

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/C/W/125/Add.6

16 février 1999

(99-0625)

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

Original: français

RÉEXAMEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 : 3 (B) DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

Renseignements communiqués par les Membres

Addendum

ROUMANIE¹

A. PROTECTION PAR DES BREVETS DES INVENTIONS CONCERNANT LES VEGETAUX ET LES ANIMAUX

1. *Dans quelle mesure les inventions de produits ou de procédés concernant les végétaux ou les animaux sont-elles brevetables en vertu de la législation de votre pays, si elles remplissent les conditions de brevetabilité stipulées à l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC?*

La législation en vigueur ne contient pas de dispositions expresses sur la protection des végétaux et animaux, mais la Loi no. 64/1991 sur les brevets d'invention (IP/N/1/ROM/P/1) prévoit que toute invention ayant pour objet un produit, un procédé ou une méthode est brevetable si l'invention est nouvelle, résulte d'une activité inventive et est susceptible d'application industrielle.

La Décision du Gouvernement no. 152/1992 à l'application de la Loi no. 64/1991 (IP/N/1/ROM/P/2) prévoit à la règle 11(1) que "l'objet de l'invention brevetable peut être de tout domaine".

La législation roumaine en vigueur contient, pourtant, des réglementations sur la protection des races animales et des nouvelles variétés végétales. Ainsi, la Loi no. 64/1991 et la Décision du Gouvernement no. 152/1992 contiennent des dispositions sur la brevetabilité des inventions ayant pour objet des "races animales", et la Loi no. 255 du 30.12.1998, publiée au "Monitorul Oficial" (Journal Officiel de la Roumanie) no. 525/31.12.1998, qui va être notifiée à l'OMC à bref délai, réglemente la protection des nouvelles variétés végétales.

2. *Dans les cas où les inventions de ce genre ne sont pas brevetables, même si elles remplissent ces conditions:*

- (i) *Dans quelle mesure est-ce dû au fait qu'elles sont exclues en soi de la brevetabilité?*
- (ii) *Dans quelle mesure cela tient-il à d'autres raisons (par exemple, parce que les conditions de brevetabilité autres que celles stipulées à l'article 27:1 ne sont pas remplies ou afin de protéger l'ordre public ou la moralité (voir l'article 27:2 de l'Accord)?*

¹ Une liste exemplative de questions établie par le Secretariat en réponse à une demande du Conseil figure dans le document IP/C/W/122.

- (i) L'article 13 de la Loi no. 64/1991 sur les brevets d'invention contient des dispositions sur les catégories d'inventions qui ne sont pas considérées brevetables, mais celles visées par l'Article 27 :3 (b) de l'Accord sur les ADPIC n'y sont pas expressément mentionnées.
- (ii) L'article 12 de la Loi no. 64/1991 prévoit que "les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs ne sont pas brevetables".

3. *Prière de décrire toutes dispositions spécifiques, directives, décisions judiciaires et administratives finales d'application générale concernant l'application des conditions de brevetabilité stipulées à l'article 27:1 aux objets visés à l'article 27:3 b).*

"Une invention est nouvelle, si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique comprend toutes les connaissances devenues accessibles au public avant la date de l'enregistrement de la demande de brevet d'invention ou de la priorité reconnue." (article 8 alinéa 1 de la Loi no. 64/1991)

"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique." (article 9 de la Loi no. 64/1991)

"Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être utilisé au moins dans un domaine d'activité de l'industrie, de l'agriculture ou dans tout autre domaine et peut être reproduit en conservant les mêmes caractéristiques autant de fois que nécessaire." (article 10 de la Loi no. 64/1991).

4. *Dans les cas où les variétés végétales ne sont pas en tant que telles un objet brevetable en vertu de la législation de votre pays, prière d'indiquer dans quelle mesure le champ de la protection conférée par des brevets pour des inventions concernant les végétaux peut néanmoins englober les variétés végétales ou un taxon botanique dont les végétaux expriment un caractère visé par les revendications d'un brevet.*

La protection des nouvelles variétés végétales sur le territoire de la Roumanie est accordée par une loi spéciale, la Loi no. 255 du 30 décembre 1998.

