

## Comité permanent du droit des brevets

**Trente-deuxième session**  
**Genève, 7 – 10 décembre 2020**

### PROJET DE DOCUMENT DE REFERENCE SUR L'EXCEPTION CONCERNANT L'UTILISATION ANTERIEURE

*Document établi par le Secrétariat*

#### INTRODUCTION

1. À sa trente et unième session, tenue à Genève du 2 au 5 décembre 2019, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu que le Secrétariat poursuivrait l'élaboration d'un projet de document de référence sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet en rapport avec la protection par brevet, conformément à l'accord intervenu à la vingt-huitième session du SCP. Il a notamment été convenu, sur la base de la décision prise à la trentième session du SCP que le Secrétariat présenterait à la trente-deuxième session du SCP un projet de document de référence sur l'exception concernant l'utilisation antérieure, en tenant compte de toute contribution supplémentaire reçue des États membres pour l'élaboration dudit projet de document (voir le document SCP/31/9, paragraphe 25, premier point sous "Exceptions et limitations relatives aux droits de brevet").
2. Conformément à la décision susvisée, le Secrétariat a, par sa note C. 8940 du 10 janvier 2020, invité les États membres et les offices régionaux de brevets à soumettre au Bureau international toute contribution supplémentaire aux fins de l'établissement du document de référence sur l'exception concernant l'utilisation antérieure.
3. En conséquence, on trouvera à l'annexe I au présent document ledit projet de document de référence dont le comité sera saisi lors de sa trente-deuxième session, qui doit se tenir à Genève du 7 au 10 décembre 2020. Comme le comité l'en avait chargé, le Secrétariat a utilisé, pour établir le projet de document de référence, les informations soumises par les États membres à la trente-deuxième session du SCP, lesquelles peuvent être consultées sur le site Web du forum électronique du comité, à l'adresse : [https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_32/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_32/comments_received.html), ainsi que d'autres

informations recueillies par le SCP dans le cadre de ses activités, comme l'indique le document SCP/27/3. Le Secrétariat a en outre consulté d'autres sources, afin de réunir des éléments complémentaires sur la question.

4. Le document de référence contient les sections suivantes : i) présentation de l'exception concernant l'utilisation antérieure, ii) objectifs et cibles de l'exception concernant l'utilisation antérieure, iii) exception concernant l'utilisation antérieure et cadre juridique international, iv) dispositions des instruments régionaux relatives à l'exception concernant l'utilisation antérieure, v) mise en œuvre au niveau national de l'exception concernant l'utilisation antérieure, vi) difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception concernant l'utilisation antérieure et vii) résultats de la mise en œuvre de l'exception concernant l'utilisation antérieure. Il contient en outre un appendice dans lequel sont réunies diverses dispositions juridiques relatives à l'exception concernant l'utilisation antérieure.

[L'annexe suit]

PROJET DE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR  
L'EXCEPTION CONCERNANT L'UTILISATION  
ANTÉRIEURE

## TABLE DES MATIERES

1. Présentation de l'exception concernant l'utilisation antérieure .....	3
2. Objectifs et cibles de l'exception concernant l'utilisation antérieure .....	4
3. Exception concernant l'utilisation antérieure et cadre juridique international .....	8
4. L'exception concernant l'utilisation antérieure dans les instruments régionaux .....	9
5. Mise en œuvre au niveau national de l'exception concernant l'utilisation antérieure .....	11
5.1 Cadre juridique régissant l'exception concernant l'utilisation antérieure .....	11
5.2 Portée de l'exception concernant l'utilisation antérieure .....	14
a) Personnes en droit d'invoquer l'exception .....	14
b) Utilisation de bonne foi.....	15
c) Activités autorisées en vertu de l'exception .....	16
d) Extension de la portée de l'activité commerciale .....	21
e) Modifications de la réalisation concrète de l'invention .....	23
f) Modifications des types d'actes .....	24
g) Abandon de l'utilisation antérieure .....	24
h) Date de référence pour l'établissement de l'exception concernant l'utilisation antérieure .....	25
i) Territoire sur lequel l'utilisation antérieure devrait avoir lieu .....	26
j) Limites de l'opposabilité de l'exception .....	26
k) Protection des bénéficiaires de produits cédés au titre des droits de l'utilisateur antérieur .....	26
5.3 Exception concernant l'utilisation antérieure et délai de grâce.....	27
5.4 Cession du droit de l'utilisateur antérieur .....	27
5.5 Question connexe : utilisation antérieure après l'invalidation ou le refus d'un brevet, mais avant le rétablissement ou la délivrance du brevet.....	28
6. Difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception concernant l'utilisation antérieure .....	30
7. Résultats de la mise en œuvre de l'exception concernant l'utilisation antérieure .....	32

## APPENDICE

## 1. Présentation de l'exception concernant l'utilisation antérieure

1. Selon une conception générale, le droit des brevets ne permet pas d'accorder un brevet pour une invention qui est déjà comprise dans l'état de la technique. Si la notion d'"état de la technique" n'a pas de définition uniforme, de nombreux pays considèrent qu'elle recouvre l'ensemble des connaissances ayant été mises à la disposition du public, où que ce soit dans le monde, avant la date de dépôt ou de priorité d'une demande de brevet, que ces dernières résultent d'une divulgation écrite ou orale ou d'une utilisation par le public.
2. Dans certaines situations, un brevet peut être délivré même si l'invention brevetée a été utilisée par un tiers avant le dépôt de la demande. C'est généralement le cas lorsque ce tiers utilisait l'invention en question avant la date de dépôt ou de priorité de la demande ou faisait des préparatifs substantiels à cet effet, mais *de manière secrète*. En réalité, les inventeurs ne tiennent pas nécessairement à demander un brevet chaque fois qu'ils font une invention, et cela pour des raisons diverses, d'ordre commercial ou économique. Un inventeur peut, par exemple, décider de ne pas déposer de brevet parce qu'il n'a pas les moyens de le faire ou parce que sa stratégie commerciale attache une plus grande importance au secret qu'à la protection par brevet. En vertu de la définition de la notion d'"état de la technique" donnée ci-dessus, une invention utilisée en secret et n'ayant pas été mise à la disposition du public avant la date de dépôt ou de priorité d'une demande de brevet n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique.
3. Selon le système du premier déposant adopté dans une majorité de pays, lorsqu'une même invention a été faite de manière indépendante par plus d'une personne, le droit au brevet revient à celle qui a été la première à déposer une demande. On considère qu'il est normal qu'il en soit ainsi, parce que le public n'a pas été en possession des détails relatifs à l'invention jusqu'au moment où cette demande a été déposée et publiée. Cela étant, on considère aussi, d'une manière générale, qu'il ne serait pas juste de permettre au titulaire d'un brevet d'opposer ses droits à un tiers qui a utilisé secrètement la même invention avant la date de dépôt de la demande de brevet. Cela aurait pour effet de priver l'utilisateur antérieur du droit de continuer à faire ce qu'il faisait déjà avant que cette demande de brevet soit déposée. Obliger l'utilisateur antérieur à renoncer à la poursuite de son utilisation de l'invention simplement parce qu'il n'a pas déposé de demande de brevet pourrait entraîner pour ce dernier des conséquences économiques excessives.
4. Un certain nombre de législations contiennent donc des dispositions autorisant un tiers à continuer d'utiliser une invention brevetée si l'utilisation à laquelle il se livrait avant la date de dépôt (ou la date de priorité) était faite de bonne foi et aux fins de son activité commerciale ou s'il avait entrepris des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'une telle utilisation<sup>1</sup>. Concrètement, ces dispositions signifient que l'utilisateur antérieur de l'invention peut, sous certaines réserves, continuer à utiliser cette dernière sans risquer d'être poursuivi et sans avoir à verser une rémunération à un titulaire de brevets, tandis que le titulaire bénéficie de droits exclusifs qu'il peut opposer à quiconque en dehors de l'utilisateur antérieur.
5. D'une manière générale, l'exception concernant l'utilisation antérieure a pour but d'établir un équilibre entre, d'une part, les intérêts de l'utilisateur antérieur, qui peut avoir décidé de ne pas demander la protection par brevet, et de l'autre, ceux du titulaire de brevets, qui est en droit de s'attendre à bénéficier des fruits de l'invention qu'il a divulguée.
6. S'il existe, des points communs entre les dispositions sur l'exception concernant l'utilisation antérieure des différentes législations nationales et régionales, la portée exacte de

---

<sup>1</sup> Voir l'appendice du présent document.

cette exception peut différer d'un système juridique à un autre, comme on le verra dans les sections suivantes du présent document.

7. Les différents systèmes de protection des actes d'utilisation antérieure établis dans les législations nationales sont désignés sous plusieurs noms : "exception concernant l'utilisation antérieure", "droits de l'utilisateur antérieur" ou "défense d'usage antérieur". Si ces systèmes présentent parfois des nuances importantes, l'expression générique "exception concernant l'utilisation antérieure" est utilisée indifféremment pour les désigner dans le présent document.

## 2. Objectifs et cibles de l'exception concernant l'utilisation antérieure

8. D'une manière générale, les objectifs de politique publique qui fondent cette exception sont de concilier les intérêts des titulaires de brevets et ceux des utilisateurs antérieurs et de remédier aux effets inévitables du régime du premier déposant, pour le bien de l'ensemble de la société. Bien que ces objectifs soient présentés ici sous deux titres (équilibre des droits et équité du système du premier déposant), ils partagent un certain nombre de concepts et de facteurs interdépendants.

### *Équilibre des droits*

9. L'un des principaux objectifs de la mise en place d'une exception concernant l'utilisation antérieure est la réalisation d'un équilibre approprié entre les droits et intérêts du titulaire de brevets et ceux de l'utilisateur antérieur. En permettant à l'utilisateur antérieur de continuer à utiliser une invention, cette exception protège les intérêts économiques de ce dernier et profite, en fin de compte, à l'ensemble de la société en stimulant parallèlement la créativité et la concurrence.

10. L'équilibre des droits ou des intérêts des différentes parties a ainsi été mentionné par de nombreux États membres dans leur réponse à la question relative aux objectifs de politique publique fondant l'exception du questionnaire sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet (ci-après dénommé "le questionnaire")<sup>2</sup>. Le Canada, la Chine et l'Organisation eurasiennne des brevets ont, par exemple, indiqué que cette exception était prévue afin de "maintenir un juste équilibre" entre les droits des titulaires de brevets et ceux des utilisateurs antérieurs tels qu'ils ont été définis dans la législation applicable.

### **Encadré 1. Objectifs de politique publique de l'exception concernant l'utilisation antérieure en Chine**

***"Le but visé par l'introduction de cette exception dans la loi sur les brevets est d'établir un équilibre entre les droits des titulaires de droits et les intérêts légitimes des tiers. Une telle limitation pourrait permettre d'éviter l'iniquité qui existe dans la vie réelle, du fait que les entités ou les personnes qui ont investi des ressources humaines et matérielles dans la création de l'invention ne seraient pas en mesure d'exploiter leurs propres réalisations intellectuelles simplement parce qu'elles n'ont pas déposé de demande de brevet au préalable [...]."***<sup>3</sup>

11. En Espagne, l'exception vise à "concilier les intérêts des titulaires de brevets et ceux des utilisateurs antérieurs agissant de bonne foi". Grâce à cette exception, "l'utilisateur antérieur est autorisé à continuer d'utiliser ou d'exploiter l'invention, quoique à des conditions plus restrictives que s'il était titulaire d'un brevet".

<sup>2</sup> Le questionnaire élaboré au sein du Comité permanent du droit des brevets (SCP) de l'OMPI peut être consulté à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

<sup>3</sup> Voir la réponse de la Chine au questionnaire.

12. L'Australie a déclaré, dans sa réponse, que "la délivrance d'un brevet ne doit pas empêcher une partie de continuer à faire ce qu'elle faisait avant [le dépôt de] la demande de brevet. Par ailleurs, un inventeur ne doit pas être privé d'une protection par brevet en raison des actes secrets de tiers, dont il ne peut avoir connaissance". Elle a en outre indiqué que l'article 119 de la loi sur les brevets de 1990 "établit un équilibre entre les droits des titulaires de brevets et ceux des tiers ayant utilisé une invention de manière indépendante antérieurement à la date de priorité de la demande de brevet"<sup>4</sup>.

### **Encadré 2. Objectifs de politique publique de la défense d'usage antérieur aux États-Unis d'Amérique**

***"En permettant à l'utilisateur/inventeur antérieur de continuer sans interruption à utiliser l'invention à des fins commerciales tout en permettant également à l'inventeur postérieur d'obtenir un brevet opposable à tous, le droit de l'utilisateur antérieur concrétise un équilibre entre les intérêts économiques équitables de l'utilisateur antérieur et l'objectif plus large du système des brevets, qui est de favoriser l'enrichissement du fonds des connaissances humaines [...]."***<sup>5</sup>

13. D'autres pays ont mis l'accent sur les aspects économiques de l'exception concernant l'utilisation antérieure : en Hongrie, l'exception a pour but d'assurer "la protection des investissements réalisés de bonne foi"; en Italie, l'exception correspondante a été mise en place pour protéger le statut économique de la propriété de l'utilisateur antérieur. Il a été observé qu'"il est essentiel d'éviter que les valeurs légitimement créées soient réduites à néant. Une demande de brevet déposée ultérieurement ne peut mettre en péril les investissements effectués par l'utilisateur antérieur"; en Roumanie, l'exception concernant l'utilisation antérieure "vise à protéger les investissements effectués de bonne foi par une personne sur le territoire roumain, et à éviter les abus de droit"<sup>6</sup>. Dans le même ordre d'idées, la Norvège explique, dans sa réponse, qu'en l'absence d'exception concernant l'utilisation antérieure, "la personne utilisant l'invention en secret se verrait dans l'obligation de mettre fin à cette utilisation, qui porterait atteinte aux droits attachés au brevet. Les investissements de l'utilisateur antérieur seraient alors perdus, ce qui n'est pas souhaitable pour l'économie communautaire". De la même façon, la réponse de la Suède indique que l'exception concernant l'utilisation antérieure est "raisonnable" et "économiquement avantageuse pour la société dans son ensemble". En Fédération de Russie, l'exception concernant l'utilisation antérieure est destinée, entre autres, à protéger les intérêts des tiers ayant déjà investi dans la production et, parallèlement, à stimuler la créativité des personnes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas cherché à obtenir une protection par brevet<sup>7</sup>.

### **Encadré 3. Objectifs de politique publique de l'exception concernant l'utilisation antérieure en Allemagne**

***"L'article 12 de la loi de l'Allemagne sur les brevets a pour objet d'éviter la dévaluation par le dépôt ultérieur d'une demande de brevet de la propriété d'un tiers acquise de bonne foi par l'utilisation ou par un acte effectué en vue d'une utilisation. Le droit d'utilisation antérieure vise à empêcher la destruction de valeurs économiques créées"***

<sup>4</sup> Voir la réponse de l'Australie au questionnaire, ainsi que sa réponse à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>5</sup> Voir la réponse de l'USPTO à un rapport sur les droits des utilisateurs antérieurs, consultable à l'adresse : [https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior\\_user\\_rights.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf).

<sup>6</sup> Voir les réponses au questionnaire reçues de ces pays.

<sup>7</sup> Ibid. Il est à noter que si la légitimité de l'argument de "protection des intérêts économiques de l'utilisateur antérieur" est reconnue dans de nombreux pays, celui-ci ne s'applique pas en France, dans la mesure où la démonstration de l'existence d'actes d'exploitation commerciale ou de préparatifs sérieux n'est pas nécessaire en droit français. Voir l'analyse du Groupe français de l'AIPPI, Q228.

**par son exercice légitime. L'énergie, le temps et les capitaux investis par l'utilisateur antérieur dans des installations existantes dans lesquelles l'invention est déjà exploitée ou la volonté de l'exploiter a déjà été confirmée par des actes d'utilisation ne devraient pas l'avoir été en pure perte et représentent un actif qui ne devrait pas être dévalué par le dépôt de brevet d'un tiers.”<sup>8</sup>**

14. Au Brésil, l'exception concernant l'utilisation antérieure se rapporte au “principe des droits acquis, qui vise à éviter des complications inutiles pour les utilisateurs de bonne foi qui exploitaient l'invention avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet”<sup>9</sup>. Selon un autre argument, formulé par le Groupe français de l'AIPPI, rien ne justifie d'opposer les droits exclusifs du titulaire de brevets à l'utilisateur antérieur, étant donné que la divulgation faite par le titulaire de brevets n'a rien appris à l'utilisateur antérieur et “n'a pas enrichi l'état des connaissances” de ce dernier<sup>10,11</sup>.

