

## Loi de 1994 sur les brevets

(modifications relatives à l'Organisation mondiale du commerce) \* [n° 154 de 1994]

### TABLE DES MATIÈRES\*\*

Articles

#### 1<sup>re</sup> partie : Dispositions préliminaires

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Titre abrégé, etc.....  | <a href="#">1<sup>er</sup></a> |
| Entrée en vigueur ..... | <a href="#">2</a>              |
| [Sans titre] .....      | <a href="#">3</a>              |

#### 2<sup>e</sup> partie: Durée du brevet standard

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Durée du brevet standard ..... | <a href="#">4</a> |
| Abrogation de division.....    | <a href="#">5</a> |
| Autres modifications .....     | <a href="#">6</a> |
| Application.....               | <a href="#">7</a> |
| Dispositions transitoires..... | <a href="#">8</a> |

#### 3<sup>e</sup> partie: Contrefaçon

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| [Sans titre] ..... | <a href="#">9</a>  |
| Application.....   | <a href="#">10</a> |

#### 4<sup>e</sup> partie: Licences obligatoires

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Licences obligatoires.....      | <a href="#">11</a> |
| Dispositions transitoires ..... | <a href="#">12</a> |
| Application.....                | <a href="#">13</a> |

#### 5<sup>e</sup> partie: Utilisation par la Couronne

---

\* *Titre anglais* : Patents (World Trade Organization Amendments) Act 1994.

*Entrée en vigueur* : 10 janvier 1995, à l'exception des articles 4 à 7 et de l'article 12, qui sont entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1995.

*Source* : communication des autorités australiennes.

*Note* : pour le texte de la loi de 1990 sur les brevets telle que modifiée en dernier lieu par la présente loi, voir *Lois et traités de propriété industrielle*, AUSTRALIE — Texte 2-001.

\*\* Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Exploitation d'inventions par la Couronne .....    | <a href="#">14</a>      |
| Rémunération et conditions de l'exploitation ..... | <a href="#">15 – 16</a> |
| Application.....                                   | <a href="#">17</a>      |

Annexe : Autres modifications apportées à la loi de 1990 sur les brevets

## Première partie Dispositions préliminaires

### Titre abrégé, etc.

*Art. premier.* — 1) La présente loi peut être citée sous le titre de «loi de 1994 sur les brevets (modifications relatives à l'Organisation mondiale du commerce)».

2) Dans la présente loi, on entend par «loi principale» la loi de 1990 sur les brevets.

### Entrée en vigueur

*Art. 2.* Les articles [4](#), [5](#), [6](#), [7](#) et [12](#) entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1995.

*Art. 3.* — 1) Dans la présente loi,

l'expression «brevet standard de transition» [*transitional standard patent*] désigne un brevet standard

a) délivré (pour une durée de 16 ans) avant le 1<sup>er</sup> juillet 1995 et

b) dont la validité, lorsqu'il a été délivré, expirait le 1<sup>er</sup> juillet 1995 ou postérieurement à cette date.

2) Tout mot ou expression employé dans la présente loi qui est défini dans la loi principale a, dans la présente loi, la même signification que dans la loi principale.

## 2<sup>e</sup> partie Durée du brevet standard

### Durée du brevet standard

*Art. 4.* À l'[article 67](#) de la loi principale, «16 ans» est remplacé par «20 ans».

### Abrogation de division

*Art. 5.* — 1) Le titre de la division 1 de la 3<sup>e</sup> partie du chapitre 6 de la loi principale est supprimé.

2) La division 2 de la 3<sup>e</sup> partie du chapitre 6 de la loi principale est abrogée.

### Autres modifications

*Art. 6.* Sont en outre apportées à la loi principale les modifications indiquées dans l'annexe.

## Application

*Art. 7.* — 1) Les modifications apportées par la présente partie s'appliquent

- a) à tous les brevets standard délivrés à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1995 et
- b) à tous les brevets standard de transition.

Note : la loi principale dans sa version en vigueur immédiatement avant le 1<sup>er</sup> juillet 1995 reste applicable à un brevet standard (autre qu'un brevet standard de transition) dont la durée

- a) était, immédiatement avant le 1<sup>er</sup> juillet 1995, susceptible d'être prolongée en vertu de la division 2 de la 3<sup>e</sup> partie du chapitre 6 de cette loi ou
- b) avait été, avant le 1<sup>er</sup> juillet 1995, prolongée pour une période de quatre ans se terminant après cette date.

