

Annexe 16



Organe d'appel

**INDE - PROTECTION CONFEREE PAR UN BREVET
POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET LES PRODUITS CHIMIQUES
POUR L'AGRICULTURE**

AB-1997-5

Rapport de l'Organe d'appel

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ORGANE D'APPEL

**Inde - Protection conférée par un brevet
pour les produits pharmaceutiques et les
produits chimiques pour l'agriculture**

Inde, *Appelant*

Etats-Unis, *Intimé*

Communautés européennes, *Participant tiers*

AB-1997-5

Présents:

Lacarte-Muró, Président de la section

Bacchus, membre

Beeby, membre

I. Introduction

1. L'Inde fait appel de certaines questions de droit et de certaines interprétations juridiques figurant dans le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture*¹ (le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été établi pour examiner une plainte des Etats-Unis contre l'Inde concernant le fait qu'il n'y a pas en Inde, d'une part, de protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture au titre de l'article 27 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (l'*Accord sur les ADPIC*), et, d'autre part, de moyen de déposer des demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture conformément à l'article 70:8 de l'*Accord sur les ADPIC* ni de fondement juridique concernant l'octroi de droits exclusifs de commercialisation pour ces produits conformément à l'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*. Les aspects factuels pertinents du "régime juridique"² de l'Inde en matière de protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture sont décrits aux paragraphes 2.1 à 2.12 du rapport du Groupe spécial.

2. Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 5 septembre 1997. Le Groupe spécial est parvenu aux conclusions suivantes:

¹WT/DS50/R, 5 septembre 1997.

²WT/DS50/4, 8 novembre 1996.

Sur la base des constatations exposées plus haut, le Groupe spécial conclut que l'Inde n'a pas rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 70:8 a) et, subsidiairement, des paragraphes 1 et 2 de l'article 63 de l'Accord sur les ADPIC, parce qu'elle n'a pas établi un mécanisme préservant comme il convient la nouveauté et la priorité en ce qui concerne les demandes de brevet de produit pour les inventions de produits pharmaceutiques et de produits chimiques pour l'agriculture pendant la période de transition dont elle peut bénéficier au titre de l'article 65 de l'Accord, et n'a pas publié ni notifié comme il convient des renseignements au sujet d'un tel mécanisme; et que l'Inde n'a pas rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 70:9 de l'Accord sur les ADPIC, parce qu'elle n'a pas établi un système d'octroi de droits exclusifs de commercialisation.³

Le Groupe spécial a formulé la recommandation suivante:

Le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends demande à l'Inde de mettre son régime transitoire de protection par un brevet des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture en conformité avec ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC ...⁴

3. Le 15 octobre 1997, l'Inde a notifié à l'Organe de règlement des différends⁵ (l'"ORD") son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du *Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends* (le "Mémorandum d'accord"), et a déposé une déclaration d'appel auprès de l'Organe d'appel, conformément à la règle 20 des *Procédures de travail pour l'examen en appel* (les "*Procédures de travail*"). Le 27 octobre 1997, l'Inde a déposé une communication en tant qu'appelant.⁶ Le 10 novembre 1997, les Etats-Unis ont déposé une communication en tant qu'intimé, conformément à la règle 22 des *Procédures de travail*. Le même jour, les Communautés européennes ont déposé une communication de participant tiers, conformément à la règle 24 des *Procédures de travail*. L'audience prévue à la règle 27 des *Procédures de travail* s'est tenue le 14 novembre 1997. Au cours de l'audience, les participants et le participant tiers ont présenté leurs arguments et répondu aux questions de la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel.

³Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.1.

⁴*Ibid.*, paragraphe 8.2.

⁵WT/DS50/6, 16 octobre 1997.

⁶Conformément à la règle 21 1) des *Procédures de travail*.

II. Arguments des participants

A. Appelant - Inde

4. L'Inde fait appel de certains aspects des constatations et conclusions juridiques du Groupe spécial concernant les articles 70:8, 70:9 et 63 de l'*Accord sur les ADPIC*. Elle affirme qu'elle a mis en place, par le biais d'"instructions administratives"⁷, "un moyen" permettant de déposer des demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture (souvent désignées comme des "demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres") et de leur attribuer des dates de dépôt. Elle soutient qu'au 15 octobre 1997, 1 924 demandes de ce genre avaient été reçues, dont 531 émanaient de déposants des Etats-Unis. Après réception de ces demandes, les données les concernant, y compris le numéro d'ordre, la date de dépôt, le nom du déposant et le titre de l'invention ont été publiées au Journal officiel de l'Inde. Aucune de ces demandes n'avait fait l'objet d'un examen et aucune n'avait été rejetée. Le 2 août 1996, le gouvernement avait fait la déclaration suivante au Parlement: "Les Offices de brevets avaient reçu, au 15 juillet 1996, 893 demandes de brevet pour des drogues ou des médicaments présentées par des entreprises/institutions indiennes ou étrangères. Ces demandes feront l'objet d'un examen après le 1er janvier 2005, conformément à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995."⁸

5. L'Inde fait valoir que la fonction de l'article 70:8 a) de l'*Accord sur les ADPIC* est de faire en sorte que le Membre concerné reçoive les demandes de brevet à compter du 1er janvier 1995 et les conserve afin que la protection conférée par un brevet puisse être accordée à compter de 2005 sur la base de ces demandes. Elle affirme que le Groupe spécial a établi que l'article 70:8 a) comprenait deux obligations: premièrement, mettre en place un système de boîte aux lettres pour recevoir les demandes de brevet concernant les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture et leur attribuer des dates de dépôt et de priorité; et deuxièmement, instaurer la sécurité juridique permettant d'être certain que les demandes de brevet et les brevets accordés sur la base de ces demandes ne seront pas à l'avenir rejetés ou invalidés. L'Inde estime que la deuxième obligation a été créée par le Groupe spécial.

6. L'Inde affirme que le Groupe spécial a justifié la création de cette deuxième obligation en invoquant le concept de prévisibilité des rapports compétitifs qui a été élaboré par des groupes spéciaux

⁷Communication de l'Inde en tant qu'appelant, page 10.

⁸Rapport du Groupe spécial, annexe 2.

dans le contexte des articles III et XI du GATT de 1947. Elle soutient que ce concept ne peut pas être inconsidérément transféré à l'*Accord sur les ADPIC*. En outre, le Groupe spécial a utilisé ce concept pour avancer la date à laquelle l'Inde doit accorder des droits fondamentaux aux inventeurs de produits pharmaceutiques et de produits chimiques pour l'agriculture. L'Inde en conclut que le Groupe spécial a incorporé dans les prescriptions procédurales de l'article 70:8 a) les obligations de fond énoncées aux alinéas b) et c) de l'article 70:8 et a transformé une obligation devant être remplie à l'avenir en une obligation actuelle.

7. L'Inde affirme que le moyen de dépôt qu'elle offre garantit que des brevets pourront être délivrés le moment venu. A son avis, il est absolument sûr qu'elle pourra, lorsqu'elle sera tenue de le faire conformément aux alinéas b) et c) de l'article 70:8, décider de délivrer des brevets sur la base des demandes présentées actuellement et déterminer la nouveauté et la priorité des inventions en fonction de la date de dépôt de ces demandes. Elle maintient qu'il n'y a pas de lien logique entre le refus théorique d'une demande présentée suivant le système de la boîte aux lettres dans le cadre de la législation actuelle et la délivrance future d'un brevet conformément aux alinéas b) et c) de l'article 70:8.

8. Selon l'Inde, le Groupe spécial a, par son interprétation, ajouté à l'*Accord sur les ADPIC* la prescription selon laquelle un Membre doit dissiper tout doute raisonnable concernant le fait qu'il a satisfait aux prescriptions énoncées dans ledit accord. Pour l'Inde, l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 70:8 a) implique une violation des principes établis régissant la charge de la preuve.

9. L'Inde fait valoir que l'effet du renversement, par le Groupe spécial, de la charge de la preuve qui est passée de la partie plaignante à la partie défenderesse a été aggravé par le niveau de preuve que le Groupe spécial a appliqué aux éléments de preuve présentés par l'Inde pour démontrer que l'affirmation des Etats-Unis était fondée sur une interprétation incorrecte de la législation indienne. De l'avis de l'Inde, le Groupe spécial n'a pas considéré la législation indienne comme un fait devant être établi par les Etats-Unis, mais comme une législation devant être interprétée par le Groupe spécial. Selon l'Inde, l'initiative du Groupe spécial contraste avec l'approche prudente adoptée par de précédents groupes spéciaux à l'égard de questions de législation nationale.⁹ Le Groupe spécial aurait dû suivre la pratique du GATT et accorder à l'Inde, en tant qu'auteur du système de la boîte aux lettres, le bénéfice du doute quant au statut de ce système au regard de sa législation interne. Il aurait dû également

⁹L'Inde cite le rapport du Groupe spécial, *Canada - Mesures affectant la vente des pièces de monnaie en or*, L/5863, 17 septembre 1985 non adopté, paragraphes 58 et 59; et le rapport du Groupe spécial, *Etats-Unis - Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur*, adopté le 4 octobre 1994, DS44/R, paragraphe 75.

demander des précisions sur la façon dont les autorités indiennes interprétaient cette législation. L'Inde soutient que l'affirmation d'un Membre selon laquelle un système de boîte aux lettres existe, et qu'il a été mis en place conformément à la législation interne, ne peut être démentie que par des éléments de preuve convaincants attestant que ce système est illégal au regard de la législation interne: il appartient essentiellement au Membre lui-même de déterminer la méthodologie selon laquelle il met en place le système de la boîte aux lettres en vertu de sa propre législation.

10. L'Inde fait valoir que le texte de l'article 70:9 établit l'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation pour un produit pharmaceutique ou un produit chimique pour l'agriculture ayant fait l'objet d'une demande de brevet, uniquement après que les faits indiqués dans la disposition se sont produits. Elle soutient que rien dans le texte de l'article 70:9 ne crée une obligation de prévoir de manière générale dans la législation interne un système d'octroi de droits exclusifs de commercialisation avant que les faits énumérés à l'article 70:9 se soient produits.

11. De l'avis de l'Inde, le Groupe spécial n'a pas pleinement examiné le contexte de l'article 70:9. Il y a dans l'*Accord sur les ADPIC* de nombreuses dispositions - y compris les articles 22:2, 25:1, 39:2, 42 à 48 et 51 - qui obligent expressément les Membres à modifier leur législation interne pour autoriser leurs autorités à prendre certaines mesures avant qu'il soit effectivement nécessaire de les prendre. L'Inde note par ailleurs qu'une comparaison entre les termes de l'article 70:9 et ceux de l'article 27, selon lesquels "des brevets pourront être obtenus" pour des inventions, est révélatrice. A son avis, le Groupe spécial examine l'article 70:9 uniquement dans le contexte de l'article 27 et ne juge pas utile de faire la distinction entre les expressions "pourront être obtenus" et "seront accordés" figurant dans ces dispositions connexes parce qu'"un droit exclusif de commercialisation ne peut pas être "accordé" dans un cas spécifique s'il ne peut pas tout d'abord être "obtenu" ".¹⁰

12. L'Inde soutient que l'article 70:9 fait partie des dispositions transitoires de l'*Accord sur les ADPIC* dont la fonction même est de permettre aux pays en développement de différer les modifications législatives. La protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture est dans de nombreux pays en développement la question la plus sensible concernant les ADPIC. Selon l'Inde, l'interprétation que le Groupe spécial donne de l'article 70:9 a pour conséquence que les dispositions transitoires permettraient aux pays en développement de différer les modifications législatives dans tous les domaines de la technologie sauf dans ceux qui sont les plus sensibles.

¹⁰Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.56 et note 112.

13. De l'avis de l'Inde, le Groupe spécial n'a pas fondé son interprétation sur les termes de l'article 70:9, et n'a pas non plus pris en compte le contexte et l'objet et le but en matière de transition de cette disposition; au lieu de cela, il a justifié son approche large par la nécessité d'établir des conditions de concurrence prévisibles. L'Inde soutient que cette notion transforme une obligation de prendre des mesures à l'avenir en une obligation de prendre des mesures immédiatement. Elle note qu'il y a dans l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'Accord sur l'OMC)*¹¹ de nombreuses dispositions transitoires qui exigent qu'une mesure soit prise ultérieurement à un moment donné, soit lorsqu'une date est arrivée soit lorsqu'un fait s'est produit. Il s'agit dans tous les cas d'obligations qui sont, tout comme celles qui découlent de l'article 70:8 et 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*, subordonnées à une date ou à un fait. Certes, il serait souhaitable que tous les Membres habilient immédiatement les autorités du pouvoir exécutif à prendre les mesures nécessaires avant même que la date ou le fait rendant ces mesures nécessaires soit arrivée ou se soit produit, mais l'Inde affirme que ces dispositions ne peuvent pas raisonnablement être interprétées comme impliquant l'obligation de prévoir de telles conditions dans la législation interne préalablement à cette date ou à ce fait.

14. L'Inde affirme que, au titre des articles 3, 7 et 11 du Mémoire d'accord, les groupes spéciaux doivent faire des constatations et des recommandations uniquement sur les questions qui leur sont soumises par les parties au différend. Elle soutient donc que le Groupe spécial a outrepassé le pouvoir qui lui est conféré par le Mémoire d'accord en statuant sur l'allégation subsidiaire formulée par les Etats-Unis au sujet de l'article 63 après avoir accepté leur allégation principale au titre de l'article 70:8. Si l'Organe d'appel devait conclure que le Groupe spécial était habilité à présenter des constatations sur l'allégation des Etats-Unis relative à l'article 63, l'Inde demande si le Groupe spécial était habilité à recommander simultanément que l'Inde mette son système de la boîte aux lettres en conformité avec l'article 70:8 a) et l'article 63 de l'*Accord sur les ADPIC*. Si le Groupe spécial était habilité à le faire, l'Inde demande en outre à l'Organe d'appel à quoi se rapporte la recommandation concernant l'article 63.

B. *Intimé - Etats-Unis*

15. Les Etats-Unis souscrivent aux constatations et conclusions juridiques du Groupe spécial concernant les articles 70:8, 70:9 et 63 de l'*Accord sur les ADPIC*. Ils affirment que le Groupe spécial a correctement analysé le texte et le contexte de l'article 70:8 et a mis l'accent sur le fait que le système décrit par l'Inde ne permettait pas d'atteindre l'objet et le but de cette disposition. Les Etats-Unis

¹¹Fait à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994.

soutiennent que le concept de l'importance de la création des conditions de prévisibilité nécessaires pour planifier les échanges futurs a été élaboré dans le contexte des articles III et XI du GATT de 1947, comme le Groupe spécial l'a fait observer. Toutefois, il n'en résulte pas que les objectifs consistant à assurer des normes de traitement minimales et à réglementer les rapports compétitifs s'excluent mutuellement. La protection des attentes légitimes des Membres de l'OMC quant aux conditions de concurrence est aussi capitale pour le commerce touchant la propriété intellectuelle qu'elle l'est pour le commerce de marchandises sans rapport avec la propriété intellectuelle.

16. Selon les Etats-Unis, au titre de l'article 70:8, des assurances raisonnables concernant le traitement doivent être données pour les demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres. Les Etats-Unis estiment que le Groupe spécial a correctement interprété l'article 70:8 en considérant qu'il exige un système de boîte aux lettres en vertu duquel les demandes de brevet ont un statut juridique sûr. Cette interprétation respecte le rapport entre les alinéas a), b) et c) de l'article 70:8 et le but du système de la boîte aux lettres. Les Etats-Unis maintiennent que le système administratif décrit par l'Inde n'offre pas une base juridique solide pour le dépôt de demandes suivant le système de la boîte aux lettres. A leur avis, le Groupe spécial a à juste titre attribué la charge de la preuve aux Etats-Unis, conformément au rapport de l'Organe d'appel concernant l'affaire *Etats-Unis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde* ("*Etats-Unis - Chemises, chemisiers et blouses*").¹² Les Etats-Unis font valoir que rien dans l'analyse du Groupe spécial n'a eu pour effet de faire passer la charge de la preuve des Etats-Unis à l'Inde et que le Groupe spécial a appliqué le bon niveau de preuve. De l'avis des Etats-Unis, le Groupe spécial n'exigeait pas de l'Inde qu'elle prouve que les instructions administratives données aux offices de brevets ne pouvaient pas faire l'objet d'une contestation, mais a constaté que l'Inde n'avait pas réfuté les éléments de preuve présentés par les Etats-Unis concernant la probabilité que les demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres et les brevets délivrés ultérieurement sur la base de ces demandes seraient invalidés par une telle contestation.

17. Les Etats-Unis affirment que le Groupe spécial a examiné comme il convenait les arguments factuels de l'Inde concernant le fonctionnement de la Loi portant modification et mise à jour de la législation relative aux brevets (la "Loi sur les brevets"), et que les arguments de l'Inde représentent une tentative de transformer une question factuelle en une question juridique. Les Etats-Unis reconnaissent qu'il serait approprié de demander des précisions aux Membres au sujet de leur législation interne, mais ils font valoir qu'accorder à un Membre le bénéfice du doute sur des questions

¹²Rapport adopté le 23 mai 1997, WT/DS33/AB/R.

d'interprétation de sa législation interne n'équivaut pas à une acceptation inconditionnelle de la position du Membre. De l'avis des Etats-Unis, l'argument de l'Inde est incompatible avec la prescription de l'article 11 du Mémoire d'accord selon laquelle un groupe spécial doit procéder à "une évaluation objective" des faits de la cause. Sur ce point, les Etats-Unis rappellent que le Groupe spécial chargé de l'affaire *Etats-Unis - Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles* a déclaré que "... s'en remettre totalement par principe aux constatations des autorités nationales ne saurait garantir l'"évaluation objective" prévue par l'article 11".¹³

18. Les Etats-Unis soutiennent que le Groupe spécial a à juste titre constaté que l'Inde n'avait pas respecté l'article 70:9. A leur avis, le texte de l'article 70:9 indique que l'obligation d'établir des droits exclusifs de commercialisation a pris effet au moment de l'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC*. Le sens ordinaire du terme "accorder" ("granted") est "donner (des droits, des biens, etc.) formellement; transférer légalement" ("give (rights, property, etc.) formally; transfer legally").¹⁴ La définition implique que la possibilité d'obtenir et le pouvoir de conférer sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, pour "accorder" quelque chose. Les Etats-Unis affirment que le Groupe spécial a déclaré à juste titre ce qui suit: "... un droit exclusif de commercialisation ne peut pas être "accordé" dans un cas spécifique s'il ne peut pas tout d'abord être "obtenu".¹⁵ En outre, les termes utilisés dans les autres articles de l'*Accord sur les ADPIC* correspondent au contexte de chaque article et n'étaient pas la conclusion selon laquelle l'article 70:9 ne fait pas obligation de prévoir un système d'octroi de droits exclusifs de commercialisation avant qu'un cas particulier se pose.