#### *Équité du système du premier déposant*

15. Outre les objectifs ci-dessus, l'exception concernant l'utilisation antérieure vise à améliorer l'équité du système du premier déposant appliqué par la plupart des pays du monde, et à en atténuer les effets. Selon ce système, lorsqu'une même invention a été faite de manière indépendante par plus d'une personne, le droit au brevet revient à celle qui a été la première à déposer une demande à cet effet. Lorsqu'il n'existe pas d'exception concernant l'utilisation antérieure ou d'autre possibilité de recours juridique<sup>12</sup>, le titulaire du brevet peut ensuite opposer ce droit à l'utilisateur antérieur qui exploitait secrètement la même invention avant le dépôt de sa demande. Cela crée une situation qui est considérée comme inéquitable pour l'utilisateur antérieur. En effet, elle signifie non seulement que ce dernier peut perdre les investissements importants qu'il a réalisés, mais aussi que le dépôt d'un brevet devient une obligation et que les innovateurs se voient privés de leur droit d'opter pour une politique de secret plutôt que de brevet.

16. À cet égard, les Pays-Bas expliquent, par exemple, dans leur réponse que, “quelles que soient les raisons ayant conduit l'utilisateur antérieur [...] à garder l'invention secrète (par exemple, pas d'intérêt pour un brevet, stratégie commerciale, etc.), il serait injuste que le titulaire du brevet puisse faire valoir ses droits contre l'utilisateur antérieur. En l'absence de disposition relative à “l'utilisation antérieure”, le dépôt d'une demande de brevet constituerait une obligation et non un libre choix”<sup>13</sup>.

17. La Suisse a indiqué, dans sa réponse, que “cette exception a pour objectif de limiter les conséquences du système du premier déposant en protégeant les investissements réalisés par l'inventeur d'une invention non brevetée qu'il avait gardée secrète depuis une date antérieure au dépôt par un tiers d'une demande concernant la même invention”. Aux États-Unis d'Amérique, “le fait de prévoir des droits d'utilisation antérieure limités dans un système de

---

<sup>8</sup> Cour fédérale de justice de l'Allemagne, BGH, Xa ZR 18/08 – *Füllstoff*, GRUR 2010, 47. Voir la communication de l'Allemagne à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>9</sup> Ce principe est en outre exprimé à l'article 5 de la Constitution du Brésil. Voir la réponse du Brésil au questionnaire.

<sup>10</sup> Contribution du Groupe français de l'AIPPI Q228.

<sup>11</sup> Les objectifs de politique publique indiqués dans les réponses d'autres pays vont dans le même sens que les objectifs ci-dessus : “ne pas empêcher l'utilisateur antérieur d'exploiter les résultats qu'il a obtenus” (Autriche), “ne pas empêcher une partie non avertie de l'existence du brevet de poursuivre l'exploitation d'une invention brevetée” (Pologne), “ne pas porter préjudice aux personnes (inventeurs) ayant réalisé par leurs propres moyens à une date antérieure l'invention décrite dans le brevet” (Portugal). Voir les réponses de ces pays au questionnaire.

<sup>12</sup> Par exemple au Royaume-Uni, la loi sur les brevets de 1949 ne protégeait pas les droits d'un utilisateur antérieur ayant commencé à utiliser l'invention avant la date de priorité; en revanche, une utilisation antérieure secrète constituait un motif d'invalidation. Voir la réponse du Royaume-Uni au questionnaire.

<sup>13</sup> Voir la réponse des Pays-Bas au questionnaire.



premier inventeur déposant permet de remédier à l'absence d'équité que crée nécessairement un tel système entre un utilisateur commercial antérieur de l'objet concerné et le titulaire d'un brevet ultérieur"<sup>14</sup>.

#### **Encadré 4. Objectifs de politique publique de la licence non exclusive sur le droit de brevet (droits de l'utilisateur antérieur) au Japon**

***“[S]i le système du premier déposant est strictement appliqué, il n'est pas nécessairement juste qu'une partie qui a exploité la même invention avant le dépôt d'une demande de brevet par une autre partie soit empêchée de continuer à exploiter l'invention brevetée uniquement parce qu'elle n'a pas déposé une demande à temps. Par conséquent, même si une telle politique est appliquée, il reste nécessaire d'ajuster les intérêts du titulaire du brevet et de toute autre partie qui exploite l'invention en question avant la demande de brevet.”***<sup>15</sup>

18. Le Groupe français de l'AIPPI explique également qu'“il faut préserver les “droits” des tiers ayant réalisé ou détenu l'invention avant le premier déposant pour maintenir la possibilité de choisir une politique de brevet ou de secret, en évitant que celui qui a choisi de conserver une invention secrète se trouve privé du droit de l'exploiter du fait du dépôt ultérieur d'un brevet; toute autre conception reviendrait indirectement à rendre obligatoire le dépôt d'un brevet”<sup>16</sup>.

19. Si, dans sa réponse, le Mexique a souligné que le principe juridique général était “premier arrivé, premier servi”, il a également indiqué que l'exception au titre de l'utilisation antérieure, telle qu'elle était définie dans sa législation, visait à “protéger les utilisateurs de bonne foi de sorte qu'ils puissent continuer à utiliser l'invention, même si un tiers a obtenu un brevet pour la même invention, ce qui permet de faire preuve d'équité entre deux utilisateurs d'une invention, même si un seul d'entre eux l'a brevetée”. Par ailleurs, une telle exception visait à protéger l'utilisateur de bonne foi, “étant donné que cet utilisateur peut avoir investi des ressources économiques, physiques et intellectuelles afin d'utiliser l'invention”. Le Japon observe également, dans sa réponse au sujet des licences non exclusives prévues au profit des utilisateurs antérieurs dans sa législation, que ces licences sont accordées afin d'assurer un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de brevets et ceux des utilisateurs antérieurs<sup>17</sup>.

20. En Serbie, l'exception concernant l'utilisation antérieure est “prévue pour des raisons d'équité et de sécurité économique nécessaire à l'investissement et à l'exploitation de l'invention avant le dépôt de la demande”. Au Royaume-Uni, l'exception est prévue afin que “les utilisateurs antérieurs soient équitablement traités par rapport aux titulaires de brevets”<sup>18</sup>. Dans leurs réponses, l'Indonésie, le Qatar et l'Ouganda également ont souligné que les exceptions considérées avaient pour objet de protéger les utilisateurs de bonne foi<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Rapport sur la défense des droits de l'utilisateur antérieur, USPTO, janvier 2012, p.51.

<sup>15</sup> Voir la réponse du Japon au questionnaire.

<sup>16</sup> Contribution du Groupe français de l'AIPPI Q228.

<sup>17</sup> Voir la réponse du Japon à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>18</sup> Il est également expliqué, dans cette réponse, que lorsque que lors de son entrée en vigueur, la loi sur les brevets de 1977 privait l'utilisateur antérieur secret de son droit d'engager une procédure en invalidation à l'encontre d'un titulaire de brevets. Il a été décidé depuis de remédier à cette situation en reconnaissant à l'utilisateur antérieur le droit de poursuivre son utilisation, de sorte qu'il peut désormais continuer à exploiter une invention sans être poursuivi pour atteinte à des droits de brevet, sous réserve des dispositions de l'article 64”. Voir les réponses du Royaume-Uni au questionnaire.

<sup>19</sup> Voir les réponses de ces pays au questionnaire.

### 3. Exception concernant l'utilisation antérieure et cadre juridique international

21. L'exception concernant l'utilisation antérieure ne fait pas l'objet de dispositions expresses dans les traités internationaux. L'article 30 de l'Accord sur les ADPIC pose cependant des principes généraux en ce qui concerne les exceptions et limitations que peuvent prévoir les membres de l'OMC. L'article 30 étant une disposition permissive ("pourront"), les membres ont la possibilité, mais non l'obligation, de prévoir ces exceptions limitées aux droits. L'article 30 dispose ce qui suit :

*"Exceptions aux droits conférés*

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

22. Si l'exception concernant l'utilisation antérieure n'est pas mentionnée expressément dans l'article 30, l'historique de négociation de cette disposition montre qu'il a été envisagé, dans les premiers projets de texte, d'inclure une liste exemplative d'exceptions dans laquelle était comprise une exception relative à l'utilisation antérieure<sup>20</sup>. Le projet de texte du 23 juillet 1990 (W/76) se lisait en effet comme ceci :

"[Sous réserve que les intérêts légitimes du propriétaire du brevet et des tiers soient pris en considération,] les droits exclusifs conférés par un brevet pourront faire l'objet d'exceptions limitées pour certains actes, par exemple :

"1.1 Droits fondés sur une utilisation antérieure.

"1.2 [...]"<sup>21</sup>

23. La liste exemplative a finalement été abandonnée en faveur du libellé actuel plus général de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC, et les dossiers de la négociation de l'Accord sur les ADPIC n'expliquent pas ce qui a motivé cette décision<sup>22</sup>.

24. Le groupe spécial de règlement des différends établi par l'OMC dans l'affaire *Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques*<sup>23</sup> a fourni des indications concernant l'interprétation de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC<sup>24</sup>. Si l'exception concernant l'utilisation antérieure a été abordée dans les arguments exposés par les parties, sur la question de sa conformité à l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC, elle ne constituait pas l'objet du différend dans cette affaire<sup>25,26</sup>.

---

<sup>20</sup> Voir Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, troisième édition, Sweet et Maxwell, 2008, p.380.

<sup>21</sup> Les "droits fondés sur une utilisation antérieure" font également partie d'une liste d'exceptions limitées dans un projet de texte composite (note informelle n° 1404 du 12 juin 1990). Voir le document de l'OMC WT/DS114/R, p.211.

<sup>22</sup> Voir le document de l'OMC WT/DS114/R, p.165.

<sup>23</sup> Document de l'OMC WT/DS114/R.

<sup>24</sup> Pour un résumé de cette affaire, voir le document SCP/13/3, pp. 21 et 22, et le document SCP/28/3, pp. 6-8.

<sup>25</sup> Voir le document de l'OMC WT/DS114/R et le document SCP/28/3.

<sup>26</sup> Voir les arguments des parties sur l'exception concernant l'utilisation antérieure dans le document de l'OMC WT/DS114/R, pp. 73, 74 et 85.

## 4. L'exception concernant l'utilisation antérieure dans les instruments régionaux

25. Plusieurs instruments régionaux prévoient une exception concernant l'utilisation antérieure : la décision n° 486 relative à la création du régime commun de propriété industrielle de la Communauté andine (ci-après "décision n° 486 de la Communauté andine"), l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (1999) (ci-après "Accord de Bangui"), le Régime des brevets établi par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe et le règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique<sup>27</sup>.

### **TABLEAU 1. INSTRUMENTS RÉGIONAUX**

#### Décision n° 486 de la Communauté andine<sup>28</sup>

Article 55 :

"Article 55. – Sans préjudice des dispositions relatives à la nullité du brevet énoncées dans la présente Décision, les droits conférés par le brevet ne peuvent pas être invoqués contre une tierce personne qui, de bonne foi et avant la date de priorité ou de dépôt de la demande sur la base de laquelle le brevet a été délivré, utilisait ou exploitait déjà l'invention ou avait fait des préparatifs effectifs et sérieux à cet effet.

"Dans ce cas, cette tierce personne a le droit de commencer ou de continuer d'utiliser ou d'exploiter l'invention, ce droit ne pouvant toutefois être cédé ou transféré qu'avec l'établissement ou l'entreprise où ledit produit ou ledit procédé était fabriqué ou utilisé."

#### Régime des brevets établi par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe<sup>29</sup>

Article 12.3) :

"Nonobstant la délivrance d'un brevet, un établissement qui, de bonne foi, fabrique ou utilise un procédé industriel de fabrication d'un produit ou fait des préparatifs sérieux à cet effet avant la date de dépôt d'une demande par une autre personne ou avant la date de priorité d'une demande relative au même produit ou procédé, a le droit de poursuivre cette activité. Ce droit peut seulement être cédé ou transféré en même temps que les autres éléments dudit établissement."

<sup>27</sup> En ce qui concerne l'Europe, l'article 28 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit un "Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention". Par ailleurs, l'article 37 de l'Accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE) adopté le 15 décembre 1989 établit un "droit fondé sur une utilisation antérieure et droit de possession personnelle". En date du 15 janvier 2020, aucun de ces deux accords n'est encore entré en vigueur.

<sup>28</sup> La Communauté andine comprend l'État plurinational de Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou.

<sup>29</sup> Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe comprend les pays suivants : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Oman et Qatar.

### Accord de Bangui<sup>30</sup>

Article 8.1)d) :

“1) Les droits découlant du brevet ne s’appliqueront pas [...]

“d) aux actes accomplis par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est accordé sur le territoire d’un État membre, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux en vue d’une telle utilisation, pour autant que la nature ou la finalité de ces actes ne diffèrent pas de celles de l’utilisation antérieure effective ou prévue.

“2) Le droit d’utilisation visé au paragraphe 1)d) ne peut pas être transféré ou transmis autrement qu’avec l’entreprise commerciale, la société ou la partie de ces dernières au sein de laquelle ont été effectuée lesdits préparatifs en vue d’une utilisation.”

### Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiens<sup>31</sup>

Règle 20 :

“1) Toute personne physique ou morale, ou toute organisation assimilée, qui, avant la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité a été reconnue, la date de priorité de l’invention, exploitait de bonne foi une solution identique sur le territoire d’un État contractant ou avait fait les préparatifs nécessaires à cette fin, conserve le droit de maintenir cette exploitation sans avoir à verser de redevances, à condition de ne pas en étendre la portée. Le droit d’utilisation antérieure ne peut être transmis à une autre personne physique ou morale, ou à une organisation assimilée, qu’avec l’unité de production dans laquelle ont eu lieu l’exploitation de la solution identique ou les préparatifs nécessaires à cette fin.

“2) Le droit d’utilisation antérieure ne saurait être invoqué pour un territoire autre que celui de l’État contractant sur lequel l’utilisation antérieure a eu lieu.”

26. Les dispositions relatives à l’exception concernant l’utilisation antérieure énoncées dans les instruments régionaux du tableau ci-dessus présentent un certain nombre de points communs :

- l’utilisation antérieure doit avoir lieu avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de brevet concernée;
- l’utilisation antérieure doit être faite “de bonne foi”;
- le droit de l’utilisateur antérieur peut seulement être cédé ou transféré en même temps que l’entreprise commerciale ou la société dans laquelle a eu lieu l’utilisation;
- l’exception couvre l’utilisation de l’invention faite à la date de dépôt ou de priorité par l’utilisateur antérieur, ainsi que les préparatifs “effectifs” ou “sérieux” entrepris en vue de cette utilisation;
- dans le Régime des brevets établi par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe dans le Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiens,

<sup>30</sup> Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (1999). Les États membres de l’OAPI sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo.

<sup>31</sup> Les États membres de l’OEAB sont les suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan.

l'exception est présentée comme un "droit" de poursuite de l'utilisation antérieure. Dans l'Accord de Bangui, en revanche, l'effet des droits de brevet semble être limité a priori, de sorte qu'il devient impossible de faire valoir un droit de brevet en cas d'utilisation antérieure. Dans la décision n° 486 de la Communauté andine, les deux formules sont utilisées.

27. La jurisprudence sur les dispositions ci-dessus étant encore limitée, la question des contours exacts de l'exception dans les différents États membres reste posée. La portée territoriale de cette exception a été abordée dans une procédure nationale au moins, en Colombie. Dans cette affaire, la Surintendance de l'industrie et du commerce a considéré que l'article 55 de la décision n° 486 de la Communauté andine visait les "préparatifs effectifs et sérieux" faits par des tiers non seulement sur le territoire national de la Colombie, où s'exercent les effets du brevet, mais aussi ceux effectués dans tous les autres pays<sup>32</sup>.

## 5. Mise en œuvre au niveau national de l'exception concernant l'utilisation antérieure

### 5.1 Cadre juridique régissant l'exception concernant l'utilisation antérieure

28. Le nombre de pays et territoires dont la législation en matière de propriété intellectuelle ou de brevet comporte une disposition spécifique sur l'exception concernant l'utilisation antérieure s'élève à 123, au total. L'appendice du présent document contient les dispositions des lois de ces pays et territoires sur l'exception concernant l'utilisation antérieure.

