



## Comité Spécial Q228 Brevets

**Groupe National :** Groupe français

**Titre :** **Droits des utilisateurs antérieurs**

**Contributeurs :** Robin LE GOFF ;  
Eddy PROTHIERE ;  
Jérôme COLLIN ;  
Jean-Philippe DELSART ;  
Clotilde TURLEQUE ;  
Thierry SUEUR ;  
Francis HAGEL ;  
Anne BOUTARIC ;  
Gaëlle BOUROUT ;  
Dora TALVARD ;  
Florence JACQUAND ;  
Frédérique FAIVRE-PETIT ;  
Geoffroy GAULTIER ;  
Christian TEXIER ;  
Charlotte MONTAUD

**Co-rapporteurs :** Thomas BOUVET  
Stéphane PALIX.

**Date:** 23 avril 2014

### **I. Analyse du droit positif et de la 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 ?**

---

Le droit français des brevets d'invention prévoit une exception aux droits exclusifs du breveté en cas de possession antérieure de l'invention par un tiers.

L'article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle français (CPI) dispose :

*« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.*

*Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché ».*

Cette exception a été créée par la jurisprudence française au début du XIX<sup>e</sup> siècle, sous l'empire des lois de 1791 et 1844 qui ne prévoyaient pas une telle exception, puis a été inscrite dans la loi en 1968<sup>1</sup>.

Cette exception s'analyse comme un droit d'exploitation de l'invention dont bénéficie le possesseur, en raison de sa possession antérieure.

La convention sur le brevet européen ne contient aucune disposition sur ce point car elle ne traite pas de la question de la contrefaçon qui est régie par les législations nationales.

L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 contient un article 28 relatif à cette question, qui dispose :

*« Quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un Etat membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet Etat membre contractant, des mêmes droits à l'égard du brevet ayant cette invention pour objet. »*

L'accord sur la juridiction unifiée du brevet renvoie donc lui aussi aux dispositions nationales, applicables sur le territoire de chaque Etat, sans avoir réalisé aucune harmonisation.

## **2. La possession personnelle est-elle invoquée fréquemment dans votre pays ? Des statistiques sont-elles disponibles quant à l'invocation de la possession personnelle en défense lors de négociations ou de procédures judiciaires ?**

Nous avons identifié 128 décisions de justice dans lesquelles la possession personnelle a été invoquée depuis 1856.

Les bases de données consultées fournissent les informations suivantes, pas toujours cohérentes :

- ▶ une première base laisse penser que, depuis 2000, sur 1396 décisions rendues en matière de contrefaçon de brevet<sup>2</sup>, la possession personnelle antérieure a été invoquée à 40 reprises, à savoir dans 2 à 3 affaires par an, soit dans environ 3 % des cas ;
- ▶ une recherche par point de droit sur la base de données Darts-IP fait apparaître un taux de succès de l'invocation de ce moyen devant les juridictions françaises dans 50 % des cas, depuis 1996 (26 décisions recensées).

Nous ne disposons pas de statistiques concernant l'invocation de la possession personnelle antérieure lors de négociations, mais il semble qu'elle le soit de manière assez fréquente.

<sup>1</sup> G. Gaultier, *Naissance et fondement de l'exception de possession personnelle antérieure en matière de brevets*, *Droits de propriété intellectuelle, Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, p 233

<sup>2</sup> Base des décisions du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d'appel de Paris, ainsi que de la Cour de cassation

### 3. Quel est le degré de réalisation de l'invention qu'une personne invoquant une possession personnelle antérieure doit satisfaire ? Est-il suffisant d'avoir imaginé le mode de réalisation de l'invention, ou est-il nécessaire de l'avoir mis en pratique ou commercialisé ?

Selon l'article L. 613-7 alinéa 1 du CPI, celui qui prétend se prévaloir de l'exception doit prouver avoir été en « **possession de l'invention** » antérieurement à la date de dépôt ou de priorité du brevet.

Cette exception requiert la simple maîtrise intellectuelle de l'invention, qui doit cependant être suffisamment complète et achevée pour pouvoir être mise en œuvre, sans toutefois exiger d'exploitation effective.

Cette position est exprimée par de nombreux auteurs :

- ▶ Pouillet (1909) estimait ainsi qu'il est « *évident que la possession peut être certaine, non équivoque, encore qu'il n'y ait eu ni fabrication, ni emploi* »<sup>3</sup> ;
- ▶ le professeur Mathély (1991), tout en admettant qu'il « *ne suffirait pas que celui qui invoque la possession antérieure ait seulement l'idée de l'invention ou en soit encore au stade de l'étude ou des essais* »<sup>4</sup>, estimait que la possession sera caractérisée dès lors que le demandeur détiendra une « **conception achevée de l'invention** [...] portant sur tous ses éléments constitutifs »<sup>5</sup> ;
- ▶ pour Geoffroy Gaultier (2010), explicitant la thèse du professeur Mathély, « *puisque'il suffit, pour la validité d'un brevet, que soient exposés de manière suffisamment claire les moyens permettant à l'homme de l'art de mettre en œuvre l'invention sans exiger l'exploitation préalable, il convient, par parallélisme, d'admettre que l'exception au droit du brevet n'est pas soumise à des conditions différentes* »<sup>6</sup> ;

3 E. Pouillet, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon*, 5<sup>e</sup> édition, Paris, 1909, n° 431 ; Pouillet estime que la possession « *peut résulter d'une description claire et précise qui permet l'exécution sans difficulté, sans tâtonnement, s'il s'agit d'un procédé chimique, ou de dessins, s'il s'agit de machines. Comment pourrait-on contester la possession de celui qui, ayant inventé une machine, en a arrêté toutes les dispositions jusque dans ses moindres détails et en a différé la fabrication ou qui, ayant découvert un nouveau procédé chimique en a décrit la formule, remettant à plus tard la mise en œuvre de sa découverte ? N'est-il pas certain que ce dessin, cette formule, s'ils avaient reçu de la publicité, auraient pu être opposés au brevet pris postérieurement, encore qu'il n'y aurait eu aucune mise en œuvre effective, aucune exécution ? Dès lors, comment refuser à celui qui possède ces dessins, cette formule, le droit de s'en servir, d'en tirer profit après qu'un brevet a été pris par un tiers, de la même façon qu'il aurait pu le faire avant ?* »

Pouillet invoque au soutien de sa thèse une décision ayant retenu l'existence d'une possession personnelle antérieure « *dans une affaire où l'État, actionné en contrefaçon [...], invoquait sa possession antérieure résultant de dessins de ses ingénieurs, lesquels n'avaient jamais été exécutés et étaient déposés dans ses archives* » ; Paris, 5 mars 1896, *Rondepierre c. Préfet de la Seine*, Annales 1896, p 73

Pouillet reconnaît néanmoins que « *c'est avec raison qu'une Cour d'appel refuse d'attribuer le caractère d'une pareille possession au seul fait que le poursuivi en contrefaçon se serait occupé à une époque plus ou moins éloignée, de l'application de principes et de moyens analogues à ceux du brevet* » ; Paris, 7 mars 1857, *Fauconnier c. Jannot*, confirmé par Cour de cassation, 11 juillet 1857, *Fauconnier c. Jannot*, Annales 1857, p 321