19. Les Etats-Unis estiment que le contexte, l'objet et le but de l'article 70:9 indiquent que ce dernier impose une obligation actuelle et non future. A leur avis, le Groupe spécial a constaté à juste titre que la période moyenne nécessaire pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 70:9 ne présentait pas d'intérêt pour l'analyse. Les Etats-Unis font en outre valoir que l'argument de l'Inde est incorrect sur le plan factuel: le Groupe spécial a constaté qu'au moins une société américaine avait franchi les étapes requises pour l'octroi de droits exclusifs de commercialisation, mais n'avait pas demandé de tels droits en Inde parce qu'elle ne pouvait pas obtenir de renseignements sur la procédure à suivre à cet effet. En outre, les Etats-Unis ont présenté des éléments de preuve attestant que divers produits

¹³Rapport adopté le 25 février 1997, WT/DS24/R, paragraphe 7.10.

¹⁴Les Etats-Unis citent H. W. Fowler and F. G. Fowler (eds.), *The Concise Oxford English Dictionary* (1990), page 514.

¹⁵Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.56, note 112.

destinés au traitement d'affections graves seraient probablement prêts à être introduits sur le marché indien plus tôt que ne l'a dit l'Inde.

20. Les Etats-Unis font valoir qu'il résulte de l'idée que l'Inde se fait de l'article 70:9 qu'un ressortissant d'un autre Membre de l'OMC devrait demander des droits exclusifs de commercialisation qui n'existaient pas dans la législation indienne, et alors seulement l'Inde serait tenue de promulguer la législation prévoyant de tels droits. Il y aurait au moins une atteinte temporaire aux droits d'un Membre du fait que le ressortissant de ce Membre devrait attendre que l'Inde promulgue la législation permettant d'obtenir ces droits. Selon les Etats-Unis, ce résultat est incompatible avec le principe visant à encourager des conditions de concurrence prévisibles et ne protège pas les attentes légitimes des Membres au titre de l'article 70:9.

21. De l'avis des Etats-Unis, la constatation du Groupe spécial concernant l'article 70:9 ne veut pas dire que toutes les obligations futures au titre de l'*Accord sur l'OMC* devraient être mises en oeuvre immédiatement dans la législation interne des Membres. Le fait d'exiger un système d'octroi de droits exclusifs de commercialisation protège l'équilibre fondamental de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne les brevets relatifs aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l'agriculture. Dans le cadre de l'*Accord sur les ADPIC*, la contrepartie de l'utilisation de la période de transition prolongée concernant la délivrance de brevets de produits pour les inventions de produits pharmaceutiques et de produits chimiques pour l'agriculture était l'octroi de droits exclusifs de commercialisation.

22. Les Etats-Unis demandent à l'Organe d'appel de confirmer la décision du Groupe spécial de faire des constatations sur la question relative à l'article 63 qu'ils lui ont soumise. A leur avis, le Groupe spécial a examiné à juste titre les deux questions concernant, d'une part, le fait que l'Inde ne s'est pas conformée à l'article 70:8 et, d'autre part, le fait qu'elle ne s'est pas conformée à l'article 63. Les Etats-Unis affirment que les articles 3, 7 et 11 du Mémorandum d'accord établissent que le Groupe spécial a agi dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré lorsqu'il a examiné leur allégation: ils ont soumis la question au Groupe spécial dans des communications aussi bien écrites qu'orales et l'Inde a eu largement la possibilité de répondre; et la façon dont ils ont présenté leur allégation relative à l'article 63 ne détermine pas le pouvoir du Groupe spécial d'examiner cette allégation.

C. *Participant tiers - Communautés européennes*

23. Les Communautés européennes souscrivent aux constatations du Groupe spécial concernant le fait que l'Inde n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre à exécution ses obligations au titre

de l'article 70:8 de l'*Accord sur les ADPIC* et approuvent l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*. Elles appuient la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Inde n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre à exécution ses obligations au titre de l'article 70:8 de l'*Accord sur les ADPIC*. A leur avis, les arguments de l'Inde concernant l'interprétation de la législation nationale par le Groupe spécial ne sont pas fondés: rien dans la décision du Groupe spécial ne donne à penser que celui-ci a fait autre chose que traiter la législation interne comme une question de fait devant être établie par la partie alléguant une violation de l'article 70:8. Les Communautés européennes affirment que les constatations du Groupe spécial montrent que celui-ci a traité la question de la législation nationale comme un sujet appelant la production de preuves. En outre, l'argument de l'Inde selon lequel l'interprétation du Groupe spécial sur ce point doit être considérée comme une question de fait ferait que celle-ci ne serait pas du ressort de l'Organe d'appel.

24. Les Communautés européennes estiment que l'approche suivie par le Groupe spécial pour interpréter l'article 70:8 a) était compatible avec les dispositions de l'article 31 de la *Convention de Vienne sur le droit des traités* ("la *Convention de Vienne*").¹⁶ En conséquence, lorsqu'il a analysé le sens à donner au terme "moyen" figurant à l'alinéa a) de l'article 70:8, le Groupe spécial a examiné ce terme dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'article 70:8. Les Communautés européennes affirment que la mise en place d'un tel mécanisme de boîte aux lettres n'est manifestement pas une fin en soi. L'objectif du mécanisme ne peut pas être simplement de permettre le dépôt de demandes: un tel mécanisme serait dénué d'utilité. L'objectif est plutôt de faire en sorte que la nouveauté et la priorité de ces demandes soient préservées et puissent être invoquées à compter de la date d'application de l'Accord pour les pays en développement.

25. S'agissant des allégations de l'Inde selon lesquelles le Groupe spécial a effectivement exempté les Etats-Unis de l'obligation de faire la preuve qu'il y avait eu violation de l'article 70:8, les Communautés européennes affirment que le raisonnement du Groupe spécial est correct. Selon les Communautés européennes, il ressort clairement du paragraphe 7.37 des constatations du Groupe spécial que l'Inde n'a pas été en mesure de prouver, comme il lui incombait de le faire, que son système de boîte aux lettres pour la présentation des demandes n'était pas entaché d'une certaine insécurité juridique. De l'avis des Communautés européennes, cette question concerne l'appréciation par le Groupe spécial des éléments de preuve qui lui ont été présentés et n'est donc pas une question de droit. En conséquence, elle ne relève pas du mandat de l'Organe d'appel.

¹⁶Fait à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679.

26. Les Communautés européennes appuient l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*. Elles estiment que l'article 70:9 prévoit l'octroi d'un droit résiduel (le droit exclusif de commercialisation) aux déposants tant que les produits ne sont pas brevetables pendant la période de transition prévue pour les pays en développement Membres. A cet effet, les déposants doivent pouvoir identifier l'autorité à laquelle ils doivent adresser une demande pour obtenir un droit exclusif de commercialisation. Ils doivent également avoir la possibilité de savoir quels sont leurs droits vis-à-vis des autres déposants potentiels qui pourraient demander des droits exclusifs de commercialisation pour le même produit. De l'avis des Communautés européennes, la lecture de l'article 70:9 que propose l'Inde ne tient pas compte de cet aspect de la législation relative aux droits de propriété intellectuelle qui concerne le rapport entre différents déposants réels ou potentiels. Il n'est pas possible de réguler ce rapport par des mesures législatives ou administratives uniquement une fois que les faits pertinents se sont produits, car une telle action ultérieure ne permettrait pas de déterminer le rapport entre plusieurs déposants réels ou potentiels. Les Communautés européennes maintiennent que la protection de l'exclusivité du droit exclusif de commercialisation est un élément nécessaire du mécanisme qui est requis au titre de l'article 70:9.

27. Les Communautés européennes soutiennent que la tentative de l'Inde visant à nier la nécessité d'un mécanisme pour l'octroi de droits exclusifs de commercialisation ne peut pas être considérée comme une interprétation de bonne foi de l'article 70:9. A leur avis, la référence faite par l'Inde au caractère sensible de la question des droits exclusifs de commercialisation pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture dans les pays en développement n'est pas pertinente. Les Communautés européennes soutiennent que la règle fondamentale du droit international des traités est que les pactes doivent être respectés ("*pacta sunt servanda*"). En outre, les dispositions des traités doivent être lues dans leur contexte et l'interprétation des traités doit se faire de bonne foi. De l'avis des Communautés européennes, l'*Accord sur les ADPIC* contient de nombreuses dispositions concernant les droits des déposants et des détenteurs de droits à l'égard des parties tierces; le contexte de l'*Accord sur les ADPIC* exige que les pays en développement Membres qui recourent à la période de transition prévoient, de manière anticipée, l'octroi de droits exclusifs de commercialisation au titre de l'article 70:9 et offrent le mécanisme pertinent pour l'octroi de ces droits exclusifs de commercialisation de manière à définir la position des déposants et des détenteurs de droits vis-à-vis des autres personnes. Selon les Communautés européennes, l'argument de l'Inde selon lequel cette lecture de l'article 70:9 n'est pas compatible avec la perception générale du type de mesures que les Membres doivent prendre pendant les périodes de transition, prévues dans un certain nombre d'autres accords multilatéraux est fallacieux: il ne tient pas compte du fait que l'article 70:9 traite d'une obligation qui prend naissance pendant la période de transition et non après que celle-ci est venue à expiration.

III. Questions soulevées dans le présent appel

28. L'appelant, l'Inde, soulève dans le présent appel les questions suivantes:

- a) Quelle est la bonne interprétation à donner de la prescription de l'article 70:8 a) de l'*Accord sur les ADPIC* selon laquelle un Membre offrira "un moyen" de déposer des demandes de brevet pour des inventions concernant des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture?
- b) Le Groupe spécial a-t-il commis une erreur dans la manière dont il a traité la législation nationale indienne ou appliqué la charge de la preuve, lorsqu'il a examiné si l'Inde avait rempli ses obligations au titre de l'article 70:8 a) de l'*Accord sur les ADPIC*?
- c) L'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC* exige-t-il la mise en place d'un "mécanisme" pour l'octroi de droits exclusifs de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC*?
- d) Le Groupe spécial, après avoir accepté l'allégation principale formulée par les Etats-Unis au titre de l'article 70:8 de l'*Accord sur les ADPIC*, a-t-il commis une erreur en présentant des conclusions sur l'allégation subsidiaire formulée par les Etats-Unis au titre de l'article 63 de l'*Accord sur les ADPIC*?

IV. L'*Accord sur les ADPIC*

29. L'*Accord sur les ADPIC* est un des nouveaux accords négociés et conclus lors des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay. L'*Accord sur les ADPIC* intègre pour la première fois la propriété intellectuelle au système commercial mondial en imposant aux Membres certaines obligations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Etant un des accords visés par le Mémoire d'accord, l'*Accord sur les ADPIC* est soumis aux règles et procédures de ce Mémoire d'accord régissant le règlement des différends. C'est la première fois qu'un différend relevant de l'*Accord sur les ADPIC* est soumis à examen dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC.

30. Parmi les nombreuses dispositions de l'*Accord sur les ADPIC*, certaines prévoient des obligations spécifiques concernant la protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les

produits chimiques pour l'agriculture. S'agissant de l'objet brevetable, l'article 27:1 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose de manière générale ce qui suit:

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. (la note de bas de page est supprimée)

31. Toutefois, la partie pertinente de l'article 65 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose ce qui suit:

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

2. Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au paragraphe 1, des dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.

...

4. Dans la mesure où un pays en développement Membre a l'obligation, en vertu du présent accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit Membre pourra différer l'application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans.

5. Un Membre qui se prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d'une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du présent accord.

32. S'agissant de la protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, certaines obligations spécifiques sont énoncées à l'article 70:8 et 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*. L'interprétation de ces obligations spécifiques est l'objet du présent

différend. Notre tâche est d'examiner les questions juridiques découlant de ce différend qui sont soulevées dans le présent appel.

V. Interprétation de l'Accord sur les ADPIC

33. Une des questions fondamentales soulevées dans le présent appel est la remise en cause, par l'Inde, de la manière dont le Groupe spécial a énoncé et appliqué un principe général d'interprétation qui, selon lui, "doit être pris en considération" pour interpréter les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

... lorsqu'il s'agit d'interpréter le texte de l'Accord sur les ADPIC, les attentes légitimes des Membres de l'OMC concernant ledit accord doivent être prises en considération ainsi que les règles d'interprétation définies dans les rapports de précédents groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT, en particulier celles qui énoncent le principe de la protection des conditions de concurrence découlant des accords commerciaux multilatéraux.¹⁷

L'Inde fait valoir que l'invocation de ce principe a amené le Groupe spécial à mal interpréter aussi bien l'article 70:8 que l'article 70:9 et à commettre une erreur lorsqu'il a déterminé si l'Inde avait rempli ces obligations.¹⁸

34. Le Groupe spécial a indiqué ce qui suit:

La protection des attentes légitimes des Membres concernant les conditions de concurrence est dans le cadre du GATT un principe bien établi qui découle en partie de l'article XXIII où sont énoncées les dispositions fondamentales du GATT (et de l'OMC) en matière de règlement des différends.¹⁹

¹⁷Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.22.

¹⁸Communication de l'Inde en tant qu'appelant, pages 5 à 8 et 21.

¹⁹Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.20.

Le Groupe spécial a évoqué certains rapports de groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947²⁰ comme fondement de ce principe. Il a noté que, alors que "les disciplines élaborées dans le cadre du GATT de 1947 (ce que l'on appelle l'acquis du GATT) visaient essentiellement le traitement des marchandises des autres pays", "le concept de la protection des attentes légitimes" au regard de l'*Accord sur les ADPIC* s'appliquait "au rapport compétitif entre les propres ressortissants d'un Membre et ceux des autres Membres (et non entre les marchandises d'origine nationale et les marchandises des autres Membres, comme c'est le cas dans le secteur des marchandises)".²¹

35. Dans notre rapport sur l'affaire *Japon - Taxes sur les boissons alcooliques*, au sujet du statut des rapports de groupes spéciaux adoptés, nous avons constaté ce qui suit:

L'article XVI:1 de l'*Accord sur l'OMC* et l'alinéa 1 b) iv) du texte de l'Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 à l'*Accord sur l'OMC* permettent de transmettre à la nouvelle OMC la jurisprudence et l'expérience juridique du GATT de 1947 donnant des gages de continuité et de cohérence pour un passage sans heurt d'un système à l'autre. Les Membres de l'OMC soulignent ainsi que l'expérience acquise par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 est d'une grande valeur - et ils reconnaissent son importance pour le nouveau système commercial incarné par l'OMC. Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont une partie importante de l'"acquis" du GATT.²²

36. Même si le Groupe spécial indique qu'il applique simplement un "principe bien établi dans le cadre du GATT", son raisonnement ne correspond pas exactement à la pratique du GATT/de l'OMC. En définissant son principe d'interprétation, le Groupe spécial mêle, et dès lors confond, deux concepts différents découlant de la pratique antérieure du GATT. L'un est le concept de la protection des attentes des parties contractantes quant au rapport compétitif entre leurs produits et les produits des autres parties contractantes. Il s'agit d'un concept qui a été élaboré dans le contexte de plaintes en situation de *violation* concernant les articles III et XI, formulées au titre de l'article XXIII:1 a) du GATT de 1947. L'autre est le concept de la protection des attentes raisonnables des parties contractantes concernant les

²⁰En particulier: rapport du Groupe spécial "*Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de machines agricoles*", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, paragraphes 12 et 13; rapport du Groupe spécial "*Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation*", adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.2.2; et rapport du Groupe spécial "*Etats-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930*", adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.13.

²¹Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.21.

²²Rapport adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, pages 16 et 17.

concessions en matière d'accès aux marchés. Il s'agit d'un concept qui a été élaboré dans le contexte de plaintes en situation de *non-violation* formulées au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT.

37. L'article 64:1 de l'*Accord sur les ADPIC* incorpore par référence l'article XXIII du GATT de 1994 qui est la disposition générale en matière de règlement des différends régissant l'*Accord sur les ADPIC*.²³ En conséquence, nous ne contestons pas en principe l'idée que la pratique antérieure du GATT en ce qui concerne l'article XXIII est pertinente pour l'interprétation de l'*Accord sur les ADPIC*. Toutefois, cette interprétation doit s'accompagner d'une bonne perception des différentes bases sur lesquelles une action peut être engagée au titre de l'article XXIII.

38. L'article XXIII:1 du GATT de 1994 indique les différents motifs d'action sur lesquels un Membre peut fonder une plainte. Un Membre peut avoir recours au règlement des différends au titre de l'article XXIII lorsqu'il considère que:

... un avantage résultant pour [lui] directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait

- a) qu'une autre partie contractante ne remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du présent accord;
- b) ou qu'une autre partie contractante applique une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent accord;
- c) ou qu'il existe une autre situation.²⁴

39. L'article XXIII:1 a) concerne ce que l'on appelle les plaintes "en situation de violation". Il s'agit de différends qui découlent du fait qu'un Membre aurait manqué à ses obligations. Depuis qu'il est appliqué, c'est-à-dire depuis presque 50 ans, l'article XXIII:1 a) a été à la base de la quasi-totalité des différends soulevés dans le cadre du GATT de 1947 et de l'*Accord sur l'OMC*. Par contre, l'article XXIII:1 b) concerne ce qu'on appelle les plaintes "en situation de non-violation". Il s'agit de différends pour lesquels il n'est pas nécessaire d'alléguer un manquement à une obligation. L'aspect

²³L'article 64:1 de l'*Accord sur les ADPIC* est ainsi libellé:

Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémoire d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.

²⁴Article XXIII:1 du GATT de 1994.

fondamental du motif d'action au titre de l'article XXIII:1 b) n'est pas forcément une violation des règles, mais plutôt l'annulation ou la réduction d'un avantage résultant pour un Membre d'un accord visé. Dans l'histoire du GATT/de l'OMC, il n'y a eu que quelques affaires introduites à la suite de plaintes "en situation de non-violation" formulées au titre de l'article XXIII:1 b).²⁵ L'article XXIII:1 c), concernant ce que l'on appelle couramment les plaintes "motivées par une autre situation", n'a jamais servi de base à une recommandation ou une décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT ou de l'Organe de règlement des différends, mais dans un petit nombre d'affaires les parties ont fondé sur cette disposition les arguments présentés devant les groupes spéciaux.²⁶

40. Dans le contexte de plaintes en situation de violation formulées au titre de l'article XXIII:1 a), il est vrai que des groupes spéciaux examinant des allégations présentées au titre des articles III et XI du GATT ont fréquemment indiqué que le but de ces articles était de protéger les attentes des Membres concernant le rapport compétitif entre les produits importés et les produits d'origine nationale, et non les attentes concernant le volume des échanges. Toutefois, cette indication est souvent donnée *après* qu'un groupe spécial a constaté une violation, par exemple, de l'article III ou de l'article XI qui établit une présomption d'annulation ou de réduction d'avantages.²⁷ A ce stade du raisonnement, le Groupe spécial examine si la partie défenderesse a été en mesure de réfuter l'allégation d'annulation ou de

²⁵De précédents groupes spéciaux ont constaté l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de "non-violation" dans quatre seulement des 14 affaires où cela était allégué: rapport du Groupe de travail, *Les subventions australiennes aux importations de sulfate d'ammonium*, adopté le 3 avril 1950, IBDD II/204; rapport du Groupe spécial, *Régime des importations de sardines en Allemagne*, adopté le 31 octobre 1952, IBDD, S1/56; rapport du Groupe spécial, *Droits appliqués par l'Allemagne à l'importation de l'amidon et de la fécule de pomme de terre*, dont il a été pris acte le 16 février 1955, IBDD, S3/86; et rapport du Groupe spécial, *Communauté économique européenne - Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux*, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91.