TABLEAU 2. LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES DONT LA LÉGISLATION PRÉVOIT UNE EXCEPTION CONCERNANT L'UTILISATION ANTÉRIEURE

Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Herzégovine, Brésil, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Cameroun, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Dominique, Égypte, Équateur, El Salvador, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Honduras, Hong Kong (Chine), Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mexique, Monténégro, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie–Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République de Macédoine du Nord, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sao-Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay et Viet Nam.

29. En règle générale, les dispositions des lois nationales sont formulées de manière à ce que l'exception concernant l'utilisation antérieure permette à un tiers de continuer à utiliser une invention brevetée s'il l'utilisait de bonne foi aux fins de son activité commerciale avant la date de dépôt (ou la date de priorité) ou avait entrepris des préparatifs effectifs et sérieux à cet effet. Si ces éléments sont ceux que l'on retrouve principalement dans la manière dont de

<sup>32</sup> Landers & Cia S.A c. Group Seb Colombia (2014)–Auto n° 31662, 7 juillet 2014. *Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)*. Pour une analyse de cette affaire, voir A.M.Castro et C. Hanssen "La Excepción del usuario anterior de buena fe en materia de patentes : su objetivo y alcance en la Comunidad Andina", *Derecho Farmaceutico y Propiedad Intelectual en America Latina*, ASIPI, 2015, pp.283-298, à l'adresse <https://www.munizlaw.com/e-mailing/PIntelectual/ASIPI/DerechosFarmaceuticosASIPI.pdf>. Selon les auteurs, si le droit de brevet est territorial, les exceptions à ce droit devraient l'être également.

nombreuses législations formulent l'exception concernant l'utilisation intérieure, le libellé exact de ces dispositions varie, ainsi que leur portée et leur interprétation.

*Formulation des dispositions sur l'exception concernant l'utilisation antérieure*

30. Les exceptions concernant l'utilisation antérieure peuvent être classées, en gros, dans les cinq catégories suivantes, selon la manière dont elles sont formulées dans les législations nationales :

Type I

31. Dans certains des pays qui prévoient une telle exception, l'effet juridique de la protection par brevet est, a priori, "limité", voire nul, en cas d'utilisation antérieure. Les dispositions des lois de ces pays prévoient généralement que "le brevet sera sans effet sur les personnes", que "les droits conférés par un brevet ne peuvent pas être opposés à une personne" ayant utilisé l'invention avant la date de dépôt (ou la date de priorité), ou encore que l'utilisation antérieure "ne peut pas être attaquée" ou "n'est pas considérée comme une atteinte aux droits de brevet", dans le système juridique concerné.

32. En Argentine, l'article 37 de la loi n° 24.481 dispose, par exemple, que :

*"Le titulaire d'un brevet n'aura pas le droit d'interdire à une personne ayant, de bonne foi et avant la date de dépôt de la demande de brevet, exploité l'objet du brevet ou effectué des investissements importants pour le produire, de poursuivre ladite exploitation"*<sup>33</sup>.

33. De la même manière, la République tchèque prévoit, à l'article 17 de sa loi :

*"1) Un brevet n'est pas opposable à une personne (ci-après "l'utilisateur antérieur") qui "avant que le droit de priorité ait pris naissance, exploitait l'invention indépendamment de l'inventeur ou du titulaire du brevet*

*"ou avait fait à cet effet des préparatifs dont elle peut apporter la preuve."*<sup>34</sup>

Type II

34. Dans d'autres États membres, l'exception concernant l'utilisation antérieure est formulée comme un *droit* de poursuite d'une utilisation antérieure. La loi de Géorgie sur les brevets, par exemple, dispose que :

*"Le droit d'utilisation antérieure signifie qu'une personne est autorisée à utiliser une invention nonobstant l'existence d'un brevet, si elle a utilisé ladite invention de bonne foi ou entrepris des préparatifs en vue de son utilisation antérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet auprès de Sakpatenti ou à la date de priorité."*<sup>35</sup>

35. D'autres exemples de cette catégorie de lois sont ceux du Brésil et de la Dominique, qui disposent respectivement ce qui suit :

*"Toute personne qui, de bonne foi, avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une demande de brevet, exploite l'objet du brevet sur le territoire du pays, a le droit de*

---

<sup>33</sup> Traduction non officielle.

<sup>34</sup> Article 17 de la loi n° 527 du 27 novembre 1990 sur les inventions, les dessins et modèles industriels et les propositions de rationalisation, modifiée en 1991 (519/1991).

<sup>35</sup> Article 53 de la loi de Géorgie n° 1791 du 5 février 1999 sur les brevets (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 3235 du 20 juillet 2018).

*poursuivre cette exploitation sous la même forme et aux mêmes conditions, sans engager sa responsabilité.*<sup>36</sup>

*“Après la délivrance d’un brevet d’invention, une personne qui, en Dominique, accomplissait de bonne foi, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, s’il y a revendication de priorité, avant la date de priorité de l’invention, un acte qui aurait constitué une atteinte au brevet s’il avait été en vigueur au moment des faits, ou avait fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue d’accomplir un tel acte, a les droits visés à l’alinéa 2).”<sup>37</sup>*

### Type III

36. La troisième catégorie de dispositions réunit les éléments des deux premières, à savoir la limitation de la possibilité d’opposer le droit de brevet à l’utilisateur antérieur et la reconnaissance à ce dernier d’un droit de poursuite de l’utilisation antérieure. La disposition suivante de la loi de Bosnie-Herzégovine est un exemple de cette catégorie :

*“1) Les effets d’un brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis par une personne qui, antérieurement à la date de dépôt ou d’octroi de la priorité de la demande de brevet, exploitait ou fabriquait, de bonne foi et dans le cadre de ses activités économiques, un produit selon l’invention protégée ou avait fait des préparatifs réels et sérieux en vue de l’exploitation de cette invention en Bosnie-Herzégovine.*

*“2) La personne visée au paragraphe 1) du présent article a le droit de poursuivre l’exploitation de l’invention sans le consentement du titulaire du brevet, dans la mesure où elle se livrait à cette exploitation ou la préparait jusqu’à la date de dépôt de la demande de brevet relative à ladite invention.”<sup>38</sup>*

37. Un autre exemple de cette catégorie de lois est celui de la loi de l’Ouganda, qui dispose ce qui suit :

*“1) Nonobstant l’article 38, les effets d’un brevet ne s’étendent pas à une personne, ci-après dénommée “utilisateur antérieur” qui, avant la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande à la suite de laquelle le brevet est accordé et sur le territoire sur lequel le brevet produit ses effets, utilise l’invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue d’une telle utilisation.*

*“2) La personne visée à l’alinéa 1) a le droit de poursuivre, aux fins de son activité d’entreprise ou commerciale, l’utilisation de l’invention envisagée dans les préparatifs visés à l’alinéa 1).”<sup>39</sup>*

### Type IV

38. Les dispositions des lois du Japon et de la République de Corée pourraient être placées dans une autre catégorie, dans la mesure où il ressort de la manière dont elles sont formulées que l’utilisation d’une invention brevetée par un utilisateur antérieur ne constitue pas, strictement parlant, une exception au droit de brevet. Dans ces pays, les utilisateurs antérieurs

---

<sup>36</sup> Article 45 de la loi n° 9.279 du 14 mai 1996 du Brésil sur les brevets, modifiée en dernier lieu par la loi n° 10.196 du 14 février 2001.

<sup>37</sup> Article 34 de la loi de 1999 (loi 8 2999) de la Dominique sur les brevets.

<sup>38</sup> Article 74 de la loi du 28 mai 2010 de la Bosnie-Herzégovine sur les brevets.

<sup>39</sup> Article 41 de la loi du 6 janvier 2014 de l’Ouganda sur la propriété industrielle.

“doivent jouir d’une licence non exclusive sur le droit de brevet” sans avoir à verser de rémunération au titulaire du brevet<sup>40</sup>.

## Type V

39. L’approche est encore différente aux États-Unis d’Amérique, où l’utilisateur antérieur “est en droit d’invoquer pour sa défense l’article 282.b) en ce qui concerne un objet [...], qui porterait autrement atteinte à une invention revendiquée”<sup>41</sup>.

### 5.2 Portée de l’exception concernant l’utilisation antérieure

40. L’analyse des dispositions sur l’exception concernant l’utilisation antérieure, ainsi que de la jurisprudence montre qu’il existe, dans les différentes législations, des différences et des ressemblances en ce qui concerne la portée de cette exception. Les paragraphes qui suivent fournissent des informations sur divers aspects déterminants à cet égard.

#### a) Personnes en droit d’invoquer l’exception

41. Dans de nombreuses législations nationales, l’utilisateur antérieur doit être une “personne” ou un “tiers” qui utilise l’invention aux fins de son activité commerciale ou qui fait des préparatifs sérieux en vue d’utiliser l’invention à de telles fins, avant la date de dépôt ou de priorité<sup>42</sup>. À cela peut s’ajouter une tierce partie, qui acquiert le droit d’invoquer l’exception concernant l’utilisation antérieure par suite d’une cession ou d’un transfert, ce que de nombreuses lois permettent dans certaines circonstances<sup>43</sup>. Comme on le verra ci-dessous, le critère de bonne foi détermine dans de nombreux systèmes juridiques si la personne concernée est en droit d’invoquer l’exception.

42. Au Japon et en République de Corée, l’utilisateur antérieur peut être non seulement une personne qui a créé elle-même l’invention sans connaître le contenu de l’invention revendiquée dans une demande de brevet, mais aussi une personne qui, sans connaître le contenu de l’invention revendiquée dans une demande de brevet, a appris cette invention d’une autre personne qui l’a créée.

43. Dans certaines juridictions, la définition de la notion d’utilisateur antérieur a été précisée encore davantage par les tribunaux. En Allemagne, par exemple, la Cour fédérale de justice a été appelée à se prononcer sur une affaire dans laquelle l’utilisateur antérieur fabriquait des pièces individuelles dont la seule destination logique, d’un point de vue technique et économique, était d’être assemblées pour composer le dispositif faisant l’objet de l’invention. L’assemblage de ces composantes n’était toutefois pas effectué par l’utilisateur antérieur; il les fournissait à un tiers qui les assemblait pour fabriquer le dispositif protégé. La cour a statué que le fait de fabriquer et fournir à une tierce partie des composantes d’un dispositif breveté constituait une utilisation antérieure directe, autorisant le fabricant à invoquer l’exception<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> Voir l’article 79 de la loi du Japon sur les brevets et l’article 103 de la loi de la République de Corée sur les brevets.

<sup>41</sup> Article 273 de la loi des États-Unis d’Amérique sur les brevets, 35 U.S.C. §§ 1 et suiv. (version consolidée – mai 2015).

<sup>42</sup> La formule utilisée en France est “toute personne...en possession de l’invention”. Voir le paragraphe 59 du document.

<sup>43</sup> Voir la section 5.4 du présent document sur la cession des droits d’utilisateur antérieur.

<sup>44</sup> Cour fédérale de justice de l’Allemagne, BGH, décision du 14 mai 2019 – *Schutzverkleidung*, X ZR 95/18. Publiée par OUP et CH Beck pour GRUR International, 69(2), 2020, 168–173.



b) Utilisation de bonne foi

44. De nombreuses législations nationales prévoient un critère de “bonne foi” auquel doit répondre l’activité de l’utilisateur antérieur pour que celui-ci puisse invoquer l’exception<sup>45</sup>. Cela semble généralement signifier que l’élaboration de l’invention par l’utilisateur antérieur doit être faite de manière indépendante du titulaire du brevet et sans avoir connaissance du contenu de l’invention revendiquée dans une demande de brevet<sup>46</sup>.

45. S’agissant du caractère indépendant de la créativité de l’utilisateur antérieur, certaines législations disposent expressément que l’exception ne s’applique pas si les connaissances relatives à l’invention brevetée ont été recueillies auprès du déposant ou du titulaire du brevet. Par exemple, aux Pays-Bas, l’utilisateur antérieur “continue d’avoir le droit d’accomplir les actes visés à l’article 53.1) de la loi de 1995 sur les brevets, à moins que ses connaissances n’aient été recueillies à partir d’un objet déjà créé ou appliqué par le déposant ou à partir des descriptions, dessins ou modèles de ce dernier”<sup>47</sup>.

46. Aux États-Unis d’Amérique, l’exigence de bonne foi signifie, en gros, que l’utilisateur antérieur doit “agir de bonne foi, [en vue d’une utilisation] commerciale de l’objet concerné aux États-Unis d’Amérique”. Plus précisément, “[une] personne ne peut pas invoquer l’exception [...] si l’objet sur lequel la défense est fondée émane du titulaire du brevet ou de personnes en rapport avec ce dernier”<sup>48</sup>. En Suède, l’exception concernant l’utilisation antérieure peut être invoquée à condition que “l’acte d’exploitation ne constitue pas un abus évident à l’égard du déposant” ou de son prédécesseur en droit<sup>49</sup>. Au Portugal, l’exception ne s’applique pas “si les connaissances résultent d’actes illicites ou immoraux commis contre le titulaire du brevet”<sup>50</sup>.

47. Selon la jurisprudence française, “le possesseur agit de bonne foi lorsqu’il a lui-même réalisé l’invention ou lorsque, comme dans le cas présent, il l’a reçue légitimement de son auteur et ne s’est pas vu interdire de l’utiliser”<sup>51</sup>. En Allemagne, la Cour suprême fédérale a statué que l’utilisateur antérieur bénéficie de l’exception dès lors qu’il tient de bonne foi la connaissance de l’invention du titulaire du brevet postérieur<sup>52</sup>.

---

<sup>45</sup> Voir, par exemple, article 23 de la loi de l’Autriche sur les brevets, article 13.4) de la loi du Bhoutan sur la propriété industrielle, article 16.1) de la loi de l’Azerbaïdjan sur les brevets, article 74 de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur les brevets, article 45 de la loi n° 9.279 du Brésil, article 10 du décret loi n° (30) de l’année 2006 du Qatar, articles 8.4)d) et 8.5 de la loi n° 4/2001 de Sao Tomé-et-Principe, article 23 de la loi de la Serbie sur les brevets et article 17.1) de la loi de la Slovaquie sur les brevets.

<sup>46</sup> L’Espagne a, par exemple, expliqué dans sa réponse au questionnaire que la bonne foi était exigée de la part de l’utilisateur antérieur, ce qui signifiait que “le bénéficiaire du droit d’utilisation antérieure doit être un tiers qui a exécuté la même invention que le titulaire du brevet, avant ce dernier, sans lien ou contact avec ce dernier, et qui a tenu l’invention secrète. La bonne foi ne peut pas être invoquée lorsque l’invention a fait l’objet d’une appropriation illicite ou que les connaissances de l’inventeur [...] ont été obtenues de manière déloyale.” Pour sa part, la Pologne a déclaré dans sa réponse que “la bonne foi de l’utilisateur est démontrée lorsque ce dernier a mis au point la même invention indépendamment du titulaire du brevet ou lorsqu’il a été porté à croire qu’il pouvait utiliser librement une solution technique donnée”. La Fédération de Russie a expliqué, dans sa réponse, que “toute utilisation doit être de bonne foi, c’est-à-dire que la personne qui a utilisé la solution technique ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître les caractéristiques essentielles de la solution protégée revendiquée”. Les réponses au questionnaire peuvent être consultées à l’adresse : <https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/>.

<sup>47</sup> Article 55 de la loi des Pays-Bas sur les brevets.

<sup>48</sup> Article 273 de la loi des États-Unis d’Amérique sur les brevets, 35 U.S.C. §§ 1 et suiv. (version consolidée-mai 2015).

<sup>49</sup> Article 4 de la loi de la Suède sur les brevets (1967 : 837).

<sup>50</sup> Article 105 du code de la propriété industrielle du Portugal (approuvé par le décret-loi n° 110/2018 du 10 décembre 2018).

<sup>51</sup> Voir la communication de la France à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>52</sup> Cour fédérale de justice de l’Allemagne, *Kasten für Fußabtrittsroste* (BGH, GRUR 1964, 673). Voir le document sur les droits d’usage antérieur publié par le sous-groupe B+ sur l’harmonisation des brevets, groupe de travail sur les droits d’usage antérieur, mai 2016, à l’adresse :

48. S'agissant de la question du déposant ou du titulaire du brevet comme source de l'information, ainsi qu'il a été dit précédemment, les législations du Japon et de la République de Corée ne reconnaissent pas de droit à une licence non exclusive aux personnes qui tiennent leur connaissance du contenu de l'invention du déposant.