Il approuve de même les décisions estimant que « *le prévenu doit être en mesure d'établir d'une façon péremptoire qu'il avait réellement atteint le but proposé et n'en était pas seulement à la période des essais incertains quant à leur résultat* » ; Pau, 14 janvier 1899, *Cornet c. Bérot frères*, Annales 1899, p 259

Ou encore celles rejetant la possession « *dès lors qu'il est établi que celui qui en excipe n'est pas sorti de la période des tâtonnements et n'a entrevu que de loin la découverte que le brevet a fait entrer plus tard dans le domaine de la pratique* » ; Nancy, 22 juillet 1899, *Boudreaux c. Henrion*, Annales 1901, p 197

4 Un arrêt de la cour d'appel de Lyon estime pourtant que même si « *les fabrications de S.C.D.R. sont restées jusqu'au milieu de l'année 1950 à l'état d'essais et de prototypes et n'ont pas été livrées au public [elles] peuvent constituer un droit de possession antérieure au profit personnel de la S.C.D.R.* », Lyon, 25 mai 1960, *Altweg c. Société concessionnaire du Razurel*

5 P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, JNA, 1991, p 299

6 G. Gaultier, *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, 2010, page 231

- ▶ d'autres auteurs, en accord avec ce principe, écrivent qu'il sera suffisant de prouver « *sa connaissance* » (1991 et 2013)<sup>7</sup>, « *sa pleine connaissance* »<sup>8</sup> (2012), « *sa connaissance précise* »<sup>9</sup> (2011), sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'actes d'exploitation ou même de préparatifs en vue de l'exploitation de l'invention.

La jurisprudence française est souvent conforme à cette position et n'exige pas la réalisation d'actes d'exploitation ni même de préparatifs sérieux :

- ▶ « *considérant que la **possession intellectuelle de l'invention** pour être opposable doit être **complète**, c'est-à-dire porter sur tous les éléments constitutifs du brevet tels que revendiqués* »<sup>10</sup> (2004) ;
- ▶ « *attendu dans ces conditions qu'il est établi que la société Concept K était, en France le 16 juin 2000, **en cours d'expérimentation** d'une calculatrice convertisseur d'euros comportant une fonction de rendu de monnaie en une seule manipulation et que **les recherches effectuées** pour son compte depuis plusieurs mois par la société Genius Link International **en vue de la mise au point de cette fonction particulière étaient achevées** à cette date, soit quatre jours avant le dépôt de la demande de brevet par Monsieur Mo [...] que l'exception de possession personnelle antérieure sera donc accueillie* »<sup>11</sup> ;
- ▶ « *attendu qu'il est de jurisprudence constante que la possession intellectuelle antérieure doit être précise et complète **sans toutefois que la justification de préparatifs en vue de l'exploitation soit exigée*** »<sup>12</sup> ;
- ▶ « *attendu que le droit de possession personnelle est reconnu à celui qui, antérieurement à la date du dépôt du brevet, avait la **détention intellectuelle** de l'invention brevetée* »<sup>13</sup> ;
- ▶ « (...) *le fait pour la société Vinmer d'avoir proposé son produit sans succès ne peut être démenti par les deux attestations versées aux débats par la société requérante, **la preuve de commercialisation des produits n'étant pas nécessaire**. La preuve est rapportée de ce que la société Vinmer a fait modifier puis fabriquer des [produits conformes à l'invention] dès l'année 1996 et en tout état de cause avant 1999, les produits ayant été présentés aux clients, s'agissant de préparatifs sérieux d'exploitation* » ; la deuxième phrase de la motivation ne doit pas être interprétée comme signifiant que le tribunal exige des préparatifs sérieux mais s'explique par le fait que le défendeur justifiait de préparatifs, de sorte que le tribunal n'a pas eu à dire si une possession intellectuelle était suffisante<sup>14</sup>.

7 J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 2, LGDJ, 2013, n° 512 et J. Foyer, M. Vivant, *Le droit des brevets*, Thémis 1991, p 319

8 J. Azéma, J.C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7<sup>e</sup> édition, Dalloz, 2012, n° 509

9 F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2011, n° 607

10 Paris, 14 janvier 2004, *Paris Fors France c. MW Trading APS*

11 TGI Paris, 19 décembre 2003, *Concept K c. Moulin*, PIBD 2004, n°785-III-256

12 TGI Paris, 1<sup>er</sup> juillet 2003, *SEL c. Hygiène Distribution*, PIBD 2003, n°776-III-587

13 TGI Paris, 9 mars 2001, *Laboratoires Innothera c. Société des Laboratoires Doms-Adrian*, PIBD 2001, n°728-III-495

14 TGI Paris, 6 juin 2013, *Balipro c. Vinmer*, PIBD 2013, n°992-III-1456

Cependant, une partie minoritaire de la doctrine (souvent ancienne) considère que la possession, au sens du texte, implique une exploitation de l'invention ou, à tout le moins, des préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation :

- ▶ le doyen Roubier (1954) exposait ainsi que : « *La possession antérieure doit être reconnue lorsque les choses sont à un point tel qu'il n'est plus permis de douter de l'intention arrêtée chez l'inventeur de parvenir à une exploitation immédiate et réelle de sa découverte. En somme, il faut qu'il y ait, sinon exploitation, tout au moins tentative caractérisée d'exploitation* »<sup>15</sup> ;
- ▶ le professeur Le Stanc (1977) approuve cette thèse « *plus réaliste et plus conforme sans doute à l'esprit de notre droit, qui demande du possesseur un peu plus que la connaissance brute du résultat inventif, c'est-à-dire, sinon une véritable exploitation, du moins une tentative caractérisée de mise en œuvre ou une maîtrise industrielle de l'invention* »<sup>16</sup>.

Cette conception était le reflet des décisions les plus anciennes :

- ▶ la première décision ayant reconnu une telle exception, l'avait fondée sur le trouble (« *action en trouble* ») que le brevet déposé postérieurement causait à l'exploitation antérieure de l'invention par le tiers<sup>17</sup> ;
- ▶ « *attendu que l'exception de priorité de possession du procédé breveté est particulière à celui qui, antérieurement au brevet, usait de ce procédé* »<sup>18</sup> ;
- ▶ « *attendu que le simple essai auquel se serait livré Henrion en 1887, de construction d'un balai ayant quelque analogie avec le balai Boudreaux, ne peut lui conférer aucun droit à l'encontre de ce dernier, puisque cet essai n'a pas été suivi d'opération industrielle* »<sup>19</sup> ;
- ▶ « *la possession personnelle n'est juridiquement caractérisée qu'autant que celui qui en excipe est en mesure d'établir, non pas qu'il en est au stade des études et des essais, mais bien, sinon qu'il a effectivement exploité, du moins qu'il était à même d'y procéder sans délai* »<sup>20</sup>.

