

## **Comité permanent du droit des brevets**

**Vingt-neuvième session**  
**Genève, 3 – 6 décembre 2018**

### **DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR L'EXCEPTION EN FAVEUR DE LA RECHERCHE**

*Document établi par le Secrétariat*

#### **INTRODUCTION**

1. À sa vingt-huitième session tenue à Genève du 9 au 12 juillet 2018, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu que le Secrétariat poursuivrait l'élaboration d'un projet de document de référence sur les exceptions et limitations, conformément à ce qui avait été décidé à la vingt-sixième session du SCP. En particulier, il a été convenu que le Secrétariat établirait entre autres un projet de document de référence sur l'exception en faveur de la recherche pour la vingt-neuvième session du SCP. En outre, il a été décidé que le Secrétariat inviterait les États membres à envoyer des contributions supplémentaires aux fins de l'élaboration du projet de document de référence sur l'exception en faveur de la recherche (voir le paragraphe 21 du document SCP/28/11, premier point dans "Exceptions et limitations relatives aux droits de brevet").
2. Conformément à la décision susmentionnée, le Secrétariat a, par sa note C. 8787 datée du 31 juillet 2018, invité les États membres et les offices régionaux de brevets à soumettre au Bureau international toute contribution supplémentaire aux fins de l'élaboration du projet de document de référence sur l'exception en faveur de la recherche.
3. En conséquence, on trouvera à l'annexe I du présent document le projet de document de référence dont le comité sera saisi lors de sa vingt-neuvième session qui doit se tenir à Genève du 3 au 6 décembre 2018. Comme le comité l'en avait chargé, le Secrétariat a, pour établir le projet de document de référence, utilisé les informations soumises par les États membres à la vingt-neuvième session du SCP, qui sont consultables sur le site Web du forum électronique du comité à l'adresse [http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_29/comments\\_received.html](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_29/comments_received.html), ainsi que d'autres informations recueillies par le SCP dans le cadre de ses activités, comme l'indique le document SCP/27/3.

4. Le document de référence contient les sections suivantes : i) présentation de l'exception en faveur de la recherche; ii) objectifs et cibles de l'exception en faveur de la recherche; iii) exception en faveur de la recherche et cadre juridique international; iv) l'exception en faveur de la recherche dans les instruments régionaux; v) mise en œuvre au niveau national de l'exception en faveur de la recherche; vi) difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception en faveur de la recherche; et vii) résultats de la mise en œuvre de l'exception en faveur de la recherche. De plus, il contient un appendice où sont rassemblées diverses dispositions juridiques régissant l'exception en faveur de la recherche.

[L'annexe suit]

# PROJET DE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR L'EXCEPTION EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

## TABLE DES MATIÈRES

1.	Présentation de l'exception en faveur de la recherche.....	3
2.	Buts et objectifs de l'exception en faveur de la recherche.....	3
3.	Exception en faveur de la recherche et cadre juridique international .....	6
4.	L'exception en faveur de la recherche dans les instruments régionaux .....	8
5.	Mise en œuvre de l'exception en faveur de la recherche au niveau national.....	10
5.1	Cadre juridique régissant l'exception en faveur de la recherche.....	10
5.2	Portée de l'exception en faveur de la recherche.....	11
6.	Difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception en faveur de la recherche.....	22
7.	Résultats de la mise en œuvre de l'exception en faveur de la recherche.....	23

## APPENDICE

# 1. Présentation de l'exception en faveur de la recherche

1. Les brevets confèrent pendant une durée limitée des droits exclusifs permettant d'empêcher les tiers de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer une invention brevetée sans le consentement de son titulaire. L'octroi de ces droits vise à constituer une incitation à l'investissement dans les activités novatrices et la production de savoir. D'un point de vue économique, il en résulte cependant des pertes sèches<sup>1</sup>. Pour remédier aux déséquilibres potentiels des rapports de force sur le marché créés par ces droits exclusifs, le système des brevets prévoit un certain nombre de mécanismes.
2. Il est notamment permis de prévoir diverses limitations et exceptions aux droits dans les systèmes nationaux ou régionaux de brevets afin de concilier les différents intérêts des parties prenantes, en conformité avec les obligations internationales<sup>2</sup>. D'une manière générale, on estime que l'octroi de droits exclusifs dans tous les cas de figure ne permet pas nécessairement toujours de remplir l'objectif de promotion de l'innovation au service de l'intérêt général. C'est pourquoi la portée des droits exclusifs opposables est soigneusement délimitée dans les législations nationales sur les brevets, afin de concilier comme il convient les intérêts légitimes des titulaires de droits et ceux des tiers qui peuvent être empêchés d'utiliser l'invention brevetée pendant une durée limitée.
3. Parmi ces limitations et exceptions aux droits, l'une de celles que l'on trouve le plus souvent dans les systèmes de brevets et dont la source peut être législative ou jurisprudentielle est une exception dite "exception en faveur de la recherche" ou "exception d'utilisation à des fins expérimentales"<sup>3</sup>. D'une manière générale, et bien que ses dispositions varient selon les législations nationales ou régionales, l'exception en faveur de la recherche permet aux chercheurs d'étudier les effets déclarés des inventions brevetées et d'apporter des améliorations à ces dernières sans risquer de porter atteinte au brevet. En l'absence d'une telle exception, les scientifiques qui utilisent une invention brevetée dans le cadre de leurs recherches s'exposent à des poursuites. Le but recherché de cette contribution à un environnement propice à la recherche est de favoriser la diffusion et l'avancement du savoir technologique ainsi que le développement de technologies, et de concourir ainsi à la réalisation des objectifs du système des brevets.

## 2. Buts et objectifs de l'exception en faveur de la recherche

4. Les partisans de l'exception en faveur de la recherche font valoir que cette dernière, de même que l'exception d'utilisation à des fins expérimentales, fait partie intégrante de la contrepartie du système des

---

<sup>1</sup> Pour une analyse d'ensemble des principes économiques applicables au système des brevets, voir le chapitre II du Rapport sur le système international des brevets (SCP/12/3 Rev. 2).

<sup>2</sup> Les critères de brevetabilité et les exigences de divulgation sont des exemples des autres mécanismes incorporés dans le système au cours de la phase précédant la délivrance.

<sup>3</sup> La terminologie utilisée pour désigner cette notion n'est pas normalisée : dans certains cas, l'expression utilisée est "exception en faveur de la recherche", et dans d'autres, "exception d'utilisation à des fins expérimentales"; ces termes sont utilisés de manière interchangeable dans le présent document.

brevets, étant donné qu'aucune autre raison ne saurait expliquer l'importance accordée par le système des brevets à la mise à disposition gracieuse des informations divulguées relatives aux inventions<sup>4,5</sup>.

5. Les titulaires de brevets se voient accorder des droits exclusifs pour empêcher autrui d'exploiter les inventions brevetées et sont tenus de divulguer l'information relative à leurs inventions, en contrepartie de ces droits exclusifs. La divulgation de cette information est considérée comme un élément essentiel du système des brevets. Elle est à la base de l'équilibre entre les intérêts de l'inventeur et ceux de la société. Pour chaque brevet, les déposants doivent fournir les détails techniques de l'invention, lesquels sont mis à la disposition du public par la publication de la demande de brevet 18 mois après la date de dépôt<sup>6</sup>.

6. On dit qu'il est nécessaire d'autoriser dans une certaine mesure l'utilisation des inventions au cours de leur période de protection, afin de vérifier si les éléments divulgués sont exacts et s'ils sont suffisants pour permettre l'exécution de l'invention. À cet égard, le professeur Bently explique de la manière suivante que l'exception "d'utilisation à des fins expérimentales" est nécessaire au maintien même du fonctionnement du système des brevets :

*"Puisqu'il existe un principe universel selon lequel, dans les systèmes de brevet modernes, le titulaire divulgue l'invention au public afin que celui-ci puisse l'exécuter, il est essentiel que les personnes puissent expérimenter l'invention et s'assurer qu'elle fonctionne (et qu'elle a été suffisamment divulguée). Les offices des brevets ne se chargeant pas de cette tâche, cette liberté doit être accordée aux concurrents, puisque ce sont eux qui ont des raisons de mener une enquête sur le brevet, voire d'en contester la validité. Qui plus est, cette possibilité d'étudier l'invention doit être accordée dès l'instant où le brevet est délivré. Après tout, il ne serait pas très logique d'obliger les concurrents à attendre l'expiration du brevet avant de pouvoir le contester."*<sup>7</sup>

#### **Encadré 1. Objectifs de politique publique de l'exception au Canada**

*"Lorsqu'un inventeur dépose une demande de brevet, il consent à la divulgation de son invention. L'exception d'utilisation à des fins expérimentales permet aux tiers de tirer parti de cette divulgation en étudiant l'invention. Elle s'inscrit donc dans le cadre de l'équilibre des droits et obligations prévu par le système des brevets"*<sup>8</sup>.

7. À cet égard, dans leur réponse au questionnaire sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet, élaboré par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) de l'OMPI (ci-après dénommé "le questionnaire"), certains pays déclarent également que les tiers devraient être autorisés à exécuter les inventions brevetées pour mieux en comprendre la teneur et les effets déclarés, de manière à pouvoir,

<sup>4</sup> Rebecca S. Eisenberg, 'Patents and the Progress of Science : Exclusive rights and Experimental use'. *Chicago Law Review* (1989), Vol 56, p. 1017. Voir également J. C. Lai et al. "Intellectual Property and Access to Immaterial Goods", 2016, p. 103.

<sup>5</sup> La plupart des législations en matière de brevets disposent qu'une invention doit être décrite d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; dans certains systèmes juridiques, les déposants sont tenus d'indiquer le meilleur mode de réalisation de leur invention.

<sup>6</sup> Le délai de publication est de 18 mois dans la plupart des systèmes juridiques. Il peut cependant être différent dans certains pays.

<sup>7</sup> L. Bently et al. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights, SCP/15/3. Le professeur Bently précise que "[b]ien entendu, cette justification de l'exception "en faveur de l'utilisation expérimentale" correspondrait uniquement à une exception étroite pour une expérience liée à "l'objet de l'invention". Toutefois, elle serait totalement compatible avec des expériences dont l'objectif final serait commercial. Après tout, la motivation des concurrents est de nature commerciale." Voir p.59, à l'adresse : [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_15/scp\\_15\\_3-annex1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.pdf).

<sup>8</sup> Dans la réponse du Canada au questionnaire.

par exemple, acquérir des connaissances, faciliter la concession de licences ou contester la validité des brevets<sup>9</sup>.

8. La composante de l' "équilibre" est également utilisée pour faire comprendre la raison d'être de l'exception en faveur de la recherche. L'explication fournie est que cette exception est destinée à servir l'intérêt public en général en établissant un équilibre approprié entre les intérêts des producteurs et des utilisateurs, de manière à optimiser les retombées sociales. Étant donné que la plupart (sinon la totalité) des inventions s'appuient sur des recherches ou des connaissances antérieures, ne pas permettre à d'autres chercheurs d'utiliser d'une quelconque manière une invention pendant toute sa durée de protection constitue, fait-on valoir, un frein excessif à l'innovation ultérieure<sup>10</sup>. Le raisonnement consiste en particulier à dire que l'utilisation d'une invention brevetée aux fins de la recherche et de la science dans le but de produire de nouvelles inventions ne devrait être soumise à aucune restriction. Si l'objectif social général est de promouvoir les inventions, le droit des brevets devrait, dans le cas présent, demeurer limité, sans quoi il finirait par restreindre précisément le type d'activité qu'il vise à maximiser<sup>11</sup>. C'est pourquoi, dans de nombreux pays, les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l'exception en faveur de la recherche ou de l'utilisation à des fins expérimentales sont de promouvoir la recherche scientifique et le progrès technologique, et d'encourager les activités inventives<sup>12</sup>.

#### **Encadré 2. Objectifs de politique publique de l'exception en République de Corée**

*"Les tiers doivent être autorisés à exécuter les inventions brevetées pour mieux en comprendre la teneur et les effets. En outre, l'exécution d'une invention brevetée offre des possibilités de développement de techniques évoluées. L'exécution d'une invention brevetée contribue grandement à l'avancement des technologies, et tant qu'un produit élaboré sur la base des résultats de l'exécution d'une invention n'est pas mis sur le marché, il n'en résulte aucune perte directe pour le titulaire du brevet."<sup>13</sup>*

9. À cet égard, certains commentateurs observent également, s'agissant de politique publique, que le caractère cumulatif du développement technologique dans la plupart des secteurs rend nécessaire la préservation de la possibilité d'innover, et qu'un "régime de brevets faisant obstacle à la poursuite de l'innovation serait en contradiction avec la raison même de son existence"<sup>14</sup>. Dans le même esprit, la Chine a expliqué, dans sa réponse au questionnaire, que "les innovations scientifiques et technologiques s'appuient toujours sur l'état de la technique" de sorte que, "si l'utilisation des brevets pertinents pour la recherche scientifique et à des fins expérimentales n'était possible qu'avec le consentement préalable des titulaires des droits, cela pourrait entraver le processus de recherche-développement, ce qui ne serait pas

<sup>9</sup> Voir, par exemple, les réponses au questionnaire de la République de Corée et de la Fédération de Russie. Dans certains cas, le titulaire d'un brevet aura de meilleures chances de céder l'invention brevetée ou de la concéder en licence si les tiers ont la possibilité d'en étudier les effets avant de procéder à une transaction. Voir, par exemple, la réponse au questionnaire de la Fédération de Russie.

<sup>10</sup> J. C. Lai et al. "Intellectual Property and Access to Immaterial Goods", 2016, p. 103.

<sup>11</sup> L. Bently et al. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentee's' Rights, SCP/15/3, p.59.

<sup>12</sup> Par exemple, voir les réponses au questionnaire sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet des pays suivants : Algérie, Allemagne, Autriche, Bhoutan, Brésil, Espagne, Honduras, Hongrie, Italie, Japon, Ouganda, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, Serbie, Suède, Suisse, Ukraine et Zimbabwe. À cet égard, la Norvège a indiqué, dans sa réponse, que "le droit exclusif conféré par un brevet ne sert qu'à tenir compte de la valeur commerciale de l'invention", mais pas "de l'utilisation de l'invention comme base de connaissances pour de plus amples recherches et développements". L'Allemagne a déclaré, dans sa réponse, que "l'exception en faveur de la recherche [...] limite la protection des brevets et facilite le développement de nouvelles technologies sur la base d'inventions brevetées".

<sup>13</sup> Dans la réponse de la République de Corée au questionnaire.

<sup>14</sup> Voir, par exemple, Correa, C., 'The International Dimension of the Research Exception'. Article AAAS/SIPPI, janvier 2004, p.16.

propice au progrès scientifique et technologique et serait contraire à l'objectif du droit des brevets". Le Brésil a, pour sa part, expliqué dans sa réponse qu'étant donné que le système des brevets vise à stimuler la recherche et l'innovation en proposant un cadre qui permet de s'assurer que les avantages des inventions profitent à la société dans son ensemble, l'exception en faveur de la recherche a pour but de "limiter les droits conférés par un brevet pour permettre le développement de la recherche scientifique ou technologique, de manière à concilier les intérêts des titulaires de droits et des tiers, tout en contribuant à faire progresser la société"<sup>15</sup>. Les réponses des autres pays mettaient l'accent, d'une manière générale, sur l'importance de pouvoir conduire des recherches sans craindre de porter atteinte à un brevet<sup>16</sup>.

10. Certains pays, qui incluent l'enseignement dans la portée de l'exception en faveur de la recherche, font observer que cette dernière a également un effet favorable sur l'éducation et l'accroissement du niveau de l'enseignement<sup>17</sup>.