49. Dans certains pays, il est précisé que la bonne foi ne peut pas être invoquée lorsqu'il existe une relation contractuelle entre le tiers et le titulaire du brevet, c'est-à-dire lorsque le tiers a eu connaissance de l'invention dans le cadre de l'exécution d'un certain type de contrat (par exemple un contrat de travail ou de recherche) ou de manière illicite (par exemple vol d'information ou espionnage). La Cour fédérale de justice de l'Allemagne a statué, à cet égard, que "le possesseur antérieur de l'invention doit avoir exploité cette dernière dans son propre intérêt. Cela signifie que s'il a agi exclusivement au service des intérêts d'un tiers, cette utilisation antérieure ne lui confère aucun droit à titre personnel"<sup>53</sup>. En Chine, l'"utilisation de bonne foi" n'est pas mentionnée expressément dans la disposition de la loi relative à cette question, mais les commentateurs mentionnent que l'auteur présumé de l'atteinte ne peut pas invoquer une défense fondée sur un droit d'utilisation antérieure à l'égard d'une technologie ou d'une création obtenue de manière illicite<sup>54</sup>.

c) Activités autorisées en vertu de l'exception

*Étendue de l'"utilisation"*

50. Les observations suivantes peuvent être formulées en ce qui concerne l'étendue des activités couvertes par l'exception concernant l'utilisation antérieure dans différentes législations nationales.

51. Dans la plupart des pays, il suffit que la personne ait "utilisé l'invention" ou "fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'une telle utilisation" avant la date de dépôt (ou la date de priorité). Pour ce qui est de l'étendue de l'utilisation, les lois de certains pays, notamment le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, précisent que la défense ou l'exception concernant l'utilisation antérieure s'applique à des actes qui seraient autrement constitutifs d'atteinte au brevet<sup>55</sup>. De la même façon, en Allemagne, l'utilisation de l'invention s'étend à tous les actes énumérés à l'article 9 de la loi sur les brevets (atteinte directe, c'est-à-dire production, offre à la vente, mise sur le marché, etc.) et – dans des cas déterminés – aux actes énumérés à l'article 10 de la loi sur les brevets (atteinte indirecte)<sup>56</sup>.

52. Dans certains pays, s'agissant de l'exception concernant l'utilisation antérieure, la législation prévoit que les activités suivantes ne sont pas considérées comme constitutives d'une atteinte aux droits de brevet : "l'exploitation"<sup>57</sup>, "l'exploitation commerciale"<sup>58</sup>, "la

---

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/\\$File/b+sub-grou p\\_prior\\_user\\_rights\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/$File/b+sub-grou p_prior_user_rights_en.pdf), p. 16.

<sup>53</sup> Cour fédérale de justice de l'Allemagne, BGH, Xa ZR 18/08 – *Füllstoff*, GRUR 2010, 47. "C'est le cas des travailleurs, employés, cadres et organes d'entreprises qui, dans la mesure où ils ont travaillé dans le domaine auquel ils ont été affectés, agissent en fait pour le compte de leur employeur ou de l'entreprise représentée (Kühnen, Patent Litigation Proceedings in Germany, 7<sup>th</sup> edition 2015, 6. Private right of prior use, Rn. 1741)". Voir la communication de l'Allemagne à la trente-deuxième session du SCP. Voir également la réponse de la Suisse dans le document sur les droits d'usage antérieur publié par le sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets, groupe de travail sur les droits d'usage antérieur, mai 2016, p.28, ainsi que la communication de la France à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>54</sup> Liu Xiaojun, A Synopsis on Defenses to Patent Infringement, China Intellectual Property, à l'adresse : [http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/06/content\\_12124863.htm/](http://ipr.chinadaily.com.cn/2011-03/06/content_12124863.htm/).

<sup>55</sup> Voir, par exemple, l'article 56 de la loi sur les brevets du Canada, l'article 273 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique et l'article 64 de la loi de 2004 sur les brevets du Royaume-Uni.

<sup>56</sup> Voir la communication de l'Allemagne à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>57</sup> Voir par exemple l'Australie, Israël, le Monténégro et la Norvège.

<sup>58</sup> Article 4 de la loi sur les brevets de la Finlande.

production”<sup>59</sup> ou “l’utilisation commerciale” de l’invention<sup>60</sup>, “la création et l’utilisation d’une solution analogue”<sup>61</sup>, “[la fabrication] d’une invention identique à ladite invention [...], et l’exploitation de l’invention”<sup>62</sup>.

53. Certaines lois apportent des précisions supplémentaires sur les actes autorisés. Ainsi, s’agissant de “l’exploitation”, l’article 119.5 de la loi sur les brevets de l’Australie prévoit que “l’exploitation” s’entend des éléments suivants : “a) lorsque l’invention consiste en un produit : i) fabriquer, louer, vendre ou autrement aliéner le produit; ii) offrir de fabriquer, vendre, louer ou autrement aliéner le produit; iii) utiliser ou importer le produit; et iv) détenir le produit aux fins de l’accomplissement de l’un des actes décrits aux sous -alinéas a) i), ii) ou iii); et b) lorsque l’invention consiste en une méthode ou un procédé : i) utiliser la méthode ou le procédé; et ii) accomplir tout acte mentionné aux sous-alinéas a) i), ii), iii) ou iv) à l’égard du produit résultant de l’utilisation de la méthode ou du procédé”<sup>63</sup>.

54. En Espagne, la Cour suprême a décidé que l’exception concernant l’utilisation antérieure ne pouvait être invoquée que lorsque les produits fabriqués ou commercialisés par l’utilisateur précédent étaient identiques aux produits visés et protégés par le brevet<sup>64</sup>. En outre, un autre tribunal a déclaré que “[...] la reconnaissance des droits d’utilisation antérieure n’est possible que lorsqu’une personne entend fabriquer ou commercialiser des produits [...] protégés par le brevet”<sup>65</sup>. En ce qui concerne “l’exploitation” de l’invention, la jurisprudence espagnole précise que les actes d’exploitation effectués par un utilisateur antérieur doivent être identiques à ceux qui nécessitent [l’autorisation du titulaire du brevet]<sup>66</sup>.

55. Le Code de la propriété intellectuelle français ne semble pas exiger qu’il y ait eu “utilisation” de l’invention pour bénéficier de l’exception, car toute personne ayant été “en possession de l’invention” a le droit, à titre personnel, de l’exploiter<sup>67</sup>. La possession antérieure est considérée comme une exception aux droits conférés au titulaire du brevet, et elle est généralement reconnue comme une “propriété intellectuelle” de l’invention. Dès lors, selon la jurisprudence française, la propriété intellectuelle de l’invention est suffisante pour bénéficier de

<sup>59</sup> Voir par exemple l’Algérie, Madagascar, le Nicaragua et le Nigéria.

<sup>60</sup> L’article 273 du titre 35 du Code des États-Unis d’Amérique autorise une tierce partie à se défendre en vertu de l’article 282 b) à l’égard d’une invention brevetée notamment si “1) cette personne, agissant de bonne foi, a utilisé commercialement l’objet aux États-Unis d’Amérique, dans le cadre soit d’une utilisation commerciale interne, soit d’une vente ou d’une autre forme de cession aux conditions du marché du résultat final utile de cette utilisation”.

<sup>61</sup> Article 14 de la loi sur les brevets de la République kirghize.

<sup>62</sup> Article 79 de la loi sur les brevets du Japon.

<sup>63</sup> L’article 2.3 de la loi sur les brevets du Japon définit “l’exploitation” d’une invention comme suit : “i) dans le cas de l’invention d’un produit (y compris en ce qui concerne un programme d’ordinateur, etc.), la production, l’utilisation, la cession, etc. (la cession et la location et, dans le cas où le produit est un programme d’ordinateur, etc., y compris la mise à disposition au moyen d’une ligne de télécommunication électrique), l’exportation ou l’importation, ou l’offre aux fins de la cession, etc. (y compris en ce qui concerne l’affichage aux fins de la cession, etc.) du produit; ii) dans le cas de l’invention d’un procédé, l’application du procédé; et iii) dans le cas de l’invention d’un procédé de fabrication d’un produit, outre l’acte défini au point précédent, les actes d’utilisation, de cession, etc., d’exportation ou d’importation, ou d’offre aux fins de la cession, etc., du produit fabriqué au moyen du procédé”.

<sup>64</sup> Voir la décision n° 86/2006 du 13/02/2006 mentionnée dans la contribution de l’Espagne à la trente-deuxième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP).

<sup>65</sup> Voir la décision n° 363/2014 du Tribunal régional de Pampelune (Iruña) mentionnée dans la contribution de l’Espagne à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>66</sup> Citons à titre d’exemple les actes prévus aux articles 50 et 51 de l’ancienne [loi sur les brevets n° 11/86](#) [droits conférés au titulaire de brevet]. Voir la [décision 726/2013, parag. 9](#) du Tribunal régional de Valence <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&database=AN&reference=7017897&links=preparativos%20efectivos%20patente&optimize=20140409&publicinterface=true> en date du 28 janvier 2014, qui est mentionnée dans la contribution de l’Espagne à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>67</sup> Aux termes de l’article L613-7 du Code de la propriété intellectuelle de la France, “[t]oute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet.”

l'exception et la production physique de l'invention ou son utilisation réelle n'est pas exigée. S'agissant de la condition de possession, elle doit concerner la technologie visée par le brevet et l'invention doit avoir été pleinement divulguée<sup>68</sup>. La jurisprudence française la plus notable à cet égard est présentée dans l'encadré 5.

#### **Encadré 5. Jurisprudence française sur l'exception concernant l'utilisation antérieure**

- ***“Attendu que l'article L 613-7 [...] a pour objet de donner un droit d'exploitation d'une invention à un inventeur qui n'a pas choisi de déposer un brevet; que le texte fait référence à la “possession de l'invention” et n'exige pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, qu'il ait été établi des actes d'exploitation ou même des actes préparatoires sérieux et effectifs” (Paris, 17 avril 2015, SARL Balipro c. SA Vinmer).***
- ***“Considérant que, pour que la possession intellectuelle de l'invention puisse être invoquée, celle-ci doit être complète, c'est-à-dire porter sur tous les éléments constitutifs du brevet tels qu'ils sont revendiqués” (Paris, 14 janvier 2004, paris fors france c. MW trading APS/Paris, 20 septembre 2006, SAS Kaufler c. SA Armor Inox).***
- ***“La possession personnelle n'est établie à des fins juridiques que lorsque la personne qui l'invoque est en mesure d'établir non pas qu'elle se trouve au stade des études et des essais mais que, si elle ne l'a pas effectivement pratiquée, elle était au moins en mesure de le faire sans délai” (Paris, 7 novembre 1966, Potez c. Airflam).***

56. En Allemagne, si l'article 12 de la loi sur les brevets ne fait pas expressément référence à la “possession” de l'invention, la possession *intellectuelle* de l'invention est notamment requise à la date de priorité. Selon la Cour de justice fédérale de l'Allemagne, il y a possession d'une invention si le concept technique à l'origine de la tâche et de la solution est objectivement acquis et subjectivement reconnu de telle sorte que la mise en œuvre réelle de l'invention soit possible<sup>69</sup>. Le fait que le résultat découlant de l'invention ait été obtenu strictement par hasard ou d'une manière non reconnue ne suffit pas à conférer un droit découlant de l'utilisation antérieure<sup>70,71</sup>. La possession de l'invention doit avoir été acquise de manière honnête, c'est-à-dire de telle sorte que l'utilisateur doit considérer par lui-même qu'il est autorisé à utiliser l'invention en permanence dans la poursuite de son propre but<sup>72</sup>.

#### *Travaux préparatoires*

57. Les travaux préparatoires à l'utilisation d'une invention sont couverts par l'exception concernant l'utilisation antérieure dans la plupart des législations nationales. La terminologie employée pour les décrire diffère, ce qui peut entraîner des différences de portée de l'exception

<sup>68</sup> Voir la contribution de la France à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>69</sup> Cour de justice fédérale de l'Allemagne, BGH, X ZR 131/09 – *Desmopressin*, publié dans GRUR 2012, 895. Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> D'un autre côté, s'agissant des connaissances reproductibles issues du concept technique, les processus physiques ou chimiques à l'origine de l'avantage conféré par l'invention n'ont pas besoin d'être reconnus, et il n'est pas nécessaire que l'utilisateur antérieur ait été conscient des avantages et des caractéristiques objectivement liés au concept technique qu'il utilisait. L'utilisateur antérieur ne doit être conscient de ces effets que s'ils sont indiqués dans les revendications au titre du concept inventif (Cour de justice fédérale de l'Allemagne, BGH, X ZR 131/09 – *Desmopressin*, publié dans GRUR 2012, 895).

<sup>72</sup> Cour de justice fédérale de l'Allemagne, BGH, Xa ZR 18/08 – *Füllstoff*, publié dans GRUR 2010, 47. Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-deuxième session du SCP.

selon le pays. On trouve par exemple la formulation suivante dans un certain nombre de législations nationales : “travaux préparatoires nécessaires”<sup>73</sup>, “préparatifs nécessaires”<sup>74</sup>, “préparatifs effectifs et sérieux”<sup>75</sup>, “préparatifs réels et sérieux”<sup>76</sup>, “préparatifs considérables et sérieux”<sup>77</sup>, “préparatifs substantiels”<sup>78</sup>, “dispositions nécessaires”<sup>79</sup>, “préparatifs concrets”<sup>80</sup> et “préparatifs requis”<sup>81</sup>, ces termes étant définis dans les lois concernées.

58. À cet égard, les législations de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande disposent que l’exception concernant l’utilisation antérieure recouvre notamment l’activité d’une personne ayant pris “des mesures précises (contractuellement ou de toute autre manière)” pour exploiter l’invention dans le domaine concerné par le brevet<sup>82</sup>. La Cour fédérale d’Australie a précisé que si, immédiatement avant la date de priorité, le contrevenant présumé n’avait pas terminé d’évaluer des alternatives, il ou elle ne pouvait affirmer avoir pris suffisamment de mesures précises pour exploiter le produit<sup>83</sup>.

59. Certains autres tribunaux ont également apporté des éclaircissements quant à la portée de l’exception dans leur pays respectif. Ainsi, selon la jurisprudence espagnole, le sens de l’expression “préparatifs sérieux et effectifs” doit être rapproché de la notion d’exploitation, qui est mentionnée dans les articles 83 et 84 de la loi sur les brevets (11/1986)<sup>84</sup>. Pour le tribunal, le fait que l’invention ait déjà été importée en Espagne et que tous les documents publicitaires aient déjà été établis attestait de “préparatifs sérieux et effectifs”<sup>85</sup>. En outre, des préparatifs ne peuvent être considérés comme “sérieux et effectifs” que si des éléments de preuve laissent à penser qu’il était possible d’exploiter immédiatement l’invention. Ni la seule intention d’exploiter ni la recherche ou l’expérimentation ne peuvent être considérées comme des éléments de preuve de préparatifs “sérieux et effectifs”<sup>86</sup>. Dans une autre affaire jugée en Espagne, où la présomption de “préparatifs sérieux et effectifs” reposait sur le dépôt d’une demande concernant un modèle d’utilité six jours après l’octroi du brevet, le tribunal a affirmé qu’en l’espèce, le dépôt de cette demande ne pouvait être considéré comme une preuve suffisante de “préparatifs sérieux et effectifs” de l’exploitation de l’invention protégée par le brevet<sup>87</sup>.

---

<sup>73</sup> Voir par exemple l’article 23 de la loi sur les brevets de l’Autriche; l’article 22 de la loi sur les brevets de la Lettonie; et l’article 16.1 de la loi sur les brevets de la République d’Azerbaïdjan.

<sup>74</sup> Voir par exemple l’article 22 iii) de la loi sur la propriété industrielle du Mexique et l’article 69.2 de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine.

<sup>75</sup> Voir par exemple l’article 13.4 de la loi sur la propriété industrielle du Royaume du Bhoutan; l’article 31 de la loi n° 20-00 sur la propriété industrielle de la République dominicaine; l’article 83 de l’ordonnance sur les brevets de Hong Kong (Chine); l’article 21.4 e) de la loi sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les marques de Maurice; l’article 55 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle du Maroc; l’article 11.4 D) de la loi sur les droits de propriété industrielle n° 67/2008 d’Oman; et l’article 30.5 d) de l’ordonnance sur les brevets du Pakistan.

<sup>76</sup> Article 74 de la loi sur les brevets de la Bosnie-Herzégovine et article 64 de la loi sur les brevets de la Croatie.

