

Question Q204P

- National Group:** Groupe français
- Title:** **Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement**
- Contributors:** Emmanuel de MARCELLUS (Président), Patrice DURAND (Rapporteur), Serge BINN, Gaëlle BOUROUT, Jean-Martin CHEVALIER, Hélène CORRET, Florent GUILBOT, Anne-Charlotte LE BIHAN, Catherine MATEU, Amandine METIER, Christian NGUYEN, Jean-Pierre STENGER, Annick THIBON-LITTAYE.
- Representative within Working Committee:** Emmanuel de MARCELLUS (Président), Patrice DURAND (Rapporteur), Serge BINN, Gaëlle BOUROUT, Jean-Martin CHEVALIER, Hélène CORRET, Florent GUILBOT, Anne-Charlotte LE BIHAN, Catherine MATEU, Amandine METIER, Christian NGUYEN, Jean-Pierre STENGER, Annick THIBON-LITTAYE.
- Date:** 8 mars 2010

Questions

The Groups are invited to answer the following questions under their national laws

I) Analysis of current legislation and case law

1. a) **Is it a separate condition for the supply or offering of means to qualify as contributory patent infringement that the means supplied or offered were suitable to be put to a use that would infringe the patent?**

Est-ce une condition autonome pour que la fourniture, ou l'offre de moyens, soit qualifiée de contrefaçon par fourniture de moyens que les moyens fournis ou offerts soient aptes pour mettre en œuvre une utilisation qui contreferait le brevet ?

OUI.

La contrefaçon par fourniture de moyens en matière de brevets d'invention est régie par l'article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui est rédigé ainsi :

« 1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les

circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.

[...]»

Selon l'article L. 613-4 CPI, l'**aptitude** du moyen à mettre en œuvre l'invention brevetée est l'une des conditions mais elle n'est pas suffisante ; il doit également être prouvé cumulativement que ce moyen est **destiné** à cette fin¹ et que le fournisseur le savait ou que cela ressortait de façon évidente des circonstances.

La condition de la destination sera abordée en relation avec la question 2).

b) If yes to a), is it relevant that the means are also suitable to be put to other uses not related to the invention?

S'il est répondu oui à a), est-il pertinent que les moyens soient également aptes pour mettre en œuvre d'autres utilisations qui ne sont pas liées à l'invention ?

NON.

Dès lors qu'il est démontré que le fournisseur savait ou que les circonstances rendaient évidentes que les moyens fournis ou offerts sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention brevetée, le fait que les moyens puissent également être aptes à mettre en œuvre d'autres utilisations n'est pas pertinent².

2. a) Is it a condition for the supply or offering of means to qualify as contributory patent infringement that the person supplied intended, at the time of supply or offering, to put the means to an infringing use?

Le fait que la personne à qui le moyen est fourni, envisage, à l'époque de la livraison ou de l'offre de livraison, d'en faire un usage contrefaisant, est-il une condition pour que cette fourniture ou offre de fourniture constitue un acte de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens?

Comme énoncé plus haut, l'article L.613-4 CPI dispose :

*"1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, **lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident** que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.*

*2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, **sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.** (...)"*

¹ Tribunal de Grande Instance de Paris 3^{ème} Chambre, AMPA c. THERMO EST et SARL USIFOR, 13 juin 2001 (PIBD, n° 737, III, p. 102).

² Cour d'Appel de Paris, 14^{ème} Chambre, Section B, EVAC c. JETS VACUUM, 17 octobre 2008 (décision rendue en appel d'une Ordonnance de référé).

(i) Cas général (alinéa 1)

Pour qu'il y ait contrefaçon de brevet par fourniture de moyens, il faut que **le fournisseur** ait eu connaissance de l'aptitude et de la destination contrefaisantes des moyens qu'il fournit ou qu'à tout le moins, les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention brevetée.

En revanche, l'intention **du fourni** de faire un usage contrefaisant de ce moyen n'est pas une condition requise pour qu'il y ait contrefaçon par fourniture de moyens.

