



Congrès de Toronto
Résolution adoptée
17 septembre 2014

Résolution

Commission Spéciale 228 – Brevets

Droit d'usage antérieur

AIPPI

Étant noté que :

- 1) Le droit d'usage antérieur demeure un domaine du droit des brevets dans lequel des pratiques divergentes existent entre les différents pays et régions.
- 2) Cette question a été abordée dans les travaux antérieurs de l'AIPPI, comme dans:
 - Q75, La divulgation préalable et l'usage antérieur de l'invention par l'inventeur (congrès de Buenos Aires de 1980, ExCo de Moscou de 1982),
 - Q89D, Usage antérieur (ExCo d'Amsterdam de 1989),
 - Q170, Traité sur le droit matériel des brevets (ExCo de Lucerne de 2003)
 - Q233, Le délai de grâce pour les brevets (ExCo de Helsinki de 2013).
- 3) Q89D: Lors de la réunion du Comité Exécutif d'Amsterdam de 1989, il a été décidé que le traité sur les Brevets alors en discussion devrait inclure une obligation relative au droit d'usage antérieur, telle que précisée dans la disposition ci-dessous :

Exception d'usage antérieur

(1)(a) Sous réserve de l'alinéa (b), le titulaire d'un brevet ne jouira pas, en vertu de ce brevet, de droits à l'encontre d'activités entrant dans le champ de la portée de ce brevet, qu'il n'a pas autorisées, et qui ont été accomplies par une personne (l'utilisateur antérieur) qui, à la date du dépôt de la demande ou lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré, avait à des fins industrielles ou commerciales:

(i) effectivement entrepris de telles activités ou

(ii) entrepris des préparatifs sérieux, impliquant pour lui un investissement significatif, aux fins de telles activités, dans le territoire et tout autre endroit ou espace où s'étend la souveraineté de l'Etat contractant et dans ou pour lequel le brevet est accordé.

Il est entendu que l'expression „à des fins industrielles ou commerciales“ comprend notamment toute exploitation à des fins utiles ou économiques;

(b) Si l'usager antérieur ayant ainsi entrepris de tels activités ou préparatifs, a obtenu la connaissance de l'invention couverte par le brevet du titulaire du brevet ou de son prédécesseur en droit, ou en conséquence d'actes accomplis par ceux-ci, l'alinéa (a) ne s'appliquera pas à ces activités.

(2) Le paragraphe (1) ne s'appliquera pas à l'ayant droit de l'usager antérieur à moins que cet ayant droit ne soit propriétaire de l'entreprise ou de l'affaire, ou de la partie de l'entreprise ou de l'affaire dans laquelle l'usager antérieur a entrepris les activités ou préparatifs visés au paragraphe (1)(a).

4) Q233: L'ExCo d'Helsinki en Septembre 2013 a adopté une résolution en faveur du délai de grâce comme suit

- 1) Un délai de grâce doit être établi, au niveau international, pour exclure de l'Art antérieur opposable à un inventeur ou à son successeur en droit, toute divulgation au public par des moyens de description écrite ou orale, par une utilisation ou par tout autre manière, faite :
 - a) par l'inventeur ou son successeur en droit, que cette divulgation soit intentionnelle ou non ;
 - b) par un tiers qui dériverait le contenu de la divulgation de l'inventeur ou de son successeur en droit, que cette divulgation résulte ou non d'un abus vis-à-vis de l'inventeur ou de son successeur en droit ou ait été faite contre sa volonté ;
- 2) Le délai de grâce ne doit pas exclure de l'Art antérieur:
 - a) les divulgations par un tiers qui ne dérivent pas de l'inventeur ou de son successeur en droit, même si ces divulgations interviennent après une divulgation non opposable ;