<sup>77</sup> Article 31 de la loi sur les brevets de l’Ukraine.

<sup>78</sup> Article 4.1 de la loi consolidée sur les brevets (loi n° 91 du 28 janvier 2009) du Danemark, article 4 de la loi sur les brevets de la Finlande et article 71 de la loi sur la propriété industrielle de la Pologne.

<sup>79</sup> Article 12 de la loi sur les brevets de l’Allemagne.

<sup>80</sup> Article 53 de la loi sur les brevets n° 5727 -1967 d’Israël.

<sup>81</sup> Article 14 de la loi sur les brevets de la République kirghize.

<sup>82</sup> Ces dispositions précisent que l’exception ne s’applique pas si avant la date de priorité, la personne avait a) cessé (sauf temporairement) d’exploiter l’invention; ou b) renoncé (sauf temporairement) à prendre les mesures nécessaires pour exploiter l’invention. Voir l’article 119 de la loi sur les brevets de l’Australie et l’article 146 de la loi sur les brevets de 2013 de la Nouvelle-Zélande. Voir également les paragraphes 78 à 80 du présent document, consacrés à “l’abandon de l’utilisation antérieure”.

<sup>83</sup> *Welcome Real-Time SA vs Catuity Inc.* (2001) 113 FCR 110; 51 IPR 327, 91-97.

<sup>84</sup> Voir la [décision n° 726/2013 \(article 9, tribunal régional de Valence, 28 janvier 2014\)](#), mentionnée dans la contribution de l’Espagne à la trente-deuxième session du SCP.

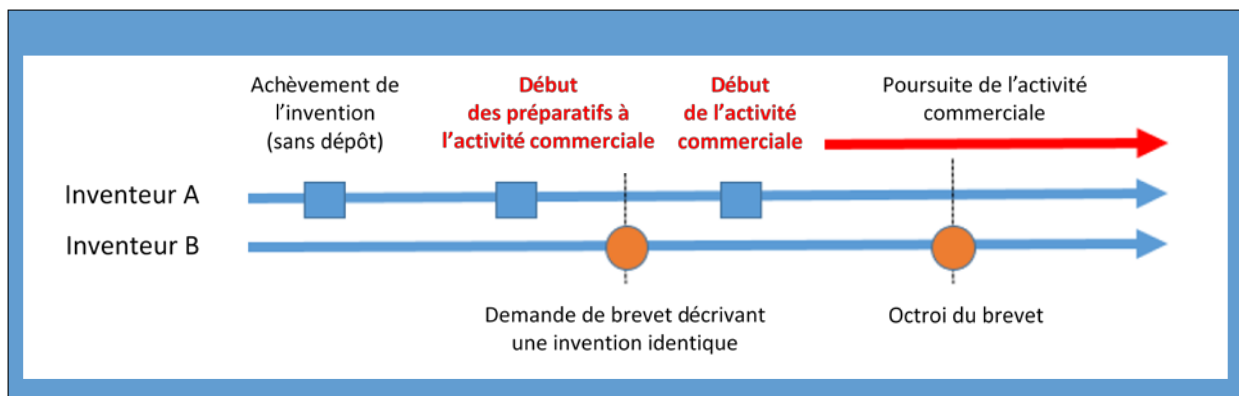
<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Décision n° 375/2006 (article 15, tribunal régional de Barcelone, 20 juillet 2006). Voir la contribution de l’Espagne à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>87</sup> Décision n° 397/2012 (article 28, tribunal régional de Madrid, 21 décembre 2012).

60. En Suisse, l'article 35 A 1) de la Loi fédérale sur les brevets d'invention accorde notamment un droit dérivé d'un usage antérieur à celui qui, de bonne foi, avait fait des préparatifs spéciaux pour utiliser l'invention professionnellement dans ce pays. Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne suffisait pas d'avoir un plan ou un dessin technique pour que le droit de l'utilisateur antérieur soit établi<sup>88,89</sup>. De même, s'agissant d'une disposition relative au droit de l'utilisateur antérieur en République tchèque, il a été expliqué que "ni le plan d'élaboration technique ni le contrat de travail ayant été établi pour résoudre le problème considéré ne sont probablement suffisants pour démontrer l'existence de ce droit", et que "les préparatifs démontrés en vue d'exploiter la solution relevant de la portée du brevet en question doivent être par nature orientés vers cette solution. Il ne suffit pas d'avoir eu le même problème, ni de prouver qu'on cherchait à résoudre ce problème<sup>90</sup>."

Figure 1 : Schéma conceptuel des droits de l'utilisateur antérieur au Japon<sup>91</sup>



61. Au Japon, une licence non exclusive peut être accordée à une personne qui a exploité l'invention ou qui a entrepris ou se préparait à entreprendre une activité commerciale liée à l'exploitation de l'invention dans ce pays à la date pertinente. La Cour suprême a disposé que des "préparatifs à l'activité commerciale" pouvaient être considérés comme une exploitation de l'invention au sens de l'article 79, dès lors que la personne avait l'intention d'exploiter l'invention sans délai, quand bien même il ou elle n'aurait pas atteint le stade de la mise en œuvre de l'activité commerciale, et que cette intention avait été exprimée d'une manière et dans une mesure objectivement reconnaissable<sup>92</sup>.

62. En Allemagne, le tribunal de grande instance régional de Düsseldorf a disposé que s'il était possible d'invoquer l'exception concernant l'utilisation antérieure en s'appuyant sur une seule utilisation de l'invention, l'utilisateur antérieur devait démontrer qu'il avait une intention commerciale sérieuse d'utiliser l'invention de manière concrète<sup>93</sup>. Cette exception ne peut pas être invoquée, par exemple, par la présentation de l'échantillon non vendable d'un prototype

<sup>88</sup> BGE 86 II 406 du 13 décembre 1960.

<sup>89</sup> Il semble que les préparatifs spéciaux à l'utilisation commerciale d'inventions puisse donc recouvrir l'achat d'équipements ou de matériaux permettant de fabriquer des produits selon lesdites inventions, ou l'emploi de personnes en vue de mettre l'invention en œuvre. Voir le document sur les droits de l'utilisateur antérieur rédigé par le Sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets dans le cadre des travaux sur les droits de l'utilisateur antérieur, mai 2016.

<sup>90</sup> Voir la contribution de la République tchèque à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>91</sup> Voir la contribution du Japon à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>92</sup> Décision de la Cour suprême du Japon, 2<sup>e</sup> Chambre, 3 octobre 1986 (n° d'affaire : 1986 (O)454), disponible ici : [https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/626/001626.pdf](https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/626/001626.pdf).

<sup>93</sup> Tribunal de grande instance régional de Düsseldorf, I-2 U 109/03, publié dans BeckRS 2008, 5802. Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-deuxième session du SCP.

n'ayant pas encore été testé<sup>94</sup>. En outre, pour réunir toutes les conditions nécessaires à l'établissement de l'utilisation de l'invention en Allemagne, une décision définitive doit avoir été prise quant à l'utilisation commerciale et des préparatifs sérieux doivent avoir débuté en vue de l'utilisation de l'invention dans un avenir proche. Un acte préparant la possibilité d'une utilisation ultérieure et encore incertaine de l'invention ne constitue pas un événement au sens de l'article 12 de la loi sur les brevets de l'Allemagne. Il en va de même pour les actes destinés uniquement à préciser si l'invention peut et devrait aussi être utilisée à titre commercial, c'est-à-dire les actes qui permettent initialement de former l'intention d'utiliser l'invention à titre commercial<sup>95</sup>.

**Encadré 6. Royaume-Uni : *Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727**

*Au Royaume-Uni, l'expression "préparatifs effectifs et sérieux" figurant à l'article 64 de la loi sur les brevets a été interprétée par la Cour d'appel dans l'affaire *Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd.* La Cour a estimé que le fait, pour le défendeur, d'avoir fait tester à des clients situés au Royaume-Uni de petits échantillons importés des États-Unis d'Amérique en vue d'une production éventuelle ultérieure au Royaume-Uni, alors qu'aucune décision n'avait encore été prise à cet égard, constituait des préparatifs sérieux mais pas "effectifs". Elle a disposé que le sens premier du mot "effectif" était "ayant un effet" ou "ayant un effet manifeste" et qu'il incombait aux tribunaux de déterminer au cas par cas si "les préparatifs sérieux en question méritaient réellement l'ajout de l'épithète "effectif"". Elle a indiqué en outre qu'il "ne suffisait pas de montrer que les préparatifs sérieux, s'ils étaient poursuivis jusqu'à leur finalité, auraient l'effet recherché"<sup>96</sup>.*

d) Extension de la portée de l'activité commerciale

63. La législation de nombreux pays précise que l'exception concernant l'utilisation antérieure ne permet pas d'étendre l'activité au-delà de sa portée à la date pertinente. Ainsi, en Chine, l'exception concernant l'utilisation antérieure permet de continuer de fabriquer des produits ou d'employer des procédés "dans les conditions initialement prévues". En République kirghize, l'utilisateur antérieur a le droit d'utiliser l'invention brevetée à titre gratuit "sans élargir la portée d'une telle utilisation". En Fédération de Russie, l'utilisateur antérieur a le droit de poursuivre ses activités "à condition de ne pas en étendre la portée". Au Viet Nam, l'utilisateur antérieur peut continuer d'utiliser l'invention brevetée "dans les conditions initialement prévues en termes de portée et de volume".

64. De même, au Brésil, les utilisateurs antérieurs ont le droit de poursuivre l'exploitation "sous la même forme et aux mêmes conditions, sans engager leur responsabilité". La même pratique se retrouve en El Salvador, où l'utilisateur antérieur "a le droit de continuer de fabriquer le produit ou d'utiliser le procédé comme auparavant". En Espagne, l'utilisateur antérieur est autorisé à continuer d'exploiter l'invention "de la manière ou selon les préparatifs employés jusqu'alors, ou pour la forme dans laquelle les préparatifs avaient été faits. Toutefois, dans les

<sup>94</sup> Tribunal de grande instance régional de Düsseldorf, I-2 U 65/05, publié dans BeckRS 2008, 5814. Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>95</sup> Cour de justice fédérale de l'Allemagne, BGH, X ZR 42/66 – *Europareise*, publié dans GRUR 1969, 35. Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>96</sup> *Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727, p.785.

deux cas, l'autorisation est limitée à une exploitation suffisante pour répondre aux besoins raisonnables de l'entreprise"<sup>97</sup>.

65. Dans d'autres pays, les activités menées au titre de l'utilisation antérieure peuvent s'étendre au-delà de la portée de l'exception à la date pertinente. Ainsi, en France, la législation ne fixe pas de limite quantitative à l'étendue de l'exploitation de l'invention par l'utilisateur antérieur. Dès lors, tout utilisateur antérieur peut augmenter sa production après la date de dépôt (ou de priorité)<sup>98</sup>. Au Japon, un tribunal a reconnu que les activités commerciales pouvaient être légitimement accrues si cet accroissement restait dans la limite des dites activités, quoique la possibilité d'étendre ces activités "dans la limite des objectifs commerciaux" puisse dépendre des circonstances<sup>99</sup>. À cet égard, aux États-Unis d'Amérique, les dispositions pertinentes indiquent que "[l]'exception dont dispose une personne en vertu du présent article ne constitue pas une licence générale s'étendant à l'ensemble des revendications du brevet en cause; elle est seulement opposable en ce qui concerne l'objet particulier revendiqué dans le brevet à l'égard duquel il a été établi qu'une utilisation commerciale [...] a eu lieu". Toutefois, il est précisé dans ces dispositions que "cette défense s'étend également aux variations de quantité ou d'étendue de l'utilisation de l'objet revendiqué ainsi qu'aux perfectionnements apportés à l'objet revendiqué qui ne portent pas atteinte à d'autres objets expressément revendiqués du brevet"<sup>100</sup>.

66. Dans certains autres pays comme le Danemark, l'Islande, la Finlande et la Suède, la démarche est quelque peu différente car elle exige que le caractère général d'utilisation antérieure soit "conservé" ou "maintenu". En Suède, il semble que l'extension de l'activité commerciale soit autorisée après la date pertinente<sup>101</sup>. Au Maroc, les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis par l'utilisateur antérieur "dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure effective ou envisagée"<sup>102</sup>.

67. À cet égard, au Royaume-Uni, la Cour d'appel a disposé que la protection conférée par l'article 64 de la loi sur les brevets à l'utilisateur antérieur n'était pas strictement limitée aux actes identiques à ceux qui avaient été accomplis avant la date de priorité, mais qu'elle ne "saurait constituer un droit en vertu duquel un produit pourrait être fabriqué ou ces actes pourraient être étendus à d'autres produits". Elle a confirmé le jugement selon lequel "si l'acte protégé devait être exactement identique (quoi que cela signifie) à l'état de la technique, la protection conférée par cet article serait illusoire. Cet article vise à conférer une protection effective pour permettre à une personne de continuer concrètement de faire ce qu'elle faisait auparavant"<sup>103</sup>.

---

<sup>97</sup> À cet égard, l'Espagne a expliqué dans sa contribution à la trente-deuxième session du SCP qu'"un autre aspect pouvant donner lieu à controverse tenait à l'étendue des changements pouvant être apportés pour "répondre aux besoins légitimes d'une activité commerciale" [...]. La jurisprudence espagnole ne semble contenir aucune décision définissant les changements qui sont autorisés en termes de volumes de production au motif qu'ils peuvent être considérés comme "répondant aux besoins légitimes d'une activité commerciale".

<sup>98</sup> Voir la contribution de la France à la trente-deuxième session du SCP et le document sur les droits de l'utilisateur antérieur rédigé par le Sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets dans le cadre des travaux sur les droits de l'utilisateur antérieur, mai 2016.

<sup>99</sup> *Ibid.*, document sur les droits de l'utilisateur antérieur rédigé par le Sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets dans le cadre des travaux sur les droits de l'utilisateur antérieur, p.22.

<sup>100</sup> Article 273 de la loi sur les brevets des États-Unis d'Amérique, 35 U.S.C. §§ 1 et suivants (version consolidée en mai 2015).

<sup>101</sup> Voir la partie consacrée à la Suède dans le document sur les droits de l'utilisateur antérieur rédigé par le Sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets dans le cadre des travaux sur les droits de l'utilisateur antérieur, mai 2016, p.27.

<sup>102</sup> On trouvera le texte de ces lois dans l'annexe du présent document.

<sup>103</sup> *Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727, p.770.



e) Modifications de la réalisation concrète de l'invention

68. S'agissant également de l'extension de la portée de l'activité commerciale, les tribunaux de certains pays se sont expressément prononcés sur la question de savoir si un utilisateur antérieur pouvait continuer de bénéficier de son exception s'il ou elle modifiait la réalisation concrète effectuée lors d'une utilisation antérieure pour faire une nouvelle réalisation couverte par le brevet.

69. En France, le Code de la propriété intellectuelle autorise une personne qui était auparavant en possession d'une invention à exploiter celle-ci sans restriction particulière. Il ou elle peut exploiter l'invention sans être limité à la seule réalisation qu'il ou elle possède, et la modification est autorisée pour autant qu'il y ait équivalence entre la nouvelle réalisation et la réalisation initiale<sup>104</sup>.

70. En Allemagne, la Cour de justice fédérale a disposé que l'utilisateur antérieur n'était pas autorisé à développer davantage le dispositif utilisé si ce développement sortait de la portée de l'utilisation antérieure et contrevenait à l'objet de l'invention brevetée<sup>105</sup>. Dans une décision prise en 2019, elle a défini plus en détail la portée de l'exception sur le territoire allemand<sup>106</sup>.