Il convient à cet égard de préciser que le moyen doit être apte et **destiné** à la mise en œuvre de l'invention. La notion de destination est une question de fait qui a trait au destinataire du moyen (le "fourni") ; est destiné à une mise en œuvre le moyen qui est appliqué à cette mise en œuvre. Pour s'exonérer du délit de contrefaçon, le fournisseur de moyens pourra démontrer à cet égard que le moyen n'était pas destiné à la mise en œuvre de l'invention c'est-à-dire fournir des preuves démontrant que le fourni les avait achetés pour une application industrielle différente.

(ii) Cas des produits couramment dans le commerce (alinéa 2)

Lorsque le moyen fourni est un produit courant dans le commerce, même s'il faut que **le fournisseur** ait incité le fourni à commettre des actes contrefaisants, l'intention **du fourni** lui-même d'en faire un usage contrefaisant n'est pas non plus une condition requise pour qu'il y ait contrefaçon par fourniture de moyens.

Concernant la condition de destination, il semble qu'elle soit nécessairement satisfaite dans ce cas, puisque le fournisseur incite le fourni à mettre en œuvre des actes de contrefaçon.

- b) If yes to a), is the element of intention a separate condition to any condition of suitability for an infringing use?**

Si oui à a), l'élément intentionnel est-il une condition séparée de toute autre condition engageant la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens ?

Non applicable.

- c) If yes to a) is it a condition for the supply or offering of means to qualify as contributory patent infringement that the supplier was aware, at the time of supply or offering, that the person supplied intended to put the means to an actually infringing use?**

Si oui à a), est-ce une condition pour qu'une livraison ou une offre de moyens soit qualifiée de contrefaçon par fourniture de moyens que le fournisseur ait été au courant, au moment de la livraison ou de l'offre, que la personne fournie envisageait de mettre en œuvre les moyens dans une utilisation effectivement contrefaisante.

Non applicable.

- 3. If it is a condition for the supply or offering of means to qualify as contributory patent infringement that the means relate to an essential, valuable or central element in the invention or that the means relate to an essential, valuable or central element in the product or service that**

constitutes direct infringement, what is the test for determining whether an element is essential, valuable or central?

Si, pour être qualifiée de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens, la livraison ou l'offre de moyens doit porter sur un élément essentiel, utile ou central de l'invention ou un élément essentiel, de valeur ou central du produit ou du service qui constituerait une contrefaçon directe, quel est le test pour déterminer si un tel élément est essentiel, de valeur ou central ?

L'article L. 613-4 CPI définit la fourniture de moyens comme « *la livraison ou l'offre de livraison, (...), des moyens de mise en œuvre, (...), de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, (...)* ».

Il convient de noter que la disposition légale vise spécifiquement un élément essentiel de l'invention, et non un élément essentiel d'un produit ou d'un service mettant en œuvre l'invention.

Selon la jurisprudence, n'est pas essentiel le moyen qui ne permet pas de reconstituer l'invention brevetée³; est essentiel le moyen qui participe directement au résultat revendiqué⁴.

On peut noter qu'il n'est pas question d'élément de valeur ou d'élément central.

4. **To the extent the means supplied or offered are staple commercial products, is it an additional condition for the supply or offering of means to qualify as contributory patent infringement that the supplier provides any instruction, recommendation or other inducement to the person supplied to put the goods supplied or offered to an infringing use?**

Dans la mesure où les moyens fournis ou offerts sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, pour être qualifiée de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens, est-ce une condition supplémentaire que le fournisseur donne à la personne fournie des instructions, recommandations ou autres sortes d'incitation, de commettre une contrefaçon qui met en œuvre les biens fournis ou offerts ?

OUI.

L'article L.613-4-2° CPI prévoit spécifiquement que la fourniture ou l'offre de produits qui se trouvent communément dans le commerce ne constituent pas une contrefaçon par fourniture de moyens, sauf si le fournisseur « *incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3* ».

On trouve, en jurisprudence, une illustration de cette condition. Il a ainsi été jugé que des « *indications [figurant] dans les documents relatifs au produit* » fourni « *constituent une incitation à utiliser ce produit [...] en combinaison avec [un autre] et qu'il s'agit là d'une contrefaçon [...] par fourniture de moyens* »⁵.

³ TGI Lyon, 28 février 2000, Voir : *Propriété industrielle*, juin 2003, commentaire de J. Raynard n° 47, p.181.

