



Rapport de synthèse

Commission spéciale 228 brevets

Etude des droits des utilisateurs antérieurs

par Thierry CALAME, Rapporteur Général, Sarah MATHESON and John OSHA, Adjoints au Rapporteur Général, Sara ULFSDOTTER, Anne Marie VERSCHUUR and Kazuhiko YOSHIDA, Assistants du Rapporteur Général

I. ARRIERE-PLAN

L'AIPPI a étudié la question de la période de grâce pour les brevets à l'ExCo d'Helsinki en septembre 2013. L'ExCo a adopté une résolution en faveur de la période de grâce selon les termes qui suivent :

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. La durée du délai de grâce sera de douze mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet, ou si une priorité est revendiquée, la date de priorité pertinente la plus ancienne.
4. Le déposant ou son successeur en droit bénéficiera du délai de grâce sans être tenu de déposer une déclaration d'une telle divulgation.

5. Le délai de grâce n'aura pas d'effet sur la date de publication d'une demande de brevet.
6. Lorsqu'une divulgation est citée, il reposera sur la partie qui invoque le bénéfice du délai de grâce, la charge de prouver que la divulgation doit être exclue de l'art antérieur.

La résolution d'Helsinki sur la période de grâce indiquait précisément le besoin d'une extension des travaux à la question liée aux droits des utilisateurs antérieurs :

« 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 »

Au vu de l'importance de la question des droits des utilisateurs antérieurs, l'AIPPI, à travers la commission brevets Q228, a entrepris une étude pour faire des recherches sur ce sujet et pour poser les fondations appropriées d'un débat, et la possible adoption d'une résolution à Toronto en 2014. A cette fin, un questionnaire sur les droits des utilisateurs antérieurs a été distribué à tous les groupes nationaux et régionaux en février 2014, demandant les réponses pour la fin avril. Ce rapport de synthèse est un résumé des réponses du questionnaire de février 2014.

II. INTRODUCTION

Cette étude examine les droits nationaux et internationaux liés aux droits des utilisateurs antérieurs. Le droit d'un utilisateur antérieur est le droit qu'a un tiers de continuer l'utilisation d'une invention lorsque cette utilisation a commencé avant qu'une demande de brevet n'ait été déposée pour la même invention. Cette étude examine la portée, la pertinence et les conditions du droit existant dans différentes juridictions en ce qui concerne les droits des utilisateurs antérieurs. Cette étude envisage également les améliorations possibles de droits existants, et des opinions nationales sur les propositions pour une harmonisation internationale sur ce sujet.

Les rapports ont été reçus de la part de 32 groupes nationaux (dans l'ordre alphabétique) : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis d'Amérique (USA), France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Suisse et Turquie. Ce rapport fournit une revue exhaustive des droits nationaux et régionaux et des pratiques concernant les droits des utilisateurs antérieurs. Ce rapport de synthèse ne peut pas prétendre reproduire les réponses détaillées données par chaque groupe national. Au cas où une question serait soulevée en ce qui concerne la position exacte dans une juridiction particulière, référence devra être faite aux rapports originaux des groupes.

III. ANALYSE DU DROIT ACTUEL ET DE JURISPRUDENCE

1. Existe-t-il dans votre droit des brevets une disposition qui prévoit une exception au droit exclusif du breveté lorsque des tiers ont fait usage de l'invention antérieurement à la date de dépôt/de priorité du brevet (« droit des utilisateurs antérieurs ») ?

Tous les groupes sauf trois ont indiqué que leur droit national reconnaît une exception au droit exclusif du titulaire d'un brevet lié d'une certaine manière à des droits d'utilisateurs antérieurs.

Le droit argentin n'a pas de disposition assimilable au droit des utilisateurs antérieurs.

Le groupe indien indique que son droit n'autorise aucune exception similaire à des droits d'utilisateur antérieur tels que décrits dans les autres rapports. L'utilisation publique ou la connaissance avant la date de priorité d'une demande invalide la demande de brevet pour cause de défaut de nouveauté. Ainsi, l'intégralité du public a le droit d'utiliser l'invention.

Le groupe d'Afrique du Sud indique ce qui suit : *il n'y a pas de disposition très spécifique dans le South African Patent Act n° 57 2978 ("the Patent Act") qui crée une exclusion de responsabilité pour contrefaçon de brevet sur la base d'une utilisation antérieure. Cependant, nos tribunaux ont reconnu le principe d'une défense dénommée Gillette. La défense Gillette est accessible à un défendeur qui est capable d'établir que, à la date de priorité du brevet, l'acte de la contrefaçon présumée n'était pas nouveau, où étaient évident (selon la définition légale de la nouveauté et de l'évidence). Cela correspond en substance à une attaque de la validité du brevet.*

2. A quelle fréquence les droits des utilisateurs antérieurs sont utilisés dans votre pays ? Y a-t-il des données empiriques sur la fréquence d'emploi de droit d'un utilisateur antérieur, en tant que défense dans des négociations ou des procédures judiciaires ?

Les groupes de l'Égypte, des Philippines et du Portugal indiquent qu'aucun cas n'est connu.