15 P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Tome 2, Sirey, 1954, n° 162 ; Roubier justifie notamment cette position au regard du caractère dangereux de « l'admission de simples documents, d'une date plus ou moins sûre, ou a fortiori de témoignages toujours quelque peu suspects, qui viendraient établir que telle personne avait à telle date une connaissance exacte de l'invention. [...] il y a une matérialisation dans les faits, qui ne prête pas le flanc à des discussions et à des contestations, et qui d'ailleurs mérite le respect, par suite des dépenses entreprises et de l'exploitation engagée ». Roubier rappelle ensuite que si « beaucoup ont vu dans l'exception de possession personnelle une sorte de revanche de l'inventeur véritable, ce qui serait une transposition du système américain, c'est là une vue inexacte. Le droit dont on parle en cette matière, c'est non pas le droit de l'inventeur "véritable et premier", mais seulement le droit de celui qui, en état de concurrence inventive avec le breveté, a voulu exploiter l'invention, mais avant d'avoir pris lui-même un brevet. Cette exploitation a paru mériter d'être prise en considération, parce qu'elle est une "possession", qui sans doute n'est pas égale au titre, mais doit donner encore quelques droits à celui qui peut l'invoquer ». Roubier reconnaissait néanmoins qu'il est possible de se trouver « en face d'un inventeur qui a été paralysé dans la mise en œuvre de son invention, alors qu'il n'a pas pu trouver aussitôt les capitaux dont il avait besoin ».

16 C. Le Stanc, *L'acte de contrefaçon de brevet d'invention*, Librairies Techniques, 1977, n° 224 ; Le Stanc propose notamment d'interpréter le terme « possession » à l'aune de l'impératif de territorialité prévue par l'article L. 613-7 : « si la possession d'une invention consiste à n'en avoir que la connaissance, que peut bien vouloir dire l'expression "avoir eu connaissance de la découverte sur le territoire où la loi est applicable" ? [...] Si l'on admet, par conséquent, que la mention que fait le texte du "territoire" a pour finalité de privilégier une possession ayant un lien avec la production nationale, il faut, à peine d'abus ou de contradiction, donner à la "possession" le sens minimal de tentative sérieuse d'exploitation ou de maîtrise industrielle de l'invention ». À l'attention de ceux qui n'auraient pas été convaincus de la pertinence de sa conception de la notion de possession, Le Stanc adresse la remarque suivante : « Ne serait-il pas quelque peu injuste, voire inopportun, de favoriser le simple détenteur de l'invention, qui ne se manifeste précisément qu'au moment où le breveté semble en tirer du profit ? Ce personnage n'a pas eu confiance dans l'invention, il n'a en rien été utile à la collectivité. On comprendrait mal à son égard l'indulgence du législateur ».

17 Cass. Civ. 28 juin 1803 (9 messidor an XI) cité par G. Gaultier, *Naissance et fondement de l'exception de possession personnelle antérieure en matière de brevets, Droits de propriété intellectuelle, Liber Amicorum Georges Bonet, Litec*, 2010, p 233

18 Douai, 19 juillet 1859

19 Nancy, 22 juillet 1899, *Boudreaux c. Henrion*, *Annales* 1901, p 197

20 Paris, 7 novembre 1966, *Potez c. Airflam*

S'agissant d'un fait juridique, la preuve de la possession personnelle antérieure peut être rapportée par tout moyen<sup>21</sup>, ces moyens devant « d'évidence présenter un caractère de sincérité et de certitude suffisant, sans qu'il soit possible d'établir un parallèle avec les conditions imposées pour la preuve d'une antériorité entraînant la nullité du brevet dès lors que celle-ci étant tirée du domaine public, la preuve de son existence peut être rapportée de manière objective »<sup>22</sup>.

#### **4. Existe-t-il une différence dans votre pays selon que la possession est antérieure à la date de priorité ou la possession est postérieure à la date de priorité, mais antérieure à la date de dépôt ?**

---

L'article L. 613-7 alinéa 1 du CPI dispose :

*« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet ».*

Si une priorité est revendiquée, il est donc nécessaire que la possession ait été constituée antérieurement à la date de cette priorité.

La possession qui serait postérieure à la date de priorité mais antérieure à la date de dépôt ne sera pas prise en compte.

#### **5. Existe-t-il dans votre pays une limitation territoriale relative à la portée de la possession personnelle antérieure ? 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 de possession personnelle antérieure dans votre pays ?**

---

L'article L. 613-7 alinéa 1 du CPI dispose :

*« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet ».*

La personne souhaitant se prévaloir de cette exception au droit exclusif du breveté doit donc s'être trouvée en possession de l'invention sur le territoire français<sup>23</sup>, comme la cour d'appel de Paris a eu l'occasion de le rappeler dans une décision du 19 février 1986 :

*« Il n'y a pas lieu de vérifier l'exactitude des faits exposés par la société Polypak dès lors qu'ils n'établissent pas que la possession personnelle invoquée résulterait de faits réalisés en France ainsi que l'exige expressément l'article 31 de la loi du 2 janvier 1968. »<sup>24</sup>*

La condition de territorialité pose le problème de la localisation géographique d'un élément immatériel consistant en la connaissance de l'invention.

---

21 TGI Lille, 23 juin 1971, S.I.C.A. c. Leusière, PIBD 1972, n° 81-III-119

22 TGI Paris, 4 septembre 2001, Eurexim c. Yasto, PIBD 2001, n° 739-III-156

23 P. Mathély, op. cit., p 300 ; J. Azéma et J.C. Galloux, op. cit., n° 509

24 Paris, 18 février 1986, Polypak c. Parrochia, Annales 1987, p 113

La maîtrise intellectuelle de l'invention est incontestablement acquise sur le territoire français lorsque l'invention a été réalisée en France (par exemple des travaux de recherche, des essais, des tests, etc. ont été réalisés en France).

La maîtrise intellectuelle peut aussi être localisée en France du fait que la possession de l'invention acquise à l'étranger a été transportée par la suite sur le territoire français :

- ▶ par la fabrication ou la vente du produit breveté, en France (sous une forme ne divulguant pas l'invention) ; l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 19 février 1986 laisse entendre que la fabrication, voire même la seule commercialisation sur le territoire français, aurait permis l'acquisition de la possession personnelle antérieure en France ;
 

*« Les documents produits tentent seulement de démontrer que la société Polypak avait réalisé l'invention avant la date de dépôt du brevet, ce qui conférerait un droit parallèle opposable à celui du breveté mais ceci en Italie, par la fabrication et dans des pays autres que la France, par la commercialisation (...). Il n'y a pas lieu de vérifier l'exactitude des faits exposés par la société Polypak dès lors qu'ils n'établissent pas que la possession personnelle invoquée résulterait de faits réalisés en France ainsi que l'exige expressément l'article 31 de la loi du 2 janvier 1968. »<sup>25</sup> ;*
- ▶ par la réalisation de tests ou de démonstrations sur le produit breveté ; le tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'exception de possession personnelle antérieure à une société établie à Hong Kong, alors même que le produit en cause avait été développé à l'extérieur du territoire français, puisque *« le possesseur établissait l'existence, antérieure au dépôt, d'un réseau de distribution de ses produits sur le territoire français et y avoir expérimenté le produit en cause avant la même date »<sup>26</sup>* (en l'espèce, la société excipant de la possession personnelle antérieure avait envoyé des prototypes à ses distributeurs en France et l'un de ses représentants avait fait une démonstration d'un prototype) ;
- ▶ la concession d'une licence de savoir-faire, entre un donneur de licence et un licencié, avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet sur la même technologie, déposé par une autre société (autre que le donneur de licence) ;
- ▶ de façon générale, le professeur Passa explique qu'il faut *« sans doute considérer que la possession sur le territoire national est celle d'une personne qui, à la date du dépôt ou de la priorité, y exerçait ses activités ou tout au moins la part de ses activités en rapport avec l'invention en cause, peu important le lieu où la connaissance de l'invention a été acquise »<sup>27</sup> ;*
- ▶ *contra*, le tribunal de grande instance de Paris a refusé le bénéfice de l'exception à une entreprise qui, à la date du dépôt, *« exerçait ses activités en Italie, peu important qu'elle les ait par la suite exercées en France »<sup>28</sup> ;* il convient toutefois de noter que la décision n'indique pas si, à la date de priorité du brevet, la société qui entendait se prévaloir de la possession personnelle antérieure avait offert ou vendu en France les produits mettant en œuvre l'invention et elle ne précise pas non plus ce qui doit être compris par les termes *« exerçait ses activités »* (ces termes peuvent être compris restrictivement comme exigeant l'existence d'un établissement sur le territoire français ou plus largement comme englobant la commercialisation de produits sur le territoire français).