⁴ TGI Paris, 9 juillet 2004, *PIBD*, n° 796, III, p. 610 ; TGI Paris, 5 novembre 2004, *PIBD* n° 803, III, p. 102 ; Paris, 4 mars 2009, *PIBD*, n° 895, p. 993 ; TGI Paris, 16 mars 2004, *PIBD* n° 789, III, p. 379.

⁵ TGI Paris, 3^{ème} ch., 14 février 1989, *PIBD* 1989, III, 282.

5. a) Is injunctive relief available against acts of contributory infringement?

Des mesures d'interdiction peuvent-elles être ordonnées pour sanctionner les actes de contrefaçon par fourniture de moyens ?

OUI.

Les mesures d'interdiction – au fond et en référé – à l'encontre d'un contrefacteur visent tous les actes de contrefaçon, sans faire de distinction entre la contrefaçon directe et la contrefaçon par fourniture de moyens.

b) If yes to a), may injunctive relief be directed against the manufacture of the means per se or the supply of the means per se?

Si oui à a), la mesure d'interdiction peut-elle viser la fabrication des moyens en soi ou la fourniture des moyens en soi ?

NON pour la fabrication des moyens en soi.

OUI pour la fourniture des moyens en soi.

La mesure d'interdiction ne peut pas viser la fabrication des moyens en soi.

Seule la livraison ou l'offre de livraison peut être interdite, si elle remplit les autres conditions de la contrefaçon par fourniture de moyens⁶.

c) If no to b), must the injunction be limited to manufacture or supply of the means in circumstances which would amount to contributory infringement?

Si non à b), la mesure d'interdiction doit-elle être limitée à la fabrication ou la fourniture des moyens en tant que celles-ci remplissent les conditions pour être considérées comme contrefaisantes ?

OUI.

Le juge ne peut interdire que des actes qualifiés ou susceptibles d'être qualifiés d'actes de contrefaçon, c'est-à-dire remplissant les conditions prévues à l'article L. 613-4-1° CPI.

d) If yes to c), how in practice should this limitation be included in injunction orders, for example:

Si oui à c), comment en pratique cette limitation doit-elle être incluse dans les mesures d'interdiction, par exemple :

i) may claims for injunctive relief be directed for example against the abstract or hypothetical situation that the means are supplied in circumstances where the supplier is aware that the person supplied intends to put the means to an infringing use, and/or

Les demandes de mesures d'interdiction peuvent-elles, par exemple, viser le cas abstrait et hypothétique dans lequel la fourniture de moyens a lieu dans des circonstances telles que le fournisseur a conscience que la personne à qui il fournit a l'intention de mettre en œuvre ces moyens de façon contrefaisante ?

⁶ Cass. Com., 28 avril 2004 : Société Atlantic c./ Sociétés Applimo, Campa et Noiro

ii) must claims for injunctive relief be directed against particular shipments of means for which the supplied person's intent and the supplier's knowledge has been proven?

Et/ou les demandes de mesures d'interdiction doivent-elles viser le cas particulier de la fourniture de moyens pour laquelle l'intention de la personne à qui le fournisseur fournit et la connaissance du fournisseur ont été prouvées?

La mesure d'interdiction ne peut pas porter sur des actes définis abstraitement par références aux conditions prévues à l'article L. 613-4-1° CPI.

Le juge ne peut interdire que les actes visés dans la demande d'interdiction dont il est saisi, laquelle doit nécessairement porter sur une situation déterminée.

En pratique la demande d'interdiction et donc l'interdiction elle-même viseront l'auteur de la fourniture, le moyen incriminé, et certaines circonstances de la fourniture concrètement définies.

Ainsi, par exemple il pourra être interdit à Mr X de fournir un produit Y à toute personne utilisant tel type de machine, ou dans tel circuit de distribution spécialisé, ou en s'appuyant sur telle forme de publicité, etc.

La mesure d'interdiction ne visera pas, de manière abstraite, l'intention présumée ou prouvée du fournisseur ou de l'utilisateur des moyens incriminés, mais des circonstances concrètes considérées par le juge comme impliquant que les conditions relatives à l'intention sont remplies.