**Encadré 7. Allemagne : portée de l'exception concernant l'utilisation antérieure**

*Dans une décision prise en 2019<sup>107</sup>, la Cour de justice fédérale a déclaré que l'utilisateur antérieur pouvait avoir l'interdiction de modifier la réalisation précédemment utilisée non seulement lorsque cette modification contrevenait pour la première fois avec l'objet de l'invention protégée par le brevet, mais aussi "lorsque l'utilisateur antérieur utilisait l'invention dans une mesure plus large que celle qui était prévue par son statut juridique, ou d'une manière différente de l'utilisation qui était faite avant la date de dépôt ou de priorité. Le droit d'utilisation antérieure ne pouvait être interprété d'une manière si restreinte qu'elle empêcherait la moindre utilisation raisonnable sur le plan économique. Inversement, il fallait tenir compte du fait que le concept technique du brevet pouvait donner lieu à des réalisations différentes permettant une exploitation quantitativement et qualitativement différente des avantages techniques et économiques de l'invention. Quoi qu'il en soit, le statut juridique de l'utilisateur antérieur, en vertu duquel seules quelques-unes des réalisations possibles étaient reconnues et pouvaient être utilisées, ne justifiait pas nécessairement de permettre à cet utilisateur d'exploiter toutes les réalisations possibles aux dépens du titulaire du brevet. L'utilisateur antérieur pouvait donc se voir interdire de modifier la réalisation précédemment utilisée, quand bien même le concept technique de l'invention était mis en œuvre aussi bien dans l'utilisation antérieure que dans la réalisation utilisée après la date de dépôt, dès lors que cette réalisation constituait une mise en œuvre du concept breveté selon une méthode différente. Si toutefois deux mises en œuvre totalement équivalentes d'une caractéristique étaient mentionnées dans la revendication d'un brevet, le fait que l'utilisateur antérieur n'en ait utilisé qu'une ne pouvait, par principe, justifier la limitation correspondante de son droit d'utilisation. De même, il convenait de déterminer si, dans la description du brevet, la modification divulguée d'une réalisation précédemment utilisée*

<sup>104</sup> Voir la contribution de la France à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>105</sup> La Cour a précisé qu'elle "présuait que cette intervention concernait le cas dans lequel la réalisation présumée illicite présentait toutes les caractéristiques indiquées dans la revendication du brevet, alors que tel n'était pas le cas de la réalisation précédemment utilisée, dans laquelle l'une de ces caractéristiques était absente". Cour de justice fédérale de l'Allemagne, décision du 13 novembre 2001, X ZR 32/99 – *Biegevorrichtung*, publiée dans GRUR 2002, 231-234.

<sup>106</sup> Voir l'encadré 6.

<sup>107</sup> Cour de justice fédérale de l'Allemagne, décision du 14 mai 2019 – *Schutzverkleidung*, X ZR 95/18, publiée par OUP et CH Beck pour le compte de GRUR International, 69 (2), 2020, 168–173.

*constituait une altération manifeste qui, du point de vue d'une personne du métier, était directement assimilable à l'invention dont l'utilisateur antérieur était titulaire à la date de dépôt ou de priorité<sup>108</sup>.” [Traduction non officielle]*

f) Modifications des types d'actes

71. S'agissant de savoir s'il est autorisé de modifier les types d'actes d'une utilisation à l'autre après le dépôt de la demande de brevet pertinente, les observations suivantes ont été formulées. La Suède a proposé que l'expression “conservation du caractère général” de l'utilisation antérieure s'entende du fait que l'utilisation devait se poursuivre dans le même cadre, c'est-à-dire que si par exemple l'utilisation avait été faite dans le contexte de “la production”, le droit découlant de l'utilisation antérieure ne permettait pas de faire de “l'importation”<sup>109</sup>. De même, selon la jurisprudence allemande, si l'utilisateur antérieur avait fabriqué ou s'était préparé à fabriquer l'invention revendiquée, il ou elle pouvait effectuer tout acte prévu à l'article 9 de la loi sur les brevets<sup>110</sup>. Cependant, si l'utilisateur antérieur s'était contenté d'importer ou de vendre l'invention sans s'être préparé à le fabriquer, il ou elle ne pouvait entreprendre de fabriquer l'invention. En conséquence, dans ces pays, pour que l'activité commerciale de l'utilisateur antérieur telle qu'elle existait à la date pertinente reste protégée par l'exception, sa nature ne peut être modifiée sur le fond<sup>111</sup>.

72. En France, le bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure est en droit de modifier le type d'acte qu'il ou elle effectuait avant la date pertinente, c'est-à-dire qu'il ou elle peut choisir de fabriquer le produit quand bien même il ou elle ne faisait que le vendre avant qu'un tiers ne dépose une demande de brevet concernant la même invention<sup>112</sup>.

g) Abandon de l'utilisation antérieure

73. En outre, certaines législations prévoient d'autres limitations à l'égard de la portée de l'exception. Ainsi, aux États-Unis d'Amérique, il est expressément précisé qu'une “personne ayant abandonné l'utilisation commerciale (remplissant les conditions requises en vertu du présent article) d'un objet ne peut pas se fonder sur des activités antérieures à la date de cet abandon pour établir une défense en vertu du présent article à l'égard d'actions entreprises postérieurement à cet abandon”<sup>113</sup>.

74. Les dispositions pertinentes des législations en Australie et en Nouvelle-Zélande stipulent que l'exception au titre de l'utilisation antérieure ne s'applique pas si, avant la date de priorité, la personne : a) avait cessé (sauf temporairement) d'exploiter l'invention, ou b) avait abandonné (sauf temporairement) les mesures prises en vue d'exploiter l'invention<sup>114</sup>.

---

<sup>108</sup> La Cour de justice fédérale a également estimé que “les limites du droit d'utilisation antérieure peuvent être dépassées si la modification offre un avantage supplémentaire qui n'était pas disponible dans la réalisation non modifiée. Tel peut être le cas si la réalisation est utilisée pour la première fois et que son avantage supplémentaire est mis en avant dans une revendication secondaire ou dans la description du brevet”. Décision du 14 mai 2019 – *Schutzverkleidung, ibid.*

<sup>109</sup> Voir le document sur les droits de l'utilisateur antérieur rédigé par le Sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets dans le cadre des travaux sur les droits de l'utilisateur antérieur, mai 2016, p.27.

<sup>110</sup> L'article 9 de la loi sur les brevets énumère les droits exclusifs du titulaire de brevets.

<sup>111</sup> Voir le document sur les droits de l'utilisateur antérieur rédigé par le Sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets dans le cadre des travaux sur les droits de l'utilisateur antérieur, mai 2016. Ce document indique aussi qu'au Japon, il est interdit de modifier un acte d'importation et de vente pour en faire un acte de fabrication et de vente. Voir p. 23.

<sup>112</sup> Voir la contribution de la France à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>113</sup> Article 273 e) 4) de la loi sur les brevets des États-Unis d'Amérique, 35 U.S.C. §§ 1 et suivants (version consolidée en mai 2015).

<sup>114</sup> Article 146.2 de la loi sur les brevets de 2013.

75. L'Allemagne a adopté une démarche analogue : une suspension temporaire peut être accordée après une utilisation antérieure. Plus précisément, dans une affaire jugée en 1965, la Cour de justice fédérale a disposé qu'un "droit d'utilisation antérieure ne pouvait naître si l'utilisateur antérieur décidait finalement de cesser ses préparatifs visant à utiliser l'invention avant la date d'enregistrement. Si toutefois l'utilisateur avait utilisé au moins une fois l'objet de l'invention, il n'était pas nécessaire que l'utilisation se poursuive sans interruption pour que le droit d'utilisation antérieure soit créé ou maintenu. De fait, dans un tel cas, le droit d'utilisation antérieure ne prend fin que si l'utilisateur antérieur renonce à son droit<sup>115</sup>." À cet égard, dans une affaire jugée en 2019, la même Cour a disposé qu'une suspension de l'utilisation de l'invention en question due à des fluctuations de la demande, compte tenu du fait que l'exécution de cette utilisation dépendait des commandes des clients, était autorisée au titre de l'exception<sup>116,117</sup>.

h) Date de référence pour l'établissement de l'exception concernant l'utilisation antérieure

76. Pour pouvoir bénéficier de l'exception concernant l'utilisation antérieure, l'activité doit avoir eu lieu avant une date précise liée au brevet. La majeure partie des législations nationales prévoient que l'utilisation antérieure doit intervenir avant la date de dépôt de la demande ou, si la priorité est revendiquée, la date de priorité<sup>118</sup>. Dans d'autres pays, en revanche, les dispositions sur l'utilisation antérieure renvoient uniquement à la date de dépôt<sup>119</sup>.

77. Certaines législations peuvent soumettre la date d'établissement de l'exception à un certain nombre de conditions. Ainsi, en Allemagne, toute activité menée au titre de l'utilisation antérieure, au sens de la législation, doit être en cours "au moment où la demande est déposée". Si le titulaire du brevet revendique un droit de priorité, l'activité d'utilisation antérieure doit s'être déroulée avant la date de priorité et non au moment où la demande a été déposée. Cependant, cette règle ne s'applique pas aux ressortissants d'un pays étranger qui ne garantissent pas la réciprocité à cet égard<sup>120</sup>. Ces personnes sont donc limitées à la date de dépôt effective de la demande.

78. Aux États-Unis d'Amérique, une personne peut faire valoir l'exception au titre de l'utilisation antérieure notamment si "cette utilisation commerciale précède d'au moins un an A) la date de dépôt effective de l'invention revendiquée, ou B) la date à laquelle l'invention revendiquée a été divulguée au public d'une manière qui remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exception au titre de l'état de la technique en vertu de l'article 102 b)"<sup>121</sup>. Le

---

<sup>115</sup> Cour de justice fédérale d'Allemagne, décision du 7 janvier 1965, la ZR 151/63, GRUR 1965, 411, 413 – *Lacktrankleinrichtung*.

<sup>116</sup> Cour de justice fédérale d'Allemagne, décision du 14 mai 2019 – X ZR 95/18. Publié par OUP et CH Beck pour le compte de GRUR International, 69 (2), 2020, 168–173.

<sup>117</sup> Dans un commentaire sur l'exception concernant l'utilisation antérieure en Allemagne, il a cependant été déclaré que si la tierce partie se fondait sur des préparatifs sérieux pour motiver son droit à l'utilisation antérieure, ces préparatifs devaient être en cours à la date pertinente. Dans le cas contraire, il manquait l'intention de commencer à utiliser réellement l'invention dans un avenir immédiat, qui était un élément constitutif du droit invoqué. Voir le document sur les droits de l'utilisateur antérieur rédigé par le Sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets dans le cadre des travaux sur les droits de l'utilisateur antérieur, mai 2016, p. 17, qui fait référence à BGH, GRUR 1969, 35 "Europareise".

<sup>118</sup> Dans certains pays, les dispositions relatives à l'exception concernant l'utilisation antérieure renvoient à la "date de priorité", celle-ci étant définie comme la date de dépôt de la demande ou la date de dépôt de la demande la plus ancienne. Voir par exemple l'article 43 de la loi sur les brevets de 1990 de l'Australie; l'article 5 de la loi sur les brevets de 1977 du Royaume-Uni; ou encore l'article 16 de la loi sur les brevets d'invention, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels n° 160-Z du 16 décembre 2002 de la République du Bélarus. En Chine, les dispositions relatives à l'exception concernant l'utilisation antérieure font référence à la "date de dépôt", qui doit s'entendre de la date de priorité si celle-ci est revendiquée.

<sup>119</sup> Voir par exemple le Bahreïn, la Bulgarie, l'Islande, le Japon et la Thaïlande.

<sup>120</sup> Article 12.2 de la loi sur les brevets de l'Allemagne.

<sup>121</sup> Titre 35, article 273 du Code des États-Unis d'Amérique.

système instauré dans ce pays semble donc plus restrictif pour les utilisateurs antérieurs au regard de la date à laquelle l'utilisation antérieure peut avoir été effectuée.

i) Territoire sur lequel l'utilisation antérieure devrait avoir lieu

79. De nombreuses législations indiquent expressément que les activités liées à l'utilisation antérieure doivent avoir été entreprises sur le territoire de ces pays respectifs pour être couvertes par l'exception<sup>122</sup>. Dans certains pays, cependant, la législation est implicite à cet égard et ne fait référence à aucun territoire<sup>123</sup>. Aux Philippines, l'utilisateur antérieur a le droit de poursuivre son utilisation "sur le territoire sur lequel le brevet produit ses effets". En outre, comme nous l'avons indiqué plus haut, selon une décision prise par la Colombie en matière d'exception concernant l'utilisation antérieure, cette utilisation ne doit pas nécessairement intervenir en Colombie pour bénéficier de l'exception<sup>124</sup>.

j) Limites de l'opposabilité de l'exception

80. Aux États-Unis d'Amérique, la défense fondée sur l'utilisation antérieure ne peut être invoquée pour des brevets appartenant ou cédés à des universités ou d'autres organismes de transfert de technologies. Plus précisément, le texte indique qu'une atteinte à un brevet ne saurait être contestée pour ce motif si "au moment où est née l'invention revendiquée qui est visée par la défense, cette invention appartenait ou faisait l'objet d'une obligation de cession à un établissement d'enseignement supérieur [...] ou à un organisme de transfert de technologies ayant pour but principal de faciliter la commercialisation de technologies mises au point par un ou plusieurs de ces établissements"<sup>125</sup>. Cette disposition découle du fait que la communauté universitaire craignait de voir une telle défense compromettre la possibilité, pour les universités, de concéder des licences sur des brevets issus de recherches effectuées en amont<sup>126</sup>. Aucune disposition analogue n'a été rencontrée dans d'autres juridictions.

k) Protection des bénéficiaires de produits cédés au titre des droits de l'utilisateur antérieur

81. La législation de certains pays précise que les bénéficiaires de produits cédés au titre des droits de l'utilisateur antérieur sont protégés de telle sorte qu'ils puissent user de ces produits de la même manière que si ceux-ci leur avaient été cédés par le titulaire de l'enregistrement du brevet<sup>127</sup>.

---

<sup>122</sup> Par exemple dans les pays suivants : Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bhoutan, Croatie, Espagne, France, Hong Kong (Chine), Japon, Pays-Bas et République kirghize. À cet égard, dans sa contribution à la trente-deuxième session, la France a expliqué que selon sa jurisprudence, la possession antérieure acquise en dehors du territoire de la France ne conférerait aucun droit (les travaux de recherche et les essais doivent être effectués sur le territoire français).

<sup>123</sup> Par exemple la législation du Canada, de la Chine, de l'Italie et de la République dominicaine.

<sup>124</sup> Voir l'article 4 du document sur les instruments régionaux.

<sup>125</sup> Article 273 e) 5) A) de la loi sur les brevets des États-Unis d'Amérique, 35 U.S.C. §§ 1 et suivants (version consolidée en mai 2015).

<sup>126</sup> Rapport sur la défense des droits de l'utilisateur antérieur, USPTO, janvier 2012, p.7.

<sup>127</sup> Voir par exemple la législation d'Antigua-et-Barbuda, du Brunei, de la Dominique, de l'Irlande et de la Trinité-et-Tobago.

### 5.3 Exception concernant l'utilisation antérieure et délai de grâce

82. Certaines législations nationales apportent des précisions sur le lien entre les dispositions relatives à l'exception concernant l'utilisation antérieure et celles relatives au délai de grâce<sup>128</sup>, lorsque celles-ci existent.

83. Si par exemple l'article 119.3 de la loi sur les brevets de l'Australie prévoit que l'exception concernant l'utilisation antérieure "ne s'applique pas à un produit, à une méthode ou à un procédé que la personne a obtenu du titulaire du brevet ou du prédécesseur en droit sur l'invention de celui-ci", cette disposition énonce cependant que ce qui précède ne s'applique pas aux situations dans lesquelles "la personne a obtenu le produit, la méthode ou le procédé à partir d'informations rendues accessibles au public : a) par le titulaire du brevet ou son prédécesseur en droit, ou avec le consentement d'une de ces personnes; et b) dans les circonstances prescrites mentionnées à l'article 24.1 a)". Cet article prévoit un délai de grâce jusqu'à la divulgation par le titulaire du brevet ou son prédécesseur en droit<sup>129</sup>. Dès lors, conformément à l'article 119.3, l'exception concernant l'utilisation antérieure s'applique à un utilisateur antérieur dont l'invention découle des informations rendues publiques par le déposant (ou son prédécesseur en droit) ou avec leur consentement pendant le délai de grâce. Dans les pays ayant adopté cette démarche, l'exception concernant l'utilisation antérieure est considérée comme une disposition essentielle visant à établir un équilibre pour faire en sorte que toute personne s'appuyant sur une divulgation sans restriction reste libre d'exploiter l'invention malgré la délivrance d'un brevet<sup>130</sup>.

84. Toutefois, dans d'autres pays, l'exception concernant l'utilisation antérieure ne s'applique pas à la divulgation faite par le déposant ou son prédécesseur en droit pendant le délai de grâce. Ainsi, l'article 45.2 de la loi n° 9.279 du Brésil stipule que cette exception "ne peut être accordée à une personne ayant eu connaissance de l'objet du brevet grâce à la divulgation, comme le prévoit l'article 12, dès lors que la demande a été déposée dans un délai de 1 (un) an à compter de la divulgation".

