la Convention de Berne. Lorsque ce membre de phrase a été ajouté à l'article 70:2 durant les négociations sur les ADPIC, le Président du

² WT/DS56/R (25 novembre 1997), paragraphes 6.66 à 6.69.

³ WT/DS56/R, paragraphe 6.68, note 198.

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."⁴

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 conférerait 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^{er} janvier 1996 ... ne sont pas assujettis aux obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC".⁵ 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

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

⁵ Première communication du Canada, paragraphe 113.

protection au titre de l'Accord sur les ADPIC. En conséquence, les Membres de l'OMC pourraient aujourd'hui annuler sans raison tous les brevets délivrés avant janvier 1996 et rester en conformité avec l'Accord sur les ADPIC. Ou ils pourraient accorder des licences obligatoires pour tous les brevets antérieurs à 1996 sans tenir compte d'aucune des conditions énoncées à l'article 31 de l'Accord. Il est impossible de concilier une telle amputation de la protection offerte par l'Accord sur les ADPIC avec le texte de l'article 70, la pratique ultérieurement suivie par les Membres de l'OMC et l'historique de la négociation de l'Accord.

18. Pour toutes ces raisons, nous exhortons le présent groupe spécial à considérer la présente affaire pour ce qu'elle est, une cause simple dont les principaux faits sont incontestés. Nous demandons au Groupe spécial de repousser les tentatives faites par le Canada pour embrouiller les véritables questions et de constater que celui-ci contrevient aux articles 33 et 70:2 de l'Accord sur les ADPIC. Je vous remercie.

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?**

Le sens de "raccourcissement injustifié" ne peut être déterminé dans l'abstrait, et le caractère raisonnable peut varier selon la situation. Il est certain qu'un délai ne devrait pas être considéré en soi comme raisonnable.

- b) En ce qui concerne les brevets, un délai d'attente moyen d'environ cinq ans serait-il considéré comme un "délai raisonnable" permettant d'éviter un "raccourcissement injustifié" de la période de protection? Pourquoi en serait-il ou n'en serait-il pas ainsi?**

Un délai d'attente moyen d'environ cinq ans peut être considéré comme déraisonnable dans le contexte de l'article 62:2. Un tel délai a pour effet d'amputer approximativement du quart en moyenne la durée potentielle des droits conférés par un brevet. Un certain raccourcissement de la durée est inévitable du fait du traitement de la demande, mais l'amputation du quart de la durée potentielle peut être considérée comme déraisonnable et constituer un "raccourcissement injustifié de la période de protection".

Q.2 Quelle incidence les principes généraux énoncés au paragraphe 2 de l'article 41, tels qu'ils sont incorporés dans l'article 62:4, ont-ils éventuellement sur les arguments mis en avant dans le présent différend concernant les retards dans la délivrance de brevets?

L'article 41:2 dispose que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne seront pas "inutilement complexes ou coûteuses [et qu']elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés". Les mêmes normes s'appliquent aux procédures relatives à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle. Accord sur les ADPIC, article 62:4. Ces principes ont un rapport étroit avec les moyens de défense invoqués par le Canada en l'occurrence et révèlent clairement leurs faiblesses. L'un des arguments du Canada est apparemment que les titulaires de brevets auraient dû - plusieurs années avant l'achèvement de l'Accord sur les ADPIC - manipuler les procédures prévues dans l'ancienne loi pour obtenir un brevet afin de retarder l'octroi du brevet, à seule fin de reporter la date à laquelle prendrait fin la période de protection à laquelle ils avaient droit en vertu de la loi canadienne. Le Canada voudrait donc que les déposants aient suivi des procédures inutilement complexes pour retarder de manière injustifiée l'octroi de leur brevet, c'est-à-dire pour obtenir des délais évitables dans le seul but de temporiser. Outre qu'elle contrevient à l'article 62:4, l'imposition de tels délais évitables semble aussi aller à l'encontre de la disposition qui serait à l'origine du retard selon le Canada, à savoir le

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

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^{er} 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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.

¹ 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".²

² 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^{er} 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."³ 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 15:1) et des inventions qui peuvent être brevetées (articles 28:1, 31 et 34:1). En un mot, le terme "objet", tel qu'il est employé dans l'Accord sur les ADPIC, désigne généralement l'élément qui bénéficie ou peut bénéficier d'une protection de la propriété intellectuelle. C'est d'ailleurs exactement ainsi qu'il est employé à l'article 70:2, qui dit que tout objet qui est protégé ou qui satisfera aux critères de protection au moment où l'Accord sur les ADPIC sera applicable sera assujéti aux dispositions de cet accord.

Il n'y a pas de différence fondamentale entre le point de vue des États-Unis et celui du Canada sur le terme "objet". Selon le Canada, l'objet au sens de l'article 70:2 est "l'élément qui peut être protégé par des droits de propriété intellectuelle".⁴ Les deux parties semblent donc d'accord pour dire que les inventions brevetées sont des objets. Aux termes de l'article 70:2, l'Accord sur les ADPIC "crée des obligations pour ce qui est de tou[te]s" les inventions ("objets") existant au 1^{er} janvier 1996, "et qui sont protégés dans ce Membre à cette date". Par conséquent, le Canada est tenu d'appliquer les dispositions de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC à toutes les inventions brevetées (c'est-à-dire aux objets protégés) qui existaient au 1^{er} janvier 1996.

La seconde phrase de l'article 70:2 énonce une règle différente qui régit les obligations en matière de droit d'auteur pour ce qui est des œuvres existantes. Elle dispose, entre autres, que ces obligations "seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne". L'article 18:1 de la Convention de Berne est ainsi conçu: "La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection." Selon l'historique de la négociation de l'article 70 établi par Daniel Gervais, sur lequel le Canada s'appuie avec tant d'insistance, on peut qualifier cette disposition de ""disposition de rétroactivité relative", car elle s'applique aux objets existants (affectant ainsi les arrangements existants), mais avec certaines garanties".⁵

³ The New Shorter Oxford English Dictionary, page 3119 (1993).

⁴ Premier exposé oral du Canada, paragraphe 67.

⁵ Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* (1998), page 268 (parenthèses dans l'original; non souligné dans l'original).

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 "vienne 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 1996⁶, 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 d'application pour le Membre en question". On notera que le terme employé à l'article 70:1 est "actes" et non "objets". Lorsqu'on lit ensemble les paragraphes 1 et 2 de l'article 70, il est évident que l'Accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes accomplis avant le 1^{er} janvier 1996, mais qu'il en crée pour ce qui est des objets qui ont pu exister avant le 1^{er} janvier 1996 (si ces objets existaient au 1^{er} janvier 1996 et étaient protégés à cette date). L'article 70:1 n'empêche donc pas l'application prospective des normes ADPIC, y compris de celle qui régit la durée des brevets, aux objets existants, comme le prescrit l'article 70:2.

On ne peut interpréter le paragraphe 1 de l'article 70 sans examiner son rapport avec les autres paragraphes de cet article. Selon l'interprétation avancée par le Canada dans sa première communication écrite et sa première déclaration orale, les paragraphes 2 et 4 de l'article 70 sont dépourvus de sens, et le paragraphe 6 est entièrement superflu. En revanche, selon l'interprétation des États-Unis exposée ci-dessus et dans nos précédentes communications, chacune des dispositions de l'article 70 est opérante et l'ensemble de l'article est cohérent et logique en soi.

⁶ Première communication du Canada, paragraphe 113 ("[l]es brevets ... délivrés avant le 1^{er} janvier 1996 ... ne sont pas assujettis aux obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC").

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

Q.8 *Dans la dernière phrase de l'article 1:1, il est dit que les Membres seront libres de déterminer la "méthode appropriée" pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. Comment interprétez-vous l'expression "méthode appropriée", telle qu'elle est employée à l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC?

L'expression "méthode appropriée" ne s'entend pas d'une méthode qui a pour effet d'accorder une protection moindre que celle qui est requise aux termes de l'Accord. Comme cela est dit dans la première partie de l'article 1:1: "Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord". La dernière phrase de l'article 1:1 a pour but d'indiquer clairement que les Membres disposent d'une marge de manœuvre pour mettre en œuvre leurs obligations dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques. Par exemple, la mise en œuvre d'une disposition donnée de l'Accord sur les ADPIC peut nécessiter des modifications législatives dans certains Membres de l'OMC, tandis que d'autres n'auront qu'à modifier leur régime administratif. Tant que l'obligation en question est entièrement mise en œuvre et repose sur une base juridique solide dans le régime juridique du Membre, la méthode précise de mise en œuvre est laissée à la discrétion de ce Membre.

Si la méthode canadienne de mise en œuvre d'une durée de protection de 20 ans, tout en différant de celle des États-Unis, offrait néanmoins à chaque déposant une base juridique solide pour bénéficier d'une durée minimale de 20 ans, aucune question ne se poserait dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Mais le Canada n'a pas offert de durée de 20 ans au moyen d'une méthode différente; au contraire, pour de nombreux détenteurs de brevets, il n'a absolument pas offert de durée de 20 ans.

Q.9 *Le Canada a dit, au paragraphe 80 de sa première communication écrite, que l'équivalence fondamentale des deux durées de protection prévues respectivement dans l'ancienne loi et dans la nouvelle loi semblait avoir été acceptée par les parties à l'ALENA, en ce sens que celles-ci semblent avoir admis l'équivalence fondamentale des deux méthodes de calcul de la durée. Quelles observations avez-vous à formuler à ce sujet?

Le Canada a tort quand il dit que la disjonction des deux durées de protection différentes dans le texte de l'ALENA par l'emploi de la conjonction "ou" signifie nécessairement que ces deux durées sont équivalentes. Le texte du paragraphe 1709(12) de l'ALENA ne dit pas expressément que les deux durées sont fondamentalement équivalentes. L'ALENA autorise les parties à choisir la durée de protection qu'elles offriront et, de ce fait, exige moins d'harmonisation entre les parties au sujet de la durée des brevets que ne le fait l'Accord sur les ADPIC.

Deuxièmement, il importe de noter que l'Accord sur les ADPIC n'est pas formulé comme l'ALENA. D'ailleurs, étant donné la disparité des pratiques de calcul de la durée de la protection qui existaient entre les pays négociateurs avant la conclusion de l'Accord sur les ADPIC, le fait que les négociateurs sont convenus d'une seule norme à l'article 33 et n'ont pas prévu un choix entre des durées différentes est significatif. Comme l'a indiqué Daniel Gervais,

"La question de la durée de la protection a été un sujet difficile durant la négociation, mais les détenteurs de droits devraient accueillir favorablement l'harmonisation rendue possible par l'Accord sur les ADPIC. Auparavant, la durée de la protection était calculée tantôt à partir de la date de délivrance, tantôt à partir de la date du dépôt. Pour des raisons dues notamment au fait que le calcul était effectué à partir de

dates différentes, la durée variait d'un pays à l'autre. La norme unique retenue ici est de 20 ans à compter du dépôt."⁷

Q.10 Si un Membre mettait en place un régime dans lequel les déposants des demandes de brevet maîtrisaient complètement le calendrier d'examen de leurs demandes et dans lequel ils étaient en mesure de faire en sorte que la protection conférée par le brevet n'expire pas avant que ne se soit écoulée une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, cela serait-il suffisant pour qu'un Membre s'acquitte de l'obligation qui lui est faite à l'article 33, même si la durée du brevet était beaucoup plus courte à compter de la date de délivrance?

Non. Pour prendre un exemple extrême, la situation hypothétique décrite dans la question pourrait se présenter dans un Membre où la durée de la protection serait de un jour à compter de l'octroi. Dans une telle situation, le déposant bénéficierait pendant un jour seulement des droits exclusifs conférés par le brevet. Le but des prescriptions énoncées aux articles 62:4 et 41:2 est d'empêcher une telle situation. Les obligations figurant dans l'Accord doivent être interprétées conjointement et non isolément. La durée de la protection qui doit être offerte selon l'article 33 présuppose des procédures raisonnables d'acquisition des droits conférés par un brevet, de sorte que la prescription relative à une durée de protection de 20 ans ne devienne pas concrètement caduque.

Q.11 *Comment définissez-vous le terme "actes" qui est employé à l'article 70:1? Ce terme englobe-t-il l'acte administratif par lequel un office des brevets délivre un brevet?

Voir la réponse des États-Unis à la question 7 ci-dessus au sujet de l'article 70:1. Le New Shorter Oxford English Dictionary définit le terme "acte" comme "ce qui est fait; action".⁸ Ce sens général est compatible avec l'emploi du terme "actes" dans les autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC (voir les articles 14, 22, 26, 28, 36, 37, 50 et 58). Suivant son sens ordinaire, le terme "actes" inclut l'acte administratif par lequel un office des brevets délivre un brevet. Les États-Unis ne disent pas que le Canada manque aux obligations découlant pour lui de l'Accord sur les ADPIC du fait que le Bureau canadien des brevets n'a pas octroyé à tous les détenteurs de brevets, avant 1996, des brevets d'une durée d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt. Les "actes" accomplis par le Bureau canadien des brevets avant 1996 ne sont pas en cause. La violation de l'Accord tient plutôt au fait que le Canada n'accorde pas, depuis la date d'application de l'Accord sur les ADPIC, une durée de protection d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt pour les inventions brevetées existantes. Cette violation ne se rapporte à aucun "acte" antérieur à 1996, elle se rapporte seulement aux objets (inventions protégées) qui existaient au 1^{er} janvier 1996. La règle figurant à l'article 70:1, selon laquelle les actes antérieurs à 1996 ne sont pas assujettis aux obligations énoncées dans l'Accord, ne signifie pas que les objets existant au 1^{er} janvier 1996 ne sont pas non plus assujettis aux obligations énoncées dans l'Accord.

Q.12 *(question complémentaire) À l'article 58, le verbe "agir" est employé en relation avec les autorités compétentes. Cette acception est-elle plus large que la définition que vous en donnez?

Non. Voir la réponse des États-Unis à la question 11. Comme le représentant des États-Unis l'a dit à la première réunion du Groupe spécial, les réponses données par les États-Unis lors de cette réunion aux questions du Groupe spécial étaient préliminaires. Les États-Unis regrettent d'avoir dû modifier ces réponses, mais ils avaient entièrement le droit de le faire.

⁷ Gervais, page 169 (non souligné dans l'original).

⁸ New Shorter Oxford English Dictionary, page 21.

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^{er} 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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 les brevets bénéficient d'une durée de protection de 15 ans à compter de la date de délivrance ou de 20 ans à compter de la date du dépôt, selon celle de ces durées qui serait la plus longue. Il fait valoir que les actions du Portugal ne sont pas nécessairement la preuve d'une interprétation commune du sens des dispositions de l'Accord sur les ADPIC.⁹ En avançant cet argument, il a apparemment décidé d'ignorer les termes employés par le Portugal lui-même dans la communication qu'il a envoyée à l'Organe de règlement des différends:

⁹ Déclaration orale du Canada, paragraphe 77.

En outre, le Portugal et les États-Unis confirment mutuellement que, s'agissant des pays développés Membres, l'article 70:2 de l'Accord sur les ADPIC exige, entre autres choses, que les dispositions de l'article 33 s'appliquent à tous les brevets valides au 1^{er} janvier 1996 et à tous les brevets accordés à la suite de demandes déjà déposées au 1^{er} janvier 1996.¹⁰

¹⁰ *Portugal - Protection conférée par un brevet prévue par la Loi sur la propriété industrielle: Notification de la solution convenue d'un commun accord*, WT/DS37/2 (8 octobre 1996). Pièce n°10 jointe à la première communication des États-Unis.

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 70:1 de l'Accord sur les ADPIC pour ce qui est des brevets délivrés avant la date à laquelle l'Accord a pris effet?

Voir la réponse des États-Unis aux questions 7, 11 et 12 du Groupe spécial.

Q.2 Les États-Unis pourraient-ils expliquer pourquoi ils estiment que la règle énoncée à l'article 70:2 de l'Accord sur les ADPIC, qui exige la rétroactivité, viserait les brevets délivrés précédemment, alors qu'il n'est fait mention dans son libellé que des "objets"?

Voir la réponse des États-Unis à la question 7 du Groupe spécial.

Q.3 Les États-Unis pourraient-ils indiquer quels étaient, le cas échéant, les délais légaux obligatoires comparables à ceux prévus dans l'ancienne loi du Canada qui pouvaient être accordés aux déposants de demandes de brevet en vertu de la législation des États-Unis sur les brevets telle qu'elle existait avant la Loi sur les accords du Cycle d'Uruguay?

La législation des États-Unis sur les brevets telle qu'elle existait avant la Loi sur les accords du Cycle d'Uruguay ne prévoyait pas de "délais légaux obligatoires", et aucun délai de ce type n'a été ajouté dans la Loi sur les accords du Cycle d'Uruguay. Toutefois, elle contenait et contient encore des dispositions semblables à celles du paragraphe 30(2) de l'ancienne loi du Canada. Voir 35 U.S.C. §§ 111(4), 133 et 151. Chacun de ces articles autorise le Commissaire à rétablir les demandes abandonnées s'il peut être montré, de façon convaincante pour lui, que, dans le cas de l'article 111(4), le fait de ne pas avoir acquitté la taxe et de ne pas avoir prêté le serment requis dans le délai prescrit était non intentionnel ou inévitable et que, dans le cas des articles 133 et 151, le fait de ne pas avoir poursuivi la demande dans les six mois suivant un acte administratif ou de ne pas avoir payé la taxe de délivrance était inévitable. Ces dispositions n'offraient et n'offrent donc pas au déposant de "délai légal obligatoire".

En outre, les États-Unis ne considèrent pas que l'expression "délai légal obligatoire" décrive avec exactitude les dispositions des paragraphes 30(2) ou 73(2) de l'ancienne loi du Canada. Il n'y a apparemment rien d'"obligatoire" dans le délai qui peut être accordé dans les situations visées par ces dispositions. On ne peut guère dire qu'un tel délai était obligatoire dans chaque cas; au contraire, les délais étaient clairement désapprouvés. Aux termes du paragraphe 30(2), une demande ne peut être rétablie que lorsque le délai "n'était pas raisonnablement évitable".¹

Q.4 Lorsque le détenteur d'un brevet a finalement laissé tomber son brevet en déchéance parce qu'il n'a pas acquitté les taxes périodiques durant la période de 20 ans à compter de la date du dépôt de sa demande, le Membre de l'OMC sur le territoire duquel la demande a été déposée s'acquitte-t-il de ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC? En supposant que le détenteur d'un brevet ait le droit, conformément à l'Accord, de réduire la période de 20 ans en n'acquittant pas les taxes périodiques après la délivrance du brevet, pourquoi n'aurait-il pas

¹ Loi sur les brevets du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-4, paragraphe 30(2).

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 la question pertinente en l'espèce. La question n'est pas de savoir si le détenteur d'un brevet a le droit de renoncer à une partie de la durée du brevet (ce qui n'est pas contesté), mais plutôt de savoir s'il a le droit de bénéficier d'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. Selon la loi canadienne, les détenteurs de brevets valides relatifs à des objets existant au 1^{er} janvier 1996 ne sont pas fondés en droit à obtenir cette durée. On ne peut guère dire que les détenteurs de brevets renoncent à quelque chose à quoi ils n'avaient pas droit de toute façon.

ANNEXE 1.5

COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS À TITRE DE RÉFUTATION

(14 janvier 2000)

Table des matières

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	57
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	57
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
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.....	60
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	61
B. LES DÉPOSANTS AYANT DEMANDÉ AU TITRE DE L'ANCIENNE LOI DES BREVETS D'UNE DURÉE DE MOINS DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT N'ONT PAS CHOISI DE RENONCER AUX DROITS QUE LEUR CONFÈRE L'ACCORD SUR LES ADPIC.....	62
IV. CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 70:2 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC, LES INVENTIONS BREVETÉES QUI EXISTAIENT LE 1^{ER} JANVIER 1996 ONT DROIT À UNE DURÉE DE PROTECTION D'AU MOINS 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT	63
A. L'EXEMPTION PRÉVUE À L'ARTICLE 70:1 POUR LES ACTES ANTÉRIEURS À 1996 EST SANS RAPPORT AVEC LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 70:2 EXIGEANT L'APPLICATION AUX OBJETS EXISTANTS DES OBLIGATIONS CRÉÉES PAR L'ACCORD.....	63
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	65
V. CONCLUSION	66

I. INTRODUCTION

1. Conformément à l'article 45 de la Loi canadienne sur les brevets, la durée de la protection conférée par un brevet déposé avant le 1^{er} octobre 1989 (brevet visé par l'ancienne loi) est de 17 ans à compter de la date à laquelle il a été délivré. L'Accord sur les ADPIC oblige le Canada à accorder 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 pour toutes les inventions brevetées existant le 1^{er} janvier 1996. Étant donné qu'une durée de protection de 17 ans à compter de la date du dépôt prend souvent fin avant une durée de protection de 20 ans à compter de la date de délivrance du brevet, cette incompatibilité apparente entre l'article 45 de la Loi et les articles 33 et 70:2 de l'Accord justifie que le présent groupe spécial constate que le Canada enfreint ses obligations au regard de l'Accord.

2. Contrairement à ce qu'affirme le Canada, une durée de protection de 17 ans à compter de la date de délivrance n'est pas "équivalente" à une durée de protection qui prend fin 20 ans après la date du dépôt. De plus, aux termes de la Loi canadienne sur les brevets, une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt n'est pas offerte actuellement à tous les titulaires de brevets délivrés avant le 1^{er} janvier 1996, et ne leur était pas offerte non plus sur une base juridique solide au moment où ils ont déposé leur demande au Canada. Enfin, conformément à l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC, les obligations créées par l'Accord, y compris l'obligation d'offrir 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, s'appliquent à toutes les inventions brevetées visées par l'ancienne loi qui existent aujourd'hui, quand bien même le Bureau canadien des brevets aurait accompli auparavant des actes incompatibles avec les obligations actuelles au titre de l'Accord.

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

3. De l'aveu même du Canada, il y a actuellement environ 67 000 brevets canadiens qui prendront fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.¹ Au 1^{er} janvier 1996, leur nombre était encore plus élevé: il y avait environ 94 000 brevets dont la durée était de moins de 20 ans à compter de la date du dépôt.² Ces faits essentiels démentent à eux seuls le premier argument du Canada selon lequel une durée de protection de 17 ans à compter de la date de délivrance et une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt étaient "équivalentes". Pour au moins 94 000 titulaires de brevets existant le 1^{er} janvier 1996 la durée de la protection accordée conformément à la Loi canadienne prendrait fin avant l'expiration de la période stipulée dans l'Accord sur les ADPIC.

4. Tentant apparemment de diminuer l'importance juridique du fait qu'il admet l'existence de dizaines de milliers de brevets qui prendront fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, le Canada donne une interprétation de l'article 33 qui y introduit la notion de période de protection "effective" et fait abstraction du texte littéral de cette disposition. Au lieu de s'en tenir aux termes précis de l'article 33, il fonde son argument de l'équivalence uniquement sur ce qu'il appelle tantôt la période de protection "effective", tantôt la période pendant laquelle "un privilège et un droit de propriété exclusifs" sont conférés.³ Le Canada prétend qu'il s'est conformé à l'article 33 puisque la période de protection "effective" qu'il assure avec un brevet d'une durée de 17 ans à

¹ Première communication du Canada, paragraphe 45 (citant le chiffre de 66 936 brevets).

² Première communication du Canada, paragraphe 43 (citant le chiffre de 93 937 brevets).

³ Voir, par exemple, la première communication du Canada, paragraphes 68 et 74, et le premier exposé oral du Canada, paragraphe 13.

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 L'EXPIRATION D'UNE PÉRIODE DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT.

5. Dans le texte de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC, il n'est pas question de la période de protection "effective" ou de la période pendant laquelle "un privilège et un droit de propriété exclusifs" sont conférés, mais il est question de la date à laquelle la durée de la protection doit prendre fin.⁴ Contrairement à l'instruction formulée à maintes reprises par l'Organe d'appel, demandant que la primauté soit donnée aux termes de l'Accord⁵, le Canada voudrait donner de l'article 33 une interprétation qui fait complètement abstraction de ses termes précis et leur substitue la notion de "protection effective".

6. Le Canada voudrait que ce groupe spécial constate – en contradiction directe avec les termes mêmes de l'article 33 – qu'un système dans lequel la durée de la protection peut prendre fin (et souvent prend fin) avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt n'en est pas moins conforme à l'article 33. Une telle constatation n'a aucun fondement dans l'Accord. Les termes précis de l'article 33 doivent régir le règlement de ce différend.

7. En interprétant les Accords de l'OMC, l'Organe d'appel et les précédents groupes spéciaux ont toujours cherché dans la *Convention de Vienne sur le droit des traités* des indications et des éclaircissements.⁶ L'article 31(1) de la Convention dispose que:

Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

Le texte d'un accord est donc souvent la meilleure expression des intentions des parties.⁷ Selon les termes de l'Organe d'appel, "[l']interprétation correcte d'une [disposition] est avant tout une interprétation textuelle".⁸

8. Le Canada a essayé d'éluder et de modifier les termes explicites de l'article 33 en invoquant l'article 62.⁹ L'article 62:2 énonce une obligation distincte – celle de faire en sorte que la période de

⁴ L'article 33 de l'Accord sur les ADPIC dispose 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".

⁵ Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel *Japon – Taxes sur les boissons alcooliques*, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R (adopté le 1^{er} novembre 1996), pages 11 et 12 ("*Japon - Boissons alcooliques*"). Voir aussi, par exemple, le 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), pages 18 et 19 ("*États-Unis – Essence nouvelle formule*"); rapport du Groupe spécial *États-Unis – Essence nouvelle formule*, WT/DS2/R (adopté le 20 mai 1996), paragraphe 6.7.

⁶ Voir les sources citées *supra*, note 5.

⁷ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (4^{ème} édition), page 627. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel *Japon – Boissons alcooliques*, pages 13 et 14.

⁸ Rapport de l'Organe d'appel *Japon – Boissons alcooliques*, page 20.

⁹ Premier exposé oral du Canada, paragraphes 18 et 19.

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 "protection effective" de 15 ans. Or, cet article dit bien ce qu'il veut dire. Quelle que soit la période de "protection effective", la durée d'un brevet ne prendra pas fin, aux termes de l'article 33, avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

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

9. Le second vice fondamental de l'argument du Canada relatif à l'équivalence est qu'il repose sur la période "normale ou moyenne" de protection "effective" ou de jouissance d'"un privilège et d'un droit de propriété exclusifs" que le Canada accorde actuellement aux titulaires de brevets délivrés au titre de la nouvelle loi. Tout au long de ses premières déclarations écrites et orales, le Canada justifie à plusieurs reprises et de façon explicite la période de protection assurée par les brevets d'une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance en la comparant à la période "normale ou moyenne" de protection "effective" assurée par les brevets d'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt.¹⁰

10. Le Canada emploie la méthode de la moyenne de deux façons. Premièrement, il prétend que, puisque le délai d'attente "normal ou moyen" est de cinq ans pour les demandes de brevet visées par la nouvelle loi, la durée de la protection effective conférée par un brevet d'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt serait "normalement" de 15 ans "en moyenne", ce qui est moins que la période de 17 ans prévue par l'ancienne loi.¹¹ Le Canada utilise aussi la méthode de la moyenne pour faire la comparaison inverse – c'est-à-dire pour affirmer que, en raison du délai d'attente "moyen" de deux à quatre ans pour les brevets visés par l'ancienne loi, la durée de ces brevets est "équivalente et même ... supérieure à la durée normale ou moyenne" de la protection "effective" prescrite par l'Accord sur les ADPIC.¹² Toutefois, le fait que le Canada invoque les délais d'attente moyens pour les brevets visés par l'ancienne loi et par la nouvelle loi signifie inévitablement que son analyse ne tient pas compte des brevets pour lesquels les délais d'attente s'écartent de la moyenne. Chaque brevet délivré par le Canada dans le cadre de l'ancienne loi dans un délai de moins de trois ans prend fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. Le Canada admet ce fait¹³, mais ne renonce pas pour autant à utiliser la méthode de la moyenne pour justifier son allégation d'équivalence.

¹⁰ Première communication du Canada, paragraphe 81 ("normale ou moyenne"). Voir aussi la première communication du Canada, paragraphes 76 ("normale ou moyenne") et 77, le premier exposé oral du Canada, paragraphe 21 ("normale ou moyenne"), et la réponse du Canada à la question 22 du Groupe spécial, pages 38 et 39.

¹¹ Première communication du Canada, paragraphes 76 ("normale ou moyenne"), 77 (notant que "un cas particulier" peut s'écarter de la moyenne) et 81 ("normale ou moyenne"). Voir aussi le premier exposé oral du Canada, paragraphe 21 ("normale ou moyenne"), et la réponse du Canada à la question 22 du Groupe spécial, page 39.

¹² Première communication du Canada, paragraphes 72 et 73, page 81. Voir aussi la réponse du Canada à la question 16 du Groupe spécial, page 32.

¹³ Première communication du Canada, paragraphe 64.

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.¹⁴

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*¹⁵, 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 pour cent) confèrent "un privilège et un droit de propriété exclusifs" pendant une période moins longue que les brevets d'une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance.¹⁶ Bien que le délai d'examen excessivement long spécifié pour les brevets déposés au titre de la nouvelle loi ne soit pas en cause dans ce différend, il ne peut guère justifier le fait que le Canada n'offre pas une durée de protection conforme à l'Accord sur les ADPIC à tous les titulaires de brevets délivrés au titre de l'ancienne loi. Surtout, cet argument est de toute façon incompatible avec les principes énoncés dans l'affaire *Article 337*. En vertu de ces principes, même la "simple possibilité" qu'une mesure n'accorde pas des droits reconnus par l'Accord constituerait une violation.¹⁷ Loin d'avoir simplement la possibilité de dénier aux titulaires de brevets des droits que leur reconnaît l'article 33 de l'Accord, le système canadien a effectivement dénié ces droits, le 1^{er} janvier 1996, à quelque 94 000 titulaires de brevets et les dénie aujourd'hui à près de 64 000 titulaires de brevets. Ces cas ne peuvent pas être ignorés comme étant "exceptionnels", comme le Canada tente de le faire dans sa réponse à la question du Groupe spécial sur ce point.

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

13. Contredisant quelque peu son argument selon lequel les titulaires de brevets visés par l'ancienne loi bénéficient effectivement d'une durée de protection de 20 ans le Canada prétend que cette protection leur était offerte au moins parce qu'il était possible de manipuler les délais d'attente pour les demandes ayant abouti à la délivrance de ces brevets. Il ne conteste pas le fait qu'une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt n'est pas offerte aujourd'hui à tous les titulaires de brevets visés par l'ancienne loi. De surcroît, dans le passé, elle ne leur était pas offerte sur une base juridique solide. Enfin, on ne peut pas dire que les titulaires de ces brevets ont choisi délibérément de renoncer à leur droit à une durée de protection conforme à celle qui est prévue dans l'Accord sur les ADPIC à un moment où ce droit n'existait pas encore et où, pour obtenir une telle protection, de

¹⁴ *Rapport du Groupe spécial du GATT États-Unis – Article 337 de la Loi douanière de 1930*, IBDD, S36 (adopté le 7 novembre 1989), paragraphe 5.14 ("*États-Unis – Article 337*").

¹⁵ Question 21 du Groupe spécial.

¹⁶ Réponse du Canada à la question 21 du Groupe spécial, page 37.

¹⁷ *États-Unis – Article 337*, paragraphe 5.14.

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^{er} 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.¹⁸

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".¹⁹ 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.²⁰ 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*.²¹ 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

¹⁸ Premier exposé oral du Canada, paragraphes 43 et 44.

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

²⁰ 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 demande. Il énonce ainsi une vérité d'évidence, à savoir qu'un déposant pouvait présenter et abandonner sa demande indéfiniment, de manière à ce qu'un brevet ne soit jamais délivré. Toutefois, le fait qu'il était possible de recourir à une telle procédure est sans rapport avec la durée de la protection.

²¹ WT/DS50/AB/R (rapport adopté le 16 janvier 1998).

Contrôleur des brevets rejette ces demandes.²² 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.²³

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 protection de 20 ans était offerte est interdite par la loi même sur laquelle le Canada fonde son argumentation.