25 Paris, 18 février 1986, *Polypak c. Parrochia*, Annales 1987, p 113

26 TGI Paris, 19 décembre 2003, *Paris Concept K c. Moulin*, PIBD 2003, n° 776-III-587

27 J. Passa, *op. cit.*, n°514

28 TGI Paris, 21 janvier 1982, *Akoram c. Cercomat*, PIBD 1982, n° 303-III-123.

Pour que la possession puisse être transportée en France de manière efficace, encore faut-il que les actes destinés à localiser la possession en France :

- ▶ aient été effectués par celui qui se prévaut du bénéfice de la possession personnelle antérieure, comme dans les décisions précitées :
  - soit par la commercialisation (sous une forme ne divulguant pas l'invention) ou la présentation du produit par celui qui se prévaut de l'exception ;
  - soit par le dépôt d'une enveloppe Soleau ou la réalisation de constats d'huissier décrivant l'invention établis à la requête de celui qui invoque la possession personnelle ;
- ▶ concernent l'invention objet du brevet.

A cet égard, en présence d'un brevet protégeant un procédé, le groupe français doute que l'exception de possession personnelle antérieure, telle qu'elle existe en droit français, puisse bénéficier à une société mettant en œuvre, hors de France, le procédé de fabrication d'un produit et important ce produit en France, avant la date de priorité d'un brevet en vigueur en France, car la possession du procédé n'est pas transportée en France par l'importation du produit ; mais le groupe français conçoit que cette position puisse choquer et heurter des principes sur lesquels repose l'exception de possession personnelle antérieure (voir réponse à la question 14).

Il convient de noter le commentaire de Frédéric Pollaud-Dulian<sup>29</sup> qui s'interroge sur la conformité de la limitation territoriale au regard de l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, qui, selon son interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne, prohibe non seulement les discriminations fondées sur la nationalité mais aussi toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat et qui ne sont pas justifiées par des circonstances objectives<sup>30</sup>.

Ni la jurisprudence française ni la Cour de justice de l'Union européenne ne se sont encore prononcées sur cette question.

## **6. Existe-t-il une disposition qui exclut le bénéfice de la possession personnelle antérieure à l'égard de ceux qui tiennent leur connaissance de l'invention du titulaire du brevet et / ou de son inventeur ?**

La loi française ne contient pas de disposition qui exclurait le bénéfice de la possession personnelle antérieure à l'égard de ceux qui tiennent leur connaissance de l'invention du titulaire du brevet ou de son inventeur.

Le bénéfice de la possession personnelle antérieure peut donc être invoqué par des personnes tenant leur connaissance de l'invention du breveté ou de l'inventeur, pour autant qu'il ait acquis cette possession de bonne foi, c'est-à-dire sans violer une obligation légale ou conventionnelle.

<sup>29</sup> F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, *Economica*, 2011, n° 343

<sup>30</sup> CJUE, 30 juin 2005, *Tod's c. Heyraud*



Comme il sera indiqué à la question suivante, selon la jurisprudence, « *la seule condition exigée est que le possesseur antérieur soit de bonne foi ; que le possesseur est de bonne foi lorsqu'il a réalisé lui-même l'invention ou lorsque, comme en l'espèce, il l'a reçu légitimement de son auteur* »<sup>31</sup>.

La jurisprudence retient que le bénéfice de la possession personnelle antérieure sera exclu lorsque « *celui qui prétend au bénéfice de l'exception a pris illicitement connaissance de l'invention, par voie d'espionnage ou de débouchage de salarié* »<sup>32</sup>, ou s'il en a eu connaissance légitimement mais dans des circonstances qui n'impliquent pour lui aucun droit d'usage de l'invention :

- ▶ les tiers « *ne peuvent se prévaloir de la condition de bonne foi requise, alors que la connaissance qu'ils ont des éléments du savoir-faire résulte d'un **contrat de licence avec le breveté** ultérieur leur imposant une obligation de confidentialité* »<sup>33</sup> ;
- ▶ le tiers ne peut se prévaloir des « *dispositions de l'article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle, qui ne peuvent être invoquées par celui qui n'a possédé l'invention qu'en raison de ses **relations contractuelles avec le breveté*** »<sup>34</sup>.

## **7. Le possesseur antérieur doit-il nécessairement être de bonne foi pour invoquer la possession personnelle antérieure ?**

Celui qui invoque l'exception de possession personnelle antérieure doit démontrer avoir été en possession de l'invention, de bonne foi.

L'article L. 613-7 alinéa 1 du CPI dispose en effet :

« *Toute personne qui, **de bonne foi**, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet* ».

Cette exigence légale fait écho à une jurisprudence ancienne datant du XIX<sup>ème</sup> siècle, qui écartait le bénéfice de la possession personnelle antérieure en cas de fraude, sur le fondement du principe général *Fraus omnia corrumpit*.

Toutefois, le texte ne se limite pas à la fraude, mais évoque la notion plus large de possession de bonne foi.

La mauvaise foi suppose que la personne en possession de l'invention ne bénéficie d'aucun droit d'exploitation sur l'invention<sup>35</sup>. Le possesseur sera de bonne foi lorsqu'il aura personnellement réalisé l'invention ou bien lorsqu'il l'aura reçue légitimement de son auteur sans interdiction de l'utiliser.

Celui qui n'a possédé l'invention qu'en raison de ses relations contractuelles avec le breveté ne saurait se prévaloir d'un droit de possession personnelle antérieure si les relations contractuelles impliquaient une interdiction d'exploiter les informations remises.