²⁶Voir, de manière générale, F. Roessler, "The Concept of Nullification and Impairment in the Legal System of the World Trade Organization" dans E.-U. Petersmann (ed.), *International Trade Law and the GATT/WTO Dispute Settlement System* (Kluwer, 1997), pages 123 à 142; et E.-U. Petersmann, *The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement* (Kluwer, 1997), pages 170 à 176.

²⁷Voir, par exemple, rapport du Groupe de travail, *Les taxes intérieures brésiliennes*, adopté le 30 juin 1949, IBDD II/196, paragraphe 16; rapport du Groupe spécial, *Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation*, adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.1.9; rapport du Groupe spécial, *Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger*, adopté le 7 février 1984, IBDD, S30/147, paragraphe 6.6; rapport du Groupe spécial, *Mesures appliquées par le Japon aux importations de cuirs*, adopté les 15/16 mai 1984, IBDD, S31/102, paragraphe 55; rapport du Groupe spécial, *Japon - Droits de douane, fiscalité et pratiques en matière d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés*, adopté le 10 novembre 1987, IBDD, S34/92, paragraphe 5.11; rapport du Groupe spécial, *Communauté économique européenne - Restrictions à l'importation de pommes*, adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/149, paragraphe 5.25; et rapport du Groupe spécial, *Etats-Unis - Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur*, adopté le 4 octobre 1994, DS44/R, paragraphe 99.

réduction d'avantages. C'est dans ce contexte que les groupes spéciaux ont évoqué les attentes des Membres concernant les conditions de concurrence.

41. La notion de protection des "attentes raisonnables" des parties contractantes a été élaborée dans le contexte de plaintes "en situation de non-violation" formulées au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1947. Certaines des règles et procédures concernant les affaires introduites à la suite de ce type de plainte ont été codifiées dans l'article 26:1 du Mémoire d'accord. Les plaintes "en situation de non-violation" tirent leur origine du fait que le GATT a été conçu comme un accord destiné à protéger les concessions tarifaires réciproques négociées par les parties contractantes au titre de l'article II.²⁸ En l'absence de règles juridiques de fond dans de nombreux domaines touchant le commerce international, la disposition de l'article XXIII:1 b) relative aux actions "en situation de non-violation" visait à empêcher les parties contractantes de recourir à des obstacles non tarifaires ou à d'autres mesures de politique générale pour neutraliser les avantages des concessions tarifaires négociées. Au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994, un Membre peut formuler une plainte "en situation de non-violation" lorsque l'équilibre des concessions négocié entre les Membres est rompu par l'application d'une mesure, que celle-ci soit ou non incompatible avec les dispositions de l'accord visé. Il ne s'agit pas en définitive d'obtenir le retrait de la mesure en cause, mais d'arriver à un ajustement mutuellement satisfaisant, généralement au moyen d'une compensation.²⁹

42. L'article 64:2 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose ce qui suit:

Les alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas au règlement des différends dans le cadre du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC*.

Le sens de cette disposition est clair: le *seul* motif d'action autorisé dans le cadre de l'*Accord sur les ADPIC* pendant les cinq premières années après l'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC* est une procédure de plainte "en situation de violation" au titre de l'article XXIII:1 a) du GATT de 1994. L'affaire à l'étude a pour objet le manquement allégué à des obligations découlant de l'*Accord sur les ADPIC*. Toutefois, en invoquant les "attentes légitimes" des Membres concernant les conditions de concurrence, le Groupe spécial confond les bases juridiquement distinctes des plaintes "en situation de violation" et "en situation de non-violation" au titre de l'article XXIII du GATT de 1994 pour en

²⁸Voir, de manière générale, E.-U. Petersmann, "Violation Complaints and Non-violation Complaints in International Law" (1991), *German Yearbook of International Law* 175.

²⁹Cet objectif est codifié dans l'article 26:1 b) du Mémoire d'accord.

faire un seul motif d'action uniforme. Cela n'est compatible ni avec l'article XXIII du GATT de 1994 ni avec l'article 64 de l'*Accord sur les ADPIC*. La faculté de formuler des plaintes "en situation de non-violation" pour des différends relevant de l'*Accord sur les ADPIC* est une question qui doit encore être examinée par le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (le "Conseil des ADPIC") conformément à l'article 64:3 de l'*Accord sur les ADPIC*. Ce n'est pas une question qui doit être réglée par le biais d'une interprétation donnée par des groupes spéciaux ou par l'Organe d'appel.

43. Outre l'acquis du GATT, le Groupe spécial utilise les règles coutumières d'interprétation du droit international public comme base pour le principe d'interprétation qu'il propose en ce qui concerne l'*Accord sur les ADPIC*. Il se fonde plus précisément sur l'article 31 de la *Convention de Vienne* dont la partie pertinente dispose ce qui suit:

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

44. Compte tenu de cette règle coutumière d'interprétation, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit:

A notre avis, une interprétation de bonne foi exige la protection des attentes légitimes suscitées par la protection des droits de propriété intellectuelle prévue dans l'Accord.³⁰

45. Le Groupe spécial applique mal l'article 31 de la *Convention de Vienne*. Il interprète mal le concept des attentes légitimes dans le contexte des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Les attentes légitimes des parties à un traité ressortent de l'énoncé du traité lui-même. Le devoir de celui qui interprète un traité est d'examiner les termes du traité pour déterminer les intentions des parties. Cela devrait se faire conformément aux principes d'interprétation des traités énoncés à l'article 31 de la *Convention de Vienne*. Mais ces principes d'interprétation ne signifient pas qu'il soit nécessaire ni justifiable d'imputer à un traité des termes qu'il ne contient pas ou d'inclure dans un traité des concepts qui n'y étaient pas prévus.

46. Dans notre rapport sur l'affaire *Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules*³¹, nous avons indiqué l'approche qu'il convient de suivre pour interpréter l'*Accord sur l'OMC*

³⁰Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.18.

³¹Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page 23.

selon les règles énoncées à l'article 31 de la *Convention de Vienne*. Ces règles doivent être respectées et appliquées pour interpréter l'*Accord sur les ADPIC* et tout autre accord visé. En l'espèce, le Groupe spécial a établi son propre principe d'interprétation qui n'est compatible ni avec les règles coutumières d'interprétation du droit international public ni avec la pratique établie du GATT/de l'OMC. Aussi bien les groupes spéciaux que l'Organe d'appel doivent se conformer aux règles d'interprétation des traités énoncées dans la *Convention de Vienne* et ne doivent pas accroître ou diminuer les droits et obligations prévus dans l'*Accord sur l'OMC*.

47. Cette conclusion est dictée par deux dispositions distinctes et très précises du Mémoire d'accord. L'article 3:2 du Mémoire d'accord dispose que le système de règlement des différends de l'OMC:

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

En outre, l'article 19:2 du Mémoire d'accord dispose ce qui suit:

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

Ces dispositions parlent d'elles-mêmes. Il ne fait aucun doute qu'aussi bien les groupes spéciaux que l'Organe d'appel doivent s'y conformer.

48. Pour ces raisons, nous ne partageons pas l'avis du Groupe spécial selon lequel les attentes légitimes des Membres *et* des détenteurs de droits privés concernant les conditions de concurrence doivent toujours être prises en considération lorsqu'il s'agit d'interpréter l'*Accord sur les ADPIC*.

VI. Article 70:8

49. L'article 70:8 dispose ce qui suit:

Dans les cas où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l'article 27, ce Membre:

- a) nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions;
- b) appliquera à ces demandes, à compter de la date d'application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s'ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce Membre ou, dans les cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de priorité de la demande; et
- c) accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l'article 33 du présent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l'alinéa b).

50. En ce qui concerne l'article 70:8 a), le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

... l'article 70:8 a) exige que les Membres en question établissent un moyen qui non seulement permette de manière appropriée de déposer des demandes suivant le système de la boîte aux lettres et d'attribuer à ces demandes des dates de dépôt et de priorité, mais aussi offre une base juridique solide pour préserver la nouveauté et la priorité à compter de ces dates, de manière à dissiper tout doute raisonnable sur le point de savoir si les demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres et les brevets ultérieurement accordés sur la base de ces demandes pourraient être rejetés ou invalidés au motif que, à la date de dépôt ou de priorité, l'objet pour lequel la protection était demandée n'était pas brevetable dans le pays en question.³²

51. De l'avis de l'Inde, les obligations énoncées à l'article 70:8 a) sont remplies par un pays en développement Membre lorsque celui-ci met en place un système de boîte aux lettres permettant de recevoir, de dater et de conserver les demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture de manière à attribuer comme il convient des dates de dépôt et de priorité à ces demandes conformément aux alinéas b) et c) de l'article 70:8.³³ L'Inde affirme que

³²Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.31.

³³Communication de l'Inde en tant qu'appelant, pages 4 et 5.

le Groupe spécial a établi l'obligation additionnelle "de créer la sécurité juridique permettant d'être certain que les demandes de brevet et les brevets ultérieurement accordés sur la base de ces demandes ne seront pas rejetés ou invalidés à l'avenir".³⁴ Cela, soutient l'Inde, est une erreur juridique du Groupe spécial.

52. La partie introductive de l'article 70:8 dispose que celui-ci s'applique "[d]ans les cas où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l'article 27 ..." de l'*Accord sur les ADPIC*. En vertu de l'article 27, des brevets doivent pouvoir être obtenus "pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques", sous réserve de certaines exceptions. Cependant, conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 65, un pays en développement Membre peut différer jusqu'au 1er janvier 2005 l'octroi de la protection par des brevets de produits dans des domaines de la technologie qui ne peuvent pas faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application générale de l'*Accord sur les ADPIC* pour ce Membre. L'article 70:8 concerne spécifiquement et exclusivement les situations où un Membre n'accorde pas, au 1er janvier 1995, la protection par des brevets pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture.

53. Selon ses termes, l'article 70:8 a) s'applique "nonobstant les dispositions de la Partie VI" de l'*Accord sur les ADPIC*. La Partie VI de l'*Accord sur les ADPIC*, qui comprend les articles 65, 66 et 67, prévoit certaines "dispositions transitoires" pour l'application de certaines dispositions de l'*Accord sur les ADPIC*. Ces "dispositions transitoires", qui permettent à un Membre de différer l'exécution de certaines des obligations énoncées dans l'*Accord sur les ADPIC* pendant des périodes déterminées³⁵, ne s'appliquent pas à l'article 70:8. Ainsi, bien qu'il y ait des "dispositions transitoires" qui donnent aux pays en développement Membres, en particulier, davantage de temps pour mettre à exécution certaines de leurs obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC*, il n'existe pas de telles dispositions transitoires pour les obligations énoncées à l'article 70:8.

³⁴Communication de l'Inde en tant qu'appelant, page 5.

³⁵Conformément à l'article 65:1, tous les Membres avaient le droit de différer l'application de la plupart des dispositions de l'*Accord sur les ADPIC* pendant un an après la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC*. Conformément à l'article 65:2, les pays en développement Membres ont généralement droit à un délai additionnel de quatre ans. Lorsqu'un pays en développement Membre est obligé d'étendre la protection par des brevets à des domaines de la technologie auxquels il n'avait pas étendu cette protection à la date d'application générale de l'*Accord sur les ADPIC* pour ce Membre, l'article 65:4 dispose que ledit pays en développement Membre peut différer l'application des dispositions en matière de brevets de produits à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans.

54. L'article 70:8 a) impose aux Membres l'obligation d'offrir "un moyen" de déposer des demandes suivant le système de la boîte aux lettres "à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC". Cette obligation est donc en vigueur depuis le 1er janvier 1995. La question que nous avons à examiner dans le présent appel n'est pas de savoir si cette obligation existe ou si elle est actuellement en vigueur. Il est manifeste qu'elle existe et tout aussi manifeste qu'elle existe actuellement. La question que nous avons à examiner dans le présent appel est la suivante: quel est exactement le "moyen" de déposer des demandes suivant le système de la boîte aux lettres qui est prévu et prescrit par l'article 70:8 a)? Pour répondre à cette question, nous devons interpréter les termes de l'article 70:8 a).

55. Nous pensons comme le Groupe spécial que "[l']analyse du sens ordinaire de ces termes ne permet pas à elle seule d'aboutir à l'interprétation définitive de la nature du "moyen" requis par cet alinéa".³⁶ Ainsi, conformément à la règle générale d'interprétation des traités énoncée à l'article 31 de la *Convention de Vienne*, pour saisir le sens des termes de l'article 70:8 a) nous devons aussi lire cette disposition dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'*Accord sur les ADPIC*.

56. Les alinéas b) et c) de l'article 70:8 font partie du contexte pour l'interprétation de l'article 70:8 a). En vertu des alinéas b) et c) de l'article 70:8, le "moyen" offert par un Membre conformément à l'article 70:8 a) doit permettre de déposer des demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture à compter du 1er janvier 1995 et de préserver les dates de dépôt et de priorité de ces demandes de façon que les critères de brevetabilité puissent être appliqués à compter de ces dates, et que la protection conférée par des brevets accordée ultérieurement soit datée rétroactivement à la date de dépôt. A cet égard, nous pensons comme le Groupe spécial que

... pour empêcher la perte de la nouveauté d'une invention ... les dates de dépôt et de priorité doivent reposer sur une base juridique solide si l'on veut que le but des dispositions de l'article 70:8 soit atteint. En outre, si un système de dépôt existe, il doit habiliter le déposant à revendiquer, à partir d'un dépôt antérieur concernant l'invention dont la protection est demandée, la priorité sur des demandes dont les dates de dépôt ou de priorité sont ultérieures. Sans dates de dépôt et de priorité juridiquement fondées, le mécanisme devant être établi sur la base de l'article 70:8 deviendra inopérant.³⁷

³⁶Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.25.

³⁷*Ibid.*, paragraphe 7.28.

57. Sur ce point, le Groupe spécial a manifestement raison. Son interprétation est compatible également avec l'objet et le but de l'*Accord sur les ADPIC*. L'Accord tient compte, entre autres choses, de "la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle".³⁸ Nous pensons que le Groupe spécial a constaté à juste titre que le "moyen" que le Membre concerné est obligé d'offrir au titre de l'article 70:8 a) doit permettre "de déposer des demandes suivant le système de la boîte aux lettres et d'attribuer à ces demandes des dates de dépôt et de priorité".³⁹ En outre, le Groupe spécial a constaté à juste titre que le "moyen" établi au titre de l'article 70:8 a) doit aussi offrir "une base juridique solide pour préserver la nouveauté et la priorité à compter de ces dates".⁴⁰ Ces constatations découlent inéluctablement de l'application nécessaire des alinéas b) et c) de l'article 70:8.

58. Cependant, nous *ne sommes pas* d'accord avec le Groupe spécial lorsqu'il dit que l'article 70:8 a) oblige un Membre à établir un moyen "de manière à dissiper tout doute raisonnable sur le point de savoir si les demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres et les brevets ultérieurement accordés sur la base de ces demandes pourraient être rejetés ou invalidés au motif que, à la date de dépôt ou de priorité, l'objet pour lequel la protection était demandée n'était pas brevetable dans le pays en question".⁴¹ L'Inde a le *droit*, en vertu des "dispositions transitoires" des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 65, de différer l'application de l'article 27 pour les brevets pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture jusqu'au 1er janvier 2005. A notre avis, l'Inde est obligée, au titre de l'article 70:8 a), d'établir un mécanisme juridique pour le dépôt de demandes suivant le système de la boîte aux lettres qui offre une base juridique solide permettant de préserver à la fois la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes. Rien de plus.

59. Mais qu'est-ce qui constitue une base juridique solide en droit indien? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord rappeler une règle générale importante de l'*Accord sur les ADPIC*. La partie pertinente de l'article 1:1 de l'*Accord sur les ADPIC* est ainsi libellée:

³⁸Préambule de l'*Accord sur les ADPIC*.

³⁹Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.31.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

... les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.

Les Membres sont donc libres de déterminer comment s'acquitter au mieux de leurs obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC* dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques. Et, en tant que Membre, l'Inde est "libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre" ses obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC* dans le contexte de son propre système juridique.

60. L'Inde souligne que c'est ce qu'elle a fait. Elle affirme avoir mis en place, par le biais d'"instructions administratives"⁴² un "moyen" compatible avec l'article 70:8 a) de l'*Accord sur les ADPIC*. Selon l'Inde, ces "instructions administratives" établissent un mécanisme qui offre une base juridique solide pour préserver la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes conformément à l'article 70:8 a) de l'*Accord sur les ADPIC*. Selon l'Inde, en application de ces "instructions administratives", l'Office des brevets a été chargé de conserver séparément les demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture pour suite à donner ultérieurement, conformément à l'article 70:8, et le Contrôleur des brevets, dessins et marques ("le Contrôleur") a été chargé de ne pas les transmettre à un examinateur avant le 1er janvier 2005. Selon l'Inde, ces "instructions administratives" sont juridiquement valables en droit indien⁴³, ainsi qu'il ressort de la déclaration faite par le Ministre au Parlement le 2 août 1996.⁴⁴ Et, selon l'Inde:

Il est ... *absolument sûr* que [l'Inde] pourra, lorsqu'elle sera tenue de le faire conformément aux alinéas b) et c) de l'article 70:8, décider de délivrer des brevets sur la base des demandes présentées actuellement et déterminer la nouveauté et la priorité des inventions en fonction de la date de dépôt de ces demandes.⁴⁵ (non souligné dans le texte original)

61. L'Inde n'a communiqué le texte de ces "instructions administratives" ni au Groupe spécial ni à nous.

⁴²C'est ainsi que l'Inde dénomme sa mesure. Communication de l'Inde en tant qu'appelant, page 10.

⁴³Réponse de l'Inde aux questions posées à l'audience.

⁴⁴Rapport du Groupe spécial, annexe 2.

⁴⁵Communication de l'Inde en tant qu'appelant, page 8.

62. Quelle que soit leur teneur ou leur importance, ces "instructions administratives" n'étaient pas le "moyen" initial choisi par le gouvernement indien pour assurer le respect des obligations de l'Inde au titre de l'article 70:8 a) de l'*Accord sur les ADPIC*. Initialement, pour établir un "moyen" de déposer des demandes suivant le système de la boîte aux lettres conformément à l'article 70:8 a), le gouvernement indien a opté pour l'Ordonnance sur les brevets (modification) (l'"Ordonnance"), promulguée par le Président de l'Inde le 31 décembre 1994 en vertu de l'article 123 de la Constitution indienne. L'article 123 permet au Président de promulguer une ordonnance lorsque le Parlement n'est pas en session et lorsqu'il juge "qu'en raison des circonstances il est nécessaire qu'il prenne des mesures immédiates". L'Inde a notifié l'Ordonnance au Conseil des ADPIC, au titre de l'article 63:2 de l'*Accord sur les ADPIC* le 6 mars 1995.⁴⁶ En vertu des dispositions de l'article 123 de la Constitution indienne, l'Ordonnance est arrivée à expiration le 26 mars 1995, six semaines après la reprise de la session parlementaire. Il y a alors eu une tentative infructueuse de faire adopter le projet de loi de 1995 sur les brevets (modification) pour donner un effet permanent aux dispositions de l'Ordonnance.⁴⁷ Ce projet de loi a été présenté à la Lok Sabha (Chambre basse) en mars 1995. Après avoir été adopté par la Lok Sabha, il a été renvoyé à un comité restreint de la Rajya Sabha (Chambre haute) pour examen et rapport. Le projet de loi n'a cependant pas été adopté en raison de la dissolution du Parlement, le 10 mai 1996. Il ressort de ces actions que le gouvernement indien considérait initialement que l'adoption d'une législation portant modification des dispositions existantes était nécessaire pour mettre à exécution les obligations découlant pour lui de l'article 70:8 a). Toutefois, l'Inde soutient que les "instructions administratives" promulguées en avril 1995 ont effectivement maintenu le système de la boîte aux lettres établi par l'Ordonnance; il n'était donc pas nécessaire de modifier formellement la Loi sur les brevets ou d'adresser une nouvelle notification au Conseil des ADPIC.⁴⁸

63. En ce qui concerne les "instructions administratives" de l'Inde, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: "la pratique administrative actuelle crée une certaine insécurité juridique dans la mesure où elle impose aux fonctionnaires indiens de ne pas tenir compte de certaines dispositions impératives de la Loi sur les brevets"⁴⁹; et "même si les fonctionnaires de l'Office des brevets n'examinent et ne rejettent pas les demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres, un concurrent pourrait

⁴⁶IP/N/1/IND/1, 8 mars 1995.