B. LES DÉPOSANTS AYANT DEMANDÉ AU TITRE DE L'ANCIENNE LOI DES BREVETS D'UNE DURÉE DE MOINS DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT N'ONT PAS CHOISI DE RENONCER AUX DROITS QUE LEUR CONFÈRE L'ACCORD SUR LES ADPIC

19. Les obligations créées par l'Accord sur les ADPIC ont pris effet pour le Canada le 1^{er} janvier 1996, et le droit à une période de protection ne prenant pas fin avant l'expiration d'un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt, stipulé par l'Accord, s'applique à partir de cette date. Le Canada prétend que, le 1^{er} janvier 1996, il n'était pas tenu d'accorder ce droit à tous les titulaires de brevets d'une durée de moins de 20 ans à compter de la date du dépôt parce que ceux-ci avaient déjà renoncé à leur droit à une durée de protection conforme à celle que prescrit l'Accord. Toutefois, il n'est pas possible de renoncer sciemment à un droit avant que celui-ci n'existe.

20. Le Canada essaye de dire que tous les titulaires de brevets dont la durée était inférieure à ce que prévoit l'Accord avaient fait un choix stratégique en optant pour une durée inférieure. Cette façon de présenter les choses est inexacte. Le Canada ne présente aucun argument convaincant expliquant pourquoi les déposants auraient suivi la procédure compliquée qu'il a décrite (même si celle-ci leur était apparemment offerte) et aurait supporté les frais supplémentaires qu'impliquaient l'abandon et le rétablissement d'une demande à deux reprises, puis la déchéance et le rétablissement de cette même demande. Au lieu de cela, il admet qu'il est difficile de présenter une "thèse cohérente et simple" sur ce point.²⁴

21. Par ailleurs, dans le cadre de l'ancienne loi canadienne, les déposants auxquels un brevet aurait normalement été délivré dans un délai de moins de trois ans n'auraient eu accès à une durée de protection conforme à l'Accord sur les ADPIC que s'ils acceptaient de renoncer à une partie des premières années de la protection à laquelle ils avaient droit conformément à cette loi. Autrement dit,

²² *Id.*, paragraphes 67 à 71.

²³ *Id.*, paragraphes 69 et 70.

²⁴ Réponse du Canada à la question 24 c) du Groupe spécial, page 44.

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'ACCORD SUR LES ADPIC, LES INVENTIONS BREVETÉES QUI EXISTAIENT LE 1^{ER} JANVIER 1996 ONT DROIT À UNE DURÉE DE PROTECTION D'AU MOINS 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT

23. Le texte, le contexte, l'objet et le but de l'article 70:1 ainsi que l'historique de sa négociation et la pratique ultérieurement suivie par les Membres de l'OMC démontrent que les "actes" antérieurs à 1996 ne dispensent pas les Membres de l'obligation d'assurer une protection de la propriété intellectuelle conforme à l'Accord sur les ADPIC - y compris une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt - pour tous les objets existant le 1^{er} janvier 1996. Les États-Unis ont déjà exposé en détail leur position sur l'interprétation correcte de l'article 70 de l'Accord aux paragraphes 10 à 17 de leur première déclaration orale et dans leur réponse aux questions 7 et 11 à 14 du Groupe spécial. Au lieu de répéter ces arguments, ils vont se pencher ici sur les nouveaux arguments invoqués par le Canada, en particulier dans sa réponse aux questions 6 et 7 du Groupe spécial.

A. L'EXEMPTION PRÉVUE À L'ARTICLE 70:1 POUR LES ACTES ANTÉRIEURS À 1996 EST SANS RAPPORT AVEC LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 70:2 EXIGEANT L'APPLICATION AUX OBJETS EXISTANTS DES OBLIGATIONS CRÉÉES PAR L'ACCORD.

24. Il est important de noter que, malgré l'importance accordée dans cette procédure à la définition des termes "actes" et "objets" employés à l'article 70:1 et 70:2, les États-Unis ne voient guère de désaccord entre les parties sur ces définitions. Le fond du différend réside plutôt dans les conclusions divergentes qu'elles en tirent.

25. D'après les deux parties, le terme "actes" peut désigner à la fois des actes administratifs et législatifs des gouvernements et des actes des détenteurs de droits et des tiers. Les actes antérieurs à 1996 pourraient comprendre l'"acte" consistant à délivrer ou révoquer un brevet, à contrefaire un brevet ou à octroyer une licence obligatoire. Ces actes ne sont pas eux-mêmes soumis aux obligations énoncées dans l'Accord.

26. Les positions du Canada et des États-Unis divergent principalement sur la question des conséquences de cette définition des "actes". Le simple fait que le Canada a accompli avant 1996 des actes qui privaient certains objets d'une protection conforme à l'Accord ne signifie pas qu'il est à jamais dispensé d'appliquer à ces objets les obligations créées par l'Accord. Dans le cas des

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^{er} 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^{er} 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 2.²⁵ 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".²⁶ 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^{er} 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^{er} janvier 1996 ne le sont pas non plus.

²⁵ Réponse du Canada à la question 7 du Groupe spécial, pages 25 et 27.

²⁶ 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

31. En réponse aux arguments présentés par les États-Unis dans leur déclaration orale du 20 décembre, selon lesquels l'interprétation de l'article 70:1 et 70:2 donnée par le Canada viderait de leur sens les autres dispositions de l'article 70, le Canada a précisé que l'article 70:2 s'appliquerait au moins pour ce qui est des droits conférés aux termes des articles 27:1, 28 et 31 h). Par exemple, en réponse à la question 7 du Groupe spécial, le Canada a fait les déclarations suivantes:

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.*²⁷

**

**

**

**

Un objet brevetable au sens de l'article 70:2 implique l'obligation de conférer certains droits exclusifs au titulaire d'un brevet, conformément à l'article 28, et le droit de recevoir une rémunération, conformément à l'article 31 h), lorsqu'un Membre permet l'utilisation de l'objet du brevet sans l'autorisation du détenteur du droit.²⁸

32. Il est important de noter que le Canada reconnaît que les actes antérieurs à 1996 n'empêchent pas l'application aux objets existants des obligations énoncées aux articles 27:1, 28 et 31 h). Il admettrait ainsi apparemment que, s'il a délivré un brevet d'invention en 1993 et si la Loi canadienne ne conférait que quatre des cinq droits exclusifs mentionnés à l'article 28, l'article 70:2 l'obligerait à accorder au breveté le cinquième droit exclusif à compter du 1^{er} janvier 1996.

33. Le Canada et les États-Unis divergent toujours sur le point de savoir si l'article 70:2 exige que le Canada applique aussi l'obligation, au titre de l'Accord, d'offrir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt aux inventions qui étaient protégées par un brevet le 1^{er} janvier 1996. Le Canada reconnaît que l'article 70:2 oblige les Membres de l'OMC à accorder une protection au titre des articles 27:1, 28 et 31 h) aux objets existant le 1^{er} janvier 1996, mais il prétend que la durée de la protection applicable à ces objets n'est pas visée par l'article 70:2. Il n'a pas et il ne peut pas expliquer pourquoi l'obligation créée par l'Accord concernant la durée de la protection peut être régulièrement exclue au titre de l'article 70:1, alors que les autres obligations, comme celle de conférer des droits exclusifs énoncée à l'article 28, ne le peuvent pas.

34. En développant sa thèse concernant l'article 70:2, le Canada attache beaucoup d'importance à l'argument selon lequel un "brevet" n'est pas un "objet".²⁹ Les parties ne semblent pas contester que les inventions existantes (qui peuvent être déjà brevetées) sont des objets au sens de l'article 70:2. La distinction faite par le Canada est donc dénuée de sens en l'espèce. Les inventions brevetées existant le 1^{er} janvier 1996 ont droit à la protection prescrite par l'Accord. Cette protection comprend l'octroi des droits énoncés aux articles 27:1, 28 et 31 de l'Accord et d'une durée de protection qui ne prend pas

²⁷ Réponse du Canada à la question 7 du Groupe spécial, page 12 (deuxième paragraphe complet) (pas d'italique et non souligné dans l'original).

²⁸ Réponse du Canada à la question 7 du Groupe spécial, page 15 (premier paragraphe complet).

²⁹ Réponse du Canada à la question 7 du Groupe spécial, page 14 (premier paragraphe).

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 avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande.¹ Les durées de ces brevets sont donc incompatibles avec l'obligation expressément énoncée à l'article 33.

4. Le texte de l'article 70:2 de l'Accord sur les ADPIC est tout aussi dépourvu d'ambiguïté:

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 pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date ...

Bon nombre de brevets canadiens relevant de l'ancienne loi étaient encore valides au moment où l'Accord sur les ADPIC est devenu applicable au Canada le 1^{er} janvier 1996. Cela n'est pas contesté. Par conséquent, l'Accord "crée des obligations pour ce qui est" des inventions protégées par ces brevets relevant de l'ancienne loi. L'une de ces obligations est celle qui figure à l'article 33: le Canada doit offrir, pour tous ces brevets relevant de l'ancienne loi, une durée de protection qui "ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt".

5. Et comme il ne satisfait pas à cette obligation pour 40 pour cent des brevets actuels relevant de l'ancienne loi, le Canada contrevient *prima facie* aux articles 33 et 70:2 de l'Accord sur les ADPIC. C'est aussi simple que cela.

¹ Première communication du Canada, paragraphe 45.

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".² 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.³ 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.⁴ 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

² Deuxième communication du Canada, paragraphe 3.

³ 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.

⁴ 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.⁵

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.⁶ 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".⁷

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.⁸ 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^{er} 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 n'est devenue effective pour le Canada qu'à partir de la date à laquelle l'Accord sur les ADPIC lui est devenu applicable, à savoir le 1^{er} janvier 1996. Les déposants visés par l'ancienne loi ne pouvaient donc pas renoncer en connaissance de cause au droit qui leur est conféré par l'Accord sur les ADPIC de bénéficier d'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt. En outre, comme certains déposants visés par l'ancienne loi - qui ont obtenu leurs brevets en moins de trois ans - auraient dû renoncer à une période de protection effective afin d'obtenir une durée qui ne prenne pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt, on peut difficilement dire que le "choix" offert par le Canada aux déposants était celui envisagé à l'article 33.

13. Pour étayer sa thèse selon laquelle une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt était offerte aux déposants visés par l'ancienne loi, le Canada fait observer à de nombreuses reprises que 60 pour cent des brevets relevant de l'ancienne loi ont des durées qui dépassent 20 ans à compter de la date du dépôt. Toutefois, ce chiffre ne prouve absolument pas qu'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt était offerte à tous les déposants visés par l'ancienne loi. Il n'est ni plus ni moins significatif que le fait que 40 pour cent des brevets relevant de l'ancienne loi ont une durée qui prend fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

⁵ Voir le rapport du Groupe spécial du GATT *États-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930*, IBDD, S36/386 (adopté le 7 novembre 1989), paragraphe 5.13.

⁶ Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* (1998), page 169.

⁷ Premier exposé oral du Canada, paragraphe 55.

⁸ Deuxième communication du Canada, paragraphe 29.

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*⁹, 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".¹⁰ 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".¹¹ 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. RÉFUTATION DES MOYENS DE DÉFENSE INVOQUÉS PAR LE CANADA AU SUJET DE L'ARTICLE 70

17. Le dernier moyen de défense du Canada dans cette affaire repose sur l'article 70. Selon les termes de l'article 70:2, les pays développés Membres de l'OMC doivent appliquer les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC - toutes les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC - aux inventions qui étaient brevetées au 1^{er} janvier 1996. L'article 70:1 ne réduit pas cette exigence et ne dispose pas autre chose. En revanche, l'interprétation de l'article 70:2 de l'Accord sur les ADPIC donnée par le Canada est incompatible avec le texte de cette disposition, son contexte, son

⁹ Voir le rapport de l'Organe d'appel *Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture*, WT/DS50/AB/R (adopté le 16 janvier 1998), paragraphes 66, 69 et 70.

¹⁰ Loi sur les brevets L.R.C. (1985), ch. P-4, paragraphe 30(2). Pièce n° 16 du Canada.

¹¹ Deuxième communication du Canada, paragraphe 33.

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^{er} 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".¹² 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 70:1. Comme les États-Unis l'indiquent dans leur communication présentée à titre de réfutation, l'article 70:1 s'applique à tous les "actes" qui ont été accomplis avant la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour le Canada. Il peut s'agir d'actes effectués par des parties privées ou des autorités publiques. Dans leurs communications précédentes, les États-Unis ont donné de nombreux exemples d'actes visés par l'article 70:1 et de l'effet de cette disposition.¹³

21. En l'occurrence, l'article 70:1 signifie que le Canada ne contrevient pas aujourd'hui à l'Accord sur les ADPIC pour n'avoir pas offert à tous les déposants avant 1996 une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt. Les États-Unis ne disent pas que les actes concrets consistant pour le Canada à délivrer des brevets d'une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance - au début des années 90 - contreviennent à l'Accord sur les ADPIC. Cette idée peut paraître évidente - et elle l'était d'ailleurs pour de nombreux négociateurs de l'Accord. Comme les États-Unis l'ont indiqué dans leur réponse à la question 6 d) du Groupe spécial, durant les négociations sur les ADPIC, certains pays ont estimé que l'article 70:1 énonçait une notion "trop évidente" pour figurer dans l'Accord. L'historique des négociations n'étaye pas la position du Canada selon laquelle l'article 70:1 constitue concrètement une exemption générale et complexe aux dispositions de l'article 70:2.

22. La plainte déposée par les États-Unis devant le présent groupe spécial ne repose sur aucun acte accompli avant 1996 par une autorité canadienne. Elle repose plutôt sur le fait que le Canada n'a pas, à partir du 1^{er} janvier 1996, appliqué à titre prospectif les obligations énoncées dans l'Accord sur les ADPIC à tous les objets brevetés existant au 1^{er} janvier 1996. L'article 70:1 est sans effet sur cette affaire particulière et n'a rien à voir avec elle.

¹² Deuxième communication du Canada, paragraphe 51.

¹³ Ex.: Première déclaration orale des États-Unis, paragraphe 14; réponse des États-Unis à la question 11 du Groupe spécial; communication des États-Unis à titre de réfutation, paragraphe 25.

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^{er} 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^{er} janvier 1996. Comme il l'a dit dans sa première communication, "les brevets délivrés avant le 1^{er} janvier 1996 ne sont pas assujettis aux obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC".¹⁴ 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^{er} 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^{er} 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

¹⁴ 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.

ANNEXE 1.7

RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS ÉCRITES DU GROUPE SPÉCIAL - DEUXIÈME RÉUNION

(3 février 2000)

B. DURÉE DE LA PROTECTION OFFERTE (ARTICLE 33)

Q.32. 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?

Non. L'Accord exige que la 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. Il exige aussi que les brevets soient délivrés "dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection" et que les procédures relatives à l'acquisition de droits de brevet ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses et n'entraînent pas de retards injustifiés. Le texte de l'Accord ne corrobore pas l'idée qu'un Membre peut ignorer une obligation simplement en exécutant une autre.¹ Il ne s'agit pas d'obligations alternatives. Un Membre ne peut pas subordonner le respect de l'une des obligations énoncées dans l'Accord à la condition qu'un déposant d'une demande de brevet accepte de renoncer à ses droits au titre d'une autre disposition de l'Accord.

Q.33 Si l'article 70:2 rendait l'article 33 applicable aux inventions protégées dans les pays développés Membres le 1^{er} janvier 1996, obligerait-il ces Membres à offrir à cette date, pour les brevets existants, une durée de protection qui n'expire pas moins de 20 ans après leur date de dépôt respective ou aurait-il suffi que cette durée ait été offerte au moment où la demande de brevet a été déposée?

Le texte des articles 70:2 et 33 indique qu'il ne suffirait pas qu'un Membre offre une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt uniquement au moment où la demande de brevet a été déposée. Un tel scénario introduirait dans l'article 70:2 une exception qui n'y figure pas. Les termes de cet article sont formels sur ce point; ils exigent que les pays développés Membres respectent les obligations créées par l'Accord pour ce qui est des inventions protégées le 1^{er} janvier 1996. En l'espèce, il est avéré que, le 1^{er} janvier 1996, le Canada n'offrait pas à tous les titulaires de brevets une durée de protection qui ne prenait pas fin moins de 20 ans après la date du dépôt. Le 1^{er} janvier 1996, le titulaire d'un brevet délivré au titre de l'ancienne loi, qui arrivait à expiration moins de 20 ans après la date du dépôt, n'avait aucun recours dans le cadre de la législation canadienne. (De plus, nonobstant les prémisses de cette question hypothétique, avant le 1^{er} janvier 1996, le Canada n'a jamais offert cette durée de protection sur une base juridique solide aux déposants ayant demandé un brevet au titre de l'ancienne loi.)

¹ Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial du GATT États-Unis – L'article 337 de la Loi douanière de 1930, IBDD, S36/386 (adopté le 7 novembre 1989), paragraphe 5.13.

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^{er} janvier 1996.

ANNEXE 2.1

PREMIÈRE COMMUNICATION DU CANADA

(2 décembre 1999)

Table des matières

I.	INTRODUCTION	77
II.	FAITS.....	78
A.	DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES.....	78
B.	DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES BREVETS RELATIVES À LA DURÉE DE LA PROTECTION	79
C.	CONTEXTE LÉGISLATIF ET HISTORIQUE	80
D.	EXAMEN DES DEMANDES DE BREVET AU CANADA.....	83
E.	DEMANDES VISÉES PAR L'ANCIENNE LOI	83
F.	BREVETS DÉLIVRÉS AU TITRE DE L'ANCIENNE LOI - STATISTIQUES	85
G.	DEMANDES VISÉES PAR LA NOUVELLE LOI	86
H.	BREVETS VISÉS PAR LA NOUVELLE LOI - STATISTIQUES.....	87
III.	QUESTIONS EN CAUSE	88
IV.	ARGUMENTATION.....	88
A.	CAUSE PREMIÈRE DES QUESTIONS EN LITIGE	88
B.	LA DURÉE DU PRIVILÈGE D'EXCLUSIVITÉ CONFÉRÉ PAR L'ARTICLE 45 ET PAR L'ARTICLE 33 EST ÉQUIVALENTE.....	89
C.	L'ARTICLE 45 N'EXIGE PAS ACTUELLEMENT, ET N'A JAMAIS EXIGÉ, QUE LA DURÉE DE LA PROTECTION PRENNE FIN AVANT L'EXPIRATION D'UNE PÉRIODE DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT	92
D.	L'ARTICLE 70.....	95
E.	CONCLUSION	98
V.	DÉCISION DEMANDÉE	99

I. INTRODUCTION

1. Dans la présente procédure, les États-Unis d'Amérique (EU) contestent la conformité des dispositions de la **Loi sur les brevets** du Canada (la Loi) relatives à la durée de la protection conférée par certains brevets canadiens avec la norme 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 sur les ADPIC).

2. Les États-Unis notent que la durée de la protection conférée par les brevets délivrés sur une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 est fixée, conformément à l'article 45 de la Loi, à 17 ans à compter de la date à laquelle le brevet est délivré. Pour cette raison, ils allèguent que cette disposition de la Loi sur les brevets est incompatible avec les obligations du Canada au titre de l'Accord sur les ADPIC, entre autres notamment avec les articles 33, 65 et 70.¹

3. La position des États-Unis repose sur une analyse restrictive et incomplète des dispositions pertinentes de la loi et de la pratique canadiennes ainsi que des termes pertinents de l'Accord.

4. Le Canada répond que l'allégation des États-Unis n'est pas fondée et confirme que la loi et la pratique concernant la durée de la protection conférée par les brevets canadiens délivrés sur une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 sont compatibles avec les obligations imposées par l'Accord sur les ADPIC et sont plus particulièrement conformes à la norme minimale prescrite à l'article 33 ainsi qu'aux règles transitoires ou aux règles d'application énoncées aux articles 65 et 70 de l'Accord.

5. Le Canada soutient que les dispositions de l'article 45 de la Loi sont compatibles avec l'Accord sur les ADPIC et conformes à cet accord, notamment en ce qui concerne les articles susmentionnés, pour les raisons suivantes:

- a) la durée du privilège et du droit de propriété exclusifs offerte au titre d'un brevet visé par l'article 45 est équivalente ou supérieure et conforme à la durée du privilège et du droit de propriété exclusifs conférés par un brevet pour lequel la durée de la protection offerte ne prend pas fin, comme l'exige l'article 33, avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt;
- b) en prescrivant une durée de protection calculée à partir de la date de délivrance du brevet, l'article 45 ne dispose pas, et n'exige pas par ailleurs, que la durée de la protection conférée prenne fin avant l'expiration d'une période de 20 ans calculée à partir de la date du dépôt de la demande de brevet;
- c) les événements ou circonstances qui peuvent intervenir pour limiter la durée de la protection conférée par un brevet visé par l'article 45 à moins de 20 ans - calculée à partir de la date du dépôt - sont des événements ou circonstances qui relèvent de la capacité de prise de décision privée et qui tombent sous le contrôle stratégique du déposant;
- d) en tout état de cause, les brevets visés par l'article 45 qui sont délivrés en vertu d'un acte exécuté avant la date d'application de l'Accord sur les ADPIC sont exemptés des obligations découlant de l'Accord en vertu de l'exception expressément énoncée au paragraphe 1 de l'article 70 et, plus particulièrement, ni les dispositions en matière

¹ Lettre de Mme Rita D. Hayes, ambassadrice des États-Unis, adressée à M. John M. Weekes, ambassadeur du Canada, et datée du 6 mai 1999 (pièce n° 1).

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.²

9. En tant qu'annexe fondamentale de l'Accord instituant l'OMC, l'Accord sur les ADPIC est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995. Toutefois, en vertu du moratoire de un an prévu au paragraphe 1 de l'article 65 concernant l'obligation relative à la mise en œuvre, la "date d'application" de l'Accord sur les ADPIC au Canada et dans d'autres États Membres développés a été reportée au 1^{er} janvier 1996. Le paragraphe 1 de cet article dispose plus particulièrement que:

² L'Organe d'appel a avalisé l'application de cette règle concernant la liberté d'appréciation dont disposent les Membres pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, cela dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture*, AB-1997-5 (WT/DS50/AB/R), 19 décembre 1997, paragraphes 59 et suivants, à partir de la page 27.

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 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

10. Bien qu'elle soit formulée en termes affirmatifs, l'obligation de procéder à la mise en œuvre, et cela avant une certaine date, est néanmoins soumise à des réserves ou aux règles d'application particulière énoncées à l'article 70 sous le titre "*Protection des objets existants*".

11. La plupart de ces règles transitoires ou d'application particulière sont ciblées étroitement ou précisément et visent à faire face à des situations spécifiques, anormales ou ambiguës qui, selon les négociateurs du traité, étaient susceptibles de se présenter à la date d'application de l'Accord.

12. Toutefois, les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article en question sont des règles d'application générale. La première, celle du paragraphe 1, donne expressément effet, dans le contexte de l'Accord sur les ADPIC, à la présomption inscrite dans le droit international³ ainsi que dans le droit interne de nombreux États Membres à l'encontre de l'application rétroactive d'une nouvelle loi qui affecterait des droits de propriété ou des droits contractuels acquis subsistant au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

13. La règle à l'encontre de l'application rétroactive des obligations est énoncée dans le paragraphe liminaire de l'article 70, qui se lit ainsi:

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.

14. Selon ses propres termes, la seconde règle - ou règle du paragraphe 2 - s'applique sous réserve des autres dispositions de l'Accord. En substance, elle dispose ce qui suit:

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 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.

B. DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES BREVETS RELATIVES À LA DURÉE DE LA PROTECTION

15. La législation canadienne actuelle en matière de brevets contient deux dispositions, entrées en vigueur initialement le 1^{er} octobre 1989, qui définissent la durée de la protection qui doit être accordée au déposant qui a obtenu un brevet.

16. Ces deux dispositions diffèrent en fonction de la date du dépôt de la demande de brevet, puisqu'elles prévoient que la durée de la protection est calculée à partir de dates différentes et que les brevets ont une durée différente.

³ Cette présomption est codifiée à l'article 28 de la *Convention de Vienne sur le droit des traités*, qui 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.

17. À la suite de la modification, essentiellement de pure forme, apportée par la **Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle**⁴ 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^{er} 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^{er} octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

18. L'article 46 prévoit le paiement de taxes annuelles - "taxes périodiques" - pour maintenir en état les droits conférés par le brevet une fois qu'il a été délivré. Il prévoit aussi que, lorsque ces taxes ne sont pas acquittées dans le délai prescrit, le brevet est réputé périmé à la fin du délai prescrit. Plus précisément, l'article 46 dispose ce qui suit:

46.(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 réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé à l'expiration du délai supplémentaire réglementaire.⁵

C. CONTEXTE LÉGISLATIF ET HISTORIQUE

19. Le 6 novembre 1986, le Parlement a été saisi pour la première fois du fond des articles 44 et 45, de même que d'un grand nombre d'autres propositions de modification de la **Loi sur les brevets**, dans le cadre du projet de loi C-22. Bien qu'on le désigne encore couramment sous le nom de projet de loi C-22, ce texte a été promulgué et est devenu loi le 17 novembre 1987, sous le titre de **Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes**⁶ (dénommé ci-après projet de loi C-22 ou le projet de loi).

20. Dans le projet de loi C-22, les dispositions en cause ont été rédigées dans l'optique de leur application prospective à l'époque. Affectés des numéros 46 et 47 à l'intérieur de l'article 16 du projet de loi, ces articles disposaient ce qui suit:

46. Sous réserve de l'article 48, la durée de tout brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi est limitée à vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande au Canada, si celle-ci est postérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

47. Sous réserve de l'article 48, la durée du brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi et pour lequel la demande a été déposée à

⁴ L.C. (1993), ch. 15, art. 42. On trouvera dans la pièce n° 2 la partie pertinente de cette loi. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} octobre 1996.

⁵ L.C. (1993), ch. 15, art. 43. L'article en question est reproduit dans la pièce n° 2.

⁶ L.C. (1987), ch. 41, art. 46 et 47. On trouvera dans la pièce n° 3 la partie pertinente de cette loi.

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.⁷

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.⁸

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.⁹ (Les modifications résultantes ont, entre autres, raccourci considérablement la période durant laquelle de telles licences obligatoires peuvent être exploitées.¹⁰)

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.^{11, 12}

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

⁷ La mention du 1^{er} août 1935 renvoie à la date d'entrée en vigueur de la disposition relative à la durée du brevet dans la version antérieure de la **Loi sur les brevets** qui, pour harmoniser la durée des brevets au Canada avec celle des brevets aux États-Unis, avait institué à l'origine la durée de "dix-sept ans à compter de la date de délivrance" dans la législation canadienne. L.R.C. (1970), ch. P-4. L'article 48 a institué la durée de 17 ans. Cette loi est reproduite en partie dans la pièce n° 4.

⁸ L.C. (1987), ch. 41, art. 48, reproduit dans la pièce n° 3.

⁹ Voir, par exemple, David J. French, "Patent Law Reform in Canada", *Canadian Intellectual Property Review*, Vol. 4, n° 2, page 337 (pièce n° 5).

¹⁰ Voir la pièce n° 3, article 41.11, dans le cadre de l'article 15.

¹¹ Ministère de la consommation et des corporations, *Communiqué de presse*, 27 juin 1986 (pièce n° 6).

¹² Roger T. Hughes et divers collaborateurs, *Hughes and Woodley On Patents* (Butterworths: Toronto, 1984), Publication sur feuilles mobiles mise à jour en avril 1999, pages 315 à 315-5. La partie pertinente est reproduite dans la pièce n° 7.

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".¹³

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^{er} octobre] 1989, les brevets duraient 17 ans à compter de la date de délivrance, qui pouvait être très éloignée de la date de la demande en raison des retards au Bureau des brevets. Certains retards étaient inévitables. D'autres étaient provoqués délibérément par des déposants qui cherchaient à prolonger leur monopole.¹⁴

27. Les modifications contenues dans le projet de loi C-22 ont été apportées et publiées le 6 novembre 1986; elles sont devenues loi à peine un an plus tard, soit le 17 novembre 1987, comme il est indiqué ci-dessus. 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^{er} octobre 1989. Les pouvoirs publics ainsi que les parties concernées ont donc été prévenus du changement de régime trois ans à l'avance, période au cours de laquelle des dispositions transitoires pouvaient être prises.

28. La mention, aux articles 44 et 45, d'une date seuil pour les demandes servait manifestement 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.

29. C'est pourquoi 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 31(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.¹⁵

30. La loi applicable à ces demandes est généralement désignée sous le nom d'"ancienne loi".

¹³ Déclaration sous serment de M. Peter J. Davies, Président de la Commission d'appel des brevets du Bureau canadien des brevets, paragraphe 3, ci-après dénommée "Déclaration sous serment de M. Davies". Cette déclaration est reproduite intégralement dans la pièce n° 8.

¹⁴ David Vaver, *Intellectual Property Law—Copyright—Patents—Trade-marks*, (Irwin Law; Concord [Ontario], 1997), page 114, note 2. La partie pertinente est reproduite dans la pièce n° 9.

¹⁵ Voir la pièce n° 3; l'article 27 du projet de loi est devenu l'article 27 de la loi modificative qui a été promulguée.

D. EXAMEN DES DEMANDES DE BREVET AU CANADA

31. Contrairement au droit d'auteur ou au droit de propriété sur les marques de fabrique ou de commerce, qui naissent spontanément soit à la création de l'œuvre, dans le cas du droit d'auteur, soit lors de l'association commerciale d'une marque avec des "marchandises", dans le cas des marques de fabrique ou de commerce, les droits conférés par un brevet ne naissent pas tant que l'État ou son agent - au Canada, le Commissaire aux brevets ou un examinateur de brevets - n'est pas convaincu que l'invention revendiquée répond aux critères de la loi qui veulent qu'elle soit nouvelle, inventive et utile.

32. Lorsqu'il est convaincu qu'une invention est nouvelle, inventive et utile, le Commissaire confirme ces qualités en accordant et en délivrant un "brevet d'invention"¹⁶ à l'inventeur (ou à son cessionnaire). Le Commissaire, par l'intermédiaire de l'un des examinateurs du Bureau des brevets, se convainc de la nouveauté, de la créativité et de l'utilité des revendications figurant dans une demande de brevet grâce à une procédure d'examen et de dialogue avec le déposant.¹⁷

E. DEMANDES VISÉES PAR L'ANCIENNE LOI

33. Du fait de la règle transitoire énoncée à l'article 27 du projet de loi C-22, les demandes visées par l'article 45 ou par l'ancienne loi continuent d'être évaluées sur la base du "premier inventeur" et à être examinées conformément aux autres règles qui régissent les demandes présentées au titre de l'ancienne loi.¹⁸

34. La procédure de demande prévue par l'ancienne loi, comme celle qui est prévue dans la nouvelle, commence par le dépôt d'une demande d'octroi de brevet d'invention, qui confère au déposant un privilège ou un droit de propriété exclusifs sur l'invention revendiquée dans la demande. À condition que le déposant ne retire ni n'abandonne sa demande, le processus aboutit à l'exécution de l'un ou l'autre des deux actes légaux. Ainsi, à la fin de la procédure, le Commissaire agira soit pour rejeter la demande et notifier au déposant le rejet de celle-ci par courrier recommandé (ancienne loi, article 40¹⁹), soit pour accorder le brevet sous sa signature et le sceau du Bureau des brevets (ancienne loi, article 43²⁰).

35. Le "dialogue" qui a lieu entre la date de dépôt et l'exécution de l'un des deux actes légaux d'"octroi" ou de "rejet" commence normalement lorsque, après avoir procédé à une "recherche" concernant la demande - c'est-à-dire après avoir examiné les revendications au regard des écrits spécialisés antérieurs et d'autres éléments qui ont à voir avec la brevetabilité - l'examineur remet au déposant un rapport l'informant des éventuelles lacunes touchant les revendications ou la portée des revendications formulées dans la demande ainsi que de l'éventuelle incompatibilité de la demande

¹⁶ Peter D. Rosenberg, *Patent Law Fundamentals* (deuxième édition) (Clark Boardman: New York, 1989), Vol. 5, pages 1-5/6. La partie pertinente est reproduite dans la pièce n° 10. Voir aussi: Harold G. Fox, *Canadian Patent Law and Practice* (quatrième édition) (Carswell; Toronto, 1969), page 163 (reproduit en partie dans la pièce n° 11); Roger T. Hughes, *op. cit.*, page 315; et David Vaver, *op. cit.*, page 113.

¹⁷ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 8.

¹⁸ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 5 et 7.

¹⁹ *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, ch. 33 (3^{ème} suppl.). La partie pertinente est reproduite dans la pièce n° 12.