---

31 TGI Paris, 9 mars 2001, *Laboratoires Innothera c. Société des Laboratoires Doms-Adrian*, PIBD 2001, n° 728-III-495

32 J. Passa, *op. cit.*, n° 511

33 Paris, 11 janvier 2006, *Octapharma c. AETS*

34 TGI Paris, 31 mai 2000, *Eidmann c. Strulik*

35 J. Passa, *op. cit.*, n° 511

Il est généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que les contrats de travail, de recherche, les clauses de perfectionnement dans les contrats de licence de brevet ou de savoir-faire, engendrent à la charge de leurs débiteurs une obligation positive de communication d'information et une obligation négative de non-divulgateion à des tiers et de non dépôt de brevet en leur nom personnel, ce qui interdit aux débiteurs de telles obligations de se prévaloir d'une possession personnelle antérieure :

- ▶ à titre d'exemple, il a été jugé que lorsque la connaissance des éléments du savoir-faire résulte d'un contrat de licence, imposant au licencié une obligation de confidentialité, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une possession personnelle antérieure. ;
- ▶ il a été jugé également que l'ancien dirigeant d'une société absorbée par une autre ne pouvait pas se prévaloir de la possession personnelle antérieure, faute de justifier d'une possession de bonne foi<sup>36</sup> ;
- ▶ la jurisprudence a encore considéré qu'un ancien salarié exploitant le secret de fabrication de son précédent employeur ne pouvait invoquer la possession personnelle antérieure, au motif qu'il était de mauvaise foi<sup>37</sup>.

De même, l'inventeur salarié, en raison de son obligation de loyauté vis à vis de son employeur, voire de son obligation de confidentialité, ne saurait prétendre être un possesseur de bonne foi.

Dans l'hypothèse d'une invention mise au point par un salarié, dans le cadre de sa mission, pour le compte de son employeur, et protégée par la suite par un brevet d'invention déposé par l'employeur, le salarié, après avoir quitté l'entreprise, ne saurait se prévaloir de l'exception de possession personnelle antérieure pour exploiter son invention après avoir quitté son employeur car, bien qu'il ait mis au point personnellement l'invention, il sera considéré de mauvaise foi en raison de son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur et parce que la loi attribue la propriété des inventions de mission à l'employeur.

Inversement, la jurisprudence a retenu que, dans l'hypothèse d'une invention mise au point par un salarié en dehors de sa mission et couverte par la suite par un brevet d'invention déposé par l'employeur, le salarié, après avoir quitté l'entreprise, peut se prévaloir d'une possession personnelle antérieure sur cette invention puisqu'il « *n'avait reçu aucune mission spéciale de son patron et n'occupait aucune fonction dans le personnel chargé de la fabrication [et n'a donc] réussi à obtenir l'objet de son invention que grâce à ses recherches personnelles et en dehors de ses fonctions propres de voyageur de la maison* »<sup>38</sup>.

---

36 Cour de cassation, 20 mai 2003, *Axis c. Jotul France*, PIBD 2003, n° 771-III-439

37 Paris, *Établissements Muller c. Masut*, 13 août 1931, Annales 1933, p 134

38 Lyon, 31 mars 1927, *Rigot c. Jacquet et Roy*

**8. Existe-t-il une limitation matérielle relative à la possession personnelle antérieure dans votre pays ? En particulier, quelqu'un ayant possédé un mode de réalisation d'une invention brevetée avant la date de dépôt / de priorité du brevet peut-il faire valoir sa possession personnelle antérieure à l'égard de n'importe quel élément couvert par le brevet ? Notamment, le titulaire d'un droit de possession personnelle antérieure a-t-il le droit d'altérer / de modifier le mode de réalisation de l'invention brevetée qu'il a utilisé 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 ?**

L'article L. 613-7 alinéa 1 du CPI dispose :

« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, **a le droit**, à titre personnel, **d'exploiter l'invention** malgré l'existence du brevet ».

Cet article permet à la personne bénéficiant d'une possession antérieure de l'invention « *d'exploiter l'invention* », sans limitation particulière.

Celui qui était en possession d'un mode de réalisation de l'invention peut exploiter l'invention, sans être limité au seul mode de réalisation qu'il possédait, auquel il peut donc apporter des altérations ou des modifications, dès lors que ces autres modes de réalisation sont équivalents au mode de réalisation antérieurement possédé, ce qui s'entend en droit français de modes de réalisation intégrant un moyen différent mais produisant les mêmes effets en vu du même résultat.

La jurisprudence a retenu l'existence d'une possession personnelle antérieure dans des hypothèses où la technique possédée antérieurement au dépôt (ou à la date de priorité) du brevet était équivalente à la technique brevetée<sup>39</sup>.

Ces décisions ne concernent que la détermination de l'existence de la possession personnelle antérieure et non celle des actes qu'elle permet d'accomplir, mais il semble possible d'en déduire que le bénéficiaire d'une possession personnelle peut exploiter la technique qu'il possédait ainsi que les équivalents de cette technique.

39 Paris, 11 avril 1972, *Dumon c. Fauvet Girel*, PIBD 1972, n° 92-III-290 : « Un plan d'études antérieur de plusieurs années au brevet litigieux décrivant un dispositif de structure équivalente, **produisant un résultat identique** [...] fait bénéficier le défendeur d'une possession personnelle antérieure »

TGI Paris, 2 juillet 1976, *Pont à Mousson c. Ets Larrieu Bedin La Girondine*, PIBD 1977, n° 188-III-131 : « Attendu que cette machine est certes alimentée en capsules par l'intermédiaire d'une goulotte, les amenant une à une, alors que dans la machine décrite au brevet, elles arrivent par un dispositif les aspirant et les maintenant en place ; mais attendu qu'il y a là, contrairement aux dires de la Société Pont à Mousson, une **équivalence véritable**, ce système de préhension sous vide étant équivalent à celui visé au brevet du fait que si les moyens sont assurément de forme différente, ils **remplissent la même fonction pour procurer un résultat semblable** [...] qu'il ressort de ces considérations que l'agencement de la machine livrée en 1966 est en tous points comparables à celle décrite au brevet ; **que la preuve de la possession personnelle doit être regardée comme judiciairement rapportée** »

TGI Lille, 16 mai 2002, *Limoges Brandt Cooking c. Société Constructions Électriques RV*, PIBD 2002, n° 749-III-397 : « Attendu que pour être **juridiquement caractérisée**, au sens de l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, il faut que la possession personnelle invoquée soit dépourvue de tout caractère équivoque, condition qui impose au prétendant au bénéfice de l'exception de possession de prouver qu'il avait une connaissance précise et complète de tous les éléments de l'invention brevetée, et ce **sans qu'il soit toutefois indispensable qu'il justifie d'une identité totale entre l'objet de la possession personnelle et de l'objet du brevet** »

En revanche, il ne devrait pas pouvoir exploiter des modes de réalisation objet de revendications dépendantes qui ne seraient pas équivalents à sa possession antérieure.

Le professeur Passa semble soutenir une position plus stricte, à savoir que « *le possesseur devra sans doute s'en tenir à l'exploitation de l'invention possédée, sans, selon nous, pouvoir exploiter une invention plus proche de celle divulguée et revendiquée par le brevet* »<sup>40</sup>.

**9. Est-il nécessaire dans votre pays de justifier d'une utilisation (ou de préparatifs nécessaires à cette utilisation) continue de l'invention revendiquée par le brevet au moment auquel l'exception de possession personnelle antérieure est soulevée, ou est-il suffisant que l'invention revendiquée par le brevet a été utilisée avant la date de priorité / de dépôt du brevet même si elle a été plus tard abandonnée ?**

---

L'article L. 613-7 alinéa 1 du CPI dispose :

*« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet ».*

Comme indiqué précédemment, la loi n'exige qu'une connaissance intellectuelle de l'invention ; une fois cette connaissance acquise, elle ne peut plus disparaître.

Aucune continuité d'exploitation ou d'utilisation n'est donc exigée par la loi française.

