

Comité permanent du droit des brevets

Vingtième session
Genève, 27 – 31 janvier 2014

EXCEPTIONS ET LIMITATIONS RELATIVES AUX DROITS DE BREVET : UTILISATION À TITRE PRIVÉ OU À DES FINS NON COMMERCIALES

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa dix-neuvième session tenue du 25 au 28 février 2013, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu, en ce qui concerne les “exceptions et limitations relatives aux droits de brevet”, que le Secrétariat établirait notamment un document fondé sur les contributions transmises par les États membres sur la manière dont les cinq exceptions et limitations indiquées ci-après sont mises en œuvre dans les États membres, sans évaluer l’efficacité de ces exceptions et limitations : utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales; utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique; préparation de médicaments; utilisation antérieure; utilisation d’articles à bord de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers. Le document devrait également porter sur les difficultés concrètes rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre des exceptions et limitations visées.
2. Conformément à la décision susmentionnée, le Secrétariat a invité, au moyen de la note C.8261, les États membres et les offices de brevets régionaux à communiquer au Bureau international des informations sur les cinq exceptions et limitations susmentionnées pour compléter les informations fournies dans leurs réponses au questionnaire sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet, ou les actualiser. En outre, les États membres et les offices de brevets régionaux qui ne l’avaient pas encore fait ont été encouragés à envoyer leurs réponses au questionnaire.
3. En conséquence, le présent document donne des informations sur la manière dont les exceptions et limitations relatives à l’utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales ont été mises en œuvre dans les États membres. Le présent document vise à donner un aperçu

complet et comparatif de la mise en œuvre de cette exception dans le cadre de la législation applicable des États membres. Pour obtenir des précisions sur la portée de l'exception dans un ressort juridique particulier, on est prié de se reporter aux réponses originales soumises par les États membres et les offices de brevets régionaux. Le questionnaire ainsi que les réponses reçues des États membres sont disponibles en intégralité sur le forum électronique du SCP, à l'adresse <http://www.wipo.int/scp/fr/exceptions/>. Afin de faciliter l'accès aux informations contenues dans les réponses, toutes les réponses figurant sur le site Web sont présentées sous forme de tableau avec des hyperliens renvoyant aux différentes sections.

4. Le présent document est divisé en trois chapitres : i) objectifs de politique publique invoqués pour justifier l'exception; ii) législation applicable et portée de l'exception; et iii) problèmes de mise en œuvre.

5. Les États membres et l'office de brevets régional ci-après ont indiqué que leur législation applicable prévoyait des exceptions et limitations relatives à l'utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales : Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Chine, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Honduras, Hong Kong (Chine), Hongrie, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Mexique, Norvège, Oman, Ouganda, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zimbabwe et Office eurasiatique des brevets (OEAB) (61 au total).

OBJECTIFS DE POLITIQUE PUBLIQUE INVOQUES POUR JUSTIFIER L'EXCEPTION

6. Bien que de nombreux objectifs de politique publique soient invoqués pour justifier l'exception relative à l'utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales dans certains États membres¹, dans leurs réponses, la plupart des États membres ont décrit les objectifs présentés ci-après.

Équilibre entre les intérêts légitimes

7. De nombreux États membres ont indiqué dans leurs réponses que les objectifs de politique publique invoqués pour justifier l'exception relative à l'utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales visaient à assurer un équilibre entre les intérêts légitimes. Par exemple, dans sa réponse, l'Autriche a indiqué comme objectif la nécessité d'assurer un équilibre des intérêts entre l'utilisation à titre privé et l'utilisation à des fins non commerciales. Dans sa réponse, le Brésil a fait référence aux exceptions qui ne portaient 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, afin de contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. Dans sa réponse, la Chine a précisé que "[l]'utilisation à titre personnel ou à

¹ Par exemple, dans sa réponse, la République de Moldova a indiqué les objectifs de politique publique ci-après : i) promouvoir la recherche; ii) éviter l'application abusive de droits en cas d'utilisation non commerciale (privée); iii) contribuer à la diffusion de l'information en matière de brevets; iv) prévoir un mécanisme qui permette d'utiliser une invention brevetée au cas où celle-ci n'est pas utilisée par son propriétaire et que ce dernier refuse de concéder une licence; et v) prévoir un mécanisme qui permette d'utiliser une invention brevetée dans un cas de force majeure présentant un danger pour la sécurité publique ou la santé.