5. *Prière de communiquer toutes définitions utilisées en vertu de la législation de votre pays en ce qui concerne les objets expressément exclus de la brevetabilité ou expressément brevetables (par exemple, micro-organismes, procédés microbiologiques, procédés non biologiques, variétés végétales).*

La Décision du Gouvernement no. 152/1992 contient des références expresses à certaines catégories d'inventions brevetables:

"les micro-organismes nouvellement créés", conformément à la règle 11(2) lettre d) doivent être définis par les caractéristiques morphologiques, taxonomiques, biochimiques ou physiologiques et effets de culture ou autres effets spécifiques à leur usage.

"les procédés biologiques ou génétiques", conformément à la règle 11(3) para 4), doivent être définis par des particularités spécifiques, à savoir:

- pour les procédés biologiques: il faut tenir compte des individus desquels on commence la manière d'actionner sur ceux-ci et les conditions du milieu dans lesquelles ils se développent;

- pour les procédés génétiques: la séparation du ARN et ADN, séquences ADN, modification des séquences ADN, clonage, synthèses ARN et ADN, ceux-ci pouvant être accompagnés par des processus chimiques ou biologiques.

La Loi no. 255/1998 définit la "variété" végétale: le groupe de végétaux appartenant à un taxon botanique du plus bas rang connu, qui peut être:

1. défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;
2. distinct par rapport à tout autre groupe de végétaux par l'expression d'un, au moins, des caractères mentionnés au point 1;
3. considéré en tant qu'une entité concernant sa capacité d'être reproduit tel quel.

6. *Dans quelle mesure un objet qui est identique à ce qui se produit dans la nature est-il brevetable en vertu de la législation de votre pays?*

Un tel objet est brevetable dans la mesure où l'invention implique un effort créateur.

Exemple:

En vertu de la Décision du Gouvernement no. 152/1992, règle 11(2) lettre b), les substances chimiques et biologiques existantes dans la nature sont brevetables à condition que celles-ci impliquent un effort créateur.

7. *Prière d'expliquer les prescriptions que prévoit la législation de votre pays pour assurer une divulgation suffisante des inventions brevetables visées ci-dessus.*

"Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci" (L'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques) - OSIM - ne prend pas en considération la divulgation faite dans les 12 mois précédant l'enregistrement d'une demande de brevet d'invention ou de la priorité reconnue, si cette divulgation:

- (a) provient de l'inventeur ou son ayant cause,
- (b) a été faite par un tiers et l'inventeur ou son ayant cause confirme, par écrit, à l'OSIM, que les informations respectives ont été obtenues directement ou indirectement de celui-ci.

(à voir la Loi no. 4/1991, article 8 alinéa 2 et article 44 alinéa 1; Décision du Gouvernement no. 152/1992, règle 30(4)).

8. *Quels droits sont conférés aux titulaires des brevets visés ci-dessus? Les brevets de produit ou de procédé sont-ils soumis aux mêmes règles que les autres brevets? Bénéficient-ils de la même protection que celle qui est stipulée à l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC?*

- (1) Le brevet d'invention confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers d'accomplir, sans l'autorisation de celui-ci, les actes suivants:
 - (a) pour les produits: la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente, l'utilisation, l'importation ou le stockage en vue de la commercialisation, de l'offre à la vente ou de l'utilisation;

- (b) pour les procédés ou les méthodes; leur utilisation (Loi no. 64/1991, article 34 alinéa 1).
- (2) Oui. La législation en vigueur contient les mêmes règles pour tout brevet d'invention.
- (3) Oui. Conformément à l'article 34 alinéa 1 de la Loi no.64/1991, les brevets de produit ou de procédé confèrent au titulaire la même protection que celle prévue à l'Article 28 de l'Accord sur les ADPIC.

9. *Existe-t-il des exceptions spécifiques à ces droits (affectant la portée ou la durée des brevets visés ci-dessus)? Dans quelle mesure des exceptions, prévues en ce qui concerne les droits des obtenteurs de variétés végétales (par exemple, ceux visés à la question B.4.i) ci-après), existent-elles pour les droits conférés aux titulaires de brevets?*

- (a) Il n'existe pas d'exceptions spécifiques qui affectent la portée ou la durée des brevets d'invention.
- (b) En vertu de la Loi no.64/1991, ne constitue pas la violation des droits prévus à l'article 34 alinéa 1):
 - la production ou l'utilisation de l'invention dans un but exclusivement expérimental,
 - la commercialisation ou l'offre à la vente, sur le territoire de la Roumanie, avec ou sans le consentement exprès du titulaire, d'exemplaires de produit objet de l'invention, qui ont été vendus antérieurement par le titulaire du brevet.