6. Is it a condition for the supply or offering of means to qualify as contributory patent infringement that the intended use of means for actual infringement is intended to take place in the country where the means are supplied or offered?

Est-ce une condition pour que l'offre ou la livraison de moyens soit qualifiée de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens que l'utilisation prévue de moyens pour une contrefaçon effective soit destinée à avoir lieu dans le pays où les moyens sont livrés ou offerts?

OUI.

L'article L. 613-4 CPI pose une double condition de territorialité pour la qualification d'un acte en acte de contrefaçon par fourniture de moyens.

La livraison ou l'offre de livraison des moyens doit avoir lieu sur le territoire français dans l'intention d'une mise en œuvre de l'invention – effective ou non – sur le territoire français. Ces deux conditions sont cumulatives.

Toutefois, concernant l'offre de livraison, la question se pose de savoir si la condition de territorialité vise :

- l'offre elle-même (laquelle doit dans ce cas être réalisée sur le territoire français), la question se posant dès lors de savoir si la livraison
 - doit nécessairement avoir lieu sur le territoire français
 - ou
 - peut avoir lieu à l'étranger,

- ou
- s'il s'agit de l'offre en vue de la livraison sur le territoire français (sous-entendu l'offre réalisée, quel que soit le lieu de cette offre, en vue d'une livraison sur le territoire français).

À notre connaissance, aucune décision n'a tranché cette question.

Même si certains articles de la doctrine semblent aller dans le sens d'une double condition d'offre en France et de livraison en France⁷, le Groupe Français considère qu'il peut s'agir :

- d'une offre en vente en vue de la livraison sur le territoire français, quel que soit le lieu effectif où a lieu l'offre,
- d'une offre en France, que la livraison ait lieu en France ou à l'étranger.

7. **How is it to be determined where means are supplied or offered? For example:**

- **Supplier X conducts business in country A, X agrees to supply person Y with means for an infringing use in country B. Are the means supplied in country A or B or in both?**
- **Supplier X undertakes to deliver means "free on board" in a harbour in country A in the same circumstances. Are the means supplied in country A or B or in both?**
- **Supplier X undertakes to deliver means "free on board" in a harbour in country B in the same circumstances. Are the means supplied in country A or B or in both?**
- **If the offer was made in country A but accepted in country B, are the means supplied in country A or B or in both?**

Comment doit être déterminé le lieu de livraison ou d'offre des moyens ? Par exemple :

- **Le fournisseur X exerce son activité dans le pays A, X accepte de livrer une personne Y en moyens pour une utilisation contrefaisante dans le pays B. Les moyens sont-ils livrés dans le pays A ou B ou dans les deux ?**
- **Dans les mêmes circonstances, le fournisseur X s'engage à livrer les moyens FOB dans un port dans le pays A. Les moyens sont-ils livrés dans le pays A ou B ou dans les deux ?**
- **Dans les mêmes circonstances, le fournisseur X s'engage à livrer les moyens FOB dans un port dans le pays B. Les moyens sont-ils livrés dans le pays A ou B ou dans les deux ?**
- **Si l'offre a été faite dans le pays A mais acceptée dans le pays B, les moyens sont-ils livrés dans le pays A ou B ou dans les deux ?**

L'article L. 613-4 CPI impose que la livraison ou l'offre de livraison soit faite sur le territoire français.

1. La livraison

Un acte de livraison sur le territoire français, par une société établie à l'étranger, de moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention, en vue de la mise en œuvre de ladite

⁷ Jurisclasseur, fascicule n°4600

invention sur le territoire français, constitue un acte de contrefaçon par fourniture de moyens⁸.

Conformément à la jurisprudence applicable aux actes d'exportation vers le territoire français (ou d'importation sur ce territoire), un comportement actif de l'exportateur doit être démontré.

L'envoi de marchandise selon l'incoterm « *Free on board* » (ou FOB⁹) est un élément qui doit être pris en considération pour déterminer le comportement actif d'une société établie à l'étranger dans l'acte d'importation sur le territoire français des moyens de mise en œuvre de l'invention sur ce même territoire.

2. L'offre de livraison

Une offre émise à l'étranger et reçue en France est une offre faite en France et constitue donc un acte de contrefaçon.