85. En revanche, aux États-Unis d'Amérique, où un délai de grâce peut être valablement invoqué, une défense peut être fondée sur l'utilisation commerciale antérieure si celle-ci s'est produite au moins un an avant la divulgation publique au titre de la disposition relative au délai de grâce<sup>131</sup>.

### 5.4 Cession du droit de l'utilisateur antérieur

86. S'agissant de la cession du droit de l'utilisateur antérieur, la plupart des législations autorisent l'utilisateur antérieur à céder ou à transférer son droit à un tiers. Certaines

---

<sup>128</sup> Si la portée des dispositions relatives au délai de grâce peut varier d'une législation nationale ou régionale à l'autre, ces dispositions indiquent généralement que pour déterminer la nouveauté (et l'activité inventive dans certains pays), la divulgation faite notamment par le déposant ou son prédécesseur en droit ne peut être prise en compte si elle s'est produite dans un certain délai (généralement six mois ou un an) avant la date de dépôt ou de priorité.

<sup>129</sup> L'article 24 de la loi sur les brevets, intitulé "Validité malgré la publication d'informations dans certaines circonstances", contient notamment les dispositions suivantes : 1) Aux fins de déterminer si une invention est nouvelle ou comporte une activité inventive ou innovante, la personne chargée de prendre cette décision doit ignorer : a) toute information rendue publique dans les circonstances prescrites, par la personne désignée ou le titulaire du brevet, ou son prédécesseur en droit, ou avec le consentement d'une de ces personnes; [...].

<sup>130</sup> Voir la réponse de l'Australie à la trente-deuxième session du SCP. De même, la loi sur la propriété industrielle du Kenya prévoit un délai de grâce lorsque le déposant ou son prédécesseur en droit divulgue l'invention, et l'exception concernant l'utilisation antérieure est également considérée comme un "contrepois" permettant à une personne qui exploitait l'invention en s'appuyant sur cette divulgation de continuer à le faire après l'octroi du brevet. Voir la réponse du Kenya au questionnaire.

<sup>131</sup> Article 273 a) 2) B) de la loi sur les brevets des États-Unis d'Amérique, 35 U.S.C. §§ 1 et suivants (version consolidée en mai 2015).

législations disposent expressément que le droit peut être cédé ou transféré mais qu'il ne peut être concédé sous licence. D'autres sont silencieuses sur la question.

87. La grande majorité des pays qui autorisent la cession et le transfert du droit de l'utilisateur antérieur soumettent cette procédure à une condition selon laquelle ce droit doit être transféré avec l'entreprise dans laquelle l'utilisation a lieu<sup>132</sup>. À cet égard, l'article 273 du Code des États-Unis d'Amérique prévoit que "[s]auf transfert au titulaire du brevet, le droit d'invoquer l'exception prévue en vertu du présent article ne peut pas être concédé en licence, cédé ou transféré à une autre personne, si ce n'est en tant qu'élément secondaire et accessoire de la cession ou du transfert, effectués de bonne foi et pour des motifs autres, de l'ensemble de l'entreprise ou de l'activité commerciale à laquelle se rapporte la défense". Au Brésil, le droit de l'utilisateur antérieur "ne peut être cédé, par transfert ou par bail, qu'avec l'entreprise, ou la partie de l'entreprise, directement liée à l'exploitation de l'objet du brevet [...]"<sup>133</sup>. En Roumanie, la législation précise que le transfert du droit de l'utilisateur antérieur se limite à la cession et au legs<sup>134</sup>. En République de Moldova, le droit de l'utilisateur antérieur ne peut être transféré que "du vivant de l'utilisateur ou par legs, ou encore en vertu d'un testament, et avec l'entreprise ou l'entité commerciale concernée, ou la partie de cette entreprise ou entité commerciale dans laquelle l'utilisation avait lieu ou avait été préparée"<sup>135</sup>.

88. De plus, au Royaume-Uni, la distinction est faite entre le droit de l'utilisateur antérieur conféré à une personne physique, ce droit pouvant être cédé ou transmis au décès du titulaire, et le droit conféré à une personne morale, qui peut être transmis à la dissolution de celle-ci<sup>136</sup>. En Bulgarie, le droit de l'utilisateur antérieur peut être transféré avec l'entreprise dans laquelle ce droit est né et peut être exercé, "dès lors qu'il n'y a pas d'accroissement du volume de cette utilisation en dehors de l'entreprise"<sup>137</sup>.

## 5.5 Question connexe : utilisation antérieure après l'invalidation ou le refus d'un brevet, mais avant le rétablissement ou la délivrance du brevet

89. Dans certains pays, l'exception concernant l'utilisation antérieure s'applique dans les situations où un tiers a utilisé l'invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en vue d'une telle utilisation après l'invalidation ou le refus du brevet, mais avant le rétablissement ou la délivrance du brevet<sup>138</sup>.

90. Différentes expressions sont employées selon la juridiction. On parle par exemple du droit à un "usage ultérieur", à une "utilisation postérieure" ou à une "utilisation par la suite", ou

---

<sup>132</sup> On trouve par exemple les expressions suivantes dans les dispositions concernées : la cession ou le transfert ne sont pas autorisés sauf s'ils sont accompagnés de "la partie concernée de l'entreprise", "l'ensemble de l'entreprise ou de l'entité commerciale à laquelle se rapporte la défense", "l'unité de production", "l'entreprise ou l'unité commerciale", "l'entité commerciale d'origine ou dans laquelle l'exploitation devait avoir lieu", "la cession ou le transfert de la propriété d'une entreprise ou de l'une de ses parties", "l'établissement commercial dans lequel l'utilisation avait lieu", "l'entreprise ou ses activités, ou la partie de l'entreprise ou ses activités", "le processus et l'usine de production", ou encore "l'entreprise ou l'établissement dans lequel la production ou l'utilisation était effectuée ou avait été prévue".

<sup>133</sup> Article 45 de la loi sur les brevets n° 9.279 du 14 mai 1996, telle que modifiée par la loi n° 10.196 du 14 février 2001.

<sup>134</sup> Article 33.1 de la loi sur les brevets n° 64/1991 (telle que modifiée par la loi n° 83/2014).

<sup>135</sup> Article 25 de la loi sur la protection des inventions n° 50-XVI du 7 mars 2008.

<sup>136</sup> Article 64 2) b) de la loi sur les brevets de 2004.

<sup>137</sup> Articles 21 et 23 de la loi sur l'enregistrement des brevets et des modèles d'utilité du 9 novembre 2006, telle que modifiée pour la dernière fois le 18 mai 2012.

<sup>138</sup> Les pays qui prévoient expressément ce type d'exception sont les suivants : Afrique du Sud, Arménie, Australie, Autriche, Bulgarie, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Israël, Japon, Lettonie, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Tadjikistan et Viet Nam. On trouvera les dispositions pertinentes de leurs législations dans la base de données *WIPO Lex* et dans les réponses de ces États membres au questionnaire.

encore d'un "utilisateur provisoire". Dans de nombreux pays, la législation applicable exige que l'activité de l'utilisateur ait été accomplie "de bonne foi" ou "*bona fide*" pour être couverte par l'exception<sup>139</sup>.

91. En outre, comme les législations diffèrent au regard des procédures détaillées d'octroi, de refus, d'invalidation et de rétablissement, on observe des différences à l'égard des situations et des délais dans lesquels cette exception s'applique. Ainsi, l'exception s'applique si les actes d'une tierce partie interviennent "après l'expiration du délai de reprise de la procédure relative à une demande classée, après l'entrée en force de chose jugée d'une décision concluant au rejet d'une demande ou après l'expiration d'un brevet, mais avant la publication d'une annonce y relative"<sup>140</sup>, "si un droit de protection a été refusé, est devenu caduc, a expiré ou ne produit plus d'effets et qu'il est rétabli [...] après que le droit de protection est devenu caduc et avant le jour de l'annonce officielle de son rétablissement, ou au plus tard le jour de l'inscription de la demande au registre, dans tous les cas pas plus tard que le jour de réception de la demande par l'administration compétente [...]"<sup>141</sup>, ou "à compter de la date de la révocation du brevet [...] jusqu'à sa restauration"<sup>142</sup>, ou "la période comprise entre une déclaration d'extinction de la protection par brevet et son rétablissement"<sup>143</sup>, "la période comprise entre la perte des droits ou des moyens de recours et le rétablissement de la situation antérieure"<sup>144</sup>, ou "entre la fin de la période de six mois à compter de la date à laquelle le brevet concerné a cessé de produire ses effets et la date à laquelle la demande" de rétablissement des droits a été présentée<sup>145</sup>.

92. Certaines législations nationales donnent expressément des précisions supplémentaires sur la portée de cette exception. En Arménie, en Fédération de Russie et en République de Moldova, cette utilisation est respectivement autorisée "sans extension de la portée de l'utilisation", "dans les limites des volumes existants" ou "à condition de ne pas en développer la production". En Autriche, l'utilisateur antérieur est autorisé à exploiter l'objet aux fins de "sa propre entreprise, dans ses locaux ou ceux d'un tiers". De même, en Serbie, la loi sur les brevets prévoit que l'utilisateur antérieur peut "continuer à exploiter l'invention à des fins de production uniquement dans sa propre usine de production ou dans celle d'un tiers pour ses propres besoins". En Finlande, l'utilisateur antérieur peut continuer à exploiter l'invention à condition "de ne pas en changer la nature générale"<sup>146</sup> et il doit avoir commencé à exploiter une invention "commercialement" et "en Finlande" pour invoquer l'exception. En Roumanie, l'utilisateur antérieur peut continuer à exploiter l'invention "dans les mêmes proportions qu'à la date de publication de la mention du rétablissement des droits".

93. Dans certains pays, ce droit ne peut être transmis qu'avec l'entreprise. Il est prévu par exemple que "ce titre ne peut être légué ou vendu qu'avec l'entreprise"<sup>147</sup>, "le transfert de ce droit est autorisé uniquement avec l'entreprise"<sup>148</sup>, "ce droit [...] ne peut être transféré à un tiers qu'avec l'entreprise d'où il provient ou dans laquelle l'exploitation de l'invention était prévue", ou "[l]e droit d'exploiter une invention [...] ne peut être transféré, attribué ou transmis par héritage, excepté avec l'entreprise dans laquelle cette invention était utilisée"<sup>149</sup>.

---

<sup>139</sup> Voir par exemple les réponses au questionnaire de l'Arménie, de l'Espagne, de la Finlande, de la Géorgie, de la Lettonie, de la République slovaque, de la Roumanie et de la Suède.

<sup>140</sup> Article 71c) de la loi sur les brevets de la Finlande.

<sup>141</sup> Article 136 de la loi sur les brevets de l'Autriche.

<sup>142</sup> Article 55 de la loi sur les brevets de la Géorgie.

<sup>143</sup> Article 21 de la loi n° XXXIII de 1995 de la Hongrie.

<sup>144</sup> Article 23.5 de la loi sur les brevets de 1995 des Pays-Bas.

<sup>145</sup> Article 45.5 de l'ordonnance sur les brevets de 2000 du Pakistan.

<sup>146</sup> De même, en Suède, la législation prévoit que l'utilisateur antérieur peut poursuivre l'exploitation de l'invention "dès lors qu'il préserve le caractère général de l'exploitation".

<sup>147</sup> Article 136 de la loi sur les brevets de l'Autriche.

<sup>148</sup> Article 53 de la loi sur les brevets de la Géorgie.

<sup>149</sup> Article 63 de la loi sur les brevets n° 5727 -1967 d'Israël.

94. En Australie, lorsque dans certains cas une demande ou un brevet cesse de produire ses effets, mais qu'ils sont restaurés ensuite, par exemple par l'octroi d'une prorogation du délai, des dispositions particulières s'appliquent selon lesquelles un tiers peut demander au commissaire des brevets une licence pour continuer d'exploiter l'invention. Ce tiers doit démontrer qu'il a pris des mesures déterminées pour faire usage de l'invention ou l'exploiter du fait de la caducité de la demande ou de l'extinction du brevet<sup>150</sup>.

95. Dans certains autres pays, l'exception concernant l'utilisation antérieure peut être appliquée si l'utilisation intervient après l'invalidation mais avant la restauration du brevet. Ainsi, au Japon, un tiers peut obtenir une licence non exclusive sur le droit de brevet lorsque, sans le savoir, il ou elle a exploité l'invention au Japon ou a fait des préparatifs en vue d'une telle utilisation après l'invalidation mais avant la restauration du brevet, ou lorsqu'il ou elle en a fait une telle utilisation avant que l'enregistrement invalidé d'une prorogation du délai ne soit rétabli<sup>151</sup>.

## 6. Difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception concernant l'utilisation antérieure

96. Si aucune difficulté particulière n'a été signalée par les États membres dans le questionnaire en lien avec la mise en œuvre de cette exception au niveau national<sup>152</sup>, les paragraphes suivants présentent les problèmes qui peuvent avoir une incidence sur l'utilisation pratique de cette exception par les différentes parties.

97. Premièrement, dans certains pays, la portée exacte de l'exception n'est pas clairement définie. Cet état de fait associé au manque de jurisprudence peut créer une incertitude pour les différentes parties. Par exemple, dans la majorité des pays, il n'existe pas de jurisprudence précisant les éléments importants constitutifs de l'exception tels que ce qui constitue une "utilisation", des "préparatifs sérieux ou effectifs" ou la "bonne foi". En outre, le lien entre l'exception au titre de l'utilisation antérieure et la disposition relative au délai de grâce n'est pas expressément défini dans la plupart des législations, comme indiqué précédemment. De même, dans certains pays, la disposition pertinente ne précise pas si le transfert des droits de l'utilisateur antérieur est possible.

98. Par ailleurs, cette exception soulève une autre question liée à la limitation territoriale de son application. Comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents, la portée de l'exception au titre de l'utilisation antérieure se limite, dans de nombreux pays, aux activités de l'utilisateur antérieur se déroulant dans ces pays respectifs uniquement. À cet égard, du moins en ce qui concerne l'Union européenne, la question s'est posée de savoir si une telle restriction territoriale était pratique ou conciliable avec le principe de libre circulation des marchandises dans l'Union européenne<sup>153</sup>. Il a également été déclaré que des orientations claires en la

---

<sup>150</sup> Voir par exemple l'article 223.9 de la loi sur les brevets de l'Australie. Les conditions d'octroi de cette licence sont déterminées par le commissaire des brevets (22.21 5)) au regard des circonstances, mais la licence est libre de droits (voir HRC Project Design PTY LTD v. Orford PTY LTD [1997] APO 12.)

<sup>151</sup> Article 176 de la loi sur les brevets du Japon.

<sup>152</sup> Voir, p. ex., les réponses des États membres à la question n° 41 du questionnaire disponible à l'adresse : <https://www.wipo.int/scp/fr/exceptions/#F6>.

<sup>153</sup> À cet égard, une réponse de la Belgique, Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), à la question n° 228 sur les droits de l'utilisateur antérieur explique que dans l'affaire *Centrafram c. Sterling* relative à l'épuisement des droits de brevet, la Cour de justice de l'Union européenne a déterminé que "l'exercice, par le titulaire d'un brevet, du droit que lui confère la législation d'un État membre d'interdire la commercialisation, dans cet État, d'un produit protégé par le brevet et mis dans le commerce dans un autre État membre par ce titulaire ou avec son consentement est incompatible avec les règles du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun". La réponse indique également que "si clairement, le consentement du titulaire du brevet n'est pas un problème dans le cas d'une utilisation antérieure, il est difficile, compte tenu de l'objet du marché intérieur de l'Union européenne, de concevoir pourquoi l'utilisation



matière permettraient d'uniformiser les règles entre les États membres de l'Union européenne en tant que lieux d'implantation d'activités de recherche-développement<sup>154</sup>. D'autres indiquent que si l'effet territorial des droits au titre d'une utilisation antérieure ne présente que peu d'intérêt pour les sociétés exerçant leurs activités dans plusieurs pays, il est difficile d'imaginer, compte tenu de la territorialité des brevets, comment il pourrait être possible d'élargir les droits au titre d'une utilisation antérieure pour englober une utilisation hors du territoire concerné<sup>155</sup>.

99. L'absence de directives claires concernant l'un des problèmes mentionnés ci-dessus pourrait poser des difficultés pratiques pour la prise de décisions commerciales, que celles-ci doivent être prises par un titulaire de brevets, un utilisateur antérieur ou un tiers. C'est pourquoi la nécessité d'explorer et de clarifier les questions ci-dessus a été soulignée au sein de certaines instances.<sup>156</sup> Il a également été suggéré que du point de vue des activités économiques et de l'industrie mondiales, une harmonisation des systèmes de droits au titre d'une utilisation antérieure serait souhaitable<sup>157</sup>.