Les 15 groupes suivants indiquent un emploi rare ou très rare : Afrique du Sud, Australie, Bélarus, Belgique, Canada, Chine, Danemark (un cas depuis le milieu des années 60), États-Unis (étude officielle), Hongrie (cinq décisions judiciaires au cours des 50 dernières années), Italie, Mexique, Pérou, Roumanie, Suisse et Turquie.

Les cinq groupes suivants indiquent utilisation occasionnelle : Brésil, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni (12 cas indiqués entre 1991 et 2012) et Suède.

Le groupe français indique utilisation relativement fréquente (128 décisions de tribunaux depuis 1856) et le groupe du Japon indique utilisation modérée (90 décisions de tribunaux entre 1961 et 2006 selon une étude officielle).

Cinq Groupes (Autriche, Grèce, Indonésie, Pologne, Sri Lanka) répondent qu'aucune donnée n'est disponible

Les groupes du Mexique et de Turquie mentionnent que les droits des utilisateurs antérieurs sont généralement utilisés dans les négociations extrajudiciaires. Le groupe du Brésil mentionne un sentiment général pour le respect des droits des utilisateurs antérieurs.

3. A quel degré une personne invoquant un droit d'utilisateur antérieur, doit avoir développé une utilisation qui est invoquée comme ayant été utilisée avant la date de dépôt de priorité du brevet ? Est-il suffisant d'avoir simplement conçu le mode de réalisation, ou doit-il avoir été réalisé concrètement, ou commercialisés ?

Les trois groupes suivants indiquent qu'il doit y avoir une mise en œuvre pratique ou la commercialisation : Brésil, Égypte et Philippines.

Les droits italien et indonésien prévoient qu'une mise en œuvre pratique est suffisante.

Les 11 groupes suivants indiquent que, dans leur droit, il est suffisant que – à différents degrés – des actions sérieuses en vue d'une exploitation aient été faites : Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, France, Japon, Mexique, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka et Turquie.

Les 10 groupes suivants indiquent que l'invention doit avoir été exploitée ou que toutes les actions nécessaires pour une exploitation doivent avoir été faites : Chine, Danemark (seulement une installation commerciale), Espagne, Grèce, Hongrie, Pays-Bas (pour des raisons d'affaire), Pérou, Pologne, Suède (seulement des démarches commerciales) et la Suisse (seulement des démarches commerciales).

Le groupe canadien indique que l'établissement d'un droit d'usagers antérieurs exige la preuve que l'invention ait été « achetée, fabriqué ou acquise ».

Le groupe des États-Unis indique qu'un usage antérieur commercial est requis. Cependant, utilisation pour des raisons commerciales particulières, ou l'utilisation par certaines organisations non lucratives peut être suffisant.

4. Existe-t-il une différence dans votre pays selon que l'utilisation antérieure est intervenue avant la date de priorité ou si celle où après la date de priorité, mais avant la date de dépôt ?

Les 24 groupes suivants indiquent que l'utilisation antérieure doit être intervenue avant la date de priorité : Afrique du Sud, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Canada, Chine, Danemark¹, États-Unis d'Amérique, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie,

¹ le groupe du Danemark ajoute ce qui suit : *pendant la période entre la date de priorité et le moment où la demande de brevet est rendue accessible au public, qui est normalement de 18 mois après la date de priorité, utilisation peut-être une base pour une licence obligatoire*

Japon, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède et Suisse.

Les quatre groupes du Brésil, de l'Indonésie, des Philippines et de la Roumanie indiquent qu'il n'y a pas de différence si l'utilisation antérieure est intervenue avant la date de dépôt ou avant la date de priorité.

Les groupes turc et égyptien indiquent que l'utilisation antérieure doit avoir lieu entre la date de priorité et la date de dépôt.

5. Existe-t-il dans votre pays une limitation territoriale relative à la portée des droits des utilisateurs antérieurs ? En d'autres termes, une personne ayant utilisé à l'étranger une invention brevetée avant sa date de priorité/de dépôt peut-elle revendiquer un droit d'utilisateur antérieur dans votre pays ?

Les 27 pays suivants indiquent qu'ils possèdent qu'une limitation territoriale, en ce que l'usage antérieur doit être intervenu dans leur juridiction : Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Chine, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, Pays-Bas², Pérou³, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni⁴, Sri Lanka, Suède, Suisse⁵ et Turquie.

En complément de l'utilisation nationale, la Belgique, le Danemark et la France mentionnent qu'une utilisation à l'intérieur de l'Union Européenne pourrait être suffisante.

Les droits canadien⁶, indonésien et mexicain ne contiennent pas de limitation territoriale spécifique.

6. Existe-t-il des dispositions qui excluent le bénéfice des droits des utilisateurs antérieurs à l'égard de ceux qui tiennent leur connaissance de l'invention du titulaire du brevet et/ou de son inventaire ?

Les sept pays suivants possèdent une disposition qui exclut les droits des utilisateurs antérieurs pour ceux qui ont dérivé leur connaissance depuis le titulaire du brevet et/ou l'inventeur : Australie, Bélarus, Brésil⁷, Danemark⁸, États-Unis d'Amérique, Japon, Pays-Bas.