2) Si, avant l'entrée en vigueur du présent article, le commissaire a accordé une prolongation de la durée d'un brevet standard de transition en vertu de la division 2 (ci-après dénommée «division abrogée») de la 3<sup>e</sup> partie du chapitre 6 de la loi principale dans sa version alors en vigueur, la loi principale modifiée par la présente partie produit à l'égard du brevet les mêmes effets que si

- a) aucun acte n'avait été accompli à l'égard du brevet en vertu de la division abrogée et
- b) la prolongation n'avait pas été accordée.

## Dispositions transitoires

*Art. 8.* — 1) À la date d'entrée en vigueur du présent article,

- a) toute requête (présentée en vertu de l'article 70 de la loi principale) en prolongation de la durée d'un brevet standard de transition sur laquelle le commissaire n'a pas encore statué conformément à l'article 75 de la loi principale est considérée comme retirée et
- b) aucun acte ne peut plus être accompli en vertu de la loi principale à l'égard de cette requête.

2) À la date d'entrée en vigueur du présent article,

- a) tout recours formé en vertu de l'alinéa a) ou b) de l'article 78 de la loi principale
  - i) concernant un brevet standard de transition et
  - ii) sur lequel le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcéest considéré comme retiré, et
- b) aucune décision ne peut plus être prise concernant un tel recours, si ce n'est éventuellement une ordonnance de liquidation des frais que le Tribunal fédéral peut juger opportun de rendre compte tenu des circonstances de l'espèce.

3) Après l'entrée en vigueur du présent article,

- a) il ne peut plus être déposé de requête en prolongation de la durée d'un brevet standard de transition en vertu de l'article 70 de la loi principale et
- b) il ne peut plus être formé recours auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'alinéa a) ou b) de l'article 78 de la loi principale au sujet d'une requête en prolongation de la durée d'un brevet standard de transition.

## 3<sup>e</sup> partie Contrefaçon

Art. 9. Après l'article 121 de la loi principale est inséré l'article ci-après :

### «Charge de la preuve — Contrefaçon d'un brevet de procédé

Art. 121A. — 1) Le présent article s'applique exclusivement aux brevets dont l'objet est un procédé d'obtention d'un produit.

2) Si, lors d'une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet ou par le preneur d'une licence exclusive,

- a) le défendeur allègue qu'il a employé un procédé différent du procédé breveté pour obtenir un produit (ci-après dénommé «produit du défendeur») identique au produit obtenu par le procédé breveté et
- b) le tribunal est convaincu que
  - i) la probabilité est grande que le produit du défendeur a été obtenu par le procédé breveté et
  - ii) le titulaire du brevet ou le preneur de licence exclusive n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé le défendeur a en fait utilisé, jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au défendeur, le produit du défendeur est considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté.

3) Pour décider quels éléments de preuve le défendeur doit présenter aux fins de [l'alinéa 2\)](#), le tribunal prend en compte les intérêts légitimes du défendeur quant à la protection de ses secrets de commerce et de fabrication.»

### Application

Art. 10. Les modifications apportées par la présente partie ne sont pas applicables à une action en contrefaçon qui était en instance de jugement immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

## 4<sup>e</sup> partie Licences obligatoires

### Licences obligatoires

Art. 11. L'article 133 de la loi principale est modifié comme suit :

- a) à l'[alinéa 2\)](#) est inséré, après les mots «le tribunal peut», le membre de phrase suivant :  
«, sous réserve du présent article,»;
- b) après l'[alinéa 3\)](#) sont insérés les alinéas suivants :

«3A) Avant de rendre une telle ordonnance, le tribunal doit s'être assuré que le demandeur a vainement essayé, pendant un laps de temps raisonnable, d'obtenir du titulaire du brevet l'autorisation d'exploiter l'invention brevetée selon des modalités et à des conditions raisonnables.