²⁰ Voir la pièce n° 12, article 43.

avec les prescriptions de l'ancienne loi ou des règlements.²¹ 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.²²

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.²³ 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 considérée comme frappée de déchéance; toutefois, une demande frappée de déchéance peut être rétablie dans un délai de six mois.

v) Avant le 1^{er} 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.

De la même manière, le déposant peut accélérer l'examen d'une demande visée par l'ancienne loi, par exemple en demandant, moyennant le paiement d'une taxe, que l'examen de cette demande soit avancé par rapport à l'ordre dans lequel elle aurait normalement été examinée, en demandant à l'examineur d'accélérer le traitement de sa demande ou simplement en répondant immédiatement aux rapports des

²¹ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 8.

²² Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 3, 4 et 9.

²³ Déclaration sous serment de M. Davies, alinéa 10 i).

examineurs ou encore en se conformant rapidement aux autres prescriptions du Bureau.²⁴

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 dépôt²⁵, les demandes visées par l'ancienne loi ne peuvent être consultées que lorsque le brevet a été délivré. Deuxièmement, sous le régime du "premier inventeur" prévu par l'ancienne loi, les différends relatifs au droit d'obtenir un brevet étaient tranchés en ayant recours à la procédure de conflit de priorité²⁶, à l'issue de laquelle le droit au brevet était accordé au premier inventeur.

40. Par conséquent, pendant que la demande se trouve au Bureau des brevets et jusqu'à ce qu'elle soit divulguée par le déposant, sa teneur, c'est-à-dire l'invention, demeure secrète et susceptible d'être protégée en vertu de la législation sur les secrets industriels pendant toute la période durant laquelle la demande est examinée. (En outre, le déposant peut, s'il le juge avantageux, retirer ou abandonner sa demande et continuer à bénéficier indéfiniment du secret industriel, car le Bureau des brevets ne divulgue jamais la teneur d'une demande visée par l'ancienne loi lorsque celle-ci a été retirée, abandonnée ou rejetée.)²⁷

F. BREVETS DÉLIVRÉS AU TITRE DE L'ANCIENNE LOI - STATISTIQUES

41. L'examen des dossiers du Bureau canadien des brevets relatifs aux brevets délivrés sur des demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989 et qui existaient encore lorsque l'Accord sur les ADPIC est entré en vigueur à l'égard du Canada²⁸ révèle qu'un grand nombre de demandes visées par l'ancienne loi avaient été examinées selon un calendrier qui, considéré sous l'angle de la date de dépôt de la demande, prolongeait la durée de la protection offerte au déposant.

42. Les dossiers montrent plus particulièrement que, à la date d'application substitutive de l'Accord sur les ADPIC, 142 494 brevets, soit un peu plus de 60 pour cent des 236 431 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, 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

²⁴ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 10 et 11.

²⁵ Voir la pièce n° 12, article 10 et L.C. (1993), ch. 15, art. 28.

²⁶ Il s'agit d'une procédure "contentieuse" relevant du Bureau des brevets, dans le cadre de laquelle les déposants en concurrence pour faire breveter une invention déposent des preuves par affidavits afin d'établir la "date de leur invention". Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 2 et 7.

²⁷ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 6.

²⁸ 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^{er} octobre 1996. Toutefois, compte tenu du nombre de brevets délivrés chaque année au Canada, le Bureau des brevets est convaincu que les statistiques du 1^{er} octobre constituent un substitut fiable de celles qui auraient été valables le 1^{er} janvier 1996 si les données avaient été disponibles. Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 13 et 15.

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.²⁹

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.)³⁰

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^{er} 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.³¹

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 1^{er} janvier 2000, prendront fin, sous réserve là encore que les taxes périodiques annuelles soient payées, avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date à laquelle ils ont été demandés. Dans 77 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, 55 pour cent expireront au second semestre de l'année, et les 22 pour cent restants au premier semestre.)³²

G. DEMANDES VISÉES PAR LA NOUVELLE LOI

46. Lorsque le projet de loi C-22 a instauré le régime du "premier déposant" et redéfini la date à partir de laquelle le brevet est protégé, il a ôté au déposant la capacité de retarder la procédure d'examen de manière à prolonger la période durant laquelle il pouvait jouir de la protection. De ce fait, il a aussi supprimé effectivement toute incitation à temporiser ou possibilité de temporiser qui faisait partie intégrante du régime prévu par l'ancienne loi.

47. L'incitation à temporiser a été supprimée par le fait que la nouvelle période de protection court à partir de la date de dépôt de la demande (article 44) et que la demande peut être consultée dès qu'un délai de 18 mois s'est écoulé après la date de son dépôt (article 10), que le brevet ait été ou non "examiné" et délivré. L'incitation à temporiser a en outre été atténuée par le fait que, aux termes de la nouvelle loi, une demande n'entre dans la file d'attente que quand le déposant demande un "examen" et paie la taxe correspondante (article 35). À l'origine, les **Règles sur les brevets** afférentes au projet de loi C-22 prévoyaient que cette requête devait être présentée dans les sept ans suivant la date de la demande. Depuis, la règle a été modifiée afin de ramener ce délai à cinq ans (article 96).³³

²⁹ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 14 à 17.

³⁰ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 14 à 17.

³¹ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 18 à 22.

³² Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 18 à 22.

³³ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 26.

48. L'effet conjugué des règles énoncées dans la nouvelle loi est que la durée du brevet commence à être calculée avant que le brevet ne soit délivré, de façon à accorder au déposant un privilège et un droit de propriété exclusifs sur l'invention. Par conséquent, et contrairement au régime de l'ancienne loi, la période durant laquelle le déposant peut compter bénéficier du secret industriel et du privilège de l'exclusivité pour l'exploitation de son invention se réduit inexorablement tout au long de la période pendant laquelle la demande est traitée et examinée.

49. Néanmoins, les modifications apportées par le projet de loi C-22 ont aussi maintenu la possibilité pour le déposant d'influer de façon importante sur la procédure d'examen de la demande, et cela grâce à deux dispositions. Premièrement, le projet de loi a donné au déposant la faculté de déterminer à quel moment, au cours d'une période déterminée – qui était de sept ans au départ mais qui a été ramenée à cinq ans – suivant le dépôt de sa demande, il déposerait sa "requête d'examen". Deuxièmement, il a maintenu pour le déposant la possibilité d'influer sur la procédure en conservant la règle qui lui permet, moyennant le paiement d'une taxe, de faire avancer sa demande dans la file d'attente.

50. Outre le maintien de mesures permettant au déposant d'influer de façon importante sur la procédure d'examen, le projet de loi C-22 a instauré de nouvelles règles concernant les taxes périodiques, qui permettent concrètement au déposant, qu'il soit visé par l'ancienne loi ou la nouvelle, d'influer sur la date d'expiration de son brevet.

51. Les nouvelles règles relatives aux "taxes périodiques" ont cet effet, car elles subordonnent la durée du privilège et du droit de propriété exclusifs accordés au titulaire du brevet pour son invention au paiement de taxes annuelles qui, lorsqu'elles ne sont pas acquittées dans le délai prescrit, font que le brevet est réputé expiré.

H. BREVETS VISÉS PAR LA NOUVELLE LOI - STATISTIQUES

52. L'examen des dossiers du Bureau canadien des brevets relatifs aux demandes déposées au Canada à partir du 1^{er} octobre 1989 révèle qu'au 1^{er} novembre 1999, 285 678 demandes visées par la nouvelle loi avaient été déposées depuis l'entrée en vigueur de celle-ci. Sur ce nombre, 125 406 demandes (environ 43 pour cent) avaient fait l'objet d'une requête d'examen depuis leur dépôt. En moyenne, la période qui s'est écoulée entre la date du dépôt et la date de la requête d'examen pour ces 125 406 demandes a été de 27 mois et demi.

53. La même analyse, lorsqu'elle est faite pour les brevets effectivement délivrés par suite de demandes au titre de la nouvelle loi, révèle que 40 847 brevets visés par la nouvelle loi ont été délivrés par le Bureau des brevets depuis la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi (1^{er} octobre 1989). Le délai d'attente moyen, qui correspond à la période qui s'est écoulée entre la date du dépôt de la demande et la date à laquelle le brevet a été délivré, pour ce sous-ensemble de demandes relevant de la nouvelle loi qui ont été traitées jusqu'à la délivrance du brevet, a été d'environ 60 mois ou cinq ans.³⁴

54. Ce total de 60 mois comprend trois éléments. Le premier est la période qui s'est écoulée entre la date du dépôt et la date à laquelle le déposant présente sa requête d'"examen" et acquitte la taxe correspondante. Le délai moyen entre ces deux dates a été d'environ 15 mois au cours des dix dernières années. Étant entendu que le déposant demande que sa demande soit avancée dans la file d'attente et qu'il acquitte les taxes périodiques, le deuxième élément est la période d'attente dans la file jusqu'à ce qu'un examinateur soit libre. Au cours des dix dernières années, la durée d'attente dans la

³⁴ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 29.

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.³⁵

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 1^{er} octobre 1989,
- 2) existaient au 1^{er} 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 ADPIC et qui ne peut, aux fins de la détermination de sa conformité avec les normes fixées dans l'Accord, être directement comparée à cette formule ni convertie dans cette formule.

58. La formule employée dans l'Accord sur les ADPIC est la suivante: "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." De même, l'article 44 de la **Loi sur les brevets** dispose que, pour les brevets délivrés le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, "la durée du brevet ... est limitée à vingt ans à compter de la date d[u] dépôt [...]". Bien que plus explicite que la formule de l'Accord sur les ADPIC, celle de l'article 44 est facile à analyser par rapport à la norme prescrite à l'article 33 et, manifestement, elle y est conforme. Elle ne soulève aucune question en l'espèce.

59. En revanche, il n'est fait aucune mention de la date de dépôt de la demande dans la formule employée à l'article 45. Et ce fait est au cœur du différend.

60. Au lieu de prescrire l'utilisation de la date du dépôt pour commencer à calculer la durée pendant laquelle la protection est offerte, l'article 45 dispose que "la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré".

61. La difficulté qu'il y a à comparer la protection offerte par la formule énoncée à l'article 45 avec celle offerte par la formule énoncée dans l'Accord sur les ADPIC ou à convertir l'une dans l'autre tient à la disjonction entre les diverses étapes de la procédure de demande de brevet.

³⁵ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 29.

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^{er} octobre 1989 et pour lesquelles aucun brevet n'avait encore été délivré.³⁶

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

³⁶ 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 de l'article 62.

72. Il a été démontré plus haut que, lorsqu'elle est calculée à partir de la date de dépôt de la demande, la durée de la protection accordée par un brevet visé par l'article 45 peut varier à la hausse par rapport à la durée nominale de 17 ans. Cette variabilité est attribuable au fait qu'il fallait normalement, au Canada du moins, deux à quatre ans pour que l'administration chargée des brevets mène à bien la procédure d'examen.³⁷

73. Toutefois, s'il est vrai que l'"autre" durée de la protection peut varier en fonction de la durée de la procédure d'examen, la période de 17 ans pendant laquelle un déposant jouira du privilège et des droits de propriété exclusifs conférés par un brevet est une période **constante** de 17 ans.

74. Dans des régimes tels que celui envisagé dans l'Accord sur les ADPIC, où la durée de la protection est liée à la date de la demande plutôt qu'à la date de délivrance, mais où le privilège et le droit de propriété exclusifs conférés par le brevet s'appliquent à partir de la date de délivrance, la période durant laquelle un déposant jouira du privilège et des droits de propriété exclusifs conférés par un brevet **n'est pas** constante. Par conséquent, sur le plan concret, cette période sera variablement **amputée** du délai nécessaire pour mener à bien la procédure d'examen et de délivrance.

75. Le fait que, eu égard à la formule utilisée par l'Accord sur les ADPIC, la période d'exclusivité sera **amputée** par la procédure de délivrance est admis au paragraphe 2 de l'article 62 qui, tout en

³⁷ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 8; voir aussi le nombre de brevets délivrés plus de trois ans après la date de dépôt de la demande.

cherchant à imposer une limite raisonnable à ce raccourcissement, sanctionne néanmoins la réduction de la période d'exclusivité lorsqu'il dispose que:

... 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. (pas de caractère gras dans l'original)

76. 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.³⁸ Comme le délai d'examen de cinq ans est le délai d'examen normal ou moyen, il doit, de l'avis du Canada, être considéré comme le "délai raisonnable [qui permet d'] éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection".

77. Par conséquent, lorsque, comme c'est le cas pour les brevets visés par l'article 44, la durée du brevet est fixée à 20 ans à compter 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 qu'il a été délivré, sera normalement de 15 ans. (La durée de la protection pourra évidemment être plus longue ou plus courte selon la durée de la procédure d'examen dans un cas donné.)

78. Ainsi, du fait que le type de disposition en matière de durée figurant à l'article 45 offre une durée garantie de 17 ans de protection fondamentale ou "effective" pour les droits exclusifs conférés par un brevet et que l'autre type de disposition en matière de durée, celui qui figure dans l'Accord sur les ADPIC, offre une durée variable de protection fondamentale ou "effective" pour ces droits qui est normalement de 15 ans, on peut dire que les deux dispositions sont essentiellement ou "effectivement" équivalentes.

79. Le Canada soutient que les deux types de dispositions sont, en fait comme en pratique, équivalents lorsqu'ils sont évalués par rapport à l'une quelconque des normes mentionnées.

80. Il convient de noter à cet égard que l'équivalence fondamentale de la protection offerte par les deux types de dispositions en matière de durée a apparemment été acceptée par les parties à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui sont convenues de la disposition ci-après en matière de durée de la protection et l'ont adoptée:

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. Une Partie pourra prolonger la durée de la protection, dans les cas qui le justifient, à titre de dédommagement pour les retards causés par la procédure d'approbation.³⁹

81. Le Canada soutient que, lorsque la période constante de protection fondamentale ou "effective" pour les droits exclusifs conférés par un brevet visé par l'article 45 équivaut à la période variable normale ou moyenne de protection fondamentale ou "effective" résultant de l'application conjointe des articles 33 et 62 de l'Accord sur les ADPIC et qu'elle est de fait habituellement plus longue de deux ans, il est équitable de dire que la durée de la protection fixée par l'article 45 est compatible avec la norme minimale prescrite par l'Accord sur les ADPIC.

³⁸ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 29.

³⁹ ALENA, article 1709, paragraphe 12, reproduit dans la pièce n° 13.

82. Le Canada soutient aussi que, comme les deux méthodes de détermination de la durée de la protection offrent des périodes équivalentes de protection fondamentale ou "effective", en décidant de conserver les deux dispositions durant la mise en œuvre de ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, il a agi dans le cadre de la liberté qu'ont les Membres en vertu du paragraphe 1 de l'article premier "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".

83. Le Canada soutient en outre qu'en fait, l'équivalence et la conformité fondamentales ou "effectives" de sa loi et de sa pratique, que ce soit au titre de l'article 44 ou de l'article 45, avec la norme énoncée à l'article 33 sont suffisantes en **elles-mêmes** pour rejeter la plainte des États-Unis.

C. L'ARTICLE 45 N'EXIGE PAS ACTUELLEMENT, ET N'A JAMAIS EXIGÉ, QUE LA DURÉE DE LA PROTECTION PRENNE FIN AVANT L'EXPIRATION D'UNE PÉRIODE DE 20 ANS À COMPTER DE LA DATE DU DÉPÔT

84. Une raison supplémentaire de nier la validité des propositions des États-Unis tient au caractère non restrictif de la durée de la protection prescrite à l'article 45, qui dispose en substance que "la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré".

85. Il n'est pas fait mention à l'article 45 de la date de dépôt de la demande. Il ne comporte donc pas de prescription concernant la date à laquelle la durée de la protection qu'il accorde peut prendre fin par rapport à la date du dépôt. Plus précisément, l'article 45 ne prescrit pas que la durée de la protection prenne fin avant l'expiration de la période de 20 ans à compter de la date du dépôt.

86. Le simple fait que l'article 45 ne précise pas que la durée de la protection ne prend pas fin avant l'expiration de la période mentionnée à l'article 33 ne signifie ni n'implique que cet article, ou sa teneur fondamentale ou "effective", sont incompatibles avec la norme prescrite dans l'Accord sur les ADPIC. L'Accord ne propose ni n'impose de formes ou de formules spécifiques pour l'exécution des obligations fondamentales ou "effectives" des Membres.

87. Le paragraphe 1 de l'article premier le confirme puisqu'il y est dit sans ambiguïté, à la dernière phrase, que "[l]es 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". (pas de caractère gras dans l'original)

88. Il n'y a donc aucune obligation de mettre en œuvre les dispositions de l'Accord ou d'y satisfaire selon une quelconque formule spécifique ou prédéterminée. Ce ne peut donc être que le fond, l'"efficacité" ou l'"adéquation" du système et de la **pratique** juridiques d'un Membre qui détermineront les questions de respect et de non-respect de ses obligations au titre du traité.

89. Compte tenu de cette liberté de mise en œuvre dans le cadre du système et de la pratique juridiques du Membre, l'objet du présent différend peut être ramené à la question de savoir si l'article 45 établit ou non une durée de la protection qui "ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt", généralement offerte aux déposants qui obtiennent la protection conférée par un brevet.

90. L'élément de preuve que constitue la pratique relative à l'administration des demandes de brevet visées par l'ancienne loi montre clairement qu'une période de 20 ans calculée à partir de la date du dépôt de la demande était et continue d'être offerte à tout déposant qui demande un brevet auquel s'applique l'article 45.

91. Il ressort tout aussi clairement des éléments de preuve tirés des dossiers du Bureau des brevets que pas moins de 40 pour cent des déposants visés par l'ancienne loi ont choisi de ne pas tirer parti des

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 peut adopter des mesures qui imposent des conditions pour le maintien des droits fondamentaux conférés par un brevet, on ne peut dire que l'article 33 établit une formule rigide et automatique pour calculer la durée de la protection, qui impose une durée fixe minimale des privilèges et droits de propriété exclusifs conférés par un brevet. S'il en était autrement, l'article 33 contredirait le paragraphe 1 de l'article 62 et limiterait de manière injustifiée la liberté d'appréciation que ce paragraphe accorde sans équivoque aux Membres.

97. Il existe de nombreuses raisons tenant à la valeur commerciale ou technique d'un brevet pour lesquelles le titulaire peut refuser de payer ou choisir de ne pas payer ses taxes périodiques annuelles et mettre ainsi fin **unilatéralement** à la durée fondamentale ou "effective" de la protection qui lui est conférée par un brevet visé par l'ancienne loi ou la nouvelle loi avant que celui-ci n'arrive à son terme conformément à l'Accord sur les ADPIC ou à la loi nationale.

98. De même, il existe de nombreuses raisons tenant à la valeur commerciale ou technique d'un brevet pour lesquelles un déposant visé par l'ancienne loi aurait pu préférer choisir, ou aurait vu un avantage stratégique dans le fait de choisir d'obtenir dès que possible les droits de propriété privés exclusifs conférés par un brevet et, ce faisant, de renoncer à la possibilité d'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 de sa demande.

99. Cela transparaît dans le fait qu'une personne qui avait déposé sa demande avant octobre 1989 et qui ne se souciait pas du déroulement de la procédure pouvait au moins être certaine d'obtenir l'entière protection de son privilège et de son droit de propriété exclusifs pendant une période de

17 ans à compter de la date de délivrance. Et en agissant ainsi, le déposant savait que, s'il souhaitait une durée plus longue à compter de la date du dépôt de sa demande, il pouvait faire en sorte de retarder la procédure d'examen afin de l'obtenir.

100. Toutefois, lorsqu'un déposant a fait ces choix, il ne peut ensuite s'en plaindre et chercher à revenir sur ces choix afin d'obtenir de surcroît l'avantage de voir la durée de la protection conférée par son brevet prolongée de façon rétroactive. Comme l'a fait observer la Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis dans une affaire dont les circonstances étaient similaires à celles qui sont en cause ici:

L'argument de la société Abbott selon lequel elle ne devrait pas être liée par la date de dépôt antérieure parce qu'elle n'a tiré aucun avantage de la demande divisionnaire n'est pas convaincant. La cour de district a constaté que la société Abbott avait choisi de diviser sa demande de brevet afin de bénéficier des avantages qui pouvaient être liés à la date de dépôt antérieure. Il n'est pas possible de faire abstraction du choix qu'a fait la société Abbott d'agir ainsi simplement parce qu'elle a constaté ensuite que la date de dépôt ultérieure serait plus avantageuse. Celle-ci doit accepter les conséquences ainsi que les avantages potentiels du statut divisionnaire de [sa] demande.⁴⁰

101. Il en est de même ici.

102. Les éléments de preuve tirés des dossiers du Bureau des brevets montrent en outre qu'un peu plus de 60 pour cent des déposants visés par l'ancienne loi ont estimé qu'ils avaient intérêt et continuent d'estimer qu'ils ont intérêt à tirer parti du fait que leur est offerte 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 de leur demande.

103. Ce fait devient particulièrement évident lorsque, comme le montrent les diagrammes à colonnes de la pièce E annexés à la déclaration sous serment de M. Davies, les statistiques relatives à la durée de la protection se rapportent à des portefeuilles de brevets pharmaceutiques visés par l'ancienne loi et détenus par diverses sociétés.

104. Dans les graphiques en question, on utilise comme "point zéro" ou niveau de référence la norme de 20 années à compter de la date du dépôt prescrite dans l'Accord sur les ADPIC et l'on montre les écarts négatifs et positifs par rapport à cette norme pour chaque brevet visé par l'ancienne loi dans les divers portefeuilles. Les graphiques montrent clairement que les gestionnaires des divers portefeuilles de brevets ont mis en œuvre, en ce qui concerne leurs demandes respectives, des stratégies qui leur ont permis d'obtenir, dans une nette majorité de cas, des durées de protection qui étaient et restent largement supérieures à la durée minimale prescrite à l'article 33.

105. Ces éléments de preuve montrent donc que, si une minorité de déposants visés par l'ancienne loi n'ont pas fait en sorte de prolonger la durée de la protection dont ils auraient bénéficié à compter de la date du dépôt, la majorité a effectivement obtenu des durées égales ou largement supérieures au minimum prescrit par l'Accord sur les ADPIC.

106. Ces éléments de preuve comparatifs relatifs au choix et à la prédominance des durées des brevets ressortent de façon encore plus éloquente des statistiques relatives aux brevets pharmaceutiques que les différentes sociétés détiennent dans leurs portefeuilles. Dans la plupart des cas, seule une petite minorité des brevets du portefeuille avaient des durées qui, considérées par

⁴⁰ *Abbott Laboratories v. Novopharm Limited and Geneva Pharmaceuticals, Inc.* 104 F.3d 1305 (Fed. Cir. 1997), page 1308. Le tribunal de première instance avait exprimé exactement le même point de vue. Voir *Abbott Laboratories v. Novopharm Limited and Geneva Pharmaceuticals, Inc.*, 1996 WL 131498 (N.D. Ill), paragraphe *4. Les deux jugements sont reproduits dans la pièce n° 14.

rapport à leurs dates de dépôt respectives, prendraient fin avant l'expiration de la période de 20 ans prescrite à l'article 33.

107. Les États-Unis n'ont pas allégué, et il n'y a par ailleurs aucun élément de preuve à cet effet, qu'un déposant visé par l'ancienne loi qui avait cherché à obtenir une durée de protection au moins égale à une période de 20 ans à compter de la date du dépôt de sa demande se serait vu refuser une durée correspondant à la norme minimale énoncée à l'article 33. Tous les éléments de preuve indiquent le contraire. Comme l'a déclaré le Président de la Commission d'appel des brevets:

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.⁴¹

108. S'appuyant sur ces éléments de preuve, le Canada soutient que le régime institué par son ancienne loi ou son article 45 offrait, en droit et en pratique, à tous les déposants visés par l'ancienne loi, la durée de protection minimale de 20 ans à compter de la date du dépôt. Et cela, sans exception.

109. Par conséquent, et compte tenu du fait que la durée de protection visée à l'article 33 est offerte en droit et en **pratique**, le Canada soutient de nouveau qu'en décidant de maintenir à la fois la méthode prévue à l'article 44 et celle prévue à l'article 45 pour définir la durée de la protection durant la mise en œuvre de ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, il a agi dans le cadre de la liberté qu'ont les Membres en vertu du paragraphe 1 de l'article premier "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".

110. En résumé et pour conclure, le Canada soutient de nouveau ici que le fait que la durée de la protection mentionnée à l'article 33 était offerte en vertu de la loi et de la pratique canadiennes pour les brevets visés par l'article 45 est, en soi, suffisant pour rejeter la plainte des États-Unis.

D. L'ARTICLE 70

111. Le Canada a démontré que la durée fondamentale ou "effective" de la protection offerte en vertu de l'article 45 est équivalente ou supérieure et conforme à la durée fondamentale ou "effective" envisagée et offerte dans l'obligation qui est faite à l'article 33. Le Canada a également démontré que, en vertu de la loi et de la pratique relatives à l'article 45, la durée de la protection envisagée à l'article 33 était offerte sans exception à tous les déposants visés par l'ancienne loi.

112. Le Canada soutient en outre que, nonobstant l'équivalence fondamentale ou "effective" avec la durée de la protection envisagée à l'article 33 et le fait que cette durée est offerte concrètement en vertu de la loi et de la pratique canadiennes, l'obligation énoncée à l'article 33 ne s'applique pas rétroactivement aux brevets délivrés par le Commissaire aux brevets avant le 1^{er} janvier 1996.

113. Les brevets visés par l'ancienne loi délivrés avant le 1^{er} janvier 1996 ont été octroyés par suite d'un acte administratif du Commissaire aux brevets et ne sont pas assujettis aux obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC en vertu du libellé exprès du paragraphe 1 de l'article 70, qui est reproduit intégralement ci-après par souci de commodité:

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.

⁴¹ Déclaration sous serment de M. Davies, alinéa 10 i). M. Davies travaille au Bureau canadien des brevets depuis plus de 33 ans (Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 1).

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 ADPIC⁴², 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.***⁴³ (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 sens plus large que les États-Unis ne le laissent entendre dans leur ébauche d'analyse.

⁴² Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* (Sweet & Maxwell: Londres, 1998), avant-propos de Lars Arnell, pages vii et viii. Voir aussi la préface de M. Gervais, page ix. La partie pertinente est reproduite dans la pièce n° 15.

⁴³ Gervais, page 268.

121. Les États-Unis s'appuient uniquement sur le paragraphe 2 de l'article 70 pour justifier leur allégation selon laquelle l'article 33 doit s'appliquer aux brevets visés par l'ancienne loi qui existaient à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour le Canada. Le paragraphe 2 de l'article 70 dispose en substance ce qui suit:

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 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. (pas de caractère gras dans l'original)

122. Dans leur analyse, qu'ils qualifient eux-mêmes d'"extrêmement simple", les États-Unis n'ont pas tenu compte du membre de phrase "Sauf disposition contraire du présent accord", qui figure au début du paragraphe 2 de l'article 70. En en faisant abstraction, ils ne tiennent pas compte non plus de la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 70, que M. Gervais a qualifié de règle "simple" relative à la non-rétroactivité et à laquelle, dit-il, "il n'y a pas d'exception".

123. Dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*, sur laquelle les États-Unis s'appuient dans leur première communication écrite, l'Organe d'appel, citant le paragraphe 2 de l'article 19 du **Mémoire d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (1994)** (Mémoire d'accord)⁴⁴, a indiqué dans la phrase qui suit immédiatement le passage cité par les États-Unis que, lorsqu'on interprète un traité, il **ne** convient **pas** de considérer comme faisant implicitement partie du traité des termes ou des concepts qui n'y sont pas, de manière à conférer un sens et un contexte à l'Accord. Voici les termes employés par l'Organe d'appel:

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.⁴⁵

124. Le corollaire évident de cette règle qui interdit d'**ajouter des termes et des concepts** à un traité est que "les principes d'interprétation ne signifient pas qu'il soit nécessaire ni justifiable de **soustraire des termes ou des concepts** à un traité" simplement parce que cela fait l'affaire de celui qui l'interprète.

125. L'idée que la soustraction de termes ou de concepts n'est pas plus acceptable que l'ajout de termes ou de concepts ne s'applique pas simplement au pouvoir conféré au Groupe spécial et à l'Organe d'appel de formuler des recommandations comme c'était le cas lorsque l'Organe d'appel s'est référé au paragraphe 2 de l'article 19 du Mémoire d'accord dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*. C'est aussi une idée qui s'applique, en tant que règle générale du Mémoire d'accord, à l'Organe de règlement des différends lui-même. Cette règle générale est énoncée au paragraphe 2 de l'article 3, qui est ainsi conçu:

⁴⁴ Le paragraphe 2 de l'article 19 est ainsi conçu:

Conformément au paragraphe 2 de l'article 3, dans leurs constatations et leurs recommandations, le groupe spécial et l'Organe d'appel **ne pourront pas accroître ou diminuer** les droits et obligations énoncés dans les accords visés. (pas de caractère gras dans l'original)

⁴⁵ *Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture*, AB-1997-5 (WT/DS50/AB/R), 19 décembre 1997, page 20.

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 qu'il a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. **Les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés.** (pas de caractère gras dans l'original)

126. Compte tenu de ces règles d'interprétation, le Canada fait observer que, selon son sens ordinaire, le paragraphe 1 de l'article 70 est une "disposition contraire de l'Accord" qui prime sur le passage de la disposition d'application sur laquelle s'appuient les États-Unis, lequel figure immédiatement après à la fois la règle énoncée au paragraphe 1 et la réserve formulée au début des dispositions du paragraphe 2 dont les États-Unis affirment qu'elles s'appliquent en l'espèce.

127. Le Canada fait également observer que la jurisprudence de l'OMC indique sans ambiguïté que c'est à la partie plaignante qu'il incombe d'établir *prima facie* la non-conformité. Dans l'affaire *États-Unis - Chemises de laine tissées*, l'Organe d'appel a formulé ce principe comme suit:

... une partie alléguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'*Accord sur l'OMC* par un autre Membre doit soutenir et prouver son allégation. [...] C'est ce qu[e l'Inde] a fait en l'occurrence et il incombait dès lors aux États-Unis de présenter des preuves et des arguments pour réfuter l'allégation. Or, les États-Unis n'ont pas été en mesure de le faire ...⁴⁶

128. Le Canada fait en outre observer qu'au titre de l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la Convention), 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 [...]". En s'appuyant sur un extrait du paragraphe 2 de l'article 70, les États-Unis n'ont pas démontré qu'il existait une "intention différente" ni "établi par ailleurs" une intention contraire à la codification, dans l'Accord sur les ADPIC, de la règle énoncée dans la Convention à l'encontre de l'application rétroactive des dispositions d'un traité à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.

129. Le Canada estime donc que l'analyse juridique sur laquelle les États-Unis s'appuient pour alléguer que l'obligation énoncée à l'article 33 s'applique aux brevets visés par l'article 45 n'établit pas *prima facie* la non-conformité.

130. Elle ne l'établit pas parce qu'elle s'appuie uniquement sur un **extrait** du paragraphe 2 de l'article 70 et ne tient compte ni du membre de phrase liminaire auquel ce paragraphe est subordonné ni de la portée et de l'application de la règle générale manifestement connexe à l'encontre de l'application rétroactive de l'Accord, énoncée juste avant au paragraphe 1 de l'article 70.

E. CONCLUSION

131. En résumé, la position du Canada est la suivante:

- a) la durée fondamentale ou "effective" de la protection offerte en vertu de l'article 45 de la **Loi sur les brevets** est équivalente ou supérieure et conforme à la durée fondamentale ou "effective" de la protection visée aux articles 33 et 62 et, par conséquent, ne constitue un manquement à aucune obligation découlant de l'Accord sur les ADPIC;

⁴⁶ *États-Unis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde* (WT/DS33/AB/R), adopté le 23 mai 1997, pages 18 et 19.

- 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^{er} octobre 1989 et octroyés par le Commissaire aux brevets avant le 1^{er} 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 33;
- 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) 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^{er} janvier 1996; et;

compte tenu de ces constatations, 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.

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^{er} 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^{er} 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 nationaux. L'article 1:1 comporte d'ailleurs une disposition expresse à cet effet.