des fins non commerciales n'avait aucune incidence sur les intérêts économiques des titulaires de droits ou sur ceux du public en général, c'est pourquoi il ne [fallait] pas autoriser les titulaires de droits à jouir d'un droit de propriété absolu et exclusif" afin de promouvoir "le développement économique ou le bien-être de la société tout entière". Autrement, "la protection par brevet deviendrait excessivement étendue, interrompant ainsi les activités courantes du public en général"². En Hongrie, l'utilisation à titre privé, par exemple, n'est pas considérée comme portant atteinte à "l'exploitation normale" des brevets³.

Raison d'être du système des brevets

8. Certains États membres ont indiqué que l'utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales par des tiers va au-delà de la raison d'être du système des brevets. Par exemple, dans leur réponse, les Pays-Bas ont indiqué que l'objectif du système des brevets, à savoir de "récompenser [le titulaire du brevet] pour sa contribution au progrès technique, en lui conférant le droit exclusif d'exploiter l'invention", ne serait pas atteignable en cas d'activités menées à titre privé ou à des fins non commerciales⁴. Dans sa réponse, la République de Corée a indiqué que, si l'objectif de la protection par brevet était de "développer l'industrie, il [était] légitime de prévoir une exception pour l'exploitation privée ou théorique de l'invention brevetée". Dans sa réponse, la Norvège a indiqué que les activités menées à titre privé ou à des fins non commerciales n'étaient pas considérées comme une "exploitation dans le cadre d'une activité professionnelle"⁵. De même, d'autres États membres, tels que la Hongrie, ont indiqué que "l'incitation à innover n'est pas mise en péril" par l'exception.

Promotion de l'activité et de la créativité dans les sphères universitaire et privée

9. Certains États membres ont mis l'accent sur d'autres aspects des objectifs de politique publique à promouvoir, notamment l'activité et la créativité dans les sphères universitaire et privée, les utilisations personnelles et familiales, la recherche et l'enseignement⁶, ainsi que la diffusion du savoir. Par exemple, dans sa réponse, le Honduras a indiqué que l'exception visait "à supprimer les obstacles au commerce, à protéger le droit individuel d'utilisation strictement personnelle ou familiale et à stimuler la recherche scientifique et l'enseignement". Au Mexique, il était considéré que les activités menées dans la sphère privée ou universitaire à des fins non commerciales "favoris[aient] et stimul[aient] l'activité inventive susceptible d'application industrielle". De même, dans sa réponse, Chypre a indiqué que l'exception visait à "encourager l'initiative privée, principalement l'apprentissage, dans les établissements de deuxième et de troisième cycles", l'utilisation d'inventions brevetées par des tiers à des fins non commerciales et non lucratives ne devant toutefois pas porter préjudice aux titulaires de brevets. De même, dans leurs réponses, l'Italie et la Roumanie ont indiqué que les brevets n'avaient pas vocation à "intervenir dans la sphère privée". De plus, dans sa réponse, Sri Lanka a indiqué que l'objectif

² De même, dans sa réponse, le Japon a estimé que le fait d'étendre l'application du droit des brevets à l'usage individuel d'inventions brevetées à domicile, qui allait au-delà de l'utilisation commerciale, était excessif au regard des conditions sociales actuelles.

³ De même, dans sa réponse, le Portugal a indiqué que l'exception ne portait pas préjudice au titulaire du droit. En outre, dans sa réponse, El Salvador a indiqué qu'il fallait "s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'invention par son propriétaire".

⁴ Voir les documents parlementaires des Pays-Bas 197, 1904-1905, n° 3.

⁵ La réponse de la Norvège était la suivante : "Le terme 'exploitation' suppose certaines limitations en ce qui concerne le type d'activités couvertes par la protection par brevet. Les droits de brevet visent uniquement à protéger le titulaire des droits contre l'exploitation commerciale de l'invention. Il existe un intérêt commun à maintenir une utilisation non commerciale dans le domaine public. Le titulaire des droits n'est donc pas protégé contre l'exploitation de l'invention en tant que base de connaissances à des fins de recherche, d'expérimentation ou d'enseignement. Néanmoins, s'il était prévu d'utiliser l'invention dans le cadre de la recherche ou de l'enseignement, comme le serait par exemple un dispositif de mesure, cette utilisation de l'invention serait couverte par la protection par brevet". L'Espagne et la Fédération de Russie ont formulé des remarques similaires.