² incluant Curaçao et Saint-Martin.

³ le groupe du Pérou explique ce qui suit : *pas directement, mais les contrefaçons condamnées sont celles qui ont été mises en œuvre ou réalisées ou qui peuvent être réalisées à l'intérieur du territoire national (art. 97 du décret législatif n° 1075), raison pour laquelle il peut être considéré qu'il y aurait une limitation territoriale.*

⁴ incluant l'île de Man et les eaux territoriales du Royaume Uni

⁵ incluant le Liechtenstein

⁶ le groupe canadien explique ce qui suit : *il n'y a pas de limitation territoriale dans la section 56 du Canadian Patent Act. L'opinion du groupe fait qu'à partir des éléments de jurisprudence, un lien avec le Canada doit être présent. Une acquisition antérieure qui n'a pas de lien avec le Canada avant la date de priorité ou la date de dépôt ne bénéficierait probablement pas d'un droit d'utilisateur antérieur.*

⁷ le groupe explique que les droits des utilisateurs antérieurs sont exclus dans le cas où l'utilisateur a été en contact avec l'objet du brevet pendant la période de grâce d'un an avant la date de dépôt.

Les 22 pays suivants n'ont pas de telles dispositions : Australie, Belgique, Canada, Chine, Égypte, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Suisse, Turquie.

En complément, les neuf groupes suivants font explicitement référence dans ce contexte à des exigences de bonne foi : Belgique, Égypte, France, Hongrie, Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Sri Lanka et Turquie.

7. L'utilisateur antérieur doit-il nécessairement être de bonne foi pour invoquer un droit utilisateur antérieur ?

Une forte majorité (23) des groupes indique que l'utilisateur antérieur doit agir de bonne foi pour bénéficier d'un droit d'utilisateur antérieur. Il s'agit de groupes suivants : Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Danemark⁹, Égypte, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grèce¹⁰, Hongrie, Indonésie, Italie¹¹, Pays-Bas¹², Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse et Turquie.

Les six groupes suivant indiquent que la bonne foi n'est pas une condition pour accorder un droit d'utilisateur antérieur : Australie¹³, Canada, Chine¹⁴, Japon, Mexique¹⁵, et Suède¹⁶.

⁸ le groupe du Danemark explique ce qui suit :... *La section 4 dispose que l'exploitation ne doit pas constituer « un abus évident » vis-à-vis de du demandeur et la section 48 que l'utilisateur antérieur « n'avait pas de connaissance de la demande ou ne pourra pas raisonnablement être supposé avoir une telle connaissance ». Le terme « dérivé » est spécifique à l'AIA et est lié à la conservation d'une période de grâce d'un an.*

⁹ le groupe danois explique qu'être de bonne foi n'est pas une exigence légale, mais la loi prévoit que l'exploitation ne doit pas constituer un abus évident vis-à-vis du demandeur et que l'utilisateur antérieur n'a pas de connaissance de la demande ou ne peut pas raisonnablement être supposé avoir eu une telle connaissance.

¹⁰ seulement à cause de principes généraux de droit

¹¹ seulement à cause de principes généraux de droit

¹² le groupe des Pays-Bas explique ce qui suit : *l'art. 55 (1) NPA 1995 n'impose aucune condition de bonne foi pour établir un droit d'utilisateur antérieur. Il est suffisant que la connaissance n'ait pas été obtenue à partir de matières déjà réalisées, tout appliquée par le demandeur ou à partir de description du demandeur de dessin ou de modèles. Cependant, la cour de district de la Haye a jugé que l'utilisateur antérieur qui a agi de mauvaise foi n'a pas droit au bénéfice du droit d'utilisateur antérieur (cour du district de la Haye 2 mai 2007, BIE 2007, p. 700 : dans ce cas, l'utilisateur antérieur était un ex employé).*

¹³ le groupe australien explique que le droit d'utilisateur antérieur n'impose aucune condition de bonne foi sauf les suivantes : *la section 119(3) prévoit que la défense ne s'applique pas un produit, une méthode ou un procédé que la personne a dérivé du breveté ou de son prédécesseur en droit, sauf si la personne a dérivé le produit, la méthode ou le procédé à partir d'informations qui étaient disponibles publiquement :*

– avec le consentement du breveté ou de son prédécesseur en droit ; et

– à travers toute publication ou l'utilisation de l'invention dans des conditions prescrites.

