

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

**Vingtième session**  
**Genève, 27 – 31 janvier 2014**

### **EXCEPTIONS ET LIMITATIONS RELATIVES AUX DROITS DE BREVET : UTILISATION ANTERIEURE**

*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 (ci-après dénommé “questionnaire”), 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 au titre d'une utilisation antérieure 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 d'une

exception au titre d'une utilisation antérieure 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 soumises par les États membres et un office de brevets régional. 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 au titre de l'utilisation antérieure : Albanie, Algérie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hong Kong (Chine), Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Maroc, Maurice, Mexique, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zambie et l'Organisation eurasiennne des brevets (OEAB) (69 au total).

#### **OBJECTIFS DE POLITIQUE PUBLIQUE INVOQUÉS POUR JUSTIFIER L'EXCEPTION**

6. En répondant à la question relative aux objectifs de politique publique fondant l'exception, certains États membres ont souligné l'aspect relatif à la nécessité de définir un juste équilibre. Par exemple, au Canada, aux États-Unis d'Amérique et à l'OEAB, cette exception est 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. De même, en Chine, cette exception a pour objectif "d'établir un équilibre entre les droits des titulaires de droits et les intérêts légitimes des tiers". En Espagne, l'objectif visé est de "concilier les intérêts des titulaires de brevets avec ceux d'un utilisateur antérieur 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". Dans sa réponse, l'Australie a déclaré que "la délivrance d'un brevet ne doit pas empêcher une partie de continuer à faire ce qu'elle faisait avant que le brevet soit délivré. 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". En outre, il a été indiqué que l'article 119 de la loi sur les brevets de 1990 "essaie d'établir un équilibre entre les droits des titulaires de brevets et ceux des tiers. Il vise à préserver les droits des tiers qui ont utilisé en toute indépendance une invention avant la date de priorité d'une demande de brevet".

7. De plus, l'Australie ayant prévu un délai de grâce pour la divulgation antérieure de l'invention au public par l'inventeur ou ses ayants droit, il était indiqué dans sa réponse que "l'exception au titre de l'utilisation antérieure est également considérée comme une disposition essentielle visant à établir un équilibre de sorte qu'une personne s'appuyant sur une divulgation sans restrictions reste libre d'exploiter l'invention malgré la délivrance d'un brevet. L'alinéa 3 de l'article 119 a pour effet d'appliquer l'exception au titre de l'utilisation antérieure aux divulgations effectuées par le titulaire du brevet ou son prédécesseur en droit qui seraient couvertes par les dispositions relatives au délai de grâce". De même, la loi sur la propriété industrielle du Kenya a prévu un délai de grâce pour la divulgation de l'invention par le déposant ou son prédécesseur en droit et l'exception au titre de l'utilisation antérieure est également considérée

comme une “disposition visant à établir un équilibre” permettant à une personne ayant exploité l’invention sur la base d’une telle divulgation de continuer cette exploitation après la délivrance d’un brevet.

8. Dans sa réponse, la France a déclaré que “l’avantage d’une possession personnelle antérieure doit empêcher toute action en contrefaçon de la part du titulaire du brevet”. Au Brésil, l’exception au titre de 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”. En outre, ce principe est inscrit à l’article 5 de la Constitution du Brésil.

9. Dans un grand nombre de réponses à la question relative aux objectifs de politique publique fondant l’exception au titre du droit d’obtenteur, l’accent a été mis sur ses aspects économiques. Ainsi, en Allemagne, cet objectif de politique publique est de “protéger le statut économique de la propriété de l’utilisateur antérieur. Il vise à éviter la destruction de valeurs créées de manière légitime. Les investissements dans les installations existantes ne doivent pas être dévalués par le dépôt ultérieur d’une demande par un tiers”. De même, dans sa réponse, la Hongrie a indiqué que l’exception avait pour objet d’assurer la “protection des investissements réalisés de bonne foi”. En Italie, l’exception considérée est prévue afin de 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 d’un utilisateur antérieur”. De son côté, la Norvège a expliqué que s’il n’existait pas d’exception au titre de l’utilisation antérieure, “la personne utilisant l’invention en secret devrait arrêter de l’utiliser parce qu’une telle utilisation irait à l’encontre des droits attachés au brevet. Les investissements de l’utilisateur antérieur seraient perdus, ce qui n’est pas souhaitable pour l’économie communautaire”. Dans sa réponse aussi, la Suède a indiqué que l’exception au titre de l’utilisation antérieure était “raisonnable” et “était économiquement avantageuse pour la société dans son ensemble”. En Roumanie, la disposition pertinente vise également “à protéger les investissements effectués de bonne foi par une personne sur le territoire roumain et à éviter l’abus de droits”.

10. Dans leurs réponses à cette question, un grand nombre d’États membres ont indiqué que l’exception au titre de l’utilisation antérieure prévue dans leur législation apportait une certaine équité dans le système. Par exemple, dans sa réponse, la Serbie a noté que les exceptions au titre de l’utilisation antérieure, telles qu’elles étaient définies dans sa législation, étaient “prévues 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”. Dans sa réponse, la Chine a expliqué qu’une telle limitation pouvait “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”. Le Royaume-Uni a lui aussi déclaré que l’exception était prévue afin que “les utilisateurs antérieurs soient équitablement traités par rapport aux titulaires de brevets”. De même, les objectifs de politique publique fondant l’exception au titre de l’utilisation antérieure dans la loi des Pays-Bas sur les brevets de 1995 ont été, notamment, expliqués comme suit : “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”.

11. 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 l'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". 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.

12. Certains États membres ont expliqué que ce principe découlait du système du premier déposant. Par exemple, dans sa réponse, le Japon a expliqué que "si 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". De même, dans sa réponse, la Suisse a indiqué 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". L'objectif de politique publique fondant l'exception au titre de l'utilisation antérieure en République de Corée a été ainsi expliqué : "dans le cadre du système du premier déposant, si le titulaire d'une invention brevetée qui est de bonne foi n'est pas autorisé à exploiter l'invention, cela peut lui porter préjudice de manière inattendue. C'est pourquoi, une licence non exclusive fondée sur une utilisation antérieure a été incorporée dans le système du premier déposant afin de pallier toutes les lacunes dans les conditions de forme. Cette licence non exclusive fondée sur une utilisation antérieure vise à établir une certaine équité entre le titulaire d'un droit de brevet et un utilisateur antérieur. Par ailleurs, ne pas autoriser un utilisateur antérieur à utiliser ses installations commerciales pénaliserait l'économie nationale".