3B) Si le demandeur ne peut pas exploiter l'invention brevetée sans porter atteinte à un autre brevet,

- a) le tribunal ne doit rendre une telle ordonnance que s'il est convaincu de surcroît que l'invention brevetée constitue un progrès technique important présentant un intérêt économique considérable par rapport à l'invention à laquelle se rapporte l'autre brevet (ci-après dénommée «autre invention»),
- b) le tribunal doit en outre ordonner que le titulaire du brevet relatif à l'autre invention
  - i) accorde au demandeur une licence lui permettant d'exploiter l'autre invention dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention brevetée et
  - ii) obtienne, s'il le souhaite, une licence réciproque à des conditions raisonnables pour exploiter l'invention brevetée, et
- c) le tribunal doit préciser que la licence accordée par le titulaire du brevet relatif à l'autre invention ne peut être cédée par le demandeur
  - i) qu'en cas de cession de la licence qui lui a été accordée pour l'exploitation de l'invention brevetée et
  - ii) qu'au profit du cessionnaire de cette licence.»;
- c) les alinéas ci-après sont ajoutés en fin d'article :

«5) Il est versé au titulaire du brevet, pour une licence accordée au demandeur par ordonnance judiciaire,

- a) le montant convenu entre le titulaire du brevet et le demandeur ou,
- b) à défaut, le montant fixé par un tribunal prescrit comme étant équitable et raisonnable eu égard à la valeur économique de la licence.

6) Le titulaire du brevet ou un tribunal prescrit peut révoquer la licence dans les circonstances suivantes :

- a) le titulaire du brevet et le preneur de licence conviennent, ou le tribunal saisi par l'une ou l'autre des parties constate, que les circonstances ayant justifié la concession de la licence ont cessé d'exister et ne se représenteront probablement pas; et
- b) cette révocation ne risque pas de léser le preneur de licence dans ses intérêts légitimes.».

## Dispositions transitoires

*Art. 12.* — 1) Est visée par le présent article l'invention (ci-après dénommée «invention brevetée») qui

- a) fait l'objet d'un brevet standard de transition et
- b) n'est pas une substance pharmaceutique protégée par un brevet dont la durée aurait pu être prolongée en vertu de la division 2 de la 3<sup>e</sup> partie du chapitre 6 de la loi principale (dans sa version en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article) si cette division n'avait pas été abrogée.

2) Quiconque a fait, avant le 1<sup>er</sup> octobre 1994, des investissements importants en vue de l'exploitation d'une invention brevetée peut demander à un tribunal prescrit d'ordonner au titulaire du brevet de lui accorder une licence d'exploitation de cette invention.

3) Après instruction de la demande visée à l'**alinéa 2)**, le tribunal peut, sous réserve du présent article, rendre une ordonnance à cet effet s'il est convaincu que

- a) la personne intéressée a fait les investissements de bonne foi et
- b) aucun des préparatifs faits par cette personne en vue de l'exploitation de l'invention ne constitue un acte portant atteinte au brevet.

4) Si

- a) une personne détient ou a détenu une licence (ci-après dénommée «ancienne licence») d'exploitation d'une invention brevetée et
  - b) cette licence expire ou a expiré à la fin de la seizième année de validité du brevet,
- un tribunal prescrit peut, à la demande de cette personne et sous réserve du présent article, ordonner au titulaire du brevet d'accorder à ladite personne une nouvelle licence l'autorisant à exploiter l'invention brevetée tant que le brevet reste valable.

5) Pour rendre une ordonnance en vertu de l'**alinéa 4)**, le tribunal tient compte des modalités prévues dans l'ancienne licence accordée à la personne en cause et des conditions dont elle était éventuellement assortie.

6) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal doit s'être assuré que le demandeur a vainement essayé, pendant un laps de temps raisonnable, d'obtenir du titulaire du brevet l'autorisation d'exploiter l'invention brevetée selon des modalités et à des conditions raisonnables.

7) L'ordonnance doit prévoir que la licence

- a) ne confère pas au preneur de licence ou à une personne autorisée par lui le droit exclusif d'exploiter l'invention brevetée et
- b) n'est transmissible qu'en rapport avec l'entreprise ou le fonds de commerce en rapport avec lequel la licence est utilisée,

et peut subordonner la concession de la licence à toute autre condition indiquée dans l'ordonnance.