100. En outre, sur le plan pratique, l'un des points essentiels qui doit être clairement établi pour pouvoir invoquer à raison les droits/la défense au titre d'une utilisation antérieure concerne la preuve de l'"utilisation". En vertu de la plupart des législations, c'est à l'utilisateur antérieur qu'il incombe d'établir son droit au titre d'une utilisation antérieure en apportant la preuve nécessaire<sup>158</sup>. Cependant, dans certains cas, cette tâche peut s'avérer difficile, étant donné que les faits qui pourraient justifier un droit au titre d'une utilisation antérieure remontent assez loin dans le passé. Au moment où l'utilisateur antérieur a commencé à utiliser l'invention, ou effectuait des préparatifs effectifs ou sérieux en vue de cette utilisation, il pouvait également ne pas être évident pour ledit utilisateur antérieur de décider de l'étendue et du type de preuves qui pourraient être nécessaires s'il/elle était amené à faire face à un litige dans le futur. Aussi est-il essentiel que l'utilisateur antérieur s'assure que la preuve de l'utilisation antérieure est correctement consignée au moment où l'utilisation est effectuée, afin que lorsqu'un différend survient, l'utilisateur antérieur n'ait pas de difficultés à présenter les preuves requises. Dans la pratique, en fonction de la spécificité du cas et des exigences imposées par la loi, la consignation régulière d'une activité commerciale peut être souhaitable. À cet égard, la communication du Japon indique que les activités commerciales actuelles deviennent de plus en plus diversifiées et complexes et que des moyens plus sophistiqués sont nécessaires pour garantir les preuves. La numérisation des preuves dans un tel environnement commercial est notamment jugée nécessaire.<sup>159</sup>

101. À ce titre, certains outils ont été utilisés pour sécuriser les preuves électroniques attestant l'existence d'une information à une date et une heure données, par exemple, l'enveloppe

---

antérieure en Belgique donnerait lieu à un droit d'utilisation antérieure en Belgique, alors que l'utilisation en Espagne ou dans d'autres États membres n'aurait pas le même effet [...]". Voir AIPPI, *Question 228 on Prior User Rights*, Belgique.

<sup>154</sup> Il est expliqué ce qui suit : "À supposer qu'un État membre A de l'Union européenne accepte que l'utilisation antérieure dans un État membre B suffise pour créer des droits au titre d'une utilisation antérieure dans l'État membre A; mais que l'État membre B n'accepte pas que cette utilisation antérieure dans l'État membre A soit suffisante pour créer des droits au titre d'une utilisation antérieure dans l'État membre B. Cela pourrait faire de l'État membre B un lieu plus attrayant pour implanter des installations de recherche, puisque l'utilisation antérieure au sein de B créerait des droits au titre d'une utilisation antérieure dans A et B, alors que l'utilisation au sein de A ne créerait des droits qu'au sein de A, mais pas de B." Voir AIPPI, *Question 228 on Prior User Rights*, Belgique, *ibid*.

<sup>155</sup> Voir le document intitulé *Report on Prior User Rights*, Tegernsee Experts Group, 2012, disponible à l'adresse : [https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior\\_user\\_rights.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/prior_user_rights.pdf).

<sup>156</sup> Voir AIPPI, *Question 228 on Prior User Rights*, Belgique; et *Report on Prior User Rights*, Tegernsee Experts Group, 2012, *ibid*.

<sup>157</sup> Voir la communication du Japon à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>158</sup> P. ex., voir les dispositions des lois du Portugal, de Sao Tomé et Príncipe et des États-Unis d'Amérique qui indiquent explicitement que la charge de la preuve incombe à la personne invoquant l'exception/la défense au titre d'une utilisation antérieure.

<sup>159</sup> Voir la communication du Japon à la trente-deuxième session du SCP.

Soleau en France<sup>160</sup>, ou le tout récent service d'horodatage de l'OMPI<sup>161</sup>. Par ailleurs, il a été suggéré de recourir au système notarial, dans le cadre duquel le notaire clarifie tout fait juridique et garantit la validité de la preuve documentaire, ainsi qu'à un acte judiciaire ou à toute autre forme équivalente de preuve, à titre de mesures destinées à établir la preuve d'une utilisation antérieure<sup>162</sup>.

102. En outre, en vue d'aider les utilisateurs à utiliser le système du droit de l'utilisateur antérieur, la communication du Japon fait valoir l'importance des activités de sensibilisation. Plus précisément, l'Office des brevets du Japon collecte et publie à cette fin : i) des études de cas et des exemples de droits au titre d'une utilisation antérieure qui expliquent l'étendue des droits de l'utilisateur antérieur et illustre des cas concrets d'utilisation; et ii) des décisions des principaux tribunaux relatives aux droits au titre de l'utilisation antérieure (données bibliographiques et description des faits et des décisions pour chaque affaire)<sup>163</sup>.

## 7. Résultats de la mise en œuvre de l'exception concernant l'utilisation antérieure

103. Étant donné que cette exception concerne l'utilisation secrète par un utilisateur antérieur et que les informations afférentes ne sont par conséquent pas consignées ou rendues autrement publiques, à moins que les problèmes s'y rapportant ne soient portés devant les tribunaux et que les décisions de ces derniers ne soient publiées, il existe très peu de données statistiques sur la fréquence d'utilisation de cette exception par les parties prenantes. De ce fait, il est intrinsèquement difficile de mesurer l'effet complet de la mise en œuvre de l'exception au titre de l'utilisation antérieure au niveau national.

104. En ce qui concerne les litiges relatifs à cette exception, leur nombre semble être relativement peu élevé et se limiter à plusieurs ressorts juridiques et, dans la plupart des pays, il n'existe pas de décision judiciaire portant sur cette exception<sup>164</sup>. Différentes raisons ont été avancées pour expliquer le faible nombre de litiges liés à cette exception. S'agissant des États-Unis d'Amérique, il a été suggéré que cela pourrait tenir, entre autres, à la charge relativement élevée liée à la fourniture de preuves claires et convaincantes requises pour la défense, sur lesquelles nombre de parties prenantes pourraient être réticentes à s'appuyer. Une autre raison avancée est que la défense des droits de l'utilisateur antérieur pourrait être la dernière option sur laquelle l'utilisateur antérieur pourrait s'appuyer lorsque des actions fondées sur la non-contrefaçon, la nullité ou l'inopposabilité ne sont pas possibles ou que la possibilité d'inventer en contournant le brevet ou de concéder une licence ne constitue pas une solution possible<sup>165</sup>. Pour ce qui est du Royaume-Uni, il a été signalé qu'en raison d'une interprétation étroite et stricte de la portée de l'exception par les tribunaux, il était difficile d'évaluer les droits au titre d'une utilisation antérieure dans ce pays<sup>166</sup>. Une autre explication apportée à la

---

<sup>160</sup> L'enveloppe Soleau est une enveloppe scellée qui sert de preuve à l'existence de certains travaux et idées à une date donnée. Voir : <https://www.inpi.fr/fr/protger-vos-creations/l'enveloppe-soleau/enveloppe-soleau>.

<sup>161</sup> Le nouveau service d'horodatage de l'OMPI consiste en certificats numériques signés qui attestent de l'existence d'un fichier numérique à une date et à un moment précis. Une présentation du service d'horodatage de l'OMPI est disponible à l'adresse suivante : [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_pbc\\_29/wo\\_pbc\\_29\\_presentation\\_on\\_wipo\\_digital\\_timestamping\\_service.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_29/wo_pbc_29_presentation_on_wipo_digital_timestamping_service.pdf).

<sup>162</sup> Voir la communication de la France à la trente-deuxième session du SCP.

<sup>163</sup> Des décisions des tribunaux japonais sont disponibles en anglais à l'adresse suivante : [https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments\\_list/150402/Vcms4\\_00000142.html](https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000142.html).

<sup>164</sup> Voir les communications des États membres à la trente-deuxième session du SCP et leurs réponses au questionnaire.

<sup>165</sup> Voir, p. ex., en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique : Baker Donelson à l'adresse : <https://www.iam-media.com/prior-user-rights-defence-patent-infringement>.

<sup>166</sup> Voir la réponse du Royaume-Uni dans le document *Report on Prior User Rights*, Tegernsee Experts Group, 2012.

question de savoir pourquoi l'exception n'est pas souvent invoquée dans les affaires judiciaires est que les arguments des parties pourraient être présentés dans la phase précontentieuse dont la nature est confidentielle<sup>167</sup>.

105. La recherche économique qui s'intéresse spécifiquement à l'exception au titre de l'utilisation antérieure est également limitée. Une étude utilisant des modèles théoriques pour enquêter sur les effets des droits de l'utilisateur antérieur conclut que "[L]orsqu'une invention indépendante presque simultanée apparaît, accorder un brevet à un inventeur et à l'autre le droit d'utiliser l'invention comporte des avantages très attrayants. La concurrence est renforcée, l'innovation est récompensée par une perte de poids mort relativement faible et les incitations privées et sociales à être l'inventeur unique plutôt qu'un co-inventeur sont généralement mieux harmonisées qu'en l'absence de tels droits"<sup>168</sup>. Une autre étude affirme que "[p]remièrement, la menace de l'entrée d'une invention indépendante inciterait les titulaires de brevets à concéder des licences sur la technologie, ce qui ferait baisser le prix du marché. Deuxièmement, une défense invoquant une invention indépendante permettrait de réduire le redoublement inutile d'efforts de recherche-développement qui se produit dans les courses aux brevets. Dans les deux cas, la menace d'une invention indépendante crée un mécanisme qui limite les profits des titulaires de brevets à des niveaux proportionnels à leurs coûts de recherche-développement."<sup>169,170</sup>

106. Il existe un certain nombre de publications universitaires portant sur l'invocation d'une utilisation antérieure qui se limitait aux brevets de méthodes commerciales aux États-Unis d'Amérique avant la modification de la loi sur les brevets de 2011<sup>171</sup>. La plupart des questions présentées dans ces publications semblent se résumer aux rôles respectifs de la protection par brevet et de la protection par le secret d'affaires. En résumé, les détracteurs ont affirmé que la défense au titre de l'utilisation antérieure pourrait affaiblir la protection par brevet en encourageant les inventeurs à garder leurs inventions comme des secrets d'affaires plutôt que de les divulguer dans des demandes de brevet; les partisans, pour leur part, ont fait valoir que le système des brevets pourrait bien ne pas offrir la bonne adéquation économique pour chaque innovateur et chaque type d'invention, en particulier dans le cas des PME et des

---

<sup>167</sup> Voir, p. ex., une réponse de l'Allemagne et de la France dans le document *Report on Prior User Rights*, Tegernsee Experts Group, 2012.

<sup>168</sup> Carl Shapiro, *Prior User Rights*, 96 *American Economic Review* 92, 95 (2006), p.4, disponible à l'adresse : <http://faculty.haas.berkeley.edu/SHAPIRO/prior.pdf>. L'auteur conclut par ailleurs : "Les droits au titre d'une utilisation antérieure réduisent *automatiquement* les récompenses précisément pour les inventions dont le rapport coût-bénéfice est élevé, puisque ce sont les inventions les plus susceptibles d'être découvertes simultanément. Ce sont également les inventions que le système des brevets est le plus susceptible de surrétribuer. D'un point de vue Bayésien, le fait qu'une invention soit découverte indépendamment par deux parties ou plus est la preuve que le rapport coût-bénéfice de cette invention était relativement élevé, de sorte que la réduction de la rétribution fondée sur le pouvoir de marché est attrayante."

<sup>169</sup> Stephen M. Maurer et [Suzanne Scotchmer](#), *The Independent Invention Defense in Intellectual Property*, *Economica*, vol. 69, pp. 535–547, 2002.

<sup>170</sup> Voir également Vermont, S., *Independent invention as defense to patent infringement*, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 90 (4), (2008), 268–294. Bien que cette publication ne soit pas particulièrement axée sur l'exception au titre de l'utilisation antérieure, les conclusions de l'auteur peuvent être pertinentes pour ce thème. L'auteur soutient que la "notion d'invention indépendante devrait pouvoir être invoquée, à condition que l'inventeur indépendant ait créé l'invention avant d'avoir reçu une notification confirmant ou laissant à penser qu'elle était déjà l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ce type de défense réduit le redoublement inutile d'efforts et améliore la diffusion des inventions sans abaisser les mesures incitatives encourageant l'invention au-dessous du minimum nécessaire".

<sup>171</sup> Loi Leahy-Smith sur les inventions ("Leahy-Smith America Invents Act", ou loi AIA), Pub. L. n° 112-29, 125 Stat. 284 (16 sept. 2011), *entre autres*, titre 35 révisé du Code des États-Unis d'Amérique, § 273 élargissant la défense au titre d'une utilisation antérieure aux allégations de contrefaçon de brevet. Avant l'adoption de la loi américaine sur les inventions, l'article 273 prévoyait une défense au titre d'une utilisation antérieure limitée applicable aux brevets de méthodes commerciales. L'article 273 a été adopté dans le cadre de la loi américaine sur la protection des inventeurs (AIPA) en réponse à la décision de la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral (CAFC) rendue dans l'affaire *State Street Bank & Trust c. Signature Financial Group, Inc.* qui affirmait que les méthodes commerciales sont des objets pouvant donner lieu à un brevet.

secteurs où l'innovation est progressive<sup>172,173</sup> à cet égard, le rapport de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique conclut que le droit des secrets d'affaires et le droit des brevets peuvent coexister, et coexistent effectivement, sur le plan juridique, et que la protection par le secret d'affaires est d'une valeur considérable pour les entreprises et l'économie des États-Unis d'Amérique; et d'ajouter qu'il existe, à ce titre, des justifications économiques et stratégiques convaincantes pour prévoir une défense au titre de l'utilisation antérieure contre les allégations de contrefaçon de brevet<sup>174</sup>. En outre, s'agissant plus particulièrement de la défense au titre d'une utilisation antérieure, le report indique notamment que cet argument de défense historiquement disponible dans ce pays ne semblait pas avoir d'incidence considérable sur l'innovation. Il conclut également qu'il n'existe pas de preuve substantielle indiquant que ce type de défense aura un effet négatif sur un financement à risque, sur les petites entreprises, les universités ou les inventeurs indépendants et que cet argument de défense est propice à la fabrication et à l'emploi<sup>175</sup>.

107. S'il n'a pas été possible de tirer une conclusion générale sur les effets de l'exception au titre de l'utilisation antérieure dans les différents pays, cette exception est présumée constituer un aspect important de nombreux régimes de brevets, comme en témoigne le nombre élevé de pays l'ayant adoptée.

[L'appendice suit]

---

<sup>172</sup> Il est expliqué que pour certains types d'entreprises, telles que certaines PME, la défense fondée sur une utilisation antérieure pare à la nécessité de breveter chaque amélioration mineure et que pour les secteurs où l'innovation a tendance à être progressive, tels que l'électronique et la communication, la protection par le secret d'affaires est économiquement plus rationnelle. Voir, p. ex., Barney, J. R. (2000). *The prior user defense : reprieve for trade secret owners or disaster for the patent law*. Journal of the Patent and Trademark Office Society, 82 (4), 261–273., et Carl Shapiro, *Prior User Rights*, 96 America Econ. Rev.92, 95 (2006). L'auteur indique que les effets de l'encouragement des inventeurs à adopter le secret d'affaires plutôt que la protection par brevet ne sont pas bien compris. Voir également *Report on the Prior User Rights Defense*, USPTO, Janvier 2012.

<sup>173</sup> Si la question du lien entre la protection par brevet et la protection par le secret d'affaires va au-delà de la portée du présent document, il conviendrait toutefois de noter que, sur le plan conceptuel, l'objet à protéger au titre de la protection par le secret d'affaires n'est pas nécessairement le même que l'objet pouvant bénéficier d'une exception au titre de l'utilisation antérieure dans de nombreux pays. La raison tient au fait que pour prétendre à la protection au titre d'une information non divulguée (secret d'affaires), outre l'obligation de tenir l'information secrète, d'autres conditions doivent être respectées (voir l'article 39 de l'accord sur les ADPIC) qui ne s'appliquent pas au contexte des droits au titre d'une utilisation antérieure, tels qu'examinés dans les précédentes sections de ce document.

<sup>174</sup> *Report on the Prior User Rights Defense*, USPTO, Janvier 2012.

<sup>175</sup> Ibid.