¹⁴ le groupe de la Chine s'explique ce qui suit : *selon l'art. 15 de l'interprétation de la cour suprême sur certains points concernant l'application du droit par le tribunal des litiges de contrefaçon de brevet, un contrefacteur accusé a soulevé une défense de droit d'utilisateur antérieur vis-à-vis d'une technologie ou d'une conception acquises illégalement, le tribunal du peuple ne doit pas accorder. Dans cette mesure, les droits d'utilisateur antérieur peuvent*

8. Existe-t-il une limitation matérielle relative aux droits d'utilisateurs antérieurs dans votre pays ? En particulier, quelqu'un ayant possédé un mode de réalisation de l'invention brevetée avant la date de dépôt/de priorité du brevet peut-il faire valoir un droit d'utilisateur antérieur à l'égard de n'importe quels éléments couverts par le brevet ? Notamment, le titulaire d'un droit de deux utilisateurs antérieurs a-t-il le droit d'altérer/de modifier le mode de réalisation de l'invention brevetée qu'il a utilisée avant la date de dépôt/de priorité du brevet, de manière à utiliser d'autres modes de réalisation également couverts par le brevet, ou est-il strictement limité à l'utilisation concrète mise en place ou préparée avant la date de dépôt/de priorité du brevet ? Le cas échéant, dans quelle mesure de telles modifications/altérations sont-elles permises par votre droit national ?

La plupart des groupes (19) indique qu'une limitation matérielle vis-à-vis des droits d'utilisateurs antérieurs. L'utilisateur antérieur est limité aux conditions initiales de l'usage antérieur au Bélarus, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis d'Amérique¹⁷, France, Grèce, Italie, Pays-Bas¹⁸, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni¹⁹, Suède²⁰, Suisse²¹ et Turquie²².

Les neuf groupes suivants indiquent que les droits des utilisateurs antérieurs dans leur système n'a pas de limitation particulière ou que la situation actuelle est sans importance : Australie, Belgique, Hongrie, Indonésie, Japon, Mexique, Philippines, Pologne et Sri Lanka.

être invoqués tant que la connaissance de l'invention a été obtenue légitimement, et ne viole aucune obligation contractuelle.

¹⁵ le groupe du Mexique explique ce qui suit : *Ce n'est pas explicitement spécifié dans le droit mexicain. Cependant, puisque la contrefaçon de brevet est une procédure administrative, la bonne foi ne devrait pas être considérée par l'office des brevets pour déterminer l'existence de la contrefaçon. La bonne ou la mauvaise foi pourraient être considérées par des tribunaux civils ou pénaux pour les procédures concernant les accords entre l'utilisateur antérieur et le titulaire du brevet, ou liés à des secrets de commerce.*

¹⁶ le groupe suédois explique que les droits d'utilisateur antérieur sont exclus dans le cas où un abus évident est intervenu vis-à-vis de l'inventeur pertinent ou de son successeur ; mais il n'y a pas d'exigence supplémentaire de bonne foi.

¹⁷ Le groupe des États-Unis indique que certaines variations en quantité et des améliorations modérées peuvent être licites.

¹⁸ le groupe des Pays-Bas indique que la cour suprême des Pays-Bas a jugé qu'un utilisateur antérieur a le droit d'échanger ou d'améliorer les motorisations antérieurement utilisées.

¹⁹ le groupe du Royaume-Uni indique qu'en substance, l'utilisateur antérieur a seulement le droit de continuer à faire ce qu'il faisait avant la date de priorité. Mais l'utilisation peut changer dans une certaine mesure.

²⁰ le groupe suédois indique ce qui suit : *il y a une limitation générale droit des utilisateurs en ce qu'ils doivent maintenir son caractère général.*

²¹ le groupe suisse mentionne que des développements ultérieurs, qui sont évidents dans le contexte de l'utilisation antérieure devraient aussi être couverts par les droits d'utilisateur antérieur.

²² le groupe de la Turquie indique que les droits d'utilisateur antérieur couvrent seulement les utilisations réalisées de la même manière qu'auparavant.

L'Autriche indique qu'il n'y a pas de jurisprudence sur ce sujet mais les commentaires suggèrent qu'il y a une limitation.

9. Est-ce qu'un droit d'utilisateur antérieur dans votre pays exige une utilisation continue (ou la préparation nécessaire pour l'utilisation) de l'invention revendiquée par le brevet, au moment où l'objection de droit d'usage antérieur est invoquée, ou est-il suffisant que l'invention revendiquée par le brevet ait été utilisée avant la date de priorité de dépôt du brevet mais abandonné à un stade ultérieur ?

15 groupes indiquent que leur droit n'a pas d'exigence explicite d'utilisation continue : Bélarus, Belgique, Brésil, Canada, Chine, France, Grèce, Indonésie, Italie, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie et Sri Lanka.

11 rapports de groupes indiquent qu'une utilisation continue est exigée : Australie, Autriche, Danemark, Espagne, Hongrie, Japon, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et Turquie. Quelques rapports mentionnent qu'une utilisation simplement discontinuée ne met pas fin à l'usage antérieur.

Les groupes des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni indiquent qu'il n'y a pas d'exigence explicite d'une utilisation continue, mais une distinction entre un abandon et une utilisation simplement discontinuée (qui n'éteint pas le droit d'utilisateur antérieur.)

10. Est-ce qu'un droit d'utilisateur antérieur est transférable ou licenciable dans votre pays ? Si oui, dans quelles circonstances ?

À part le groupe du Mexique, 20 rapports de groupes indiquent que le droit d'utilisateur antérieur est transférable. En complément, aucun des groupes n'indique que le droit d'utilisateur antérieur ne peut être donné en licence indépendamment.