Un arrêt de la Chambre des requêtes du 28 avril 1938 a retenu que « *celui qui se prévaut d'un droit de possession personnelle antérieure à l'encontre d'un breveté, par exemple en raison de sa détention de l'objet de l'invention de bonne foi, n'est pas obligé pour conserver le droit qu'il a ainsi acquis, de continuer l'exploitation de l'objet du brevet* »<sup>41</sup>.

Dans une affaire jugée en 2013, le demandeur à l'action en contrefaçon soutenait que le défendeur ne pouvait invoquer l'exception de possession personnelle antérieure au motif que la possession était « *antérieure de huit ans au dépôt du brevet* », et qu'elle portait sur un produit « *qui n'avait donné lieu à aucun acte d'exploitation pendant cette période, pour être commercialisé seulement après que le dispositif breveté ait commencé à être lui-même mis en vente* ». Mais le tribunal a écarté l'argument et retenu l'exception en indiquant que « *la preuve de commercialisation des produits n'[est] pas nécessaire.* »<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> J. Passa, *op. cit.*, n° 512 et 515

<sup>41</sup> Cour de cassation, 28 avril 1938, *Annales de la propriété industrielle*, 1939, page 146

<sup>42</sup> TGI Paris, 6 juin 2013, *Belipro c. Vinmer*, PIBD 2013, n° 992-III-1456

## 10. La possession personnelle antérieure est-elle transmissible et / ou peut-elle faire l'objet d'une licence dans votre pays ? Si oui, dans quelles circonstances ?

---

Reprenant la jurisprudence antérieure, le code de la propriété intellectuelle admet qu'au cours de l'existence du brevet, certaines personnes qui ne remplissaient pas initialement les conditions d'accès à la possession personnelle antérieure puissent, cependant, l'invoquer et devenir les bénéficiaires dérivés de ce droit.

Toutefois, la transmission de la possession personnelle antérieure est encadrée limitativement par le législateur.

Ainsi, l'article L. 613-7 alinéa 2 du CPI dispose :

*« Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché ».*

La loi antérieure (datant de 1968) autorisait la transmission du droit de possession personnelle antérieure mais la subordonnait au transfert de l'entreprise.

La signification du terme « *entreprise* » a donné lieu à des interprétations divergentes, du fait de son imprécision juridique, en particulier lorsqu'il est apparu le besoin pour les sociétés de se restructurer.

Le texte actuel de l'article L. 613-7 alinéa 2 du CPI prévoit que la possession puisse être transmise en accessoire d'un fonds, d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, mais elle ne peut toujours pas être transmise à titre isolé, ni faire l'objet d'une licence d'exploitation.

Le texte actuel a permis de lever les ambiguïtés.

Le bénéfice de l'exception de la possession personnelle antérieure est transmissible dans des cas limités, résultant de la transmission de l'activité à l'origine de la possession antérieure :

- ▶ pour les personnes morales, la possession personnelle peut être transmise par l'effet d'une fusion de sociétés, d'un apport partiel d'actifs ou d'une cession de branche d'activité, la possession personnelle suivant la partie d'entreprise à laquelle elle était initialement attachée ;
- ▶ en cas de scission, seule la société exploitant la partie d'entreprise de la société scindée à laquelle la possession était initialement attachée devient bénéficiaire de cette possession antérieure.

Cette règle doit être transposée aux personnes physiques, la doctrine et la jurisprudence s'accordant à reconnaître que le droit peut être transmis à cause de mort, ou bien cédé entre vifs, à la condition que la transmission s'effectue seulement avec le fonds.

En d'autres termes, le bénéfice de la possession personnelle ne se transmet qu'avec le fonds auquel elle est rattachée ; de même, en cas de décès du possesseur, son héritier qui continue l'activité de son auteur, pourra poursuivre cette exploitation.

En revanche, le droit de possession personnelle antérieure ne peut pas être transmis isolément, ni faire l'objet d'une licence<sup>43</sup>.

**11. Votre droit national prévoit-il des exceptions ou des dispositions particulières concernant la possession personnelle antérieure d'une société au sein d'un groupe de sociétés ? En particulier, la possession personnelle antérieure peut-elle être transmise ou donnée en licence à une société du même groupe ?**

---

L'article L. 613-7 alinéa 1 du CPI dispose :

« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, **à titre personnel**, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet ».

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.

**12. Existe-t-il des exceptions tenant au domaine technologique considéré ou à la nature du possesseur antérieur dans votre pays ?**

---

Il n'existe pas d'exception tenant au domaine technologique considéré ou à la nature du possesseur antérieur.

**13. Les groupes nationaux sont invités à fournir d'éventuelles explications complémentaires concernant les conditions de mise en œuvre de la possession personnelle antérieure dans leur droit national.**

---

Le droit français et la jurisprudence française n'ont pas fixé de limite quantitative à l'étendue de l'exploitation pouvant être réalisée par le bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure ; celui qui ne faisait qu'une exploitation marginale de la technologie en cause avant le dépôt du brevet peut ainsi augmenter, même de façon importante, sa production postérieurement au dépôt.

L'exception de possession personnelle antérieure n'est pas non plus limitée au regard des actes accomplis ; le bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure qui se contentait avant le dépôt du brevet de vendre les produits mettant en œuvre le brevet peut, après ce dépôt, choisir de les fabriquer.

Le bénéfice de la possession personnelle antérieure s'étend à ceux qui, en aval du bénéficiaire, commercialisent ou font usage de l'invention, tels les revendeurs<sup>44</sup> ou les clients finaux<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Précisons que l'existence d'une licence de savoir-faire, entre un donneur de licence et un licencié, entraîne un transfert de la connaissance qui peut permettre au licencié de bénéficier de l'exception de possession personnelle antérieure en cas de dépôt ultérieur d'un brevet par une société autre que le donneur de licence.

<sup>44</sup> Lyon, 25 mai 1960, *Altweg c. Société concessionnaire du Dr Razurel*

Il semble également possible pour le bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure de recourir à des sous-traitants.

La doctrine apparaît toutefois divisée sur ce point : certains auteurs affirment que le sous-traitant qui fabrique pour le compte du bénéficiaire ne peut pas être reconnu contrefacteur<sup>46</sup> alors que d'autres estiment que le sous-traitant pourrait être qualifié de contrefacteur<sup>47</sup>.

## II. Réflexions sur la législation et propositions pour l'amélioration de votre système actuel

---

### 14. L'exception de possession personnelle antérieure devrait-elle exister dans tout système juridique ? Si oui, quelle est la justification juridique principale de cette exception ?

---

Le groupe français est d'avis que l'exception de possession personnelle antérieure devrait exister dans tout système juridique.