⁶ Voir, par exemple, la réponse de l'Espagne.

était de “promouvoir la créativité tout en protégeant les droits des titulaires de brevets”⁷. Comme indiqué dans la réponse du Royaume-Uni, un autre aspect concernait le fait qu’il “devrait être possible de mener des activités à faible échelle sans crainte d’atteinte aux brevets”.

Partage des connaissances, recherche à des fins expérimentales et promotion de la R-D

10. Certains États membres⁸ ont souligné que l’exception visait à promouvoir le partage des connaissances, la recherche à des fins expérimentales et la R-D. Dans sa réponse, le Mexique a indiqué que “les activités scientifiques ou technologiques réalisées à des fins purement expérimentales, de recherche ou d’enseignement, comprenant la fabrication ou l’utilisation d’un produit ou d’un procédé breveté, dans la sphère privée ou universitaire et à des fins non commerciales, [étaient] des activités qui favoris[aient] et stimul[aient] l’activité inventive susceptible d’application industrielle, les améliorations techniques et la diffusion des connaissances technologiques dans le secteur de la production et le secteur universitaire”⁹. Dans sa réponse, la Fédération de Russie a estimé que “l’accès libre aux résultats protégés de l’activité intellectuelle présent[ait] un intérêt public”. Dans sa réponse, la Jordanie a indiqué que l’exception encourageait le partage des connaissances et de l’expérience, et stimulait la R-D.

Autres objectifs de politique publique

11. D’autres États membres ont indiqué que les objectifs de cette exception étaient la mise en conformité avec le droit international ou régional actuel ou futur. Dans sa réponse, la Lettonie a fait référence à l’article 30 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). De même, le Danemark, l’Italie et le Royaume-Uni ont indiqué que l’exception était adaptée à l’article 27.a) et à l’article 31.a) de l’Accord en matière de brevets communautaires de 1989 (pas encore entré en vigueur). De même, en Albanie, la législation nationale était alignée sur la CBE 2000 et les directives de l’Union Européenne concernant les inventions. Selon le Portugal, l’exception relative à l’utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales avait été introduite dans sa législation en 1995 du fait de l’adhésion du Portugal à l’Union européenne et à la CBE. Dans sa réponse, Hong Kong (Chine) faisait référence aux lois d’autres pays, notamment à l’article 42 de la loi de l’Irlande sur les brevets de 1992.

LEGISLATION APPLICABLE ET PORTEE DE L’EXCEPTION

12. La plupart des États membres prévoient dans leur législation une exception relative à l’utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales. Seule l’Australie a indiqué dans sa réponse que l’exception ne figurait pas dans sa législation, mais qu’elle était prévue par la common law en tant qu’“exception au titre de l’utilisation non commerciale”¹⁰.

⁷ Voir la réponse de Sri Lanka : “Hazard (procès-verbaux des débats parlementaires) du 23 juillet 2003. L’objectif de l’adoption de la nouvelle loi en 2003 était la promotion de la créativité nationale, l’attraction de l’investissement, la promotion du commerce, la protection des intérêts des consommateurs et l’intégration de l’économie nationale dans l’environnement économique mondial fondé sur le savoir”.

⁸ Voir, par exemple, les réponses de la Fédération de Russie, du Honduras, de la Jordanie, du Mexique et de la République de Moldova.

⁹ Voir l’article 2.ii) de la loi du Mexique sur la propriété industrielle.

¹⁰ Réponse de l’Australie, faisant référence à la décision du Royaume-Uni, *Frearson c. Loe* (18760 9 ChD 48. (Genes and Ingenuity, Chapter 13, Report 99, Australian Law Reform Commission, June 2004).