⁴⁷Nous notons qu'un groupe d'experts a informé le gouvernement indien qu'il fallait une base juridique formelle pour que le système de la boîte aux lettres soit régi par le droit indien. Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.36.

⁴⁸Réponse de l'Inde aux questions posées à l'audience.

⁴⁹Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.35.

demander une ordonnance judiciaire pour les obliger à le faire de manière à obtenir le rejet d'une demande de brevet".⁵⁰

64. L'Inde affirme que le Groupe spécial a commis une erreur dans la manière dont il a traité la législation nationale indienne parce que la législation nationale est un fait qui doit être établi devant un tribunal international par la partie qui l'invoque. A son avis, le Groupe spécial n'a pas considéré la législation indienne comme un fait devant être établi par les Etats-Unis, mais comme une législation devant être interprétée par le Groupe spécial. L'Inde fait valoir que le Groupe spécial aurait dû lui accorder le bénéfice du doute quant au statut de son système de boîte aux lettres au regard de sa législation interne. Elle soutient en outre que le Groupe spécial aurait dû lui demander des précisions sur les questions en rapport avec l'interprétation de la législation indienne.⁵¹

65. En droit international public, un tribunal international peut traiter la législation nationale de plusieurs façons.⁵² La législation nationale peut démontrer l'existence de faits et d'une pratique d'un Etat. Mais elle peut aussi montrer le respect ou le non-respect d'obligations internationales. Par exemple, dans l'affaire relative à *Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise*, la Cour permanente de justice internationale a fait observer ce qui suit:

On pourrait se demander si une difficulté ne surgit pas du fait que la Cour devrait s'occuper de la loi polonaise du 14 juillet 1920. Tel ne semble cependant pas être le cas; au regard du droit international et de la Cour qui en est l'organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la volonté et de l'activité des Etats, au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives. *La Cour n'est certainement pas appelée à interpréter la loi polonaise comme telle; mais rien ne s'oppose à ce qu'elle se prononce sur la question de savoir si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit ou non en conformité avec les obligations que la Convention de Genève lui impose envers l'Allemagne.*⁵³ (non souligné dans le texte original)

66. En l'espèce, le Groupe spécial accomplissait simplement sa tâche, déterminer si les "instructions administratives" utilisées par l'Inde pour recevoir les demandes présentées suivant le système de la

⁵⁰Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.37.

⁵¹Communication de l'Inde en tant qu'appelant, pages 13 et 15.

⁵²Voir, par exemple, I. Brownlie, *Principles of Public International Law*, 4ème éd. (Clarendon Press, 1990), pages 40 à 42.

⁵³[1926], CPJI Rec., série A, n° 7, page 19.

boîte aux lettres étaient conformes aux obligations de l'Inde au titre de l'article 70:8 a) de l'*Accord sur les ADPIC*. Il est évident que, pour déterminer si l'Inde a rempli les obligations lui incombant au titre de l'article 70:8 a), il est essentiel d'examiner les aspects pertinents de sa législation nationale et, en particulier, les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets qui se rapportait aux "instructions administratives". Il était tout simplement impossible pour le Groupe spécial de procéder à cette détermination sans examiner la législation indienne. Mais, comme dans l'affaire susmentionnée traitée par la Cour permanente de justice internationale, le Groupe spécial n'a en l'espèce pas interprété la législation indienne "comme telle"; il a plutôt examiné la législation indienne à la seule fin de déterminer si l'Inde avait rempli ses obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC*. Dire que le Groupe spécial aurait dû agir autrement reviendrait à dire que seule l'Inde peut déterminer si sa législation est compatible avec ses obligations au titre de l'*Accord sur l'OMC*. Or, il est évident qu'il ne peut pas en être ainsi.

67. De précédents groupes spéciaux du GATT/de l'OMC ont aussi procédé à un examen approfondi de la législation interne d'un Membre pour déterminer la conformité de cette législation interne avec les obligations pertinentes découlant du GATT/de l'OMC. Par exemple, le Groupe spécial chargé de l'affaire *Etats-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930*⁵⁴ a procédé à un examen approfondi de la législation et de la pratique pertinentes des Etats-Unis, y compris les mesures réparatrices prévues par l'article 337 ainsi que les différences entre les procédures au titre de l'article 337 en matière de brevets et les procédures suivies devant les cours de district fédérales, pour déterminer si l'article 337 était incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1947. Il semble que nous nous trouvions devant un cas comparable.

68. En outre, de la même façon que le Groupe spécial a dû en l'espèce chercher à bien comprendre l'application de la Loi sur les brevets dans le contexte des "instructions administratives" de l'Inde pour déterminer si l'Inde s'était conformée à l'article 70:8 a), nous devons dans le présent appel étudier l'examen de cette législation interne de l'Inde effectué par le Groupe spécial.

69. Pour ce faire, nous devons examiner les dispositions spécifiques de la Loi sur les brevets. L'article 5 a) de cette loi dispose que les substances "qu'il est envisagé d'utiliser, ou qui sont susceptibles d'être utilisées, en tant que nourriture, médicaments ou drogues" ne sont pas brevetables. "Lorsque le mémoire descriptif complet relatif à une demande de brevet a été déposé", le Contrôleur *est tenu* en vertu de l'article 12 1) de transmettre la demande et le mémoire descriptif à un examinateur. En outre, l'article 15 2) de la Loi sur les brevets dispose que le Contrôleur "rejette" une demande pour

⁵⁴Rapport adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386.

une substance qui n'est pas brevetable. Nous pensons comme le Groupe spécial que ces dispositions de la Loi sur les brevets ont un caractère impératif.⁵⁵ Et, comme le Groupe spécial, nous ne sommes pas convaincus que les "instructions administratives" de l'Inde prévaudraient sur les dispositions à caractère impératif contradictoires de la Loi sur les brevets.⁵⁶ Nous notons également que, lorsqu'il a promulgué ces "instructions administratives", le gouvernement indien ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 159 de la Loi sur les brevets, qui permettent au gouvernement central d'établir des règles pour faire appliquer les dispositions de la Loi, ni de l'article 160 de la Loi sur les brevets, qui dispose que de telles règles doivent être soumises à chaque Chambre du Parlement indien. L'Inde nous dit qu'il n'était pas nécessaire d'établir des règles pour les "instructions administratives" en cause. Mais cela semble aussi être incompatible avec les dispositions impératives de la Loi sur les brevets.

70. Nous ne sommes pas convaincus par la façon dont l'Inde explique ces apparentes contradictions. Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus que les "instructions administratives" de l'Inde résisteraient à une action en justice au titre de la Loi sur les brevets. Et nous ne sommes donc pas convaincus que les "instructions administratives" de l'Inde offrent une base juridique solide pour préserver la nouveauté des inventions et la priorité des demandes à compter des dates de dépôt et de priorité pertinentes.

71. Pour ces raisons, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les "instructions administratives" utilisées par l'Inde pour recevoir les demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres sont incompatibles avec l'article 70:8 a) de l'*Accord sur les ADPIC*.

72. L'Inde a avancé l'argument additionnel selon lequel le Groupe spécial a commis une erreur dans l'application de la charge de la preuve lorsqu'il a examiné la législation nationale indienne. En particulier, l'Inde soutient que le Groupe spécial, après avoir simplement exigé des Etats-Unis qu'ils émettent des "doutes raisonnables" quant à l'existence d'une violation de l'article 70:8, a dit qu'il incombait à l'Inde de dissiper ces doutes.⁵⁷

73. Le Groupe spécial affirme ce qui suit:

⁵⁵Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.35.

⁵⁶*Ibid.*, paragraphe 7.37.

⁵⁷Communication de l'Inde en tant qu'appelant, page 12.

"Comme il est indiqué dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire *Chemises et chemisiers de laine*, "une partie alléguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC par un autre Membre doit soutenir et prouver son allégation". Dans l'affaire à l'étude, ce sont les Etats-Unis qui allèguent une violation par l'Inde de l'article 70:8 de l'Accord sur les ADPIC. Il appartient donc aux Etats-Unis de présenter des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour démontrer que la mesure prise par l'Inde est incompatible avec les obligations que celle-ci tient de l'article 70:8. A notre avis, les Etats-Unis ont présenté de manière concluante ces éléments de preuve et arguments. Dès lors, ... il incombe à l'Inde de présenter des éléments de preuve et des arguments pour réfuter l'allégation. Nous ne sommes pas convaincus que l'Inde ait été apte à le faire (la note de bas de page n'est pas reproduite).⁵⁸

74. Cette affirmation du Groupe spécial constitue une description juridiquement correcte de l'approche concernant la charge de la preuve que nous avons exposée dans l'affaire *Etats-Unis - Chemises, chemisiers et blouses*.⁵⁹ Toutefois, il ne suffit pas qu'un groupe spécial énonce l'approche correcte concernant la charge de la preuve; il doit aussi appliquer d'une manière correcte la charge de la preuve. Une lecture attentive des paragraphes 7.35 et 7.37 du rapport du Groupe spécial révèle que c'est ce que le Groupe spécial a fait en l'espèce. Ces paragraphes montrent que les Etats-Unis ont présenté des éléments de preuve et des arguments démontrant que les "instructions administratives" de l'Inde relatives aux demandes présentées suivant le système de la boîte aux lettres étaient insuffisantes du point de vue juridique pour l'emporter sur l'application de certaines dispositions impératives de la Loi sur les brevets. L'Inde a présenté des éléments de preuve et des arguments à titre de réfutation. Elle interprète mal ce que le Groupe spécial a dit au sujet des "doutes raisonnables". Le Groupe spécial n'a pas simplement exigé des Etats-Unis qu'ils émettent des "doutes raisonnables" avant que la charge de la preuve ne soit déplacée et incombe à l'Inde. En fait, après avoir exigé à juste titre des Etats-Unis qu'ils établissent l'existence d'une présomption et après avoir entendu les éléments de preuve et les arguments présentés par l'Inde à titre de réfutation, le Groupe spécial a conclu qu'il avait des "doutes raisonnables" au sujet du fait que les "instructions administratives" l'emporteraient sur les dispositions impératives de la Loi sur les brevets en cas de recours devant un tribunal indien.

75. Pour ces raisons, nous concluons que le Groupe spécial a appliqué la charge de la preuve d'une manière correcte pour déterminer si la législation interne de l'Inde était compatible avec l'article 70:8 a) de l'Accord sur les ADPIC.

⁵⁸Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.40.

⁵⁹Rapport adopté le 23 mai 1997, WT/DS33/AB/R, page 18.

VII. Article 70:9

76. L'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC* est ainsi libellé:

Dans les cas où un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un Membre conformément au paragraphe 8 a), des droits exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la Partie VI, pour une période de cinq ans après l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la période la plus courte étant retenue, à condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre Membre et qu'une approbation de commercialisation ait été obtenue dans cet autre Membre.

77. En ce qui concerne l'article 70:9, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

Sur la base des règles coutumières de l'interprétation des traités, nous sommes arrivés à la conclusion qu'au titre de l'article 70:9 il doit exister un mécanisme permettant d'accorder des droits exclusifs de commercialisation à tout moment après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.⁶⁰

78. L'Inde fait valoir que l'article 70:9 établit l'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation pour un produit qui fait l'objet d'une demande de brevet conformément à l'article 70:8 a) après que toutes les autres conditions énoncées à l'article 70:9 ont été remplies.⁶¹ Elle affirme qu'il y a dans l'*Accord sur les ADPIC* de nombreuses dispositions qui, contrairement à l'article 70:9, obligent expressément les Membres à modifier leur législation interne pour autoriser leurs autorités à prendre certaines mesures avant qu'il ne soit effectivement nécessaire de les prendre.⁶²

⁶⁰Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.60.

⁶¹Communication de l'Inde en tant qu'appelant, page 19.

⁶²*Ibid.* Par exemple, l'Inde affirme que, conformément aux articles 42 à 48 de l'*Accord sur les ADPIC*, les autorités judiciaires des Membres "seront habilitées" à accorder certains droits. L'article 51 oblige les Membres à "[adopter] des procédures" permettant aux détenteurs de droits d'empêcher la mise en circulation par les autorités douanières de marchandises contrefaites ou pirates. L'article 39:2 dispose que les Membres doivent ménager aux personnes physiques et morales "la possibilité d'empêcher" la divulgation de renseignements. Aux termes de l'article 25:1, "[l]es Membres prévoient la protection" de certains dessins et modèles industriels, et l'article 22:2 oblige les Membres à "prévoir les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher" certaines utilisations abusives des indications géographiques. L'Inde affirme en outre qu'une comparaison entre les termes de l'article 70:9 et ceux de l'article 27, selon lesquels "des brevets pourront être obtenus" pour des inventions, est révélatrice.

Elle soutient que l'interprétation de l'article 70:9 donnée par le Groupe spécial a pour conséquence que les dispositions transitoires figurant à l'article 65 permettent aux pays en développement Membres de différer les modifications législatives dans tous les domaines de la technologie sauf les plus "sensibles", à savoir ceux des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture. L'Inde soutient que le Groupe spécial a transformé l'obligation de prendre des mesures à l'avenir en une obligation de prendre des mesures immédiatement.⁶³

79. Les arguments de l'Inde doivent être examinés à la lumière de l'article XVI:4 de l'*Accord sur l'OMC*, qui prescrit ce qui suit:

Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe.

80. Par ailleurs, l'Inde a admis devant le Groupe spécial et dans le présent appel que, en droit indien, il est nécessaire d'adopter une législation pour accorder des droits exclusifs de commercialisation conformément aux dispositions de l'article 70:9. Cela était déjà implicitement prévu dans l'Ordonnance, qui contenait des dispositions détaillées régissant l'octroi de droits exclusifs de commercialisation en Inde à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, l'expiration de l'Ordonnance le 26 mars 1995 a fait qu'il n'y avait plus de base juridique et, comme le projet de loi de 1995 sur les brevets (modification) n'a pas été adopté en raison de la dissolution du Parlement le 10 mai 1996, il n'existe actuellement aucune base juridique pour l'octroi de droits exclusifs de commercialisation en Inde. L'Inde a notifié au Conseil des ADPIC la promulgation de l'Ordonnance conformément à l'article 63:2 de l'*Accord sur les ADPIC*⁶⁴, mais elle n'a pas encore notifié au Conseil des ADPIC que l'Ordonnance est arrivée à expiration.

81. Vu que l'Inde admet qu'une législation est nécessaire pour que des droits exclusifs de commercialisation puissent être accordés conformément à l'article 70:9 et qu'elle ne dispose actuellement pas d'une telle législation, la question que nous avons à examiner dans le présent appel est de savoir si le fait qu'il n'existait pas un mécanisme permettant l'octroi de droits exclusifs de commercialisation, à la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC*, constitue une violation des obligations de l'Inde au titre de l'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*.

⁶³Communication de l'Inde en tant qu'appelant, page 21.

⁶⁴IP/N/1/IND/1, 8 mars 1995.

82. Selon ses termes, l'article 70:9 ne s'applique que dans les cas où une demande de brevet de produit est déposée conformément à l'article 70:8 a). Comme l'article 70:8 a), l'article 70:9 s'applique "nonobstant les dispositions de la Partie VI". L'article 70:9 mentionne expressément l'article 70:8 a) et les deux dispositions prises conjointement ont pour effet d'établir un ensemble de droits et obligations applicables *pendant* les périodes de transition prévues à l'article 65. Il est donc évident que l'article 70:8 a) et l'article 70:9 sont censés s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC*.

83. L'Inde est dans l'obligation de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC* à la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC*, c'est-à-dire le 1er janvier 1995. Elle admet qu'une législation est nécessaire pour mettre en oeuvre cette obligation. Elle n'a pas adopté une telle législation. Pour donner sens et effet aux droits et obligations découlant de l'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*, une telle législation aurait dû être en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

84. Pour ces raisons, nous pensons comme le Groupe spécial que l'Inde aurait dû disposer d'un mécanisme permettant d'accorder des droits exclusifs de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC* et, par conséquent, nous pensons comme le Groupe spécial que l'Inde viole l'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*.

VIII. Article 63

85. L'Inde fait valoir que, en vertu des articles 3, 7 et 11 du Mémoire d'accord, un groupe spécial ne peut formuler des constatations que sur les questions dont il est saisi par les parties au différend. A cet égard, elle affirme que le Groupe spécial a outrepassé le pouvoir qui lui est conféré par le Mémoire d'accord en statuant sur l'allégation subsidiaire formulée par les Etats-Unis au titre de l'article 63 de l'*Accord sur les ADPIC* après avoir d'abord accepté leur allégation principale concernant une violation de l'article 70:8 de l'*Accord sur les ADPIC*.⁶⁵

86. Les faits sont les suivants: Le mandat⁶⁶ du Groupe spécial mentionne la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Etats-Unis.⁶⁷ Les Etats-Unis n'ont pas inclus d'allégation au

⁶⁵Communication de l'Inde en tant qu'appelant, page 24.

⁶⁶WT/DS50/5, 5 février 1997.

⁶⁷WT/DS50/4, 8 novembre 1996.

titre de l'article 63 dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial.⁶⁸ Ils n'ont pas mentionné l'article 63 dans leur première communication écrite au Groupe spécial. Ils n'ont invoqué l'article 63 à titre d'allégation subsidiaire qu'au moment de leur déclaration orale à la première réunion de fond des parties avec le Groupe spécial.

87. Dans l'affaire *Etats-Unis - Chemises, chemisiers et blouses*, nous avons indiqué ce qui suit: "[u]n groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans le différend".⁶⁹ Cela signifie qu'un groupe spécial a la faculté de déterminer quelles sont les allégations qu'il doit traiter pour régler le différend entre les parties - à condition que ces allégations rentrent dans le cadre de son mandat. Nous avons insisté, plus d'une fois, sur l'importance fondamentale du mandat d'un groupe spécial. Dans l'affaire *Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes* ("*Communautés européennes - Bananes*"), nous avons constaté ce qui suit: "[c]'est le mandat du groupe spécial, régi par l'article 7 du *Mémorandum d'accord*, qui expose les allégations des parties plaignantes relatives à la question soumise à l'ORD".⁷⁰ Dans l'affaire *Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée* ("*Brésil - Noix de coco desséchée*"), nous avons indiqué ce qui suit:

Le mandat d'un groupe spécial est important pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les allégations en cause dans le différend pour leur permettre de répondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le domaine de compétence du groupe spécial en définissant les allégations précises en cause dans le différend.⁷¹

88. Nous avons également indiqué dans l'affaire *Brésil - Noix de coco desséchée* que toutes les allégations devaient figurer dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pour relever du mandat du groupe spécial, en nous fondant sur la pratique des groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et des codes du Tokyo Round.⁷² Cette pratique antérieure voulait qu'une allégation soit exposée

⁶⁸WT/DSS0/4, 8 novembre 1996.