13. Au Pakistan, l'exception au titre de l'utilisation antérieure a été prévue afin de "stimuler la créativité, la recherche et le développement technologique". Dans sa réponse, la Fédération de Russie a indiqué que "l'utilisation antérieure vise généralement à stimuler la créativité des personnes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été en mesure de breveter les résultats de leurs travaux techniques au moment opportun". Elle a également expliqué qu'en Fédération de Russie, l'exception au titre de l'utilisation antérieure avait pour objectif de protéger les intérêts des tiers ayant déjà investi dans la production.

14. Dans les réponses d'autres États membres, les objectifs de politique publique ci-après ont été indiqués : "limiter le droit exclusif du titulaire d'interdire l'utilisation de l'invention" à l'utilisateur antérieur<sup>1</sup>; "ne pas empêcher l'utilisateur antérieur d'exploiter les résultats qu'il a obtenus"<sup>2</sup>; "ne pas empêcher une partie non avertie de l'existence du brevet de poursuivre l'exploitation d'une invention brevetée"<sup>3</sup>; "ne pas porter préjudice aux personnes (inventeurs) ayant réalisé par leurs propres moyens à une date antérieure l'invention décrite dans le brevet"<sup>4</sup>; donner à l'utilisateur secret antérieur "le droit de poursuivre ses activités antérieures, sans que la délivrance du brevet ait une incidence sur elles"<sup>5</sup>; et "autoriser une autre personne ayant mis au point indépendamment la même invention que celle protégée par brevet et commencé à l'utiliser avant la date de dépôt de la demande concernant l'invention brevetée, de continuer à l'utiliser dans les mêmes proportions sans payer de redevance"<sup>6</sup>.

---

1 Ukraine  
2 Autriche  
3 Pologne  
4 Portugal  
5 Hong Kong (Chine)  
6 République de Moldova

15. Dans sa réponse, Sri Lanka s'est référée aux objectifs visés par l'adoption de la loi sur la propriété intellectuelle de 2003 et a déclaré qu'ils consistaient à "promouvoir la créativité nationale, attirer les investissements, promouvoir le commerce, protéger les intérêts des consommateurs et intégrer l'économie nationale dans l'environnement économique mondial fondé sur le savoir."

16. Pour la Lettonie, les objectifs de politique publique fondant cette exception sont d'harmoniser sa législation nationale relative aux brevets avec les lois des États membres de l'Union européenne. De même, pour l'Albanie, l'objectif est de rapprocher sa législation nationale de la CBE 2000 et des directives de l'UE concernant les inventions.

## LÉGISLATION APPLICABLE ET PORTÉE DE L'EXCEPTION

17. Dans 69 États membres, un tiers est autorisé, selon la législation applicable, à continuer d'utiliser une invention brevetée s'il utilisait de bonne foi l'invention aux fins de ses activités avant la date de dépôt (ou la date de priorité) ou avait entrepris des préparatifs effectifs et sérieux à cet effet.

### *Nature de la protection*

18. Dans la plupart des États membres, l'effet juridique de la protection par brevet est, a priori, "limité" ou il est impossible de faire appliquer un brevet en cas d'utilisation antérieure. Par exemple, les termes ci-après figurent dans plusieurs législations applicables : "un brevet n'a aucun effet sur les personnes" qui ont utilisé l'invention avant la date de dépôt (ou la date de priorité)<sup>7</sup> ou ne peut pas "être appliqué à l'encontre"<sup>8</sup> de telles personnes, ou n'est pas "opposable"<sup>9</sup>, ou n'est pas "constitutif d'une atteinte au droit de brevet"<sup>10</sup> sur le territoire de cet État membre.

19. Dans d'autres États membres, l'exception au titre de l'utilisation antérieure est formulée sous forme de droit, par exemple, "le droit, absolu et sans payer une compensation au titulaire du brevet, de continuer à utiliser librement l'objet de l'invention"<sup>11</sup>, "le droit à la poursuite de l'utilisation sans compensation"<sup>12</sup>, "le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet"<sup>13</sup>, le droit de poursuivre l'"exploitation" ou la "fabrication" ou l'"utilisation" et la "vente" de, ou les "actes antérieurs" en rapport avec, l'invention<sup>14</sup>. De même, la loi d'Israël sur les brevets dispose qu'un utilisateur antérieur est "habilité à exploiter" l'invention<sup>15</sup>.

<sup>7</sup> Voir, par exemple, l'article 43 de la loi n° 9947 du 7/07/2008 de l'Albanie, l'article 23 de la loi de l'Autriche sur les brevets, l'article 74 de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur les brevets, l'article 64 de la loi de la Croatie sur les brevets, l'article 27 de la loi de la République tchèque sur les brevets, l'article 12 de la loi de l'Allemagne sur les brevets, l'article 22.iii) de la loi du Mexique sur la propriété industrielle et l'article 125 de la loi de 2005 sur la propriété intellectuelle du Viet Nam.

<sup>8</sup> Voir, par exemple, l'article 31 de la loi n° 20-00 sur la propriété industrielle de la République dominicaine et l'article 55 de la Décision n° 486 de la Commission de la Communauté andine.

<sup>9</sup> Article 104 du Code de propriété industrielle du Portugal.

<sup>10</sup> Article 69 de la loi de la Chine sur les brevets.

<sup>11</sup> Article 16.1) de la loi de la République d'Azerbaïdjan sur les brevets.

<sup>12</sup> Article 18 de la loi de l'Arménie sur les inventions, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels.

<sup>13</sup> Article L613-7 du Code de la propriété intellectuelle de la France.