Mécanismes destinés à régler l'application de l'exception relative à l'utilisation à titre privé ou à des fins non commerciales

13. Dans certains États membres¹¹, par définition, l'utilisation à titre privé et l'utilisation à des fins non commerciales sont exclues du champ d'application du droit de brevet. Le droit conféré par un brevet est d'abord défini comme le droit d'empêcher des tiers d'utiliser l'invention brevetée à des fins commerciales, par exemple "à des fins industrielles ou commerciales" (Algérie, Kenya et Madagascar), "à des fins commerciales" (Autriche), "à des fins de production ou de commerce" (Chine), pour l'exploitation "commerciale ou opérationnelle de l'invention" (Norvège), pour des activités menées "dans sa propre entreprise" (Pays-Bas), "sur une échelle industrielle ou commerciale" (Ouganda), pour exploiter "l'invention brevetée en créant une entreprise" (Japon) ou "à des fins lucratives ou professionnelles" (Pologne). Selon Israël, la définition de la phrase "exploitation d'une invention" exclut expressément les actes qui "ne sont pas accomplis sur une échelle commerciale et qui n'ont pas de caractère commercial". Dans sa réponse, la Norvège a indiqué que les activités "n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation en tant qu'activité professionnelle" étaient expressément exclues du champ d'application des droits exclusifs.

14. Cependant, la plupart des États membres¹² donnent une définition large du champ d'application des droits de brevet qui englobe toutes sortes d'activités et stipulent expressément que l'utilisation à titre privé à des fins non commerciales ou l'utilisation à titre privé et l'utilisation à des fins non commerciales constituent une exception aux droits exclusifs que confère un brevet. En formulant cette exception, les dispositions de nombreuses législations nationales stipulent que celle-ci s'applique aux actes accomplis dans la sphère privée et à des fins non commerciales¹³ ou à l'utilisation d'une invention brevetée pour les besoins personnels sans but lucratif¹⁴. Dans sa réponse, le Royaume-Uni a indiqué que l'exclusion était prévue pour les

¹¹ Article 12 de l'ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention de l'Algérie; article 22.1) de la loi de l'Autriche sur les brevets; article 11 de la loi de la Chine sur les brevets; article 18 de la loi du Honduras sur la propriété industrielle (approuvée par le décret n° 12-99-E); article 68 de la loi du Japon sur les brevets; article 58 de la loi sur la propriété intellectuelle de 2002 du Kenya; article 30 de l'ordonnance n° 89-019 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle (du 31 juillet 1989) de Madagascar; article 1.1) de la loi de la Norvège sur les brevets; article 28 du chapitre 216 de la loi sur les brevets de l'Ouganda; article 53 de la loi des Pays-Bas sur les brevets; article 66.1) de la loi de la Pologne sur la propriété industrielle; article 94 de la loi de la République de Corée sur les brevets.

¹² Article 38.a) de la loi n° 9947 sur la propriété industrielle de l'Albanie; article 11.1) de la loi de l'Allemagne sur les brevets; article 73.a) de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur les brevets (Gazette officielle n° 53/10); article 43 de la loi n° 9279 du 14 mai 1996 du Brésil; article 20.1) de la loi de la Bulgarie sur l'enregistrement des brevets et des modèles d'utilité; article 63.1) de la loi de la Croatie sur les brevets (J.O. n° 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010 et 49/2011); loi codifiée sur les brevets (loi n° 91 du 28 janvier 2009), article 3.3)i) du Danemark; article 52 de la loi n° 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets de l'Espagne; article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle de la France; article 75.a) de l'ordonnance 514 sur les brevets de Hong Kong (Chine); article 19.6)a) de la loi de la Hongrie sur les brevets (loi n° XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par les brevets); article 68.1)a) du Code de la propriété industrielle de l'Italie; article 35 de la loi de la Lituanie sur les brevets; article 55 de la loi du Maroc relative à la protection de la propriété industrielle; article 11.4)b)i) de la loi n° 67/2008 sur le droit de propriété industrielle d'Oman; article 102 du Code de la propriété industrielle du Portugal; article 30 de la loi n° 20-00 sur la propriété industrielle de la République dominicaine; article 60.5)a) de la loi du Royaume-Uni sur les brevets; article 21.1) de la loi de la Serbie sur les brevets; article 18.1)e) de la loi de la Slovaquie sur les brevets; article 9.1) de la loi fédérale sur les brevets d'invention (SR 232.14, LBI) de la Suisse; article 75.a) du décret-loi de la Turquie sur les brevets; article 31.2) de la loi de l'Ukraine "sur la protection des droits relatifs aux inventions et aux modèles d'utilité"; article 125.2) de la loi de 2005 sur la propriété intellectuelle, modifiée et complétée en 2009, du Viet Nam; article 52 de la décision n° 486 de la Commission de la Communauté andine.