⁶⁹Rapport adopté le 23 mai 1997, WT/DS33/AB/R, page 22. La note de bas de page se rapportant à cette affirmation précise ce qui suit: "La 'question en cause' est la 'question portée devant l'ORD' conformément à l'article 7 du *Mémorandum d'accord*".

⁷⁰Rapport adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 145.

⁷¹Rapport adopté le 20 mars 1997, WT/DS22/AB/R, page 23.

⁷²*Ibid.*

dans les documents auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans le mandat pour pouvoir faire partie de la "question" portée devant un groupe spécial pour examen. Nous fondant sur cette pratique antérieure et sur les dispositions du Mémorandum d'accord, nous avons observé, dans l'affaire *Communautés européennes - Bananes*, qu'il y avait une grande différence entre les *allégations* indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l'article 7 du Mémorandum d'accord, et les *arguments* étayant ces allégations, qui sont exposés et progressivement précisés dans les premières communications écrites, dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties. Nous avons indiqué ce qui suit:

L'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que les *allégations*, mais non les *arguments*, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte. Si une *allégation* n'est pas indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe spécial ou dans d'autres communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite "remédier" à une demande qui présente des lacunes.⁷³

89. Ainsi, une allégation *doit* figurer dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pour relever du mandat d'un groupe spécial dans une affaire donnée. En l'espèce, après avoir décrit les obligations énoncées aux articles 27, 70:8 et 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*, la partie pertinente de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Etats-Unis indique ce qui suit:

... Il apparaît donc que le régime juridique indien est incompatible avec les obligations imposées par l'Accord sur les ADPIC, entre autres celles qui sont énoncées aux articles 27, 65 et 70 ...

En conséquence, les Etats-Unis ont l'honneur de demander l'établissement d'un groupe spécial pour examiner cette question à la lumière de l'Accord sur les ADPIC et constater que le régime juridique indien n'est pas conforme aux obligations énoncées aux articles 27, 65 et 70 de l'Accord sur les ADPIC et annule ou compromet des avantages résultant pour les Etats-Unis directement ou indirectement de l'Accord sur les ADPIC.⁷⁴

⁷³Rapport adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 143.

⁷⁴WT/DS50/4, 8 novembre 1996.

90. Pour ce qui est de l'article 63, l'emploi de l'expression commode "entre autres" ne permet tout simplement pas d'"[indiquer] les mesures spécifiques en cause et de donner un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème", comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Si cette expression englobe l'article 63, quel article de l'*Accord sur les ADPIC* n'englobe-t-elle pas? Par conséquent, cette expression n'est pas suffisante pour faire entrer une allégation relative à l'article 63 dans le mandat du Groupe spécial.

91. Dans l'affaire *Communautés européennes - Bananes*, nous avons approuvé le point de vue du Groupe spécial selon lequel il "suffisait que les parties plaignantes indiquent les dispositions des accords spécifiques dont il était allégué qu'ils avaient été violés sans présenter des arguments détaillés concernant la question de savoir quels aspects spécifiques des mesures en cause se rapportaient à quelles dispositions spécifiques de ces accords" et nous pensions ainsi comme le Groupe spécial que la demande présentée en l'espèce était suffisamment spécifique pour satisfaire aux "règles minimales" établies par l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.⁷⁵ Dans la présente affaire, en revanche, aucune disposition spécifique d'un accord dont il est allégué qu'il a été violé n'a été indiquée. Cela ne satisfait pas aux "règles minimales" que nous avons pu accepter dans l'affaire *Communautés européennes - Bananes*.

92. Nous prenons également note de la déclaration du Groupe spécial selon laquelle il "a décidé, au début de la première réunion de fond tenue le 15 avril 1997, que toutes les allégations juridiques seraient examinées si elles étaient formulées avant la fin de cette réunion; et cette décision a été acceptée par les deux parties".⁷⁶ Nous estimons que cette déclaration ne permet pas du tout d'étayer l'argument avancé par les Etats-Unis à ce sujet. Nous estimons qu'elle n'est pas non plus conforme à la lettre et à l'esprit du Mémorandum d'accord. Bien que les groupes spéciaux aient une certaine latitude pour établir leurs propres procédures de travail, cette latitude ne permet pas de modifier les dispositions de fond du Mémorandum d'accord. A preuve, l'article 12:1 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend". Mais c'est *tout* ce qu'il dit. Rien dans le Mémorandum d'accord n'autorise un groupe spécial à ne pas tenir compte d'autres dispositions expresses du Mémorandum d'accord ou à les modifier. Le domaine de compétence d'un groupe spécial est établi par le mandat de celui-ci, qui est régi par l'article 7 du Mémorandum d'accord. Un groupe spécial ne peut examiner que les allégations qu'il est habilité à examiner en vertu de son

⁷⁵Rapport adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 141; rapports du Groupe spécial adoptés le 25 septembre 1997, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/USA, paragraphe 7.29

⁷⁶Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.9.

mandat. Un groupe spécial ne peut pas assumer une compétence qu'il n'a pas. En l'espèce, l'article 63 ne relevait pas de la compétence du Groupe spécial, telle qu'elle était définie par son mandat. Par conséquent, le Groupe spécial n'était pas habilité à examiner l'allégation subsidiaire formulée par les Etats-Unis au titre de l'article 63.

93. Les Etats-Unis font valoir que, pendant les consultations entre les parties au différend, l'Inde n'avait pas révélé l'existence d'"instructions administratives" pour le dépôt de demandes suivant le système de la boîte aux lettres pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture. Les Etats-Unis affirment donc qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir que l'Inde invoquerait cet argument devant le Groupe spécial. Ils soutiennent que, pour cette raison, ils n'avaient pas inclus d'allégation au titre de l'article 63 dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial.⁷⁷ Cela étant dit, rien dans le Mémoire d'accord ne permet, cependant, à une partie plaignante d'avancer une allégation additionnelle, ne rentrant pas dans le mandat d'un groupe spécial, à la première réunion de fond de ce groupe spécial avec les parties. Un groupe spécial est lié par son mandat.

94. Toutes les parties participant au règlement d'un différend au titre du Mémoire d'accord doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec ces allégations. Les allégations doivent être clairement formulées. Les faits doivent être volontairement divulgués. Il doit en être ainsi pendant les consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de groupe spécial. De fait, les exigences en matière de procédure régulière ressortant de manière implicite du Mémoire d'accord font que cela est particulièrement nécessaire pendant les consultations. Car les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure. Si, à l'issue des consultations, une partie estime que tous les faits pertinents en rapport avec une allégation n'ont pas, pour une quelconque raison, été portés à la connaissance du groupe spécial, cette partie devrait demander au groupe spécial d'engager un processus additionnel d'établissement des faits. Mais ce processus additionnel ne peut pas modifier les allégations dont le groupe spécial est saisi - car il ne peut pas modifier le mandat du groupe spécial. Et si une allégation n'est pas incluse dans le mandat, un groupe spécial ne saurait modifier les règles énoncées dans le Mémoire d'accord, ni ne devrait être autorisé à le faire.

⁷⁷Réponse des Etats-Unis aux questions posées à l'audience.

95. Il convient de noter que, pour ce qui est de l'établissement des faits, les prescriptions en matière de procédure régulière pourraient être mieux respectées si les groupes spéciaux avaient des procédures de travail types permettant d'établir les faits pertinents au début de la procédure.

96. Pour ces raisons, nous constatons que le Groupe spécial a commis une erreur dans ses constatations et conclusions concernant l'allégation subsidiaire formulée par les Etats-Unis au titre de l'article 63 de l'*Accord sur les ADPIC*. Compte tenu de cette constatation, nous n'avons pas à voir si le Groupe spécial a aussi commis une erreur en recommandant simultanément que l'Inde se mette en conformité avec ses obligations au titre aussi bien de l'article 70:8 a) que de l'article 63 de l'*Accord sur les ADPIC*.

IX. Constatations et conclusions

97. Pour les raisons énoncées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:

- a) confirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'Inde n'a pas rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 70:8 a) d'établir "un moyen" préservant comme il convient la nouveauté et la priorité en ce qui concerne les demandes de brevet de produit pour les inventions de produits pharmaceutiques et de produits chimiques pour l'agriculture pendant la période de transition prévue à l'article 65 de l'*Accord sur les ADPIC*;
- b) confirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'Inde n'a pas rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*;
et
- c) infirme les constatations subsidiaires du Groupe spécial selon lesquelles l'Inde n'a pas rempli les obligations qui lui incombent au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article 63 de l'*Accord sur les ADPIC*.

98. L'Organe d'appel *recommande* que l'Organe de règlement des différends demande à l'Inde de mettre son régime juridique de protection par un brevet des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture en conformité avec ses obligations au titre de l'article 70:8 et 70:9 de l'*Accord sur les ADPIC*.

Texte original signé à Genève le 4 décembre 1997 par:

Julio Lacarte-Muró
Président de la section

James Bacchus
Membre

Christopher Beeby
Membre

Appellate Body

**INDIA - PATENT PROTECTION FOR PHARMACEUTICAL
AND AGRICULTURAL CHEMICAL PRODUCTS**

AB-1997-5

Report of the Appellate Body

WORLD TRADE ORGANIZATION
APPELLATE BODY

**India - Patent Protection for
Pharmaceutical and Agricultural Chemical
Products**

AB-1997-5

Present:

India, *Appellant*
United States, *Appellee*
European Communities, *Third Participant*

Lacarte-Muró, Presiding Member
Bacchus, Member
Beeby, Member

I. Introduction

1. India appeals from certain issues of law and legal interpretations in the Panel Report, *India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products*¹ (the "Panel Report"). The Panel was established to consider a complaint by the United States against India concerning the absence in India of either patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products under Article 27 of the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property* (the "*TRIPS Agreement*"), or of a means for the filing of patent applications for pharmaceutical and agricultural chemical products pursuant to Article 70.8 of the *TRIPS Agreement* and of legal authority for the granting of exclusive marketing rights for such products pursuant to Article 70.9 of the *TRIPS Agreement*. The relevant factual aspects of India's "legal regime"² for patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products are described at paragraphs 2.1 to 2.12 of the Panel Report.

¹WT/DS50/R, 5 September 1997.

²WT/DS50/4, 8 November 1996.

2. The Panel Report was circulated to the Members of the World Trade Organization (the "WTO") on 5 September 1997. The Panel reached the following conclusions:

On the basis of the findings set out above, the Panel concludes that India has not complied with its obligations under Article 70.8(a) and, in the alternative, paragraphs 1 and 2 of Article 63 of the TRIPS Agreement, because it has failed to establish a mechanism that adequately preserves novelty and priority in respect of applications for product patents in respect of pharmaceutical and agricultural chemical inventions during the transitional period to which it is entitled under Article 65 of the Agreement, and to publish and notify adequately information about such a mechanism; and that India has not complied with its obligations under Article 70.9 of the TRIPS Agreement, because it has failed to establish a system for the grant of exclusive marketing rights.³

The Panel made the following recommendation:

The Panel recommends that the Dispute Settlement Body request India to bring its transitional regime for patent protection of pharmaceutical and agricultural chemical products into conformity with its obligations under the TRIPS Agreement ...⁴

3. On 15 October 1997, India notified the Dispute Settlement Body⁵ (the "DSB") of its intention to appeal certain issues of law covered in the Panel Report and legal interpretations developed by the Panel, pursuant to paragraph 4 of Article 16 of the *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (the "DSU"), and filed a Notice of Appeal with the Appellate Body, pursuant to Rule 20 of the *Working Procedures for Appellate Review* (the "*Working Procedures*"). On 27 October 1997, India filed an appellant's submission.⁶ On 10 November 1997, the United States filed an appellee's submission pursuant to Rule 22 of the *Working Procedures*. That same day, the European Communities filed a third participant's submission pursuant to Rule 24 of the *Working Procedures*. The oral hearing provided for in Rule 27 of the *Working Procedures* was held on 14 November 1997. At the oral hearing, the participants and third participant presented their arguments and answered questions from the Division of the Appellate Body hearing the appeal.

³Panel Report, para. 8.1.

⁴Panel Report, para. 8.2.

⁵WT/DSS0/6, 16 October 1997.

⁶Pursuant to Rule 21(1) of the *Working Procedures*.

II. Arguments of the Participants

A. Appellant - India

4. India appeals certain aspects of the legal findings and conclusions of the Panel relating to Articles 70.8, 70.9 and 63 of the *TRIPS Agreement*. India asserts that it has established, through "administrative instructions"⁷, "a means" by which applications for patents for pharmaceutical and agricultural chemical products (often referred to as "mailbox applications") can be filed and filing dates assigned to them. India contends that, as of 15 October 1997, 1924 such applications had been received, of which 531 were by United States' applicants. Upon receipt, the particulars of these applications, including serial number, date, name of applicant, and the title of the invention were published in the Official Gazette of India. None of these applications had been taken up for examination, and none had been rejected. On 2 August 1996, the Government had stated in Parliament: "The Patent Offices have received 893 patent applications in the field of drug or medicine from Indian or foreign companies/institutions until 15 July 1996. The applications for patents will be taken up for examination after 1 January 2005, as per the World Trade Organization (WTO) Agreement which came into force on 1 January 1995".⁸

5. India argues that the function of Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement* is to ensure that the Member concerned receives patent applications as from 1 January 1995 and maintains a record of them on the basis of which patent protection can be granted as from 2005. India asserts that the Panel ruled that Article 70.8(a) comprises two obligations: first, to establish a mailbox to receive patent applications for pharmaceutical and agricultural chemical products and to allot filing and priority dates to them; and second, to create legal certainty that the patent applications and the patents based on them will not be rejected or invalidated in the future. India maintains that the second obligation is a creation of the Panel.

6. India asserts that the Panel justified the creation of this second obligation by invoking the concept of predictability of competitive relationships that was developed by panels in the context of Articles III and XI of the GATT 1947. India contends that this concept cannot be unquestioningly imported into the *TRIPS Agreement*. Furthermore, the Panel used this concept to advance the date on which India must give substantive rights to inventors of pharmaceutical and agricultural chemical products. Thus,

⁷India's appellant's submission, p. 10.

⁸See Panel Report, Annex 2.

India concludes, the Panel incorporated into the procedural requirements of Article 70.8(a) the substantive obligations set out in paragraphs (b) and (c) of Article 70.8 and turned an obligation to be carried out in the future into a current obligation.

7. India asserts that the means of filing provided by India ensures that patents can be granted when they are due. According to India, there is absolute certainty that India can, when patents are due in accordance with paragraphs (b) and (c) of Article 70.8, decide to grant such patents on the basis of the applications currently submitted and determine the novelty and priority of the inventions in accordance with the date of these applications. India insists that there is no logical link between the theoretical refusal of a mailbox application under current law and the grant of a patent in accordance with paragraphs (b) and (c) of Article 70.8 in the future.

8. According to India, the Panel interpreted into the *TRIPS Agreement* the requirement that a Member must eliminate any reasonable doubts that it has met the requirements set out in that Agreement. To India, the Panel's interpretation of Article 70.8(a) entails a violation of established principles governing the burden of proof.

9. India argues that the effect of the Panel's shift in the burden of proof from the complainant to the defendant was exacerbated by the standard of proof which the Panel applied to the evidence submitted by India to demonstrate that the United States' assertion was based on an incorrect interpretation of Indian law. In India's view, the Panel did not assess the Indian law as a fact to be established by the United States, but as a law to be interpreted by the Panel. According to India, the Panel's initiative contrasts with the cautious approach of previous panels to issues of municipal law.⁹ The Panel should have followed GATT practice and given India, as the author of the mailbox system, the benefit of the doubt as to the status of that system under its domestic law. The Panel also should have sought guidance on the manner in which the Indian authorities interpreted that law. India contends that the assertion by a Member that a mailbox system exists, and that it has been set up in accordance with its domestic law, may be displaced only by compelling evidence that the mailbox is illegal in domestic law: it is essentially for the Member itself to determine the methodology by which it sets out the mailbox system in terms of its municipal laws.

⁹India cites Panel Report, *Canada - Measures Affecting the Sale of Gold Coins*, L/5863, 17 September 1985, unadopted, paras. 58 and 59; and Panel Report, *United States - Measures Affecting the Importation, Internal Sale and Use of Tobacco*, adopted 4 October 1994, DS44/R, para. 75.

10. India argues that the text of Article 70.9 establishes the obligation to provide exclusive marketing rights to a pharmaceutical or agricultural chemical product for which a patent application has been made only after the events specified in the provision have occurred. India maintains that there is nothing in the text of Article 70.9 that creates an obligation to make a system for the grant of exclusive marketing rights system generally available in the domestic law before the events listed in Article 70.9 have occurred.

11. In India's view, the Panel did not examine the context of Article 70.9 fully. There are many provisions in the *TRIPS Agreement* -- including Articles 22.2, 25.1, 39.2, 42-48 and 51 -- which explicitly oblige Members to change their domestic law to authorize their domestic authorities to take certain actions before the need to take such actions actually arises. India also notes that a comparison of the terms of Article 70.9 with those of Article 27, according to which "patents shall be available" for inventions, is revealing. According to India, the Panel examines Article 70.9 only in the context of Article 27, and dismisses the relevance of the distinction between "shall be available" and "shall be granted" in the wording of these related provisions because "an exclusive marketing right cannot be 'granted' in a specific case unless it is 'available' in the first place".¹⁰

12. India maintains that Article 70.9 is part of the transitional arrangements of the *TRIPS Agreement* whose very function is to enable developing countries to postpone legislative changes. Patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products is the most sensitive TRIPS issue in many developing countries. To India, the Panel's interpretation of Article 70.9 has the consequence that the transitional arrangements would allow developing countries to postpone legislative changes in all fields of technology except in the most sensitive ones.

13. In India's view, the Panel did not base its interpretation on the terms of Article 70.9, nor did it take into account the context and the transitional object and purpose of this provision; instead, the Panel justified its expansive approach with the need to establish predictable conditions of competition. India contends that this notion turns an obligation to take actions in the future into an obligation to take action immediately. India notes that there are numerous transitional provisions in the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (the "*WTO Agreement*")¹¹ that require action at some point in the future, either when a date has arrived or an event has occurred. These are all obligations that are, just like those under Article 70.8 and 70.9 of the *TRIPS Agreement*, contingent

¹⁰Panel Report, para. 7.56 and note 112.

¹¹Done at Marrakesh, Morocco, 15 April 1994.

upon a date or event. While it would be desirable if all Members were immediately to enable their executive authorities to take the required actions even before the dates or events requiring those actions have occurred, India asserts that these provisions cannot reasonably be interpreted to imply the obligation to provide for such conditions in the domestic law in advance of that date or event.