De plus, 22 groupes indiquent que le droit d'utilisateur antérieur est seulement transférable en combinaison avec l'intégralité ou une part significative d'une entreprise. En Indonésie, le droit d'utilisateur antérieur est seulement transférable en tant qu'héritage.

Les lois du Japon et de la Roumanie prévoient que le droit d'utilisateur antérieur est transférable lors d'un héritage et en combinaison avec l'entreprise concernée. Le droit mexicain a différentes interprétations possibles.

11 Votre droit national prévoit-il des exceptions ou des dispositions spéciales à l'égard d'un droit d'utilisateur antérieur détenu par une entreprise à l'intérieur d'un groupe de sociétés ? En particulier, un droit d'utilisateur antérieur peut-il être transféré ou donné en licence à une autre société du groupe ?

Aucun rapport ne mentionne une exception ou une des dispositions particulières à l'égard de droit d'utilisateur antérieur détenu par une société intérieure d'un groupe de sociétés²³.

12 Y a-t-il des exceptions pour des domaines technologiques spécifiques ou certains types d'entité en ce qui concerne les droits d'utilisateur antérieur dans votre pays ?

Hormis pour les États-Unis d'Amérique²⁴, il n'y a pas d'exception pour quelque domaine technologique que ce soit, ou pour des types d'entité en ce qui concerne les droits d'utilisateur antérieur.

13 Les groupes sont invités à expliquer toute exigence complémentaire imposée sur les droits d'utilisateur antérieur dans leur droit national.

Les 14 groupes nationaux suivants exposent des conditions supplémentaires : Australie, Autriche, Canada, Chine, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suisse et Royaume-Uni.

²³ On note les explications suivantes :

Le Groupe français explique ce qui suit : *La notion de groupe de sociétés n'est pas reconnue en droit français et les sociétés d'un même groupe sont donc considérées comme étant des personnes morales distinctes au même titre que des sociétés sans appartenance à un même groupe.*

Il n'y a donc aucune exception en droit français concernant la transmission d'une possession personnelle antérieure dans un groupe de sociétés.

Le Groupe des États-Unis d'Amérique explique ce qui suit : *Le droit d'un utilisateur antérieur peut être invoqué par la personne qui a exécuté ou ordonné l'acte d'utilisation commerciale, ou par une entité qui contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec une telle personne*

²⁴ le droit d'utilisateur antérieur est indisponible en tant que défense à une action contrefaçon sur une invention revendiquée qui à la date où l'invention a été faite, appartenait ou étaient sujettes à une obligation de cession à une institution d'enseignement supérieur ou une organisation de transfert de technologies dont le huitième premier est de faciliter la commercialisation des technologies développées par une ou plusieurs institutions d'éducation supérieure.

IV. CONSIDERATIONS POLITIQUES ET LES PROPOSITIONS POUR LES AMELIORATIONS A VOTRE SYSTEME ACTUEL

14. Un droit d'utilisateur antérieur doit-il exister dans tout système juridique ? Si oui, quelle est la principale justification juridique pour un droit d'utilisateur antérieur ?

Tous les groupes nationaux considèrent qu'il doit y avoir un droit d'utilisateur antérieur dans tout système juridique.

Les trois justifications principales en sont l'équilibre, des aspects économiques et la liberté de choix :

- 31 groupes mentionnent 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.
 - 9 groupes mentionnent des perspectives économiques selon lesquelles des investissements loyaux ne devraient pas être perturbés par un brevet.
 - 9 groupes mentionnent la liberté de choix entre la possibilité d'obtenir une protection par brevet, ou simplement utiliser l'utilisation d'un développement.
- Certains groupes mentionnent plus d'une justification.

15 Quelle est la perception de l'intérêt des droits d'utilisateur antérieur dans votre pays ?

20 groupes nationaux indiquent que les droits d'utilisateur antérieur sont un élément important d'un système de brevet équilibré. Parmi ces 20 groupes, 10 mettent en avant les droits d'utilisateur antérieur comme une protection importante pour ceux qui choisissent de de bénéficier du secret de fabrique.

11 groupes nationaux indiquent que les droits d'utilisateur antérieur n'ont en pratique qu'une valeur limitée.

16 Y a certains aspects qui devraient être modifiés ou changés en ce qui concerne la mise en œuvre actuelle des droits d'utilisateur antérieur dans votre pays ? En particulier, y a-t-il certaines mesures ou voies qui pourraient conduire à des améliorations et/ou des renforcements de votre système actuel ?

13 groupes indiquent un souhait pour plus de sécurité juridique et de clarté.

Le groupe du Sri Lanka indique que le recours à une défense basée sur des droits d'utilisateur antérieur devant les tribunaux exige des ressources financières substantielles qui sont dans la plupart des cas inaccessibles aux défendeurs.

Cinq groupes demandent une harmonisation et deux une extension de l'étendue de ces droits.

7 groupes indiquent que la situation actuelle est appropriée.

