



**Contribution de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI, France) à la circulaire OMPI C.8940 du 10 janvier 2020 relative aux contributions supplémentaires des Etats membres conformément à la décision prise par le SCP 31 aux fins de l'élaboration i) d'un projet de document de référence sur l'exception concernant l'utilisation antérieure et ii) d'un document dans lequel seront compilées des informations sur les dispositions et les pratiques du droit des brevets ayant contribué à un transfert de technologie efficace**

**i) Usage antérieur**

**1) Dispositions juridiques**

Le droit de possession antérieure en France peut bénéficier à toute personne qui était de bonne foi en possession de l'invention.

*Selon l'article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI) : "Toute 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. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché."*

La possession antérieure s'entend comme une exemption des droits conférés par le brevet au titulaire du brevet et est généralement reconnue comme une "possession intellectuelle" de l'invention.

La "possession personnelle antérieure" permet de protéger les tiers qui n'ont pas encore réalisé d'investissements importants et préfèrent protéger l'invention par le secret (ce qui est en faveur des petites et moyennes entreprises). Toutefois, l'étendue de la notion de "possession de l'invention" n'est pas clairement définie par la loi et la jurisprudence.

Selon la loi française, la **connaissance intellectuelle** de l'invention est suffisante. Cette connaissance doit être suffisamment complète et exhaustive pour permettre la mise en œuvre de l'invention.

**2) Jurisprudence sur les conditions d'obtention du droit d'usage antérieur**

La notion de "possession préalable de l'invention" est interprétée de manière large par les tribunaux français.

La jurisprudence française reconnaît qu'une **possession intellectuelle de l'invention** suffit pour générer ce droit et qu'une réalisation matérielle de l'invention, ou bien une mise en œuvre effective, n'est pas exigée.

Les jurisprudences les plus marquantes sont les suivantes :

- "*Attendu que l'article L 613-7 ci-dessus 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).

En ce qui concerne la condition relative à la possession, la possession doit porter sur la même technologie que celle couverte par le brevet, l'invention doit être pleinement connue. La possession doit rester secrète et doit être réalisée avant la date de dépôt ou de priorité du brevet.

### 3) Date pertinente pour la détermination du droit d'usage antérieur

En droit français, la date de priorité ou la date de dépôt, si elle est antérieure, est considérée comme la date pertinente pour déterminer un droit d'usage antérieur.

### 4) Nécessité de la "bonne foi" et son interprétation

L'exigence de "bonne foi" est précisée à l'article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle français. Le bénéficiaire de la possession personnelle antérieure peut être revendiqué par la personne qui a dérivé du breveté sa connaissance de l'invention si elle est de "bonne foi", c'est-à-dire qu'elle n'a violé aucune obligation légale ou contractuelle.

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 qu'il ne s'est pas vu interdire de l'utiliser*". La bonne foi est exclue lorsque le possesseur antérieur est en relation contractuelle avec le breveté (contrat de travail, contrat de recherche, contrat de licence...) ou a eu connaissance de l'invention de manière illicite (vol d'informations, espionnage...).

### 5) Champ d'application territorial

En droit français, la portée territoriale de la possession antérieure est le **territoire français** (l'article L 613-7 prévoit que "*toute personne qui, sur le territoire où s'applique le présent livre...*"). Selon la jurisprudence française, une possession antérieure acquise hors de France ne confère aucun droit (les travaux de recherche ou les essais doivent être effectués sur le territoire français).

## 6) Actes couverts par le droit d'usage antérieur

L'article L 613-7 du Code de la propriété intellectuelle permet à la personne qui bénéficie de la possession préalable de l'invention "**d'exploiter l'invention**" sans limitation particulière.

Ce droit de possession personnelle antérieure ne confère cependant aucun droit exclusif.

Le bénéficiaire d'une possession antérieure peut exploiter l'invention sans être limité à la seule réalisation dont il avait la possession (la modification de l'invention est autorisée pour autant qu'il y ait équivalence entre les nouveaux modes de réalisation et le mode de réalisation initial).

La législation et la jurisprudence françaises n'ont pas fixé de limite quantitative à l'étendue de l'exploitation pouvant être réalisée par le bénéficiaire de la possession personnelle antérieure. Selon cette disposition, le bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure a le droit d'augmenter sa production malgré l'existence d'un brevet couvrant la même invention. Il peut aussi choisir de fabriquer les produits malgré le dépôt d'un brevet couvrant lesdits produits, et ce même si avant le dépôt du brevet, il ne faisait que vendre ces produits.

Toutefois, l'usage de la possession personnelle antérieure est limité à l'entreprise de la personne en possession antérieure et selon l'article L 613-7 al 2 du code de la propriété intellectuelle, "*Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché*". Le bénéfice de la possession personnelle antérieure **ne peut être transféré qu'avec l'entreprise à laquelle il appartient et ne peut faire l'objet d'une licence**.

## 7) Exceptions au droit d'usage antérieur

La législation française ne prévoit pas d'exception au droit d'usage antérieur en ce qui concerne le domaine technique ou la nature de la personne qui exerce cette possession antérieure.

## 8) Preuves nécessaire au droit d'usage antérieur

Pour invoquer le droit de possession personnelle antérieure, la preuve de la **pleine connaissance** de l'invention en cause et de la date de cette maîtrise doit pouvoir être établie, par exemple au moyen d'une enveloppe Soleau, d'un pli d'huissier ou de tout autre moyen de preuve équivalent. La pleine connaissance peut par exemple être assurée par une description écrite, accompagnée ou non de dessins, par un prototype ou autre exemple concret de réalisation (bien qu'une réalisation concrète ne soit pas obligatoire).