La question de l'offre, émise et reçue à l'étranger, d'une livraison en France, n'est pas tranchée.

8. **If means suitable for being incorporated into a patented product P are supplied by supplier X in country A to person Y, in circumstances where it was known to X (or it was obvious in the circumstances):**

- i) that Y intended to export the means to country B and complete product P in country B; and**
- ii) that Y intended to export the completed product P into country A,**

would Y then be regarded as having intended to put the means to an infringing use in country A by importing and selling product P in country A, with the consequence that X could be held liable for contributory infringement in country A by supplying the means to Y?

Si des moyens aptes à être incorporés dans un produit breveté P sont fournis par un fournisseur X dans un pays A à une personne Y, dans des conditions dans lesquelles X savait (ou il était évident dans ces circonstances) :

a) qu'Y avait l'intention d'exporter les moyens vers le pays B et d'achever le produit P dans le pays B et

b) qu'Y avait l'intention d'exporter le produit achevé P dans le pays A,

est-ce que Y peut alors être considéré comme ayant eu l'intention de destiner les moyens à un usage contrefaisant dans le pays A par importation et vente du produit P dans le pays A, avec pour conséquence que X pourrait être tenu responsable d'une fourniture de moyens dans le pays A du fait de la livraison des moyens à Y ?

A titre liminaire, notons que le texte de l'orientation de travail sur cette question, dans son préambule, ne précise pas le pays dans lequel le produit P est protégé par brevet. Le

⁸ TGI Paris, 3^e Chambre, 1^e section, 6 mars 2002, Filterwerk Mann et Hummel c. GPC et Jura Filtration

⁹ Selon les Incoterms 2000, « free on board » a la définition suivante:

« "Free on board" means that the seller delivers when the goods pass the ship's rail at the named port of shipment. This means that the buyer has to bear all costs and risks of loss of or damage to the goods from that point. The FOB term requires the seller to clear the goods for export. This term can be used only for sea or inland waterway transport. If the parties do not intend to deliver the goods across the ship's rail, the FCA term should be used. »

Groupe français a pris pour hypothèse que le produit P est protégé par un brevet dans le pays A. C'est l'interprétation qui, semble-t-il, donne un sens à la question qui est posée. On considère ici que ce pays A est le territoire français.

Il n'existe à ce jour, à la connaissance du groupe français, aucune décision judiciaire qui ait statué dans un tel cas en application de la loi française.

A la question posée, le groupe français est d'avis qu'on peut répondre en droit français par l'affirmative, en application de l'article L. 613-4-1° CPI, pour les raisons suivantes.

Le raisonnement suivant pourrait être développé : l'exportation du produit P dans le pays A de protection est un acte direct de contrefaçon, autant que le serait la fabrication de ce produit dans le pays A. L'article L. 613-4 CPI requiert que la « *mise en œuvre de l'invention brevetée* » ait lieu sur le territoire français (pays A) ; cette expression peut être rapprochée de l'expression « *exploiter l'invention brevetée* » employée dans la même phrase, immédiatement avant. On ne peut donc, semble-t-il, restreindre le sens de l'expression « *mise en œuvre de l'invention* » à l'acte de fabrication (ou d'assemblage) du produit breveté ou d'usage du procédé breveté. La mise en œuvre de l'invention sur le territoire est accomplie, non seulement par un acte de fabrication ou d'usage, mais aussi par un acte de mise dans le commerce ou d'importation. A cet égard, il semble qu'on ne puisse pas dissocier, dans le texte de l'article 613-4-1° CPI, les mots "des moyens de mise en œuvre de l'invention" des mots employés immédiatement avant : "à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée".

Par conséquent, l'article L. 613-4-1° CPI semble s'appliquer au cas envisagé d'une fourniture, sur le territoire français, de moyens à un tiers qui va exporter à l'étranger ces moyens pour fabriquer le produit P protégé par le brevet dans le but d'introduire, sur le territoire français, ce produit P contrefaisant.

C'est en tout cas ce qu'on pourrait soutenir.

9. **a) Is the question of contributory infringement determined in accordance with the law of the country in which the means are:**
i) offered; or
ii) supplied?