3. Bien qu'il porte sur la protection des droits de propriété intellectuelle privés, il est néanmoins admis, dans l'Accord sur les ADPIC, que celle-ci s'inscrit dans un contexte plus large. Aussi peut-on lire, dans l'énoncé des objectifs et des principes figurant aux articles 7 et 8, que la protection et le respect de ces droits privés doivent être assurés "d'une manière propice au bien-être social et économique, et [contribuer] à assurer un équilibre de droits et d'obligations" et qu'ils doivent aussi permettre aux Membres d'élaborer des lois "pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour le développement socio-économique et technologique [des Membres], à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord".

4. Aux yeux du Canada, ces mots ne sont pas de vains lieux communs; il faut leur donner une force et un sens. L'interprétation d'un accord aussi important que l'Accord sur les ADPIC n'est pas un exercice mécanique; elle exige un examen minutieux des droits qu'on a concrètement voulu protéger et un équilibrage de ces droits, compte tenu des tolérances expressément prévues dans l'Accord pour tenir compte des systèmes juridiques différents et des intérêts plus larges de la société.

5. Je sais que le Groupe spécial tiendra compte de ces considérations déterminantes lorsqu'il examinera la réponse apportée par le Canada à la plainte formulée par les États-Unis, selon laquelle les mesures canadiennes relatives à la durée de la protection conférée par un brevet ne sont pas entièrement conformes à l'obligation énoncée à l'article 33.

6. En présentant son argumentation orale, le Canada s'appuie évidemment sur sa première communication écrite, dont il ne doute pas qu'elle a été lue avec attention. Lorsqu'il se référera à des textes juridiques ou à d'autres documents durant son exposé oral, il en indiquera la source dans la version écrite de cet exposé.

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. Comment la durée variable inscrite à l'article 33 se compare-t-elle à la durée déterminée de 17 ans garantie par l'article 45?

21. Le Président de la Commission d'appel des brevets du Canada a dit, au paragraphe 29 de sa déclaration sous serment (pièce n° 8), qu'au Canada, le délai de traitement normal ou moyen d'une demande de brevet relevant de la "nouvelle loi" ou de l'article 44 était de 60 mois, soit cinq ans. Cela ramène la durée de la protection prévue à l'article 33 à 15 ans en moyenne, celle-ci pouvant être plus longue ou plus courte selon les circonstances (mentionner ici la pièce F jointe à la déclaration sous serment de M. Davies).

22. Sous le régime de l'ancienne loi, la durée de la protection est d'au moins 17 ans, quel que soit le délai de traitement à partir de la date du dépôt. La durée de la protection prévue dans l'ancienne loi est manifestement équivalente. Une durée de protection garantie de 17 ans comparée à une durée variable supérieure ou inférieure à 15 ans selon les circonstances est en fait supérieure à la norme prévue dans l'Accord sur les ADPIC.

23. Il importe de rappeler que le déposant peut dans une large mesure décider du délai de traitement. J'en parlerai plus en détail dans un moment en présentant le deuxième argument du Canada. Toutefois, comme le Canada l'a fait observer au paragraphe 80 de sa première communication écrite, les États-Unis semblent avoir, en qualité de partie à l'ALENA, reconnu l'équivalence des deux durées. Au paragraphe 12 de l'article 1709 de l'ALENA, les parties ont accepté deux durées distinctes: 20 années à compter de la date de dépôt de la demande ou (de façon disjonctive) 17 années à compter de la date d'octroi du brevet. Dans l'ALENA, les États-Unis acceptent l'une ou l'autre des deux durées.

24. Au paragraphe 81 de sa première communication écrite, le Canada résume son argumentation sur ce point. Il fait remarquer que la durée de la protection réelle ou effective, selon la formule des 20 ans à compter de la date du dépôt, varie selon le délai de traitement. Il ne se livre donc pas à une simple opération arithmétique ou mécanique donnant un résultat axiomatique, comme les États-Unis le laissent entendre au paragraphe 3 de leur première communication écrite.

25. Les États-Unis font valoir que des milliers de titulaires de brevets aux États-Unis ont subi un préjudice en raison de la durée insuffisante des brevets de 17 ans (voir par exemple les paragraphes 4, 5 et 6 de leur première communication écrite). Le Canada dit que cette allégation est sans fondement.

26. Le Canada a démontré là encore que dans le cadre du régime des brevets relevant de l'article 44, la durée moyenne ou normale de la protection effective était de 15 ans, c'est-à-dire 20 ans à compter de la date du dépôt moins le délai de traitement, alors que la protection conférée par les brevets relevant de l'article 45 a une durée fixe de 17 ans. D'après les États-Unis, le détenteur d'un

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 si l'on refusait de se rallier à la position préconisée par les États-Unis, favorables à l'obtention d'avantages inattendus sans contrepartie. Souscrire à la position des États-Unis aurait pour effet de perturber l'investissement commercial et d'imposer des coûts accrus aux consommateurs canadiens.

IV. DEUXIÈME ARGUMENT

30. Le deuxième argument du Canada offre une raison indépendante de rejeter la plainte des États-Unis. (Il est exposé en détail aux paragraphes 84 à 110 de la première communication écrite du Canada.) Il complète aussi le premier argument.

31. Comme le premier argument, le deuxième découle d'une simple lecture de l'article 33.

32. L'article 33 dit simplement que "la durée de la protection offerte" ne prendra pas fin, etc.

33. "Offerte" signifie qui peut être utilisé, qui est disponible ou peut être obtenu. L'article 45 ne dit évidemment rien de la date du dépôt, bien qu'elle soit à l'origine de la procédure à suivre pour obtenir un brevet. Les 20 ans à compter de la date du dépôt étaient-ils ou non offerts sous le régime de l'ancienne loi? M. Peter Davies, Président de la Commission d'appel des brevets du Canada, qui a 33 ans d'expérience dans ce domaine, dit qu'elle l'était et qu'elle l'était sans exception.

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 n'exige pas qu'un Membre impose cette durée à l'encontre de la préférence exprimée par le déposant. En vertu de la Loi sur les brevets et des règlements d'accompagnement, le déposant pouvait maîtriser la procédure. Il pouvait le faire de manière informelle, sur simple demande, ou il pouvait tirer parti

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 ans à compter de la date de délivrance, la durée légale offerte totalise 21 années et demie à compter de la date du dépôt. Bien entendu, il n'est tenu compte dans aucun de ces délais du temps qu'il faut à l'examineur de brevets pour mener à bien son examen ni des multiples délais additionnels qui peuvent être nécessaires pour fournir les renseignements demandés par l'examineur durant cette procédure.

45. Il y a une différence entre les délais prévus aux articles 30 et 73 de l'ancienne Loi sur les brevets. En vertu de l'article 73, le rétablissement est automatique moyennant le paiement des taxes réglementaires; par contre, en vertu du paragraphe 30 (2), le déposant doit démontrer à la satisfaction du Commissaire que le délai n'était pas raisonnablement évitable. Le pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder le rétablissement de la demande ne sape pas la "base juridique solide" du dispositif législatif, et cela pour plusieurs raisons.

46. Premièrement, comme le Canada l'a indiqué au paragraphe 95 de sa première communication écrite, conformément à l'article 62:1 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres peuvent exiger que soient respectées des procédures raisonnables pour que soient maintenus les droits de propriété intellectuelle. C'est exactement l'objet du pouvoir discrétionnaire accordé au titre du paragraphe 30 (2).

47. Deuxièmement, comme l'affirme M. Davies à l'alinéa 10 iii) de sa déclaration sous serment (pièce n° 8), une demande qui a été abandonnée peut être rétablie. Une recherche dans la jurisprudence canadienne ne révèle l'existence d'aucune requête en récusation qui aurait été déposée au motif qu'une demande de rétablissement présentée au titre du paragraphe 30 (2) de l'ancienne loi aurait été rejetée. M. Davies a déclaré sous serment qu'à sa connaissance, aucun délai n'avait jamais été refusé. Enfin, la seule conséquence d'un refus, à supposer qu'il y en ait eu un, aurait été d'obliger le déposant à reprendre la procédure en déposant une nouvelle demande, ce qui aurait occasionné de nouveaux délais, comme le souhaitait sans doute le déposant.

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 menacés. Vous vous souviendrez que, au titre de l'ancienne loi, les secrets industriels sont protégés tant et aussi longtemps qu'un brevet n'a pas été délivré et que les revendications concurrentes sont tranchées en faveur du premier inventeur.

49. En conséquence, sous le régime de l'ancienne loi, un inventeur de bonne foi ne courait aucun risque durant la période pendant laquelle sa demande était en instance ou abandonnée. Les déposants avaient le droit d'accélérer ou de retarder la procédure ou de la laisser suivre son cours naturel. Ce droit, qui revenait au déposant, était exercé en fonction de son intérêt et non de celui du gouvernement canadien. M. Davies indique d'ailleurs au paragraphe 23 de sa déclaration sous serment qu'environ un millier de demandes relevant de l'ancienne loi sont encore en instance.

50. La plainte des États-Unis, bien qu'elle porte sur tous les objets protégés par un brevet, a été déposée à l'instigation de certains éléments de l'industrie pharmaceutique. Les États-Unis l'admettent aux paragraphes 5 et 6 de leur première communication écrite en évoquant l'exemple de Pfizer Inc. Pfizer a intenté un procès au gouvernement canadien au début de l'année, mais sans succès, afin d'obtenir une prorogation de son brevet relatif au "Zoloft". Bristol-Myers Squibb a orchestré des campagnes médiatiques encourageant les autres détenteurs de brevets relevant de l'article 45 à demander le type de prorogation qui serait requis par l'Accord sur les ADPIC, selon les États-Unis. À ce jour, aucune demande n'a été présentée.

51. Si nous examinons les portefeuilles de brevets relevant de l'article 45 qui sont détenus par certains grands fabricants de médicaments, nous constatons que la mise à disposition de durées de 20 ans ou plus à compter de la date du dépôt est manifeste. M. Davies a illustré cette situation à l'aide d'un graphique que vous trouverez dans la pièce E annexée à sa déclaration sous serment. Je ne passerai pas tous les exemples en revue, mais j'en ai choisi trois qui sont représentatifs: Pfizer Canada Inc., Bristol-Myers Squibb et Merck Frosst Canada (pièce E, pages 10, 4 et 8, respectivement). Les graphiques indiquent la durée de la protection pour ce qui est du portefeuille de brevets relevant de l'article 45 par rapport à la période de 20 ans à compter de la date du dépôt, qui est égale à 0. (Utiliser ici les transparents et expliquer.)

52. Bien que le droit de proroger la durée des brevets relevant de l'article 45 au-delà de la période de 20 ans à compter de la date du dépôt n'ait pas toujours été exercé, il est tout à fait évident qu'il pouvait être obtenu ou qu'il était offert à ceux qui souhaitaient s'en prévaloir.

53. Mis à part le Zoloft, les États-Unis ont aussi présenté des éléments de preuve concernant dix brevets non pharmaceutiques relevant de l'article 45, dont la durée est insuffisante selon eux. Les dix brevets en question ont été délivrés le 28 décembre 1998. En fait, ce jour-là, 500 brevets relevant de l'article 45 ont été délivrés; 77 pour cent avaient une durée de plus de 20 ans à compter de la date du dépôt, preuve de plus que cette durée de protection était offerte (pièce n° 17 du Canada).

54. Il ne fait aucun doute qu'un déposant tablant uniquement sur les délais prescrits par la loi pouvait faire en sorte d'obtenir une protection de 20 ans à compter de la date du dépôt sous le régime de l'ancienne loi. Ceux qui ne l'ont pas fait ont obtenu plus tôt le droit à leur brevet exclusif et peuvent l'exploiter pendant 17 années complètes. Comme dans le cas de la société Abbott, mentionné au paragraphe 100 de la première communication écrite du Canada, ceux qui ont fait ce choix doivent en accepter à la fois les avantages et les inconvénients. Pfizer, par exemple, demande à l'OMC, par le biais de la plainte des États-Unis, de lui accorder tout le bénéfice des deux régimes, alors qu'elle n'était pas habilitée à obtenir ces deux durées lorsqu'elle a décidé de se faire délivrer un brevet.

55. Avant d'en venir au dernier argument du Canada, il est utile d'examiner le but fondamental de l'article 33. À la page 169 de son ouvrage, M. Gervais indique que l'objectif était d'harmoniser les

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 réglementaires, notamment les produits pharmaceutiques. Aucune disposition de ce type ne figure dans la version définitive."

56. Mis à part les délais prescrits par la loi, la complexité de la procédure d'approbation causait à elle seule de tels retards que l'idée de prolonger la durée de 20 ans a été débattue et qu'on lui a accordé une place à l'article 62:2.

57. Il est évident que les sociétés pharmaceutiques à l'origine de cette plainte auraient peut-être dû faire un effort additionnel pour accélérer le traitement de leurs demandes relevant de l'article 45 afin d'éviter une durée de protection différée qui ne débiterait pas dans un délai de moins de trois ans suivant la date du dépôt.

V. TROISIÈME ARGUMENT - L'ARTICLE 70 (PARAGRAPHES 111 À 130 DE LA PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DU CANADA)

58. Pour étayer une plainte de non-respect, les États-Unis doivent au moins établir *prima facie* que l'article 33 s'applique aux brevets relevant de l'article 45. De l'avis du Canada, les États-Unis n'ont pas satisfait à ce critère minimal.

59. L'article 28 de la Convention de Vienne est directement pertinent en l'espèce. Il établit une présomption à l'encontre de l'application rétroactive des traités en ce qui concerne un acte, un fait ou une situation qui avait cessé d'exister avant la date d'entrée en vigueur d'un traité, "à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie". En raison de l'effet défavorable évident qu'elles peuvent avoir sur les droits et intérêts acquis, le Canada estime que les dispositions rétroactives devraient être interprétées de façon restrictive lorsque leur portée ou leur sens n'est pas certain.

60. Pour faire la difficile démonstration qu'une obligation conventionnelle s'applique rétroactivement, les États-Unis ont choisi de s'appuyer sur une partie seulement de l'article 70:2, sans tenir compte du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit. Cela n'est tout simplement pas suffisant.

61. Le Canada admet volontiers que donner une explication interprétative de l'article 70 et de chacun de ses paragraphes qui soit cohérente, systématique et complète constitue un défi de taille. Compte tenu des deux premiers arguments du Canada, c'est une tâche que le présent Groupe spécial n'a peut-être pas à entreprendre. Mais cela ne dispense pas les États-Unis de la charge de la preuve.

62. Comme l'Organe d'appel l'a dit dans l'affaire *Brésil - Noix de coco desséchée*,

"S'il n'y a pas d'intention contraire, un traité ne peut pas s'appliquer à des actes ou faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur de ce traité ni à des situations qui avaient cessé d'exister à cette date." (Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée, WT/DS22/AB/R, 21 février 1997, page 16)

63. Dans l'analyse juridique qu'ils ont présentée dans leur première communication écrite, les États-Unis n'essaient même pas de tenir compte de l'énoncé clair de l'article 28 de la Convention de Vienne, tel qu'il est repris à l'article 70:1. En fait, ils ne font aucune mention de ce paragraphe.

64. L'article 70:1 est bref et mérite d'être reproduit intégralement:

"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^{er} 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.

71. Le Canada estime que la pratique ultérieure est une règle de la preuve et non un principe fondamental d'interprétation. Comme l'a expliqué Lord McNair,

... la pratique ultérieurement suivie par les parties n'est pas tant un principe d'interprétation qu'une règle de la preuve. "Il s'agit de la valeur probante de la pratique des parties en tant qu'élément indicateur du sens du traité."¹

72. Il faut examiner les éléments de preuve apportés par les États-Unis pour comprendre ce qu'ils démontrent. De l'avis du Canada, ces éléments de preuve sont loin d'établir l'accord de tous les Membres de l'OMC avec l'interprétation des États-Unis. Pour qu'un tel accord soit établi, il faudrait démontrer que les parties s'entendent sur l'application de ces dispositions dans des situations identiques ou, du moins, semblables. Cette règle est exposée comme suit dans l'*Encyclopaedia of Public International Law*, vol. 2, page 1421:

¹ Lord McNair, *The Law of Treaties*, Oxford (Clarendon Press, 1961), page 427.

"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^{er} octobre 1989. Ce fait n'est pas en cause dans le présent différend.

76. Les États-Unis n'apportent aucune preuve de l'existence d'une pratique ultérieure qui établirait une application convenue de l'Accord aux brevets dont la durée est calculée à partir de la date de délivrance.

77. Le seul Membre de l'OMC où la durée des brevets était calculée à partir de la date de délivrance et que les États-Unis mentionnent comme souscrivant à leur interprétation est le Portugal. Or, il est évident que le Portugal n'a pas modifié sa législation de son propre gré.

78. Alors que les autres Membres de l'OMC mentionnés par les États-Unis ont tous adopté une loi en 1994 ou 1995, eu égard à leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, le Portugal ne l'a fait que beaucoup plus tard. Et il ne l'a fait que parce que les États-Unis ont engagé contre lui une procédure de groupe spécial à l'OMC. Quand un pays modifie sa législation et applique une disposition conventionnelle pour régler un différend commercial, ce n'est **pas** nécessairement la preuve d'un accord des parties sur le sens de la disposition. En fait, il est exceptionnel qu'une affaire soit réglée uniquement parce qu'une partie a décidé que la position de l'autre était juste. (Le Canada constate, avec un certain étonnement, que les États-Unis ont déposé leur plainte contre le Portugal en 1996 mais qu'ils ont attendu jusqu'en 1999 pour déposer une plainte semblable contre le Canada.)

79. La réalité est que les États-Unis sont les seuls à interpréter ainsi la manière dont les articles 33 et 70 s'appliquent aux régimes dans lesquels la durée de la protection est calculée à partir de la date de délivrance. En outre, ils n'ont aucun élément de preuve démontrant que leur régime et leur pratique juridiques ou ceux de l'un ou l'autre des Membres qu'ils citent sont en quoi que ce soit semblables à ceux du Canada. Les commentateurs du droit international et l'Organe d'appel de l'OMC sont d'accord pour dire qu'une interprétation unilatérale par l'une des parties à un traité n'établit pas une pratique ultérieure qui serait contraignante pour les autres parties. L'Organe d'appel a dit cela dans les termes suivants dans l'affaire *Japon - Taxes sur les boissons alcooliques*:

"... une pratique est généralement considérée comme ultérieure aux fins de l'interprétation d'un traité lorsqu'elle correspond à une suite d'actes ou de déclarations "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. **Un acte isolé n'est généralement pas suffisant pour constituer une pratique ultérieure...**" (pas de caractère gras dans l'original)

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 GROUPE SPÉCIAL - PREMIÈRE RÉUNION

(7 janvier 2000)

I. RÉPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS POSÉES AUX DEUX PARTIES PAR LE GROUPE SPÉCIAL

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?

En réponse à cette question et aux questions connexes, le Canada estime qu'il est essentiel de garder à l'esprit que l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC vise en particulier à sanctionner l'érosion de la durée nominale de la protection qui a lieu lorsque celle-ci commence à la date de dépôt de la demande, et que le droit de propriété intellectuelle en question est subordonné à des procédures raisonnables d'enregistrement ou d'octroi préalables qui ont pour effet de raccourcir la durée effective de la protection accordée au détenteur des droits.

Cet article concerne donc la durée de la protection conférée par les brevets régis par l'article 44 de la **Loi sur les brevets** (la Loi) du Canada et non par les brevets régis par l'article 45 de la Loi. Les États-Unis, partie plaignante dans le présent différend, n'ont pas contesté ou remis en question d'une autre façon les attributs des brevets délivrés au titre de l'article 44 ou le système de délivrance de ces brevets.

Cela étant, le Canada répond à cette question particulière en faisant tout d'abord remarquer que le terme "injustifié" signifie "non autorisé" et que le terme "raccourcissement" désigne l'action de "réduire ou enlever".¹ Employés ensemble dans l'expression "raccourcissement injustifié", les deux mots désignent donc la réduction non autorisée ou injustifiée de quelque chose, en l'occurrence, la période de protection attachée à un brevet. Cette expression énonce un concept ordinal qui, comme les concepts ordinaux analogues de caractère "déraisonnable" et "indu", tire son sens des faits et des circonstances pertinents dans le contexte où elle est employée. Autrement dit, un "raccourcissement injustifié" est un point de fait et doit être déterminé dans les circonstances particulières dans lesquelles le raccourcissement se produit.

En conséquence, pour déterminer ce qui peut constituer un "raccourcissement injustifié", les interprètes d'un traité doivent examiner, dans le contexte des procédures et formalités raisonnables que les Membres peuvent imposer comme condition préalable à la demande, à l'approbation, à la délivrance et au maintien d'un brevet, les procédures et formalités en question et déterminer si elles sont "autorisées", dans le contexte actuel, par les dispositions législatives ou réglementaires du Membre ou, lorsqu'elles découlent de pratiques et de règles administratives, si elles sont justifiées par la nature et l'objet des procédures de demande, d'approbation et de délivrance.

À cet égard, les interprètes du traité devront tenir compte de la fonction des procédures en question, des ressources disponibles et des délais administratifs raisonnables pour remplir cette

¹ *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, septième édition (Oxford: The Clarendon Press, 1982).

fonction, des variations de la demande dont font l'objet les services administratifs concernés, de la façon dont le déposant poursuit sa demande et de la latitude dont il dispose à cette fin ainsi que du degré de satisfaction des utilisateurs du système de délivrance des brevets.

Le Canada considère que, en rédigeant les paragraphes 1 et 2 de l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC, les négociateurs pensaient que la procédure de demande et d'examen d'un brevet était un processus variable dépendant du degré de complexité de l'invention revendiquée, de la technicité du domaine technologique concerné et du rapport entre l'invention revendiquée et les autres inventions réalisées dans ce domaine technologique (antériorité). Il pensait donc aussi que la durée de la procédure était elle-même variable et ne pouvait pas être définie par référence à, ou limitée à une période cardinale particulière unique.

En conséquence, en voulant limiter raisonnablement la liberté d'un Membre de subordonner l'acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle au respect de procédures et de formalités raisonnables, les négociateurs ont délibérément opté pour la norme ordinale souple par la notion de "raccourcissement injustifié" pour soumettre à une discipline le raccourcissement de la période de protection effective pouvant résulter de retards dans la procédure de demande, d'approbation et de délivrance qui n'étaient ni autorisés par la loi ni justifiés par la nature de la procédure d'approbation et de délivrance.

De ce fait, il n'y a pas de définition unique, universellement applicable, de ce qui peut constituer un "raccourcissement injustifié" de la période de protection, évoqué au paragraphe 2 de l'article 62. Par conséquent, dans un système "autorisé" où les règles sont "justifiées" par la nature de la procédure de délivrance des brevets et par la nécessité, pour l'autorité qui les délivre, de s'assurer de la nouveauté, du caractère inventif et de l'utilité de l'invention revendiquée, la mesure dans laquelle le raccourcissement lié à la procédure est "justifié" est toujours une question de fait.

b) En ce qui concerne les brevets, un délai d'attente moyen d'environ cinq ans serait-il considéré comme un "délai raisonnable" permettant d'éviter un "raccourcissement injustifié" de la période de protection? Pourquoi en serait-il ou n'en serait-il pas ainsi?

Comme cela a été dit dans la réponse à la question du point a), la mesure dans laquelle un délai d'attente particulier pour une demande de brevet particulière est "raisonnable" ou "justifié" est toujours une question de fait et doit être déterminée en tenant compte du système de traitement des demandes, des circonstances relatives à la demande, de l'invention revendiquée et de la façon dont le déposant poursuit sa demande.

Étant donné ce qui précède, certains pourraient dire qu'il n'est pas nécessaire de considérer les "délais d'attente moyens" aux fins de l'analyse et de l'interprétation de l'Accord sur les ADPIC. Cette objection pourrait certes être valable dans un différend relatif à une demande de brevet particulière, mais elle n'a sans doute pas la même force dans un différend axé – ou pouvant porter, comme dans la présente procédure – sur le système particulier utilisé pour l'examen et la délivrance des brevets eu égard aux revendications de brevetabilité.

Cela étant, en général ou en "moyenne", le Canada considère que la réponse à la première des deux questions est oui, du moins pour ce qui est des brevets délivrés au titre de l'article 44.²

² Comme cela est expliqué aux paragraphes 49 et 54 de la première communication écrite du Canada, les demandes de brevet déposées conformément à la nouvelle loi (article 44) ne sont examinées que si le demandeur présente une requête d'examen et paye la taxe réglementaire. Cela introduit un nouvel élément dans la procédure d'approbation; bien que le demandeur en contrôle manifestement le déroulement, cette procédure est maintenant assortie d'un délai réglementaire, qui est de 15 mois en moyenne pour les brevets déjà délivrés et d'un peu plus de 27 mois pour les brevets en instance; ce délai n'existait pas dans la procédure antérieure, qui

La réponse à la seconde question, "pourquoi en serait-il ou n'en serait-il pas ainsi", repose sur le fait que, comme cela est indiqué aux paragraphes 54 et 76 de la première communication écrite du Canada, et compte tenu des ressources spécialisées que le Canada a déployées pour la conduite de la procédure d'approbation des demandes et de délivrance des brevets, le délai d'attente moyen a été normalement de 60 mois, ou cinq ans, au cours des dix dernières années, période pendant laquelle 285 678 demandes de brevet ont été traitées.³ Par conséquent, ce délai d'attente moyen de cinq ans pour la délivrance de brevets au titre de la nouvelle loi doit être considéré comme un délai d'attente "raisonnable", étant le fait d'un organisme professionnel doté d'un personnel compétent, qui suit des procédures d'examen et de délivrance conformes aux normes internationales et qui, comme les autres organismes chargés de délivrer des brevets, est soumis aux décisions prises par les déposants en ce qui concerne la poursuite de leur demande.

Ainsi, un délai d'attente de cinq ans pour les brevets délivrés conformément à la nouvelle loi canadienne ou à toute loi nationale analogue doit être considéré comme un "délai raisonnable" permettant d'éviter le "raccourcissement injustifié de la période de protection" des privilèges et droits de propriété exclusifs qu'un brevet confère à son titulaire.

En conclusion, le Canada déclare de nouveau, comme il l'a fait dans sa réponse orale à cette question du Groupe spécial, qu'il n'a connaissance d'aucun ensemble cohérent de preuves indiquant que les bénéficiaires du système de brevets canadien se plaignent des délais dans lesquels les demandes de brevets sont traitées par le Bureau des brevets.

Étant donné que les utilisateurs ou les bénéficiaires du système ne se plaignent pas des délais de traitement des demandes et de délivrance des brevets, il est difficile, sinon impossible, de prétendre que la durée de protection effective résultant de la procédure d'approbation et de délivrance a été ou est "raccourcie de manière injustifiée".

Q.2 Quelle incidence les principes généraux énoncés au paragraphe 2 de l'article 41, tels qu'ils sont incorporés dans l'article 62:4, ont-ils éventuellement sur les arguments mis en œuvre pendant le présent différend concernant les retards dans la délivrance de brevets?

Les États-Unis, partie adverse dans cette procédure, n'ont pas contesté ou mis en cause d'une autre façon "la loyauté, l'équité, la complexité, le coût, la rapidité ou les délais" des procédures d'examen, d'approbation ou de délivrance des brevets au Canada. En conséquence, le Canada estime que les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 41, qui doivent régir, en vertu du paragraphe 4 de l'article 62, les "procédures relatives à l'acquisition et au maintien de droits de propriété intellectuelle" – en l'espèce, des droits de brevet – n'ont pas d'incidence directe sur les "arguments mis en œuvre pendant le présent différend concernant les retards dans la délivrance de brevets".

En faisant cette observation, le Canada ne veut pas dire que les principes de loyauté et d'équité énoncés au paragraphe 2 de l'article 41 ne s'appliquent pas aux procédures juridiques et administratives du Canada ou d'un autre Membre régissant la demande, l'examen, l'approbation et la délivrance de brevets nationaux. Ces principes doivent évidemment être inscrits - et être applicables - dans le cadre de tout système fondé sur des règles et régi par les principes fondamentaux du droit.

durait généralement de deux à quatre ans, ou trois ans en moyenne. Par conséquent, s'agissant des brevets visés par l'ancienne loi, le Canada préférerait dire qu'en général, le délai d'attente raisonnable était de deux à quatre ans, ou trois ans en moyenne.

³ Déclaration sous serment de M. Peter J. Davies, Président de la Commission d'appel des brevets du Bureau des brevets du Canada, paragraphe 28. Reproduite intégralement en tant que pièce n° 8 jointe à la première communication écrite du Canada. Ci-après dénommée "déclaration sous serment de M. Davies".

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.⁴

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.⁵

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

⁴ Voir les paragraphes 76 et 77 de la première communication écrite du Canada.

⁵ 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 reconnaissant aux Membres le droit de subordonner l'acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle au respect de "procédures et formalités raisonnables" à condition que ces procédures et formalités n'entraînent pas un "raccourcissement injustifié de la période de protection" prescrite ailleurs dans l'Accord.

À première vue, le paragraphe 2 de l'article 62 a pour seul objet de sanctionner l'érosion de la durée de la protection spécifiée dans d'autres dispositions de l'Accord dans les cas où l'acquisition du droit considéré est subordonnée "à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré". Par conséquent, la corrélation entre la durée de la protection offerte, la durée indéfinie et les procédures préalables n'a une importance que dans le cas des marques, de certains schémas de configuration et des brevets.

Quand la durée de la protection est définie de façon non limitative comme devant être d'"au moins" un certain nombre d'années, comme dans le cas des marques et d'une catégorie de schémas de configuration, cette formule ne peut être interprétée que comme désignant une durée minimale absolue courant à compter de la date d'enregistrement de la marque ou du schéma. En conséquence, le paragraphe 2 de l'article 62 ne peut pas permettre de ramener la durée de la protection en deçà de la durée minimale absolue spécifiée par la disposition pertinente.

Toutefois, quand les formules non limitatives stipulent que la durée de la protection "ne prendra pas fin avant l'expiration" d'une période donnée à compter de la date de dépôt d'une demande et, partant, ne se réfèrent pas à la date à laquelle la protection est reconnue par l'enregistrement ou l'octroi d'un droit, comme dans le cas des dispositions relatives aux brevets et aux schémas de configuration visés au paragraphe 38.1, il est clair que le droit n'est acquis qu'au moment où il est enregistré ou octroyé et, partant, la durée "effective" définie par la formule "ne prendra pas fin avant" une date spécifiée peut, sans que cela soit contraire à l'Accord, être inférieure au nombre d'années indiquées dans la formule pour définir la période pendant laquelle, **et non pour laquelle**, la protection des privilèges et droits de propriété exclusifs doit être **offerte**.

Dans ces deux derniers cas, concernant les brevets et les schémas de configuration visés au paragraphe 38:1, la durée minimale est non pas **absolue**, mais **variable**, car, dans les limites de la période spécifiée, elle peut varier en fonction du temps écoulé entre la date de dépôt d'une demande présentée pour faire reconnaître un droit et la date ce droit est reconnu par l'octroi ou l'enregistrement, selon le cas.

Q.4 Connaissiez-vous d'autres Membres de l'OMC qui étaient tenus d'appliquer l'Accord sur les ADPIC à compter du 1^{er} 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^{er} 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-Unis⁶, 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^{er} janvier 1996. Il semble donc concerner aussi les brevets délivrés après le 1^{er} 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^{er} 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^{er} octobre 1989 est limitée à 17 ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

⁶ 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^{er} 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 laisse 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.⁷

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 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

⁷ 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"⁸, 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.

⁸ *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".⁹ 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.¹⁰ Le troisième critère indiqué par la Cour est que, en tant que *opinio juris*, "[n]on seulement les actes considérés doivent représenter une pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit".¹¹

De l'avis du Canada, le fait que des règles analogues exprimant une présomption contre l'application rétroactive d'une loi nouvelle à des droits et obligations établis antérieurement existent dans le droit interne de nombreux États modernes, sinon de la plupart d'entre eux, que la règle, en tant que règle d'application générale, a été reprise à l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC, et que la règle conventionnelle a été invoquée et appliquée au moins deux fois par l'Organe d'appel¹², montre que les trois conditions susmentionnées – établissement d'une norme fondamentale, large application de cette norme dans la pratique des États, et confirmation de la pratique des États par des règles et par un tribunal international – sont remplies étant donné le traitement accordé à l'article 28 de la Convention.

Cette conclusion est corroborée en outre par le fait que l'Organe d'appel a indiqué, dans l'affaire des bananes, que l'article 28 énonçait "un principe général de droit international".¹³

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 ..."?