## ii) Transfert de technologie

### 1) Dispositions juridiques

Il existe en France des dispositions concernant la **suffisance de description**. L'article L.612-5 dispose que : "*L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon **suffisamment claire et complète** pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.*"

*Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès*

*d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'Etat."*

L'absence de suffisance de description entraîne la nullité du brevet, cf. L.613-25 : "*Le brevet est déclaré nul par décision de justice : "b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter."*

## 2) Initiatives de l'INPI pour favoriser le transfert de technologies

L'INPI développe une action structurante et offre un soutien constant pour assurer la professionnalisation des acteurs des écosystèmes de la recherche et de l'innovation.

Au-delà de cette mission permanente de sensibilisation et de formation, l'INPI accompagne plus spécifiquement les Start-ups, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Tailles Intermédiaire (ETI) sur ce volet.

La gamme de prestations de l'INPI y contribue. Dans le cadre des visites d'entreprises, des pré-diagnostics, des PASS PI, des Masterclass ou encore des services de recherches documentaires, les questions relatives aux transferts de technologies sont classiquement traitées.

Des supports ont par ailleurs été conçus et diffusés par l'INPI. Ils traitent de la recherche collaborative et des transferts.

Plus spécifiquement, l'INPI propose les prestations suivantes : la visite gratuite d'un expert de l'INPI, le prédiagnostic PI qui permet d'évaluer le potentiel en propriété industrielle de l'entreprise, ainsi que les programmes Start-up et Master Class PI.

L'INPI propose et organise des **permanences** pour répondre aux questions des inventeurs et entrepreneurs, avec pour but de les aider à progresser dans leur projet :

- des rendez-vous individuels et confidentiels avec des experts de l'INPI
- des consultations juridiques gratuites de conseils en PI ou d'avocats spécialisés

Les permanences INPI se déroulent sous la forme d'entretien individuel avec un expert de l'INPI, un conseil en PI ou un avocat spécialisé qui répondra aux questions posées en matière de propriété industrielle (brevets d'invention, marques, dessins et modèles...). Ces permanences ont pour objectif d'apporter un premier niveau d'information. Elles sont gratuites et sur prise de rendez-vous préalable.

Le **prédiagnostic PI** est une analyse objective et qualifiée. Ce pré-diagnostic prend en compte l'ensemble des outils de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) mobilisables au sein de l'entreprise en incluant les contrats, licences, recherches documentaires, achats et ventes de technologies. L'entreprise bénéficie en retour d'une vision prospective de ses atouts compétitifs, tant sur la protection que procure la propriété intellectuelle que sur ses autres utilisations possibles : veille technologique et juridique, licences et partenariats, valorisation des actifs, etc. Le prédiagnostic PI permet de dégager des pistes d'action et identifie les compétences internes à l'entreprise pour la mise en œuvre d'une politique de propriété intellectuelle. Il donne un éclairage sur les acteurs et les coûts dans ce domaine.

Le **programme Start-up** propose un soutien gratuit sur deux ans minimum par les experts de l'INPI, avec un accompagnement qui comporte la remise de plans d'actions, la mesure de

l'efficacité de la stratégie de l'entreprise grâce à l'outil « Empreinte PI », développé par l'INPI. Le programme permet une montée en compétence sur la propriété industrielle pour en faire un outil stratégique. Ce programme inclut la possibilité d'aide financière de l'INPI avec le PASS PI, et la remise d'une lettre de soutien INPI à l'innovation.

Le **programme Master Class PI** est un programme de formation à bas coût qui comporte 6 jours de formation sur 6 mois pour mettre en place les bonnes pratiques de la propriété industrielle, notamment en matière de stratégie de dépôt de brevets. Il permet aussi de : construire des stratégies de dépôts et d'extensions adaptées aux objectifs du participant, en lien avec ses ressources ; structurer ses processus internes de gestion des innovations et de la propriété industrielle ; gagner en autonomie dans la sécurisation de son processus d'innovation ; améliorer sa prise de décision stratégique. Ce programme permet d'être en relation avec un expert de l'INPI dédié aux besoins de l'entreprise bénéficiaire, d'un accès au réseau d'experts INPI, reconnus en matière de propriété intellectuelle et innovation, d'avoir un parrain, spécialiste de la PI en entreprise, pour bénéficier de son expérience, et de bénéficier d'un accompagnement de Business France financé par l'INPI, si le diagnostic détecte un besoin de développement à l'international.

L'INPI propose aussi le **Pass PI** qui est un dispositif d'aide au financement permettant aux PME de recourir aux services d'un conseil en brevet. Grâce au soutien financier de Pass PI, l'INPI encourage les entreprises bénéficiaires à concrétiser ces préconisations et optimiser ainsi leur stratégie d'innovation en propriété industrielle. Une fois la prestation choisie, l'entreprise bénéficiaire bénéficie d'un soutien rapide et opérationnel : sa dépense est financée à 50 % par l'INPI. Le Pass PI s'adresse aux start-up et PME innovantes ayant bénéficié d'un Prédiagnostic PI de l'INPI ou d'une visite en entreprise à l'issue de laquelle il a été préconisé de nouvelles actions à mettre en œuvre.

L'INPI a également mis en place la **Bourse Brevet**, une plate-forme en ligne sur internet (<https://bourse-brevets.inpi.fr/?/> ) qui permet d'identifier les brevets proposés à la licence, d'effectuer une mise en contact avec le titulaire du brevet, et de proposer des brevets à la licence. Cette plate-forme comporte également une documentation pédagogique en trois axes : préparation à la négociation d'un contrat de licence, exemple de contrat, modèle d'accord de confidentialité et obligations post-signature du contrat.

L'INPI propose enfin dans son catalogue externe de nombreuses **formations** accessibles au public, abordant selon les cas les accords de licence.