10. *Existe-t-il dans la législation de votre pays des dispositions prévoyant expressément la concession de licences obligatoires en ce qui concerne les brevets visés ci-dessus?*

L'article 49 de la Loi no. 64/1991 prévoit qu'une licence obligatoire peut être accordée par le tribunal dans les conditions cumulatives suivantes:

- à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'enregistrement de la demande ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, la date la plus tardive étant applicable;
- l'invention n'a pas été exploitée ou l'a été insuffisamment, sur le territoire de la Roumanie, pendant la période mentionnée ci-dessus;
- le titulaire ne peut justifier son inaction et il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec celui-ci au sujet de la transmission des droits.

B. PROTECTION DES VARIETES VEGETALES

1. *La législation de votre pays prévoit-elle la protection des variétés végétales par des droits d'obtenteur, des brevets de protection des végétaux ou tout autre système sui generis pour la protection des variétés végétales?*

La Loi no. 255 du 30.12.1998 prévoit la protection des nouvelles variétés végétales par brevet.

2. (a) *Si votre pays est partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), prière d'indiquer l'Acte ou les Actes de la Convention que votre pays a signé(s), qu'il a ratifié(s) et au(x)quel(s) il a accédé ainsi que les dispositions de cet acte ou de ces actes auxquelles sa législation est conforme, mais qu'il n'a pas (encore) observées.*

(b) *Si votre pays n'est pas partie à la Convention, la protection offerte aux variétés végétales en vertu de la législation de votre pays est-elle conforme aux dispositions de l'un quelconque des Actes de la Convention et, dans l'affirmative, lesquelles?*

La Roumanie n'est pas encore partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Les formalités d'adhésion à la Convention - l'Acte 1991 - sont en cours de préparation et on considère que la législation en vigueur est conforme à cet Acte.

3. *Prière d'indiquer si une protection parallèle est prévue par la Loi sur la protection des variétés végétales et la Loi sur les brevets de votre pays (voir également la question A.4 ci-dessus).*

La protection des nouvelles variétés végétales prévue par la Loi no. 255/1998 (qui entrera en vigueur le 1^{er} avril 1999 et abroge à la même date les dispositions sur les nouvelles variétés végétales et hybrides, contenues dans la Loi no. 64/1991 sur les brevets d'invention), est fondée sur la délivrance d'un brevet de variété.

4. *Prière de fournir les renseignements ci-après concernant le système sui generis de votre pays pour la protection des variétés végétales.*

- (a) *les lois et réglementations applicables et, si elles ont été notifiées au Conseil des ADPIC, une référence aux documents pertinents de l'OMC;*
- (b) *la définition d'une "variété végétale";*
- (c) *les conditions requises pour bénéficier d'une protection;*
- (d) *dans quelle mesure un objet qui est déjà connu du public ou qui est identique à ce qui se produit dans la nature peut bénéficier d'une protection en vertu du système sui generis de votre pays pour la protection des variétés végétales;*
- (e) *dans quelle mesure la protection peut être fondée sur les caractéristiques du matériel génétique, par opposition aux caractéristiques des variétés végétales dérivées de ce matériel génétique;*
- (f) *qui est admis à bénéficier des droits;*
- (g) *la procédure d'acquisition de droits, y compris l'autorité chargée d'administrer les droits;*
- (h) *les droits conférés;*
- (i) *les exceptions aux droits conférés, par exemple:*
 - *actes accomplis à des fins de recherche ou d'expérimentation;*
 - *actes accomplis pour créer de nouvelles variétés végétales;*
 - *actes accomplis pour commercialiser ces variétés nouvellement créées;*