### Encadré 3. Objectifs de politique publique de l'exception au Costa Rica

*"La principale difficulté consiste peut-être, précisément, à mettre en œuvre cette exception de manière à faire du document de brevet un instrument utile dans le processus d'éducation et d'enseignement, ainsi qu'une source d'inspiration et de créativité pour l'élaboration de nouvelles connaissances. Pour cela, un effort d'éducation du corps enseignant et du personnel doit être fait pour que les brevets deviennent des ressources utilisées avant tout dans les salles de classe et les laboratoires."<sup>18</sup>*

## 3. Exception en faveur de la recherche et cadre juridique international

11. Aucun instrument international ne traite expressément de l'exception en faveur de la recherche. L'article 30 de l'accord sur les ADPIC pose toutefois des principes généraux concernant les exceptions et limitations des droits que peuvent prévoir les membres de l'OMC. L'article 30 étant une disposition facultative, les membres ont la possibilité de ("pourront") prévoir des exceptions limitées aux droits, mais n'y sont pas obligés. Cet article se lit comme suit :

#### *"Exceptions aux droits conférés*

Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers."

<sup>15</sup> Voir également les réponses au questionnaire du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, du Kirghizistan et de Sri Lanka, à l'adresse : <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

<sup>16</sup> Voir, par exemple, les réponses au questionnaire de l'Autriche, de la Fédération de Russie et de la Suisse.

<sup>17</sup> Voir, par exemple, les réponses au questionnaire du Honduras et de l'Indonésie.

<sup>18</sup> Juan Carlos Carvajal M., Institut de technologie du Costa Rica (ITCR), cité dans la réponse du Costa Rica.



12. Dans l'affaire *Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques*<sup>19</sup>, le Groupe spécial de règlement des différends de l'OMC a fait référence à l'exception en faveur de la recherche dans le cadre de sa décision concernant l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC. Le Groupe spécial a notamment observé ce qui suit :

“Nous pouvons prendre comme exemple une des exceptions relevant de l'article 30 les plus largement utilisées dans les législations nationales relatives aux brevets – l'exception en vertu de laquelle l'utilisation du produit breveté à des fins d'expérimentation scientifique, pendant la durée du brevet et sans le consentement du titulaire, n'est pas une contrefaçon. On avance souvent l'argument selon lequel cette exception est fondée sur l'idée qu'un but essentiel de la politique générale publique sous-tendant les législations en matière de brevets est de faciliter la diffusion et le perfectionnement des connaissances techniques et qu'autoriser le titulaire du brevet à empêcher l'utilisation à des fins expérimentales pendant la durée du brevet compromettrait en partie le but de la prescription voulant que la nature de l'invention soit divulguée au public. Or, toujours selon cet argument, dans le cadre de la politique qui sous-tend les législations en matière de brevets, tant la société que les scientifiques ont un “intérêt légitime” à utiliser la divulgation du brevet pour favoriser le progrès de la science et de la technologie. Le Groupe spécial ne tire aucune conclusion quant à savoir si une exception nationale de ce genre est correcte au regard de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC, mais il adopte le sens général donné à l'expression “intérêts légitimes” dans une analyse juridique de ce type.”<sup>20</sup>

13. Bien que le Groupe spécial n'ait pas tiré de conclusion claire en ce qui concerne la conformité de l'exception en faveur de la recherche à l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC, de nombreux commentateurs estiment que ses observations signifient implicitement qu'une telle exception serait considérée comme une “exception limitée” au sens de cette disposition<sup>21</sup>.

14. À ce sujet, les comptes-rendus des négociations de l'Accord sur les ADPIC montrent que les premières moutures de la disposition qui devait devenir l'article 30 avaient envisagé l'ajout d'une liste exemplative d'exceptions comprenant une exception d'“utilisation à des fins scientifiques”. Cette approche de la liste exemplative avait finalement été abandonnée en faveur de la formulation plus générale qui est maintenant celle de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC, et les comptes-rendus des négociations de cet accord ne contiennent aucune explication des motifs de cette décision<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Document WT/DS114/R de l'OMC. Pour un résumé de cette affaire, voir le document SCP/13/3, pp. 21 et 22.

<sup>20</sup> Document WT/DS114/R de l'OMC, paragraphe 7.69.

<sup>21</sup> Voir, par exemple, L. Bently et al. : Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentee's Rights, SCP/15/3, annexe I, p. 39, à l'adresse : [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_15/scp\\_15\\_3-annex1.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.pdf) ou Correa, C., 'The International Dimension of the Research Exception'. Article AAAS/SIPPI, janvier 2004, p.19.

<sup>22</sup> Document WT/DS114/R de l'OMC, paragraphe 7.70.

## 4. L'exception en faveur de la recherche dans les instruments régionaux

15. L'exception de recherche est régie, entre autres, par plusieurs instruments régionaux, à savoir : la Décision n° 486 relative à la création du régime commun de propriété industrielle de la Communauté andine (ci-après "décision n° 486 de la Communauté andine"), l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (1999) (ci-après "Accord de Bangui"), le Régime des brevets établi par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, le Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique et l'Accord de libre-échange nord-américain<sup>23</sup>.

16. Le libellé des dispositions pertinentes varie entre ces instruments, et il n'a été trouvé aucun autre critère d'interprétation ou texte de jurisprudence se rapportant à des dispositions permettant de délimiter la portée éventuelle de ces exceptions dans les instruments régionaux concernés<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> S'agissant de l'Europe, l'article 27 de l'Accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE – adopté le 15 décembre 1989) prévoyait une exception en faveur de la recherche. Bien que cet accord ne soit pas entré en vigueur, certains de ses États contractants ont aligné leur législation nationale sur ses dispositions. Il est prévu que cet effet harmonisateur se poursuivra grâce à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, qui harmonisera notamment le droit matériel des brevets en ce qui concerne le champ d'application et les limitations des droits conférés ainsi que les recours en cas de contrefaçon de brevets européens et de brevets européens à effet unitaire. S'agissant de l'exception en faveur de la recherche, l'article 27 du chapitre V de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet dispose : "Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants : [...] b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention; [...]". En date du 25 novembre 2018, l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n'était pas encore entré en vigueur.

<sup>24</sup> Un document de fond CNUCED-ICTSD précise cependant, tout au moins en ce qui concerne l'Accord de Bangui, qu'en l'absence de dispositions plus limitatives, le texte de cet instrument juridique assurera une protection contre les atteintes aux droits de brevet pour pratiquement toute activité de recherche scientifique et technologique. Document de fond CNUCED-ICTSD n° 7, mars 2010. The Research and Experimentation Exceptions in Patent Law : Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda.

<b>Tableau 1. INSTRUMENTS RÉGIONAUX</b>	
<b>Décision n° 486 de la Communauté andine<sup>25</sup></b>	<p>Article 53 :</p> <p>“Le titulaire du brevet ne peut pas exercer le droit visé à l’article précédent en ce qui concerne les actes suivants :</p> <p>[...]</p> <p>b) les actes accomplis exclusivement à titre expérimental et portant sur l’objet de l’invention brevetée;</p> <p>c) les actes accomplis exclusivement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique ou universitaire;</p>
<b>Régime des brevets établi par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe<sup>26</sup></b>	<p>Article 14.1) :</p> <p>“Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes suivants :</p> <p>1) les actes accomplis particulièrement à des fins de recherche scientifique.”</p>
<b>Accord de Bangui<sup>27</sup></b>	<p>Article 8.1)c) :</p> <p>“1) les droits découlant du brevet ne s’étendront pas</p> <p>[...]</p> <p>c) aux actes relatifs à une invention brevetée qui sont accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de recherches scientifiques et techniques;”</p>
<b>Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiens<sup>28</sup></b>	<p>Règle 19 :</p> <p>“Ne constituent pas une atteinte au brevet eurasiens les actes suivants liés à l’utilisation de l’invention brevetée :</p> <p>[...]</p> <p>- La réalisation de travaux de recherche ou d’expérimentation scientifique;”</p>

<sup>25</sup> La Communauté andine comprend l’État plurinational de Bolivie, la Colombie, l’Équateur et le Pérou.

<sup>26</sup> Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe comprend les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar et le Koweït.

<sup>27</sup> Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle, 1999. Les États membres de l’OAPI sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo).

<sup>28</sup> Les États membres de l’OEAB sont les suivants : Arménie, Fédération de Russie, Kirghizistan, République d’Azerbaïdjan, République du Bélarus, République du Kazakhstan, République du Tadjikistan et Turkménistan.

## 5. Mise en œuvre de l'exception en faveur de la recherche au niveau national

### 5.1 Cadre juridique régissant l'exception en faveur de la recherche

17. Le nombre recensé de pays dont la législation reconnaît l'exception en faveur de la recherche est de 113. Dans la plupart de ces pays, cette exception fait l'objet d'une disposition particulière de la loi sur la propriété intellectuelle ou de la loi sur les brevets. Dans les pays de *common law*, les règles s'appliquant à l'exception en faveur de la recherche sont tirées de la jurisprudence, et elles ont également été codifiées dans certains d'entre eux<sup>29</sup>. L'appendice du présent document contient des dispositions de lois nationales et régionales relatives à l'exception en faveur de la recherche.

**Tableau 2. Liste des pays dont le droit reconnaît l'exception en faveur de la recherche**

Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Dominique, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras, Hong Kong (Chine), Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Liban, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie–Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam et Zambie.

18. Si l'exception en faveur de la recherche fait l'objet d'une disposition distincte dans la législation de la plupart des pays énumérés dans le tableau 2, elle est en revanche combinée, dans d'autres, en une seule et même disposition avec l'exception relative à l'examen réglementaire<sup>30</sup>.

19. La législation de certains autres pays ne contient aucune disposition se rapportant expressément à l'exception en faveur de la recherche. On ne doit toutefois pas nécessairement en conclure que le fait d'utiliser une invention brevetée à des fins de recherche ou d'expérimentation constitue obligatoirement une atteinte au brevet. Le même objectif de politique publique peut être atteint en limitant la portée des droits exclusifs aux actes accomplis à des fins commerciales – autrement dit, il y a seulement atteinte en cas d'utilisation commerciale<sup>31</sup>. Ainsi, le cadre juridique régissant l'exception en faveur de la recherche varie selon la tradition juridique du pays concerné.

<sup>29</sup> Ces pays de *common law* comprennent l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

<sup>30</sup> Ces pays sont les suivants : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Hongrie, Islande, Portugal, République de Corée, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Uruguay et Viet Nam. Pour plus de renseignements sur l'exception relative à l'examen réglementaire, voir le document SCP/28/3.

<sup>31</sup> L'article 30.1) de l'Ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle dans la République démocratique de Madagascar dispose que "[l]es droits découlant du brevet ou du certificat d'auteur d'invention ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles et commerciales."

## 5.2 Portée de l'exception en faveur de la recherche

20. Bien que les objectifs de politique publique visés dans les lois nationales par l'exception en faveur de la recherche correspondent plus ou moins à la description faite ci-dessus, la formulation des dispositions correspondantes n'est pas toujours exactement la même. Les exemples ci-dessous peuvent donner une idée de ses variations :

- "Exemptée des dispositions énoncées aux paragraphes 1) et 2) si ledit brevet est utilisé à des fins éducatives, de recherche, d'expérimentation ou d'analyse, pour autant que cette utilisation ne nuise pas à l'intérêt normal du titulaire du brevet."<sup>32</sup>
- "Les droits du titulaire du brevet ne s'étendent pas à :  
[...]  
b) l'utilisation de l'invention brevetée à des fins exclusives de recherche scientifique et d'expérimentation;"<sup>33</sup>;
- "La délivrance d'un brevet en vertu de la présente loi est soumise aux réserves suivantes :  
[...]  
3) toute machine, appareil ou autre article à l'égard desquels le brevet est délivré ou tout article produit en utilisant le procédé à l'égard duquel le brevet est délivré peut être produit ou utilisé, et tout procédé à l'égard duquel le brevet est délivré peut être utilisé par quiconque, strictement à des fins d'expérimentation ou de recherche, y compris pour l'enseignement;"<sup>34</sup>
- "Le droit exclusif ne s'étend pas :  
[...]  
3) à l'usage de l'invention à titre expérimental;"<sup>35</sup>

21. Ainsi, bien que les dispositions relatives à l'exception en faveur de la recherche présentent des éléments communs d'une législation nationale à l'autre, la diversité des formulations dont elles font l'objet peut conduire à des différences d'interprétation et de couverture de l'exception.

22. D'une manière générale, l'analyse des lois et de la jurisprudence indique que la portée de l'exception dans les divers pays est définie par certaines caractéristiques. Plus particulièrement, la portée de l'exception peut être définie par les éléments suivants :

- le but visé par la recherche ou l'expérimentation;
- le fait que la recherche ou l'expérimentation à des fins commerciales soient autorisées ou non;  
ou
- la manière dont l'acte expérimental se rapporte à l'invention brevetée (autrement dit, si l'acte autorisé est la recherche ou l'expérimentation *avec* ou *sur* l'invention brevetée.

23. Le reste de la présente section est consacré à la description des caractéristiques qui définissent la portée de l'exception en faveur de la recherche dans divers pays.

*But visé par la recherche ou l'expérimentation*

<sup>32</sup> Article 16.3) de la Loi sur les brevets n° 14 du 1<sup>er</sup> août 2001 de l'Indonésie.

<sup>33</sup> Article 25.1)b) de la Loi sur la propriété intellectuelle (Proclamation) n° 123 du 10/05/1995 de l'Éthiopie.

<sup>34</sup> Article 47 de la Loi sur les brevets n° 39 du 20 avril 1970 de l'Inde (modifiée en dernier lieu en 2005).

<sup>35</sup> Article 3.2) de la Loi sur les brevets n° 1967/550 du 15 décembre 1967 de la Finlande (modifiée jusqu'à la loi n° 2013/101 du 31 janvier 2013).

24. Dans la plupart des pays dont la législation prévoit l'exception au titre de l'utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique, la disposition applicable énonce que le droit conféré par un brevet ne s'étend pas, par exemple, aux activités menées "à des fins expérimentales ou de recherche"<sup>36</sup>, aux actes accomplis à des fins "de recherche scientifique ou d'expérimentation"<sup>37</sup>, aux utilisations visant "la réalisation de travaux de recherche ou d'expérimentation scientifique"<sup>38</sup>, aux actes accomplis "à des fins expérimentales"<sup>39</sup>, aux actes accomplis "aux fins de recherche scientifique"<sup>40</sup>, aux actes réalisés "à des fins expérimentales dans le cadre d'études ou de recherches scientifiques et techniques"<sup>41</sup> ou à "l'utilisation des inventions à des fins d'évaluation, d'analyse, de recherche, d'enseignement, de test et de production à l'essai"<sup>42</sup>.

25. Dans certains pays, les dispositions en question précisent en outre que les activités concernées ne bénéficient de l'exception que si leur but est "exclusivement" expérimental ou si elles sont accomplies "uniquement" à des fins de recherche. Dans les dispositions des législations nationales figurent, par exemple, les formulations "exclusivement à des fins d'essai ou à des fins expérimentales"<sup>43</sup>, "servant exclusivement à la recherche sur l'objet breveté, y compris le produit obtenu directement par l'utilisation du procédé breveté"<sup>44</sup> ou "effectué uniquement aux fins de recherche et d'expérimentation sur une invention brevetée"<sup>45</sup>, activités menées "à des fins strictement expérimentales ou de recherche"<sup>46</sup>, actes "effectués uniquement à des fins expérimentales relatives à l'objet de l'invention"<sup>47</sup>, activités "à but uniquement expérimental"<sup>48</sup>, "actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique"<sup>49</sup> et "actes accomplis seulement à des fins de recherche scientifique"<sup>50</sup>.

26. Bien que les termes "recherche" et "expérimentation" soient couramment utilisés dans diverses lois, la plupart des pays ne fournissent pas d'autre indication quant à leur définition dans ces dernières. Les lois de certains pays contiennent cependant des précisions à ce sujet. L'article 119C de la Loi sur les brevets de l'Australie<sup>51</sup> dispose, par exemple, que les actes accomplis à des fins expérimentales relatives à l'objet de l'invention ne sont pas constitutifs d'atteinte aux droits, et que les "fins expérimentales" comprennent, sans toutefois s'y limiter :

- a) la détermination des propriétés de l'invention;

<sup>36</sup> Voir l'article 69.1) de la Loi sur les brevets du Japon et l'article 20.2) de la Loi sur l'enregistrement des brevets et des modèles d'utilité de la Bulgarie.