Le Canada estime qu'il n'est pas opportun, dans la présente affaire, de faire référence à la "date d'entrée en vigueur du traité", bien qu'à l'évidence, cette expression soit tirée directement de l'article 28. En effet, dans le contexte de l'Accord sur les ADPIC, "la date d'entrée en vigueur", à savoir le 1^{er} janvier 1995¹⁴, a une signification particulière et est différente de "la date d'application [de l'Accord] pour le Membre en question", c'est-à-dire entre autres, le 1^{er} janvier 1996 pour la plupart des pays développés Membres. Dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, cette dernière date fait office de date d'entrée en vigueur pour un Membre ou un groupe particulier de Membres, par opposition à la date généralement dénommée ailleurs "date d'entrée en vigueur".

Cette dichotomie a un sens dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC car, comme l'indiquent clairement les paragraphes 8 et 9 de l'article 70, certaines dispositions créent des obligations à compter de la "date d'entrée en vigueur" alors que la plupart des autres dispositions, mais pas toutes, prennent comme date de référence la date d'application. Néanmoins, pour éviter toute confusion, le Canada considère qu'il est fait référence à la "date d'application de l'Accord pour le Membre en question" et, en conséquence, il répond à la question de la façon suivante.

⁹ *Plateau continental de la mer du Nord*, paragraphe 72.

¹⁰ *Plateau continental de la mer du Nord*, paragraphe 74.

¹¹ *Plateau continental de la mer du Nord*, paragraphe 77.

¹² *Brésil – Mesures visant la noix de coco desséchée*, WT/DS22/AB/R (21 février 1997), page 17. *Communautés européennes – Régime applicable aux bananes*, WT/DS27/AB/R, paragraphe 235 et suivants.

¹³ *Communautés européennes – Régime applicable aux bananes*, paragraphe 235.

¹⁴ Voir le paragraphe 1 de l'article 65 et la note de bas de page ** relative à ce paragraphe.

Le paragraphe 1 fait explicitement référence aux "actes qui ont été accomplis avant la date d'application [de l'Accord] pour le Membre en question". Hormis la référence à "la date d'application", plutôt qu'à la "date d'entrée en vigueur", il semble reformuler l'article 28 de la Convention qui parle des "actes" antérieurs à la date d'entrée en vigueur d'un traité.

Le paragraphe 2, qui fait référence aux "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", semble viser des "faits" qui existaient avant la date d'application mais qui se poursuivaient après cette date. Il n'entre donc pas dans le champ de cette partie de la question.

Le paragraphe 3, qui fait référence à un droit de propriété intellectuelle tombé dans le domaine public avant "la date d'application du présent accord pour le Membre en question", semble manifestement viser des "faits" antérieurs à la date de référence qui ne se poursuivaient pas après cette date. Il serait cependant plus exact de dire que ce paragraphe se réfère à "une situation qui avait cessé d'exister avant la date d'entrée en vigueur du traité".

Le paragraphe 4, comme le paragraphe 1, fait explicitement référence aux "actes". Mais il limite la sphère des "actes" pertinents à ceux qui ont été accomplis "avant la date d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre". Étant donné que, en vertu du paragraphe 1 de l'article XIV de l'*Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay* (Acte final), les parties contractantes Membres avaient deux ans, à compter de la date de l'Acte final (15 avril 1994), pour "accepter" l'Accord, la date d'acceptation peut être antérieure ou postérieure à la date d'application. En conséquence, cette disposition peut viser ou non des "actes" accomplis avant la date d'application de l'Accord sur les ADPIC. (Toutefois, comme les actes mentionnés dans ce paragraphe sont représentés par des objets existant à la date d'application, ce paragraphe a un caractère hybride et l'on pourrait dire aussi qu'il s'applique à une situation qui n'avait pas cessé d'exister à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.)

Le paragraphe 5 fait référence aux originaux ou copies de matériels protégés par le droit d'auteur achetés "avant la date d'application [de l'Accord] pour le Membre en question". Il semble donc faire partie des paragraphes où il est fait mention d'"actes". Toutefois, dans la mesure où les "œuvres" achetées peuvent rester dans les circuits commerciaux, cette disposition semble aussi avoir un caractère hybride et pourrait également faire référence à une situation qui continue d'exister.

Le paragraphe 6 se réfère implicitement aux "actes" administratifs des gouvernements Membres qui ont accordé une licence obligatoire à des tiers sans l'autorisation du détenteur du droit. Toutefois, comme le paragraphe 4, il ne vise qu'un sous-ensemble restreint d'"actes" de ce genre dans la mesure où l'octroi de la licence obligatoire doit avoir eu lieu avant la date à laquelle l'Accord a été connu, pour qu'un Membre puisse invoquer cette exception d'"antériorité" en vue de sauvegarder une "licence obligatoire" qui sans cela serait illicite. (Il est généralement admis que la date à laquelle l'"accord a été connu" correspond à la date de "publication" du texte Dunkel, c'est-à-dire le 20 décembre 1991.)

Le paragraphe 7 fait référence aux demandes de protection de droits de propriété intellectuelle qui étaient en instance à "la date d'application du présent accord pour le Membre en question". Il semble donc viser des "faits" – le dépôt de demandes – qui étaient intervenus avant la date d'application mais qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une décision à cette date. En ce sens, il serait plus juste de dire que ce paragraphe vise une situation qui se poursuit, plutôt qu'un "acte" ou un "fait".

Enfin, les paragraphes 8 et 9 se réfèrent à des "faits" – protection par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture – ou peut-être à des "situations" qui n'existaient pas dans le droit d'un Membre "à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC" et imposent à ce Membre certaines obligations provisoires pour ce qui est des produits visés. Ceci dit,

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 3 puisse être présenté comme visant des "faits", il est probable qu'il vise surtout à établir une règle transitoire plus claire excluant l'application du traité à une situation – la subsistance de droits de propriété intellectuelle – qui avait cessé d'exister à la date d'application de l'Accord pour le Membre sur le territoire duquel la situation existait auparavant.

De même, mais en réponse à la deuxième partie de la question, un certain nombre de dispositions de l'article 70 ont un caractère hybride, comme cela est indiqué dans les réponses aux questions du point 6 b). Ainsi, bien que l'on puisse dire que ces dispositions visent un "acte", comme c'est le cas des paragraphes 4, 5 et 6, cet "acte" peut être ou est lié à un "fait" ou à une "situation" qui peuvent avoir encore une incidence en droit de la propriété intellectuelle. Ce lien existe, par exemple, au paragraphe 4, où l'"acte" en question est représenté par des objets protégés qui peuvent rester protégés après la date d'application et qui peuvent de ce fait porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Cela peut s'appliquer aussi, avec les modifications techniques appropriées, aux "actes" évoqués implicitement aux paragraphes 5 et 6.

Résumant ses réponses aux deux premières parties de la question, le Canada fait valoir que, à l'exception du paragraphe 3 de l'article 70 – qui est lui-même légèrement ambigu – le libellé des autres paragraphes de l'article 70 ainsi que les références aux situations factuelles que les rédacteurs semblent avoir envisagées, sont suffisamment opaques ou vagues pour empêcher de dire clairement et sans équivoque que l'un quelconque de ces paragraphes relève manifestement d'une seule catégorie d'objets exemptés visée à l'article 28 de la Convention.

Pour ce qui est de la troisième partie de la question, le Canada estime que la protection conférée par des brevets délivrés avant la date d'application de l'Accord pour des objets particuliers qui continuaient d'exister en tant qu'objets protégés à la date d'application pour le Membre en question peut difficilement être considérée comme "une situation qui avait cessé d'exister".

Le Canada est de cet avis car, selon son interprétation de l'Accord sur les ADPIC, celui-ci établit une distinction entre l'instrument conférant un droit de propriété intellectuelle, l'acte, si celui-ci est exigé, qui entraîne la reconnaissance du droit, et l'objet auquel s'appliquent le droit et la protection devant être offerte à son détenteur.

Le Canada pense donc que, comme c'est le cas dans le présent différend, l'Accord impose trois conditions essentielles en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Premièrement, il exige qu'un instrument de protection – en l'espèce, un brevet – puisse être obtenu, conformément à l'article 27, pour protéger les "objets" remplissant les conditions requises – en l'espèce, une invention qui est nouvelle, inventive et utile. Deuxièmement, il exige que la protection des droits en question soit offerte pour la durée spécifiée selon la formule prescrite pour la définition ou le calcul de cette

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 modifiée par les obligations acceptées dans le cadre de l'Accord. De même, rien dans l'emploi de ce terme n'indique que la clause de sauvegarde du paragraphe 1 de l'article 70 ne s'applique pas de manière à préserver la transaction en question. En revanche, il y a au paragraphe 2 de l'article 70 des termes qui donnent fortement à penser que ses dispositions relatives aux "objets" ne s'appliquent pas lorsque l'Accord en dispose autrement, comme il le fait précisément au paragraphe 1 de l'article 70.

Ces termes, qui introduisent l'ensemble du paragraphe 2, sont les suivants: "Sauf disposition contraire du présent accord ...". Le Canada estime que le paragraphe 1 de l'article 70 renferme une disposition contraire.

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?

Comme il l'a dit dans sa réponse à la question 6 a), le Canada estime qu'il y a tout lieu de dire que l'article 28 de la Convention est devenu une "règle coutumière du droit international".

Ceci dit, le Canada pense aussi que les trois premiers paragraphes au moins de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC reprennent ou reformulent la règle de l'article 28 de la Convention de Vienne et ne l'"amputent" pas de sa substance, car, à son avis, en rédigeant l'article 70 de l'Accord, les négociateurs ont en fait séparé les trois éléments qui étaient associés dans la Convention, à savoir "les actes, les faits et les situations qui avaient cessé d'exister".

Ils l'ont fait apparemment dans le but d'établir une distinction entre les règles transitoires qui seraient applicables à chacun des trois cas mentionnés dans la Convention et de prévoir séparément leur application. Mais ce faisant, ils ont légèrement modifié les termes de la Convention concernant "les actes, les faits et les situations" pour tenir compte de la nomenclature et de la substance du droit de la propriété intellectuelle et de la pratique en la matière. Cette modification apparaît aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 70.

Premièrement, le paragraphe 1 reprend la règle de la Convention empêchant l'application rétroactive de règles nouvelles à des **actes** accomplis lorsqu'il dispose, aux fins de l'Accord, que:

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 existants, décrits par les négociateurs comme étant les "objets existants qui sont protégés ou susceptibles d'être protégés à la date d'application" de l'Accord. Toutefois, aux fins de l'Accord, cette intention contraire est elle-même sujette à exception puisqu'il dispose que:

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 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. (pas de caractère gras dans l'original)

Troisièmement, le paragraphe 3 reprend la règle de la Convention empêchant l'application rétroactive de règles nouvelles à des **situations qui avaient cessé d'exister** avant la date d'entrée en vigueur du traité. Les négociateurs de l'Accord ont décrit ces situations comme étant celles où l'"objet" d'un droit de propriété intellectuelle est tombé dans le domaine public (et, partant, n'est plus protégé). En particulier, aux fins de l'Accord, le paragraphe 3 dispose que:

Il ne sera pas obligatoire de rétablir la protection pour des objets qui, à la date d'application du présent accord pour le Membre en question, sont tombés dans le domaine public. (pas de caractère gras dans l'original)

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?

En réponse à cette question, le Canada note que ce sont les États-Unis qui ont choisi d'invoquer un passage particulier de l'article 70:2 pour justifier leur allégation. C'est à eux qu'il incombe de démontrer que l'article 33 s'applique à la mesure contestée du Canada. Comme ils font reposer sur l'article 70 l'applicabilité de l'article 33, il leur incombe de présenter une explication rationnelle de cet article. En exposant son point de vue sur la façon dont il convient d'analyser le sens à donner aux différentes dispositions de l'article 70, le Canada examinera certains des arguments avancés jusque-là par les États-Unis dans leurs déclarations au Groupe spécial.

Dans leur première déclaration orale, les États-Unis affirment, au paragraphe 16, que l'interprétation de l'article 70:1 donnée par le Canada a pour effet de "vider de leur sens ou de rendre totalement superflues" la plupart des autres dispositions de cet article. Le Canada réfute cette allégation, mais, même s'il en était ainsi, cela ne justifierait pas une interprétation de l'article 70:1 qui le viderait de son sens, pour les raisons indiquées aux paragraphes 122 à 126 de la première communication écrite du Canada datée du 2 décembre 1999, qui examine les règles applicables d'interprétation des traités.

Le Canada estime que, dans la mesure où l'article 70 impose aux Membres des obligations ou prévoit l'octroi d'avantages pour les objets existants, il faudrait l'interpréter de façon restrictive lorsqu'il y a incertitude quant à sa portée ou à son applicabilité. En tout état de cause, l'article 70 ne peut pas être interprété de manière à faire l'impasse sur les termes précis de son paragraphe 1 en l'absence de raisons impérieuses présentées par les États-Unis.

L'article 70 figure dans la Partie VII de l'Accord sur les ADPIC (Dispositions institutionnelles; Dispositions finales). Son paragraphe 2 traite de la protection des objets existants. Dans le cas des brevets, seule catégorie de droit de propriété intellectuelle dont il est question dans le

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 obligations pour ce qui est de tous les objets existant (en l'espèce, les inventions) à la date d'application de l'Accord, et qui sont protégés à cette date ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans l'Accord.

Les objets brevetables sont définis à l'article 27 comme étant les produits ou les procédés nouveaux, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Par conséquent, toute invention qui satisfait ou est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l'article 27, et qui existait à la date d'application de l'Accord, peut bénéficier des obligations créées par l'Accord, bien entendu, sauf disposition contraire. L'exception n'est pas limitée aux cas mentionnés à l'article 70:2, comme le prétendent les États-Unis au paragraphe 11 de leur première communication orale. Elle se réfère expressément à l'ensemble de l'Accord, et non au seul paragraphe 70:2. De même, la citation faite par les États-Unis dans ce paragraphe de leur communication ne corrobore pas leur thèse car l'exemple donné d'une exception au titre de l'article 70:2 sert simplement d'illustration et n'indique en aucune façon que les exceptions sont limitées comme le prétendent les États-Unis.

Il est clair que des termes de l'article 70:1 et 2 sont similaires: "Le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d'application ..." et "[le présent accord] crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application ...". Le Canada estime qu'il incombe aux États-Unis de résoudre la contradiction apparente entre ces deux dispositions, puisque ce sont eux qui les invoquent. Autrement dit, les États-Unis doivent établir qu'elles ont toutes les deux un sens, sans quoi leur plainte devrait être rejetée.

Une interprétation possible qui a pour effet d'exclure du champ de l'Accord les brevets délivrés par le Canada au titre de l'article 45 consiste à reconnaître que l'acte consistant à déposer une demande de brevet au titre de l'article 45 et l'acte administratif consistant à délivrer ce brevet sont deux éléments essentiels pour que commence la durée de la protection prévue à l'article 33. Si l'un de ces actes a été accompli avant la date d'application de l'Accord, celui-ci ne crée aucune obligation en ce qui concerne la durée de la protection conférée par le brevet.

Le Canada note à cet égard que les États-Unis semblent admettre implicitement qu'un acte administratif se situe dans le champ d'application de l'article 70:1. Au paragraphe 13 de leur première déclaration orale, ils font valoir que les actes des autorités douanières qui ont autorisé l'entrée de marchandises contrefaites ou de marchandises pirates avant la date d'application de l'Accord font partie des actes qui ne sont pas soumis aux obligations énoncées dans l'Accord.

Le Canada estime que, d'un point de vue juridique, les actes officiels des autorités douanières et ceux des autorités délivrant les brevets ont le même caractère administratif. Il note en outre que l'article 70:6 reconnaît expressément que les Membres ne sont pas tenus d'appliquer l'article 31 à un acte administratif "dans les cas où l'autorisation pour cette utilisation a été accordée par les pouvoirs

publics avant la date à laquelle le présent accord a été connu". Cette formulation correspond bien à l'acte administratif de délivrance d'un brevet dont il est établi qu'il relève de l'article 70:1.

Cette interprétation de l'article 70:1, qui soustrait les brevets délivrés au titre de l'article 45 à l'obligation énoncée à l'article 33, ne signifie pas, comme le disent les États-Unis, que les autres paragraphes de l'article 70 sont dénués de sens ou totalement superflus. Un objet brevetable au sens de l'article 70:2 implique l'obligation de conférer certains droits exclusifs au titulaire du brevet, conformément à l'article 28, et le droit de recevoir une rémunération, conformément à l'article 31 h), lorsqu'un Membre permet l'utilisation de l'objet brevetable sans l'autorisation du détenteur du droit. Ces exemples ne se veulent pas exhaustifs, mais ils montrent que la contradiction apparente entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 70 peut être résolue d'une façon rationnelle, qui soustrait les brevets délivrés au titre de l'article 45 à l'obligation énoncée à l'article 33.

La question demande aussi d'analyser directement le sens des paragraphes 4 et 6 de l'article 70, à propos desquels les États-Unis ont prétendu, dans leur déclaration orale, que l'analyse de l'article 70:1 faite par le Canada, dont ils donnent une version inexacte, rendait ces paragraphes superflus.

La règle transitoire énoncée à l'article 70:4 doit manifestement s'appliquer dans les cas où l'Accord exige qu'un Membre protège des objets qu'il ne protégeait pas auparavant, et elle ne s'applique pas aux circonstances présentes. L'article 70:2 crée certaines obligations pour ce qui est des objets en question, mais pas pour ce qui est des brevets. Par exemple, si l'Accord exige la protection d'un domaine technologique qui n'était pas protégé auparavant par les lois d'un pays développé Membre, celui-ci doit prévoir, dans sa législation d'application, la délivrance de brevets pour les inventions (objets) existant dans ce domaine technologique.

Il se peut que les inventions dans ce domaine technologique aient été utilisées avant la date d'application de l'Accord. La règle transitoire de l'article 70:4 s'applique aux actes qui ne portaient pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle avant cette date, mais qui viennent à porter atteinte à un droit dès lors que, comme dans l'exemple cité par le Canada, des brevets sont délivrés dans ce domaine technologique conformément à la législation d'application.

L'article 70:6 représente une autre exception dont les Membres peuvent se prévaloir pour ce qui est des objets existants. Il s'agit en fait d'une clause d'antériorité qui protège les licences obligatoires accordées par les pouvoirs publics avant la date à laquelle l'Accord a été connu.

Le Canada partage l'avis exprimé par les États-Unis au paragraphe 14 de leur déclaration orale, selon lequel l'Accord n'est pas rétroactif, du moins pour ce qui est des actes accomplis avant la date d'application. Cela est conforme au droit international énoncé à l'article 28 de la Convention de Vienne, ainsi qu'à l'article 70:1, qui dispose que l'Accord ne s'applique pas aux "actes" qui ont été accomplis avant sa date d'application.

Au paragraphe 17 de leur déclaration orale, les États-Unis prétendent de façon tout à fait fantaisiste que, si les brevets délivrés au titre de l'article 45 sont exclus du champ d'application de l'Accord, alors aucun droit de propriété intellectuelle existant avant sa date d'application ne serait protégé dans le cadre de l'Accord, arguant *in terrorem* que les Membres pouvaient révoquer sans raison les brevets délivrés avant janvier 1996 sans pour autant enfreindre l'Accord.

De telles affirmations n'éclairent guère l'interprétation des obligations énoncées à l'article 70. La portée du terme "actes" à l'article 70:1, telle que l'a indiqué le Canada, ne soustrait pas les résultats des actes créatifs aux obligations découlant de l'article 70:2, comme l'insinuent les États-Unis. Dans l'optique de l'Accord, l'acte de créer produit des objets. Le produit n'est pas en soi un "acte". Le fait d'inventer peut être un acte, mais l'invention en résultant est un objet et non un acte. Les obligations

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 le système de "boîte aux lettres", exigeant qu'un Membre prenne des dispositions particulières pour certains produits pharmaceutiques et produits chimiques pour l'agriculture qui n'étaient pas protégés par un brevet avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces deux dispositions transitoires ne semblent pas avoir de rapport particulier avec les autres paragraphes de l'article 70, si ce n'est qu'elles prévoient la protection des objets existants, ce qui est évidemment conforme à l'objectif général de l'article.

II. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES AU CANADA PAR LE GROUPE SPÉCIAL

Q.15 *Concernant l'interprétation de l'expression "méthode appropriée" employée à l'article 1.1, estimez-vous que l'ancienne loi aurait constitué une méthode appropriée de se conformer à l'Accord sur les ADPIC si le Canada n'avait pas promulgué une nouvelle loi en 1989?

Cette question a manifestement un caractère spéculatif et "hypothétique". Les décisions que le Canada a prises en 1994 en vue de mettre en œuvre ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC étaient nécessairement subordonnées à l'état et à la portée des lois et des pratiques en vigueur à l'époque et à leur degré de conformité ou de compatibilité avec les obligations qu'il allait assumer au titre de l'Accord.

Toutefois, sur la base de l'analyse et de la description détaillée du contexte législatif et de l'historique des modifications apportées en 1989 à la loi canadienne sur les brevets, figurant aux paragraphes 22 à 30 de la première communication écrite du Canada, on pourrait supposer, connaissant les raisons qui l'ont amené à procéder à ces modifications importantes en 1986, que, s'il ne l'avait pas fait à l'époque, il aurait probablement décidé de le faire dans le cadre de sa loi sur la mise en œuvre de l'Accord, afin de moderniser sa législation et sa pratique administrative en matière de brevets et de passer du système du "premier déposant" au système du "premier inventeur", et aussi pour contribuer à l'harmonisation des systèmes de brevets voulue par les négociateurs de l'Accord.

Nonobstant cette hypothèse formulée en connaissance de cause, il convient de souligner que la protection conférée aux titulaires de brevets délivrés au titre de l'ancienne loi – qui aurait été en vigueur en 1994 si elle n'avait pas été modifiée en 1986 – est, et était en 1994, substantiellement équivalente à la protection prescrite par l'Accord sur les ADPIC.¹⁵ Il convient aussi de noter que la durée de la protection **offerte** aux titulaires de brevets dans le cadre de l'article 45 de l'ancienne loi, calculée à partir de la date du dépôt, comme le stipule l'Accord, était à l'époque et est toujours plus certaine que la durée minimale variable prescrite par l'Accord et égale ou supérieure à cette durée.

¹⁵ Comme cela est indiqué au paragraphe 80 de la première communication écrite du Canada, il semble que l'ALENA reconnaisse et, ce faisant, accepte l'équivalence dont il est question ici.

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^{er} 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^{er} 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^{er} 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 8 de la déclaration sous serment de M. Davies – pièce 8 jointe à la première communication écrite du Canada - et peut être confirmé par référence à la pièce B jointe à cette déclaration.

En confirmant ce fait, le Canada souligne que la différence entre le délai d'attente moyen dans le cadre de l'ancienne loi - deux à quatre ans - et le délai d'attente moyen dans le cadre de la nouvelle loi - cinq ans - s'explique en général par le fait que, aux termes de cette dernière, une demande n'est traitée que lorsque le demandeur a présenté une requête d'examen et acquitté la taxe réglementaire.

Comme cela est indiqué aux paragraphes 53 et 54 de la première communication écrite du Canada, bien que les demandeurs aient cinq ans à compter de la date du dépôt pour s'acquitter de cette obligation, ils ont généralement présenté la requête d'examen et payé la taxe réglementaire dans les 15 mois suivant le dépôt de leur demande dans le cas des brevets qui ont été délivrés, ou dans les 27 mois dans le cas des brevets qui n'ont pas encore été délivrés. Ces délais de 15 mois ou de 27 mois correspondent en gros à la différence entre les délais d'attente dans le cadre de la nouvelle loi et de l'ancienne loi.

b) quels ont été le délai d'attente le plus court et le délai d'attente le plus long pour les brevets délivrés au titre de l'article 45?

Par référence aux données utilisées pour calculer le nombre de brevets qui auraient pu être affectés par l'obligation définie à l'article 33 concernant la durée de la protection, le Président de la Commission d'appel des brevets du Canada indique que le délai d'attente le plus court pour un brevet délivré au titre de l'article 45 est de 2,76 mois.

Par référence aux mêmes données, le délai d'attente le plus long pour un brevet délivré au titre de l'article 45 est de 493,08 mois (ou un peu plus de 41 ans).¹⁶

Q.17 *L'expression "durée de la protection", telle qu'elle est employée à l'article 33, est-elle synonyme de période pendant laquelle le détenteur jouit d'un "droit de propriété et d'un

¹⁶ Voir le courrier électronique de Peter Davies, Président de la Commission d'appel des brevets, à Rob Sutherland-Brown, en date du 4 janvier 2000, reproduit en tant que pièce n° 21.

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 brevet ne soit délivré? Ne souhaiterait-il pas plutôt obtenir la délivrance du brevet le plus tôt possible?

Si un déposant peut effectivement céder son invention avant la délivrance du brevet, il est peu probable qu'il le fasse car, comme cela est souligné dans la question, il risquerait de perdre la possibilité d'obtenir ou de conserver ultérieurement le droit exclusif d'exploiter l'invention. (Le fait que l'absence de droit exclusif risque d'avoir une influence négative sur le prix auquel le déposant pourrait vendre son invention ou le produit de son invention peut aussi le dissuader de le faire avant la délivrance du brevet.)

Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, le Canada note que c'est presque toujours une question de fait. Un certain nombre de facteurs peuvent influencer sur le comportement du déposant,

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-Unis¹⁷ selon lesquelles les arguments du Canada reposent sur "une méthode de la moyenne inacceptable". Cela dénote une mauvaise

¹⁷ 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 cas¹⁸ 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.

¹⁸ 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 établi *prima facie* que l'article 33 s'applique de manière rétroactive. Afin de clarifier ces arguments, pourriez-vous répondre à la question suivante: si l'ancienne loi avait prévu une durée de protection beaucoup plus courte, par exemple de dix ans à compter de la date de délivrance, cette disposition aurait-elle été conforme à l'Accord sur les ADPIC, du fait qu'il n'était pas prévu que celui-ci s'applique de manière rétroactive?

Dans sa réponse orale à cette question, le Canada a indiqué que, pour qu'une durée de dix ans à compter de la date de délivrance soit équivalente à la durée définie aux articles 33 et 62 de l'Accord sur les ADPIC, il fallait que la procédure de délivrance des brevets au titre de la nouvelle loi comporte un délai de dix ans. Le Canada pensait au début que cela ne semblait être ni équilibré ni justifié compte tenu de la nature et de l'objectif de la procédure de délivrance.

Le Canada est toujours de cet avis. Il aimerait cependant préciser sa réponse verbale en soulignant que, si la durée définie à l'article 45 était de dix ans et non de 17 ans, et si toutes les autres dispositions de l'ancienne loi et de la nouvelle loi restaient telles qu'elles sont actuellement, les arguments et les analyses portant sur l'"équivalence" et la "durée de la protection offerte" seraient défaillants.

L'argument et l'analyse portant sur l'"équivalence" seraient défaillants parce que la période de protection constante des "privilèges et droits de propriété exclusifs" offerts dans l'hypothèse où la durée garantie par l'article 45 est de dix ans - et non de 17 ans - serait bien inférieure - et non supérieure - à la durée normale de la protection "effective" de ces privilèges et droits exclusifs, qui est de 15 ans conformément à la formule prescrite sur la base de la lecture conjointe des articles 33 et 62.

De même, l'argument et l'analyse relatifs à la "durée de la protection offerte" seraient défaillants parce que les dispositions législatives énumérées au paragraphe 43 du premier exposé oral du Canada, qui offrent à un déposant une "base juridique solide" pour poursuivre sa demande sans aucune pénalité contraire à ses droits pendant au moins 42 mois après le dépôt de sa demande, ne conféreraient une protection que pendant 13 ans et demi au total, compte tenu de la durée garantie hypothétique de dix ans à compter de la date de délivrance. À l'évidence, cela est beaucoup moins que la durée de protection de 20 ans et demi offerte aux déposants lorsque le calcul est effectué dans le cadre d'un système où la durée de base est de 17 ans à compter de la date de délivrance.

Comme le sait le Groupe spécial, le Canada estime que, alors que les États-Unis n'ont pas justifié leur interprétation selon laquelle le paragraphe 2 de l'article 70 régit l'application de l'article 33 aux brevets canadiens délivrés au titre de l'article 45, leur analyse subsidiaire de ce paragraphe et leur tentative de l'appliquer en l'espèce ne sont pas pertinents compte tenu des faits non contestés qui sont à l'origine du différend. Ils ne sont pas pertinents ou ils sont superflus pour deux raisons. La première est que, sur le fond, la protection "effective" offerte au titre de l'article 45 est équivalente à la protection "effective" offerte dans le cadre du système prévu par l'Accord pour le calcul de la durée. La seconde raison est que, sur une base réglementaire, c'est-à-dire juridique, indéniablement solide, une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt était offerte à tout déposant qui souhaitait calculer et obtenir une durée de protection sur cette base, dans le cadre de l'ancienne loi.

Par conséquent, comme l'article 45 est conforme à l'Accord sur les ADPIC en termes d'équivalence et de durée de protection offerte, il n'est pas nécessaire de modifier la législation canadienne. De toute évidence, lorsque aucune modification ne doit être (ou n'est) apportée à une loi, il n'est pas nécessaire de prévoir ou, comme c'est le cas ici, d'appliquer une règle transitoire, telle que la règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 70, pour assurer le passage d'un ensemble de lois à un autre. Si une telle règle n'est pas nécessaire, elle n'est pas pertinente et, en l'espèce, elle est superflue.

Étant donné qu'il n'est pas pertinent et qu'il est superflu d'appliquer l'article 70 dans la présente procédure, le Canada répond à la question hypothétique du Groupe spécial en indiquant que, si les arguments et les analyses portant sur l'"équivalence" et la "durée de la protection offerte" n'étaient pas applicables, l'article 70 serait pertinent.

Si l'article 70 était pertinent et devenait un élément déterminant, ce que le Canada ne concède pas (sauf face au caractère hypothétique de la question posée), le Canada ferait de nouveau observer, comme il l'a fait aux paragraphes 126 à 129 de sa première communication écrite et aux paragraphes 58 à 68 de son premier exposé oral, que, comme cela est indiqué dans les réponses aux questions 6 et 7 ci-dessus, le paragraphe 2 de l'article 70 ne s'applique pas aux brevets proprement dits puisque les brevets ne font pas partie des "objets" visés dans ce paragraphe et que, comme ce paragraphe est subordonné, selon ses propres termes, aux autres dispositions de l'Accord, il ne peut se substituer, et il ne se substitue pas, aux clauses de sauvegarde concernant les "actes" accomplis avant la date d'application, comme l'acte de dépôt d'une demande de brevet et l'acte ultérieur de délivrance du brevet, lesquels sont expressément protégés par le paragraphe 1 de l'article 70.

Q.23 Vous avez indiqué, au paragraphe 7 de votre première déclaration orale, que vos deux premiers arguments étaient distincts et autonomes. Quel est votre argument principal et quel est l'argument subsidiaire? Le troisième argument est-il distinct des deux premiers ou vient-il les compléter?

Dans son premier exposé oral, le Canada a présenté trois arguments principaux et un quatrième argument contestant la suffisance des éléments de preuve fournis par les États-Unis au sujet de la pratique ultérieure. Bien que, dans le contexte de la présente procédure, les arguments principaux soient liés, chacun est distinct et indépendant des autres.

Aucun des arguments principaux ne peut se substituer aux autres au sens où, si l'un est défaillant, le deuxième ou le troisième sert d'argument de "repli", ayant moins de force que les arguments précédents. Cela tient à ce que chacun établit une raison distincte justifiant le rejet de la plainte des États-Unis par le Groupe spécial.

Les deux premiers arguments, qui sont effectivement complémentaires et ne sont pas simplement "liés" entre eux, exposent les raisons de fait et sur le plan du droit positif interne du Canada et du droit conventionnel établi par l'Accord sur les ADPIC, pour lesquelles l'article 45 de la **Loi sur les brevets** est conforme, quant au fond, aux obligations et aux normes énoncés dans l'Accord. Ces raisons sont au nombre de deux.

La première est que, sur le fond, l'article 45 prévoit une protection "effective" des "privilèges et droits de propriété exclusifs" conférés qui est équivalente à la protection "effective" de ces privilèges et de ces droits assurée par un brevet délivré dans le cadre d'un système incontestablement conforme à l'Accord. La seconde est que, sur le fond aussi, l'ancienne loi renferme des dispositions garantissant que la durée de la protection offerte conformément à l'article 45 ne devra pas prendre fin avant l'expiration d'un délai de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Le troisième argument présenté dans le premier exposé oral du Canada est un argument distinct expliquant pourquoi les États-Unis n'ont pas établi *prima facie* que la règle transitoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 70 s'appliquait aux "actes" consistant à demander et à délivrer un brevet, accomplis avant la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour le Canada.