14. India asserts that, under Articles 3, 7 and 11 of the DSU, panels are to make findings and recommendations only on matters submitted to them by the parties to the dispute. India therefore contends that the Panel exceeded its authority under the DSU by ruling on the subsidiary claim by the United States relating to Article 63 after accepting its principal claim under Article 70.8. If the Appellate Body were to conclude that the Panel was entitled to present findings on the United States' Article 63 claim, India asks whether the Panel was entitled to recommend simultaneously that India bring its mailbox system into conformity with Article 70.8(a) and Article 63 of the *TRIPS Agreement*. If the Panel was so entitled, India further asks the Appellate Body to what the recommendation relating to Article 63 refers.

B. *Appellee - United States*

15. The United States endorses the legal findings and conclusions of the Panel relating to Articles 70.8, 70.9 and 63 of the *TRIPS Agreement*. The United States asserts that the Panel correctly analyzed the text and context of Article 70.8, and focused on the failure of the system described by India to achieve the object and purpose of this provision. The United States contends that the concept of the importance of creating the predictability needed to plan future trade was developed in the context of Articles III and XI of the GATT 1947, as the Panel observed. However, it does not follow that the objectives of ensuring minimum standards of treatment and regulating competitive relationships are mutually exclusive. Protecting legitimate expectations of WTO Members regarding conditions of competition is as central to trade relating to intellectual property as it is to trade in goods that do not relate to intellectual property.

16. According to the United States, under Article 70.8, reasonable assurances of treatment must be provided for mailbox applications. The United States deems that the Panel correctly interpreted Article 70.8 to require a mailbox system under which patent applications have a secure legal status. This interpretation respects the relationship between paragraphs (a), (b) and (c) of Article 70.8, and the purpose of the mailbox system. The United States insists that the administrative system described by India does not provide a sound legal basis for filing mailbox applications. According to the United States, the Panel correctly placed the burden of proof on the United States, consistent with the Appellate

Body Report in *United States - Measure Affecting Woven Wool Shirts and Blouses from India* ("*United States - Shirts and Blouses*").¹² The United States argues that nothing in the Panel's analysis had the effect of shifting the burden of proof from the United States to India, and that the Panel applied the correct standard of proof. In the view of the United States, the Panel did not require India to prove that its administrative instructions to patent offices were immune from challenge, but rather found that India had not rebutted the evidence presented by the United States regarding the likelihood that mailbox applications and patents ultimately based on them would be invalidated by such a challenge.

17. The United States asserts that the Panel appropriately considered India's factual arguments regarding the operation of the Act to Amend and Consolidate the Law Relating to Patents (the "Patents Act"), and that India's arguments represent an attempt to turn a factual question into a legal issue. While the United States acknowledges the propriety of seeking guidance from Members regarding their domestic laws, it argues that giving a Member the benefit of the doubt regarding matters of interpretation of its domestic law is not equivalent to unquestioning acceptance of the Member's position. In the view of the United States, India's argument is inconsistent with the requirement in Article 11 of the DSU that a panel make "an objective assessment" of the facts of the case. On this point, the United States recalls that the panel in *United States - Restrictions on Imports of Cotton and Man-Made Fibre Underwear* stated, "a policy of total deference to the findings of the national authorities could not ensure an "objective assessment" as foreseen by Article 11".¹³

18. The United States contends that the Panel correctly found that India has failed to comply with Article 70.9. According to the United States, the text of Article 70.9 indicates that the obligation to establish exclusive marketing rights became effective upon the entry into force of the *WTO Agreement*. The ordinary meaning of the term "granted" is to "give (rights, property, etc.) formally; transfer legally".¹⁴ The definition implies that availability and authority are necessary, but not sufficient, conditions for "granting" something. The United States asserts that the Panel correctly stated: "an exclusive marketing right cannot be "granted" in a specific case unless it is "available" in the first place".¹⁵ Moreover, the terms used in other Articles of the *TRIPS Agreement* reflect the context of

¹²Adopted 23 May 1997, WT/DS33/AB/R.

¹³Adopted 25 February 1997, WT/DS24/R, para. 7.10.

¹⁴The United States cites H.W. Fowler and F.G. Fowler (eds.), *The Concise Oxford English Dictionary* (1990), p. 514.

¹⁵Panel Report, para. 7.56, note 112.

each Article, and do not support the conclusion that there is no obligation under Article 70.9 to provide a system for granting exclusive marketing rights before a particular case arises.

19. The United States maintains that the context, object and purpose of Article 70.9 indicate that it imposes a current, not future, obligation. In the view of the United States, the Panel correctly found that the average period of time required to satisfy the conditions set forth in Article 70.9 is not relevant to the analysis. The United States further argues that India's argument is factually incorrect: the Panel found that at least one United States' company had satisfied the steps required for the grant of exclusive marketing rights, but had not applied for them in India because it could not obtain information regarding the appropriate procedure for doing so. In addition, the United States presented evidence regarding the likelihood that various products designed to treat serious medical conditions would be ready for introduction to the Indian market in advance of the timeframe described by India.

20. The United States argues that the consequence of India's view of Article 70.9 is that a national of another WTO Member would have to apply for exclusive marketing rights that did not exist under Indian law, and only at that time would India be obligated to enact legislation providing such rights. There would be at least a temporary violation of a Member's rights because that Member's national would have to wait for India to enact legislation making these rights available. According to the United States, such a result is inconsistent with the principle of fostering predictable conditions of competition and does not protect the legitimate expectations of Members under Article 70.9.

21. In the view of the United States, the Panel's finding on Article 70.9 does not imply that all future obligations under the *WTO Agreement* should be implemented immediately in Members' domestic law. Requiring a system for granting exclusive marketing rights protects the core balance of the *TRIPS Agreement* with respect to pharmaceutical and agricultural chemical product patents. Under the *TRIPS Agreement*, the *quid pro quo* for taking advantage of the extended transition period for granting product patents for pharmaceutical and agricultural chemical inventions was the grant of exclusive marketing rights.

22. The United States asks the Appellate Body to affirm the Panel's decision to make findings on the Article 63 issue submitted to it by the United States. In the view of the United States, the Panel correctly addressed both the issue of India's failure to comply with Article 70.8 and its failure to comply with Article 63. The United States asserts that Articles 3, 7, and 11 of the DSU establish that the Panel acted within its authority in addressing the United States' claim: the United States submitted this issue to the Panel in both written and oral submissions and India had an abundant opportunity to

respond; and the United States' characterization of its Article 63 claim is not determinative of the Panel's authority to address it.

C. *Third Participant - European Communities*

23. The European Communities endorses the Panel's findings concerning the failure by India to take the action necessary to implement its obligations under Article 70.8 of the *TRIPS Agreement* and agrees with the Panel's interpretation of Article 70.9 of the *TRIPS Agreement*. The European Communities supports the Panel's finding that India failed to take the action necessary to implement its obligations under Article 70.8 of the *TRIPS Agreement*. In the view of the European Communities, India's arguments about the Panel's interpretation of municipal law are unfounded: there is nothing in the ruling of the Panel which suggests that it did anything other than treat domestic law as a question of fact to be proved by the party asserting a breach of Article 70.8. The European Communities asserts that the Panel's findings show that the Panel treated the question of municipal law as a matter of evidence. Moreover, India's submission that the Panel's interpretation on this point be treated as a question of fact would result in it being excluded from the remit of the Appellate Body.

24. The European Communities maintains that the Panel's approach in interpreting Article 70.8(a) was consistent with the provisions of Article 31 of the *Vienna Convention on the Law of Treaties* ("the *Vienna Convention*").¹⁶ Accordingly, in analyzing the meaning to be given to the term "means" in paragraph (a) of Article 70.8, the Panel considered that term in its context and in the light of the object and purpose of Article 70.8. The European Communities asserts that the setting up of such a mailbox mechanism is clearly not an end in itself. The objective of the mechanism cannot simply be to permit the filing of applications: such a mechanism would serve no useful purpose. The objective is rather to ensure that the novelty and priority of such applications is preserved and made available as from the date of application of the Agreement for developing countries.

25. With respect to India's claims that the Panel effectively relieved the United States of the burden of proof of adducing evidence that a breach of Article 70.8 had occurred, the European Communities asserts that the Panel's reasoning is correct. According to the European Communities, it is clear, from paragraph 7.37 of the Panel's findings, that India was not able to discharge the burden of proof upon it to demonstrate that its system for mailbox applications was not tainted with a degree of legal insecurity.

¹⁶Done at Vienna, 23 May 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materials 679.

In the view of the European Communities, this question relates to the Panel's appreciation of the evidence before it and is therefore not a question of law. In consequence, it falls outside the scope of the remit of the Appellate Body.

26. The European Communities supports the Panel's interpretation of Article 70.9 of the *TRIPS Agreement*. The European Communities maintains that Article 70.9 provides for the granting of a residual right (the exclusive marketing right) to applicants as long as the products are not patentable during the transitional period available to developing country Members. For that purpose, applicants must be able to identify the authority to whom they have to address a request for the granting of an exclusive marketing right. They must also be given the opportunity to know what their rights are with regard to other potential applicants who might request exclusive marketing rights for the same product. In the view of the European Communities, India's proposed reading of Article 70.9 disregards this aspect of the law on intellectual property rights that concerns the relationship between different actual or potential applicants. It is not possible to regulate this relationship by legislative or administrative action only after the relevant events have occurred, since such subsequent action would not be capable of determining the relationship between several actual or potential applicants. The European Communities insists that the protection of the exclusivity of the exclusive marketing right is a necessary component of the mechanism that is required under Article 70.9.

27. The European Communities contends that India's attempt to deny the need for a mechanism for the grant of exclusive marketing rights cannot be considered as a good faith interpretation of Article 70.9. According to the European Communities, India's reference to the sensitivity of the question of exclusive rights for the marketing of pharmaceuticals and agricultural chemical products in developing countries is not relevant. The European Communities contends that the basic rule of international treaty law is "*pacta sunt servanda*", that is, that treaties must be observed. Moreover, treaty provisions must be read in context and treaty interpretation must be carried out in good faith. In the view of the European Communities, the *TRIPS Agreement* contains many provisions concerning the rights of applicants and right holders with regard to third parties; the context of the *TRIPS Agreement* requires developing country Members that invoke the transitional period to allow, in advance, the grant of exclusive marketing rights under Article 70.9 and to provide the relevant mechanism for the grant of such exclusive marketing rights in order to define the position of applicants and right holders with regard to other persons. According to the European Communities, India's argument that this reading of Article 70.9 is not consistent with the general understanding of the kind of action that is required by Members during transitional periods, provided for in a number of other multilateral trade agreements, is misleading:

it neglects that Article 70.9 deals with an obligation arising during the transitional period, not after its expiry.

III. Issues Raised In This Appeal

28. The appellant, India, raises the following issues in this appeal:

- (a) What is the proper interpretation to be given to the requirement in Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement* that a Member shall provide "a means" by which applications for patents for inventions relating to pharmaceutical or agricultural chemical products can be filed?
- (b) Did the Panel err in its treatment of Indian municipal law, or in its application of the burden of proof, in examining whether India had complied with its obligations under Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement*?
- (c) Does Article 70.9 of the *TRIPS Agreement* require that there must be a "mechanism" in place to provide for the grant of exclusive marketing rights effective as from the date of entry into force of the *WTO Agreement*?
- (d) Did the Panel, after having accepted the principal claim of the United States under Article 70.8 of the *TRIPS Agreement*, err by making conclusions on the alternative claim by the United States under Article 63 of the *TRIPS Agreement*?

IV. The *TRIPS Agreement*

29. The *TRIPS Agreement* is one of the new agreements negotiated and concluded in the Uruguay Round of multilateral trade negotiations. The *TRIPS Agreement* brings intellectual property within the world trading system for the first time by imposing certain obligations on Members in the area of trade-related intellectual property rights. As one of the covered agreements under the DSU, the *TRIPS Agreement* is subject to the dispute settlement rules and procedures of that Understanding. The dispute that gives rise to this case represents the first time the *TRIPS Agreement* has been submitted to the scrutiny of the WTO dispute settlement system.

30. Among the many provisions of the *TRIPS Agreement* are certain specific obligations relating to patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products. With respect to patentable subject matter, Article 27.1 of the *TRIPS Agreement* provides generally:

Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced. (footnote deleted)

31. However, Article 65 of the *TRIPS Agreement* provides, in pertinent part:

1. Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of entry into force of the WTO Agreement.

2. A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5.

...

4. To the extent that a developing country Member is obliged by this Agreement to extend product patent protection to areas of technology not so protectable in its territory on the general date of application of this Agreement for that Member, as defined in paragraph 2, it may delay the application of the provisions on product patents of Section 5 of Part II to such areas of technology for an additional period of five years.

5. A Member availing itself of a transitional period under paragraphs 1, 2, 3 or 4 shall ensure that any changes in its laws, regulations and practice made during that period do not result in a lesser degree of consistency with the provisions of this Agreement.

32. With respect to patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products, certain specific obligations are found in Articles 70.8 and 70.9 of the *TRIPS Agreement*. The interpretation of these specific obligations is the subject of this dispute. Our task is to address the legal issues arising from this dispute that are raised in this appeal.

V. Interpretation of the *TRIPS Agreement*

33. As one of the fundamental issues in this appeal, India has questioned the Panel's enunciation and application of a general interpretative principle which, the Panel stated, "must be taken into account" in interpreting the provisions of the *TRIPS Agreement*. The Panel found that:

... when interpreting the text of the TRIPS Agreement, the legitimate expectations of WTO Members concerning the TRIPS Agreement must be taken into account, as well as standards of interpretation developed in past panel reports in the GATT framework, in particular those laying down the principle of the protection of conditions of competition flowing from multilateral trade agreements.¹⁷

India argues that the Panel's invocation of this principle caused the Panel to misinterpret both Article 70.8 and Article 70.9 and led the Panel to err in determining whether India had complied with those obligations.¹⁸

34. The Panel stated that:

The protection of legitimate expectations of Members regarding the conditions of competition is a well-established GATT principle, which derives in part from Article XXIII, the basic dispute settlement provisions of GATT (and the WTO).¹⁹

The Panel also referred to certain GATT 1947 panel reports²⁰ as authority for this principle. The Panel noted that whereas the "disciplines formed under GATT 1947 (so-called GATT *acquis*) were primarily directed at the treatment of the goods of other countries", "the concept of the protection of legitimate expectations" in relation to the *TRIPS Agreement* applies to "the competitive relationship between a Member's own nationals and those of other Members (rather than between domestically produced goods and the goods of other Members, as in the goods area)".²¹

¹⁷Panel Report, para. 7.22.

¹⁸India's appellant's submission, pp. 5-8 and 21.

¹⁹Panel Report, para. 7.20

²⁰In particular: Panel Report, *Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery*, adopted 23 October 1958, BISD 7S/60, paras. 12-13; Panel Report, *United States - Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances*, adopted 17 June 1987, BISD 34S/136, para. 5.22; and Panel Report, *United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930*, adopted 7 November 1989, BISD 36S/345, para. 5.13.

²¹Panel Report, para. 7.21.

35. In *Japan - Taxes on Alcoholic Beverages*, on the status of adopted panel reports, we acknowledged:

Article XVI:1 of the *WTO Agreement* and paragraph 1(b)(iv) of the language of Annex 1A incorporating the GATT 1994 into the *WTO Agreement* bring the legal history and experience under the GATT 1947 into the new realm of the WTO in a way that ensures continuity and consistency in a smooth transition from the GATT 1947 system. This affirms the importance to the Members of the WTO of the experience acquired by the CONTRACTING PARTIES to the GATT 1947 -- and acknowledges the continuing relevance of that experience to the new trading system served by the WTO. Adopted panel reports are an important part of the GATT *acquis*.²²

36. Although the Panel states that it is merely applying a "well-established GATT principle", the Panel's reasoning does not accurately reflect GATT/WTO practice. In developing its interpretative principle, the Panel merges, and thereby confuses, two different concepts from previous GATT practice. One is the concept of protecting the expectations of contracting parties as to the competitive relationship between their products and the products of other contracting parties. This is a concept that was developed in the context of *violation* complaints involving Articles III and XI, brought under Article XXIII:1(a), of the GATT 1947. The other is the concept of the protection of the reasonable expectations of contracting parties relating to market access concessions. This is a concept that was developed in the context of *non-violation* complaints brought under Article XXIII:1(b) of the GATT.

37. Article 64.1 of the *TRIPS Agreement* incorporates by reference Article XXIII of the GATT 1994 as the general dispute settlement provision governing the *TRIPS Agreement*.²³ Thus, we have no quarrel in principle with the notion that past GATT practice with respect to Article XXIII is pertinent to interpretation of the *TRIPS Agreement*. However, such interpretation must show proper appreciation of the different bases for action under Article XXIII.

²²Adopted 1 November 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, p. 14.

²³Article 64.1 of the *TRIPS Agreement* reads:

The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to consultations and the settlement of disputes under this Agreement except as otherwise specifically provided herein.

38. Article XXIII:1 of the GATT 1994 sets out the various causes of action on which a Member may base a complaint. A Member may have recourse to dispute settlement under Article XXIII when it considers that:

... any benefit accruing to it directly or indirectly under this Agreement is being nullified or impaired or that the attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result of

- (a) the failure of another contracting party to carry out its obligations under this Agreement, or
- (b) the application by another contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement, or
- (c) the existence of any other situation.²⁴

39. Article XXIII:1(a) involves so-called "violation" complaints. These are disputes that arise from an alleged failure by a Member to carry out its obligations. During nearly fifty years of experience, Article XXIII:1(a) has formed the basis of almost all disputes under the GATT 1947 and the *WTO Agreement*. In contrast, Article XXIII:1(b) involves so-called "non-violation" complaints. These are disputes that do not require an allegation of a violation of an obligation. The basis of a cause of action under Article XXIII:1(b) is not necessarily a violation of the rules, but rather the nullification or impairment of a benefit accruing to a Member under a covered agreement. In the history of the GATT/WTO, there have been only a handful of "non-violation" cases arising under Article XXIII:1(b).²⁵ Article XXIII:1(c), covering what are commonly called "situation" complaints, has never been the foundation for a recommendation or ruling of the GATT CONTRACTING PARTIES or the Dispute Settlement Body, although it has formed the basis for parties' arguments before panels in a small number of cases.²⁶

40. In the context of violation complaints made under Article XXIII:1(a), it is true that panels examining claims under Articles III and XI of the GATT have frequently stated that the purpose of

²⁴Article XXIII:1 of the GATT 1994.

²⁵Previous panels have found "non-violation" nullification or impairment in only four of 14 cases where it was alleged: Working Party Report, *Australia - Subsidy on Ammonium Sulphate*, adopted 3 April 1950, BISD II/188; Panel Report, *Germany - Imports of Sardines*, adopted 31 October 1952, BISD IS/53; Panel Report, *Germany - Import Duties on Starch and Potato Flour*, noted 16 February 1955, BISD 3S/77; and Panel Report, *European Communities - Payments and Subsidies Paid to Processors and Producers of Oilseeds and Related Animal-Feed Proteins*, adopted 25 January 1990, BISD 37S/86.