<sup>37</sup> Voir l'article 17.2) de la Loi sur les inventions, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels de l'Arménie, l'article 33.b) de la Loi sur les inventions de la République populaire démocratique de Corée, l'article 13 de la loi sur les brevets du Kirghizistan et l'article 1359.2) du Code civil de la Fédération de Russie.

<sup>38</sup> Article 31.2) de la Loi de l'Ukraine sur la protection des droits sur les inventions et modèles d'utilité et la Règle 19 du règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique.

<sup>39</sup> Voir l'article 119C de la Loi sur les brevets de l'Australie, l'article 3.3)iii) de la Loi codifiée sur les brevets du Danemark, l'article L.613-5 du Code de la propriété intellectuelle de la France, l'article 11.2) de la Loi sur les brevets de l'Allemagne, l'article 68.1)a) du Code de la propriété industrielle de l'Italie, l'article 11.a)4)iii) de la Loi sur la propriété industrielle du Sultanat d'Oman, l'article 22 de la loi 50/2008 sur la protection des inventions de la République de Moldova et l'article 75.b) du décret-loi sur les brevets de la Turquie.

<sup>40</sup> Voir l'article 58 de la Loi sur la propriété industrielle de 2008 du Kenya et l'article 8.4)c) de la Loi 4/2001 de Tomé-et-Principe.

<sup>41</sup> Voir l'article 43, paragraphe II de la loi n° 9.279 du Brésil.

<sup>42</sup> Article 125.2) de la Loi sur la propriété intellectuelle de 2005, modifiée et complétée en 2009, du Viet Nam.

<sup>43</sup> Article 102 du Code de la propriété industrielle (CPI) du Portugal.

<sup>44</sup> Article 53.3) de la Loi sur les brevets des Pays-Bas.

<sup>45</sup> Article 21.4)d) de la Loi sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les marques de 2002 de Maurice.

<sup>46</sup> Article 27.3)iii) de la Loi sur les brevets de Chypre.

<sup>47</sup> Article 38.b) de la Loi 9947 sur la propriété industrielle de l'Albanie.

<sup>48</sup> Article 13.4) de la Loi sur la propriété industrielle du Bhoutan et article 31.5)c) de l'Ordonnance sur les brevets de 2000 du Pakistan.

<sup>49</sup> Article 12.1) de l'Ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 sur les brevets de l'Algérie.

<sup>50</sup> Article 86.1)i) de la Loi sur la propriété intellectuelle n° 36 de 2003 de Sri Lanka.

<sup>51</sup> Article 119C de la Loi sur les brevets de 1990.

- b) la détermination de la portée d'une revendication relative à l'invention;
- c) l'amélioration ou la modification de l'invention;
- d) la détermination de la validité du brevet ou d'une revendication relative à l'invention;
- e) le fait de déterminer si tel ou tel acte constituerait ou constitue une atteinte au brevet d'invention.

27. De la même manière, la Loi sur les brevets de la Nouvelle-Zélande prévoit une exception d'utilisation à des fins expérimentales en son article 143, lequel contient une liste non exhaustive d'actes considérés comme ayant un but d'expérimentation<sup>52</sup>.

28. Au Royaume-Uni, l'interprétation de l'expression "à des fins expérimentales" est guidée par la jurisprudence<sup>53</sup>. Dans l'affaire *Monsanto Co c. Stauffer Chemical Co and Another*<sup>54</sup>, il a été conclu que l'exception couvre seulement les expériences qui font apparaître des informations véritablement nouvelles, par exemple les essais conduits en vue de découvrir quelque chose d'inconnu ou de vérifier une hypothèse. L'exception ne s'applique pas aux expériences dont le but est de vérifier la validité d'un savoir existant (pour démontrer à un tiers qu'un produit remplit bien sa fonction, par exemple), de sorte que les essais cliniques réalisés pour obtenir une autorisation de commercialisation ne constituent pas des actes accomplis à des fins d'expérimentation. Toutefois, dans l'affaire *CoreValve c. Edwards Lifesciences*<sup>55</sup>, lorsqu'"une substance pharmaceutique active brevetée est utilisée dans des essais cliniques afin de déterminer si – et, le cas échéant, sous quelle forme – elle est adaptée pour guérir ou soulager certaines autres maladies" (seconde indication), on peut considérer qu'il s'agit d'un acte légitime accompli à des fins d'expérimentation. De plus, il a été jugé, dans une autre affaire<sup>56</sup>, que "les expérimentations réalisées aux fins de procédures judiciaires sont couvertes par l'exception [...] si elles se rapportent à l'objet de l'invention tel qu'il ressort des revendications du brevet dont la contrefaçon est alléguée, au sens où elles doivent avoir un lien réel et direct avec celui-ci."

#### Encadré 4. *Monsanto Co. c. Stauffer Chemical Co. and Another*

"Les essais conduits en vue de découvrir quelque chose d'inconnu, de vérifier une hypothèse ou de déterminer si un produit connu pour être efficace dans certaines conditions est également efficace dans des conditions différentes [...] peuvent raisonnablement être considérés comme des actes expérimentaux". Toutefois, les essais réalisés pour faire à un tiers la démonstration de l'efficacité d'un produit ou pour recueillir des informations destinées à démontrer à un tiers – qu'il s'agisse d'un client ou d'un organisme tel que le PSPS ou l'ACAS – que le produit est efficace ne doivent pas être considérés comme des actes accomplis "à des fins expérimentales"<sup>57</sup>.

<sup>52</sup> L'article 143.2) de la Loi sur les brevets de 2013 de la Nouvelle-Zélande de ce lit comme suit : "( 1) N'est pas constitutif d'atteinte l'acte d'une personne accompli à des fins expérimentales en rapport avec le sujet de l'invention brevetée. 2) Au sens du présent article, un acte accompli à des fins expérimentales en rapport avec le sujet de l'invention brevetée s'entend de tout acte accompli en vue de – a) déterminer comment fonctionne l'invention; b) déterminer la portée de l'invention; c) déterminer la validité des revendications; d) chercher à améliorer l'invention (par exemple, déterminer des propriétés nouvelles, ou de nouvelles utilisations de l'invention)."

<sup>53</sup> L'article 60.5b) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni dispose : "60.5) Un acte qui, n'était le présent alinéa, serait constitutif d'atteinte aux droits de brevet ne le serait pas si – b) il est accompli à des fins expérimentales se rapportant à l'objet de l'invention;"

<sup>54</sup> *Monsanto Co c. Stauffer Chemical Co and Another* [1985] RPC 515.

<sup>55</sup> *CoreValve c. Edwards Lifesciences* [2009] EWHC 6 Pat Ct.

<sup>56</sup> *Smith Kline & French Laboratories Ltd c. Attorney General* (1991) 4 TCLR 199.

<sup>57</sup> *Monsanto Co c. Stauffer Chemical Co and Another* [1985] RPC 515, p. 517.

29. En Allemagne, l'article 11.2) de la Loi sur les brevets prévoit une exception d'utilisation à des fins expérimentales<sup>58</sup>. Deux décisions de la Cour fédérale de justice, rendues dans les affaires dites *Essais cliniques I*<sup>59</sup> et *Essais cliniques II*<sup>60</sup>, ont clarifié la portée de cette dernière dans le pays. Dans l'affaire *Essais cliniques I*, la Cour a statué que "toute procédure systématique visant à obtenir de nouvelles informations est considérée comme une expérimentation". Selon la Cour, le terme doit être interprété de manière large et recouvre ordinairement l'ensemble des actes expérimentaux, quel qu'en soit le motif et quel que soit l'usage auquel sont destinées les informations obtenues<sup>61</sup>. Par conséquent, tout essai, expérience, test, etc., dont la finalité est de lever une incertitude (par exemple en découvrant quelque chose d'inconnu ou en vérifiant une hypothèse) peut être pris en considération<sup>62</sup>.

30. La jurisprudence des Pays-Bas prévoit que l'exception en faveur de la recherche s'applique si l'objectif de la recherche le justifie<sup>63</sup>. Les objectifs qui remplissent cette condition sont la recherche scientifique véritable sur l'invention et les objectifs procédant de ceux de la loi néerlandaise sur les brevets, comme le fait de chercher à savoir si l'invention peut être mise en œuvre ou si elle peut être améliorée (réalisation de progrès techniques). Selon l'explication fournie dans les documents parlementaires relatifs à l'introduction de l'exception en faveur de la recherche, "le terme 'recherche' s'applique également à la recherche scientifique, y compris dans le commerce ou pour le commerce".

31. En Espagne, la doctrine juridique<sup>64</sup> et la jurisprudence<sup>65</sup> considèrent que l'exception a pour but d'établir des règles visant à concilier des intérêts contradictoires, limitant ou restreignant les droits subjectifs, et, par conséquent, d'être interprétée de manière restrictive. L'exception doit donc être entendue comme imposant deux exigences : i) les actes doivent être accomplis à des fins d'expérimentation ou d'essai et doivent être de nature purement technique ou scientifique et ii) ils doivent porter sur l'objet de l'invention brevetée, c'est-à-dire être effectués "sur" et pas seulement "au moyen de" l'invention proprement dite. Il s'ensuit que les actes expérimentaux qui n'ont pas pour seule fin d'améliorer ou de consolider les aspects techniques des inventions elles-mêmes doivent être exclus du champ de l'exception.

32. Au Japon, selon une théorie généralement admise, les actes d'"expérimentation ou de recherche" auxquels les droits de brevet ne s'appliquent pas devraient se limiter aux actes d'expérimentation et de recherche accomplis "à des fins de progrès technologique", c'est-à-dire à des activités telles que les recherches sur la brevetabilité, les recherches fonctionnelles et les expériences réalisées à des fins d'amélioration et de développement<sup>66</sup>.

33. En Fédération de Russie, l'exception s'applique aux actes visant la réalisation de recherches ou d'expériences scientifiques. L'"activité (de recherche) scientifique" est définie dans la législation

<sup>58</sup> L'article 11.2) de la Loi sur les brevets de l'Allemagne dispose : "11. L'effet d'un brevet ne s'étend pas : [...] 2. aux actes accomplis à des fins expérimentales se rapportant à l'objet de l'invention brevetée;"

<sup>59</sup> BGH, arrêt du 11 juillet 1995 – X ZR 99/92 – *Klinische Versuche I*.

<sup>60</sup> BGH, arrêt du 17 avril 1997 – X ZR 68/94 – *Klinische Versuche II*.

<sup>61</sup> BGH, *Klinische Versuche I et II*.

<sup>62</sup> Scharen, loc.cit., art.11 marginal n° 6. Voir également la contribution de l'Allemagne au SCP/28, à l'adresse : [http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_29/comments\\_received.html](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_29/comments_received.html). Pour plus de renseignements sur les conclusions de la Cour dans les affaires *Klinische Versuche I* et *Klinische Versuche II* (Essais cliniques I et II) voir le paragraphe 41 du présent document.

<sup>63</sup> Cour suprême, 18 décembre 1992, BIE 1993/81 (ICI/Medicopharma).

<sup>64</sup> Fernández-Nóvoa, C.; Otero Lastres, O.L.; y Botana Agra, M. : *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, 2009, p.168.

<sup>65</sup> *Passim*, arrêt de la Cour suprême n° 39/2012 (Chambre civile, Division n° 1) du 10 février 2012.

<sup>66</sup> Voir la contribution du Japon au SCP/29, à l'adresse : [http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_29/comments\\_received.html](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_29/comments_received.html).



nationale<sup>67</sup> comme étant une “activité visant à obtenir et appliquer de nouvelles connaissances” comprenant à la fois des “connaissances scientifiques fondamentales” et des “connaissances scientifiques appliquées”. De plus, les termes “travaux d’expérimentation et de développement” sont définis comme une “activité fondée sur les connaissances acquises au moyen de recherches scientifiques ou tirées de l’expérience pratique et visant à préserver la vie et la santé humaines, à créer de nouveaux matériaux, produits, procédés, dispositifs, services, systèmes ou méthodes, et à les développer”. Bien que la loi ne contienne pas de définition juridique du concept d’“expérience scientifique”, ce dernier peut être considéré comme s’entendant d’une “méthode d’apprentissage pouvant contribuer à l’étude de phénomènes réels dans des conditions contrôlées”. Selon la réponse de la Fédération de Russie, “la distinction entre recherche scientifique et expérimentation tient au fait que, dans le cas de la recherche, le sujet est étudié dans sa forme pure (sans influence supplémentaire sur celui-ci), tandis que, dans le cas de l’expérimentation, le sujet de l’étude est placé dans certaines conditions, c’est-à-dire sous l’influence de certaines forces extérieures”.

34. La disposition relative à l’exception en faveur de la recherche de la législation de la Suisse précise que l’exception s’étend aux actes accomplis à des fins expérimentales ou de recherche “visant à acquérir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est notamment permise toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention”<sup>68</sup>. En Israël, la Loi sur les brevets dispose qu’“un acte expérimental se rapportant à l’invention et ayant pour objectif d’améliorer cette dernière ou d’élaborer une autre invention” n’est pas constitutif d’“exploitation d’une invention”. Le tribunal de district de Tel-Aviv a statué que la loi permet les opérations expérimentales qui utilisent des procédés ou produits existants et protégés par des brevets dans le but de les améliorer ou d’élaborer un autre procédé ou produit<sup>69</sup>. Dans d’autres pays, l’objectif de la recherche n’est pas déterminant pour la portée de l’exception. En Slovénie, par exemple, l’exception autorise les actes accomplis à des fins de recherche et d’expérimentation de tous ordres se rapportant à l’objet du brevet, “quelle qu’en soit la finalité”<sup>70</sup>.

### Tableau 3. La définition des objectifs de recherche permis en vertu de l’exception varie selon les lois :

- détermination du mode de fonctionnement de l’invention brevetée;
- détermination de la portée de l’invention brevetée;
- détermination de la validité des revendications;
- recherche d’une amélioration de l’invention brevetée;
- invention contournant le brevet;
- étude d’effets non connus ou de nouvelles utilisations de l’invention brevetée;
- recueil de données d’essais cliniques aux fins d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché.

#### *Finalité commerciale ou non de la recherche ou expérimentation*

<sup>67</sup> Article 2 de la Loi fédérale n° 127-FZ du 23 août 1996, sur la science et la politique de l’État en matière de science et de technologie.

<sup>68</sup> Article 9.1)b) de la Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention (état le 1<sup>er</sup> janvier 2017).

<sup>69</sup> M.C.P. 19682/05, Transkaryotic Therapies INC c. Genzyme Corporation (2006) Nevo.

<sup>70</sup> Article 19.b) de la Loi sur la propriété industrielle (ZIL-1-UPB3) de la Slovénie (modifiée jusqu’au 6 décembre 2013).

35. Un autre critère important, dans la délimitation de la portée de l'exception en faveur de la recherche, est de savoir si elle s'étend ou non aux actes d'expérimentation accomplis à des fins commerciales.