Ce troisième argument fait valoir que le paragraphe 2 de l'article 70 n'est applicable qu'aux "objets" pouvant être protégés par des droits de propriété intellectuelle et que, partant, il ne s'applique pas aux brevets et aux autres "instruments" de cette protection. Il fait valoir en outre que ce paragraphe, selon ses propres termes, est subordonné aux autres dispositions de l'Accord et que, de ce fait, il ne s'applique pas aux "actes" antérieurs à son application - et d'ailleurs, 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 45.

Q.24 *Vous prétendez qu'un déposant peut obtenir un brevet qui confère une protection d'une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt au titre de l'article 45 en contrôlant la procédure d'examen qui "tombe sous le contrôle stratégique et relève de la capacité de prise de décisions privée" du déposant.

- a) Comment les déposants de brevets dont les demandes ont été examinées avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-22 le 17 novembre 1987 pourraient-ils obtenir un brevet qui confère une protection d'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt?**

Avant 1987 (ou plus exactement avant 1989, lorsque les modifications proposées en 1986 ont pris effet), les règles et le système régissant les brevets dans le cadre de l'ancienne loi étaient en place depuis que celle-ci avait été codifiée en 1952. Par conséquent, à partir de 1952, tout déposant désireux d'obtenir une protection d'une durée égale ou supérieure à 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande pouvait obtenir la durée souhaitée de la façon décrite au paragraphe 10 de la déclaration sous serment de M. Davies, aux paragraphes 36 à 38 de la première communication écrite du Canada et aux paragraphes 33 à 49 du premier exposé oral du Canada.

La question sous-entend peut-être que, avant que les modifications apportées par la nouvelle loi ou les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC aient pris effet ou soient connues, cette possibilité aurait été inutile. Aucun déposant n'aurait géré ses intérêts d'une manière qui aurait empêché la délivrance du brevet le plus tôt possible. Tous les éléments de preuve contredisent cette hypothèse.

Les éléments de preuve, qu'ils concernent l'ensemble des demandeurs de brevets ou les demandeurs de brevets pharmaceutiques, montrent que 60 pour cent de ceux qui ont déposé une demande avant le 1^{er} octobre 1989 et la majorité de ceux qui ont demandé un brevet pharmaceutique avant cette date ont fait en sorte que leur demande aboutisse à la délivrance d'un brevet d'une durée de plus de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

- b) Quel recours, s'il en existe, un déposant pourrait-il former en cas d'usage non autorisé par une tierce partie avant la délivrance du brevet?**

En général, le système consistant à délivrer un brevet au "premier inventeur" n'offre aucune voie de recours avant la délivrance du brevet, le déposant étant simplement "demandeur" d'un droit qui n'existe pas tant qu'il n'a pas été accordé. En l'occurrence, il n'existe pas de droit exclusif qui permettrait de parler d'"usage non autorisé".

Toutefois, un tel système protège en général la confidentialité de la demande. En conséquence, dans le cadre de l'ancienne loi, un "premier déposant" aurait disposé des voies de recours normalement prévues par la loi pour protéger la confidentialité de ses affaires ou de son invention. Ces voies de recours sont normalement offertes par la loi sur le secret commercial.

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-Unis l'ont admis dans une réponse orale à une question du Canada, si le titulaire d'un brevet estime qu'il n'est plus dans son intérêt, commercial ou autre, de "maintenir" son brevet, il peut, sans empêcher le pays Membre concerné de respecter ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, cesser de payer les taxes périodiques, provoquant ainsi l'expiration du brevet avant la fin de la période de protection prévue par l'Accord. Il peut également, dans les limites fixées par la loi, contrôler le moment où la protection effective débutera par rapport à la date à laquelle il choisit de déposer sa demande.

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.¹⁹

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?

¹⁹ 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 arguments¹ 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 est²), 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

¹ 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.

² 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 démontrons pourquoi les États-Unis n'ont pas pu établir *prima facie* le bien-fondé de leur plainte.

II. ABSENCE DE FONDEMENT DE LA PLAINTÉ DES ÉTATS-UNIS

5. La plainte des États-Unis repose sur deux propositions:

- a) la première est que, conformément à l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC, tous les Membres de l'OMC sont tenus de faire en sorte que les brevets confèrent une protection pendant au moins 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande;
- b) la seconde est que, conformément au paragraphe 2 de l'article 70, tous les brevets existant à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour le Membre en question, qui conféraient une protection à cette date peuvent être assortis d'une durée de protection égale à celle qui est mentionnée à l'article 33.

Comme nous l'expliquons dans les paragraphes suivants et comme cela ressort de l'évolution des communications des États-Unis et des concessions qu'ils y font, ces deux propositions sont inexactes et, en conséquence, elles n'étaient pas la plainte des États-Unis.

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

6. Dans l'exposé initial de leur plainte, les États-Unis allèguent que "dans ses termes clairs, [l'article 33] oblige tous les Membres de l'OMC à **prévoir** une durée de protection conférée par les brevets de **20 ans au moins à compter de la date du dépôt** de la demande". Ils allèguent ensuite que "[l]es termes de cette disposition ... indiquent d'ailleurs que la **durée de 20 ans est minimale** ...".³ (**pas de caractère gras** dans l'original)

7. Ils ont réaffirmé leur position dans le deuxième exposé de leur plainte, affirmant ce qui suit: "[E]lles [les dispositions des articles 33 et 70:2] exigent que le Canada offre à tous les titulaires de brevet une durée de protection de 20 ans." À l'appui de cette proposition, ils ont fait une citation inexacte de l'article 33: "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".⁴

8. Cette citation de l'article 33 retranche le mot **offerte** de la définition de l'obligation, ce qui a un effet déterminant. Dans sa version originale, cette obligation est libellée comme 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."⁵ (**pas de caractère gras** dans l'original)

³ Paragraphe 10 de la première communication des États-Unis, page 4.

⁴ Paragraphe 2 de la Déclaration orale des États-Unis, page 1.

⁵ Accord sur les ADPIC, article 33.

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".⁶

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 **reconnaît 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**.⁷

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** ...".⁸ (**pas de caractère gras** dans l'original)

12. En admettant cela, les États-Unis reconnaissent que l'article 33 n'oblige pas les membres à accorder "une certaine durée minimale de protection ... aux détenteurs de droits".

13. De plus, lorsque les États-Unis affirment, dans leur réponse au point a) de la première question du Groupe spécial aux deux parties, que "le sens de "raccourcissement injustifié" ne peut être déterminé dans l'abstrait et le caractère raisonnable peut varier selon la situation", ils admettent non seulement que la durée mentionnée à l'article 33 est inévitablement réduite et donc inférieure à 20 ans, mais aussi que l'importance de cette réduction inévitable est **variable**.

14. Le respect par un Membre de l'obligation énoncée à l'article 33 ne peut donc pas être évalué au moyen d'une simple comparaison arithmétique.

15. En admettant plusieurs fois que la durée mentionnée à l'article 33 est inévitablement réduite et que cette réduction inévitable varie en fonction des circonstances qui déterminent le caractère raisonnable des procédures indiquées à l'article 62, les États-Unis admettent nécessairement, de façon tacite, que la première proposition qui sous-tend leur plainte est fallacieuse et ne peut être retenue, compte tenu de l'absence d'ambiguïté et de la clarté des dispositions pertinentes de l'Accord.

⁶ Réponses des États-Unis aux questions posées aux parties par le Groupe spécial, n° 3.

⁷ Il semble que les États-Unis partagent ce point de vue puisque, s'agissant des articles 33, 62.4 et 41.2, ils disent, en réponse à la dixième question du Groupe spécial, que: "[l]es obligations énoncées dans l'Accord doivent être interprétées conjointement et non isolément. La durée de la protection qui doit être offerte conformément à l'article 33 présuppose des procédures raisonnables d'acquisition des droits conférés par un brevet, de sorte que la prescription relative à une durée de protection de 20 ans ne devienne pas caduque dans la pratique".

⁸ Voir les lignes 3 et 4 de la réponse des États-Unis à la question 1 b). Voir également la réponse des États-Unis à la question 10 mentionnée dans la note de bas de page n° 6. Les États-Unis avaient déjà relevé cette variabilité, mais seulement lorsqu'ils avaient analysé l'insuffisance alléguée de la durée des brevets relevant de l'article 45, voir le paragraphe 3 de leur première communication.

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

16. La première proposition sur laquelle repose la plainte des États-Unis est également dénuée de fondement parce qu'elle ne tient pas compte du fait incontesté que, dans le cadre de la législation et de la pratique canadiennes concernant les brevets relevant de l'ancienne loi, une durée de protection au moins égale (et souvent supérieure) à 20 ans à compter de la date du dépôt était (et continue d'être) **offerte**, sans exception ni discrimination, à toute personne qui avait déposé une demande de brevet au titre de cette loi et souhaitait obtenir une durée de protection calculée sur cette base.

17. Il est de notoriété publique qu'un peu plus de 60 pour cent de ces déposants ont obtenu ou obtiendront des durées de protection égales ou supérieures. Il ne fait donc aucun doute que ces durées étaient (ou seront) **offertes**, conformément à l'article 33, à tout déposant ayant choisi de procéder conformément à l'article 45 et aux autres dispositions pertinentes de l'ancienne loi.

18. Les États-Unis ont admis indirectement que la durée était "offerte" lorsqu'ils ont fait valoir⁹ que les durées égales ou supérieures à 20 ans qui ont été ou seront accordées en vertu de l'article 45 ne compensent pas les durées qui, bien qu'étant au fond équivalentes à la durée de protection effective de brevet prévue conjointement par les dispositions des articles 33 et 62, ne correspondaient ou ne correspondent pas à la durée normale de 20 ans à compter de la date du dépôt.

19. De même, en mettant l'accent, dans leurs allégations relatives au non-respect de l'Accord, sur le fait que 40 pour cent des personnes ayant déposé une demande au titre de l'article 45 ont obtenu une durée de protection inférieure à la durée mentionnée à l'article 33¹⁰, ils admettent implicitement que la durée égale ou supérieure à 20 ans était néanmoins "offerte", comme l'ont prouvé les résultats obtenus par les 60 pour cent restants.

20. Autrement dit, comme les mesures canadiennes relatives à la durée de la protection "offerte" n'opèrent aucune discrimination entre les déposants ou les demandes, ce qui a été obtenu dans le cas de 60 pour cent des demandes déposées au titre de l'article 45 était "offert" dans 100 pour cent des cas.

21. Bien qu'ils l'aient admis implicitement, les États-Unis ont ensuite tenté de contester la régularité ou la pertinence au regard de l'Accord des mesures canadiennes consistant à offrir la durée de 20 ans à compter de la date du dépôt à toute personne qui avait déposé une demande au titre de l'ancienne loi et qui souhaitait obtenir une protection sur cette base.¹¹

22. Ainsi, dans leur réponse à la deuxième question posée aux deux parties par le Groupe spécial, les États-Unis critiquent les dispositions de la législation canadienne qui autorisaient les déposants à repousser à la fois la date à laquelle commençait et, par conséquent, la date à laquelle s'achevait la protection complète et fondamentale qui leur était conférée par un brevet. Ils condamnent ces mesures comme étant des "procédures inutilement complexes".

23. Le Canada ne partage pas cet avis. Comme il l'a expliqué dans sa réponse à la question 26 du Groupe spécial, les procédures en cause sont destinées à garantir que, du point de vue du déposant, les règles du système de délivrance des brevets soient, conformément à ce qui est prévu et prescrit aux

⁹ Voir le paragraphe 14 de la première communication des États-Unis.

¹⁰ Voir le paragraphe 4 de la première communication des États-Unis.

¹¹ Voir les paragraphes 6 et 7 de la déclaration orale des États-Unis ainsi que la réponse des États-Unis à la deuxième question posée aux parties par le Groupe spécial.

articles 41:2 et 62:4, loyales, équitables et non arbitraires et ne comportent pas de délais déraisonnables.

24. Comme les États-Unis l'ont admis dans leur réponse à la troisième question du Canada, la législation des États-Unis sur les brevets ... contenait et contient encore des dispositions similaires à l'article 30.2 (*sic*) de l'ancienne loi du Canada. (Dans la description qui suit, les États-Unis précisent que leur système comporte aussi une règle semblable à celle de l'article 73 de l'ancienne loi excepté que, contrairement aux dispositions canadiennes qui s'appliquent de droit, les dispositions des États-Unis sont applicables à la discrétion du Commissaire.)

25. Le Canada a communiqué les règles de procédure applicables dans la pièce n° 16. Contrairement aux allégations formulées aux paragraphes 6 et 7 de la première déclaration orale des États-Unis, les règles applicables concernent des droits accordés par la loi bien que l'une soit, comme toutes les dispositions analogues de la législation des États-Unis, soumise à la discrétion du Commissaire aux brevets, et elles ont pu toujours être consultées sous la forme de textes publiés, faisant partie intégrante de l'ancienne loi et des anciennes règles.

26. Les dispositions et règles de procédure sont simples, même si leur rédaction laisse à désirer. Les plus compliquées exigent, comme le fait la législation des États-Unis, que le déposant-pétitionnaire démontre à la satisfaction du Commissaire aux brevets que la non-poursuite de sa demande dans le délai spécifié "n'était pas raisonnablement évitable". Le Canada ne voit pas pourquoi cette prescription serait "inutilement complexe" pour un déposant qui connaît bien les raisons pour lesquelles il n'a pas pu poursuivre sa demande dans ce délai.

27. De plus, les États-Unis allèguent, dans leur réponse à la deuxième question du Groupe spécial, que le Canada obligeait les déposants à suivre ces "procédures inutilement complexes pour retarder de manière injustifiée l'octroi de leur brevet, c'est-à-dire pour obtenir des délais évitables dans le seul but de temporiser".

28. Le Canada rejette cette allégation purement spéculative. De plus, contrairement aux allégations connexes formulées dans la même réponse, selon lesquelles il a "imposé" ces délais aux déposants, il répète que les règles de procédure en question étaient destinées à garantir la loyauté et l'équité de la procédure de délivrance. De ce fait, elles compensaient les délais par ailleurs arbitraires fixés par la loi ou les règlements pour l'accomplissement de certaines étapes de la procédure de demande de brevet. Elles **offraient** une possibilité aux déposants et ne leur étaient pas **imposées**. Au vu des règles elles-mêmes, il est évident que tout déposant pouvait bénéficier, sur présentation d'une "pétition" ou d'une "demande", de la mesure corrective qu'elles prévoyaient.

29. De surcroît, bien qu'elles aient été conçues et adoptées dans un souci de loyauté et d'équité, les règles pouvaient aussi servir à reporter les dates du commencement et de la fin de la protection complète conférée par un brevet pour des raisons commerciales ou réglementaires pratiques qui pouvaient prévaloir sur l'incitation à obtenir dès que possible cette protection.¹²

30. L'une des raisons pour lesquelles un déposant pouvait souhaiter différer la protection conférée par un brevet est bien illustrée par l'exemple donné par le Président de la réunion du groupe des 10 + 10 lorsqu'il a fait état des préoccupations de certains négociateurs de l'Accord sur les ADPIC concernant "... le délai normal entre le dépôt d'une demande de brevet pour un produit pharmaceutique et le moment où l'approbation de la commercialisation de ce produit est obtenue ..., délai supérieur à dix ans".¹³

¹² Voir les réponses du Canada aux questions 5 et 19 du Groupe spécial.

¹³ Voir la pièce n° 11 des États-Unis, page 4.

31. À l'évidence, s'il est possible de repousser la date à laquelle commence et prend fin la protection complète conférée par un brevet pour une invention pharmaceutique de manière à ce qu'elle coïncide mieux avec la date de l'approbation réglementaire de la commercialisation du produit, ce report limite l'érosion des droits exclusifs conférés par le brevet – et de leur valeur – qui résulterait sans cela de la procédure d'approbation.

32. Compte tenu de ce qui précède, le Canada soutient que ni le caractère approprié ni la pertinence des règles et pratiques canadiennes destinées à remédier aux retards dans la poursuite des demandes de brevet ne peuvent pas être niés au motif qu'il n'est pas indiqué ou qu'il n'est pas pertinent de les évoquer lorsqu'on examine si une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt était offerte au titre de l'article 45 de l'ancienne loi. L'existence de règles semblables dans la législation des États-Unis sur les brevets tend à démontrer que les États-Unis ne peuvent pas contester leur caractère approprié. Le fait qu'elles peuvent avoir et ont eu pour effet d'offrir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt dans le cadre d'un système qui prévoit une durée à compter de la date de délivrance confirme qu'elles ne sont pas dénuées de pertinence.

33. Cette partie de l'analyse relative à la durée de la protection "offerte" permet de démontrer que la première proposition sur laquelle repose la plainte des États-Unis est sans fondement, et ce pour deux raisons. Premièrement, les États-Unis ont admis implicitement qu'une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt était **offerte** dans le cadre de la loi et de la pratique canadiennes, pour ce qui est des brevets délivrés au titre de l'article 45.

34. Deuxièmement, les États-Unis n'ont pas démontré que les mécanismes de procédure qui garantissaient que la durée de la protection était **offerte** ne sont pas adéquats ou pertinents pour examiner si le Canada respecte ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, ou pour déterminer si, selon le critère formulé par l'Organe d'appel dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*¹⁴, ces mécanismes constituaient une "base juridique solide" pour **offrir** la durée de la protection en question.

35. À cet égard, le Canada relève que l'Organe d'appel a confirmé, dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*, que les Membres sont libres, conformément à l'article 1:1, de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre de leur propre système et pratique juridiques.¹⁵ Mais il a aussi déterminé que, si la mise en œuvre se faisait selon la "pratique", celle-ci devait avoir une "base juridique solide" qui "résisterait à une action en justice".¹⁶

36. Le Canada soutient que les mesures par lesquelles il offrait une durée de protection, qu'elles soient fondées sur les règles juridiques formelles mentionnées dans la pièce n° 16 (ancienne loi) ou sur les pratiques informelles des examinateurs mentionnées dans la pièce n° 8¹⁷, qui reflétaient les règles formelles, sont conformes à la norme.

37. Le Canada présente cette communication à titre de réfutation en se fondant sur le fait que tous les délais qui ont pu être accordés conformément aux règles formelles ou informelles ne peuvent plus être contestés en justice, même s'ils ont pu l'être dans le passé.

¹⁴ *Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture* (AB-1997-5), (WT/DS50/AB/R) (19 décembre 1997), paragraphes 70 et 71.

¹⁵ *Inde – Protection conférée par un brevet*, paragraphe 59.

¹⁶ *Inde – Protection conférée par un brevet*, paragraphe 70.

¹⁷ Déclaration sous serment de M. Davies, Président de la Commission d'appel des brevets du Bureau canadien des brevets, paragraphe 10.

38. Il y a trois raisons à cela. Premièrement, la période, allant approximativement d'octobre 1979 à avril 1992, pendant laquelle ces décisions auraient pu avoir une quelconque incidence sur la durée de la protection en question, est terminée depuis longtemps. Deuxièmement, aucune demande de délai n'a jamais été refusée, comme l'indiquent clairement les éléments de preuve non contestés figurant dans la déclaration sous serment de M. Davies. Troisièmement, les règles de procédure permettant de contester ces décisions prévoient qu'une telle action doit être intentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle la partie directement concernée par la décision en a eu connaissance.¹⁸

39. Par conséquent, il ne fait aucun doute que tout déposant qui était en mesure de demander l'un des délais de procédure en question a obtenu le délai demandé ou a choisi de ne pas demander de délai. Il n'y a donc plus aucune décision prise suivant la "pratique" informelle qui serait susceptible d'être contestée en justice et annulée, selon le critère défini dans l'affaire *Inde – Protection conférée par un brevet*.

40. On n'a connaissance d'aucun cas où un recours aurait été formé contre le Commissaire en raison d'une décision réglementaire formelle concernant les délais en question.

41. En conclusion, le Canada soutient que, comme il l'a expliqué en réponse à la question 22 du Groupe spécial, si la première proposition sur laquelle repose la plainte des États-Unis est sans fondement soit parce que l'Accord sur les ADPIC ne prescrit pas de durée fixe soit parce que la législation canadienne respectait la norme établie par l'Accord, la seconde proposition n'est pas pertinente ou devient superflue.

Absence de fondement de la seconde proposition

42. Abstraction faite, pour le moment, de son caractère non pertinent, la seconde proposition sur laquelle la plainte des États-Unis est fondée présuppose que le paragraphe 2 de l'article 70 s'applique à tous les brevets qui existaient à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour le Membre en question et qui étaient protégés à cette date, et que tous ces brevets peuvent être assortis d'une durée de protection égale à celle qui est indiquée à l'article 33.

43. Dans leur premier énoncé de cette proposition, au paragraphe 11 de leur première communication, les États-Unis ont soutenu que suivant "son sens ordinaire", l'article 70:2 créait des obligations – y compris celle de protéger les brevets pendant au moins 20 ans à compter de la date du dépôt – et cela en ce qui concerne tous les brevets ("objets") existant ..." à la date d'application de l'Accord, entre autres pour le Canada.

44. Les États-Unis n'ont invoqué aucune autre disposition de l'article 70.

45. Au paragraphe 2 de leur déclaration orale, les États-Unis ont reformulé cette seconde proposition en disant que "les dispositions des articles 33 et 70:2 ne sont pas compliquées. Elles exigent que le Canada assure à tous les titulaires de brevet une protection pendant 20 ans".

46. Les États-Unis ont ensuite expliqué, au paragraphe 10 de cette déclaration, que le "... texte de l'article 70:2 est décisif. ... [il] dispose que, sauf disposition contraire de l'Accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application". (souligné dans l'original) Aussitôt après, ils ont prétendu qu'un "brevet est un type d'objet". Puis ils ont conclu que "les brevets qui existaient à la date d'application de l'Accord relèvent donc de l'article 70:2".

¹⁸ Loi concernant la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, paragraphe 18.1(2). (Pièce n° 22.)

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

47. Comme le sait le Groupe spécial, le Canada a contesté¹⁹ 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.²⁰

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 droits et des obligations différents.

53. Cette distinction apparaît dans les dispositions de l'Accord relatives aux brevets: l'article 27 définit quel "objet" est "brevetable" ou "susceptible d'être protégé"; l'article 28 énonce les droits qui doivent être conférés et protégés par un brevet; l'article 29 énonce l'obligation imposée au déposant de divulguer son invention dans le cadre du marché passé pour obtenir un brevet; et l'article 33 indique une durée de protection variable pendant laquelle les droits conférés sont maintenus.

¹⁹ Voir les paragraphes 66 et 67 de la première communication (écrite) du Canada.

²⁰ *Inde – Protection conférée par un brevet*, page 20.

54. La même distinction apparaît dans la loi canadienne sur les brevets: la définition de l'"invention" à l'article 2 et les articles 27, 28.2 et 28.3, indiquent ce qui peut être "breveté" ou "protégé"; les droits conférés à protéger sont définis à l'article 42; les articles 10 et 27 prescrivent la divulgation de l'invention, et la durée de la protection à accorder aux déposants remplissant les conditions prescrites par la Loi est définie à l'article 44 ou 45, en fonction de la date de dépôt de la demande.²¹

55. Ainsi, conformément au droit interne du Canada et au droit international établi par l'Accord sur les ADPIC, le brevet confère ou "octroie" un ensemble de droits, exclusifs ou autres, et l'acte de "délivrance", ainsi que les termes dans lesquels est libellé le brevet déterminent la durée de ces droits.²² Autrement dit, la durée de protection découle, en vertu de la Loi, de la "délivrance" et non du "brevet" ou de l'"objet" qu'il protège en conférant des privilèges et des droits de propriété exclusifs.

56. Si cette distinction n'était pas significative, les rédacteurs de la loi canadienne et des règles de droit international établies par l'Accord sur les ADPIC auraient fusionné la disposition définissant la durée et les dispositions conférant des droits, de sorte que les brevets auraient conféré ou octroyé à la fois l'ensemble de droits et la durée de la protection. Le fait qu'ils n'ont pas procédé ainsi est éloquent.

57. Compte tenu de ces distinctions structurelles et de fond, tant la position initiale des États-Unis, consistant à assimiler "objet" et "brevet", que leur position ultérieure consistant à fusionner les deux notions dans l'expression "objet breveté" semblent être des éléments essentiels de leur argumentation. Par conséquent, le fait qu'ils n'ont étayé ni l'une ni l'autre infirme leur seconde proposition et, bien entendu, invalide leur thèse.

Absence de fondement de la thèse relative aux "actes"

58. Au paragraphe 122 de sa première communication écrite, le Canada a appelé l'attention sur le fait, relevé au paragraphe 45 ci-dessus, que les États-Unis, en formulant leur proposition relative à l'article 70:2, n'avaient tenu aucun compte de la règle de non-rétroactivité énoncée au paragraphe 1 de l'article 70 pour ce qui est des "actes" accomplis avant la date d'application. À cet égard, il convient de noter que les États-Unis ont admis que l'article 28 de la Convention de Vienne fait partie du droit international coutumier et que l'article 70:1 reformule simplement la règle de la Convention.²³

59. Les États-Unis ont répondu à cette observation au paragraphe 13 de leur déclaration orale en disant que "l'article 70:1 de l'Accord sur les ADPIC n'a pas d'autre effet" que celui qui résulte de la mise en œuvre de l'Accord par d'autres Membres, qu'ils ont choisi d'invoquer comme élément de preuve d'une "pratique ultérieure".²⁴

²¹ Voir la pièce n° 23.

²² Voir l'article 42 de la Loi sur les brevets (pièce n° 23) et le libellé du certificat de brevet établi par le Bureau canadien des brevets, qui stipule d'abord la durée et ensuite la portée des droits conférés par le brevet (pièce n° 24).

²³ Voir les réponses des États-Unis aux points a) et b) de la question 6.

²⁴ Voir les paragraphes 69 à 79 du premier exposé oral du Canada, où il expose son opinion sur la valeur et le poids de ces prétendus éléments de preuve d'une "pratique ultérieure". Dans leurs réponses aux questions 4 et 14 du Groupe spécial, les États-Unis ont répondu aux préoccupations du Canada concernant la valeur des éléments de preuve en question en déclarant que l'une des critiques du Canada "n'était pas pertinente". Le Canada note, entre parenthèses, le caractère obscur de la remarque des États-Unis niant la pertinence des observations du Canada selon lesquelles plusieurs, sinon la plupart, des Membres ayant modifié leur législation pour appliquer les normes de l'Accord avaient un système fondé sur le principe du "premier déposant" qui accordait aux premiers déposants une durée de protection calculée à partir de la date du dépôt, qui

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 des actes" comme ceux des autorités douanières qui assurent le contrôle des importations.

61. Les États-Unis illustrent ensuite, au moyen d'un exemple, leur conception de l'application de l'article 70:1 en indiquant dans quels cas et comment il s'appliquerait.²⁵ Ils en concluent que "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 d'[une] personne pour les actes qu'elle a commis en 1993". Bien qu'ils reconnaissent que le terme "actes" désigne "tout ce qui a été accompli", c'est-à-dire les actes décrits au paragraphe 116 de la première communication écrite du Canada, l'exemple qu'ils donnent montre seulement comment il s'appliquerait à des actes de contrefaçon effectifs ou potentiels accomplis avant la date d'application.

62. Cet exemple n'explique donc pas comment l'article 70:1 s'appliquerait aux autres "actes" en question. Ainsi, il ne dit rien sur son application à l'acte consistant à déposer une demande de brevet ou à l'"acte" ultérieur de l'autorité qui délivre le brevet.

63. Comme ces deux derniers types d'"acte" sont ceux que le Canada a invoqués dans sa défense, il incombe aux États-Unis de présenter des éléments de preuve ou, du moins, une théorie interprétative expliquant pourquoi l'article 70:1 ne s'appliquerait pas de la même manière que dans leur exemple lorsqu'il est question d'un acte administratif consistant à déposer une demande ou à délivrer un brevet, accompli avant la date d'application. S'ils ne le font pas, il leur sera difficile d'établir *prima facie* le bien-fondé de leur plainte, ce qui compromettra évidemment leurs chances d'obtenir gain de cause.

64. Dans leur réponse à la onzième question du Groupe spécial, les États-Unis ont été obligés de répondre à cette question précise. Ce faisant, ils ont admis que "suivant son sens ordinaire, le terme "actes" inclut l'acte administratif par lequel un office des brevets délivre un brevet".

65. Ils ont ensuite indiqué que "[l]es actes accomplis par le Bureau canadien des brevets avant 1996 ne sont pas en cause". Sans préciser si les actes des personnes demandant des brevets canadiens étaient ou non en cause, ils ont ensuite expliqué, reprenant manifestement leur hypothèse selon laquelle le terme "objet" signifie "invention brevetée", que "[l]a violation de l'Accord tient plutôt au fait que le Canada n'accorde pas ... une durée de protection d'au moins 20 ans à compter de la date du dépôt pour les **inventions brevetées** existantes. Cette violation ne se rapporte à aucun "acte" "antérieur à 1996, elle se rapporte seulement aux objets (**inventions protégées**) qui existaient au 1^{er} janvier 1996". (**pas de caractère gras** dans l'original)

66. Le Canada affirme que cette thèse ou cette explication de la plainte des États-Unis est sans fondement, et ce pour deux raisons. Premièrement, le Canada n'admet pas, pour les motifs exposés aux paragraphes 49 à 58 de la présente réfutation, que l'on puisse défendre l'idée que le terme "objet" désigne ou englobe les "inventions brevetées ou protégées".

était arithmétiquement inférieure à la période de 20 ans prescrite par l'Accord. Le Canada ne comprend pas comment cette insuffisance évidente de la durée de la protection accordée dans le cadre du système du "premier déposant" pouvait "ne pas être pertinente" pour savoir si la nécessité évidente, pour ces Membres, de modifier leur législation afin de se conformer à l'Accord présentait ou non, par voie de conséquence, un intérêt pour examiner si le Canada devait modifier son système du "premier inventeur" dans le cadre duquel la durée était calculée à compter de la date de délivrance.

²⁵ Voir le paragraphe 14 de leur déclaration orale.

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 33 précise que la durée de la protection qu'il prescrit est calculée à partir de la date de dépôt de la demande. L'"acte" de dépôt est donc l'élément qui déclenche le décompte des années de protection. Comme l'"acte" de délivrance, l'"acte" de dépôt, dans le cadre d'un système où la durée est calculée à partir de la date du dépôt, est un acte décisif, définitif et final.

73. Ainsi, comme l'"acte" de délivrance antérieur à la date d'application, l'"acte" de dépôt antérieur à cette date ne se poursuit pas et n'était pas 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.

74. Pour compléter cette réfutation de la seconde proposition des États-Unis, le Canada tient d'abord à redire qu'à son avis, si la première proposition des États-Unis est sans fondement, la seconde est dénuée de pertinence.

75. Le Canada note ensuite que les États-Unis ont admis, dans le contexte de la règle de non-rétroactivité énoncée à l'article 70:1, deux faits révélateurs: premièrement, que le terme "actes" employé dans cet article recouvre les "actes" des fonctionnaires du Bureau des brevets qui délivrent les brevets; et, deuxièmement, qu'un "acte" de délivrance antérieur à 1996 ne créerait pas d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. De ce fait, la seconde proposition des États-Unis, dans sa version initiale, est dénuée de tout fondement.

76. Cependant, en admettant que les "actes" de délivrance ne créent pas d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis recentrent leur plainte sur le fait que le Canada n'avait pas prorogé, en janvier 1996, et n'a pas prorogé depuis les durées de protection prétendument insuffisantes conférées par les brevets délivrés au titre de l'article 45 qui existaient encore à cette date butoir et au-delà.

77. En recentrant leur thèse, les États-Unis reviennent à leur idée que le terme "objet", employé à l'article 70:2, recouvre la notion qui mêle les "objets brevetés ou protégés". En conséquence, cette thèse donne lieu aux mêmes défauts d'interprétation que la thèse sans fondement relative à l'"objet". Elle est donc elle aussi sans fondement pour les mêmes raisons.