Différents arguments peuvent justifier cette exception aux droits du breveté :

- ▶ il faut préserver les « *droits* » des tiers ayant réalisé ou détenu l'invention avant le premier déposant pour maintenir la possibilité de choisir une politique de brevet ou de secret, en évitant que celui qui a choisi de conserver une invention secrète se trouve privé du droit de l'exploiter du fait du dépôt ultérieur d'un brevet ; toute autre conception reviendrait indirectement à rendre obligatoire le dépôt d'un brevet ;
- ▶ le dépôt d'un brevet postérieurement à la réalisation de l'invention par un tiers non-déposant n'a pas enrichi l'état des connaissances de ce tiers non-déposant, de sorte que rien ne vient justifier que les droits exclusifs d'exploitation conférés au breveté puissent être opposés à celui qui n'en retire aucune contrepartie ;
- ▶ nul ne devrait être empêché de poursuivre une activité économique pour laquelle il a déjà engagé des frais ; cet argument n'est pas le fondement de l'exception en droit français puisqu'il n'est pas exigé une exploitation commerciale ou même des préparatifs sérieux mais il est légitime ;
- ▶ un brevet ne doit pas permettre d'interdire des actes qui étaient réalisés, légalement, avant le dépôt ou la date de priorité dudit brevet.

---

45 TGI Lille, 23 juin 1971, *SICA. c. Leusière*, PIBD 1972, n° 81-III-119 : « la preuve ayant été faite de la possession personnelle antérieure, celui qui l'invoque est en droit de poursuivre son exploitation et de vendre des emballages à ses clients qui ne sauraient être poursuivis en contrefaçon, les produits qu'ils utilisent ainsi n'ayant pas le caractère de produit contrefait »

46 F. Pollaud-Dullian, *op. cit.*, n°613 : « le caractère personnel du droit d'exploiter l'invention n'empêche pas de confier les opérations d'exécution matérielle, pour le compte du possesseur à un sous-traitant, ce que l'on ne peut pas assimiler à une cession ou concession de droit »

A. Chavanne et J.J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 5<sup>e</sup> édition, Dalloz, 1998, n°445 : « Le sous-traitant qui ne travaille que pour le compte de son donneur d'ordre ne doit pas être considéré comme un tiers »

C. Le Stanc et J.M. Mousseron, *La possession personnelle antérieure*, Dossiers Brevets 1978, II, n°37 : si « à première observation [...], le sous-traitant ne peut pas se présenter comme le bénéficiaire au second degré de la possession personnelle constituée par son donneur d'ordres [puisque] la conclusion d'un contrat de sous-traitance n'implique à l'évidence aucune transmission d'entreprise [...] on ne voit pas comment la responsabilité du sous-traitant pourrait être engagée lorsque celle du donneur d'ordres serait exclue ».

47 J. Passa, *op. cit.*, n° 510

### **15. Comment la valeur de la possession personnelle antérieure est-elle perçue dans votre pays ?**

---

Les industriels français estiment que l'exception de possession personnelle antérieure est indispensable.

En effet, les industriels estiment parfois préférable de ne pas déposer un brevet pour couvrir leur invention au profit d'une protection par le secret, en particulier dans les cas où la technique mise en œuvre ne peut pas être découverte par les tiers (cas d'un procédé de fabrication ne pouvant pas être identifié par l'examen du produit fabriqué).

Dans cette hypothèse, l'exception de possession personnelle antérieure leur permet de préserver leur liberté d'exploitation même dans le cas où un tiers ferait la même invention et déposerait ultérieurement un brevet sur cette invention.

Or il est particulièrement important pour les entreprises, quelle que soit leur taille, de pouvoir préserver leur liberté d'exploitation.

### **16. Certains aspects devraient-ils être altérés ou modifiés par rapport à la mise en œuvre actuelle de la possession personnelle antérieure dans votre pays ? En particulier, certaines mesures pourraient-elles être prises afin d'améliorer et / ou de renforcer votre système actuel ?**

---

Le groupe français propose, au titre III, dans le cadre de l'harmonisation internationale, un régime qui amènerait à modifier de façon importante le droit positif français en exigeant, pour bénéficier de l'exception, de démontrer l'exploitation de l'invention ou la réalisation de préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation de l'invention.

Mais, si l'exception de possession personnelle antérieure devait demeurer conforme au droit positif (en exigeant uniquement une possession intellectuelle), des clarifications sont souhaitées par rapport aux points suivants :

- ▶ conditions dans lesquelles il est possible de localiser (ou de transporter), en France, la possession acquise initialement à l'étranger ;
- ▶ clarifier le cas de l'importation, en France, de produits fabriqués à l'étranger selon un procédé breveté ;
- ▶ clarifier la situation des sous-traitants du bénéficiaire d'une possession personnelle antérieure.

Le groupe français s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre la possession personnelle au sein d'un groupe de sociétés mais pense qu'une telle disposition étendrait exagérément le bénéfice de l'exception et serait difficile en pratique à mettre en œuvre en raison notamment du flou sur la notion de groupe (participation, contrôle, etc.) et des évolutions pouvant intervenir au niveau d'un groupe de sociétés.

Le groupe français estime en outre que des mécanismes pratiques existent d'ores et déjà pour permettre aux groupes de « transporter » la connaissance d'une société à une autre.



### III. Propositions d'harmonisation

---

Les groupes nationaux sont invités à faire des propositions pour l'adoption de règles harmonisées relatives à la possession personnelle antérieure. En particulier, les groupes nationaux sont invités à répondre aux questions suivantes :

#### 17. L'harmonisation en matière de possession personnelle antérieure est-elle souhaitable ?

---

Le groupe français de l'AIPPI estime qu'une harmonisation en matière de possession personnelle antérieure est souhaitable.

#### 18. Quelle devrait être la définition de « usage / possession » dans le cadre de l'usage antérieur / la possession personnelle antérieure ? L'usage / la possession doit-elle avoir une nature commerciale ?

---

Il n'existe pas une définition de « l'usage antérieur » ou de la « possession personnelle antérieure » qui s'impose ; la définition résulte nécessairement d'un compromis politique à déterminer entre, d'une part, les droits conférés au breveté et, d'autre part, la protection accordée aux tiers ayant décidé de ne pas breveter l'invention réalisée.

Un bon compromis consisterait à exiger, pour bénéficier de l'exception, l'exploitation de l'invention ou au minimum la réalisation de préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation de l'invention.

Cinq raisons amènent à proposer cette définition :

- ▶ le droit des brevets, qui est destiné à encourager la diffusion des connaissances techniques, doit conférer une protection complète au titulaire des droits ; celui qui garde une invention secrète sans la breveter et sans l'exploiter publiquement ne participe pas à cette diffusion des connaissances. Dans la mesure où il n'enseigne rien, il ne devrait donc pas se voir reconnaître de droits particuliers venant restreindre ceux du breveté ; le bénéfice de l'exception d'usage antérieur devrait donc être limité aux cas dans lesquels le tiers a réalisé des investissements en vue de l'exploitation de son invention, avant la date de priorité du brevet, pour éviter que ces investissements soient perdus ;
- ▶ l'usage antérieur est une exception aux droits conférés par un brevet qui, comme toute exception, doit être interprétée strictement ;
- ▶ l'exigence d'une exploitation ou de préparatifs effectifs et sérieux est plus proche du droit positif de très nombreux Etats, de sorte que cette proposition facilitera l'harmonisation au niveau européen et international, qui est souhaitable ;
- ▶ historiquement, l'exception de possession personnelle antérieure a été créée par la jurisprudence française, au motif que l'exploitation antérieure de l'invention par le tiers était troublée par les droits acquis postérieurement par le breveté<sup>48</sup> ; cette proposition revient donc à donner à l'exception de possession personnelle antérieure le sens qu'elle avait initialement en France ;

---

<sup>48</sup> G. Gaultier, *Naissance et fondement de l'exception de possession personnelle antérieure en matière de brevets, Droits de propriété intellectuelle, Liber Amicorum Georges Bonet, Litec, 2010, p 233*

- ▶ si un délai de grâce devait être institué au niveau international, comme l'a proposé l'AIPPI dans sa résolution Q233 de septembre 2013 à Helsinki, le critère d'exploitation ou de préparatifs effectifs et sérieux d'exploitation serait plus pertinent que la simple possession intellectuelle de l'invention ; en effet, une divulgation de l'invention par le breveté durant le délai de grâce, aurait pour conséquence de rendre tous les tiers en possession intellectuelle de l'invention, de sorte que le brevet serait privé d'effet si le critère de la possession intellectuelle devait être retenu.