<sup>14</sup> Voir, par exemple, l'article 14 de l'Ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets de l'Algérie; l'article 45 de la loi n° 9.279 du 14 mai 1996 du Brésil; l'article 16.3 de la loi du Costa Rica sur les brevets; l'article 4 de la loi de la Finlande sur les brevets; l'article 83 de l'Ordonnance sur les brevets de Hong Kong (Chine); l'article 116.2) de la loi d'El Salvador sur la propriété intellectuelle; l'article 73 de la loi de la République n° 8293 des Philippines; et l'article 31 de l'Ordonnance n° 89-019 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle (du 31 juillet 1989) de Madagascar.

<sup>15</sup> Article 53 de la loi n° 5727-1967 d'Israël sur les brevets.

Aux États-Unis d'Amérique, l'utilisateur antérieur est "habilité à jouir d'une exception en vertu de l'article 282.b) en ce qui concerne l'objet d'une invention [...], qui, autrement, aurait porté atteinte aux droits sur une invention revendiquée".

20. Contrairement aux pays susmentionnés, le Japon et la République de Corée ne considèrent pas l'utilisation d'une invention brevetée par un utilisateur antérieur comme une exception à proprement parler aux droits de brevet. Leurs législations respectives prévoient que les utilisateurs antérieurs "doivent jouir d'une licence non exclusive sur le droit de brevet" sans payer de rémunération au titulaire du brevet<sup>16</sup>. En outre, si en Nouvelle-Zélande, la législation applicable n'a pas prévu d'exception au titre de l'utilisation antérieure, l'utilisation secrète d'une invention avant la délivrance d'un brevet peut constituer un motif de révocation du brevet<sup>17</sup>. Ce qui signifie que dans ce pays, si l'utilisation secrète antérieure ne constitue pas une protection contre les atteintes, un utilisateur antérieur peut lancer une procédure en révocation du brevet.

#### *Activités autorisées en vertu de l'exception*

21. En ce qui concerne la portée des activités autorisées en vertu de l'exception au titre d'une utilisation antérieure, on peut faire les observations ci-après.

22. Pour la plupart des États membres, il suffit que la personne "ait utilisé l'invention" ou "ait entrepris des préparatifs effectifs et sérieux à cet effet" avant la date de dépôt (ou la date de priorité)<sup>18</sup>. Certaines législations applicables fournissent des informations supplémentaires sur la portée de l'utilisation en indiquant, en général, qu'un certain nombre d'activités ne sont pas considérées comme constitutives d'une atteinte aux droits de brevet, par exemple, "l'achat, la construction ou l'acquisition de l'objet défini dans la revendication"<sup>19</sup>, "l'exploitation commerciale"<sup>20</sup> ou "l'utilisation commerciale" de l'invention<sup>21</sup>, la "possession de l'invention objet du brevet"<sup>22</sup>, "la création et l'utilisation d'une solution similaire"<sup>23</sup>, "la [fabrication] d'une invention identique à ladite invention [...], et l'exploitation de l'invention"<sup>24</sup>, et "l'exploitation du produit, de la méthode ou du procédé sur le territoire d'application du brevet"<sup>25,26</sup>.

<sup>16</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>17</sup> Article 41.1) de la loi de 1953 de la Nouvelle-Zélande sur les brevets.

<sup>18</sup> Au Royaume-Uni, l'expression "préparatifs effectifs et sérieux" figurant à l'article 64 de la loi sur les brevets a été analysée par la Cour d'appel dans l'affaire *Lubrizol Corporation c/Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] RPC 727. Il a été considéré que deux essais réalisés au Royaume-Uni par le défendeur sur deux petits échantillons importés des États-Unis d'Amérique dans la perspective d'une éventuelle fabrication ultérieure au Royaume-Uni, sans que la décision soit toutefois formellement prise, ne constituaient pas des préparatifs "effectifs", quoique sérieux, pour commettre un acte illicite. La Cour d'appel a souligné qu'il ne "suffit pas de démontrer que les préparatifs sérieux, s'ils sont menés à terme, auront l'effet escompté".

<sup>19</sup> Article 56 de la loi du Canada sur les brevets.

<sup>20</sup> Article 4 de la loi de la Finlande sur les brevets.

<sup>21</sup> L'article 273 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique autorise un tiers à jouir d'une exception en vertu de l'article 282.b) concernant une invention brevetée si, entre autres, "1) cette personne, agissant de bonne foi, a exploité commercialement l'objet de l'invention aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre soit d'une opération commerciale interne, soit d'une vente ou d'une autre forme de cession aux conditions du marché du résultat final de cette opération".

<sup>22</sup> Article L613-7 du Code de la propriété intellectuelle de la France.

<sup>23</sup> Article 14 de la loi de la République kirghize sur les brevets.

<sup>24</sup> Article 79 de la loi du Japon sur les brevets. L'article 2.3) de cette loi 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., il en est de même), 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, il en est de même), 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., il en est de même) 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

23. Les préparatifs pour l'utilisation d'une invention sont compris dans l'utilisation antérieure dans la majorité, mais pas dans l'ensemble<sup>27</sup>, des États membres. La terminologie utilisée pour décrire ces préparatifs diffère, ce qui implique des différences entre les pays concernant la portée de l'exception. Par exemple, les termes ci-après sont utilisés dans plusieurs législations nationales : "activités préparatoires nécessaires"<sup>28</sup>, "préparatifs nécessaires"<sup>29</sup>, "préparatifs effectifs et sérieux"<sup>30</sup>, "préparatifs concrets et sérieux"<sup>31</sup>, "préparatifs considérables et sérieux"<sup>32</sup>, "préparatifs significatifs"<sup>33</sup>, "arrangements nécessaires"<sup>34</sup>, "préparatifs réels"<sup>35</sup>, "ayant pris des mesures aux fins de l'exploitation de l'invention"<sup>36</sup>, et "préparatifs requis"<sup>37</sup>. À cet égard, en Australie, l'exception au titre de l'utilisation antérieure couvre aussi les activités d'une personne qui a "pris des mesures concrètes (contractuellement ou d'une autre manière)" pour exploiter le produit, la méthode ou le procédé sur le territoire d'application du brevet<sup>38</sup>. Aux Pays-Bas, l'exception est applicable à toute partie qui a, entre autres, "commencé à mettre à exécution son intention de fabriquer ou d'utiliser l'invention dans le cadre ou aux fins de ses activités commerciales"<sup>39</sup>.