III. CONCLUSION

78. La présente affaire n'est pas d'une "extrême simplicité", comme les États-Unis l'ont prétendu au début. Toutefois, compte tenu du dossier des éléments de preuve non contestés, des faits admis par la suite, des mises au point et des modifications ultérieures de la thèse des États-Unis, elle se prête à une solution simple, solution qui, de l'avis du Canada, s'impose au Groupe spécial et qui est de constater qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

79. Comme nous l'avons démontré précédemment, les États-Unis admettent maintenant que l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC prévoit, comme leur propre législation d'application, une durée de protection variable "qui commence à la date à laquelle le brevet est délivré et prend fin 20 ans après la date à laquelle la demande de brevet a été déposée".²⁶

80. Le Canada a également démontré que la durée normale de la protection conférée par un brevet au Canada en vertu du régime prévu à l'article 44 de sa Loi, qui est comparable et conforme à l'Accord sur les ADPIC, est de 15 ans, alors que le régime prévu à l'article 45 confère une durée fixe de 17 ans, qui est en fait équivalente ou supérieure, à son avis, à la durée variable obligatoire prévue aux articles 33 et 62 de l'Accord sur les ADPIC.

81. De même, les États-Unis ont admis que 60 pour cent des personnes ayant demandé un brevet au titre de l'article 45 ont obtenu une protection d'une durée de plus de 20 ans à compter de la date du dépôt de leur demande. Le fait qu'un déposant pouvait tirer parti des différents délais formels et informels accordés dans le cadre de la loi et de la pratique canadiennes n'est pas contesté.

82. Il n'existe aucun élément de preuve indiquant qu'une loi canadienne visait à réduire ou limiter la durée de la protection conférée par un brevet calculée à partir de la date du dépôt. Il existe en fait des éléments prouvant le contraire. Il est en effet indiscutable que la durée prescrite par l'Accord sur les ADPIC était offerte, sur demande à tous les déposants pendant la période au cours de laquelle ils poursuivaient leur demande de brevet. L'article 33 de l'Accord ne prescrit rien d'autre que cela.

83. Enfin, les États-Unis ont admis que le terme "actes", tel qu'il est employé à l'article 70:1 de l'Accord, recouvre l'acte de délivrance d'un brevet par un bureau des brevets. La délivrance d'un brevet pour une durée déterminée est un acte définitif. Comme nous l'avons démontré, les brevets délivrés par le Commissaire aux brevets au titre de l'article 45 le sont à une date précise "pour une période expirant 17 ans à compter de la date à laquelle le brevet est accordé et délivré au Canada".²⁷ Une fois délivré, le brevet proprement dit est l'instrument qui confère les privilèges et les droits de propriété exclusifs qui lui sont attachés.

84. Les États-Unis n'ont pas démontré qu'un "brevet" est un "objet" au sens de l'Accord sur les ADPIC, mais aujourd'hui encore, en janvier 2000, ils soutiennent que l'objet breveté pouvait bénéficier, le 1^{er} janvier 1996, date d'application de l'Accord pour le Canada, d'une prorogation de la durée de la protection, bien que l'"acte" de délivrance, qui relève de l'article 70:1, de l'aveu même des États-Unis, soit à l'évidence un acte accompli pour une durée déterminée. Le Canada soutient qu'il

²⁶ United States Code Title 35 s 154 (2). (Pièce n° 25.)

²⁷ Voir la pièce n° 24.

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.

IV. DÉCISION DEMANDÉE

85. Le Canada demande donc respectueusement que le Groupe spécial rejette la plainte des États-Unis au motif qu'elle est sans fondement en fait et constate que la disposition contestée de l'article 45 de la loi canadienne, est, en tout état de cause et de toute évidence, conforme à ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.

ANNEXE 2.5

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

(25 janvier 2000)

Table des matières

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

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**.¹ 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 expliqué² et comme les États-Unis l'ont admis³, 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

¹ 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.)

² 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.

³ 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 ...⁴

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 fondamentale⁵ 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 communication⁶, que les États-Unis n'ont pas répondu directement aux arguments du Canada. En revanche, ils ont souvent fait des déclarations purement spéculatives⁷ et utilisé des exemples hypothétiques extrêmes, comme celui d'une durée de la protection d'un jour à compter de la délivrance.⁸

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Voir, par exemple, le paragraphe 2.

⁷ 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.

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

12. Cette argumentation de peu de valeur n'aide pas du tout à évaluer la conformité effective de l'article 45 de la Loi du Canada avec les obligations lui incombant au titre de l'Accord sur les ADPIC. Dans leur communication présentée à titre de réfutation, les États-Unis continuent à déformer les arguments du Canada et à confondre les notions d'"équivalence" et de "durée de la protection offerte" ainsi que les faits non contestés qui les sous-tendent.⁹

13. Contrairement à ce qui est suggéré au paragraphe 12 de la communication présentée par les États-Unis à titre de réfutation, le Canada n'a pas modifié sa position en ce qui concerne l'argument relatif à l'"équivalence". Au contraire, dans sa réponse à la question 21 du Groupe spécial, le Canada s'est simplement référé aux **mêmes** statistiques sur les délais d'attente¹⁰ utilisées pour calculer la durée moyenne "effective" d'un brevet relevant de l'article 44, pour avancer le **même** argument relatif à l'"équivalence", et non un argument "légèrement modifié".

14. Cet argument est que, quel que soit le délai d'attente moyen, les brevets délivrés au titre de l'article 44¹¹ confèrent, dans neuf cas sur dix, une protection "effective" égale ou inférieure à celle que confèrent les brevets délivrés au titre de l'article 45. Les deux systèmes produisent donc des résultats "équivalents" du point de vue de la durée de la protection des "privilèges et droits de propriété exclusifs" conférés par un brevet **une fois qu'il a été effectivement délivré**.¹²

15. De plus, le Canada n'a pas recours à une "méthode de la moyenne qui est inacceptable".¹³ Le Canada ne fait pas une moyenne des concessions ou des obligations commerciales pour prouver qu'il s'acquitte "en moyenne" de ses obligations en matière de traitement national, comme il en a été question dans l'affaire *États-Unis – Article 337* que les États-Unis citent à l'appui de leurs critiques sur ce point. En tout état de cause, dans cette affaire, les principes juridiques découlaient d'un texte - l'article III:4 du GATT de 1994 – qui est totalement différent du texte considéré en l'espèce, à savoir l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC.

16. Les États-Unis ont remis en question la conformité de l'article 45 de la loi canadienne, qui prévoit une **durée fixe** à compter de la date de délivrance avec l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC, qui prévoit une **durée variable** à compter de la date du dépôt. Ce faisant, ils admettent¹⁴ que le second système aboutit à une durée de protection qui est **inévitablement** inférieure, dans une proportion **variable**, à la période de 20 ans mentionnée à l'article 33, sous l'effet des procédures de délivrance admises par l'article 62 de l'Accord. En mélangeant ainsi "les torchons et les serviettes", les États-Unis n'expliquent pas comment effectuer une analyse comparative des deux méthodes d'établissement de la durée de la protection. Ils doivent cependant le faire pour les besoins de leur argumentation.

⁹ Voir le paragraphe 10 de la communication présentée par les États-Unis à titre de réfutation.

¹⁰ Déclaration sous serment de M. Davies, Président de la Commission d'appel des brevets, pièce n° 8.

¹¹ Les États-Unis semblent admettre que ces brevets sont, manifestement, conformes à l'Accord sur les ADPIC: voir le paragraphe 2 de la première communication écrite des États-Unis, éléments factuels.

¹² Le Canada relève que, dans leur communication présentée à titre de réfutation, les États-Unis n'ont pas répondu à l'invitation du Canada, qui leur avait demandé, à la première réunion avec le Groupe spécial, de produire leurs propres statistiques sur les délais d'attente dans la présente procédure.

¹³ Voir le paragraphe 5 de la déclaration orale des États-Unis et le sous-titre de la section II B de leur communication présentée à titre de réfutation.

¹⁴ Voir la réponse des États-Unis aux questions 1 a) et b) du Groupe spécial.

17. Par contre, le Canada, présente un moyen de défense consistant en une analyse et une comparaison de la période de protection "effective" offerte dans le cadre des deux systèmes. C'est là une approche du problème qui est logique, parfaitement raisonnable et compatible avec l'Accord sur les ADPIC, car, comme cela est clairement dit dans son préambule, "une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle" est l'objectif fondamental de l'Accord.¹⁵ Le Canada a formulé cet argument au paragraphe 69 de sa première communication et les États-Unis ne l'ont jamais contesté.

18. En procédant à son analyse, le Canada a eu le choix entre plusieurs possibilités pour comparer les durées de la protection "effective". Il aurait pu considérer, par exemple, la limite inférieure du système à durée variable de l'Accord sur les ADPIC, c'est-à-dire la durée d'un jour évoquée par les États-Unis.¹⁶ Il aurait pu aussi considérer la limite supérieure de ce système, c'est-à-dire la durée complète de 20 ans, qui n'est jamais la durée effective, comme l'admettent les États-Unis.¹⁷ Comme il l'a fait observer dans sa réponse à la question 21 du Groupe spécial, le Canada estime qu'il ne convient pas, à des fins d'analyse, de faire une comparaison sur la base de résultats extrêmes ou exceptionnels qui ne peuvent être obtenus que dans des conditions improbables, voire impossibles.

19. Le Canada a donc cherché d'autres techniques ou outils d'analyse pour évaluer l'équivalence des systèmes prévoyant, respectivement, une durée fixe à compter de la date de délivrance et une durée variable à compter de la date du dépôt. Comme le premier définit toujours une durée de protection "effective", le Canada a eu recours à des techniques permettant de mesurer la protection "effective" offerte dans le cadre d'un système à durée variable. Il a donc analysé la durée "effective" "moyenne" ("mean"), la durée "effective" "modale", la durée "effective" "moyenne" ("average") et la durée "effective" "probable" dans le cadre d'un tel système.

20. Les trois premières opérations ont donné des résultats semblables, montrant qu'un délai d'attente "normal" de cinq ans aboutissait naturellement à une durée de protection "effective" de 15 ans environ. La quatrième opération a montré, comme cela est dit au paragraphe 14 de la présente communication, que, dans neuf cas sur dix, une personne qui a demandé un brevet au titre de l'article 44 a obtenu une durée "effective" de 17 ans ou moins.

21. Ainsi, toutes ces techniques d'analyse mènent à la même conclusion: lorsque la durée "normale" de la protection "effective" offerte dans le cadre d'un système à **durée variable** est égale ou inférieure, sur une base statistique solide, à la protection "effective" garantie par un système à **durée fixe**, il est raisonnable de dire que les deux systèmes accordent de manière équivalente une "protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle"¹⁸ – en l'espèce, les droits conférés par un brevet – objectif fondamental de l'Accord sur les ADPIC.

22. Malgré les affirmations confuses figurant aux paragraphes 6 et 7 de la déclaration orale des États-Unis, le Canada a toujours fait valoir que la **durée fixe et garantie** de la protection conférée par les brevets délivrés au titre de l'article 45 est équivalente ou supérieure à la **durée variable** résultant de l'application des articles 33 et 62, qui est normalement plus courte et qui a été de 15 ans en moyenne au Canada.

¹⁵ Voir le premier alinéa du préambule de l'Accord.

¹⁶ Voir la réponse des États-Unis à la question 10 du Groupe spécial.

¹⁷ Voir la réponse des États-Unis à la question 1 b) du Groupe spécial: "Un certain raccourcissement de la durée est inévitable du fait du traitement de la demande ..."

¹⁸ Premier alinéa du préambule de l'Accord sur les ADPIC.

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 haut¹⁹, 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 surprise que le Canada a récemment appris que leur législation sur les brevets (Titre 35) avait été modifiée par l'adoption, en novembre 1999, de la *Loi générale de 1999 portant réforme des dispositions en matière de propriété intellectuelle et de communications* (S. 1948). Le projet de réforme semble avoir été soumis à la Chambre des représentants en mars 1999, puis au Sénat en novembre de la même année. Il a donc été discuté et adopté, pendant que cette plainte était en instance. Le Groupe spécial se souviendra, en se reportant au dossier de cette affaire, que l'Ambassadeur des États-Unis a demandé officiellement l'ouverture de consultations le 6 mai 1999.

26. Comme les modifications n'ont pas encore été communiquées au Groupe spécial, le Canada voudrait les présenter en preuve en tant que pièce n° 26. Ces modifications apparaissent, pour l'essentiel, au Titre IV, sous-titre D, de la loi d'amendement, constituant la *Loi de 1999 sur la garantie de la durée des brevets* (Loi sur la garantie de la durée).²⁰

27. Selon la synthèse fournie par le Bureau des brevets et des marques des États-Unis, la Loi sur la garantie de la durée a pour but de "garantir aux déposants diligents que la **durée minimale de la protection conférée par un brevet sera de 17 ans**".²¹ (pas de caractères gras dans l'original) Un membre de la Chambre des représentants des États-Unis, Mme Dana Rohrabacher, a exprimé le même avis au sujet de l'objectif de la législation d'amendement, déclarant qu'elle avait été adoptée "... pour faire en sorte que les brevets aient une **durée minimale de 17 ans** à compter de la date à laquelle ils sont **délivrés**".²² (pas de caractères gras dans l'original)

28. Les points communs entre cette description de l'effet et du but de la Loi sur la garantie de la durée et les engagements pris par les États-Unis, le Mexique et le Canada dans le cadre de l'ALENA ainsi que l'article 45 de la loi canadienne sont frappants.

29. Deux dispositions du sous-titre D méritent une attention particulière. La première est le sous-alinéa 4402(b)(1)(B), qui prévoit et **garantit**, sous certaines conditions prescrites, que, si un

¹⁹ Au paragraphe 6 de la présente communication. Voir la pièce n° 25.

²⁰ *Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999* (S. 1948), Subtitle D-Patent Term Guarantee (pièce n° 26).

²¹ PTO Pulse – January 2000, *American Inventors Protection Act of 1999 is Law*, page 2 (pièce n° 27). (Il faut noter que l'expression "durée minimale garantie" semble être une façon détournée de dire durée "effective".)

²² Dana Rohrabacher, *Summary of Patent Reform Legislation*, page 1 (pièce n° 28).

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 prévoit **une durée garantie de protection "effective" de 17 ans à compter de la date de délivrance.**

30. La seconde disposition est l'exception à la garantie énoncée au sous-alinéa 4402(b)(1)(B)(iii). Elle mérite une attention particulière parce qu'elle exclut expressément du calcul de la durée garantie tout délai demandé par le déposant et parce que les États-Unis ont fait valoir que le délai d'attente moyen de cinq ans dans le cadre du régime prévu par l'article 44 de la loi canadienne était trop long et injustifié.²³

31. Toutefois, si l'on déduit les délais liés au fait que le déposant n'a pas présenté immédiatement une demande d'"examen", comme l'y inciteraient les règles décrites dans la pièce du Canada²⁴ concernant les demandes déposées au titre de l'article 44, le délai total approximatif en question est égal au délai de trois ans autorisé par la nouvelle loi des États-Unis comme étant un "délai raisonnable [qui évite] un raccourcissement injustifié de la période de protection".²⁵

32. En résumé, la Loi sur la garantie de la durée des brevets établit un nouveau régime qui limite à 17 ans l'érosion de la durée de la protection "effective" dans le cadre du régime des États-Unis fixant la durée de la protection à 20 ans à compter de la date du dépôt. De toute évidence, cette durée "effective" est identique à celle qui est garantie par le régime découlant de l'article 45 de la loi canadienne.

33. Le Canada juge opportun de rappeler que les États-Unis ont admis, dans leur réponse à la question 8 du Groupe spécial, que l'article 1:1 de l'Accord a pour effet de prescrire le respect **sur le fond** des obligations pertinentes de l'Accord et que la **forme** n'est pas déterminante à cet égard.

34. La législation des États-Unis mettant en œuvre l'Accord sur les ADPIC et leur législation d'amendement garantissant la durée des brevets confirment que les États-Unis reconnaissent et admettent, dans leur législation et dans leur politique interne, qu'une durée de protection de 17 ans est substantiellement équivalente ou supérieure²⁶ à la durée variable de la protection "effective" qui, selon la formule de l'Accord sur les ADPIC, est inévitablement plus courte que la période de 20 ans mentionnée dans l'Accord (ainsi que dans les lois d'autres pays).

35. Tout en admettant que le **fond** est plus important que la **forme**, les États-Unis demandent au Groupe spécial, en contradiction directe avec cette admission, de **ne pas tenir compte de la conformité sur le fond** de la mesure canadienne et de **la dénoncer pour cause d'irrégularité quant à la forme.**

²³ Les rapports annuels de l'OEB (Office européen des brevets) pour 1997 et 1998 indiquent que le délai moyen de traitement par l'OEB des demandes ayant abouti à la délivrance d'un brevet en 1996 était de 46,9 mois. Il est passé à 50,2 mois en 1997 puis a été ramené à 44,7 mois en 1998. Il semble que ce délai commence à courir lorsqu'un déposant sollicite l'examen de sa demande et que, par conséquent, le temps de réponse de l'OEB est du même ordre de grandeur qu'au Canada.

²⁴ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphes 26 à 29.

²⁵ Les termes cités, adaptés pour des raisons de syntaxe, sont évidemment extraits du paragraphe 2 de l'article 62.

²⁶ Elle est égale ou supérieure parce qu'elle représente un minimum au-dessous duquel la durée variable ne peut pas tomber (sauf si le déposant est à l'origine des retards).

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"²⁷, 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 dans les trois ans suivant la date du dépôt initial, la durée du brevet sera prolongée d'un jour pour chaque jour de retard jusqu'à la délivrance du brevet ...

Cette approche, ... rend effectivement aux titulaires de brevets qui ne se sont pas servi de moyens dilatoires – le droit à une durée de protection garantie de 17 ans, pour lequel j'ai milité.²⁸

37. En prévoyant une protection garantie pendant 17 ans, non seulement la mesure canadienne est conforme et équivalente à la prescription de fond de l'article 33 lue conjointement avec l'article 62, mais aussi elle est conforme à la loi et à la politique du plaignant lui-même, exprimés dans le droit interne des États-Unis.

IV. L'ARGUMENT ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE DU CANADA RELATIFS À LA DURÉE DE LA PROTECTION "OFFERTE"

38. Les États-Unis ont aussi déformé l'argument du Canada 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". À cet égard, le Canada a affirmé que "l'article 45 ne dispose pas, ou ne prescrit pas, que la durée de la protection conférée prendra fin avant l'expiration d'une période de 20 ans calculée à partir de la date du dépôt de la demande de brevet".²⁹ Les États-Unis n'ont jamais contesté cette affirmation.

39. Comme le Canada l'a déjà fait observer, les États-Unis omettent le mot "**offerte**" dans leur argument et dans leur description de l'obligation imposée par l'article 33. De plus, ils invoquent des arguments juridiques incohérents. Par exemple, dans leur argument relatif à l'article 70, ils ont nié que l'Accord était rétroactif.³⁰ Néanmoins, en contestant la validité de l'argument du Canada relatif à la durée de la protection offerte, ils font valoir, au paragraphe 13 de leur communication présentée à titre de réfutation, que l'on ne pouvait pas dire que les titulaires de brevets délivrés au titre de

²⁷ Premier alinéa du préambule de l'Accord sur les ADPIC.

²⁸ Pièce n° 28, sous-titre D – Loi de 1999 sur la garantie de la durée des brevets, deuxième paragraphe et parties des troisième et quatrième paragraphes.

²⁹ Alinéa 5 b) de la première communication écrite du Canada.

³⁰ Paragraphe 14 de la déclaration orale des États-Unis.

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 et l'obtention de l'approbation réglementaire pour des produits pharmaceutiques était en général de dix ans. Dans ces conditions, et comme l'explication du Canada le montre clairement, les déposants avaient une raison évidente de retarder le traitement de leur demande de manière à faire coïncider autant que possible le début de la période de protection et le moment où il obtenait le "permis" ou l'autorisation de commercialiser le produit. Ce comportement n'a rien à voir avec un futur droit ou un futur avantage pouvant découler de l'Accord sur les ADPIC.

42. Nul ne conteste le fait qu'un déposant désireux de retarder la délivrance du brevet pouvait le faire et que, dans le cadre de la législation et de la pratique du Canada, une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt était offerte sans exception.

43. Le Canada soutient qu'il n'était pas nécessaire que chaque déposant fasse un choix délibéré concernant une formule future de calcul d'une durée "minimale" qu'il ne pouvait pas connaître. Sur le fond, l'article 33 exige que la durée soit "**offerte**". Tout prouve qu'elle l'était et qu'elle l'est toujours. Tout déposant qui avait avantage à retarder la délivrance du brevet par rapport à la date du dépôt pouvait le faire et **l'a fait**.

44. Pour ne pas retarder le Groupe spécial, le Canada ne va pas répéter tous ses arguments relatifs au fait que la durée de la protection est offerte. Il les a développés de manière exhaustive dans ses précédentes communications et dans ses réponses aux questions du Groupe spécial.³¹ Il saisit cependant cette occasion pour répondre aussi à l'argument des États-Unis selon lequel la loi et la pratique antérieures du Canada ne constituaient pas une "base juridique solide" pour offrir une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt.

45. Le Groupe spécial se souviendra que le Canada a versé au dossier, en tant que pièce n° 16, des éléments de preuve démontrant que, sous l'effet conjugué du paragraphe 30(2) et de l'article 73 de l'ancienne loi, il est possible d'obtenir sur une base légale un délai de 42 mois entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet. Ce délai est directement lié aux étapes essentielles de traitement des demandes de brevet déposées au titre de l'ancienne loi. Il ne dépend pas de circonstances particulières qui pourraient donner lieu à des délais supplémentaires prévus par la loi dans un cas donné.³² Il ne dépend pas non plus des délais informels évoqués par M. Davies dans sa déclaration sous serment.³³

46. Par ailleurs, comme cela est dit au paragraphe 44 du premier exposé oral du Canada, cette démonstration de l'existence d'une base légale pour l'obtention d'un délai dans la poursuite d'une

³¹ Voir les paragraphes 84 à 110 de la première communication écrite du Canada, les paragraphes 30 à 57 du premier exposé oral du Canada et la réponse du Canada à la question 3 du Groupe spécial.

³² Ces délais sont liés, par exemple, à la demande de renseignements supplémentaires par l'examineur en complément de ceux qui sont déjà fournis dans la demande. La loi prévoit que le déposant a six mois pour répondre à une telle demande.

³³ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 10.

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. Le Canada a démontré à l'aide d'éléments de preuve incontestés que chaque déposant, sans exception, pouvait faire en sorte que son brevet soit délivré plus de trois ans après le dépôt de sa demande. Ceux qui ont choisi de tirer parti de ces délais ne risquent pas de voir un tribunal ou une autre instance modifier la durée de leur brevet du fait des mesures administratives prises pour appliquer ces délais.³⁴

51. Le Canada a donc démontré aussi que ses lois et pratiques permettant des délais administratifs qui avaient pour effet de prolonger la durée de la protection (calculée à partir de la date du dépôt de la demande) avaient une "base juridique solide", selon le critère défini dans le cadre de l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*.³⁵ Par contre, les États-Unis n'ont pas pu prouver que ces lois et pratiques canadiennes ne reposaient pas sur une "base juridique solide".

52. Le Groupe spécial se souviendra aussi que, aux paragraphes 45 à 49 de son premier exposé oral, le Canada a abordé, en anticipant la question du caractère discrétionnaire de certains des délais prévus au paragraphe 30(2). Non seulement des limitations discrétionnaires sont expressément autorisées par l'article 62:1 de l'Accord sur les ADPIC, mais en l'espèce il s'agit exclusivement de faits qui se sont produits, et non d'éventualités comme dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*.

53. De plus, rien n'indique que la durée des brevets dont les titulaires avaient obtenu des délais a été raccourcie ou modifiée d'une autre façon sur décision de la justice ou d'une autre autorité compétente. Rien n'indique non plus qu'un déposant qui a cherché à retarder la délivrance du brevet, quel qu'il ait pu être son intérêt particulier, n'a pas obtenu le délai qu'il demandait.

54. Nul ne peut contester le fait que la durée de 20 ans à compter du dépôt était offerte à tout déposant pendant toute la période au cours de laquelle sa demande était en instance. Il n'existe aucun élément de preuve permettant de démontrer le contraire.

³⁴ Voir les paragraphes 34 à 41 de la deuxième communication du Canada.

³⁵ *Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture (AB-1997-5) (WT/DS50/AB/R)* (19 décembre 1997). Voir aussi l'examen de cette question aux paragraphes 36 et suivants du premier exposé oral du Canada et aux paragraphes 35 à 41 de la deuxième communication du Canada.

55. Il est avéré que quiconque voulait obtenir un délai l'obtenait parce qu'il était offert, sans exception, à tous ceux qui le demandaient. Dans le cadre du système et de la pratique juridiques du Canada, tout déposant pouvait contrôler le moment où son brevet était délivré par rapport à la date de dépôt de sa demande. Le fait que la durée de la protection accordée à quelque 150 000 titulaires de brevets au titre de l'ancienne loi était de 20 ans ou plus à compter des dates de dépôt respectives et l'absence totale d'élément indiquant qu'une demande de délai ou de report de la délivrance d'un brevet a jamais été refusée, prouve de manière irréfutable que la durée de la protection était offerte.³⁶

56. Les faits sont les faits. Dans la présente procédure, les États-Unis tentent de nier l'évidence - sur la base d'assertions purement spéculatives, et non au moyen d'éléments de preuve.

V. L'ARTICLE 70

57. Le Canada a fait valoir précédemment que les dispositions transitoires de l'article 70 ne sont pas pertinentes parce que le régime des brevets préexistant, découlant de l'article 45, est pleinement conforme à l'Accord sur les ADPIC. Comme la durée de la protection conférée par un brevet en vertu de l'article 45 est équivalente à la durée variable prévue par l'Accord et comme une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt a toujours été offerte, les règles transitoires de l'Accord sur les ADPIC ne sont pas applicables.

58. En tant que partie plaignante, les États-Unis doivent démontrer non seulement que la mesure contestée du Canada n'est pas conforme à la prescription de l'article 33, mais aussi que cet article s'applique aux brevets délivrés au titre de l'article 45. Le Canada soutient qu'ils n'ont démontré ni l'un ni l'autre.

59. L'article 70:1 dispose que l'Accord, y compris bien entendu, l'article 33, ne crée pas d'obligations pour ce qui est des "actes" accomplis avant sa date d'application. En réponse à la question 11 du Groupe spécial, les États-Unis ont admis que "suivant son sens ordinaire, le terme "actes" inclut l'acte administratif par lequel un office des brevets délivre un brevet". Au paragraphe 25 de leur communication présentée à titre de réfutation, ils semblent admettre également que l'"acte" consistant à déposer une demande entre également dans le champ d'application de l'article 70:1.

60. Le Canada a versé au dossier, en tant que pièce n° 24, des copies de certificats de brevet canadien délivrés au titre de l'article 45 et de l'article 44. Leur libellé indique clairement que l'acte administratif consistant à délivrer un brevet implique, par essence, une limite temporelle.

61. Ainsi, les brevets délivrés au titre de l'article 45 confèrent à leur titulaire certains droits et privilèges exclusifs concernant l'invention "pour une période expirant 17 ans à compter de la date à laquelle le brevet est accordé et délivré au Canada". La date est inscrite sur le certificat au-dessus de la signature officielle. Le certificat détermine donc à la fois l'existence du brevet et sa durée.

62. Il s'ensuit 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. Cela ne signifie pas que l'Accord ne s'applique pas aux "objets" protégés par ces brevets.³⁷ Il est évident qu'il s'y applique en vertu de l'article 70:2, "[s]auf disposition contraire du présent accord". Une telle disposition contraire est expressément formulée à

³⁶ Déclaration sous serment de M. Davies, paragraphe 15.

³⁷ Après avoir critiqué le paragraphe 113 de la première communication du Canada, les États-Unis reconnaissent maintenant que le Canada n'affirme pas catégoriquement que l'Accord ne s'applique pas aux brevets antérieurs à 1996 (voir les paragraphes 31 et 32 de la communication présentée par les États-Unis à titre de réfutation).

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^{er} 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.³⁸ 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*³⁹, 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.⁴⁰ 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.⁴¹

³⁸ Voir le paragraphe 15 de la déclaration orale des États-Unis.

³⁹ Voir la réponse du Canada à la question 6 d) du Groupe spécial.

⁴⁰ 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 ...".

⁴¹ Voir le paragraphe 10 de la déclaration orale des États-Unis.

68. Le Canada a nié la validité de l'affirmation des États-Unis selon laquelle les brevets sont des "objets" au sens de l'Accord, faisant remarquer que l'emploi du mot "objet" dans le texte de l'Accord et dans son contexte indique clairement qu'il désigne l'**élément** qui donne naissance à un droit de propriété intellectuelle exclusif servant à le protéger, c'est-à-dire l'"œuvre", la "marque", l'"indication géographique", le "dessin ou modèle industriel", l'"invention" ou le "schéma de configuration".⁴²

69. Les États-Unis ont ensuite fait volte-face⁴³ et se sont rangés à l'avis du Canada, déclarant que:

... le terme "objet" tel qu'il est employé dans l'Accord sur les ADPIC, désigne généralement l'élément qui bénéficie ou peut bénéficier d'une protection de la propriété intellectuelle. C'est d'ailleurs exactement ainsi qu'il est employé à l'article 70:2 ...⁴⁴

70. Cependant, après être ainsi revenus sur leur position initiale, les États-Unis ont essayé de réintégrer les notions de "brevet" et de "durée de la protection" dans le champ de l'"objet" et, par conséquent, dans le champ d'application de l'article 70:2, en employant diverses expressions composées, telles qu'"inventions brevetées"⁴⁵, ou des expressions et des explications détaillées, comme aux paragraphes 24 à 30 de leur communication présentée à titre de réfutation.

71. Comme le Canada l'a fait valoir aux paragraphes 48 à 58 de sa deuxième communication, interpréter le terme "objets" comme s'il incluait les notions de "brevetables" ou "protégés" revient à forcer le sens de l'article 70:2 et du terme "objets" lui-même. Les mots "brevetables" et "protégés" employés avec le mot "objets" ne sont que des adjectifs. Ils ne transforment pas la chose elle-même.

72. De même, l'emploi d'expressions ou d'explications détaillées, comme au paragraphe 26 de la communication présentée par les États-Unis à titre de réfutation, où il est dit que le paragraphe 2 de l'article 70 fait "obligation d'accorder une durée de protection conforme à l'Accord aux inventions brevetées existant le 1^{er} janvier 1996", va au-delà du sens ordinaire des termes employés tant au paragraphe 2 de l'article 70 qu'à l'article 33.

73. Les États-Unis affirment maintenant que les obligations pour ce qui est des objets doivent être interprétées comme étant des obligations pour ce qui est des objets brevetables, et comprendraient donc l'obligation concernant la durée de la protection énoncée à l'article 33. Il est inadmissible de faire dire à un texte ce qu'il ne dit pas et le fait d'interpréter l'article 70:2 en y incluant le mot "brevetable" entraîne des redondances, comme le Canada l'a déjà fait valoir.⁴⁶

74. Il est évident qu'un brevet, instrument juridique au moyen duquel l'État protège une invention, n'est pas un objet au sens ordinaire de l'article 70:2. En conséquence, les obligations mentionnées

⁴² Voir les paragraphes 66 et 67 du premier exposé oral du Canada, les paragraphes 48 à 58 de la deuxième communication du Canada ainsi que ses réponses aux questions 6, 7 et 27 du Groupe spécial.

⁴³ Voir les réponses des États-Unis aux questions^o 7 et 13 du Groupe spécial.

⁴⁴ Le Canada présume que le mot "généralement" fait référence au fait, relevé par le Canada dans sa réponse à la question 27 du Groupe spécial, qu'aux paragraphes 3 et 4 de l'article 40, le terme "objet" sert à désigner les questions traitées ailleurs dans l'article et non ce qui peut faire l'objet d'une protection de la propriété intellectuelle.

⁴⁵ Voir, par exemple, l'examen de ce point dans la réponse des États-Unis à la question 7 du Groupe spécial ainsi qu'aux paragraphes 48 à 58 de la deuxième communication du Canada.

⁴⁶ Voir les paragraphes 50 à 52 de la deuxième communication du Canada.

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"⁴⁷ 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^{er} 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 Abbott⁴⁸, 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.