36. Dans certains pays, la disposition relative à l'exception en faveur de la recherche indique expressément que cette dernière s'applique lorsque les essais concernés n'ont pas de finalité commerciale ou lucrative. Par exemple, l'article 36.a) de la Loi sur les brevets et modèles d'utilité de l'Argentine dispose que le droit conféré par un brevet n'est pas opposable :

"a) aux tiers qui, à titre privé ou à des fins d'étude et *indépendamment de tout but commercial*, mènent des activités entrant dans le cadre de recherches scientifiques ou techniques purement expérimentales ou d'essais, ou relevant de l'enseignement, et fabriquent ou utilisent à cet effet un produit ou un procédé identique au produit ou au procédé breveté." (Italiques ajoutés)

37. L'article 34 de la loi sur les brevets de la Roumanie fournit un autre exemple :

"Les actes suivants ne sont pas constitutifs d'atteinte aux droits prévus aux articles 32 et 33 :

e) utilisation de l'objet de l'invention brevetée exclusivement à des fins d'*expérimentation sans but commercial*. (Italiques ajoutés)

38. Dans d'autres pays, la législation prévoit expressément que l'exception en faveur de la recherche s'applique également aux actes accomplis en vue d'une exploitation commerciale future. L'article 44.a) de la Loi sur la propriété industrielle de l'Ouganda dispose, par exemple :

"L'utilisation d'une invention brevetée sans le consentement du titulaire du brevet ne constitue pas une atteinte aux droits de ce dernier dans les cas suivants :

[...]

a) accomplissement de tout acte relatif à une utilisation de l'invention brevetée pour l'expérimentation ou la recherche, *que ce soit à des fins scientifiques ou commerciales*; (italiques ajoutés)

39. De la même manière, l'article 12.4)a)iii) de la Loi sur la propriété intellectuelle du Zanzibar prévoit que :

"Les droits conférés par le brevet s'étendent :

[...]

iii) aux actes relatifs à une utilisation expérimentale de l'invention brevetée ou se rapportant à celle-ci, *que ce soit à des fins scientifiques ou commerciales*; (italiques ajoutés)

40. Dans de nombreux autres pays, en revanche, la législation ne précise pas si les actes accomplis dans un but commercial relèvent ou non de l'exception. Les décisions des tribunaux de certains pays ont fourni des enseignements à cet égard. Au Royaume-Uni, la Cour a statué, dans l'affaire *Monsanto Co c. Stauffer Chemical Co*, que l'exception pouvait couvrir les actes expérimentaux ayant une finalité commerciale, mais ne s'appliquait pas à tous les essais réalisés à des fins commerciales<sup>71</sup>. Par ailleurs, dans l'affaire *CoreValve c. Edwards Lifesciences*, le tribunal a considéré que l'exception prévue par l'article 60.5)b) de la Loi sur les brevets ne s'appliquait pas aux essais cliniques en question parce que l'un des objectifs de ces

<sup>71</sup> *Monsanto Co c. Stauffer Chemical Co and Another* [1985] RPC 515., Voir le paragraphe 29 du présent document.

derniers était de “générer des revenus immédiats et substantiels”. Il s’ensuit que les facteurs commerciaux doivent être pris en considération pour déterminer si l’exception est applicable<sup>72</sup>.

41. En Allemagne, la Cour fédérale de justice a confirmé, dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire *Essais cliniques I*, que l’article 11.2) de la Loi sur les brevets s’appliquait également aux expériences réalisées sur des humains afin de déterminer si un médicament breveté est adapté pour guérir ou soulager d’autres maladies (seconde indication)<sup>73</sup>. La disposition relative à l’exception est même applicable dans les cas où la nature des expérimentations dépasse le cadre de la recherche proprement dite et où un intérêt économique est également recherché. Cette interprétation large de l’exception a été confirmée par la Cour fédérale de justice en 1997, dans l’affaire *Essais cliniques II*. Selon la Cour, l’article 11.2) de la Loi sur les brevets s’applique également lorsque les essais ont pour but de réunir des données en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour une composition pharmaceutique. Plus précisément, la Cour a déclaré qu’un acte accompli “en vue d’éliminer des incertitudes existantes concernant l’objet de l’invention brevetée ou de révéler de nouvelles informations concernant cet objet” constitue un usage expérimental couvert par l’exception, pour autant que l’acte accompli à des fins de recherche se rapporte à l’objet de l’invention brevetée, et que les essais cliniques réalisés dans le même but soient couverts par l’exception en faveur de l’usage expérimental. Dans cette perspective, la Cour fédérale de justice a maintenu son point de vue selon lequel les intérêts économiques ne sont pas incompatibles, en règle générale, avec l’application de l’article 11,2) de la Loi sur les brevets. La Cour a toutefois précisé que l’exception ne s’appliquait pas aux actes expérimentaux ayant uniquement pour objet de vérifier des facteurs commerciaux tels que les besoins du marché, l’acceptabilité des prix et les possibilités de distribution<sup>74</sup>.

42. En Nouvelle-Zélande, dans l’affaire *Smith Kline & French Laboratories Ltd c. Attorney General*, le juge a reconnu que la frontière qui sépare la recherche “commerciale” et “non commerciale” est tenue<sup>75</sup>.

#### Encadré 5. Nouvelle-Zélande : *Smith Kline & French Laboratories Ltd c. Attorney General*

Dans cette affaire, le juge a écrit : “Il ne fait pas de doute que l’expérimentation a toujours, en dernière analyse, un objectif commercial; la limite à partir de laquelle elle commence à constituer une atteinte est souvent une question de degré. Si la personne concernée n’ébruie pas ses activités et ne fait rien de plus que d’acquérir personnellement des connaissances ou des compétences, elle ne porte atteinte à aucun droit, même si son objectif ultime est l’acquisition d’un avantage commercial. En revanche, si cette personne va plus loin et utilise l’invention ou la met à la disposition de tiers d’une manière qui favorise le développement du marché proprement dit, elle commet une atteinte”<sup>76</sup>.

<sup>72</sup> CoreValve c. Edwards Lifesciences [2009] EWHC 6 Pat Ct.

<sup>73</sup> Plus précisément, la Cour a estimé qu’il était indifférent que “les expériences visent uniquement à vérifier la validité des revendications du brevet ou à obtenir de nouveaux résultats, ou qu’elles visent des objectifs plus larges, notamment pour répondre à des intérêts commerciaux”. L’utilisation expérimentale peut avoir pour but de “découvrir les effets d’une substance ou de nouvelles applications de celle-ci ignorées jusqu’alors”. BGH, *Klinische Versuche I*.

<sup>74</sup> BGH, *Klinische Versuche II*.

<sup>75</sup> *Smith Kline & French Laboratories Ltd c. Attorney General* (1991) 4 TCLR 199.

<sup>76</sup> Dans une observation relative à cette affaire, la contribution de la Nouvelle-Zélande explique que “cette décision semble indiquer que c’est la finalité ultime de la recherche qui doit déterminer si l’utilisation d’une invention brevetée à des fins de recherche ou d’expérimentation porte atteinte à un brevet. La recherche ‘non commerciale’ ne porterait pas atteinte aux brevets, tandis que la recherche ‘commerciale’ y porterait atteinte. On ne voit toutefois pas bien où se situe la frontière entre recherche ‘commerciale’ et ‘non-commerciale’.” Voir la réponse au questionnaire de la Nouvelle-Zélande.

43. En Australie, s'agissant de l'article 119C de la Loi sur les brevets, il a été expliqué que l'exception ne s'applique pas lorsque les activités ont pour objectif principal la commercialisation de l'invention ou sa fabrication dans un but de vente ou d'utilisation à des fins commerciales. Qui plus est, la conduite d'une "recherche de marché" sur une invention brevetée (par exemple, le fait de la fabriquer et de l'utiliser pour évaluer la demande potentielle pour un produit sur le marché) ne bénéficie pas de l'exception, dans la mesure où elle est, elle aussi, réalisée principalement à des fins commerciales<sup>77</sup>.

44. Dans d'autres pays, en outre, la portée de l'exception en faveur de la recherche prévue dans la législation couvre uniquement les actes accomplis à des fins non commerciales<sup>78</sup>. En France, par exemple, l'exception en faveur de la recherche doit être "évaluée de manière stricte et ne peut s'appliquer qu'aux actes expérimentaux, dont le but est de contribuer à vérifier l'intérêt technique de l'invention ou à son développement afin de faire progresser les connaissances, et non aux actes à vocation commerciale."<sup>79</sup>

45. La législation des États-Unis d'Amérique ne contient aucune disposition concernant l'exception en faveur de la recherche, mais la jurisprudence a établi une exception "extrêmement étroite" en ce qui concerne les actes accomplis à des fins d'expérimentation<sup>80</sup>. Plus précisément, cette notion est définie comme suit dans l'affaire *Madley c. Duke*<sup>81</sup> : "toute utilisation qui a la moindre incidence commerciale ou a un rapport avec l'activité légitime du contrevenant présumé ne saurait bénéficier de l'exception au titre de l'utilisation expérimentale". La Cour n'a pas appliqué l'exception en faveur de l'usage expérimental aux activités menées par l'université Duke parce que ces recherches allaient de toute évidence dans le sens des objectifs commerciaux légitimes de l'institution, notamment ceux d'instruire et d'éclairer les étudiants et les enseignants participant à ces projets<sup>82</sup>.

---

<sup>77</sup> Voir la contribution de l'Australie au SCP/29.

<sup>78</sup> Voir, par exemple, les réponses au questionnaire des pays suivants : Costa Rica, El Salvador, États-Unis d'Amérique, Honduras, Mexique, République de Moldova, République dominicaine, Roumanie et Turquie. Voir également la contribution de la CNUCED au paragraphe 7 du document SCP/25/3.

<sup>79</sup> Voir la réponse de la France au questionnaire en ce qui concerne l'article L.613-5.b) du Code de la propriété intellectuelle de la France (version consolidée au 7 septembre 2018).

<sup>80</sup> *Roche Prods., Inc c. Bolar Pharm. Co.*, 773 F.2d 858, 863 (Fed. Cir.1984).

<sup>81</sup> *Madley c. Duke*, 307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002).

<sup>82</sup> *Ibid.*

#### Encadré 6. L'exception en faveur de la recherche aux États-Unis d'Amérique

En 1813, dans l'affaire *Whittemore c. Cutter*, la Cour suprême a déclaré qu'il n'aurait jamais pu être dans l'intention du législateur de punir quelqu'un qui aurait construit une machine dans le seul but d'expérimenter une théorie ou de vérifier que cette machine pouvait produire les effets décrits<sup>83</sup>. Dans l'affaire *Sawin c. Guild*, la Cour suprême a fait la distinction entre un acte accompli dans un but lucratif et un acte accompli uniquement pour expérimenter une théorie ou démontrer la véracité et l'exactitude d'une revendication<sup>84</sup>. Par conséquent, les actes accomplis dans le but d'utiliser une invention à des fins lucratives ou commerciales ne sont pas considérés par la jurisprudence comme étant couverts par l'exception.

Dans l'affaire *Madey c. Duke*, la question était de savoir si l'exception s'appliquait aux activités de recherche des universités privées<sup>85</sup>. La Cour a conclu que, dès lors que l'acte avait été accompli dans le cadre de l'activité professionnelle légitime du contrevenant présumé et non pas uniquement à des fins de divertissement, par simple curiosité ou dans un but purement théorique, il ne relevait pas du champ extrêmement étroit et strictement limité de l'exception reconnue en faveur de l'usage expérimental<sup>86</sup>.

46. En ce qui concerne particulièrement la portée de l'exception dans les pays en développement, la CNUCED a fait observer dans sa contribution au SCP que de nombreux pays en développement limitaient la portée de cette exception aux actes accomplis exclusivement pour la recherche à des fins non commerciales. Elle a ajouté que : "[c]ela ne cadre pas avec la réalité économique, dans la mesure où des recherches entreprises à des fins scientifiques peuvent être utilisées en même temps dans un but commercial. Les pays en développement qui ont révisé récemment leur législation sur les brevets ont souvent tenu compte de cette réalité en permettant les recherches ayant pour objet d'acquérir des connaissances nouvelles sur une substance brevetée, même lorsqu'il existe une lointaine possibilité de finalité commerciale."<sup>87</sup>

*Manière dont l'acte expérimental se rapporte à l'invention brevetée (recherche ou expérimentation "au moyen de" ou "sur" l'invention brevetée)*

47. La législation de nombreux pays prévoit que l'acte expérimental doit se rapporter à l'objet de l'invention brevetée. Par exemple, l'article 30.5) de l'Ordonnance sur les brevets du Pakistan dispose que :

"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : [...] aux actes accomplis à des fins expérimentales se rapportant à une invention brevetée;"

<sup>83</sup> *Whittemore c. Cutter*, 29 Fed Cas. 1120 (C.C.D. Mass. 1813).

<sup>84</sup> *Sawin c. Guild*, 21 F. Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813).

<sup>85</sup> Les universités d'État et leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions officielles sont à l'abri des poursuites pour atteinte aux droits de brevet, en vertu du Onzième Amendement. Voir la présentation faite par M. Sean O'Conner dans le cadre des "Colloques de l'OMPI sur certaines questions relatifs aux brevets : Exception en faveur de la recherche".

<sup>86</sup> *Madey c. Duke University*, 307 F.3d. 1351 (Fed. Cir. 2002).

<sup>87</sup> Voir le document SCP/25/3, p.2.

48. De la même manière, l'article 20.2) de la Loi sur l'enregistrement des brevets et modèles d'utilité de la Bulgarie dispose que :

“Les effets d'un brevet ne s'étendent pas à : [...] l'utilisation d'une invention à des fins d'expérimentation ou de recherche se rapportant à l'objet de l'invention brevetée;”<sup>88</sup>

49. Bien que sa portée exacte soit déterminée par la juridiction concernée, l'expression “se rapportant à l'objet de l'invention brevetée” semble indiquer que les actes permis aux tiers sont limités à l'expérimentation *sur* une invention brevetée ou à l'étude de cette dernière, dans le but d'en rechercher les effets inconnus ou d'en poursuivre le développement.

50. Il arrive cependant aussi que des recherches soient réalisées *avec* ou *au moyen de* l'invention brevetée. Ainsi, une invention brevetée peut être utilisée sur une autre invention à des fins de recherche en vue, par exemple, d'en apprendre davantage sur cette autre invention.

51. La question de savoir si l'exception en faveur de l'usage expérimental couvre ce dernier cas s'est posée plus particulièrement au sujet de la recherche dans le domaine de la biotechnologie. Il a été observé que, spécialement dans le domaine de la recherche génétique, les brevets délivrés pour des résultats de recherches effectuées en amont pouvaient constituer un frein à l'innovation en aval, étant donné que l'utilisation des outils de recherche pouvait être déterminante pour le développement de cette dernière (par exemple en ce qui concerne les applications pharmaceutiques), et que, très souvent, il était impossible de créer une innovation sans avoir recours aux outils de recherche brevetés. À cet égard, les commentateurs observent que “[c]ertains des outils les plus importants pour la recherche génétique sont des plateformes de recherche fondamentale qui donnent accès à des champs d'investigation nouveaux et encore inexplorés”<sup>89</sup>. Dans ce cas, les recherches effectuées par les chercheurs en aval ne le sont pas *sur* les brevets des outils de recherche, mais *avec* les brevets des outils de recherche.

52. Du point de vue des pouvoirs publics, il conviendrait tout d'abord de trouver un équilibre satisfaisant entre ce qui pourrait inciter les innovateurs à mettre au point des outils de recherche innovants et les chercheurs à utiliser ces outils de recherche, et ensuite, de concilier les droits légitimes des chercheurs en amont (y compris ceux des titulaires de droits de brevet exclusifs) et l'accès aux résultats des recherches en amont en vue de promouvoir la poursuite de la recherche. Il a souvent été avancé que permettre à des tiers d'utiliser des outils de recherche à titre gracieux en vertu de l'exception en faveur de la recherche aurait probablement pour effet de décourager toute mesure visant à favoriser l'investissement dans la création des outils de recherche eux-mêmes<sup>90</sup>. Certains experts ont donc proposé une approche prudente, en particulier en ce qui concerne la définition de la portée appropriée de l'exception, afin d'éviter toute incompatibilité avec l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC, dans la mesure où une exception ne doit pas porter “atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet”<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> Voir également les dispositions pertinentes des pays suivants : Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Andorre, Belize, Bhoutan, Botswana, Croatie, Danemark, Dominique, El Salvador, Finlande, Ghana, Hongrie, Libéria, Luxembourg, Maurice, Mozambique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République de Moldova, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Tonga et Trinité-et-Tobago.

<sup>89</sup> E. Richard Gold, Yann Joly & Timothy Caulfield, “Genetic Research Tools, the Research Exception and Open Science” (2005) 3 :2 *GenEdit*, 1-8. Soulignant l'importance des outils de recherche pour la poursuite de la recherche, Dreyfuss, R. observe : “tout scientifique qui souhaite étudier la génétique du cancer du sein doit utiliser le test [breveté] BRCA-1”. “Protecting the Public Domain of Science : Has the time of an experimental use defense arrived?” 46 *Arizona Law Review* (2004), 457.

<sup>90</sup> Voir, par exemple, L. Bently et al. “Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights”, SCP/15/3, annexe I, p. 57, et Richard Gold et Yann Joly, annexe VI, p.41.