[Suite de la note de la page précédente]

- cession, etc., d'exportation ou d'importation, ou d'offre aux fins de la cession, etc. du produit fabriqué au moyen du procédé".
- 25 Article 119 de la loi de l'Australie sur les brevets. Cet article fournit des indications détaillées sur ce qu'on entend par "exploitation" d'un produit breveté en rapport avec l'exception au titre de l'utilisation antérieure. Ainsi, il indique que par "exploiter" on entend : "a) en rapport avec un produit : i) fabriquer, louer, vendre ou céder d'une autre manière le produit; et ii) proposer de fabriquer, de louer, de vendre ou de céder d'une autre manière le produit; iii) utiliser ou importer le produit; et iv) garder le produit dans le but d'accomplir l'un des actes mentionnés aux sous-alinéas i), ii) ou iii); et b) en rapport avec une méthode ou un procédé : i) appliquer la méthode ou le procédé; et ii) accomplir un acte mentionné à l'alinéa a)i), ii), iii) ou iv) à l'égard d'un produit résultant de l'application de cette méthode ou de ce procédé".
- 26 En outre, pour les États membres de l'OEAB, le terme "utilisation" a été défini dans les "législations nationales des États contractants". Par exemple, en Ukraine, l'utilisation d'une invention est ainsi définie : "i) la fabrication d'un produit au moyen d'une invention brevetée (modèle d'utilité), l'utilisation de ce produit, l'offre de ce produit sur le marché, y compris son offre sur l'Internet, la vente, l'importation et son introduction dans le circuit commercial ainsi que le stockage d'un produit à certaines des fins déterminées; ii) l'utilisation d'un procédé protégé par un brevet ou une offre d'utilisation d'un procédé en Ukraine, à condition que la personne offrant d'utiliser le procédé sache que l'utilisation d'un procédé sans l'autorisation du titulaire du brevet est interdite, ou selon les circonstances, que cela soit évident".
- 27 Voir la note de bas de page 21.
- 28 Voir, par exemple, l'article 23 de la loi de l'Autriche sur les brevets; l'article 16.1) de la loi de la République d'Azerbaïdjan sur les brevets; et l'article 69 de la loi de la Chine sur les brevets.
- 29 Voir, par exemple, l'article 22.iii) de la loi du Mexique sur la propriété industrielle, ainsi que l'article 22 de la loi de la Lettonie sur les brevets.
- 30 Voir, par exemple : l'article 13.4) de la loi du Royaume du Bhoutan sur la propriété industrielle; l'article 31 de la loi n° 20-00 de la République dominicaine sur la propriété industrielle; l'article 83 de l'Ordonnance sur les brevets de Hong Kong (Chine); l'article 29 de la loi sur les brevets de la Lituanie; l'article 21.4)e) de la loi de Maurice sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les marques; l'article 55 de la loi n° 17-97 du Maroc sur la protection de la propriété industrielle; l'article 11.4)a)iv) de la loi n° 67/2008 de l'Oman sur la propriété industrielle; et l'article 30.5)d) de l'Ordonnance sur les brevets du Pakistan.
- 31 Article 74 de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur les brevets et article 64 de la loi de la Croatie sur les brevets.
- 32 Article 31 de la loi de l'Ukraine sur les brevets.
- 33 Article 4.1) de la loi codifiée sur les brevets (loi n° 91 du 28 janvier 2009) du Danemark, article 4 de la loi de la Finlande sur les brevets et article 71 de la loi sur la propriété industrielle de la Pologne.
- 34 Article 12 de la loi sur les brevets de l'Allemagne.
- 35 Article 53 de la loi n° 5727-1967 d'Israël sur les brevets.
- 36 Article 79 de la loi du Japon sur les brevets.
- 37 Article 14 de la loi de la République kirghize sur les brevets.
- 38 L'article 119 de la loi de l'Australie sur les brevets précise, toutefois, que l'exception ne serait pas applicable si, avant la date de priorité, la personne : a) avait cessé (sauf temporairement) d'exploiter le produit, la méthode ou le procédé sur le territoire d'application du brevet; ou b) avait abandonné (sauf temporairement) les mesures prises en vue d'exploiter le produit, la méthode ou le procédé sur le territoire d'application du brevet.
- 39 Article 55.1) de la loi sur les brevets de 1995 des Pays-Bas.

### *Utilisation de bonne foi*

24. Par ailleurs, dans de nombreux États membres, la législation applicable demande expressément que l'activité de l'utilisateur antérieur ait été accomplie "de bonne foi" ou "*bona fide*" pour qu'elle entre dans la portée de l'exception<sup>40</sup>. Dans sa réponse, l'Espagne a expliqué que la bonne foi était exigée de l'utilisateur antérieur, ce qui signifie 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". Dans sa réponse, la Pologne a déclaré 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 qu'il a été porté à croire qu'il pouvait utiliser librement une solution technique donnée". Dans sa réponse, la Fédération de Russie a expliqué 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". La loi du Japon sur les brevets stipule également qu'un utilisateur antérieur est un utilisateur "qui ignore le contenu d'une invention revendiquée dans une demande de brevet".

25. En outre, en ce qui concerne la nature indépendante de la créativité de l'utilisateur antérieur, dans certains États membres, la législation applicable prévoit expressément que l'exception ne s'applique pas si les connaissances relatives à l'invention brevetée ont été obtenues 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'art. 53.1) de la loi sur les brevets de 1995, ce droit étant fondé sur l'utilisation antérieure, à moins que ses connaissances n'aient été obtenues à partir d'un objet déjà créé ou appliqué par le déposant ou à partir des descriptions, des dessins ou des modèles de celui-ci". Aux États-Unis d'Amérique, "une personne ne dispose pas de l'exception prévue au présent article si elle tient l'objet sur lequel sa défense est fondée du titulaire du brevet ou de personnes liées au titulaire du brevet".

26. De plus, en Suède, l'exception au titre de l'utilisation antérieure est subordonnée à la condition que "l'exploitation ne résulte pas d'un abus évident commis à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit". Dans sa réponse, le Portugal a expliqué que l'exception ne s'appliquait pas "si les connaissances résultent d'actes illicites ou immoraux commis contre le titulaire du brevet".