²⁶See, generally, F. Roessler, "The Concept of Nullification and Impairment in the Legal System of the World Trade Organization" in E.-U. Petersmann (ed.), *International Trade Law and the GATT/WTO Dispute Settlement System* (Kluwer, 1997), pp. 123-142; and E.-U. Petersmann, *The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement* (Kluwer, 1997), pp. 170-176.

these articles is to protect the expectations of Members concerning the competitive relationship between imported and domestic products, as opposed to expectations concerning trade volumes. However, this statement is often made *after* a panel has found a violation of, for example, Article III or Article XI that establishes a *prima facie* case of nullification or impairment.²⁷ At that point in its reasoning, the panel is examining whether the defending party has been able to rebut the charge of nullification or impairment. It is in this context that panels have referred to the expectations of Members concerning the conditions of competition.

41. The doctrine of protecting the "reasonable expectations" of contracting parties developed in the context of "non-violation" complaints brought under Article XXIII:1(b) of the GATT 1947. Some of the rules and procedures concerning "non-violation" cases have been codified in Article 26.1 of the DSU. "Non-violation" complaints are rooted in the GATT's origins as an agreement intended to protect the reciprocal tariff concessions negotiated among the contracting parties under Article II.²⁸ In the absence of substantive legal rules in many areas relating to international trade, the "non-violation" provision of Article XXIII:1(b) was aimed at preventing contracting parties from using non-tariff barriers or other policy measures to negate the benefits of negotiated tariff concessions. Under Article XXIII:1(b) of the GATT 1994, a Member can bring a "non-violation" complaint when the negotiated balance of concessions between Members is upset by the application of a measure, whether or not this measure is inconsistent with the provisions of the covered agreement. The ultimate goal is not the withdrawal of the measure concerned, but rather achieving a mutually satisfactory adjustment, usually by means of compensation.²⁹

42. Article 64.2 of the *TRIPS Agreement* states:

Subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 shall not apply to the settlement of disputes under this Agreement for a period of five years from the date of entry into force of the WTO Agreement.

²⁷See, for example: Working Party Report, *Brazilian Internal Taxes*, adopted 30 June 1949, BISD II/181, para. 16; Panel Report, *United States - Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances*, adopted 17 June 1987, BISD 34S/136, para. 5.1.9; Panel Report, *Canada - Administration of the Foreign Investment Review Act*, adopted 7 February 1984, BISD 30S/140, para. 6.6; Panel Report, *Japanese Measures on Imports of Leather*, adopted 15/16 May 1984, BISD 31S/94, para. 55; Panel Report, *Japan - Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported Wines and Alcoholic Beverages*, adopted 10 November 1987, BISD 34S/83, para. 5.11; Panel Report, *European Economic Community - Restrictions on Imports of Apples*, adopted 22 June 1989, BISD 36S/135, para. 5.25; and Panel Report, *United States - Measures Affecting the Importation, Internal Sale and Use of Tobacco*, adopted 4 October 1994, DS44/R, para. 99.

²⁸See, in general, E.-U. Petersmann, "Violation Complaints and Non-violation Complaints in International Law" (1991) *German Yearbook of International Law* 175.

²⁹This is codified in Article 26.1(b) of the DSU.

The meaning of this provision is clear: the *only* cause of action permitted under the *TRIPS Agreement* during the first five years after the entry into force of the *WTO Agreement* is a "violation" complaint under Article XXIII:1(a) of the GATT 1994. This case involves allegations of violation of obligations under the *TRIPS Agreement*. However, the Panel's invocation of the "legitimate expectations" of Members relating to conditions of competition melds the legally-distinct bases for "violation" and "non-violation" complaints under Article XXIII of the GATT 1994 into one uniform cause of action. This is not consistent with either Article XXIII of the GATT 1994 or Article 64 of the *TRIPS Agreement*. Whether or not "non-violation" complaints should be available for disputes under the *TRIPS Agreement* is a matter that remains to be determined by the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property (the "Council for TRIPS") pursuant to Article 64.3 of the *TRIPS Agreement*. It is *not* a matter to be resolved through interpretation by panels or by the Appellate Body.

43. In addition to relying on the GATT *acquis*, the Panel relies also on the customary rules of interpretation of public international law as a basis for the interpretative principle it offers for the *TRIPS Agreement*. Specifically, the Panel relies on Article 31 of the *Vienna Convention*, which provides in part:

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

44. With this customary rule of interpretation in mind, the Panel stated that:

In our view, good faith interpretation requires the protection of legitimate expectations derived from the protection of intellectual property rights provided for in the Agreement.³⁰

45. The Panel misapplies Article 31 of the *Vienna Convention*. The Panel misunderstands the concept of legitimate expectations in the context of the customary rules of interpretation of public international law. The legitimate expectations of the parties to a treaty are reflected in the language of the treaty itself. The duty of a treaty interpreter is to examine the words of the treaty to determine the intentions of the parties. This should be done in accordance with the principles of treaty interpretation set out in Article 31 of the *Vienna Convention*. But these principles of interpretation neither require nor condone

³⁰Panel Report, para. 7.18.

the imputation into a treaty of words that are not there or the importation into a treaty of concepts that were not intended.

46. In *United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline*³¹, we set out the proper approach to be applied in interpreting the *WTO Agreement* in accordance with the rules in Article 31 of the *Vienna Convention*. These rules must be respected and applied in interpreting the *TRIPS Agreement* or any other covered agreement. The Panel in this case has created its own interpretative principle, which is consistent with neither the customary rules of interpretation of public international law nor established GATT/WTO practice. Both panels and the Appellate Body must be guided by the rules of treaty interpretation set out in the *Vienna Convention*, and must not add to or diminish rights and obligations provided in the *WTO Agreement*.

47. This conclusion is dictated by two separate and very specific provisions of the DSU. Article 3.2 of the DSU provides that the dispute settlement system of the WTO:

... serves to preserve the rights and obligations of the Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.

Furthermore, Article 19.2 of the DSU provides:

In accordance with paragraph 2 of Article 3, in their findings and recommendations, the panel and Appellate Body cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.

These provisions speak for themselves. Unquestionably, both panels and the Appellate Body are bound by them.

48. For these reasons, we do not agree with the Panel that the legitimate expectations of Members and private rights holders concerning conditions of competition must always be taken into account in interpreting the *TRIPS Agreement*.

³¹Adopted 20 May 1996, WT/DS2/AB/R, pp. 16-17.

VI. Article 70.8

49. Article 70.8 states:

Where a Member does not make available as of the date of entry into force of the WTO Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products commensurate with its obligations under Article 27, that Member shall:

- (a) notwithstanding the provisions of Part VI, provide as from the date of entry into force of the WTO Agreement a means by which applications for patents for such inventions can be filed;
- (b) apply to these applications, as of the date of application of this Agreement, the criteria for patentability as laid down in this Agreement as if those criteria were being applied on the date of filing in that Member or, where priority is available and claimed, the priority date of the application; and
- (c) provide patent protection in accordance with this Agreement as from the grant of the patent and for the remainder of the patent term, counted from the filing date in accordance with Article 33 of this Agreement, for those of these applications that meet the criteria for protection referred to in subparagraph (b).

50. With respect to Article 70.8(a), the Panel found that:

... Article 70.8(a) requires the Members in question to establish a means that not only appropriately allows for the entitlement to file mailbox applications and the allocation of filing and priority dates to them, but also provides a sound legal basis to preserve novelty and priority as of those dates, so as to eliminate any reasonable doubts regarding whether mailbox applications and eventual patents based on them could be rejected or invalidated because, at the filing or priority date, the matter for which protection was sought was unpatentable in the country in question.³²

51. In India's view, the obligations in Article 70.8(a) are met by a developing country Member where it establishes a mailbox for receiving, dating and storing patent applications for pharmaceutical and agricultural chemical products in a manner that properly allots filing and priority dates to those

³²Panel Report, para. 7.31.

applications in accordance with paragraphs (b) and (c) of Article 70.8.³³ India asserts that the Panel established an additional obligation "to create legal certainty that the patent applications and the eventual patents based on them will not be rejected or invalidated in the future".³⁴ This, India argues, is a legal error by the Panel.

52. The introductory clause to Article 70.8 provides that it applies "[w]here a Member does not make available as of the date of entry into force of the WTO Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products commensurate with its obligations under Article 27 ..." of the *TRIPS Agreement*. Article 27 requires that patents be made available "for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology", subject to certain exceptions. However, pursuant to paragraphs 1, 2 and 4 of Article 65, a developing country Member may delay providing product patent protection in areas of technology not protectable in its territory on the general date of application of the *TRIPS Agreement* for that Member until 1 January 2005. Article 70.8 relates specifically and exclusively to situations where a Member does not provide, as of 1 January 1995, patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products.

53. By its terms, Article 70.8(a) applies "notwithstanding the provisions of Part VI" of the *TRIPS Agreement*. Part VI of the *TRIPS Agreement*, consisting of Articles 65, 66 and 67, allows for certain "transitional arrangements" in the application of certain provisions of the *TRIPS Agreement*. These "transitional arrangements", which allow a Member to delay the application of some of the obligations in the *TRIPS Agreement* for certain specified periods³⁵, do not apply to Article 70.8. Thus, although there are "transitional arrangements" which allow developing country Members, in particular, more time to implement certain of their obligations under the *TRIPS Agreement*, no such "transitional arrangements" exist for the obligations in Article 70.8.

54. Article 70.8(a) imposes an obligation on Members to provide "a means" by which mailbox applications can be filed "from the date of entry into force of the WTO Agreement". Thus, this obligation has been in force since 1 January 1995. The issue before us in this appeal is not whether

³³India's appellant's submission, pp. 4-5.

³⁴India's appellant's submission, p. 5.

³⁵Pursuant to Article 65.1, all Members were entitled to delay the application of most of the provisions of the *TRIPS Agreement* for one year after the date of entry into force of the *WTO Agreement*. Pursuant to Article 65.2, developing country Members are generally entitled to a delay of a further four years. Where a developing country Member is obliged to extend patent protection to areas of technology to which it did not extend such protection on the general date of application of the *TRIPS Agreement* for that Member, Article 65.4 states that that developing country Member may delay the application of the provisions on product patents to such areas of technology for an additional period of five years.

this obligation exists or whether this obligation is now in force. Clearly, it exists, and, equally clearly, it is in force now. The issue before us in this appeal is: what precisely is the "means" for filing mailbox applications that is contemplated and required by Article 70.8(a)? To answer this question, we must interpret the terms of Article 70.8(a).

55. We agree with the Panel that "[t]he analysis of the ordinary meaning of these terms alone does not lead to a definitive interpretation as to what sort of 'means' is required by this subparagraph".³⁶ Therefore, in accordance with the general rules of treaty interpretation set out in Article 31 of the *Vienna Convention*, to discern the meaning of the terms in Article 70.8(a), we must also read this provision in its context, and in light of the object and purpose of the *TRIPS Agreement*.

56. Paragraphs (b) and (c) of Article 70.8 constitute part of the context for interpreting Article 70.8(a). Paragraphs (b) and (c) of Article 70.8 require that the "means" provided by a Member under Article 70.8(a) must allow the filing of applications for patents for pharmaceutical and agricultural chemical products from 1 January 1995 and preserve the dates of filing and priority of those applications, so that the criteria for patentability may be applied as of those dates, and so that the patent protection eventually granted is dated back to the filing date. In this respect, we agree with the Panel that,

... in order to prevent the loss of the novelty of an invention ... filing and priority dates need to have a sound legal basis if the provisions of Article 70.8 are to fulfil their purpose. Moreover, if available, a filing must entitle the applicant to claim priority on the basis of an earlier filing in respect of the claimed invention over applications with subsequent filing or priority dates. Without legally sound filing and priority dates, the mechanism to be established on the basis of Article 70.8 will be rendered inoperational.³⁷

57. On this, the Panel is clearly correct. The Panel's interpretation here is consistent also with the object and purpose of the *TRIPS Agreement*. The Agreement takes into account, *inter alia*, "the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights".³⁸ We believe the Panel was correct in finding that the "means" that the Member concerned is obliged to provide under Article 70.8(a) must allow for "the entitlement to file mailbox applications and the allocation of filing

³⁶Panel Report, para. 7.25.

³⁷Panel Report, para. 7.28.

³⁸Preamble to the *TRIPS Agreement*.

and priority dates to them".³⁹ Furthermore, the Panel was correct in finding that the "means" established under Article 70.8(a) must also provide "a sound legal basis to preserve novelty and priority as of those dates".⁴⁰ These findings flow inescapably from the necessary operation of paragraphs (b) and (c) of Article 70.8.

58. However, we do *not* agree with the Panel that Article 70.8(a) requires a Member to establish a means "so as to eliminate any reasonable doubts regarding whether mailbox applications and eventual patents based on them could be rejected or invalidated because, at the filing or priority date, the matter for which protection was sought was unpatentable in the country in question".⁴¹ India is *entitled*, by the "transitional arrangements" in paragraphs 1, 2 and 4 of Article 65, to delay application of Article 27 for patents for pharmaceutical and agricultural chemical products until 1 January 2005. In our view, India is obliged, by Article 70.8(a), to provide a legal mechanism for the filing of mailbox applications that provides a sound legal basis to preserve both the novelty of the inventions and the priority of the applications as of the relevant filing and priority dates. No more.

59. But what constitutes such a sound legal basis in Indian law? To answer this question, we must recall first an important general rule in the *TRIPS Agreement*. Article 1.1 of the *TRIPS Agreement* states, in pertinent part:

... Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.

Members, therefore, are free to determine how best to meet their obligations under the *TRIPS Agreement* within the context of their own legal systems. And, as a Member, India is "free to determine the appropriate method of implementing" its obligations under the *TRIPS Agreement* within the context of its own legal system.

60. India insists that it has done that. India contends that it has established, through "administrative instructions"⁴², a "means" consistent with Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement*. According to India,

³⁹Panel Report, para. 7.31.

⁴⁰Panel Report, para. 7.31.

⁴¹*Ibid.*

⁴²This is India's term for its measure. India's appellant's submission, p. 10.

these "administrative instructions" establish a mechanism that provides a sound legal basis to preserve the novelty of the inventions and the priority of the applications as of the relevant filing and priority dates consistent with Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement*. According to India, pursuant to these "administrative instructions", the Patent Office has been directed to store applications for patents for pharmaceutical and agricultural chemical products separately for future action pursuant to Article 70.8, and the Controller General of Patents Designs and Trademarks ("the Controller") has been instructed not to refer them to an examiner until 1 January 2005. According to India, these "administrative instructions" are legally valid in Indian law⁴³, as they are reflected in the Minister's Statement to Parliament of 2 August 1996.⁴⁴ And, according to India:

There is ... *absolute certainty* that India can, when patents are due in accordance with subparagraphs (b) and (c) of Article 70.8, decide to grant such patents on the basis of the applications currently submitted and determine the novelty and priority of the inventions in accordance with the date of these applications.⁴⁵ (emphasis added)

61. India has not provided any text of these "administrative instructions" either to the Panel or to us.

62. Whatever their substance or their import, these "administrative instructions" were not the initial "means" chosen by the Government of India to meet India's obligations under Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement*. The Government of India's initial preference for establishing a "means" for filing mailbox applications under Article 70.8(a) was the Patents (Amendment) Ordinance (the "Ordinance"), promulgated by the President of India on 31 December 1994 pursuant to Article 123 of India's Constitution. Article 123 enables the President to promulgate an ordinance when Parliament is not in session, and when the President is satisfied "that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action". India notified the Ordinance to the Council for TRIPS, pursuant to Article 63.2 of the *TRIPS Agreement*, on 6 March 1995.⁴⁶ In accordance with the terms of Article 123 of India's Constitution, the Ordinance expired on 26 March 1995, six weeks after the reassembly of Parliament. This was followed by an unsuccessful effort to enact the Patents (Amendment) Bill 1995

⁴³Response by India to questioning at the oral hearing.

⁴⁴Panel Report, Annex 2.

⁴⁵India's appellant's submission, p. 8.

⁴⁶IP/N/1/IND/1, 8 March 1995.

to implement the contents of the Ordinance on a permanent basis.⁴⁷ This Bill was introduced in the Lok Sabha (Lower House) in March 1995. After being passed by the Lok Sabha, it was referred to a Select Committee of the Rajya Sabha (Upper House) for examination and report. However, the Bill was subsequently not enacted due to the dissolution of Parliament on 10 May 1996. From these actions, it is apparent that the Government of India initially considered the enactment of amending legislation to be necessary in order to implement its obligations under Article 70.8(a). However, India maintains that the "administrative instructions" issued in April 1995 effectively continued the mailbox system established by the Ordinance, thus obviating the need for a formal amendment to the Patents Act or for a new notification to the Council for TRIPS.⁴⁸

63. With respect to India's "administrative instructions", the Panel found that "the current administrative practice creates a certain degree of legal insecurity in that it requires Indian officials to ignore certain mandatory provisions of the Patents Act"⁴⁹; and that "even if Patent Office officials do not examine and reject mailbox applications, a competitor might seek a judicial order to do so in order to obtain rejection of a patent claim".⁵⁰

64. India asserts that the Panel erred in its treatment of India's municipal law because municipal law is a fact that must be established before an international tribunal by the party relying on it. In India's view, the Panel did not assess the Indian law as a fact to be established by the United States, but rather as a law to be interpreted by the Panel. India argues that the Panel should have given India the benefit of the doubt as to the status of its mailbox system under Indian domestic law. India claims, furthermore, that the Panel should have sought guidance from India on matters relating to the interpretation of Indian law.⁵¹

65. In public international law, an international tribunal may treat municipal law in several ways.⁵² Municipal law may serve as evidence of facts and may provide evidence of state practice. However, municipal law may also constitute evidence of compliance or non-compliance with international

⁴⁷We note that an Expert Group advised the Indian Government that a formal legal basis was required to make the mailbox system valid under Indian law. See Panel Report, para. 7.36.

⁴⁸Response of India to questioning at the oral hearing.

⁴⁹Panel Report, para. 7.35.

⁵⁰Panel Report, para. 7.37.

⁵¹India's appellant's submission, pp. 13 and 15.

⁵²See, for example, I. Brownlie, *Principles of Public International Law*, 4th ed. (Clarendon Press, 1990), pp. 40-42.

obligations. For example, in *Certain German Interests in Polish Upper Silesia*, the Permanent Court of International Justice observed:

It might be asked whether a difficulty does not arise from the fact that the Court would have to deal with the Polish law of July 14th, 1920. This, however, does not appear to be the case. From the standpoint of International Law and of the Court which is its organ, municipal laws are merely facts which express the will and constitute the activities of States, in the same manner as do legal decisions and administrative measures. *The Court is certainly not called upon to interpret the Polish law as such; but there is nothing to prevent the Court's giving judgment on the question whether or not, in applying that law, Poland is acting in conformity with its obligations towards Germany under the Geneva Convention.*⁵³ (emphasis added)

66. In this case, the Panel was simply performing its task in determining whether India's "administrative instructions" for receiving mailbox applications were in conformity with India's obligations under Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement*. It is clear that an examination of the relevant aspects of Indian municipal law and, in particular, the relevant provisions of the Patents Act as they relate to the "administrative instructions", is essential to determining whether India has complied with its obligations under Article 70.8(a). There was simply no way for the Panel to make this determination without engaging in an examination of Indian law. But, as in the case cited above before the Permanent Court of International Justice, in this case, the Panel was not interpreting Indian law "as such"; rather, the Panel was examining Indian law solely for the purpose of determining whether India had met its obligations under the *TRIPS Agreement*. To say that the Panel should have done otherwise would be to say that only India can assess whether Indian law is consistent with India's obligations under the *WTO Agreement*. This, clearly, cannot be so.