<sup>91</sup> Correa, C., ‘The International Dimension of the Research Exception’. Article AAAS/SIPPI, janvier 2004.

53. L'analyse des législations nationales indique, à cet égard, que de nombreux systèmes juridiques tentent de limiter l'étendue de l'exception en faveur de la recherche, les utilisations portant *sur* l'invention plutôt que les utilisations réalisées *au moyen de* l'invention<sup>92</sup>. Si la question de l'accès aux outils de recherche ne semble pas être résolue partout de manière claire, elle l'est en Suisse, où l'accès aux outils de recherche est garanti par le droit à une licence non exclusive<sup>93</sup>.

**Encadré 7. Recherche "sur" ou "au moyen de" l'invention brevetée : réponses de l'Australie et de la Fédération de Russie**

En Australie, l'exception prévue par l'article 119C de la Loi sur les brevets de 1990 ne s'applique pas à "l'utilisation d'outils de recherche brevetés. Un outil de recherche est une chose que l'on utilise pour faciliter un essai, plutôt qu'une chose qui est l'objet de l'essai. Par exemple, un chercheur qui étudie les effets d'un herbicide particulier sur différentes plantes peut utiliser un agent mouillant breveté pour favoriser la pénétration de l'herbicide. Dans un tel cas, l'utilisation de l'agent mouillant devrait pouvoir être considérée comme une atteinte aux droits de brevet, étant donné que ce dernier est utilisé comme outil et n'est pas l'objet auquel se rapporte l'essai"<sup>94</sup>.

Dans sa réponse au questionnaire, la Fédération de Russie a expliqué que, conformément à l'article 1359 du Code civil, l'exception s'applique à une expérimentation ou à une recherche scientifique menée par rapport au produit ou au procédé breveté lui-même, et non à son utilisation comme moyen de procéder à des expériences ou des recherches, par exemple dans des instruments de mesure ou autre matériel facilitant la conduite d'une expérience ou d'une recherche"<sup>95</sup>.

54. En Allemagne, l'arrêt *Essais cliniques I* a établi que l'acte expérimental se rapporte à l'objet de l'invention brevetée s'il porte sur l'enseignement technique tiré de la revendication du brevet<sup>96</sup>. La Cour fédérale de justice avait pour but, en utilisant ce critère, de limiter la portée de la notion d'"expérimentation". Par cette décision dans l'affaire *Essais cliniques I*, la Cour a voulu lever tout doute quant au fait qu'il n'existe aucun rapport entre l'acte expérimental et l'objet de l'invention brevetée si le champ de l'expérimentation est si large que cette dernière ne peut plus répondre à la définition d'acte accompli à titre expérimental. Si l'expérimentation est réalisée dans le seul but de perturber de façon durable la vente de produit breveté d'un tiers, le rapport à l'objet de l'invention brevetée est inexistant. Si l'objet de l'invention brevetée est seulement utilisé comme outil dans le cadre de l'expérimentation, le rapport n'existe pas non plus. Cela s'applique également aux études de bioéquivalence dont le seul but

<sup>92</sup> Voir les réponses des pays suivants à la question 17 du questionnaire, lesquelles indiquent expressément que les dispositions pertinentes permettent seulement la recherche "sur" l'invention brevetée ou s'y rapportant : Albanie, Allemagne, Fédération de Russie, Hong Kong (Chine), Norvège, Pays-Bas, République dominicaine, République kirghize, Suisse et Tadjikistan.

<sup>93</sup> L'article 40.e) de la Loi sur les brevets d'invention de la Suisse a pour effet que, dans les cas où une invention biotechnologique brevetée doit être utilisée comme outil de recherche, en particulier pour la conduite d'essais ou l'élaboration d'un nouveau produit pharmaceutique, la personne intéressée doit tout d'abord demander au titulaire du brevet de lui accorder une licence volontaire; si ce dernier refuse, la personne intéressée peut demander au tribunal l'octroi d'une licence pour utiliser l'invention en question (voir la contribution de la Suisse dans le document SCP/23/3, p.6).

<sup>94</sup> Voir la contribution de l'Australie au SCP/28, à l'adresse : [http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_29/comments\\_received.html](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_29/comments_received.html).

<sup>95</sup> Voir la réponse au questionnaire de la Fédération de Russie, à l'adresse : <http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/replies/russia.html#Q3>

<sup>96</sup> BGH, *Klinische Versuche I and II*; Rinken, loc. cit., Sec.11 marginal n° 10.

est d'établir que des médicaments ayant le même principe actif mais fabriqués selon des procédés différents sont interchangeables sans risque pour le patient<sup>97</sup>.

55. Dans d'autres pays, cependant, le libellé des dispositions pertinentes n'indique pas clairement si le critère de recherche effectuée "sur" ou "au moyen de" l'invention y est pris en considération dans la détermination de la portée de l'exception<sup>98</sup>. Un pays au moins, à savoir la Belgique, prévoit expressément dans sa législation que cette exception s'applique aux "actes accomplis à des fins scientifiques *sur ou au moyen de* l'objet de l'invention brevetée"<sup>99</sup>.

## 6. Difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception en faveur de la recherche

56. L'analyse des législations des États membres de l'OMPI indique que, malgré des variations considérables en ce qui concerne sa portée, l'exception en faveur de la recherche est, comme l'a dit l'Organe de règlement des différends de l'OMC, "l'une des exceptions relevant de l'article 30 les plus largement utilisées dans les législations nationales relatives aux brevets"<sup>100</sup>. S'agissant des difficultés relatives à la mise en œuvre pratique de cette exception au niveau national, la plupart des États membres ont déclaré qu'aucun problème particulier ne s'était posé dans leur pays<sup>101</sup>. En outre, la plupart des États membres ont répondu que leur cadre juridique était approprié pour satisfaire à l'objectif de l'exception en faveur de la recherche et qu'aucune modification de leurs lois n'était envisagée à cet égard<sup>102</sup>.

57. Sur la question des difficultés, certains États membres ont toutefois cité une certaine incertitude quant à la portée de l'exception d'utilisation à des fins expérimentales dans leur pays. La République-Unie de Tanzanie a par exemple expliqué, dans sa contribution, qu'en vertu de l'article 38 de sa loi, le caractère exclusif des droits conférés par le brevet s'applique seulement aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales, et ne s'étend pas, en particulier, aux actes réalisés à des fins de recherche scientifique. En l'absence de décision de justice permettant de déterminer précisément où se situe la limite entre recherche scientifique à finalité industrielle et commerciale, aucune certitude n'existe

<sup>97</sup> Les études de bioéquivalence peuvent cependant être couvertes par l'exception prévue à l'article 11.2)b) de la Loi sur les brevets (dite *exception Bolar*). Voir la contribution de l'Allemagne au SCP/29.

<sup>98</sup> Voir, par exemple, les dispositions relatives à l'exception en faveur de la recherche des pays suivants : Chine, Inde, Thaïlande, Ukraine, Uruguay et Viet Nam.

<sup>99</sup> Article XI.34.1) de la Loi du 19 avril 2014 de la Belgique.

<sup>100</sup> Affaire *Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques*. Document WT/DS114/R de l'OMC.

<sup>101</sup> Le Pakistan a, par exemple, répondu que l'exception d'usage expérimental n'avait jamais posé de problème dans son pays. Voir également les réponses soumises par les États membres dans le cadre du SCP/28 ainsi que les réponses au questionnaire des États membres suivants : Algérie, Australie, Bosnie-Herzégovine, Canada, Chine, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Honduras, Hongrie, Lettonie, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République de Moldova, République dominicaine, Sao Tomé-et-Principe et Turquie.

<sup>102</sup> Voir les réponses des pays suivants : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Canada, Chine, Costa Rica, Croatie, Chypre, Danemark, République dominicaine, Fédération de Russie, France, Espagne, Honduras, Hong Kong (Chine), Hongrie, Japon, Kenya, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pérou, Pologne, Portugal, République de Moldova, Sao Tomé-et-Principe, Suède, Suisse et Turquie.



quant à la portée exacte de cette disposition<sup>103,104</sup>. Face à cette incertitude, certains pays ont apporté des changements à leur législation en y introduisant des dispositions expresses concernant l'exception en faveur de la recherche<sup>105</sup>. En Suisse, par exemple, les résultats d'une enquête dont les participants avaient fait état de difficultés avec les brevets d'ADN et leur incidence sur la recherche et le développement ont conduit le législateur à introduire une exception légale en faveur de la recherche dans l'article 9.1)b) de la Loi sur les brevets<sup>106</sup>. En Australie, la Loi sur les brevets a été modifiée afin de "définir la frontière entre la recherche et les activités commerciales. [...] Le but visé était de prévoir une protection large et claire pour la recherche et les activités expérimentales, de manière à ce que l'Australie puisse bénéficier au maximum du potentiel de la recherche"<sup>107</sup>.

## 7. Résultats de la mise en œuvre de l'exception en faveur de la recherche

58. S'il existe de nombreux écrits sur la portée optimale, du point de vue juridique, de l'exception en faveur de la recherche dans différents pays, les données économiques issues de l'analyse empirique des effets de la mise en œuvre de cette exception sur la recherche et l'innovation sont peu nombreuses. Alors que l'exception en faveur de la recherche devrait, d'une manière générale, encourager les tiers à utiliser des inventions brevetées à des fins de recherche, les éléments permettant de dire si des tiers ont effectivement fait usage de cette exception dans le cadre de recherches ne sont pas nécessairement consignés, rendus publiques ou quantifiables. Le fait que les activités qui bénéficient de l'exception soient conduites dans des laboratoires de recherche conduit inévitablement à des difficultés de collecte de l'information relative à la mise en œuvre de l'exception par les différentes parties prenantes<sup>108</sup>.

59. Peu de pays ont commenté les effets de l'exception en faveur de la recherche dans leurs réponses au questionnaire administré dans le cadre du SCP : l'Australie a indiqué que l'introduction d'une disposition à cet effet dans l'article 119C de sa Loi sur les brevets "avait pour but de prévoir une protection large et claire pour la recherche et les activités expérimentales, de manière à ce que l'Australie puisse bénéficier au maximum du potentiel de la recherche et de l'innovation" et que cette disposition était "une source de certitude et de clarté pour les chercheurs"<sup>109</sup>. Au Royaume-Uni, l'exception d'utilisation à des fins expérimentales a fait l'objet d'une consultation de l'Office britannique de la propriété intellectuelle, en réponse aux conclusions d'un certain nombre de rapports, selon lesquelles une clarification ou une restructuration de l'exception en faveur de la recherche constituait une nécessité. Il avait été souligné, en particulier, que l'absence de jurisprudence pouvait conduire à une incertitude quant à la portée de l'exception d'utilisation à des fins expérimentales. Les réponses à la consultation n'avaient toutefois fourni aucune preuve permettant de conclure que l'exception d'utilisation à des fins

<sup>103</sup> Voir la contribution de la République-Unie de Tanzanie dans le document SCP/23/3.

<sup>104</sup> Voir également la contribution de la CNUCED dans le document SCP/25/3 : "On pourrait affirmer que, souvent, les législations nationales, bien qu'elles prévoient des exceptions et limitations, n'en définissent pas clairement la portée, ce qui les rend difficilement applicables."

<sup>105</sup> Les pays suivants ont, par exemple, apporté à leur législation des changements relatifs à l'exception en faveur de la recherche : Australie, Canada, Ouganda, Suisse et Zambie.

<sup>106</sup> Voir la contribution de la Suisse dans le document SCP/23/3.

<sup>107</sup> Voir la réponse de l'Australie au questionnaire.

<sup>108</sup> La présence de l'invention brevetée dans la partie relative à l'état de la technique d'une demande de brevet peut cependant indiquer que l'exception en faveur de la recherche a été utilisée, pour autant que le brevet de cette invention soit en vigueur. Voir la contribution d'El Salvador dans le document SCP/23/3.

<sup>109</sup> Voir la réponse de l'Australie au questionnaire.

expérimentales constituait un frein à la recherche dans sa forme existante et, en l'absence de preuve claire, une modification de la législation n'était pas justifiée<sup>110</sup>.

60. S'agissant des écrits universitaires sur la question, certains auteurs rejettent la notion d'exception en faveur de la recherche, et font valoir que les brevets n'interdisent pas la recherche sur les inventions : ils ne font qu'ajouter au coût de la recherche, puisque le chercheur doit acquitter une taxe de monopole pour pouvoir utiliser l'invention brevetée. En fait, ils font valoir qu'une répartition efficace des ressources – qui encourage un niveau d'investissement adéquat pour toute recherche – suppose que les chercheurs assument le coût total de toutes les ressources qu'ils utilisent. S'ils utilisent des savoirs élaborés par d'autres chercheurs, ils doivent payer à la fois pour les coûts fixes liés à leur découverte et pour les coûts marginaux permanents qu'ils occasionnent. Ils soutiennent, par conséquent, que l'existence d'une exception en faveur de la recherche aurait un effet négatif sur l'innovation<sup>111</sup>.

61. La suite du raisonnement est que les chercheurs universitaires ont un choix : ils peuvent payer des redevances de licences, inventer en contournant le brevet ou travailler sur un autre problème. S'ils optent pour demander une licence au titulaire des droits, ils doivent rémunérer ce dernier pour toutes les ressources qu'ils utilisent. Pour ce faire, les chercheurs ont besoin de trouver des financements plus importants, souvent auprès d'un gouvernement. L'argument avancé à cet égard est que cela a un effet incitatif pour le chercheur en amont et permet également de concentrer les fonds consacrés à la recherche sur les projets considérés comme ayant le meilleur potentiel. Par conséquent, la concession de licences sans exception en faveur de la recherche représente une manière efficace d'équilibrer l'encouragement à l'investissement et la production de retombées adéquates<sup>112</sup>.

62. Certains autres universitaires, partisans de l'exception en faveur de la recherche, invoquent les pertes sèches, les coûts de transaction et l'incertitude fondamentale pour faire valoir que les exceptions permettent d'alléger les effets de l'imposition de prix de monopole<sup>113</sup>. Ils observent, en particulier, que la recherche est en grande partie de nature cumulative, de sorte que le fait de devoir négocier et conclure une multiplicité d'accords de licence avant de pouvoir réellement entreprendre une recherche peut entraîner des coûts de transaction considérables. Ils affirment en outre que la plupart des recherches sont, de par leur nature même, des entreprises dont l'issue est fondamentalement incertaine et que, dans la mesure où l'on ne peut pas savoir, au départ, quel est l'axe de recherche qui conduira au bon résultat, il est préférable de pouvoir utiliser le réservoir de connaissances existant, car les chances de faire une découverte sont directement proportionnelles à l'importance de ce dernier<sup>114</sup>.

---

<sup>110</sup> Voir la réponse du Royaume-Uni au questionnaire.

<sup>111</sup> Gans, J. (2005), 'The dynamic effects of intellectual property practices' *Intellectual Property Research Institute of Australia*, cité dans "Research use of patented knowledge : a review", Document de travail de la STI 2006/2, OCDE.

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Pour une analyse d'ensemble des principes économiques applicables au système des brevets, voir le chapitre II du Rapport sur le système international des brevets (SCP/12/3 Rev. 2).

<sup>114</sup> "Research use of patented knowledge : a review", Document de travail de la STI 2006/2, OCDE. Voir aussi L. Bently : "[...] les usages privés ou non commerciaux peuvent, d'une manière générale, être considérés comme des usages peu susceptibles d'ajouter quoi que ce soit à la "motivation" fournie par le monopole associé à un brevet. En outre, le fait d'autoriser des brevets qui couvriraient ce type d'activités entraînerait des coûts considérables, notamment les coûts de transaction liés à la réglementation et à la concession des licences d'utilisation." Il conclut en outre que le raisonnement fondé sur le dysfonctionnement du marché pourrait justifier des formes restreintes de l'exception "d'utilisation expérimentale". L. Bently et al. "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights", SCP/15/3, p.57. Voir également Correa, selon lequel les exceptions étroites en faveur de la recherche risquent de freiner des recherches importantes ou de retarder l'accès à des technologies brevetées, alors que cet accès peut être nécessaire et qu'il est parfois impossible d'obtenir des licences à l'égard des technologies en question parce qu'elles ne sont pas disponibles ou trop coûteuses. Correa, C., 'The International Dimension of the Research Exception'. Article AAAS/SIPPI, janvier 2004.