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

⁴⁸ 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 commence à la date de délivrance du brevet et qui prend fin 20 ans après la date à laquelle la demande a été déposée. C'est ainsi que les États-Unis ont défini cette obligation dans leur législation. L'article 33 n'impose pas l'obligation d'offrir une durée de protection de 20 ans, comme les États-Unis l'ont prétendu dans leur argumentation. Comme l'Accord n'énonce pas l'obligation sur laquelle les États-Unis fondent leur plainte, celle-ci est dénuée de fondement.

L'"équivalence" des durées de protection "effective"

83. Deuxièmement, la durée de la protection "effective" qui commence, selon la formule prévue dans l'Accord, au cours de la période de 20 ans calculée à compter de la date du dépôt est **inévitablement** inférieure à 20 ans. Elle est normalement de 15 ans au Canada et du même ordre de grandeur à l'Office européen des brevets.

84. Reconnaisant que la durée de la protection est réduite par les délais d'examen des demandes de brevet, les États-Unis ont récemment garanti une durée minimale de 17 ans à compter de la date de délivrance, excluant du calcul du "retard compensable" tout délai demandé par le déposant. Le régime canadien découlant de l'article 45 garantit une durée de protection équivalente à celle que les États-Unis jugent raisonnable, en raison de leur garantie légale de 17 ans, dans le cadre d'un système prévoyant une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt.

85. Il n'y a pas matière à discussion. Les États-Unis ne peuvent pas sérieusement invoquer l'Accord sur les ADPIC pour demander à l'OMC d'imposer au Canada une obligation de fond plus contraignante que celle qu'ils s'imposent à eux-mêmes, conformément à leurs propres obligations au titre de l'Accord.

Une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt est "offerte" au titre de l'article 45

86. Troisièmement, aucun des éléments de preuve soumis au Groupe spécial n'a été réfuté. Cela confirme et prouve qu'une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt était **offerte** sur une base juridique solide, dans le cadre de l'ancienne loi canadienne. De plus, elle était **offerte** sans exception. Ce sont là des faits incontestés et aucun point de droit n'est soulevé. La durée mentionnée à l'article 33 était **offerte**. Il n'y a rien d'autre à ajouter.

L'article 70:1 et les "actes" antérieurs à la date d'application

87. Quatrièmement, les États-Unis admettent maintenant que l'acte consistant à déposer une demande de brevet et l'acte administratif consistant à délivrer un brevet entrent dans le champ d'application de l'article 70:1, conformément à la règle de non-rétroactivité des traités énoncée à l'article 28 de la *Convention de Vienne sur le droit des traités*. Ce sont des actes achevés et définitifs, qui ont été accomplis avant la date d'application de l'Accord. Cela appelle une seule réponse: l'Accord, y compris l'article 33, ne crée aucune obligation pour ce qui est de ces actes.

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 suggèrent les États-Unis, comme étant "une obligation pour ce qui est des objets", au sens du paragraphe 2 de l'article 70. En conséquence, l'obligation énoncée à l'article 33 n'entraîne pas d'obligations au titre du paragraphe 2 de l'article 70.

VIII. DÉCISION DEMANDÉE

90. Pour toutes ces raisons et pour les raisons exposées dans les communications antérieures du Canada et dans ses réponses aux questions du Groupe spécial, la plainte des États-Unis est sans fondement et le Canada demande respectueusement qu'elle soit rejetée.

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 admettent¹ - que, comme l'article 33 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 62 s'appliquent conjointement, la durée de la protection "effective" des privilèges et droits de propriété exclusifs découlant de l'Accord sur les ADPIC est variable.

L'importance de la variation dépend de la durée du délai d'attente évoqué à l'article 62:2, qui repousse d'autant la date de délivrance et réduit de ce fait l'étendue de la protection nominale des privilèges et droits de propriété exclusifs offerte dans le cadre de l'Accord. L'importance de la variation dépend aussi de l'accomplissement des actes de révocation, d'annulation ou de non-paiement des taxes périodiques visés à l'article 62:1 et 62:4. Ces actes accélèrent évidemment l'expiration du brevet, réduisant ainsi l'étendue de la protection "effective" des privilèges et droits de propriété exclusifs conférés par le brevet.

¹ Voir la réponse des États-Unis à la question 1 b) posée par le Groupe spécial à la fin de sa première réunion de fond avec les parties (20 décembre 1999).

En conséquence, selon la formule de l'Accord, ni la date du commencement - date du dépôt - ni la date de la fin - l'expiration de la période de 20 ans - ne peuvent être considérées comme représentant une **norme fondamentale fixe** déterminant l'étendue de la protection "effective" offerte par le dispositif de l'Accord. Ces deux paramètres, utilisés dans la formule de l'article 33 pour déterminer la durée de la protection, ne peuvent donc pas être considérés comme des **conditions fondamentales** ou des "points de repère" fixes indiquant la protection "effective" prévue par l'Accord. Il s'agit plutôt d'éléments de **forme** servant à déterminer le **fond**. Une fois que le **fond** est déterminé, la **forme** n'a plus d'importance pour évaluer l'équivalence ou la compatibilité des deux systèmes de calcul de la durée de la protection conférée par un brevet.

Le Groupe spécial se souviendra aussi² que, au Canada, le délai d'attente résultant de la formule de la nouvelle loi, qui est indéniablement conforme à l'Accord, d'environ cinq ans, à titre de moyenne ou de "norme" modale.³ En conséquence, au Canada, la durée "effective" "normale" de la protection dans le cadre de l'article 44, qui est indéniablement conforme à l'Accord, est d'environ 15 ans.⁴

Compte tenu de cette analyse et de ses résultats, le Canada a toujours affirmé qu'une durée fixe de 17 ans à compter de la date de délivrance était équivalente ou supérieure à la durée variable résultant de la formule prévue à l'article 33. Cet argument n'est pas subordonné à l'argument relatif à la durée de la protection offerte, bien que ce dernier soit complémentaire.

Au paragraphe 8 de leur deuxième communication, les États-Unis prétendent que l'article 62:2 évoque le commencement de la durée de la protection et non la date d'expiration, tandis que l'article 33 porte sur la fin de la période de protection. Cette affirmation est infondée et repose sur une analyse incomplète du contexte.

L'article 33 évoque le commencement – la date du dépôt – et la fin – 20 ans après la date du dépôt – d'une période pendant laquelle un brevet confère une protection après avoir été délivré. De plus, comme cela a été dit précédemment, l'article 62:1 et 62:4 traite d'actions sanctionnées par l'Accord, qui font que la date finale prévue à l'article 33 n'est pas fixe. En conséquence, les dispositions de l'article 62 font que les dates mentionnées à l'article 33 ne sont que des **éléments de forme déterminant, et non définissant** l'étendue de la protection "effective" offerte aux termes de cet article.

² Voir les paragraphes 53 et 54 de la première communication écrite du Canada, le paragraphe 29 de la déclaration sous serment de M. Davies et la pièce F qui lui est jointe, les paragraphes 21 à 26 du premier exposé oral du Canada et l'analyse présentée aux paragraphes 17 à 21 du deuxième exposé oral du Canada.

³ Le délai d'attente de cinq ans est moins long que celui qui est imposé par l'Office européen des brevets (OEB). Voir le paragraphe 30 du deuxième exposé oral du Canada et la note de bas de page relative à ce paragraphe. Ce délai d'attente semble aussi moins long que celui qui résulte de la législation des États-Unis conforme à l'Accord, puisque ceux-ci ont été amenés à promulguer une *loi sur la garantie de la durée des brevets*, qui prévoit de dédommager les brevetés, si le délai de délivrance des brevets est supérieur à trois ans. Voir les paragraphes 25 à 37 du deuxième exposé oral du Canada et la pièce n° 26.

⁴ Le Canada n'a fourni aucun élément de preuve concernant la réduction éventuelle de l'étendue "normale" de la protection "effective" pouvant résulter d'actes de révocation ou d'annulation, ou du manquement aux obligations relatives au maintien du brevet, car ni le dispositif de l'Accord - en place depuis quatre ans environ - ni son équivalent en droit interne - en place au Canada depuis une dizaine d'années - n'existent depuis assez longtemps pour que l'on sache avec certitude dans quelle mesure la durée de la protection peut être amputée. Cette incertitude est accentuée par le fait que, *a priori*, les actes de défaillance sont plus probables à la fin de la durée nominale prévue par l'Accord plutôt qu'au début de la période de protection.

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.⁵

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-Unis⁶, 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 admis⁷ 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**.

⁵ Voir, par exemple, les articles 29, 30, 31 et 40.

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

⁷ 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 Europe⁸, 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 45.⁹

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.¹⁰ 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 qu'elle peut être modifiée par les actes visés à l'article 62:1, 62:2 et 62:4. L'article 1:1 laisse entendre qu'il suffit que le système et la pratique juridiques d'un Membre satisfassent à l'obligation de fond. Comme l'ont dit les États-Unis dans leur réponse à la question 8 du Groupe spécial en date du 20 décembre 1999:

Dès lors que l'obligation pertinente [assurer la protection par un **brevet** pour une certaine durée] est pleinement mise en œuvre et a une base juridique solide dans le régime juridique d'un Membre, la méthode particulière de mise en œuvre [17 ans à compter de la date de délivrance ou 15 ans à compter de la date du dépôt] est laissée à l'appréciation du Membre.

L'article 45 de la loi canadienne ne précise pas la date à laquelle la durée de la protection doit prendre fin par rapport à la date de dépôt de la demande. La loi et la pratique du Canada n'exigent donc pas que la période prenne fin avant l'expiration d'une période donnée calculée à partir de la date du dépôt. En conséquence, un déposant agissant dans son intérêt privé est libre d'accélérer ou de retarder la délivrance du brevet de même qu'il est libre, une fois en possession du brevet, d'abandonner ou de perdre son brevet et ses droits de brevet au moment de son choix. Autrement dit, la date de commencement et la date d'expiration de la période de protection, qui servent de repères dans la formule de l'Accord, pour déterminer la durée de la protection, délimitent – mais ne définissent pas – la durée minimale de la protection "effective" que les Membres sont tenus d'accorder aux déposants qui obtiennent les privilèges attachés à un brevet.

⁸ Voir le paragraphe 30 du deuxième exposé oral du Canada et la note de bas de page 23 relative à ce paragraphe concernant les délais d'attente moyens pour les demandes de brevet présentées à l'OEP.

⁹ C'est moins aussi que la durée de 17 ans à compter de la date de délivrance garantie depuis peu par la nouvelle **Loi des États-Unis de 1999 sur la garantie de la durée des brevets**.

¹⁰ Les États-Unis ont admis ce point dans leur réponse à la question 4 posée par le Canada à la suite de la première réunion de fond des parties avec le Groupe spécial.

Dans son premier exposé oral¹¹, 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".¹² (**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**.¹³

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.¹⁴ 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.

¹¹ Voir les paragraphes 12 à 14 de la version écrite de cet exposé.

¹² Premier alinéa du préambule de l'Accord sur les ADPIC.

¹³ Voir les paragraphes 25 à 37 du deuxième exposé oral du Canada et la pièce n° 26 qui lui est jointe.

¹⁴ En termes arithmétiques simples, l'analyse dit que la durée de la protection "effective" est égale à 20 ans à compter de la date du dépôt, moins le délai d'attente avant la délivrance et tout délai résultant de la révocation du brevet ou du manquement aux obligations à remplir pour son maintien.

La mesure corrective prévue à l'article 73 était automatique puisque le déposant qui payait la taxe requise pouvait de plein droit obtenir le rétablissement de sa demande. En ce sens, il ne s'agissait pas véritablement d'un "pouvoir". Nonobstant l'emploi dans la loi du mot "peut" exprimant une permission, ce pouvoir s'apparentait plutôt à un devoir du commissaire aux brevets. En tant que tel, le déposant pouvait, en fournissant la preuve du paiement de la taxe, demander à la justice de faire exécuter l'obligation de rétablir sa demande par voie d'injonction. L'administration n'avait donc pas de pouvoir discrétionnaire.

Le pouvoir prévu au paragraphe 30(2) était discrétionnaire dans la mesure où il ne pouvait s'exercer que si le déposant, outre le paiement d'une taxe, pouvait démontrer à la satisfaction du commissaire que le non-respect du délai spécifié dans l'ancienne loi "n'était pas raisonnablement évitable".

Toutefois, les règles quasi constitutionnelles de justice naturelle, que les tribunaux appliquent à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'administration, exigent que celui-ci ne soit pas refusé de façon déraisonnable. En appliquant ces règles, les tribunaux exigent, entre autres, que le pouvoir discrétionnaire soit exercé de bonne foi, sans discrimination, compte tenu de l'objectif de la loi conférant ce pouvoir et sans référence à des considérations non pertinentes ou inappropriées sans rapport avec les objectifs ou les critères de ladite loi.

Ainsi, le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 30(2) ne constitue pas pour le déposant une entrave ou une charge trop lourde s'il peut, connaissant les circonstances de son retard, fournir l'explication implicitement demandée par la loi, privant ainsi le commissaire de la faculté de refuser le rétablissement de sa demande. En somme, même s'il existe un pouvoir discrétionnaire, celui-ci ne peut pas être exercé abusivement pour refuser réparation si le retard en cause résulte de circonstances raisonnables. Une multitude de facteurs peuvent empêcher un demandeur de brevet d'agir aussi rapidement que le prévoit la loi, qui édicte arbitrairement des règles générales.

En ce qui concerne le second élément de la question, la réponse technique est que les critères réglementaires qui définissent et délimitent l'exercice du pouvoir discrétionnaire évoqué au paragraphe 30(2) ne font pas référence au motif du demandeur qui cherche à obtenir que ce pouvoir s'exerce en sa faveur. Le critère pour exercer ce pouvoir discrétionnaire réside dans les termes "n'était pas raisonnablement évitable".

Dans ces conditions, si un déposant disait qu'il souhaitait simplement retarder la délivrance du brevet afin d'obtenir une protection pendant 20 ans à compter de la date du dépôt de sa demande, le commissaire aurait le droit, si la situation se présentait, de refuser le rétablissement demandé puisque le déposant, en révélant son motif, n'aurait pas démontré que le non-respect des délais spécifiés pour la poursuite de sa demande "n'était pas raisonnablement évitable".

Toutefois, si le déposant pouvait dire – ce que les éléments de preuve indiquent clairement – que, quelle que soit sa motivation profonde, il n'avait pas pu respecter les délais réglementaires pour une raison qui l'avait empêché de compléter sa demande en temps voulu, le commissaire n'aurait pas le pouvoir d'aller au-delà de la raison invoquée pour examiner la motivation du déposant et refuser sur cette base le rétablissement de sa demande.

Pour ce qui est de la réponse contextuelle, il faut tout d'abord noter que la plainte des États-Unis porte uniquement sur les brevets canadiens déposés avant le 1^{er} octobre 1989 - c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'article 44 - et délivrés avant le 1^{er} octobre 1992.

La question du Groupe spécial demandant si le pouvoir de rétablir une demande est discrétionnaire suppose qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un pouvoir discrétionnaire pourrait être exercé afin de refuser à un déposant l'accès à une protection d'une durée égale à celle qui est prévue à l'article 33.

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.¹⁵

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^{er} 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.

¹⁵ 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.

Q.31 (Au Canada) Il est indiqué, au paragraphe 37 de votre première communication, qu'une personne déposant une demande de brevet au titre de l'ancienne loi pouvait "ralentir la procédure d'examen" d'une demande en demandant "simplement à l'examineur de reporter la procédure" et, au paragraphe 42 de votre premier exposé oral, que le déposant "pouvait le faire de manière informelle sur simple demande, ou il pouvait tirer parti des délais prescrits par la loi pour compléter sa demande et les autres étapes essentielles de la procédure". Outre les délais prévus au paragraphe 30(1) et (2) et à l'article 73 de l'ancienne loi:

a) Quel type de délai une personne déposant une demande au titre de l'ancienne loi peut-elle demander à l'examineur?

Outre les délais formels pouvant être obtenus par le biais des procédures d'abandon, de déchéance et de rétablissement autorisées par la loi et le délai réglementaire pour la délivrance du brevet mentionné au paragraphe 10 v) de la déclaration sous serment de M. Davies¹⁶, les délais "informels" évoqués dans la question et dans les documents du Canada qui y sont cités étaient précisément "informels", c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de délais d'un "genre" ou d'un "type" particulier ou défini.

Comme cela est indiqué clairement dans la déclaration sous serment de M. Davies, un demandeur qui avait intérêt à différer la délivrance d'un brevet, comme c'était souvent le cas, par exemple, des demandeurs de brevets pharmaceutiques qui souhaitaient faire converger la durée du brevet et l'autorisation de commercialisation, devait simplement demander à l'examineur de faire passer sa demande après d'autres demandes en instance d'examen.

Comme l'autorité chargée de délivrer les brevets et ses examinateurs ont généralement pour seul objectif d'accomplir un certain volume de travail dans les délais impartis, peu leur importe que ce soit en examinant une demande particulière à un moment donné. Ils n'ont donc aucune raison, d'ordre privé ou réglementaire, de ne pas agir de manière à tenir compte des intérêts particuliers d'un déposant.

Toutefois, même s'il n'existe pas de règle définissant un "type" ou une "catégorie" de délai, il y a plusieurs types de circonstances courantes dans lesquelles un déposant peut demander à un examineur de différer l'examen de sa demande. C'est notamment le cas lorsque le déposant a un intérêt dans une demande complémentaire en instance et souhaite faire en sorte que les deux brevets connexes soient délivrés à la même date, ou lorsqu'il s'apprête à présenter une demande "divisionnaire" en rapport avec une demande antérieure et souhaite retarder la délivrance du brevet sur la demande initiale, un brevet délivré ne pouvant pas être "divisé". C'est aussi le cas lorsque le déposant prépare une modification volontaire de sa demande et souhaite de ce fait éviter à l'examineur de rédiger inutilement un rapport (auquel le déposant devrait bien entendu répondre).

b) Quelle est la durée du délai qu'un examineur est autorisé à accorder à une personne déposant une demande au titre de l'ancienne loi?

Comme cela est dit dans la réponse au point a) de la question, les délais ou reports décrits dans la déclaration sous serment de M. Davies étaient informels et, en tant que tels, n'étaient ni autorisés ni non autorisés. Ils étaient laissés à la discrétion professionnelle des examinateurs, qui les accordaient par courtoisie et pour rendre service aux clients.

¹⁶ Déclaration sous serment de M. Davies, Président de la Commission d'appel des brevets du Bureau canadien des brevets. Reproduite intégralement en tant que pièce n° 8. Ci-après dénommée "déclaration sous serment de M. Davies".

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 accorder à titre discrétionnaire et par courtoisie est subordonnée à, ou influencée par, la raison invoquée par le déposant à l'appui de sa demande.

Ainsi, si le déposant demande un délai pour modifier ses revendications initiales ou pour déposer une demande "divisionnaire", le temps raisonnablement nécessaire à cette fin sert évidemment à fixer la durée du délai ou du report que l'examineur peut tolérer. Cette tolérance est aussi subordonnée aux normes de productivité ou aux attentes de son supérieur hiérarchique ainsi qu'aux attentes institutionnelles de l'autorité pour laquelle il travaille.

c) Pour quels motifs l'examineur peut-il refuser une demande de délai?

Une demande de report informelle, de même que l'approbation informelle du report, sont véritablement "informelles". En tant que telles, elles ne sont soumises à aucune règle formelle définissant ce qui est "acceptable" et ce qui ne l'est pas.

Toutefois, les reports informels pouvant être obtenus dans le cadre de la pratique administrative canadienne étaient à l'arrière-plan des procédures formelles permettant d'obtenir des reports ou des délais formels durant la procédure de délivrance.

En conséquence, de même que le commissaire ne peut pas refuser sans raison d'exercer le pouvoir discrétionnaire formel que lui confère la loi pour rétablir une demande en faveur d'un déposant qui fournit une explication raisonnable des raisons pour lesquelles son retard "n'était pas raisonnablement évitable", les examinateurs ne peuvent pas, en vertu des règles de justice naturelle et du principe des attentes raisonnables ou légitimes¹⁷, rejeter à la légère une demande raisonnable de report de la délivrance d'un brevet.

Sur ce dernier point, le Canada renvoie aux exemples justifiant le report présentés dans la réponse au point b) de la question, car, à son avis, ils donnent des indications sur les cas où un examinateur pourrait refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire professionnel pour accorder un report ou un report de la durée demandée.

Comme les cas de report justifié sont liés à la raison du report demandé et à son caractère raisonnable, il serait raisonnable de conclure, en l'absence de règle formelle, que les examinateurs refuseraient les demandes "déraisonnables".

¹⁷ Selon le principe des attentes raisonnables ou légitimes, ni le législatif ni l'exécutif ne peuvent refuser à un demandeur le bénéfice de telle ou telle procédure si, en pratique, d'autres demandeurs ont pu en bénéficier auparavant dans des circonstances analogues. Ce principe est généralement considéré comme un prolongement des règles de justice naturelle et d'équité procédurale. Voir: *Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (Colombie britannique) 1991*, 2 S.C.R. 525; (1991) 83 D.L.R. (4th) 297. (Cour suprême du Canada)

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.

L'obligation énoncée à l'article 33 est simple. Elle impose aux Membres 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". Une fois qu'un Membre a adopté, conformément aux droits et aux obligations que lui confère l'article 1:1, des lois ou des pratiques qui lui permettent d'"offrir" la durée prescrite sur une base juridique solide, ni l'article 33 ni aucune autre disposition de l'Accord ne l'empêchent d'offrir aussi d'autres durées de protection aux déposants qui souhaiteraient obtenir, pour des raisons commerciales ou pour d'autres raisons stratégiques propres, la protection conférée sur un brevet sur une base différente de celle qui est indiquée aux articles 33 et 62.

À cet égard, il est bon de rappeler, comme cela est clairement reconnu dans les considérants de l'Accord, que "les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés".¹⁸ Il est bon aussi de rappeler que les États-Unis ont admis¹⁹ que, étant donné le caractère privé des droits de brevet, les titulaires de brevets ont le droit d'aliéner, d'abandonner ou de perdre leurs droits de brevet exclusifs aux conditions qu'ils jugent acceptables.

Il s'ensuit que, comme l'Accord n'empêche pas les Membres d'offrir aux déposants des durées de protection différentes pourvu qu'ils aient le droit d'obtenir la durée prévue à l'article 33, et comme les déposants et les brevetés sont libres de disposer comme ils l'entendent de leurs droits de propriété privés, un Membre pourrait offrir, sans enfreindre ses obligations au titre de l'Accord, une autre durée de protection qui rendrait la protection plus certaine en accélérant la procédure de délivrance et en spécifiant une durée fixe qui, tout en offrant une protection "effective" substantiellement équivalente, prendrait fin à une date antérieure à la date indiquée à l'article 33.

Dans un tel arrangement, le demandeur devrait évidemment accepter en contrepartie, dans l'exercice de ses droits de propriété privés, de perdre ou d'abandonner son droit d'obtenir une protection d'une durée incertaine, mais qui ne prendrait pas fin avant l'expiration de la période de 20 ans à compter de la date de dépôt de sa demande.

En somme, cette formule différente offrirait aux demandeurs de brevets le choix hypothétique envisagé dans la question, c'est-à-dire qu'ils auraient le choix entre la durée de protection variable prévue par l'Accord et une période de protection plus certaine qui serait offerte plus rapidement, mais qui obligerait le demandeur à renoncer à son droit à une durée qui ne prendrait pas fin avant la date indiquée à l'article 33.

Q.33 (Aux deux parties) Si l'article 70:2 rendait l'article 33 applicable aux inventions protégées dans les pays développés Membres le 1^{er} janvier 1996, obligerait-il ces Membres à offrir à cette date, pour les brevets existants, une durée de protection qui n'expire pas moins de 20 ans après leur date de dépôt respective ou aurait-il suffi que cette durée ait été offerte au moment où la demande de brevet a été déposée?

¹⁸ Troisième alinéa du préambule de l'Accord sur les ADPIC.

¹⁹ Voir la réponse des États-Unis à la question 4 du Canada posée à la première réunion de fond des parties avec le Groupe spécial (20 décembre 1999).

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^{er} 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'Accord²⁰ 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 admettent²¹ que ces deux "actes" rentrent dans le champ d'application de l'article 70:1 s'ils ont été accomplis avant le 1^{er} 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 intégrante²² 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.²³ 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

²⁰ 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.

²¹ 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.

²² 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.

²³ 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 termes "[s]auf disposition 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 l'article 33 n'établit pas d'obligation pour ce qui est des "objets" visés à l'article 70:2.

Sur ce dernier point, une obligation pour ce qui est de l'acte consistant à demander ou à délivrer un brevet accompli avant le 1^{er} janvier 1996 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 70:2 parce que l'article 70:1 en dispose expressément autrement. La durée de la protection accordée fait partie intégrante du brevet proprement dit et lui est attachée. Un brevet n'est pas un "objet" au sens de l'Accord, ce que les États-Unis admettent.²⁴ En conséquence, l'article 33, qui énonce l'obligation concernant la durée de la protection attachée à un brevet, ne peut pas établir une obligation pour ce qui est des "objets", au sens donné à ce terme dans l'Accord.

Q.36 (Au Canada) Si vous faites valoir que l'article 70:2 s'applique à certains égards aux inventions protégées par des brevets au titre de l'ancienne loi, affirmez-vous qu'il ne s'applique qu'aux droits conférés en rapport avec les inventions et non à la durée de la protection? Si oui, pourquoi?

Oui. Comme cela est expliqué dans la réponse aux questions 5 et 7, l'obligation concernant la durée de la protection énoncée à l'article 33 se rapporte à deux actes: l'acte consistant à déposer une demande de brevet et l'acte consistant à délivrer un brevet.

L'acte de dépôt est l'acte déclenchant qui détermine la date d'expiration de la période de protection, sous réserve de révocation, d'annulation ou de manquement aux obligations à remplir pour le maintien du brevet. Toutefois, la période de protection ne peut exister que si un brevet est effectivement délivré, car l'invention ne peut être protégée que si le brevet est délivré et avant qu'il le soit. Le commencement de la période de protection est donc déclenché par l'acte de la délivrance du

²⁴ Voir les réponses des États-Unis aux questions 7 et 13 du Groupe spécial en date du 20 décembre 1999.

brevet. Par conséquent, le commencement et l'expiration de la période de protection dépendent de l'accomplissement de ces deux actes successifs et interdépendants.

L'obligation énoncée à l'article 33 concerne manifestement les "actes" et l'article 70:1, qui confirme ou reprend la règle de non-rétroactivité énoncée à l'article 28 de la *Convention de Vienne sur le droit des traités* (Convention de Vienne) stipule, sans équivoque et sans exception, que l'Accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des "actes" accomplis avant le 1^{er} janvier 1996.

Le libellé de l'obligation énoncée à l'article 33 confirme cette conclusion. L'idée d'"offrir", qui est au centre de cette obligation, indique clairement que cette obligation est censée s'appliquer de façon prospective pour ce qui est des actes futurs, et non rétrospectivement ou rétroactivement pour ce qui est des actes passés. Sinon, l'Accord serait rétroactif pour cette obligation, et les États-Unis ont clairement dit que, dans le cas de l'obligation énoncée à l'article 70:2, l'Accord n'est pas rétroactif.²⁵

Il est significatif que les États-Unis aient fréquemment employé le terme "prospectif" dans tous les documents qu'ils ont soumis au Groupe spécial pour qualifier l'application des obligations énoncées dans l'Accord.²⁶ Ce terme signifie "dans l'avenir", par opposition à "rétrospectif" ou "rétroactif". Le Canada est d'accord. L'article 33 doit être appliqué de façon prospective aux actes de délivrance de brevet accomplis le 1^{er} janvier 1996 ou après, et non rétroactivement aux actes de dépôt ou de délivrance de brevets accomplis avant cette date, conformément à l'article 70:1.

Le Canada suppose que les "droits conférés en rapport avec les inventions" mentionnés dans la question correspondent aux droits décrits à l'article 28. Cet article dispose qu'un brevet confère à son titulaire certains droits exclusifs. À la différence de l'obligation énoncée à l'article 33, qui est essentiellement de nature temporelle puisqu'elle lie le commencement et l'expiration de la période de protection, respectivement, à l'acte de dépôt d'une demande de brevet et à l'acte de délivrance d'un brevet, l'obligation énoncée à l'article 28 n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'un acte.

L'application de l'article 28 dépend uniquement de l'existence d'un brevet quel qu'il soit, qu'il ait été délivré au titre de l'ancienne loi ou de la nouvelle loi, et quelle que soit la date à laquelle il a été délivré. Comme le Canada l'a souligné au paragraphe 68 de sa deuxième communication, ces droits sont conférés par le brevet lui-même. Il ressort clairement du libellé de l'article 28 qu'ils découlent du fait que le brevet existe.

Il est significatif que les rédacteurs de l'Accord sur les ADPIC aient traité des droits attachés à un brevet (article 28) et de la durée de la protection (article 33) dans deux dispositions distinctes, différentes par leur connotation et leur libellé. L'article 28 dit très clairement qu'un **brevet** confère les droits exclusifs qui y sont mentionnés. Ces droits ne comprennent pas le droit à une certaine durée de protection. (L'article 33, quant à lui, indique comment déterminer la durée de la protection et établit l'obligation que cette durée, ainsi délimitée, soit "offerte".)

Il est clair que le moment où les droits doivent être offerts est celui où l'acte de délivrance du brevet est accompli puisque les droits découlent du brevet lui-même, et non de l'acte consistant à le délivrer. Toutefois, hormis le fait que le commencement et l'expiration de la période de protection indiquée à l'article 33 dépendent, respectivement, de l'accomplissement des actes de dépôt et de délivrance, les Membres ne sont pas censés offrir une durée de protection en ce qui concerne des actes de délivrance déjà accomplis, simplement parce que les droits naissent à la date de délivrance.

²⁵ Voir les paragraphes 14 et 15 de la déclaration orale des États-Unis.

²⁶ La référence la plus récente se trouve au paragraphe 22 de leur déclaration orale (réfutation) et au paragraphe 15 de leur première déclaration orale.

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)²⁷ 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

²⁷ 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^{er} janvier 1996.

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

L'Accord sur les ADPIC n'était même pas connu au moment où ces titulaires de brevets ont décidé d'engager la procédure en vue de conclure la transaction proposée, en déposant une demande de brevet. Le 1^{er} octobre 1992, les dispositions de l'Accord qui étaient proposées étaient connues (par suite de la publication du projet Dunkel le 20 décembre 1991), mais les titulaires de brevets délivrés après la publication du projet n'avaient aucune raison de penser que l'Accord sur les ADPIC entrerait en vigueur un jour.

Ces titulaires de brevets ont divulgué leurs inventions conformément aux règles en vigueur au moment où leur transaction limitée dans le temps a été achevée. Comme le Canada l'a fait valoir depuis le début, ils l'ont fait conformément à des règles qui (à la différence de la règle de l'Accord) *garantissaient* une durée de protection effective de 17 ans à compter de la date de délivrance. Si le Groupe spécial constate que l'article 70:2 s'applique de façon à imposer la prorogation des brevets visés, les titulaires de ces brevets obtiendront des bénéfices tout à fait inattendus du fait de la modification unilatérale de la transaction, sans avoir fourni ou être obligé de fournir la moindre contrepartie, au détriment des utilisateurs canadiens de connaissances techniques et du consommateur canadien en général.

Un tel résultat serait manifestement contraire à l'esprit de l'article 7 de l'Accord qui énonce ses objectifs et qui souligne l'importance de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle comme contribuant à assurer "un équilibre de droits et d'obligations ..." et "... à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques...", "... d'une manière propice au bien-être social et économique".

Le Canada suppose que la référence dans la question à "d'autres obligations concernant l'objet déjà protégé" désigne principalement les droits conférés par un brevet et acquis conformément à l'article 28. Comme cela est dit dans la réponse à la question 8, l'article 28 est rédigé de telle façon que les droits qui y sont mentionnés sont conférés par le brevet et sont donc attachés au brevet. Le Canada a conféré les droits indiqués à l'article 28 tant au titre de l'ancienne loi qu'au titre de la nouvelle loi, si bien que l'application de l'article 28 aux brevets visés ne peut entraîner des bénéfices inattendus pour les titulaires de ces brevets.

²⁸ Tout brevet délivré au titre de l'ancienne loi à la date du 1^{er} octobre 1992 ou après cette date est assorti (ou, si la demande est encore en instance, sera assorti) d'une durée de protection égale ou supérieure à celle qui est prescrite par l'Accord sur les ADPIC.

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^{er} 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 résulterait 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^{er} 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*.²⁹

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