### *Exception au titre de l'utilisation antérieure et délai de grâce*

27. Compte tenu de ce qui précède, certaines législations nationales donnent expressément des précisions sur le lien entre les dispositions relatives à l'exception au titre de l'utilisation antérieure et celles relatives au délai de grâce<sup>41</sup>, lorsque celles-ci existent. Par exemple, bien que l'alinéa 119.3) de la loi de l'Australie sur les brevets prévoit que l'exception au titre de 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",

<sup>40</sup> Voir, par exemple : article 23 de la loi de l'Autriche sur les brevets; article 13.4) de la loi sur la propriété industrielle du Royaume du Bhoutan; article 16.1) de la loi de la République d'Azerbaïdjan en matière de brevets; article 74 de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur les brevets; article 45 de la loi n° 9279 du Brésil; article 10 du décret-loi n° 30 de 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; article 17.1) de la loi de la Slovaquie sur les brevets.

<sup>41</sup> Bien que la portée des dispositions relatives au délai de grâce puisse différer selon la législation nationale ou régionale, en général, ces dispositions permettent, dans l'appréciation de la nouveauté, de ne pas tenir compte des informations rendues accessibles au public notamment par le déposant ou son prédécesseur en droit, si cette divulgation intervient dans un délai donné qui précède la date de dépôt ou de priorité (généralement six mois ou une année).



cette disposition énonce cependant par ailleurs 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) par une publication ou un usage de l'invention, dans les circonstances prescrites mentionnées à l'article 24.1)a)". De fait, en Australie, l'alinéa 119.3) a pour effet d'appliquer l'exception au titre de l'utilisation antérieure aux informations rendues accessibles au public par le titulaire du brevet ou son prédécesseur en droit qui seraient couvertes par les dispositions relatives au délai de grâce.

28. À l'inverse, l'article 45.2) de la loi n° 9279 du Brésil prévoit que l'exception au titre de l'utilisation antérieure "ne peut pas être appliquée à une personne qui a eu connaissance de l'objet du brevet à la suite d'une divulgation au sens de l'article 12, sous réserve que la demande ait été déposée dans l'année qui a suivi la divulgation". De même, l'article 12 de la loi de l'Allemagne sur les brevets prévoit que "[...] si le déposant ou son prédécesseur, avant de déposer une demande de brevet, a divulgué l'invention à des tiers et qu'il a réservé ses droits dans l'éventualité où un brevet serait délivré, un tiers prenant connaissance de l'invention du fait de cette divulgation ne peut, en vertu des dispositions énoncées à la première phrase<sup>42</sup>, invoquer des mesures qu'il a prises dans les six mois qui ont suivi la divulgation". Cela étant, aux États-Unis d'Amérique, lorsqu'un délai de grâce est valablement invoqué, il est possible de faire valoir une utilisation antérieure à des fins commerciales, pour autant que cette utilisation ait été faite au moins une année avant que la divulgation publique ne soit faite conformément aux dispositions relatives au délai de grâce<sup>43</sup>.

#### *Charge de la preuve*

29. Certaines législations applicables donnent des précisions sur la partie à laquelle incombe la charge de la preuve. Aux États-Unis d'Amérique, "une personne qui invoque l'exception prévue au présent article a la charge d'établir sa défense sur une preuve claire et convaincante". De même, au Portugal, "la charge de la preuve incombe à celui qui invoque" l'utilisation antérieure. Toutefois, en Slovaquie, la charge de la preuve est allégée dans la mesure où, "en cas de doute, les actes d'un utilisateur antérieur sont considérés, sauf preuve du contraire, comme des actes accomplis de bonne foi". En Hongrie, un utilisateur antérieur est considéré comme un utilisateur de bonne foi tant qu'il n'a pas été démontré que l'utilisation antérieure se fondait sur l'activité inventive qui a abouti au produit breveté.

#### *Autres personnes pouvant invoquer cette exception*

30. Les législations du Japon et de la République de Corée donnent des précisions supplémentaires sur les personnes physiques ou morales pouvant être couvertes par l'exception au titre de l'utilisation antérieure. Ces législations stipulent que la portée de l'exception au titre de l'utilisation antérieure s'étend non seulement aux activités des personnes qui, alors qu'elles ignoraient le contenu d'une invention revendiquée dans une demande de brevet, ont mis au point une invention identique à ladite invention, mais également aux activités d'une personne qui a pris connaissance de l'invention auprès d'une des précédentes personnes et qui a utilisé l'invention ou fait des préparatifs en vue d'une telle utilisation dans ces pays au moment du dépôt de la demande de brevet. À cet égard, la législation applicable des États-Unis d'Amérique stipule : "L'exception prévue au présent article ne peut être invoquée

---

<sup>42</sup> La première phrase de l'article 12 de la loi de l'Allemagne sur les brevets est ainsi libellée : "1) Un brevet est sans effet sur une personne qui, au moment du dépôt de la demande, a déjà commencé à utiliser l'invention en Allemagne, ou a pris les dispositions nécessaires à cet effet".

<sup>43</sup> Voir le paragraphe 35 du présent document.

que par la personne qui a utilisé l'invention ou fait utiliser celle-ci aux fins commerciales visées à l'alinéa a), ou par une entité qui contrôle cette personne, qui est placée sous le contrôle de celle-ci, ou qui est soumise à un contrôle commun avec celle-ci".

#### *Élargissement de la portée des activités*

31. Dans de nombreux États membres, la législation applicable précise que l'exception au titre de l'utilisation antérieure ne permet pas d'étendre l'activité au-delà de sa portée à la date pertinente. Par exemple, en Chine, l'exception au titre de l'utilisation antérieure permet de continuer de fabriquer des produits ou d'employer des procédés "dans les conditions initialement prévues". En Finlande, l'utilisateur antérieur peut continuer d'exploiter commercialement l'invention "à condition de lui conserver son caractère général [...]". 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". En Suède, l'utilisateur antérieur peut poursuivre l'exploitation "en lui conservant son caractère général".