63. En outre, il existe un grand nombre d'articles universitaires qui examinent l'exception étroite d'usage expérimental appliquée aux États-Unis d'Amérique et proposent différentes mesures pouvant être adoptées dans ce pays<sup>115</sup>.

64. On constate, en conclusion, que d'autres analyses économiques sont nécessaires pour comprendre les effets sur la recherche scientifique des exceptions en faveur de la recherche. Ce qui est certain, c'est que les politiques en matière d'innovation devraient être conçues de manière à équilibrer les mesures d'encouragement à l'investissement dans les activités innovatrices et celles visant à favoriser les retombées. L'exception en faveur de la recherche la plus efficace serait celle qui encouragerait l'investissement sans limiter les retombées sous forme de connaissances n'ayant qu'une influence limitée sur cet encouragement de l'investissement<sup>116</sup>.

65. Qui plus est, d'un point de vue juridique, toute exception en faveur de la recherche doit être conforme aux obligations juridiques internationales, et notamment aux exigences de l'Accord sur les ADPIC. En outre, la portée de l'exception en faveur de la recherche doit être clairement établie, afin de lui permettre de remplir ses objectifs de politique publique au niveau national. Il en résultera une plus grande certitude juridique et une meilleure prévisibilité, tant pour les titulaires de brevets que pour les tiers dont les recherches s'appuieront sur l'exception.

[L'appendice suit]

---

<sup>115</sup> L. Bently fournit une vue d'ensemble détaillée des articles relatifs à l'exception d'usage expérimental telle qu'elle est appliquée aux États-Unis d'Amérique : "Selon certains, l'exception d'usage expérimental notoirement étroite qui est utilisée aux États-Unis d'Amérique n'a pas (encore) posé de difficultés majeures. [...] Toutefois, l'insatisfaction gronde parmi les universitaires, du moins dans le contexte de la législation actuelle aux États-Unis d'Amérique. Depuis la publication par le professeur Eisenberg d'un article novateur sur le sujet en 1989, [...] les spécialistes se sont succédés pour proposer leur idée d'une réforme se basant sur des exceptions plus souples. [...] En 2000, Maureen O'Rourke a proposé l'adoption d'une exception selon laquelle l'"utilisation loyale" ne constituerait pas une atteinte à un brevet. Trois ans plus tard, Rochelle Dreyfuss, peut-être inspirée par les licences virales de GPL et de Creative Commons, a proposé d'habiliter les organismes publics à utiliser des inventions brevetées pour leurs expériences, à condition de s'engager à placer tous les produits issus de ces travaux de recherche dans le domaine public. [...] L'année suivante, Richard Nelson a proposé un dispositif similaire, selon lequel l'exception pour l'organisme à but non lucratif dépendrait de son engagement à octroyer une licence non exclusive, contre une redevance raisonnable, pour tout résultat breveté de la recherche. [...] Katherine Strandburg a proposé de combiner l'exception portant sur l'expérimentation "sur" l'invention brevetée (comme elle existe en Allemagne et au Royaume-Uni) et une licence obligatoire permettant l'expérimentation "au moyen de" l'invention brevetée." Voir "Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights", SCP/15/3.

<sup>116</sup> "Research use of patented knowledge : a review", Document de travail de la STI 2006/2, OCDE.

COMPILATION OF VARIOUS LEGAL PROVISIONS ON THE RESEARCH EXCEPTION

COMPILATION DE DIVERSES DISPOSITIONS JURIDIQUES CONCERNANT L'EXCEPTION  
EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

COMPILACIÓN DE LAS DIFERENTES DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA EXCEPCIÓN CON FINES DE  
INVESTIGACIÓN

تجميع لمختلف الأحكام القانونية بشأن الاستثناء لأغراض البحث

研究例外不同法律规定汇编

КОМПИЛЯЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ДЛЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ

## TABLE OF CONTENTS

ALBANIA .....	6
ALGERIA .....	6
ANDORRA.....	6
ANTIGUA AND BARBUDA.....	6
ARGENTINA.....	7
ARMENIA.....	7
AUSTRALIA .....	7
AZERBAIJAN .....	8
BARBADOS .....	8
BELARUS.....	8
BELGIUM .....	9
BELIZE.....	9
BHUTAN .....	9
BOLIVIA .....	9
BOSNIA AND HERZEGOVINA.....	10
BOTSWANA.....	10
BRAZIL .....	10
BULGARIA.....	11
BURKINA FASO .....	11
CANADA .....	11
CHINA.....	12
HONG KONG, CHINA.....	12
COLOMBIA .....	12
COSTA RICA.....	13
CROATIA.....	13
CUBA .....	13
CYPRUS.....	14
CZECH REPUBLIC .....	14
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA .....	14
DENMARK .....	15
DOMINICA.....	15
DOMINICAN REPUBLIC.....	15
ECUADOR .....	16

EGYPT.....	16
EL SALVADOR.....	16
ESTONIA.....	17
ETHIOPIA.....	17
FINLAND.....	17
FRANCE.....	18
GERMANY.....	18
GHANA.....	18
GREECE.....	19
GUATEMALA.....	19
HONDURAS.....	19
HUNGARY.....	19
ICELAND.....	20
INDIA.....	20
INDONESIA.....	21
IRELAND.....	21
ISRAEL.....	21
ITALY.....	22
JAPAN.....	22
JORDAN.....	22
KAZAKHSTAN.....	22
KENYA.....	23
KYRGYZSTAN.....	23
LATVIA.....	23
LEBANON.....	24
LIBERIA.....	24
LITHUANIA.....	24
LUXEMBOURG.....	25
MALAYSIA.....	25
MALTA.....	25
MAURITIUS.....	26
MEXICO.....	26
MONGOLIA.....	26
MOROCCO.....	27
MOZAMBIQUE.....	27
NAMIBIA.....	27
NETHERLANDS.....	28

NEW ZEALAND .....	28
NICARAGUA .....	28
NORWAY .....	29
OMAN .....	29
PAKISTAN .....	29
PANAMA .....	30
PAPUA NEW GUINEA .....	30
PARAGUAY .....	30
PERU .....	31
PHILIPPINES.....	31
POLAND.....	31
PORTUGAL .....	32
REPUBLIC OF KOREA .....	32
REPUBLIC OF MOLDOVA.....	32
ROMANIA.....	33
RUSSIAN FEDERATION .....	33
SAINT LUCIA .....	33
SAO TOME AND PRINCIPE.....	34
SAUDI ARABIA .....	34
SERBIA.....	34
SINGAPORE .....	35
SLOVAKIA .....	35
SLOVENIA .....	35
SPAIN .....	36
SRI LANKA .....	36
SWEDEN.....	36
SWITZERLAND.....	36
TAJIKISTAN .....	37
THAILAND .....	37
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA.....	38
TONGA .....	38
TRINIDAD AND TOBAGO .....	38
TUNISIA .....	39
TURKEY.....	39
UGANDA.....	39
UKRAINE.....	39
UNITED KINGDOM .....	40

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA .....	40
URUGUAY .....	41
UZBEKISTAN .....	41
VIET NAM .....	41
ZAMBIA .....	42
ANDEAN COMMUNITY.....	42
EURASIAN PATENT ORGANIZATION .....	42
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) .....	43
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÈ INTELLECTUELLE (OAPI).....	43
NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA) .....	43



## ALBANIA

*Article 38 (1) b) of the Patent Law № 9947 of 7 July 2008 (as amended up to Law № 55/2014 of 29 May 2014)*

38. Limitation of the Effects of the Patent.

The rights conferred by the patent shall not extend to:

[...]

b) acts performed merely for experimental purposes relating to the subject matter of the invention.

## ALGERIA

*Article 12 (1) n. 1 of the Ordinance № 03-07 of 19 Joumada El Oula 1424 corresponding to July 19, 2003 on Patents*

12. Les droits découlant d'un brevet d'invention ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales.

Les droits découlant d'un brevet d'invention ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales.

Ces droits ne s'étendent pas:

1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique;

[...]

## ANDORRA

*Article 23 (4) of the Patent Act of 10 June 1999*

23. Rights conferred by a patent.

[...]

(4) The rights conferred by a patent shall not extend to:

(c) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

## ANTIGUA AND BARBUDA

*Section 11 (4) (c) of the Patent Act № 23 of 23 December 2003*

11 (4) (1) (c) The rights under the patent shall not extend:

[...]

(c) to acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

## ARGENTINA

*Article 36 (a) of the Law Nº 24.481 of 30 March 1995 on Patents and Utility Models (as amended up to Decree Nº 27/2018 of 10 January 2018)*

36. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.

[...]

## ARMENIA

*Article 17 (2) of the Law of the Republic of Armenia of June 10, 2008, on Inventions, Utility Models and Industrial Designs*

17. Acts not Recognized as Infringements on the Exclusive Right Conferred by Patent.

The use of patented invention, utility model shall not constitute an infringement of the exclusive rights of the patent owner under Article 16 of this Law if used:

[...]

(2) as a subject of scientific research or scientific experiment;

[...]

## AUSTRALIA

*Section 119C of the Patents Act 1990 (consolidated as of 24 February 2017)*

119C Infringement exemptions: acts for experimental purposes.

(1) A person may, without infringing a patent for an invention, do an act that would infringe the patent apart from this subsection, if the act is done for experimental purposes relating to the subject matter of the invention.

(2) For the purposes of this section, experimental purposes relating to the subject matter of the invention include, but are not limited to, the following:

(a) determining the properties of the invention;

- (b) determining the scope of a claim relating to the invention;
- (c) improving or modifying the invention;
- (d) determining the validity of the patent or of a claim relating to the invention;
- (e) determining whether the patent for the invention would be, or has been, infringed by the doing of an act.

[...]

## **AZERBAIJAN**

*Article 23 of the Law of the Republic of Azerbaijan on Patents 1997*

23. Acts not constituting infringement of the exclusive rights of patent owners.

The following shall not be deemed as infringements of the exclusive rights of the patent owner:

[...]

- the use of product containing a patented subject matter of industrial property for the scientific experiments or research purposes, as well as in the testing of a patented subject matter of industrial property;

[...]

## **BARBADOS**

*Article 6 (1) of the Patents Act 2001 (Cap. 314) (as amended by Act No 2 of 2006)*

6 (1): The rights vested in the owner of a patent by section 5 in respect of any invention do not apply to:

(a) the use of the invention for scientific research only;

[...]

## **BELARUS**

*Article 10 of the Law of the Republic of Belarus No 160-Z of 16 December 2002 on Patents for Inventions, Utility Models, Industrial Designs (as amended up Law No 328-Z of 22 December 2011)*

10. Actions Not Recognized as Violation of the Exclusive Right of the Patent-Holder.

[...]

conducting the scientific research or experiment on the method in which the invention, industrial model or industrial design protected by the patent are used;

[...]

## BELGIUM

*Article XI.34. § 1er. of the Law of 19 April 2014, inserting Book XI 'Intellectual Property' to the Code of Economic Law, and specific provisions to the Book XI in Books I, XV and XVII of the Code*

XI.34. § 1er. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

[...]

b) aux actes accomplis à des fins scientifiques sur et/ou avec l'objet de l'invention brevetée;

[...]

## BELIZE

*Article 33 (4) (c) of the Patents Act (Cap. 253, Revised version 2000)*

33 (4): The rights under the patent shall not extend to:

[...]

(c) acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

## BHUTAN

*Section 13 (4) a) of the Industrial Property Act of the Kingdom of Bhutan 2001*

13 (4) (a): The rights under the patent shall not extend:

[...]

(iii) to acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

## BOLIVIA

*Article 53 (b) of the decision № 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community*

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

## **BOSNIA AND HERZEGOVINA**

*Section 73 (b) of the Law on Patents as of 28 May 2010*

73. Exceptions from the Exclusive Rights.

The patent holder's exclusive right shall not apply to:

[...]

b) acts performed for research and development purposes, and for experiments relating to the subject matter of the protected invention, including the acts necessary for obtaining registration or marketing authorization for the product which is a medicine intended for humans or animals or a medicinal product;

[...]

## **BOTSWANA**

*Section 25 (1) (c) of the Industrial Property Act 2010 (Act No 8 of 2010)*

25. (1) The rights conferred by a patent shall not extend to –

[...]

(c) acts done only for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

## **BRAZIL**

*Article 43 II of the Patent Law No 9.279 of 14 May 1996 as last amended by Law No 10.196 of 14 February 2001*

43: The provisions of the previous Article do not apply:

[...]

(II) to acts carried out by unauthorized third parties for experimental purposes, in connection with scientific or technological studies or researches;

[...]

## BULGARIA

*Article 20 (2) of the Law on Patents and Utility Models Registration of 9 November 2006 as last amended by Law of 18 May 2012*

20. The effect of a patent shall not extend to:

[...]

2. use of the invention for experimental or research purposes relating to the subject matter of the patented invention;

[...]

## BURKINA FASO

*Article 8 (1) (c) of the Agreement Revising the Bangui Agreement of 2 March 1977 on the Creation of an African Intellectual Property Organization (Bangui (Central African Republic), 24 February 1999)*

8. Limitation of the Rights Conferred by the Patent:

(1) The rights deriving from the patent shall not extend

[...]

(c) to acts in relation to a patented invention that are carried out for experimental purposes in the course of scientific and technical research;

[...]

## CANADA

*Section 55.2. (1), (6) of the Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4) (status as of 21 June 2016)*

55.2 (1) Exception.

It is not an infringement of a patent for any person to make, construct, use or sell the patented invention solely for uses reasonably related to the development and submission of information required under any law of Canada, a province or a country other than Canada that regulates the manufacture, construction, use or sale of any product.

[...]

(6) For greater certainty, subsection (1) does not affect any exception to the exclusive property or privilege granted by a patent that exists at law in respect of acts done privately and on a non-commercial scale or for a non-commercial purpose or in respect of any use, manufacture,

construction or sale of the patented invention solely for the purpose of experiments that relate to the subject-matter of the patent.

## CHINA

*Article 69 (4) of the Patent Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of 27 December 2008 regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China)*

69. The following shall not be deemed to be patent right infringement:

[...]

(4) Any person uses the relevant patent specially for the purpose of scientific research and experimentation;

[...]

## HONG KONG, CHINA

*Article 75 (b) of the Patents Ordinance 2017 (Chapter 514)*

75. Limitation of effect of patent:

The rights conferred by a patent shall not extend to-

[...]

(b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the relevant patented invention;

[...]

## COLOMBIA

*Article 53 (b) of the decision № 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community*

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

## **COSTA RICA**

*Article 16 (2) (b) and (c) of the Law No 6867 of 25 April 1983 on Patents, Industrial Designs and Utility Models (as amended up to Law No. 8686 of 21 November 2008)*

16. Rights conferred by patents. Limitations.

Provided that the following exceptions do not unjustifiably affect the normal working of the patent or result in unreasonable prejudice to the legitimate interests of the owner or his licensee, the rights conferred by the patent shall not extend to:

[...]

(b) acts performed for experimental purposes which are related to the subject matter of the patented invention;

(c) acts done exclusively for the purpose of teaching or scientific or academic research in respect of the subject matter of the patented invention;

[...]

## **CROATIA**

*Article 63 (2) of the Patent Act and Acts on Amendments to the Patent Act No 173/2003 of 1 January 2004, as amended by Act No 76/2013 of 29 June 2013*

63. Exceptions from the exclusive rights.

The patent owner's exclusive right of exploitation of the invention shall not apply to:

[...]

2. acts done for the purposes of research and development and for experiments relating to the subject-matter of the protected invention, including where such acts are necessary for obtaining registration or authorization for putting on the market a product comprising a medicine intended for people or animals, or a medicinal product;

[...]

## **CUBA**

*Article 47 (a), (c) of Decree-Law No 290 of 20 November 2011 on Inventions and Industrial Designs and Models*

47. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

a) los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o tecnológica;



[...]

c) los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada;

[...]