8) Sans préjudice de tous autres modes d'exécution forcée, une ordonnance produit ses effets comme si elle était partie intégrante d'un acte sous seing privé de concession de licence conclu par le titulaire du brevet et toutes les autres parties nécessaires.

9) Il est versé au titulaire du brevet, pour une licence accordée au demandeur par ordonnance judiciaire,

- a) le montant convenu entre le titulaire du brevet et le demandeur ou,
- b) à défaut, le montant fixé par un tribunal prescrit comme étant équitable et raisonnable eu égard à la valeur économique de la licence.

10) Le titulaire du brevet et toute personne revendiquant un intérêt afférent au brevet en tant que preneur de licence exclusive ou à un autre titre sont parties à toute procédure engagée en vertu du présent article.

11) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article,

- a) le demandeur doit signifier une copie de la demande au commissaire et

b) le commissaire peut comparaître et se faire entendre.

12) Une copie de toute ordonnance rendue en vertu du présent article doit être signifiée au commissaire par le greffier ou un autre fonctionnaire approprié du tribunal qui a rendu l'ordonnance.

13) L'article 134 de la loi principale ne s'applique pas dans le cas d'une licence obligatoire accordée en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

## Application

Art. 13. Les modifications apportées par la présente partie ne sont pas applicables

a) à une demande formulée en vertu de l'article 133 de la loi principale ni

b) à une ordonnance rendue en vertu de l'article 133 ou 134 de cette loi avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

## 5<sup>e</sup> partie Utilisation par la Couronne

### Exploitation d'inventions par la Couronne

Art. 14. L'article 163 de la loi principale est modifié par l'adjonction d'un troisième alinéa ainsi libellé :

«3) Sous réserve de l'article 168, une invention est considérée, aux fins de la présente partie, comme étant exploitée pour les services du Commonwealth ou d'un État si l'exploitation de l'invention est nécessaire au bon fonctionnement de ces services sur le territoire australien.»

### Rémunération et conditions de l'exploitation

Art. 15. L'article 165 de la loi principale est modifié comme suit :

a) l'alinéa 1) est supprimé;

b) à l'alinéa 2), le membre de phrase «Sous réserve de l'alinéa 1),» est supprimé;

c) à l'alinéa 2), il est inséré après le mot «invention» le membre de phrase suivant : «(y compris les conditions relatives à la rémunération à verser à la personne désignée ou au titulaire du brevet)».

Art. 16. Après l'article 165 de la loi principale est inséré le nouvel article ci-après :

### «Cessation d'exploitation de l'invention par ordonnance judiciaire

Art. 165A. — 1) À la demande de la personne désignée ou du titulaire du brevet, un tribunal prescrit peut déclarer, s'il est convaincu au vu de toutes les circonstances de l'espèce que cela est équitable et approprié, que l'exploitation de l'invention par le Commonwealth ou par l'État n'est pas ou n'est plus nécessaire au bon fonctionnement des services du Commonwealth ou de l'État.

2) Le tribunal peut en outre ordonner que le Commonwealth ou l'État cesse d'exploiter l'invention

- a) à compter de la date spécifiée dans l'ordonnance et
- b) sous réserve des conditions éventuellement spécifiées dans l'ordonnance.

En rendant une telle ordonnance, le tribunal doit veiller à ce que le Commonwealth ou l'État ne soit pas lésé dans ses intérêts légitimes du fait de celle-ci.».

## Application

*Art. 17.* Les modifications apportées par la présente partie ne sont pas applicables à une invention qui était exploitée par une autorité compétente en vertu de l'article 163 immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

## ANNEXE AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI DE 1990 SUR LES BREVETS

1. **Article 3 :**

Supprimer «autorisation de mise sur le marché [*marketing approval*]» et «certificat d'autorisation de mise sur le marché [*marketing approval certificate*]».

2. **Alinéas 2) et 3) de l'article 83:**

Supprimer.

3. **Article 84:**

Cet article est abrogé.

4. **Alinéa 5) de l'article 223:**

Supprimer.

5. **Article 232:**

Cet article est abrogé.

6. **À l'annexe 1 (dictionnaire):**

Supprimer la définition des expressions «autorisation de mise sur le marché» et «certificat d'autorisation de mise sur le marché».