¹³ Par exemple, voir les législations applicables de l'Allemagne, du Brésil, du Costa Rica, de la France, de l'Italie, de la Lituanie, du Maroc, de la République dominicaine et de la Roumanie. Voir également l'article 53.a) de la décision n° 486 de la Commission de la Communauté andine.

¹⁴ Article 17.1) de la loi de l'Arménie sur les inventions, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels. Des dispositions similaires figurent à l'article 52.b) de la loi de la Géorgie sur les brevets, à l'article 23 de la loi de la République d'Azerbaïdjan sur les brevets et à l'article 40 de la loi du Tadjikistan sur les inventions.

actes accomplis “en privé et à des fins non commerciales”. En Roumanie, l’exception se limite aux actes accomplis “exclusivement” en privé et à des fins non commerciales¹⁵. La loi de la Serbie sur les brevets précise que “l’exigence d’un usage non commercial et privé est de nature cumulative”. Dans certains États membres, tels que la Finlande et la République tchèque, la législation nationale prévoit une exception à l’égard des “actes accomplis à des fins non commerciales”¹⁶.

Définition des termes “privé” et “commercial”

15. Seuls quelques États membres ont fourni des informations sur la définition d’expressions telles que “utilisation à titre privé” ou “activités non commerciales” dans leur pays¹⁷. Certains États membres interprètent l’activité commerciale au sens large dans ce contexte. En Hongrie, la définition conceptuelle est tirée d’autres lois, notamment du droit civil et du droit fiscal¹⁸. Dans sa réponse, la République de Moldova a indiqué que, en l’absence de définition, “pour statuer dans ce domaine, le tribunal s’inspirera des dispositions de l’Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle”.

16. La plupart des États membres qui ont fourni une définition ont expliqué la notion d’utilisation à des fins commerciales en se référant aux activités à but lucratif. Dans sa réponse, l’Australie par exemple a indiqué qu’une activité commerciale était une activité économique “d’une certaine durée, suivant un concept unitaire et reproductible, qui – sans être nécessairement à fin lucrative – ne sert pas seulement la satisfaction des besoins personnels”. En Israël, selon la jurisprudence, on entend par “utilisation non commerciale” “un usage privé non lucratif, tel que l’exploitation de l’invention à domicile”¹⁹.

17. Par ailleurs, en Chine, bien que ce terme ne soit pas défini dans la législation, il s’entend au sens large des activités “aux fins de production industrielle ou agricole, ou à des fins commerciales”, qu’elles soient “lucratives ou non” et qu’elles soient exercées par une entité “à but lucratif ou non lucratif”. Aux Pays-Bas, ce terme s’entend au sens large et couvre notamment “tout type d’activité professionnelle, y compris les activités universitaires, publiques et administratives”²⁰.

18. En Fédération de Russie, “l’utilisation d’une invention brevetée pour des besoins privés, familiaux, domestiques ou autres, non liés à une activité professionnelle, lorsque le but d’une telle utilisation n’est pas de tirer un profit ou un bénéfice”, ne constitue pas une atteinte aux droits exclusifs que confère un brevet²¹. Dans sa réponse, la Fédération de Russie a indiqué que “l’activité commerciale est une activité indépendante menée à ses risques et périls, visant à tirer un bénéfice systématique de l’utilisation d’actifs, de la vente de biens, de l’exécution de travaux ou de la prestation de services par des personnes enregistrées à ce titre selon la

¹⁵ Article 34 de la loi n° 64/1991 sur les brevets de la Roumanie, republiée en 2007.

¹⁶ Article 3.3)1) de la loi de la Finlande sur les brevets; article 18.d) de la loi de la République tchèque sur les brevets. Une disposition similaire figure également à l’article 3 de la loi de la Suède sur les brevets (Swedish Statute Book, SFS, 1967:837).