V. PROPOSITIONS D'HARMONISATION

17. est-ce que l'harmonisation des droits d'utilisateur antérieur est souhaitable ?

Tous les groupes à l'exception du Portugal indiquent qu'une harmonisation est souhaitable.

Le groupe belge indique ce qui suit : *oui, par exemple, les restrictions territoriales sur un usage antérieur devraient être une question idéalement décidée au niveau de l'Union Européenne, sinon internationalement.*

Le groupe du Canada indique ce qui suit : *on doit examiner la possibilité d'une exemption harmonisée par laquelle les droits d'utilisateur antérieur pour un pays sont basés sur l'utilisation antérieure dans ce pays, et en ce que l'utilisation antérieure à l'étranger ne donne pas naissance à des droits d'utilisateur antérieur dans les autres pays.*

Le groupe hongrois indique ce qui suit : *l'harmonisation semble être moins critique au vu de limitation territoriale, et l'appréciation au cas par cas de tels droits. D'autre part, l'harmonisation est encore souhaitable à cause de la simplification du système global des brevets.*

Le groupe italien mentionne ce qui suit : *l'harmonisation des droits d'utilisateur antérieur est souhaitable, également au regard de la prochaine entrée en vigueur du règlement sur le brevet unitaire est sur la cour du brevet unifié.*

Le groupe du Japon indique ce qui suit : *il y a un besoin pour une harmonisation en ce qui concerne les exigences de la date pertinente, et une plus large accessibilité au droit d'utilisateur antérieur (l'octroi de droit basé sur une utilisation licite dans d'autres pays).*

Le groupe des Pays-Bas indique ce qui suit : *un avantage principal de l'harmonisation internationale du droit des brevets est qu'il réduirait l'incertitude juridique et les coûts pour des opinions juridiques.*

Le groupe polonais mentionne ce qui suit : *L'harmonisation, en particulier en ce qui concerne la date critique (date à partir de laquelle les droits d'utilisateur antérieur sont déterminés). Cela donnerait des règles identiques et équitables dans chaque pays et aiderait les échanges économiques entre ces pays.*

Le groupe suédois mentionne ce qui suit : *oui, puisque les opérations des utilisateurs sont souvent internationales et rendent les positions des brevetés plus prévisibles.*

Le groupe du Royaume-Uni mentionne ce qui suit : *l'harmonisation dans ce secteur est souhaitable et encouragerait le commerce international par l'amélioration de la sécurité juridique au travers des différentes juridictions. Nous suggérons que le droit dans chaque juridiction soit le même mais ne s'applique qu'à l'intérieur du territoire ou le cas échéant dans le cadre d'un marché unique tel que l'Union Européenne, qu'à cette région. Nous considérons l'harmonisation comme essentiel pour le fonctionnement et l'efficacité de la future UPC.*

18 Quelle devrait être la définition standard de « l'utilisation » en relation avec les droits d'utilisateur antérieur ? Est-ce est ce que « l'utilisation » doit être commerciale ?

15 groupes répondent que la définition standard d'utilisation devrait être comprise comme des préparatifs ces sérieux et effectifs.

Trois groupes demandent que la définition standard de « l'utilisation » couvre toute utilisation qui serait une contrefaçon du brevet en question.

Trois groupes demandent que la définition de l'utilisation soit comprise comme une exploitation.

A la question de savoir si l'utilisation doit être commerciale, 13 groupes répondent par l'affirmative. 10 groupes répondent qu'une utilisation non commerciale peut-être devrait aussi être suffisante.

19 Quelle devrait être la définition de date (ou date critique) pour un droit d'utilisateur antérieur ? (C'est-à-dire quand l'invention doit avoir été utilisée pour établir un droit d'utilisateur antérieur ?)

16 groupes répondent que la définition de date pour les droits d'utilisateur antérieur doit être la date de priorité.

11 groupes répondent que la date critique devrait être la date de priorité, si elle existe, et autrement la date de dépôt.

2 groupes répondent que la date critique devrait être la date de dépôt.

20. Est qu'un droit d'utilisateur antérieur devrait perdurer dans le cas où l'utilisation et ou la préparation pour l'utilisation de l'invention a déjà été abandonnée à la date de dépôt de priorité, ou le droit d'utilisateur antérieur devrait-il s'éteindre à la fin de l'utilisation et/ou de la préparation l'utilisation ?

17 groupes répondent qu'un droit d'utilisateur antérieur devrait s'éteindre à la fin de l'utilisation ou de la préparation de l'utilisation.

10 groupes indiquent que le droit d'utilisateur antérieur devrait se prolonger dans ce cas. Comme le groupe belge l'explique : *cette question est ou devient sans objet si c'est la connaissance (complète et pratique) qui est acceptée comme le critère pour établir un usage antérieur.*

Comme le groupe du Royaume-Uni l'explique : *le droit d'utilisateur antérieur devrait persister pour deux raisons de simplicité et de facilité de mise en œuvre. La preuve de la fin de l'utilisation (et ou la préparation de l'utilisation) devrait être trop difficile à faire pour conduire à l'expiration du droit.*

21. Quelle devrait être la portée territoriale d'un droit d'utilisateur antérieur ? En particulier, si un tiers a utilisé l'invention brevetée avant la date critique dans un pays étranger, devrait-il avoir le droit de l'invoquer un droit d'utilisateur antérieur ?