Est-ce que la question de contrefaçon par fourniture de moyens est déterminée par rapport à la loi du pays où les moyens sont :

- i) offerts ou
ii) fournis***

Pour constituer un acte de contrefaçon en droit français, soit la livraison, soit l'offre de livraison doit avoir lieu en France¹⁰.

La loi française s'applique dans les deux cas, notamment dans son article L. 613-4 CPI.

En outre, la mise en œuvre de l'invention doit avoir lieu en France.

- b) What is the applicable law if the means are offered in country A but supplied in country B?**

quelle est la loi applicable si les moyens sont offerts dans le pays A mais fournis dans le pays B ?

¹⁰ Voir par exemple Cass. Com 12 février 2008, n° de pourvoi 05-15124.

Voir la réponse à la question 7) et à la question 9)a).

c) Are there any other relevant principles to determine the applicable law?

Y a-t-il d'autres principes pertinents pour déterminer la loi applicable ?

Les règles de droit international privé prévoient que soit applicable la loi du pays où la protection est réclamée.

II) Proposals for substantive harmonisation

The Groups are invited to put forward their proposals for adoption of uniform rules, and in particular consider the following questions:

1. In a harmonised system of patent law, what should be the conditions for an act of supply or offering of means to qualify as a contributory patent infringement?

Dans un système harmonisé de la loi sur les brevets, quelles devraient être les conditions pour qu'un acte de fourniture ou d'offre de moyens soit qualifié d'acte de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens.

Les conditions devraient être :

- l'offre sur le territoire de protection du brevet
ou
- l'offre de livraison de moyens destinés à être livrés sur le territoire de protection du brevet
ou
- la livraison sur le territoire de protection du brevet

à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

La livraison ou l'offre de livraison doit se rapporter à un élément essentiel de l'invention et non à un élément essentiel au fonctionnement du produit incorporant l'invention.

Si les moyens de mise en œuvre de l'invention sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, la livraison ou l'offre de livraison ne devrait être illicite que lorsque le tiers fournisseur incite la personne à qui il livre à commettre des actes de contrefaçon directs.

Concernant les conditions de territorialité, le Groupe français considère donc que :

- la livraison, pour être illicite, doit intervenir sur le territoire de protection du brevet ;
- l'offre peut avoir lieu sur le territoire de protection du brevet, la livraison pouvant alors
 - o avoir lieu sur le territoire de protection du brevet
ou
 - o avoir lieu sur un autre territoire (sous réserve que l'invention soit finalement mise en œuvre sur le territoire de protection du brevet)
- l'offre peut avoir lieu sur un autre territoire, les moyens devant alors
 - o être livrés sur le territoire de protection du brevet par celui qui les a offerts
ou
 - o être destinés à être livrés sur le territoire de protection du brevet par un autre tiers, le tiers qui a offert à l'étranger les moyens destinés à être livrés sur le territoire de protection du brevet devant alors savoir (ou les conditions rendre évident) que les moyens sont destinés à être livrés sur le territoire de protection du brevet.

Ainsi, le Groupe Français estime notamment que l'offre, émise et reçue à l'étranger, en vue d'une livraison sur le territoire de protection du brevet, devrait pouvoir être poursuivie sur ce territoire par le titulaire du droit.

De même, le Groupe français considère qu'il doit être possible de poursuivre un tiers qui fournit un moyen sur le territoire de protection du brevet à celui qui va assembler à l'étranger ces moyens dans le but d'introduire, sur le territoire français, un objet contrefaisant.

De plus, le Groupe français considère qu'il doit être possible de poursuivre un tiers qui a offert les moyens sur le territoire de protection du brevet et les a fournis à l'étranger à celui qui va assembler à l'étranger ces moyens dans le but d'introduire, sur le territoire français, un objet contrefaisant.

2. In a harmonised system of patent law, to what extent should injunctive relief be available to prevent contributory patent infringement?

Dans un système harmonisé de loi sur les brevets, jusqu'à quel point une mesure d'interdiction doit-elle être disponible en vue de prévenir une contrefaçon par fourniture de moyens ?