- *tout "privilège de l'agriculteur" (par exemple, actes accomplis par un agriculteur sur ses propres terres en ce qui concerne les semences provenant de la récolte précédente);*
 - *actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;*
 - *concession de licences obligatoires.*
- (j) *la durée de la protection;*
- (k) *la cession de droits;*
- (l) *les moyens de faire respecter les droits.*
- (a) La Loi no. 255 du 30.12.1998, publiée au "Monitorul Oficial" (Journal Officiel de Roumanie) no. 525 du 31.12.1998 va être notifiée à l'OMC, à bref délai.
- (b) La Loi no. 255/30.12.1998 sur la protection des nouvelles variétés végétales définit, à l'article 2 lettre a), la "variété" - en tant que groupe de végétaux appartenant à un taxon botanique du plus bas rang connu, qui peut être:
1. défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;
 2. distinct par rapport à tout autre groupe de végétaux par l'expression d'un, au moins, des caractères mentionnés au point 1;
 3. considéré en tant qu'une entité concernant sa capacité d'être reproduit tel quel. L'hybride à formes parentées est considéré aussi une variété.
- (c) Conformément à l'article 5 de la Loi no. 255/30.12.1998, l'OSIM accorde protection pour une nouvelle variété végétale et délivre le brevet de variété, si celle-ci est: nouvelle, distincte, homogène, stable et a une dénomination en conformité avec les dispositions de l'Article 15 de la même Loi.
- (d) Conformément à l'Article 6 de la Loi no. 255/1998, la variété est considérée nouvelle si à la date d'enregistrement de la demande pour un brevet de variété, le matériel de multiplication ou le matériel récolté n'a pas été vendu ni mis, par un autre moyen, à la disposition des tiers, par l'obtenteur ou avec son consentement, dans le but de l'exploitation commerciale de la nouvelle variété.
- La Loi prévoit aussi d'autres situations et les conditions dans lesquelles la variété ne perd pas sa nouveauté, dont on peut mentionner, à titre d'exemple, les variétés qui font l'objet: d'un contrat de transmission des droits, d'un accord conclu entre l'obtenteur et une autre personne concernant l'autorisation de la production du matériel de multiplication sous son contrôle, d'un accord conclu entre l'obtenteur et un tiers concernant l'accomplissement d'études ou d'expériences, ont été exposées dans des expositions officiellement reconnues, etc.
- (e) Le titulaire du brevet de variété bénéficie du droit exclusif d'exploitation de la nouvelle variété ainsi que de la variété qui:

- est essentiellement dérivée de la variété protégée dans le cas où la variété protégée n'est pas elle-même dérivée (article 27(2) (a) de la Loi no. 255/1998).
- (f) Le droit à la délivrance du brevet de variété appartient à l'obteneur.
- (g) La Loi no. 255/1998 contient des procédures visant:
- la formulation de la demande;
 - l'examen formel de la demande de brevet de variété (compétences: l'OSIM);
 - l'examen de fond de la demande de brevet de variété (compétences: l'OSIM);
 - l'examen technique de la nouvelle variété (responsable: l'autorité nationale compétente ou une autre autorité reconnue internationalement);
 - le test de la nouvelle variété (responsable: l'autorité nationale compétente et l'OSIM).

Conformément à l'article 5 de la Loi no. 255/1998, l'OSIM délivre le brevet de variété.

- (h) Le titulaire du brevet de variété bénéficie du droit exclusif d'exploiter la nouvelle variété et du droit d'interdire à toute personne d'accomplir, sans l'autorisation de celui-ci, les actes suivants concernant le matériel de multiplication et le matériel récolté de la variété protégée:
- (a) la production ou la reproduction;
 - (b) le conditionnement dans le but de la multiplication;
 - (c) l'offre à la vente;
 - (d) la vente ou toute autre forme de commercialisation;
 - (e) l'importation;
 - (f) l'exportation;
 - (g) le stockage pour l'un des buts mentionnés aux lettres a) - f).
- (i) Le droit exclusif du titulaire du brevet de variété ne s'étend pas aux actes suivants:
- (a) l'usage de la variété dans un but personnel et dans des buts non commerciaux;
 - (b) l'usage de la variété dans des buts expérimentaux ainsi que le processus d'amélioration, en tant que matériel initial pour obtenir d'autres variétés.

De même, le droit du titulaire du brevet de variété ne s'étend ni aux actes concernant le matériel de multiplication et au matériel récolté de la variété protégée ou dérivée ni aux actes concernant toute partie végétale de la variété protégée ou à tout matériel dérivé de cette variété qui a été vendu ou commercialisé par le titulaire ou avec le consentement de celui-ci, que lorsque de pareils actes impliquent:

- (a) la multiplication de la variété protégée;
- (b) l'exportation de matériel de la variété protégée dans un pays tiers qui ne protège pas les variétés végétales des genres ou espèces auxquels appartient la variété protégée, à l'exception du cas où le matériel exporté est destiné à la consommation alimentaire (article 28 alinéa 1, article 29 de la Loi no.255/1998).

L'octroi d'une licence obligatoire n'empêche pas le titulaire du brevet de variété d'exploiter la variété ou d'accorder des licences d'exploitation à des tiers (article 37(4) de la Loi no.255/1998).