32. À cet égard, au Brésil, les utilisateurs antérieurs ont le droit de poursuivre l'exploitation "sous la même forme et aux mêmes conditions, sans engager [leur] responsabilité". De même, à El Salvador, 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 même manière ou selon les mêmes préparatifs qui avaient été faits jusqu'alors ou pour la forme dans laquelle les préparatifs avaient été faits. Toutefois, dans les deux cas, celle-ci est limitée à une exploitation suffisante pour répondre aux besoins raisonnables de l'entreprise". À Sao Tomé-et-Principe, les actes de l'utilisateur antérieur "ne devraient pas, selon leur nature ou leur objectif, différer de l'utilisation antérieure effective ou prévue". De même, au Maroc, les droits octroyés par un brevet ne couvrent pas les 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".

33. Cependant, aux États-Unis d'Amérique, la législation précise 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 répondant aux critères énoncés dans le présent article a eu lieu, à la réserve 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". Au Royaume-Uni, la Cour d'appel s'est prononcée sur la portée de l'exception au titre de l'utilisation antérieure dans ce pays<sup>44</sup>, affirmant 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 en vertu duquel ces actes pourraient être étendus à d'autres produits". La Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal spécialisé dans les brevets (Patents Courts), à savoir que "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 ce qu'elle faisait auparavant".

<sup>44</sup> Lubrizol Corporation c. Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727

### *Abandon de l'utilisation antérieure*

34. En outre, certaines législations prévoient d'autres limitations à l'égard de la portée de l'exception. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, il est précisé qu'une défense invoquée dans une action en contrefaçon fondée sur une utilisation commerciale antérieure cesse avec l'abandon de l'utilisation : "Une personne qui a 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". De même, en Australie, 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 le produit, la méthode ou le procédé dans la zone d'application du brevet; ou b) avait abandonné (sauf temporairement) les mesures prises en vue d'exploiter le produit, la méthode ou le procédé dans la zone d'application du brevet".

### *Date de référence pour l'établissement de l'exception au titre de l'utilisation antérieure*

35. En ce qui concerne la date à prendre en considération pour l'établissement de l'exception au titre de l'utilisation antérieure, certains États membres se réfèrent à la date de dépôt, tandis que d'autres se réfèrent à la date de priorité ou encore à la date de dépôt et à la date de priorité. 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>45</sup>. La loi de l'Australie sur les brevets prévoit que les activités liées à une utilisation antérieure, telles que définies dans cette loi, doivent "immédiatement précéder la date de priorité de la revendication pertinente"<sup>46</sup>.

### *Cession et concession sous licence*

36. En ce qui concerne la cession ou la concession sous licence du droit de l'utilisateur antérieur, la plupart des États membres et l'OEAB autorisent l'utilisateur antérieur à céder ou à transférer son droit d'utilisateur antérieur à un tiers. Certains de ces États membres ont indiqué expressément que ce droit pouvait uniquement être cédé, mais pas concédé sous licence. Toutefois, au Pakistan, le droit de l'utilisateur antérieur peut être concédé sous licence ou cédé<sup>47</sup>. Dans les autres États membres, ce droit ne peut être ni cédé, ni concédé sous licence<sup>48</sup>.

37. Dans la grande majorité des États membres qui autorisent la cession et la concession sous licence du droit de l'utilisateur antérieur, la condition est que ce droit soit transféré avec l'entreprise dans laquelle l'utilisation a lieu<sup>49</sup>. À cet égard, l'article 273 du Code des États-Unis

<sup>45</sup> Titre 35, article 273 du Code des États-Unis d'Amérique.

<sup>46</sup> Article 119 de la loi de l'Australie sur les brevets.

<sup>47</sup> Le Pakistan, dans sa réponse au questionnaire, a indiqué que, en dépit du fait que l'Ordonnance sur les brevets de 2000 (modifiée en 2002) ne prévoit pas expressément de conditions relatives à la concession sous licence ou à la cession du droit de l'utilisateur antérieur, les conditions générales applicables à la cession et à la concession sous licence des droits attachés au brevet, prévues à l'article 55.4) de cette ordonnance, pouvaient être appliquées par l'utilisateur antérieur.

<sup>48</sup> Ces États membres sont : Albanie, Algérie, Canada, Madagascar, Mexique, Ouganda, République populaire démocratique de Corée et République tchèque.

<sup>49</sup> Par exemple, certaines de ces législations prévoient que la cession et le transfert ne sont pas autorisés, sauf avec "cette partie de l'entreprise", "la totalité de l'entreprise ou du fonds de commerce auquel s'applique l'exception", "l'unité de production", "l'entreprise ou l'établissement commercial", "l'établissement d'origine ou dans lequel l'exploitation devait avoir lieu", "la cession ou le transfert de propriété d'une entreprise ou d'une partie de celle-ci", "l'établissement commercial dans lequel l'utilisation a lieu", "l'entreprise ou ses activités ou

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”. En Roumanie, même si la législation autorise le transfert du droit de l’utilisateur antérieur, celui-ci se limite à la cession et au legs. En République de Corée, lorsque l’utilisateur antérieur dispose d’une licence non exclusive sur le droit de brevet, celle-ci ne peut être transférée “sans le consentement du titulaire du brevet”, sauf en cas de transfert avec l’entreprise correspondante ou de legs ou d’une autre forme de succession. De même, au Japon, une licence non exclusive peut être transférée uniquement lorsque : i) l’entreprise dans laquelle est exploitée d’invention concernée est également transférée; ii) le consentement du titulaire du brevet (ou, dans le cas d’une licence non exclusive sur la licence exclusive, le titulaire du brevet et le preneur de licence exclusive) est obtenu; ou iii) le transfert a lieu à la suite d’une succession comprenant un legs. En outre, dans certains pays, le transfert est limité au “vivant de l’utilisateur” ou à un transfert “entre vifs” ou à une succession “héréditaire ou testamentaire” avec l’entreprise ou la société<sup>50</sup>.