¹⁷ Dans sa réponse, le Pérou, par exemple, a indiqué que, en l’absence d’une définition d’ordre juridique, “à l’heure actuelle, aucune décision judiciaire ou administrative n’a été rendue en ce qui concerne le champ d’application de l’exception”. Dans sa réponse, la Zambie a indiqué que, dans la loi en vigueur, “le terme ‘échelle commerciale’ n’est même pas défini et que, par conséquent, cette phrase s’entend au sens grammatical habituel”.

¹⁸ Dans sa réponse, la Hongrie a indiqué que, selon à l’alinéa 1) de l’article 6 de la loi n° CXXVII de 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par “activité économique” l’exercice d’une activité d’une manière professionnelle, de façon permanente ou sur une base régulière, si elle vise ou aboutit à la réalisation d’une valeur et est effectuée de manière indépendante.

¹⁹ Décision du tribunal de district de Tel Aviv (C.S. 1512/93 (Tel Aviv) *The Welcome Foundation Limited c. Teva Pharmaceutical Industries Ltd*, Takdin-DC, 94(2), 197)

²⁰ Voir tribunal de district de Alkmaar, 2 décembre 1991, BIE 1992/12: activities disbanding a bankrupt company.

²¹ Article 1359.4) du Code civil.

procédure prescrite par la loi²². En outre, elle a indiqué que l'expression "à des fins commerciales" s'entendait de l'utilisation d'une solution technique dans un but lucratif, tandis que l'expression "non commerciale" s'entendait de l'utilisation d'une invention à d'autres fins (personnelles, bénéfiques sur le plan social, y compris dans des situations d'urgence). C'est pourquoi la législation russe en vigueur ne considère pas l'utilisation d'une invention pour des besoins non liés à une activité commerciale, lorsque le but d'une telle utilisation n'est pas de tirer un profit ou un bénéfice, comme une atteinte aux droits exclusifs que confère un brevet.

19. En ce qui concerne l'application de l'exception, la question de savoir si un produit fabriqué résulte d'une œuvre créative indépendante réalisée en parallèle, ou de l'utilisation des idées d'un tiers (y compris par une utilisation directe de matériel issu de la demande de brevet), n'entre pas en considération en Fédération de Russie. L'utilisation d'un produit ou d'un procédé pour sauvegarder l'activité d'une organisation ou d'un entrepreneur (p. ex. le matériel de bureau, le mobilier de bureau, les véhicules, etc.) doit être interprétée comme une fin non liée à "l'utilisation à titre personnel"²³. Cette utilisation à titre personnel peut cependant s'appliquer aux personnes morales. Par exemple, l'utilisation par une entreprise d'une solution brevetée pour nettoyer la neige à l'intérieur de ses locaux pour le passage des employés pourrait, notamment, être considérée comme une utilisation à titre personnel, tandis que le nettoyage humide des sols dans un centre commercial devrait être considéré comme une utilisation pour sauvegarder l'activité de l'entreprise.

20. Au Royaume-Uni, la jurisprudence donne des orientations quant à l'interprétation des termes "privé" et "commercial". Dans l'affaire *Smith, Kline & French Laboratories Ltd c. Evans Medical Ltd*²⁴, le tribunal a considéré que les termes "à titre privé" à l'article 60.5a) : i) concernaient aussi bien les activités commerciales que les activités non commerciales; ii) n'étaient pas synonymes de "secret" ou "confidentiel"; et iii) étaient utilisés dans le sens contraire de "publiquement", pour qualifier un acte accompli par une personne à des fins qui lui sont propres. Dans l'interprétation des termes "fins qui ne sont pas commerciales", il convient de prendre en considération les objectifs visés par l'acte en soi, c'est-à-dire qu'il y aurait atteinte si l'acte était accompli à des fins à la fois commerciales et non commerciales. En outre, les expériences réalisées aux fins de procédures judiciaires devant le Tribunal de grande instance ou l'Office de propriété intellectuelle du Royaume-Uni ne sont pas considérées comme des actes accomplis à des fins "commerciales".

21. Deux États membres ont fait référence à l'importance et à la finalité de l'activité commerciale. Aux Philippines, l'exception s'applique aux actes accomplis "à titre privé et à une échelle non commerciale ou à des fins non commerciales" et en Israël, aux actes accomplis "à une échelle non commerciale et [...] sans caractère commercial".