- (j) La durée de la protection de la variété est de 25 ans à compter de la date de la délivrance du brevet de variété. Pour les nouvelles variétés d'arbres fruitiers, de vigne et d'arbres ornementaux, la durée de la protection est de 30 ans à compter de la date de la délivrance du brevet de variété.
- (k) Le droit à la délivrance du brevet de variété, le droit au brevet de variété, les droits découlant de l'enregistrement de la demande du brevet de variété auprès de l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques, ainsi que les droits découlant du brevet de variété peuvent être transmis à d'autres personnes physiques ou morales.

La transmission des droits est faite par un contrat de cession, par un contrat de licence ou par succession légale ou testamentaire.

Les droits sur une nouvelle variété sont transmis aussi dans le cas de la poursuite forcée du titulaire du brevet de variété, dans les conditions de la loi.

- (l) La Loi no.255/1998 contient les moyens de défense de droit administratif, civil et pénal.

- 1. Les décisions de l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques peuvent être contestées auprès de l'office par les personnes intéressées dans un délai de trois mois à compter de leur communication.

La contestation ou, le cas échéant, la demande de révocation et d'annulation du brevet de variété sera examinée, dans un délai de trois mois à compter de la date de son enregistrement, par la commission de réexamen.

La décision de la commission de réexamen est communiquée aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé et peut faire l'objet d'un recours fait auprès du Tribunal de Bucarest dans un délai de 30 jours à compter de la communication.

La décision du Tribunal de Bucarest peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour d'Appel de Bucarest dans un délai de 15 jours à compter de la communication.

- 2. Les litiges relatifs à la qualité d'obtenteur, de titulaire du brevet de variété ou aux autres droits découlant du brevet de variété, y compris les droits pécuniaires de l'obtenteur résultant du contrat de cession ou de licence relèvent de la compétence des instances judiciaires.

Le titulaire du brevet de variété peut demander aux instances judiciaires:

- (a) d'ordonner des mesures d'assurance, lorsqu'il existe un risque de violation des droits découlant du brevet de variété et si cette violation risque de produire un préjudice irréparable et s'il existe un risque de destruction des éléments de preuve;
- (b) d'ordonner, immédiatement après la poursuite, des mesures concernant la cessation des actes de violation des droits découlant du brevet de variété, accomplis par un tiers à l'occasion de l'introduction dans le circuit commercial des marchandises importées impliquant une atteinte de ces droits;
- (c) d'ordonner la mesure de confisquer ou de détruire le matériel de multiplication.

L'instance pourra disposer à l'auteur de la violation des droits découlant du brevet de variété d'informer le titulaire sur l'identité des tiers qui ont participé à la production et la distribution des matériels de multiplication.

Lorsque l'instance ordonne des mesures d'assurance, elle peut obliger le plaignant à payer une garantie, dans la somme établie par celle-ci.

L'instance pourra demander au plaignant de présenter tout élément de preuve dont il dispose pour démontrer qu'il est le détenteur du droit violé ou dont la violation est inévitable.

Dans les cas où les éléments de preuve pour soutenir les prétentions du plaignant sont sous le contrôle du défendeur, l'instance pourra ordonner que les preuves soient démontrées par le défendeur, à condition de garantir la confidentialité des informations, conformément à la loi.

L'instance pourra ordonner au plaignant de payer tous les dommages-intérêts produits au défendeur, suite à un exercice abusif des droits de procédure concernant une nouvelle variété.

3. La loi contient des sanctions pénales pour les infractions de contrefaçon et de divulgation.

L'action pénale est engagée sur plainte préalable de la partie lésée.

Pour les préjudices produits au titulaire du brevet de variété, celui-ci a le droit à des dommages-intérêts conformément au droit commun, et les produits contrefaits peuvent être confisqués conformément à la loi pénale.

Une action en contrefaçon peut être intentée par le titulaire, seulement après la publication de la demande du brevet de variété.

Lorsqu'une licence a été accordée et s'il n'est pas stipulé autrement dans le contrat, le bénéficiaire de la licence ne peut intenter une action en contrefaçon sans le consentement du titulaire du brevet de variété.

Le preneur d'une licence exclusive peut intenter une action en contrefaçon, s'il a informé le titulaire du brevet de variété et si le dernier n'a pas intenté une action en justice dans le délai demandé par le licencié.

Lorsqu'une action en contrefaçon a été intentée par le titulaire du brevet de variété, tout licencié peut intervenir pour demander la réparation du préjudice produit suite à la contrefaçon.