38. Par ailleurs, au Royaume-Uni, une distinction est faite entre le droit d’utilisation antérieure d’une personne physique, qui peut être cédé ou transmis au décès de celle-ci, et le droit d’une personne morale, qui peut être transmis à sa dissolution. En Bulgarie, le droit de l’utilisateur antérieur peut être transféré avec l’entreprise d’où provient ce droit et peut être exercé, “à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’étendue de cette utilisation hors de l’entreprise”.

#### *Territoire sur lequel l’utilisation antérieure devrait avoir lieu*

39. Dans de nombreux États membres, la législation applicable indique 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>51</sup>. Dans d’autres États membres, cependant, la législation est implicite à cet égard et ne fait référence à aucun pays<sup>52</sup>. Aux Philippines, l’utilisateur antérieur a le droit de poursuivre son utilisation “sur le territoire sur lequel le brevet produit ses effets”.

#### *Rémunération*

40. Dans leur grande majorité, les États membres n’exigent pas de rémunération et indiquent par exemple que l’utilisateur “conserve le droit de poursuivre l’utilisation sans contrepartie” ou que “l’exception à la contrefaçon est absolue et indépendante du paiement d’une rémunération raisonnable”, ou “gratuite”<sup>53</sup>. Certains États membres précisent toutefois que le principe d’absence de rémunération s’applique uniquement “dans l’échelle existante” ou “sans étendre la portée” de l’utilisation antérieure<sup>54,55</sup>.

---

[Suite de la note de la page précédente]

avec la partie de l’entreprise ou de ses activités”, “les processus et les installations de production” ou “l’entreprise ou l’établissement ou cette production ou utilisation a eu lieu ou devait avoir lieu”.

<sup>50</sup> Par exemple, en République de Moldova et en Suisse.

<sup>51</sup> Par exemple, en Albanie, en Allemagne, en Arménie, en Australie, en Azerbaïdjan, au Bhoutan, en Croatie, en Espagne, en France, à Hong Kong (Chine), au Japon, aux Pays-Bas et en République kirghize.

<sup>52</sup> Par exemple, la législation applicable du Canada, de la Chine, de l’Italie et de la République dominicaine.

<sup>53</sup> Par exemple, en Arménie, en Australie et en Fédération de Russie.

<sup>54</sup> Par exemple, en Chine et en République kirghize.

*Utilisation antérieure après l'invalidation ou le refus d'un brevet, mais avant le rétablissement des droits ou la délivrance du brevet*

41. En outre, dans certains États membres, une exception au titre de 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 des droits ou la délivrance du brevet<sup>55</sup>. On parle alors par exemple du droit à un "usage ultérieur", à une "utilisation postérieure", à une "nouvelle utilisation" ou d'un "utilisateur provisoire". Dans de nombreux États membres, 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>57</sup>. En outre, les législations des États membres présentent des différences en ce qui concerne les situations et les délais dans lesquels cette exception s'applique, par exemple "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>58</sup>, ou "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>59</sup> ou "à compter de la date de la révocation du brevet [...] jusqu'à sa restauration"<sup>60</sup> ou "la période comprise entre une déclaration d'extinction de la protection par brevet et son rétablissement"<sup>61</sup>, "la période comprise entre la perte des droits ou des moyens de recours et le rétablissement de la situation antérieure"<sup>62</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>63</sup>.

42. Certaines législations 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 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", respectivement. 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"<sup>64</sup> et il doit avoir commencé à exploiter une invention "commerciallement" et

---

[Suite de la note de la page précédente]

<sup>55</sup> Dans leur réponse, les Pays-Bas ont précisé que selon l'article 53.6) de la loi sur les brevets, lorsqu'un tiers utilise une invention revendiquée "après la date de dépôt ou de priorité, mais avant la délivrance du brevet", "le titulaire du brevet peut demander une indemnité raisonnable".

<sup>56</sup> Les États membres qui prévoient expressément ce type d'exception ou de limitation sont l'Afrique du Sud, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie, l'Espagne, la Fédération de Russie, la Finlande, la Géorgie, la Hongrie, Israël, le Japon, la Lettonie, la Norvège, le Pakistan, les Pays-Bas, le Portugal, la République de Moldova, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, Sri Lanka, le Tadjikistan et le Viet Nam. Par exemple, l'Arménie, l'Espagne, la Finlande, la Géorgie, la Lettonie, la République slovaque, la Roumanie et la Suède.

<sup>58</sup> Article 71.c) de la loi de la Finlande sur les brevets.

<sup>59</sup> Article 136 de la loi de l'Autriche sur les brevets.

<sup>60</sup> Article 55 de la loi de la Géorgie sur les brevets.

<sup>61</sup> Article 21 de la loi n° XXXIII de 1995 de la Hongrie.

<sup>62</sup> Article 23.5) de la loi sur les brevets de 1995 des Pays-Bas.

<sup>63</sup> Article 45.5) de l'Ordonnance sur les brevets de 2000 du Pakistan.

<sup>64</sup> De même, en Suède, il est prévu que l'utilisateur antérieur peut continuer à utiliser l'invention "tout en conservant le caractère général de l'utilisation".

“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”.

43. Dans certains États membres, ce droit peut être transmis uniquement avec l’entreprise, à savoir par exemple que “ce titre ne peut être légué ou vendu qu’avec l’entreprise”<sup>65</sup>, “le transfert de ce droit est autorisé uniquement avec l’entreprise”<sup>66</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>67</sup>. Selon une autre démarche, en Fédération de Russie, le droit d’utilisation ultérieure “ne peut être transféré à un tiers avec l’entreprise”.

44. En outre, certains États membres prévoient différents types de recours pour les situations dans lesquelles un tiers utilisait l’invention brevetée ou avait fait des préparatifs sérieux à cet effet après l’invalidation ou le refus du brevet, mais avant le rétablissement des droits ou la délivrance du brevet. Par exemple, en Afrique du Sud, le titulaire d’un brevet, dont les droits ont été rétablis, ne peut engager une procédure ou obtenir des dommages-intérêts d’un tiers qui a “utilisé”<sup>68</sup> l’invention brevetée “après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la taxe de renouvellement était due et avant la date à laquelle la demande de restauration du brevet a été publiée”. Si, durant cette période, un tiers a engagé des moyens en temps, en argent ou en travail pour mettre au point l’invention, l’utiliser, l’exploiter, la louer ou l’importer, il peut s’adresser au commissaire” pour demander une indemnisation pour les moyens en temps, en argent ou en travail ainsi engagés”. Bien que le montant de cette indemnisation ne puisse être récupéré sous forme de reconnaissance de dettes ou de dommages-intérêts, s’il n’est pas versé dans le délai déterminé par le commissaire, le brevet tombe en déchéance.