Incorporation dans l'exception des activités menées à des fins d'enseignement, expérimentales ou de recherche

22. Dans le droit fil de leurs objectifs de politique générale fondant l'exception, certains États membres n'établissent pas une distinction stricte entre les exceptions au titre d'une utilisation non commerciale et à des fins d'enseignement ou de recherche²⁵. Par exemple, au Mexique, les droits attachés au brevet ne sont pas opposables à "un tiers qui, à titre privé ou dans un contexte universitaire et à des fins non commerciales, mène des activités de recherche scientifique ou technologique à des fins purement expérimentales, procède à des essais ou

²² Voir l'article 2.1) du Code civil de la Fédération de Russie.

²³ Paragraphe 5 de la résolution n° 18 du 22 octobre 1997 de l'Assemblée plénière de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie.

²⁴ *Smith, Kline & French Laboratories Ltd c. Evans Medical Ltd* [1989] FSR 513.

²⁵ Voir aussi le document SCP/20/4 (Exceptions et limitations relatives aux droits de brevet : exception au titre d'une utilisation à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique).

mène des activités d'enseignement"²⁶. Au Kenya, l'article 58 de la loi sur la propriété industrielle de 2002 dispose que "les droits attachés au brevet s'étendent uniquement aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales et, en particulier, non aux actes accomplis à des fins de recherche scientifique"²⁷. En Israël, le Tribunal d'arrondissement de Tel-Aviv a décidé que la recherche médicale pure aux fins de la découverte des propriétés médicinales d'un objet breveté n'est pas considérée comme une activité commerciale, même si elle implique des investissements et des expériences à grande échelle et, par conséquent, elle doit être comprise dans l'exception²⁸. Le tribunal a précisé que si le matériel devait ultérieurement être distribué gratuitement à des clients potentiels, cette activité serait considérée comme une activité commerciale.

23. Concernant les exceptions au titre d'un usage privé ou à des fins non commerciales, l'Afrique du Sud a fait référence à l'utilisation d'inventions brevetées "à une échelle non commerciale et uniquement à des fins raisonnablement liées à l'obtention et à la communication des informations requises en vertu d'une loi", qui régit la fabrication ou la vente d'un produit²⁹. Elle a indiqué que les termes "échelle commerciale" n'étaient pas définis dans sa loi sur les brevets et qu'il convenait, par conséquent, de donner à cette expression son sens grammatical³⁰.

Pas d'atteinte aux intérêts légitimes des titulaires de brevets

24. Certains États membres prévoient une telle exception uniquement à condition que l'usage privé ou à des fins non commerciales ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des titulaires de brevets et exigent, par exemple, que cet usage ne "porte pas atteinte aux intérêts économiques du titulaire du brevet" (Brésil) ou "ne cause pas un préjudice matériel significatif au titulaire" (Bulgarie)³¹.

PROBLÈMES DE MISE EN ŒUVRE

25. La plupart des États membres ont indiqué que le cadre juridique applicable concernant l'exception était considéré comme adéquat pour atteindre les objectifs visés³² et qu'ils ne prévoient pas de modifier leur législation³³. Dans sa réponse, Sri Lanka a déclaré qu'aucune

²⁶ Article 22 de la loi sur la propriété industrielle (LPI), publiée au Journal officiel de la Fédération le 27 juin 1991 et modifiée en dernier lieu le 28 juin 2010.

²⁷ Une disposition analogue figure à l'article 38 de la loi de la Tanzanie sur les brevets (enregistrement) Cap. 217 R.E. 2002.

²⁸ Décision du Tribunal d'arrondissement de Tel Aviv (C.S. 881/94 (Tel Aviv) *Eli Lilly and Company c. Teva Pharmaceutical Industries Ltd*, Takdin-DC, 1586(3), 98).

²⁹ Article 69a de la loi n° 57 (1978) de l'Afrique du Sud sur les brevets.