67. Previous GATT/WTO panels also have conducted a detailed examination of the domestic law of a Member in assessing the conformity of that domestic law with the relevant GATT/WTO obligations. For example, in *United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930*⁵⁴, the panel conducted a detailed examination of the relevant United States' legislation and practice, including the remedies available under Section 337 as well as the differences between patent-based Section 337 proceedings and federal district court proceedings, in order to determine whether Section 337 was inconsistent with Article III:4 of the GATT 1947. This seems to us to be a comparable case.

⁵³[1926], PCIJ Rep., Series A, No. 7, p. 19.

⁵⁴Adopted 7 November 1989, BISD 36S/345.

68. And, just as it was necessary for the Panel in this case to seek a detailed understanding of the operation of the Patents Act as it relates to the "administrative instructions" in order to assess whether India had complied with Article 70.8(a), so, too, is it necessary for us in this appeal to review the Panel's examination of the same Indian domestic law.

69. To do so, we must look at the specific provisions of the Patents Act. Section 5(a) of the Patents Act provides that substances "intended for use, or capable of being used, as food or as medicine or drug" are not patentable. "When the complete specification has been led in respect of an application for a patent", section 12(1) *requires* the Controller to refer that application and that specification to an examiner. Moreover, section 15(2) of the Patents Act states that the Controller "shall refuse" an application in respect of a substance that is not patentable. We agree with the Panel that these provisions of the Patents Act are mandatory.⁵⁵ And, like the Panel, we are not persuaded that India's "administrative instructions" would prevail over the contradictory mandatory provisions of the Patents Act.⁵⁶ We note also that, in issuing these "administrative instructions", the Government of India did not avail itself of the provisions of section 159 of the Patents Act, which allows the Central Government "to make rules for carrying out the provisions of [the] Act" or section 160 of the Patents Act, which requires that such rules be laid before each House of the Indian Parliament. We are told by India that such rulemaking was not required for the "administrative instructions" at issue here. But this, too, seems to be inconsistent with the mandatory provisions of the Patents Act.

70. We are not persuaded by India's explanation of these seeming contradictions. Accordingly, we are not persuaded that India's "administrative instructions" would survive a legal challenge under the Patents Act. And, consequently, we are not persuaded that India's "administrative instructions" provide a sound legal basis to preserve novelty of inventions and priority of applications as of the relevant filing and priority dates.

71. For these reasons, we agree with the Panel's conclusion that India's "administrative instructions" for receiving mailbox applications are inconsistent with Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement*.

72. India raises the additional argument that the Panel erred in its application of the burden of proof in assessing Indian municipal law. In particular, India alleges that the Panel, after having required

⁵⁵Panel Report, para. 7.35.

⁵⁶Panel Report, para. 7.37.

the United States merely to raise "reasonable doubts" suggesting a violation of Article 70.8, placed the burden on India to dispel such doubts.⁵⁷

73. The Panel states:

As the Appellate Body report on *Shirts and Blouses* points out, "a party claiming a violation of a provision of the WTO Agreement by another Member must assert and prove its claim". In this case, it is the United States that claims a violation by India of Article 70.8 of the TRIPS Agreement. Therefore, it is up to the United States to put forward evidence and legal arguments sufficient to demonstrate that action by India is inconsistent with the obligations assumed by India under Article 70.8. In our view, the United States has successfully put forward such evidence and arguments. Then, ... the onus shifts to India to bring forward evidence and arguments to disprove the claim. We are not convinced that India has been able to do so (footnotes deleted).⁵⁸

74. This statement of the Panel is a legally correct characterization of the approach to burden of proof that we set out in *United States - Shirts and Blouses*.⁵⁹ However, it is not sufficient for a panel to enunciate the correct approach to burden of proof; a panel must also apply the burden of proof correctly. A careful reading of paragraphs 7.35 and 7.37 of the Panel Report reveals that the Panel has done so in this case. These paragraphs show that the United States put forward evidence and arguments that India's "administrative instructions" pertaining to mailbox applications were legally insufficient to prevail over the application of certain mandatory provisions of the Patents Act. India put forward rebuttal evidence and arguments. India misinterprets what the Panel said about "reasonable doubts". The Panel did not require the United States merely to raise "reasonable doubts" before the burden shifted to India. Rather, after properly requiring the United States to establish a *prima facie* case and after hearing India's rebuttal evidence and arguments, the Panel concluded that *it* had "reasonable doubts" that the "administrative instructions" would prevail over the mandatory provisions of the Patents Act if a challenge were brought in an Indian court.

75. For these reasons, we conclude that the Panel applied the burden of proof correctly in assessing the compliance of India's domestic law with Article 70.8(a) of the *TRIPS Agreement*.

⁵⁷India's appellant's submission, p. 12.

⁵⁸Panel Report, para. 7.40.

⁵⁹Adopted 23 May 1997, WT/DS33/AB/R, p. 16.

VII. Article 70.9

76. Article 70.9 of the *TRIPS Agreement* reads:

Where a product is the subject of a patent application in a Member in accordance with paragraph 8(a), exclusive marketing rights shall be granted, notwithstanding the provisions of Part VI, for a period of five years after obtaining marketing approval in that Member or until a product patent is granted or rejected in that Member, whichever period is shorter, provided that, subsequent to the entry into force of the WTO Agreement, a patent application has been filed and a patent granted for that product in another Member and marketing approval obtained in such other Member.

77. With respect to Article 70.9, the Panel found:

Based on customary rules of treaty interpretation, we have reached the conclusion that under Article 70.9 there must be a mechanism ready for the grant of exclusive marketing rights at any time subsequent to the date of entry into force of the WTO Agreement.⁶⁰

78. India argues that Article 70.9 establishes an obligation to grant exclusive marketing rights for a product that is the subject of a patent application under Article 70.8(a) after all the other conditions specified in Article 70.9 have been fulfilled.⁶¹ India asserts that there are many provisions in the *TRIPS Agreement* that, unlike Article 70.9, explicitly oblige Members to change their domestic laws to authorize their domestic authorities to take certain action before the need to take such action actually arises.⁶² India maintains that the Panel's interpretation of Article 70.9 has the consequence that the transitional arrangements in Article 65 allow developing country Members to postpone legislative changes in all fields of technology except the most "sensitive" ones, pharmaceutical and agricultural chemical products. India claims that the Panel turned an obligation to take action in the future into an obligation to take action immediately.⁶³

⁶⁰Panel Report, para. 7.60.

⁶¹India's appellant's submission, p. 19.

⁶²*Ibid.*; for example, India asserts that according to Articles 42-48 of the *TRIPS Agreement*, the judicial authorities of Members "shall have the authority" to grant certain rights. Article 51 obliges Members to "adopt procedures" to enable right holders to prevent the release of counterfeited or pirated products from customs. Article 39.2 requires Members to give natural and legal persons "the possibility of preventing" the disclosure of information. According to Article 25.1 "Members shall provide for the protection" of certain industrial designs and Article 22.2 obliges Members to "provide the legal means for interested parties to prevent" certain misuses of geographical indications. India further asserts that a comparison of the terms of Article 70.9 with those of Article 27 according to which "patents shall be available" for inventions is revealing.

⁶³India's appellant's submission, p. 21.

79. India's arguments must be examined in the light of Article XVI:4 of the *WTO Agreement*, which requires that:

Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.

80. Moreover, India acknowledged before the Panel and in this appeal that, under Indian law, it is necessary to enact legislation in order to grant exclusive marketing rights in compliance with the provisions of Article 70.9. This was already implied in the Ordinance, which contained detailed provisions for the grant of exclusive marketing rights in India effective 1 January 1995. However, with the expiry of the Ordinance on 26 March 1995, no legal basis remained, and with the failure to enact the Patents (Amendment) Bill 1995 due to the dissolution of Parliament on 10 May 1996, no legal basis currently exists, for the grant of exclusive marketing rights in India. India notified the Council for TRIPS of the promulgation of the Ordinance pursuant to Article 63.2 of the *TRIPS Agreement*⁶⁴, but has failed as yet to notify the Council for TRIPS that the Ordinance has expired.

81. Given India's admissions that legislation is necessary in order to grant exclusive marketing rights in compliance with Article 70.9 and that it does not currently have such legislation, the issue for us to consider in this appeal is whether a failure to have in place a mechanism ready for the grant of exclusive marketing rights, effective *as from the date of entry into force* of the *WTO Agreement*, constitutes a violation of India's obligations under Article 70.9 of the *TRIPS Agreement*.

82. By its terms, Article 70.9 applies only in situations where a product patent application is filed under Article 70.8(a). Like Article 70.8(a), Article 70.9 applies "notwithstanding the provisions of Part VI". Article 70.9 specifically refers to Article 70.8(a), and they operate in tandem to provide a package of rights and obligations that apply *during* the transitional periods contemplated in Article 65. It is obvious, therefore, that both Article 70.8(a) *and* Article 70.9 are intended to apply as from the date of entry into force of the *WTO Agreement*.

83. India has an obligation to implement the provisions of Article 70.9 of the *TRIPS Agreement* effective as from the date of entry into force of the *WTO Agreement*, that is, 1 January 1995. India concedes that legislation is needed to implement this obligation. India has not enacted such legislation.

⁶⁴IP/N/1/IND/1, 8 March 1995.

To give meaning and effect to the rights and obligations under Article 70.9 of the *TRIPS Agreement*, such legislation should have been in effect since 1 January 1995.

84. For these reasons, we agree with the Panel that India should have had a mechanism in place to provide for the grant of exclusive marketing rights effective as from the date of entry into force of the *WTO Agreement*, and, therefore, we agree with the Panel that India is in violation of Article 70.9 of the *TRIPS Agreement*.

VIII. Article 63

85. India argues that, under Articles 3, 7 and 11 of the DSU, a panel may make findings only on issues that have been submitted to it by the parties to the dispute. With this in mind, India contends that the Panel exceeded its authority under the DSU by ruling on the subsidiary claim by the United States under Article 63 of the *TRIPS Agreement* after having first accepted the principal claim by the United States of a violation of Article 70.8 of the *TRIPS Agreement*.⁶⁵

86. The facts are these. The Panel's terms of reference⁶⁶ refer to the request by the United States for the establishment of a panel.⁶⁷ The United States did not include a claim under Article 63 in its request for the establishment of a panel in this case.⁶⁸ The United States did not mention Article 63 in its first written submission to the Panel. The United States did not raise Article 63 as an alternative claim for the first time until its oral statement at the first substantive meeting of the parties with the Panel.

87. In *United States - Shirts and Blouses*, we said that "[a] panel need only address those claims which must be addressed in order to resolve the matter in issue in the dispute".⁶⁹ This means that a panel has the discretion to determine the claims it must address in order to resolve the dispute between the parties -- provided that those claims are within that panel's terms of reference. We have stressed, on more than one occasion, the fundamental importance of a panel's terms of reference.

⁶⁵India's appellant's submission, p. 24.

⁶⁶WT/DS50/5, 5 February 1997.

⁶⁷WT/DS50/4, 8 November 1996.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Adopted 23 May 1997, WT/DS33/AB/R, p. 19. A footnote to this statement reads: "The 'matter in issue' is the 'matter referred to the DSB' pursuant to Article 7 of the DSU".

In *European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas* ("*European Communities - Bananas*"), we found that "[i]t is the panel's terms of reference, governed by Article 7 of the DSU, which set out the claims of the complaining parties relating to the matter referred to the DSB".⁷⁰ In *Brazil - Measures Affecting Desiccated Coconut* ("*Brazil - Desiccated Coconut*"), we stated:

A panel's terms of reference are important for two reasons. First, terms of reference fulfil an important due process objective -- they give the parties and third parties sufficient information concerning the claims at issue in the dispute in order to allow them an opportunity to respond to the complainant's case. Second, they establish the jurisdiction of the panel by defining the precise claims at issue in the dispute.⁷¹

88. We stated also in *Brazil - Desiccated Coconut* that all claims must be included in the request for establishment of a panel in order to come within the panel's terms of reference, based on the practice of panels under the GATT 1947 and the Tokyo Round Codes.⁷² That past practice required that a claim had to be included in the documents referred to, or contained in, the terms of reference in order to form part of the "matter" referred to a panel for consideration. Following both this past practice and the provisions of the DSU, in *European Communities - Bananas*, we observed that there is a significant difference between the *claims* identified in the request for the establishment of a panel, which establish the panel's terms of reference under Article 7 of the DSU, and the *arguments* supporting those claims, which are set out and progressively clarified in the first written submissions, the rebuttal submissions, and the first and second panel meetings with the parties as a case proceeds. There we said:

Article 6.2 of the DSU requires that the *claims*, but not the *arguments*, must all be specified sufficiently in the request for the establishment of a panel in order to allow the defending party and any third parties to know the legal basis of the complaint. If a *claim* is not specified in the request for the establishment of a panel, then a faulty request cannot be subsequently "cured" by a complaining party's argumentation in its first written submission to the panel or in any other submission or statement made later in the panel proceeding.⁷³

⁷⁰Adopted 25 September 1997, WT/DS27/AB/R, para. 145.

⁷¹Adopted 20 March 1997, WT/DS22/AB/R, p. 22.

⁷²*Ibid.*

⁷³Adopted 25 September 1997, WT/DS27/AB/R, para. 143.

89. Thus, a claim *must* be included in the request for establishment of a panel in order to come within a panel's terms of reference in a given case. In this case, after describing the obligations of Articles 27, 70.8 and 70.9 of the *TRIPS Agreement*, the request for establishment of a panel by the United States reads, in pertinent part:

... India's legal regime appears to be inconsistent with the obligations of the TRIPS Agreement, including but not necessarily limited to Articles 27, 65 and 70

Accordingly, the United States respectfully requests the establishment of a panel to examine this matter in light of the TRIPS Agreement, and to find that India's legal regime fails to conform to the obligations of Articles 27, 65 and 70 of the TRIPS Agreement, and nullifies or impairs benefits accruing directly or indirectly to the United States under the TRIPS Agreement.⁷⁴

90. With respect to Article 63, the convenient phrase, "including but not necessarily limited to", is simply not adequate to "identify the specific measures at issue and provide a brief summary of the legal basis of the complaint sufficient to present the problem clearly" as required by Article 6.2 of the DSU. If this phrase incorporates Article 63, what article of the *TRIPS Agreement* does it not incorporate? Therefore, this phrase is not sufficient to bring a claim relating to Article 63 within the terms of reference of the Panel.

91. In *European Communities - Bananas*, we accepted the view of the panel in that case that it was "sufficient for the Complaining Parties to list the provisions of the specific agreements alleged to have been violated without setting out detailed arguments as to which specific aspects of the measures at issue relate to which specific provisions of those agreements", and we also agreed with the panel that the request in that case was sufficiently specific to comply with the "minimum standards" established by Article 6.2 of the DSU.⁷⁵ In this case, in contrast, there is a failure to identify a specific provision of an agreement that is alleged to have been violated. This falls below the "minimum standards" that we were willing to accept in *European Communities - Bananas*.

92. We note also the Panel's statement that it "ruled, at the outset of the first substantive meeting held on 15 April 1997, that all legal claims would be considered if they were made prior to the end

⁷⁴WT/DS50/4, 8 November 1996.

⁷⁵Adopted 25 September 1997, WT/DS27/AB/R, para. 141; Panel Reports, adopted 25 September 1997, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, para. 7.29.

of that meeting; and this ruling was accepted by both parties".⁷⁶ We do not find this statement at all persuasive in advancing the argument made by the United States on this issue. Nor do we find this statement consistent with the letter and the spirit of the DSU. Although panels enjoy some discretion in establishing their own working procedures, this discretion does not extend to modifying the substantive provisions of the DSU. To be sure, Article 12.1 of the DSU says: "Panels shall follow the Working Procedures in Appendix 3 unless the panel decides otherwise after consulting the parties to the dispute". Yet that is *all* that it says. Nothing in the DSU gives a panel the authority either to disregard or to modify other explicit provisions of the DSU. The jurisdiction of a panel is established by that panel's terms of reference, which are governed by Article 7 of the DSU. A panel may consider only those claims that it has the authority to consider under its terms of reference. A panel cannot assume jurisdiction that it does not have. In this case, Article 63 was not within the Panel's jurisdiction, as defined by its terms of reference. Therefore, the Panel had no authority to consider the alternative claim by the United States under Article 63.

93. The United States argues that, in the consultations between the parties to this dispute in this case, India had not disclosed the existence of any "administrative instructions" for the filing of mailbox applications for pharmaceutical and agricultural chemical products. Therefore, the United States asserts that it had no way of knowing that India would rely on this argument before the Panel. The United States maintains that, for this reason, it had not included a claim under Article 63 in its request for the establishment of a panel.⁷⁷ All that said, there is, nevertheless, no basis in the DSU for a complaining party to make an additional claim, outside of the scope of a panel's terms of reference, at the first substantive meeting of the panel with the parties. A panel is bound by its terms of reference.

94. All parties engaged in dispute settlement under the DSU must be fully forthcoming from the very beginning both as to the claims involved in a dispute and as to the facts relating to those claims. Claims must be stated clearly. Facts must be disclosed freely. This must be so in consultations as well as in the more formal setting of panel proceedings. In fact, the demands of due process that are implicit in the DSU make this especially necessary during consultations. For the claims that are made and the facts that are established during consultations do much to shape the substance and the scope of subsequent panel proceedings. If, in the aftermath of consultations, any party believes that all the pertinent facts relating to a claim are, for any reason, not before the panel, then that party should ask the panel in that case to engage in additional fact-finding. But this additional fact-finding cannot alter

⁷⁶Panel Report, para. 7.9.

⁷⁷Response by the United States to questioning at the oral hearing.

the claims that are before the panel -- because it cannot alter the panel's terms of reference. And, in the absence of the inclusion of a claim in the terms of reference, a panel must neither be expected nor permitted to modify rules in the DSU.

95. It is worth noting that, with respect to fact-finding, the dictates of due process could better be served if panels had standard working procedures that provided for appropriate factual discovery at an early stage in panel proceedings.

96. For these reasons, we find that the Panel erred in its findings and conclusions relating to the alternative claim by the United States under Article 63 of the *TRIPS Agreement*. In the light of this finding, it is not necessary for us to consider whether the Panel erred also in recommending simultaneously that India bring itself into compliance with its obligations under both Articles 70.8(a) and 63 of the *TRIPS Agreement*.

IX. Findings and Conclusions

97. For the reasons set out in this Report, the Appellate Body:

- (a) upholds the Panel's conclusion that India has not complied with its obligations under Article 70.8(a) to establish "a means" that adequately preserves novelty and priority in respect of applications for product patents in respect of pharmaceutical and agricultural chemical inventions during the transitional periods provided for in Article 65 of the *TRIPS Agreement*;
- (b) upholds the Panel's conclusion that India has not complied with its obligations under Article 70.9 of the *TRIPS Agreement*; and
- (c) reverses the Panel's alternative findings that India has not complied with paragraphs 1 and 2 of Article 63 of the *TRIPS Agreement*.

98. The Appellate Body *recommends* that the Dispute Settlement Body request India to bring its legal regime for patent protection of pharmaceutical and agricultural chemical products into conformity with India's obligations under Articles 70.8 and 70.9 of the *TRIPS Agreement*.

Signed in the original at Geneva this 4th day of December 1997 by:

Julio Lacarte-Muró
Presiding Member

James Bacchus
Member

Christopher Beeby
Member