Une mesure d'interdiction ne doit concerner que les actes susceptibles d'être qualifiés d'actes de contrefaçon par fourniture de moyens, à savoir :

- la livraison et/ou
- l'offre de livraison,

sur le territoire en cause, des moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention, lesdits moyens étant aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention sur ce territoire.

Le Groupe Français n'est pas favorable à étendre les mesures d'interdiction aux actes de fabrication des moyens, dans la mesure où ces actes ne sont pas nécessairement accomplis en vue de porter atteinte aux droits du titulaire du brevet.

Il ne souhaite pas non plus que les mesures d'interdiction portent sur des actes définis de façon abstraite, en raison de l'insécurité juridique qui serait ainsi créée.

3. In a harmonised system of patent law, how should it be determined where means are supplied or offered?

Dans un système de droit des brevets harmonisé, comment devrait être déterminé le lieu où les moyens sont livrés ou offerts ?

S'agissant de l'offre de moyens, la plupart des systèmes juridiques prévoient que celle-ci a lieu aussi bien là où elle est émise que là où elle est reçue.

L'emploi généralisé de l'Internet devrait aboutir à ce résultat que l'offre sera souvent considérée comme ayant été faite simultanément dans un grand nombre d'Etats.

Le lieu d'acceptation de l'offre est en revanche indifférent pour localiser l'offre elle-même.

S'agissant de la livraison, le critère matériel de la « remise des moyens » par l'auteur de la livraison aurait l'avantage de la simplicité, du moins dans les cas où les moyens sont matérialisés.

Il est donc suggéré de s'inspirer des solutions retenues relativement à l'acte de contrefaçon directe qu'est l'importation.

4. Should special rules apply to offers transmitted via electronic devices or placed on the internet?

Devrait-on appliquer des règles spéciales aux offres transmises grâce à des supports électroniques ou sur Internet?

Oui, pour qu'il y ait fourniture de moyen, il faut que la livraison ou l'offre de livraison ait lieu sur le territoire où la protection est recherchée.

En matière d'Internet, afin d'éviter un forum shopping de la part des titulaires de brevets, il convient d'adopter des règles communes permettant de déterminer si une offre est bien réalisée sur le territoire où la protection est recherchée.

A cette fin, le Groupe français préconise d'adopter le critère de la nationalité du public visé. En d'autres termes, il convient de déterminer si le public du territoire, sur lequel la protection est recherchée, est bien visé par le site Internet incriminé.

Afin de le déterminer, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre les faits reprochés et le dommage subi sur le territoire où la protection est recherchée.

Le Groupe français propose d'utiliser le faisceau d'indices suivant qui n'est toutefois pas exhaustif :

- la langue du site critiqué ;
- la devise utilisée ;
- la disponibilité des produits offerts sur le territoire en question ;
- le niveau et la nature de l'activité commerciale du site critiqué sur le territoire où la protection est recherchée. Une offre émise sur un site dont l'activité commerciale est résiduelle, voire accidentelle sur un territoire donné, ne peut constituer une offre sur ledit territoire au sens de la contrefaçon par fourniture de moyens. Il faut rechercher l'intention de l'exploitant du site d'entrer en contact avec des clients sur le territoire où la protection est recherchée.

5. In a harmonised system of patent law, how should it be determined which country's law should apply to acts of offering or supplying means where persons or actions in more than one country are involved?

Dans un système harmonisé de droit des brevets, comment devrait-on déterminer la loi applicable aux actes d'offre ou de fourniture de moyens lorsque sont impliqués des personnes ou des actes localisés dans plusieurs pays ?

Voir les questions de territorialité dans la proposition d'harmonisation n°1.

6. Does your Group have any other views or proposals for harmonisation in this area?

Votre groupe a-t-il d'autres opinions ou propositions pour l'harmonisation dans ce domaine ?

Le groupe français est favorable à une définition harmonisée de la notion « d'élément essentiel de l'invention ».

La proposition de définition du groupe français est la suivante : est essentiel un élément constitutif de l'invention revendiquée, autrement dit, un élément de la revendication en cause

qui participe directement, dans la fonction qu'il remplit dans l'objet revendiqué, au résultat de l'invention.

Note: It will be helpful and appreciated if the Groups follow the order of the questions in their Reports and use the questions and numbers for each answer.