³⁰ Luxmoore J. dans *McKenchnie Bros Ltd's Application* (1934) 51 RPC 461, 468; *Delta G Scientific (Pty) Ltd c. Janssen Pharmaceutica NV and Another*, 1996 BP 455 (CP) AT 459G ("dans le langage courant, cette expression est utilisée par opposition à une activité de recherche ou une activité menée en laboratoire").
³¹ De même, l'exception au titre d'un usage privé ou à des fins non commerciales est applicable uniquement lorsque cet usage ne "nuit pas de manière injustifiée à l'exploitation du brevet" (Costa Rica), ou un "préjudice grave aux intérêts économiques du titulaire du brevet" (Chypre), ou un "préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet" (République dominicaine), ou "n'entre pas en conflit avec l'utilisation normale de l'invention brevetée et ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers" (République de Moldova). Dans sa réponse, la République dominicaine souligne que les "actes mentionnés dans cet article sont subordonnés à la condition qu'ils ne nuisent pas de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ou ne causent pas préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers".

³² Les États membres ayant expressément indiqué que le cadre juridique applicable concernant l'exception était considéré comme adéquat pour atteindre les objectifs visés sont : la Chine, la Croatie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la Fédération de Russie, la France, Hong Kong (Chine), la Hongrie, la Lettonie, la Norvège, la République dominicaine et le Royaume-Uni.

³³ Les États membres et l'office régional qui ont répondu qu'aucune modification de la loi n'était prévue sont : l'Espagne, le Honduras, la Hongrie, le Japon, le Kenya, la Lettonie, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la République dominicaine, la République de Moldova, le Royaume-Uni, le Tadjikistan et l'OEAB.

étude concernant le caractère judicieux de l'exception n'avait été menée, mais qu'il était estimé que "probablement, compte tenu du niveau d'activités de recherche-développement dans le pays, l'exception n'avait pas été évaluée concrètement".

26. Dans d'autres États membres, une modification de la législation pourrait être prévue à l'avenir ou des études réalisées. En Zambie, un nouveau projet de loi prévoit l'application d'une exception au titre d'un usage privé ou à des fins non commerciales³⁴. Dans sa réponse, le Brésil a fait valoir que son gouvernement procédait à une évaluation de la mise en œuvre de l'exception au titre d'un usage privé ou à des fins non commerciales "afin de mesurer son utilité sous l'angle de l'objectif consistant à mettre en place un système de propriété intellectuelle équilibré". En El Salvador, il a été prévu de réviser la loi à moyen terme. Madagascar, quant à elle, a indiqué que le cadre juridique "pourrait faire l'objet d'une révision" dans l'avenir³⁵, mais l'a considéré comme adéquat pour le moment. Dans sa réponse, le Mexique a déclaré qu'étant donné qu'il n'existait pas de définition indiquant clairement la portée de l'exception, "il serait souhaitable de modifier le cadre juridique en vigueur".

27. Un grand nombre de pays ont déclaré qu'ils n'avaient rencontré aucun problème dans la mise en œuvre concrète de l'exception³⁶. Concernant les problèmes, le Royaume-Uni a, dans sa réponse, mentionné sa jurisprudence et les difficultés liées à la distinction entre l'usage privé et l'usage commercial lorsque les activités étaient menées dans un "double objectif"³⁷. Dans ces cas, l'exception au titre de l'usage privé ne s'appliquait pas si l'une des activités était de "nature commerciale".

[Fin du document]

³⁴ La loi de la Zambie sur les brevets, Cap 400, actuellement en vigueur, ne prévoit pas d'exception au titre d'un usage privé ou à des fins non commerciales. La section pertinente du projet de loi proposé dispose ce qui suit : les droits attachés au brevet s'étendent uniquement aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales et, en particulier, non aux actes accomplis à des fins de recherche scientifique.

³⁵ Voir l'article 140.

³⁶ Par exemple, dans les réponses fournies par les pays suivants : Chine, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, Honduras, Hong Kong (Chine), Hongrie, Portugal, République de Moldova, Tadjikistan et Zimbabwe.

³⁷ Voir la réponse du Royaume-Uni : "Dans les affaires *Smith, Kline & French Laboratories Ltd c. Evans Medical Ltd* [1989] FSR 513 et *McDonald c. Graham* [1994] RPC 407 at 431, il a été considéré que lorsque les activités sont menées dans un double objectif et que l'une de ces activités est de nature commerciale, l'exception au titre de l'usage privé ne s'applique pas".