## **CYPRUS**

*Article 27 (3) (ii) and (iii) of the Patent Law of 1998 (amended in 2000,2002 and 2006)*

27. Rights conferred by a patent.

[...]

(3) Notwithstanding paragraphs (1) and (2) of this section, the owner of a patent shall have no right to prevent third parties from performing, without his authorization, the acts referred to in subsections (1) and (2) of this section in the following circumstances:

[...]

(ii) Where the act is done privately and on a non-commercial scale, provided that it does not significantly prejudice the economic interests of the proprietor of the patent;

(iii) Where the act consists of making or using for purely experimental purposes or for scientific research;

[...]

## **CZECH REPUBLIC**

*Section 18 (d), (e) of the Act No 527 / 1990 Coll. on Inventions and Rationalisation Proposals, as follows from amendments implemented by Act No 519/1991 Coll., Act No 116/2000 Coll. and Act No 207/2000 Coll.*

18. The rights of the proprietor of the patent shall not be infringed by use of the protected invention:

[...]

d) in acts done for non-commercial purposes;

e) in act relating to the subject-matter of the invention done for experimental purposes, including experiments and tests necessary under special legal regulations<sup>3a)</sup> prior to being placed on the market.

## **DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA**

*Article 33 (2) 3 (3) (iii) of the Invention Law of the Democratic People's Republic of Korea (amended by Decree No 597 of 11 March 1999 of the Presidium of the Supreme People's Assembly)*

33. Use of patented science and technology without permission

A patented science and technology may be used without the consent of the patent owner if:

[...]

2. it is used for scientific research and experiment;

[...]

**DENMARK**

*Section 3 (3) (iii) of the Consolidate Patents Act (Consolidate Act No 221 of 26 February 2017)*

3. (3) The exclusive right shall not extend to:

[...]

(iii) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

**DOMINICA**

*Article 33 (4) c) of the Patents Act No 8 of 7 October 1999*

33. Rights of owner of patent.

[...]

(4) The rights under the patent shall not extend to:

[...]

c) acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

**DOMINICAN REPUBLIC**

*Article 30 (b) and (c) of the Law on Industrial Property No 20-00 of 8 May 2000*

30. Limitation and Extent of the Rights of the Patent.

The patent does not give the right to prevent:

[...]

b) Actions carried out exclusively for purposes of experimentation with regard to the patented invention.

c) Actions carried out exclusively for purposes of teaching or of scientific or academic research.

[...]

## **ECUADOR**

*Article 53 (b) of the decision No 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community*

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

## **EGYPT**

*Article 10 of the Law No 82 of 3 June 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights*

10.

[...]

The following shall not be considered as infringements of that right when carried out by third parties:

(1) Activities carried out for scientific research purposes.

[...]

## **EL SALVADOR**

*Article 61 (c) of the Legislative Decree No 912 of 14 December 2005 on Amendments to the Law on the Promotion and Protection of Intellectual Property*

61. Letters (a), (b) and (c) of the first subparagraph of Art. 116 are hereby amended and letter (e) added, as follows:

[...]

(c) To a third party that, without commercial purposes, carries out acts of manufacture or use of the invention for experimental purposes relating to the subject of the patented invention or for the

purposes of scientific, academic or teaching research, provided that this does not unjustifiably infringe upon the normal exploitation of the invention that the holder may or does carry out;

[...]

## **ESTONIA**

*Paragraph 16 (3) of the Patents Act of 1 January 2015 (consolidated text of 1 January 2015)*

§ 16. Acts which do not constitute infringement of exclusive right of proprietor of patent.

The following acts do not constitute infringement of the exclusive right of the proprietor of a patent:

[...]

3) the use of the patented invention in testing related to the invention itself, including the use of a medicinal product containing the patented invention in clinical trials of the medicinal product;

[...]

## **ETHIOPIA**

*Section 25 (1) (b) of the Industrial Property Law (Proclamation) № 123 of 10 May 1995*

25. Limitations of Rights.

1. The rights of the patentee shall not extend to:

[...]

b) the use of the patented invention solely for the purposes of scientific research & experimentation;

[...]

## **FINLAND**

*Section 3 (2) of the Patents Act (Act № 1967/550 of 15 December 1967, as amended up to Act № 2013/101 of 31 January 2013)*

3.

[...]

The exclusive right shall not apply to:

[...]

(3) use in experiments relating to the invention as such;

[...]

## FRANCE

*Article L613-5 (b) of the Intellectual Property Code (consolidated version of 7 September 2018)*

Article L613-5

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

[...]

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

[...]

## GERMANY

*Section 11 (2) of the Patent Act (as amended up to Act of 8 October 2017)*

11. The effect of a patent shall not extend to:

[...]

2. acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

## GHANA

*Section 11 (4) (c) of the Patent Act of 31 December 2003 (Act 657)*

11. Rights Conferred by Patent.

[...]

(4) The rights under the patent shall not extend to:

[...]

(c) acts done only for experimental purposes relating to a patent invention; or

[...]

## GREECE

*Article 10 (2) a) of the Law 1733/87 of 22 September 1987 on Technology Transfer, Inventions and Technological Innovation*

10. Contents of the right.

[...]

2. The owner of the patent may not forbid, in the meaning of the preceding paragraph, the following activities:

a. The use of the invention for nonprofessional or research purposes;

[...]

## GUATEMALA

*Article 130 (b) and (c) of the Industrial Property Law, Decree No 57-2000 of 18 September 2000*

130. La patente no dará el derecho a su titular de impedir:

[...]

b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o académica, sin propósitos comerciales, respecto al objeto de la investigación patentada;

[...]

## HONDURAS

*Article 18 of the Law on Industrial Property (approved by Decree Law No 12-99-E of 30 December 1999)*

18. Los derechos conferidos por la patente sólo podrán hacerse valer contra actos realizados por terceros con fines industriales o comerciales. En particular, tales derechos no podrán hacerse valer contra actos realizados exclusivamente en el ámbito privado y con fines no comerciales, o con fines de experimentación, investigación científica o enseñanza relativos al objeto de la invención patentada.

## HUNGARY

*Article 19 (6) b) of the Act No XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents (consolidated text of 17 June 2017)*

19.

[...]

(6) The exclusive right of exploitation shall not extend to:

[...]

(b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the invention, including experiments and tests necessary for the marketing authorisation of the product constituting the subject matter of the invention or the product obtained through the process constituting the subject matter of the invention;

[...]

## ICELAND

*Article 3 (3) of the Patents Act No 17/1991 (as amended up to Act No 126/2011)*

3.

[...]

The following are excepted from the exclusive right:

[...]

(3) use of the invention for experiments which relate to the invention itself, [i.a. studies and trials and other related procedures that are necessary to make possible an application for marketing authorization for e.g. a generic medicinal product and an improved pharmaceutical form;]

[...]

## INDIA

*Section 47 of the Patent Act No 39 of 20 April 1970 (as last amended in 2005)*

47. Grant of patents to be subject to certain conditions. - The grant of a patent under this Act shall be subject to the condition that –

[...]

(3) any machine, apparatus or other article in respect of which the patent is granted or any article made by the use of the process in respect of which the patent is granted, may be made or used, and any process in respect of which the patent is granted may be used, by any person, for the purpose merely of experiment or research including the imparting of instructions to pupils;

[...]

## INDONESIA

*Article 16 (3) of the Patent Law No. 14 of 1 August 2001*

16.

[...]

(3) Exempted from the provisions as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) if the use of said Patent is for the sake of education, research, experiment, or analysis, as long as it does not harm the normal interest of the Patent holder.

## IRELAND

*Section 42 (b) of the Patents Act No 1 of 27 February 1992 (as last amended by Intellectual Property (Miscellaneous Provisions) Act No 36 of 2014)*

42. The rights conferred by a patent shall not extend to-

[...]

(b) acts done in conducting studies, tests, experiments and trials (including clinical trials and field trials) with a view to satisfying the application requirements for a marketing authorisation or similar instrument (howsoever described) that is required by the law of the State or of any other state in order to sell or supply or offer to sell or supply-

(I) a medicinal product for human use, within the meaning of subsection (2), or

(II) a - veterinary medicinal product, within the meaning of subsection (2),

or

[...]

## ISRAEL

*Section 1 of the Patent Law, 5727-1967 (consolidated version of 2014)*

[...]

"exploitation of an invention" –

(1) In respect of an invention that is a product – any act that is one of the following: production, use, offer for sale, sale, or import for purposes of one of the enumerated acts;

[...]

but excluding any of the following:

[...]



(2) any experimental act in connection with the invention, the objective of which is to improve the invention or to develop another invention;

[...]

## ITALY

*Article 68 (1) of the Industrial Property Code (Legislative Decree No 30 of 10 February 2005, as amended up to Legislative Decree No 63 of 11 May, 2018)*

68. Limitations on patent rights.

1. Whatever the object of the invention may be, the exclusive authority attributed by patent rights does not extend to the following:

a) actions carried out in the private sphere and for non-commercial purposes, or as experimentation;

[...]

## JAPAN

*Article 69 (1) of the Patent Act No 121 of 13 April 1959, as amended up to Act No 55 of 10 July 2015)*

69. Limitations of patent right.

(1) A patent right shall not be effective against the working of the patented invention for experimental or research purposes.

[...]

## JORDAN

*Article 21 C of the Patent Act 1999 No 32 of 1 December 1999*

21. Rights of the Patentee.

C. Notwithstanding the provisions of this Law or any other legislation, carrying out research and development, and submitting applications for obtaining approvals to market a product prior to the expiry date of the patent protection shall not be considered an act of civil or criminal infringement.

## KAZAKHSTAN

*Article 12 (2) of the Law on Patents of the Republic of Kazakhstan No 427-I of 16 July 1999 (as amended up to Law of the Republic of Kazakhstan No 378-V of 31 October 2015)*

12. Acts which are not Recognised as Violation of Exclusive Right of Patentee.

The following shall not be recognised as violation of the exclusive right of the patentee:

[...]

2) carrying out scientific research or experiment on means which contain the protected object of industrial property when such research or experiment does not have a commercial purpose;

[...]

## **KENYA**

*Section 58 (1) of the Industrial Property Act No 3 of 27 July 2001 (as amended up to Act No 11 of 2017)*

58. Limitation of rights.

(1): The rights under the patent shall extend only to acts done for industrial or commercial purposes and in particular not to acts done for scientific research.

[...]

## **KYRGYZSTAN**

*Article 13 (2) of the Law of the Kyrgyz Republic No. 8 of 14 January 1998 on Patents (as amended up to Law No 76 of 10 April 2015)*

13. Actions Not Considered as an Infringement of the Exclusive Right of the Patent Owner.

The following is not recognized as an infringement of the exclusive right of the patent owner:

[...]

2) conducting scientific research or an experiment with an article containing an object of industrial property;

[...]

## **LATVIA**

*Section 20 (2) of the Patent Law of 1 March 2007 (as amended up to 1 January 2012)*

20. Limitations of Exclusive Rights Resulting from a Patent.

The exclusive rights resulting from the patent shall not extend to:

[...]

2) experimental or investigative activities;

[...]

## LEBANON

*Article 42 of the Law No 240 of 14 August 2000*

42. - A person infringing the rights of a basically published patent while being aware of such action, shall be penalized by a fine ranging from five to fifty million Lebanese Liras and imprisonment from three months up to three years or by either of the penalties hereinbefore mentioned.

- Exploiting the invention on non-commercial, nonindustrial personal aims or for scientific research reasons shall not be considered counterfeit according to the provisions of the Article herein.

## LIBERIA

*Paragraph 13.11 (b) (ii) of the Act to Repeal an Act Adopting a New Copyright Law of the Republic of Liberia approved on 23 July 1997; and the Industrial Property Act of Liberia approved on 20 March 2003, constituting Title 24 of the Liberian Code of Laws Revised, and to enact in their stead a New Title 24 to be known as the "Liberia Intellectual Property Act, 2016"*

§13.11. Rights Conferred by the Patent; Limitations and Exceptions.

[...]

b) The rights under a patent may not be used to prevent:

[...]

ii. acts done for purposes of scientific research in academic, educational or research institutions;

iii. acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention;

[...]

## LITHUANIA

*Article 26 of the Patent Law No I-372 of 18 January 1994 (as last amended by Act – No. X-1119 of 10 May 2007)*

26. Rights of the Owner of a Patent.

[...]

The owner of the patent shall have no right to prevent third parties from performing acts referred to in paragraphs 1 and 2, provided that:

[...]

2) the act is done for experimental purposes or for scientific research, and this does not conflict with a normal exploitation of the patent and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner;

[...]

## LUXEMBOURG

*Article 47 (b) of the Law of 20 July 1992 on the Changes in the System for Patents for Invention (as amended by the Law of 24 May 1998)*

47. Limitation of the Effects of the Patent.

The rights afforded by the patent shall not extend to:

[...]

(b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention;

[...]

## MALAYSIA

*Section 37 (1) of the Patents Act of 1983 (as amended up to Act A1264)*

37. Limitation of rights.

(1) The rights under the patent shall extend only to acts done for industrial or commercial purposes and in particular not to acts done only for scientific research.

[...]

## MALTA

*Article 27 (6) (b) of the Patents and Designs Act (chapter 417) of 01 June 2002*

27.

[...]

(6) Notwithstanding subarticles (1) and (2), the proprietor of a patent shall have no right to prevent third parties from performing the acts referred to in subarticles (1) and (2)(b) in the following circumstances:

[...]

(b) where the act consists of making or using such product for purely experimental purposes or for scientific research;

[...]

## MAURITIUS

*Section 21(4)(d) of the Patents, Industrial Designs and Trademarks Act of 8 August 2002*

21. Rights conferred by patent.

[...]

(4). Any right under the patent shall not extend –

[...]

d) to acts done only for research and experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

## MEXICO

*Article 22 (I) of the Law on Industrial Property (consolidated text published in the Official Journal of the Federation on 18 May 2018)*

22. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

[...]

## MONGOLIA

*Article 18.2.2. of the Patents Act of 25 June 1993 (as amended up to 1 September 2016)*

18. Exploitation of Inventions, Industrial Designs and Utility Models.

[...]

2. The following exploitation of the invention or industrial design protected by the patent or utility model protected by the certificate shall not be regarded as an infringement of the exclusive rights of the patent or certificate owner:

[...]

18.2.2. the use for scientific research, education or experimental purposes;

[...]

## MOROCCO

*Article 55 (b) of the Law No 17-97 on the Protection of Industrial Property (as amended by Laws No 31-05 and No 23-13)*

55. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

[...]

b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

[...]

## MOZAMBIQUE

*Article 75 (a) of the Industrial Property Code (approved by Decree No 47/2015 of 31 December 2015)*

75. Limitation of the rights derived from a patent.

The rights of the patent holder shall not extend to the following:

a) Acts relating to a patented invention for the purposes of scientific research;

[...]

## NAMIBIA

*Section 108 (c) of the Industrial Property Act 2012 (Act No 1 of 2012)*

108. Limitations of rights.

The rights of the owner of a registered design do not extend to

[...]

(c) acts related to experimental use of the design or acts done on a noncommercial scale for scientific research;

[...]

## NETHERLANDS

*Section 53 (3) of the Patent Act 1995 (Act of 15 December 1994 containing Rules Relating to Patents)*

53.

[...]

3. The exclusive right shall not extend to acts solely serving for research on the patented subject matter, including the product obtained directly as a result of using the patented process.

[...]

## NEW ZEALAND

*Section 143 of the Patent Act 2013 as at 16 December 2017*

143 No infringement for experimental use.

(1) It is not an infringement of a patent for a person to do an act for experimental purposes relating to the subject matter of an invention.

(2) In this section, act for experimental purposes relating to the subject matter of an invention includes an act for the purpose of-

(a) determining how the invention works:

(b) determining the scope of the invention:

(c) determining the validity of the claims:

(d) seeking an improvement of the invention (for example, determining new properties, or new uses, of the invention).

[...]