45. En Australie, lorsque dans certains cas une demande ou un brevet cesse de produire ses effets, mais qu’il est restauré, 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>69</sup>. Au Japon, un tiers peut obtenir une licence non exclusive sur le droit de brevet lorsque, sans le savoir, il a exploité l’invention au Japon ou qu’il a fait des préparatifs en vue d’une telle utilisation après l’invalidation, mais avant la restauration du brevet, ou lorsqu’il en a fait une telle utilisation avant que l’enregistrement invalidé d’une prorogation du délai ne soit rétabli<sup>70</sup>.

<sup>65</sup> Article 136 de la loi de l’Autriche sur les brevets.

<sup>66</sup> Article 53 de la loi de la Géorgie sur les brevets.

<sup>67</sup> Article 63 de la loi sur les brevets, 5727-1967.

<sup>68</sup> “Utilisé” au sens de l’article 48.1) de la loi sur les brevets n° 57 de l’Afrique du Sud.

<sup>69</sup> Voir, par exemple, l’alinéa 223.9) de la loi de l’Australie sur les brevets. Les conditions relatives à cette licence sont déterminées par le commissaire (22.21.5) compte tenu des circonstances, mais la licence est exempte de redevance (Voir HRC PROJECT DESIGN PTY LTD c. ORFORD PTY LTD [1997] APO 12.)

<sup>70</sup> Article 176 de la loi du Japon sur les brevets. En outre, la concession d’une licence non exclusive est prévue à l’article 79*bis*.1) de la loi du Japon sur les brevets, lorsqu’une personne qui détient un droit de brevet, une licence exclusive sur ce droit de brevet, ou une licence non exclusive sur ce droit de brevet ou une licence exclusive qui existait au moment de l’enregistrement de l’attribution du droit de brevet sur la base de la demande formulée en vertu de l’article 74.1), utilisait l’invention au Japon dans le cadre de ses activités, ou qu’elle a fait des préparatifs en vue d’une telle utilisation, avant l’enregistrement de l’attribution du droit de brevet, sans savoir que le brevet était subordonné aux conditions énoncées à l’article 123.1)ii) ou à l’article 123.1)vi). En outre, selon l’article 80.1) de la loi du Japon sur les brevets, une personne couverte par l’un des points ci-après, qui exerce une activité dans laquelle elle utilise une invention au Japon ou qui fait des préparatifs en vue d’une telle utilisation, avant l’enregistrement d’un recours en invalidation d’un brevet, sans savoir que le brevet est subordonné à l’un des alinéas de l’article 123.1), peut obtenir une licence non

## Problèmes de mise en œuvre

46. Dans leur grande majorité, les États membres ont considéré que le cadre juridique applicable à l'exception était approprié pour atteindre les objectifs recherchés<sup>71</sup> et que, de ce fait, aucune modification n'était prévue<sup>72</sup>. À El Salvador, la législation allait être révisée sur le moyen terme. En Nouvelle-Zélande, la loi sur les brevets était en cours de révision en vue de l'incorporation d'une disposition expresse sur l'utilisation antérieure<sup>73</sup>.

47. Dans leur grande majorité, les États membres n'ont pas rencontré de difficultés dans l'application pratique de l'exception dans leur pays. Seule la Fédération de Russie a rapporté des problèmes qu'un titulaire de droits pouvait rencontrer en cas de divulgation publique de son invention avant la date de dépôt, mais durant le délai de grâce. Elle a expliqué que, lorsqu'un tiers avait commencé à utiliser la même invention avant la date de dépôt, il pouvait être difficile pour le titulaire de démontrer, sur la base des informations divulguées au cours du délai de grâce, que le tiers en question n'était pas un "utilisateur antérieur" légitime. Une difficulté supplémentaire pouvait surgir lorsqu'un déposant qui contestait le droit d'utilisation antérieure pouvait avoir à subir des conséquences en cas de présentation d'un élément de preuve susceptible de remettre en cause la nouveauté de son invention.

[Fin du document]

---

[Suite de la note de la page précédente]

exclusive sur le droit de brevet invalidé ou la licence exclusive existant au moment de l'invalidation, uniquement aux mêmes fins : i) le titulaire original, dans le cas où un brevet parmi deux ou plusieurs brevets délivrés pour la même invention a été invalidé; ii) le titulaire original, dans le cas où, après qu'un brevet a été invalidé, un brevet est délivré à la personne habilitée à obtenir un brevet pour la même invention; et iii) dans le cas visé aux points i) et ii), une personne qui, au moment de l'enregistrement du recours en invalidation d'un brevet, détient une licence exclusive sur le droit de brevet à invalider, ou une licence non exclusive en vigueur en vertu de l'article 99.1) en ce qui concerne le droit de brevet ou une licence exclusive sur le droit de brevet. Une disposition similaire figure à l'article 104.1) de la loi de la République de Corée sur les brevets.

<sup>71</sup> Les États membres et l'organisation régionale qui ont expressément indiqué que le cadre juridique applicable de l'exception au titre de l'utilisation antérieure était approprié pour atteindre les objectifs visés sont : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chine, Costa Rica, Danemark, Fédération de Russie, Hong Kong (Chine), Hongrie, Madagascar, Maroc, Norvège, Pakistan, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe et OEAB.

<sup>72</sup> Les États membres qui ont répondu qu'aucune modification de la législation n'était prévue sont : Australie, Canada, Espagne, France, Israël, Japon, Lettonie, Mexique, Pérou, Pologne, Portugal, République dominicaine, Suède, Suisse et Turquie.

<sup>73</sup> La loi sur les brevets de 2008 a reçu l'approbation royale le 13 septembre 2013 et est devenue la loi sur les brevets de 2013. Une exception au titre de l'utilisation antérieure est prévue à l'article 146.