**19. Quelle devrait être la « date » (ou la « date critique ») retenue pour apprécier l'existence d'une possession personnelle antérieure ? (i.e. à quel moment l'invention doit-elle avoir été possédée afin d'établir la possession personnelle antérieure ?)**

---

La date retenue pour apprécier l'exigence d'un usage antérieur doit être la date de dépôt ou la date de priorité s'il en existe une.

**20. La possession personnelle antérieure demeure-t-elle lorsque l'usage / la possession et/ou la préparation de l'usage de l'invention a déjà été abandonnée à la date de dépôt/de priorité du brevet, ou doit-elle s'éteindre avec la fin de l'usage / la possession et/ou de la préparation de l'usage de l'invention ?**

---

L'exception d'usage antérieur ne doit pas être reconnue lorsque l'exploitation ou les préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation ont été abandonnés à la date de dépôt ou de priorité du brevet.

Cette position stricte se justifie :

- ▶ pour les mêmes raisons que celles évoquées à la question 18 ;
- ▶ car l'abandon de l'exploitation ou des préparatifs par le tiers signifie que celui-ci avait renoncé à recueillir les bénéfices des investissements réalisés, de sorte qu'il ne saurait invoquer ces investissements pour réclamer un droit d'usage antérieur ;
- ▶ car dans l'hypothèse où un délai de grâce serait reconnu au niveau international, il conviendrait d'éviter que le brevet délivré soit privé d'effet au motif que des concurrents ayant eu connaissance de la divulgation d'une invention par l'inventeur ou son ayant-cause, aient simplement réalisé des tests sur l'invention divulguée pour pouvoir ultérieurement revendiquer le bénéfice d'un usage antérieur.

**21. Quelle devrait être la portée territoriale de la possession personnelle antérieure ? En particulier, la possession antérieure d'une invention à l'étranger avant la date de dépôt/de priorité du brevet peut-elle permettre de faire valoir une exception de possession personnelle antérieure dans le pays couvert par le brevet ?**

---

Le groupe français estime que l'exception pourrait avoir une portée territoriale plus étendue que la portée nationale actuelle.

L'harmonisation des conditions pour bénéficier de l'exception autour d'un critère plus strict que la simple maîtrise intellectuelle de l'invention, à savoir une exploitation ou des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'une exploitation pourrait amener à considérer d'étendre la portée territoriale de l'exception. Au niveau de l'Union Européenne cette extension se justifierait notamment au regard du principe de libre circulation des marchandises et de l'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité. L'entrée en vigueur du brevet européen à effet unitaire justifierait également d'étendre la portée territoriale de l'exception.

Plusieurs pistes ont été envisagées :

- ▶ l'exception liée à un usage antérieur pourrait avoir une portée territoriale analogue à celle du brevet auquel elle est opposée ; des préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation d'un produit ou d'un procédé dans un État où un brevet européen à effet unitaire porte ses effets devrait permettre d'exploiter ce produit ou ce procédé dans tous les États où ce brevet porte ses effets ; si le brevet est national ou est une partie nationale d'un brevet européen, l'exception conservera une portée nationale, mais si le brevet est un brevet régional notamment un brevet européen à effet unitaire l'exception devra couvrir tous les territoires couverts par le brevet.
- ▶ une autre approche serait de convenir que l'usage antérieur acquis sur un pays de l'Union Européenne pourrait produire ses effets sur le territoire de tous les États de l'Union Européenne.

Le groupe français estime qu'une extension à une plus grande échelle (c'est-à-dire au niveau international) n'est pas souhaitable :

- ▶ d'une part, pour ne pas trop étendre le bénéfice de l'exception qui doit demeurer d'application stricte ;
- ▶ d'autre part, car, à l'heure actuelle, il existe des différences économiques et réglementaires trop importantes entre les marchés et les juridictions au niveau mondial.

**22. Devrait-il y avoir une disposition excluant le bénéfice de possession personnelle antérieure pour ceux qui tiennent leur connaissance de l'invention du titulaire du brevet et/ou de l'inventeur ?  
Si oui, le possesseur antérieur devrait-il nécessairement être de bonne foi pour invoquer la possession personnelle antérieure ?**

---

Le bénéfice du droit d'usage antérieur ne doit pas être exclu au motif que celui qui s'en prévaut tiendrait sa connaissance de l'invention du titulaire du brevet et / ou de l'inventeur.

La seule condition doit être que les préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation doivent avoir été réalisés de bonne foi, c'est-à-dire que celui qui se prévaut de l'exception devait être, à la date de dépôt ou de priorité, en droit de détenir et d'exploiter l'invention sans violer une quelconque obligation légale ou conventionnelle, charge à lui d'en apporter la preuve.

Complémentaire, dans l'hypothèse où un délai de grâce soit en vigueur, un tiers qui de bonne foi aurait eu connaissance d'une invention divulguée par son inventeur ou son ayant cause, et qui aurait amorcé des préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation de cette invention avant le dépôt du brevet, devrait pouvoir bénéficier de l'exception.

**23. Devrait-il y avoir une limitation matérielle à la possession personnelle antérieure ? En particulier, quelqu'un ayant possédé un mode de réalisation d'une invention brevetée avant la date de dépôt/de priorité du brevet devrait-il pouvoir faire valoir sa possession personnelle antérieure à l'égard de n'importe quel élément couvert par le brevet ?**

---

Celui qui bénéficie de l'exception du fait d'un usage antérieur d'un mode de réalisation d'une invention brevetée devrait pouvoir exploiter tout mode de réalisation de l'invention qui serait équivalent au mode de réalisation utilisé antérieurement. En revanche, cette exception ne devrait pas profiter aux évolutions couvertes par le brevet qui seraient considérées comme des perfectionnements brevetables au regard du mode de réalisation utilisé antérieurement.

Mais ces règles ne doivent pas faire obstacle à des modifications portant sur des points étrangers à l'invention objet du brevet.

**24. La possession personnelle antérieure devrait-elle être transmissible et/ou devrait-elle pouvoir faire l'objet d'une licence ?**

---

La possession personnelle antérieure devrait être transmissible « avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché ».

**25. Devrait-il y avoir des exceptions tenant au domaine technologique considéré ou à la nature du possesseur antérieur ?**

---

Il ne devrait pas exister d'exception tenant au domaine technologique ou à la nature du possesseur antérieur.

**26. Les groupes nationaux sont également invités à fournir toute autre suggestion relative à une possible harmonisation de la possession personnelle antérieure.**

---

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