

Capsule – Brevets

L'OMC se penche sur la *Loi sur les brevets* du Canada: deux décisions d'importance

Garabed Nahabedian*

L'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce rendait en 2000 deux décisions d'importance en regard de certaines dispositions de la *Loi sur les brevets* du Canada: l'affaire reliée aux produits pharmaceutiques et celle reliée à la durée des brevets. En voici, sous forme de capsules, un bref aperçu.

1. L'affaire reliée aux produits pharmaceutiques et le *Règlement abrogeant le Règlement sur la production et l'emmagasinage de médicaments brevetés*

Pour se conformer à la décision du 7 avril 2000 de l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a adopté le rapport d'un Groupe spécial examinant la plainte formulée par la Communauté européenne (CE) et ses États membres à l'encontre du paragraphe 55.2(2) de la *Loi sur les brevets* du Canada, le Bureau des brevets du Canada a décidé de donner suite à la décision du Groupe spécial et a abrogé le *Règlement sur la production et l'emmagasinage de médicaments brevetés*. Par décision complémentaire rendue le 18 août 2000, il était indiqué que le

© Garabed Nahabedian, 2001.

* Ingénieur, agent de brevets et de marques de commerce, Garabed Nahabedian est l'un des associés principaux du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. auquel le cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. est associé. Ce texte résulte de notes de services reçues par la rédaction le 2000-10-15.

délai raisonnable pour se plier à cette décision serait de 6 mois à compter de l'adoption de la décision, soit le 7 octobre 2000.

Le *Règlement abrogeant le Règlement sur la production et l'emmagasinage de médicaments brevetés* est donc entré en vigueur le 7 octobre 2000. Cette «abrogation» n'a pas d'effet rétroactif.

Le *Règlement sur la production et l'emmagasinage de médicaments brevetés* prévoyait ce qui suit:

Période prévue

2. La période prévue au paragraphe 55.2(2) de la *Loi sur les brevets* est la période de six mois qui précède immédiatement la date à laquelle expire le brevet.

Le paragraphe 55.2(2) de la *Loi sur les brevets* au Canada se lit comme suit:

55.2 (2) Il n'y a pas de contrefaçon de brevet si l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée, au sens du paragraphe (1), a lieu dans la période prévue par règlement et qu'elle a pour but la production et l'emmagasinage d'articles déterminés destinés à être vendus après la date d'expiration du brevet.

Le *Règlement sur la production et l'emmagasinage de médicaments brevetés* permettait «l'emmagasinage» pour six mois d'un médicament générique avant l'expiration de la période de protection.

Le Groupe spécial est venu à la conclusion que:

Le paragraphe 55.2(2) de la *Loi sur les brevets* du Canada n'est pas conforme aux exigences de l'article 28.1 de l'Accord sur les ADPIC (Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) (*TRIPs Agreement*).

En abrogeant le *Règlement sur la production et l'emmagasinage de médicaments brevetés*, le Canada a pratiquement vidé le paragraphe 55.2(2) de son contenu.

Une autre disposition de la *Loi sur les brevets* du Canada qui a fait l'objet de la même plainte déposée par la Communauté euro-

péenne (CE) et ses États membres était le paragraphe 55.2(1) de la *Loi sur les brevets* au Canada qui se lit comme suit:

55.2 (1) Il n'y a pas de contrefaçon de brevet lorsque l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente d'un produit.

Le paragraphe 55.2(1) permet à toute personne, et en particulier à une société pharmaceutique générique, «d'utiliser, de fabriquer, de construire ou de vendre» toute «invention brevetée» pour des besoins raisonnablement reliés à une procédure réglementaire d'obtention d'une approbation de «l'invention brevetée».

Concernant le paragraphe 55.2(1), le même Groupe spécial a conclu:

Le paragraphe 55.2(1) de la *Loi sur les brevets* du Canada n'est pas incompatible avec les obligations du Canada en vertu de l'article 27.1 et de l'article 28.1 de l'Accord sur les ADPIC (*TRIPs Agreement*).

En conséquence de cette conclusion, le Canada n'a pris aucune action à l'encontre du paragraphe 55.2(1), dont le contenu reste en vigueur.

2. L'affaire de la durée des brevets

Décision en date du 18 septembre rendue par l'Organe d'appel de l'OMC en appel d'une décision du Groupe spécial rendue le 5 mai 2000.

Un Groupe spécial établi selon les dispositions de l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a examiné une plainte déposée par les États-Unis contre les articles 44 et 45 de la *Loi sur les brevets* du Canada. Ces articles se lisent comme 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 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.

Les États-Unis ont affirmé que le Canada est en violation des articles 33 et 70 de l'Accord sur les ADPIC étant donné qu'un nombre assez important de brevets délivrés sous «l'ancienne loi» expiraient avant une période de 20 ans de la date de dépôt des demandes qui ont abouti à ces brevets. Les États-Unis ont requis que le Groupe spécial recommande que le Canada modifie sa Loi en conformité avec les obligations sous l'Accord sur les ADPIC (*TRIPs Agreement*).

Par brevets tombant sous «l'ancienne loi», nous devons comprendre des brevets délivrés sur la base des demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989, la durée de vie desquels est de 17 ans à partir de la date de délivrance des brevets selon les dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les brevets* au Canada. Par brevets tombant sous la «nouvelle loi», nous devons comprendre des brevets délivrés sur la base des demandes déposées le ou après le 1^{er} octobre 1989, la durée de vie desquels est de 20 ans à partir de la date de dépôt des demandes qui ont abouti à ces brevets selon les dispositions prévues dans l'article 44 de la *Loi sur les brevets* du Canada.

Les deux parties ont convenu que la dispute concernait seulement certains brevets canadiens de «l'ancienne loi», à savoir des brevets pour lesquels des demandes ont été déposées avant le 1^{er} octobre 1989.

Sur ce point, la conclusion du Groupe spécial a été la suivante:

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.

Le Groupe spécial a recommandé par conséquent que l'Organe de règlement des différends (ORD) requière que le Canada modifie sa Loi en conformité avec ses obligations sous l'Accord sur les ADPIC (*TRIPs Agreement*).

Le Canada n'a pas encore réagi à ces recommandations. Il est probable qu'il réagisse dans les mois à venir.