Tous les groupes sauf la Belgique le Japon Mexique et la Roumanie sont favorables à une portée territoriale du droit d'utilisateur antérieur. Ainsi, une utilisation antérieure

dans un pays ne devrait pas donner lieu à une défense par usage antérieur dans un autre pays dans lequel aucune utilisation antérieure n'a eu lieu.

L'Autriche, Danemark, l'Espagne et la France mentionnent que la portée territoriale devrait respecter l'environnement économique.

La Grèce et la Suède mentionnent que la portée territoriale devrait être analogue à celle de la portée du brevet.

Le Mexique répond que la portée d'un droit d'utilisateur antérieur devrait être internationale.

La Roumanie mentionne que la portée devrait être plus large que la portée du brevet national, et devrait être adapté aux situations en évolution.

22 Devrait-il avoir des dispositions qui excluent les droits d'utilisateur antérieur pour ceux qui ont dérivé leur connaissance de l'invention depuis le titulaire du brevet et/ou l'inventeur ? Si oui, devrait-il être nécessaire que l'utilisateur antérieur agir de bonne foi pour se voir accorder un droit d'utilisateur antérieur ?

17 groupes répondent qu'il devrait y avoir une telle exclusion. Trois groupes répondent qu'il ne devrait pas y avoir une telle exclusion.

Tous les groupes répondent que la bonne foi ne devrait être nécessaire dans tous les cas.

23 Devrait-il y avoir une limitation matérielle en ce qui concerne les droits d'utilisateur antérieur ? En particulier, si quelqu'un a utilisé un mode de réalisation d'une invention brevetée avant la date de dépôt ou de priorité du brevet, devrait-il avoir le droit d'invoquer un droit d'utilisateur antérieur pour tout ce qui est couvert par le brevet ?

25 groupes répondent qu'il devrait y avoir une limitation matérielle à la portée des droits d'utilisateur antérieur. Le groupe du Sri Lanka propose qu'un droit d'utilisateur antérieur devrait couvrir l'entière portée de protection conférée par le brevet en question.

7 groupes (Australie, Belgique, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Japon, Pays-Bas,) mentionnent que le l'utilisateur antérieur devrait avoir le droit de faire des modifications.

24. Un droit d'utilisateur antérieur devrait-il être transférable et ou licenciable ?

28 groupes répondent que les droits d'utilisateur antérieur devraient être transférables. Parmi ces 28 groupes, 22 demanderaient que le transfert ne puisse avoir lieu qu'avec des limitations strictes. La limitation la plus communément mentionnée est celle que le droit utilisateur antérieur ne devrait être transférable qu'avec tout ou partie de l'entreprise.

26 groupes répondent que le droit d'utilisateur antérieur ne devrait pas pouvoir être donné en licence.

2 groupes répondent que le droit d'utilisateur antérieur ne devrait pas être transférable et 2 groupes répondent qu'il devrait être licenciable²⁵.

25 Devrait-il y avoir des exceptions au droit d'utilisateur antérieur pour certains secteurs technologiques spécifiques, ou pour certains types d'entité ?

Il y a un consensus qu'il ne devrait y avoir aucune exception pour un quelconque domaine technologique particulier ou un type d'entité.

26 Les groupes sont également invités à présenter toute autre suggestion en relation avec une possible harmonisation internationale du droit des utilisateurs antérieurs.

Le groupe autrichien mentionne ce qui suit : *en ce qui concerne une harmonisation intérieure de l'union européenne, il y aurait certainement des avantages pratiques si un droit d'utilisateur antérieur obtenu dans un autre pays membre avait une validité à l'intérieur de l'intégralité de la Communauté Européenne.*

Le groupe canadien mentionne ce qui suit : *le groupe canadien considère qu'une défense basée sur une utilisation antérieure est une question d'appréciation nationale, et que donc toute harmonisation sur ce sujet devrait établir une reconnaissance des droits d'utilisateur antérieur seulement si les droits du utilisateur antérieur étaient nés dans ce pays.*

Le groupe chinois mentionne ce qui suit : *nous considérons qu'il que les points suivants devraient être harmonisés en ce qui concerne les droits d'utilisateurs antérieurs :*

- *1 la date critique pour un droit d'utilisateur antérieur.*
- *2 la définition d'une utilisation.*
- *3 si l'origine la connaissance d'une invention obtenue par l'utilisateur antérieur est critique pour l'établissement d'un droit d'utilisateur antérieur.*
- *4 si l'utilisation doit être limitée à la portée d'origine. Si oui comment définir la portée d'origine.*

Le groupe français mentionne ce qui suit : *La règle harmonisée ne devrait pas fixer de limite quantitative à l'étendue de l'exploitation pouvant être réalisée par le bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure ; ainsi, celui qui ne faisait qu'une exploitation marginale de la technologie en cause avant le dépôt du brevet doit pouvoir augmenter, même de façon importante, sa production postérieurement au dépôt.*

L'exception de possession personnelle antérieure harmonisée ne devrait pas non plus être limitée au regard des actes accomplis.