## NICARAGUA

*Article 46 (a) and (b) of the Law on Patents, Utility Models and Industrial Design No 354 of 21 November 2000*

46. Limitation of Patent Rights.

A patent shall not confer the right to prohibit the following acts:

a) those conducted in a private circle and for noncommercial purposes, and also those conducted solely for the purposes of experimentation in relation to the subject matter of the patented invention;

b) those performed exclusively for teaching or scientific or academic research purposes in relation to the subject matter of the patented invention, and those referred to in Article 5ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

[...]

## **NORWAY**

*Section 3 (3) no. 3 of the Patents Act (Act No 9 of 15 December 1967) (consolidated version of 2018)*

3. The exclusive right shall not include:

[...]

3) Exploitation by experiment relating to the subject matter of the invention

[...]

## **OMAN**

*Section 11 (4) (C) of the Industrial Property Rights Law (promulgated by the Royal Decree No. 67/2008)*

11.

[...]

4 - The rights under the patent shall not extend:

[...]

C) to acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

## **PAKISTAN**

*Section 30 (5) of the Patents Ordinance No LXI of 2 December 2000*

30. Rights conferred by patent.

[...]

(5) The rights under the patent shall not extend to:

[...]

c) Acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;



[...]

f) Acts done for teaching purposes in educational or research institutions.

[...]

## PANAMA

*Article 19 (1) of the Law No 61 of 5 October 2012, amending Law No 35 of 10 May 1996 on Industrial Property*

19. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

1. Un tercero que, en el ámbito privado, realice actos relacionados con la invención patentada a escala no comercial, con fines experimentales, de investigación científica o de enseñanza y con una finalidad no comercial;

[...]

## PAPUA NEW GUINEA

*Section 29 (4) (c) of the Patent and Industrial Act No 30 of 19 July 2000*

29. Rights conferred by a patent.

[...]

(4) The rights of an owner of a patent shall not extend to:

[...]

c) acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

## PARAGUAY

*Article 34 (a) and (b) of the Law No 1.630/2000 on Patents (as last amended by Law No 2.593/2005)*

34. De las limitaciones al derecho de patente y agotamiento del derecho.

La patente no dará el derecho de impedir:

[...]

a) los actos realizados exclusivamente con fines de experimentación y sin fines comerciales respecto al objeto de la invención patentada;

b) los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

[...]

## **PERU**

*Article 53 (b) of the decision No 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community*

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

## **PHILIPPINES**

*Section 72.3. of the Intellectual Property Rights Code, Act No 8293 of 1 January 1998*

72. Limitations of Patent Rights.

The owner of a patent has no right to prevent third parties from performing, without his authorization, the acts referred to in Section 71 hereof in the following circumstances:

[...]

(3) Where the act consists of making or using exclusively for the purpose of experiments that relate to the subject matter of the patented invention;

[...]

## **POLAND**

*Article 69 (1), (iii) of the Act of 30 June 2000 on Industrial Property (as amended up to Act of 24 July 2015)*

69.

1. The following shall not be considered acts of infringement of a patent:

[...]

(iii) employing of an invention for search and experimental purposes, for the evaluation thereof, analysis or teaching;

[...]

## **PORTUGAL**

*Article 102 (c) of the Industrial Property Code (as amended up to Law № 46/2011 of 24 June 2011)*

102. Limitation of rights conferred by a patent.

The rights conferred by a patent do not extend to:

[...]

c) Acts performed exclusively for trial or experimental purposes, including experiments for the preparation of the administrative processes required for the approval of products by the competent official bodies, though industrial or commercial exploitation of these products may not commence before expiry of the patent protecting them;

[...]

## **REPUBLIC OF KOREA**

*Article 96 (1) of the Patent Act № 950 of 31 December 1961 (as amended up to Act № 14112 of 29 March 2016)*

96. Limitations on Effects of Patents.

(1) The effects of a patent shall not extend to the following:

1. Execution of a patented invention for the purpose of research or testing (including research and testing for obtaining permission for items of medicines or reporting items of medicines by under the Pharmaceutical Affairs Act or for registering pesticides under the Pesticide Control Act);

[...]

## **REPUBLIC OF MOLDOVA**

*Article 22 (1) (b) of the Law № 50-XVI of 7 March 2008 on the protection of Inventions (as amended up to Law № 101 of 26 May 2016)*

22. Limitation of Effects of a Patent.

(1) The rights conferred by a patent shall not extend to:

[...]

b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;

[...]

## ROMANIA

*Article 34 (e) of the Patent Law No 64/1991 (as amended up to Law No 28/2007)*

34. The following acts shall not constitute infringements of the rights provided in Art. 32 and Art. 33:

[...]

e) use of the subject-matter of the patented invention for exclusively noncommercial experimental purposes;

[...]

## RUSSIAN FEDERATION

*Article 1359 (2) of the Civil Code of the Russian Federation (Part IV).*

1359. Acts which Shall Not an Infringement of the Exclusive Right to an Invention, Utility Model, or Industrial Design.

The performance of the following acts shall not constitute an infringement of the exclusive right to an invention, utility model, or industrial design:

[...]

2) scientific research of a product or process incorporating an invention or utility model, or scientific research of a device incorporating an industrial design or the conduct of an experiment with such a product, process, or device;

[...]

## SAINT LUCIA

*Section 62 (2) (b) of the Patents Act No 16 of 27 August 2001*

62. Meaning of infringement.

[...]

(2) An act, which apart from this subsection would constitute an infringement of a patent for an invention shall not do so if:

b) it is done for experimental purposes relating to the subject matter of the invention;

[...]

#### **SAO TOME AND PRINCIPE**

*Article 8.4 (c) of the Law No 4/2001 of 31 December 2001 on Industrial Property*

8. Duration and annual fees.

[...]

4. The rights deriving from the patent do not include:

[...]

c) Acts regarding an Invention patented for scientific research purposes;

[...]

#### **SAUDI ARABIA**

*Article 47 of the Law of Patents, Layout-Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs (promulgated by Royal Decree No M/27 of 29/5/1425H (17 July 2004))*

47.

[...]

However, the owner of the protection document's right shall not preclude others from exploiting his invention in non-commercial activities relating to scientific research.

#### **SERBIA**

*Article 21 (2) of the Law on Patents of 4 January 2012 (Official Gazette of the Republic of Serbia No 99/2011)*

21. Exceptions to Exclusive Rights.

The exclusive rights of a right holder referred to in Articles 14 and 15 of this Law shall not apply to:

[...]

2) research and development activities relating to the subject matter of a protected invention, including activities that are necessary for obtaining an authorization from the competent authority for placing on the market a product which is a drug intended for use on humans or animals, or a medicinal product or plant protection products defined by the law regulating plant protection products;

[...]

## SINGAPORE

*Section 66 (2) b) of the Patent Act (Chapter 221) Revised Edition 2005, as amended up to the Statutes (Miscellaneous Amendments) Act 2014)*

Meaning of infringement.

66.

[...]

(2) An act which, apart from this subsection, would constitute an infringement of a patent for an invention shall not be so if —

(b) it is done for experimental purposes relating to the subject-matter of the invention;

[...]

## SLOVAKIA

*Article 18 (1) (f) of the Act No 435/2001 Coll. on Patents, Supplementary Protection Certificates and on Amendment of Some Acts [Patent Act (as amended up to Act No 125/2016 Coll.)]*

18.

(1) Rights of a patent owner shall not be infringed if an invention is exploited:

[...]

f) in activity conducted for experimental purposes which shall also be studies, exams necessary for registration proceedings pursuant to a special regulation.

[...]

## SLOVENIA

*Article 19 b) of the Industrial Property Act (ZIL-1-UPB3) (as amended up to 6 December 2013)*

19. Limitation of rights conferred by a patent.

The rights conferred by a patent within the meaning of Article 18 shall not extend to:

(b) acts done for research and experimental purposes of any kind relating to the subject matter of the patent irrespective of their final purpose;

[...]

## SPAIN

*Article 61 (1) (b) of the Law No 24/2015 of 24 July 2015 on Patents*

61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.

1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

[...]

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

[...]

## SRI LANKA

*Section 86 (1) (i) of the Intellectual Property Act No 36 of 2003*

86. (1) The provisions of section 84 shall:

(i) extend only to acts done for industrial or commercial purposes and in particular shall not extend to acts done only for the purpose of scientific research;

[...]

## SWEDEN

*Section 3 (3) no. 3 of the Patent Act No 837 of 12 January 1967*

3.

The following are excepted from the exclusive right:

[...]

(3) use of the invention for experiments which relate to the invention itself;

[...]

## SWITZERLAND

*Article 9 (1) (b) of the Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (status as of 1 January 2017)*

9. Exceptions aux effets du brevet.

(1) Les effets du brevet ne s'étendent pas:

[...]

b. aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention;

[...]

#### **TAJKISTAN**

*Section 30 of the Law of the Republic of Tajikistan № 17 of 28 February 2004 on Inventions (as amended up to Law № 956 of 19 March 2013)*

30. Acts which shall not an Infringement of the Exclusive Right.

The following actions shall not be deemed infringements of a patent owners' exclusive right:

[...]

- scientific research or experiments in academic, educational and research institutions involving devices incorporating inventions;

[...]

#### **THAILAND**

*Section 36 (2) no. 1 of the Patent Act B.E. 2522 of 11 March 1979*

36.

[...]

(2)

[...]

The preceding paragraph shall not apply to:

(1) any act for the purpose of study, research, experimentation or analysis, provided that it does not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner;



## THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

*Section 91 (2) of the Law on Industrial Property adopted on 12 January 2009*

91. Free use.

The right of the patent holder laid down in Article 89 of this Law regarding the exclusive utilisation of the invention shall not relate to:

[...]

2) undertaking activities for research and development of the subject of the protected invention, in particular: manufacture, use, offer for sale, export or import of the protected invention, including also activities for obtaining approval for placing medications for human and veterinary medicine and products for protection of plants on the market;

[...]

## TONGA

*Section 13 (4) (c) of the Industrial Property Act No 19 of 09 November 1994*

13. Rights conferred by patent; exploitation by Government or person thereby authorized.

[...]

(4) The rights under the patent shall not extend:

[...]

(c) to acts done only for experimental purposes relating to a patented invention;

[...]

## TRINIDAD AND TOBAGO

*Section 42 (b) of the Patent Act No 21 of 1996 (as last amended by the Act No 18 of 2000)*

42. Limitation of effect of patent.

The rights conferred by a patent shall not extend to:

[...]

b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the relevant patented invention;

[...]

## TUNISIA

*Article 47 (b) of the Patents Law № 2000-84 of 24 August 2000*

47. The rights conferred by the patent shall not extend to the following:

[...]

(b) acts performed experimentally that relate to the subject matter of the patented invention;

[...]

## TURKEY

*Article 75 (b) of the Law № 6769 of 22 December 2016 on Industrial Property*

75. Limits of the Scope of Rights Conferred by a Patent.

The following acts shall remain outside the scope of rights conferred by a patent:

[...]

b/ Acts involving, for experimental purposes, the invention, subject matter of a patent;

[...]

## UGANDA

*Section 44 (a) of the Industrial Property Act of 6 January 2014*

44. Exception to exclusive rights.

It is not an infringement of a patent to use the patented invention without the authorization of the patent holder in any of the following circumstances:

[...]

(a) to carry out any acts related to experimental use or research on the patented invention, whether for scientific or commercial purposes;

[...]

## UKRAINE

*Article 31 (2) of the Law of Ukraine № 3687-XII of 15 December 1993 on Protection of Rights to Inventions and Utility Models (as amended up to 5 December 2012)*

31. Acts which Shall Not an Infringement of the Exclusive Right.

[...]

2. The use of the patented invention (utility model) shall not be considered to be the infringement of rights deriving from a patent provided that it is used:

[...]

for scientific or experimental purposes;

[...]

## **UNITED KINGDOM**

*Section 60 (5) (b) of the Patents Act of 2004*

60. Meaning of infringement.

[...]

(5) An act which, apart from this subsection, would constitute an infringement of a patent for an invention shall not do so if –

[...]

(b) it is done for experimental purposes relating to the subject-matter of the invention;

[...]

## **UNITED REPUBLIC OF TANZANIA**

*Section 12 (4)(a) (iii) of the Zanzibar Industrial Property Act 2008 (Act No 4 of 2008)*

12. Rights conferred by a patent.

[...]

(4) (a) The rights under the patent shall extend:

[...]

(iii) to acts done relating to experimental use on or relating to the patented invention, whether for scientific or commercial purposes;

[...]

## URUGUAY

*Article 39 (c) and (d) of the Law № 17.164 of 2 September 1999 regulating Rights and Obligations relating to Patents, Utility Models and Industrial Designs*

39. The rights conferred by patents shall not cover the following acts:

[...]

(c) acts carried out solely for experimental purposes, including acts anticipating future commercial exploitation, carried out during the year prior to expiry of the patent;

(d) acts carried out for teaching, scientific or academic research purposes;

[...]

## UZBEKISTAN

*Section 12 of the Law of the Republic of Uzbekistan № 1062-XII of 6 May 1994 on Inventions, Utility Models and Industrial Designs (as amended up to Law of the Republic of Uzbekistan № ZRU-446 of 14 September 2017)*

12. Acts not recognized as an infringement of a patent owner's exclusive right.

The following shall not be recognized as an infringement of a patent owner's exclusive right:

[...]

the conduct of scientific research or an experiment on means containing industrial property subject matter protected by patents;

[...]

## VIET NAM

*Article 125 (2) a) of the Intellectual Property Law № 50/2005/QH11 of 29 November 2005*

125. Right to prevent others from using industrial property objects.

[...]

2. Owners of industrial property objects as well as organizations and individuals granted the right to use or the right to manage geographical indications shall not have the right to prevent others from performing the following acts:

a/ Using inventions, industrial designs or layout-designs in service of their personal needs or for noncommercial purposes, or for purpose of evaluation, analysis, research, teaching, testing, trial

production or information collection for carrying out procedures of application for licenses for production, importation or circulation of products;

[...]

## ZAMBIA

*Section 75 (1) of the Patents Act 2016 (Act No 40 of 2016)*

75. Limitations of patent rights.

(1) Despite any other provision of this Act, rights under a patent shall be limited to industrial or commercial activities and shall not extend to the following:

(a) acts done by any person, involving a patented invention, for scientific research;

[...]

(d) acts related to experimental use of the patented invention;

[...]

(2) Where test batches of a patented product have been produced in terms of subsection (1), the term of the patent of the original product shall not be extended.

## ANDEAN COMMUNITY

*Article 53 (b) of the decision No 486 of 14 September 2000 of the Commission of the Andean Community*

53. The owner of the patent may not exercise the right referred to in the foregoing Article in relation to the following acts:

[...]

(b) acts performed for exclusively experimental purposes on the subject matter of the patented invention;

[...]

## EURASIAN PATENT ORGANIZATION

*Rule 19 of the Patent Regulations under the Eurasian Patent Convention (adopted by the Administrative Council of the Eurasian Patent Organization (EAPO) at its second (1st ordinary) session on 1 December 1995, with the amendments and additions adopted by the Administrative Council of the EAPO at its thirty second (22st ordinary) EAPO AC session on 1-3 November 2016.*

19. Acts not Infringing the Eurasian Patent.

The following cases of the use of the patented invention shall not constitute an infringement of the Eurasian patent:

[...]

use for scientific research and experimental purposes;

[...]

#### **GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)**

*Section 14 (1) of the Patent Regulation for the GCC States was approved by the GCC Supreme Council during its 13th summit held in Abu Dhabi 21-22 September 1992*

14: The rights under the patent shall not extend to:

1) Acts done particularly for scientific research purposes.

[...]

#### **ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)**

*Article 8 (1) c) of the Bangui Agreement of 2 March 1977 on the Creation of an African Intellectual Property Organization (1999)*

8 (1): The rights deriving from the patent shall not extend:

(c) to acts in relation to a patented invention that are carried out for experimental purposes in the course of scientific and technical research;

[...]

#### **NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA)**

*Article 1709 (6) of the North American Free Trade Agreement of 1 January 1994*

1709: Patents.

[...]

6. A Party may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking into account the legitimate interests of other persons.

[...]

[End of Appendix and of document]