- b) les divulgations qui résultent de la publication régulière par un Office de Propriété Intellectuelle d'une demande, ou de la délivrance d'un droit de propriété intellectuelle déposé par le déposant ou son successeur en droit ;
 - 3) The duration of the grace period shall be twelve months preceding the filing date of the patent application or if priority is claimed, the earliest relevant priority date.
 - 4) The applicant or his successor in title shall benefit from the grace period without being required to deposit a declaration of such disclosure.
 - 5) The grace period shall have no effect on the date of publication of the patent application.
 - 6) When a disclosure is cited the burden shall be on the party claiming benefit of the grace period to prove that the disclosure shall be excluded from the prior art.
- 5) La résolution d'Helsinki sur le délai de grâce a en particulier souligné la nécessité de poursuivre les travaux sur la question connexe du droit d'usage antérieur:
- « Pour se concentrer sur la question du « délai de grâce en matière de brevet » elle-même, cette étude n'a pas pris en considération les questions liées au droit des utilisateurs antérieurs. L'AIPPI pourrait utilement étendre ces travaux sur la question associée des droits des usages antérieurs, dans le cadre d'un délai de grâce harmonisé internationalement »
- 6) Au cours de la deuxième réunion du «Groupe de Tegernsee," à laquelle ont participé les directeurs des offices et des représentants du Danemark, de la France, de l'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'OEB en avril 2011, le droit d'usage antérieur était l'un des quatre thèmes identifiés comme étant essentiels à l'harmonisation (avec le délai de grâce, la publication à 18 mois, et le traitement des demandes concurrentes).

Considérant que :

- 1) Presque tous les systèmes juridiques contiennent des dispositions législatives, de la jurisprudence et / ou de la doctrine juridique reconnaissant un droit d'usage antérieur comme une exception au droit exclusif du titulaire d'un brevet.
- 2) Les conditions pour bénéficier de droits d'usage antérieur et leur champ d'application divergent d'un pays à l'autre.

- 3) L'harmonisation du droit d'usage antérieur renforcerait la sécurité juridique et la clarté.
- 4) Le droit d'usage antérieur est rarement invoqué, mais il est néanmoins considéré comme un élément approprié d'un système de droit des brevets équilibré.
- 5) Les trois principales justifications du droit d'usage antérieur sont l'équilibre, les aspects économiques et la liberté de choix. La liberté de choix dans ce contexte signifie la liberté de choisir entre l'obtention d'une protection par un brevet divulguant le développement ou tout simplement d'utiliser le développement sans le divulguer au public. L'aspect économique renvoie à l'objectif de promouvoir l'innovation et la dissémination de l'information, sans trop limiter les investissements. L'équilibre signifie l'équilibre entre les effets du principe d'un système du premier déposant, par rapport à une activité exercée loyalement qui a été exécuté de bonne foi.
- 6) La présente résolution n'abordant pas complètement l'étendue ou l'ampleur du droit d'usage antérieur ni s'il devrait exister des limites spécifiques basées sur l'étendue ou l'ampleur d'un tel droit, ces questions méritent de faire l'objet d'études complémentaires. La portée territoriale du droit d'usage antérieur relatif à un brevet régional sans effet unitaire mérite également de faire l'objet d'études complémentaires.

Décide que :

- 1) Un droit d'usage antérieur devrait être reconnu lorsqu'une partie a utilisé un mode de réalisation d'une invention entrant dans le champ d'un brevet avant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité du brevet. Un droit d'usage antérieur devrait également être reconnu, au moins, quand des préparatifs effectifs et sérieux d'utilisation d'un mode de réalisation entrant dans le champ d'un brevet ont été accomplis.
- 2) Ce droit d'usage antérieur devrait être reconnu comme une exception aux droits exclusifs conférés par le brevet au titulaire du brevet.
- 3) Le droit d'usage antérieur devrait s'éteindre en cas d'abandon de l'utilisation et / ou d'abandon des préparatifs à l'utilisation, par l'utilisateur antérieur.

- 4) Le droit d'usage antérieur devrait, en principe, être limité au pays où l'usage antérieur a eu lieu. Ainsi, l'usage de l'invention dans un pays ne devrait pas créer un droit d'usage antérieur dans un autre pays. Dans le cas d'un brevet régional à effet unitaire, le droit d'usage antérieur devrait s'appliquer, comme une exception aux droits du breveté, sur tous les territoires couverts par le brevet.
- 5) Un droit d'usage antérieur devrait naître uniquement lorsque l'utilisateur antérieur a agi de bonne foi.
- 6) Le droit d'usage antérieur doit être limité aux modes de réalisation dans le champ du brevet qui ont été utilisés avant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité du brevet, ou à des modes de réalisation substantiellement similaires; le droit d'usage antérieur ne devrait pas, par définition, s'étendre à l'ensemble de la portée du brevet.
- 7) Le droit d'usage antérieur doit pouvoir être transféré, mais seulement avec la quasi-totalité de l'entreprise ou de l'activité.
- 8) Le droit d'usage antérieur ne doit pas pouvoir faire l'objet d'une licence à une autre entité juridique.
- 9) Le droit d'usage antérieur devrait être disponible dans tous les domaines techniques et pour tout type d'entité.