L'exception harmonisée devrait également s'étendre à ceux qui, en aval du bénéficiaire, commercialisent ou font usage de l'invention, tels les revendeurs ou les clients finaux, et également les sous-traitants, c'est-à-dire les acteurs intervenant sur ordre et pour le seul compte du bénéficiaire de l'exception.

La commercialisation de produits sur un territoire devrait permettre de se prévaloir de l'exception d'usage antérieur, sur ce territoire, même au regard d'un brevet portant sur le procédé de fabrication du produit ; en d'autres termes, toute entreprise qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, commercialise sur un territoire, directement

²⁵ L'Autriche mentionne qu'il devrait être seulement donné en licence exclusive

ou indirectement, des produits qu'elle fabrique, devrait pouvoir continuer à commercialiser ces produits, directement ou indirectement, sur ce territoire.

Le groupe indien mentionne ce qui suit : le droit devrait être formalisé dans la mesure où l'utilisation publique antérieure devrait détruire la nouveauté. Il n'y a pas de raison de traiter une utilisation publique antérieure différemment d'une publication antérieure.

Le groupe italien mentionne ce qui suit : le groupe croit que l'octroi d'un droit d'utilisateur antérieur devrait être basé sur les 12 mois avant la date de dépôt ou de priorité du brevet, lorsqu'une priorité est revendiquée.

Le groupe du Japon mentionne ce qui suit : le groupe japonais est totalement d'accord avec l'affirmation du paragraphe 7 (section « previous work of AIPPI ») de ce questionnaire. « Le temps écoulé et les changements dans les droits nationaux rendent ce sujet mur pour une réflexion. Maintenant que tous les pays du monde, y compris les États-Unis ont une règle commune d'un système du premier déposant, il est souhaitable de réamorcer des discussions sur le point de vue d'une harmonisation internationale globale pour un des aspects importants du système de brevet dans une société mondiale, en faisant abstraction des développements passés. En tant qu'un de ces aspects importants, une discussion sur les droits d'utilisateur antérieur devrait être relancée.

Le groupe des Pays-Bas mentionne ce qui suit : nous notons qu'il n'y a pas de question précise qui traite la question du niveau de preuve. Nous pourrions accepter qu'il n'y ait pas de règles précises (par exemple explication claire et convaincante ex, etc.) qui soit adoptée pour les droits d'utilisateur antérieur. Au-delà, il apparaît souhaitable que le législateur puisse prévoir une procédure pour obtenir un jugement déclaratoire rapide à propos de l'existence de la portée des droits d'utilisateur antérieur, et des règles à propos de la titularité initiale, par exemple dans le cas où un usage antérieur naît pendant les travaux exécutés par un contractant indépendant.

Le groupe de la Pologne mentionne ce qui suit : s'il y a en débat une harmonisation internationale des droits d'utilisateur antérieur, la question qui suit pourrait être d'importance : Si un brevet est enregistré dans plusieurs juridictions, et si dans une juridiction, un tiers est reconnu comme un utilisateur antérieur, ceci devrait être pris en compte également dans l'autre juridiction, en particulier en ce qui concerne la contrefaçon et l'utilisation licite.

Le groupe de la Roumanie mentionne ce qui suit : en ce qui concerne une possible harmonisation internationale du principe des droits d'utilisateur antérieur, nous pensons qu'il devrait inclure des exigences claires et précises pour ne pas devenir un instrument utilisé par des tiers qui veut bénéficier d'une invention brevetée. Cette règle doit rester une reconnaissance juridique du droit d'un utilisateur antérieur qui a créé une invention de bonne foi sans avoir connaissance de la même invention réalisée par une autre personne dans le même pays ou un autre pays.

Le groupe le groupe du Royaume-Uni mentionne ce qui suit : L'harmonisation du droit en Europe est critique en vue de l'UPC, et ceci devrait inclure une réflexion sur le point de savoir si la portée du droit devrait être nationale ou basée sur le territoire soumis à l'accord UPC, ou encore s'étendre à l'Union Européenne.

VI. CONCLUSIONS

Les rapports des groupes montrent que 29 des 32 juridictions reconnaissent actuellement des droits d'utilisateurs antérieurs, ou une exception comparable à un droit exclusif d'un titulaire de brevet. Les droits d'utilisateur antérieur sont vus comme un élément important d'un système de brevet équilibré, nonobstant le fait que ce droit est rarement utilisé. Cependant, les exigences pour l'établissement de droits d'utilisateur antérieur et la portée de ces droits divergent selon les juridictions.

Il y a un consensus sur le fait que l'harmonisation est souhaitable et qu'une sur la sécurité juridique devrait être améliorée. Seules les exigences suggérées sur la définition de l'utilisation de la date sont divergentes. La grande majorité soutient l'opinion que l'équilibre d'utilisateur antérieur devrait être transférable dans des circonstances limitées, mais ne doit pas pouvoir être donné en licence.