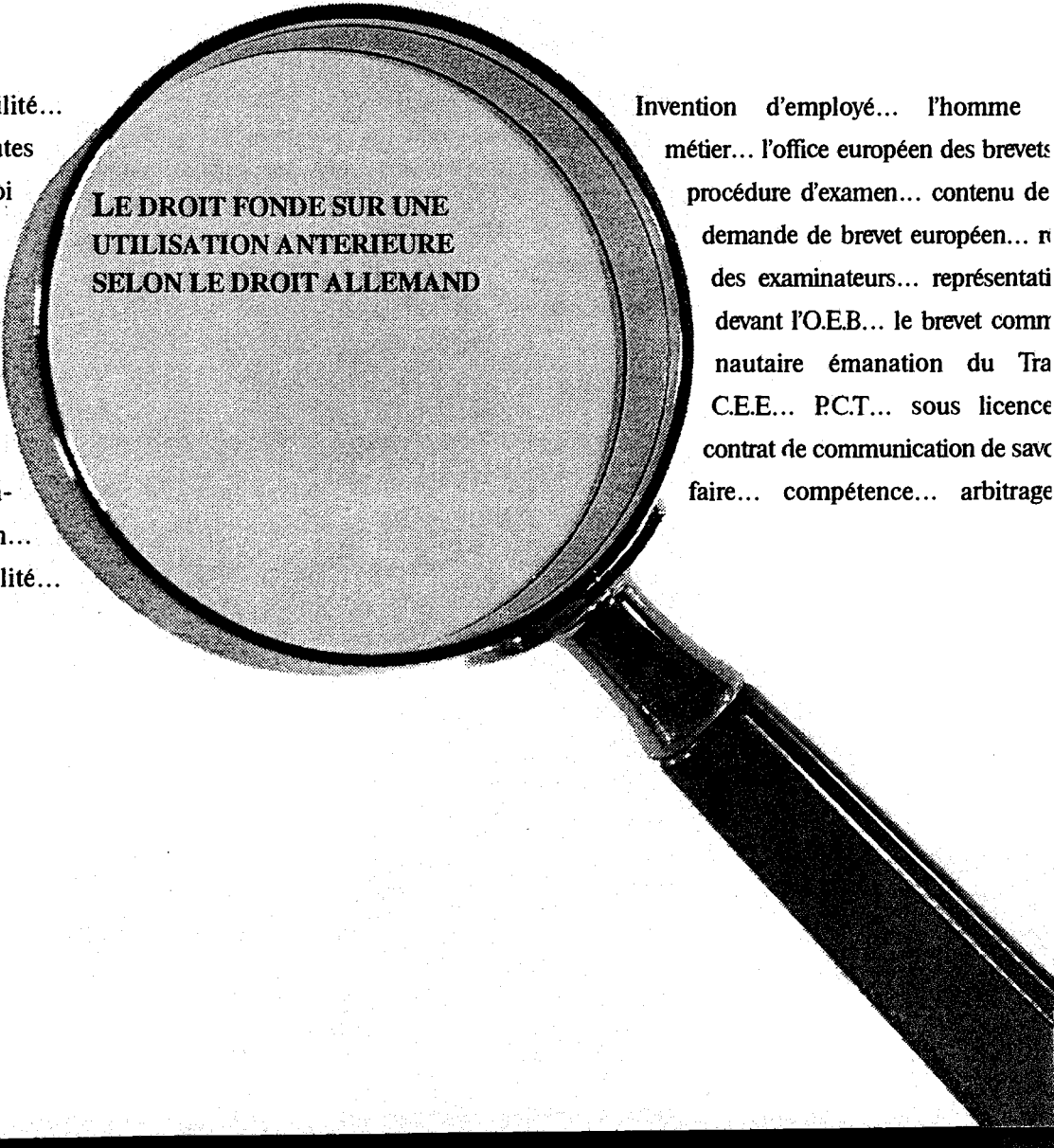


DOSSIERS

2000.IV

BREVETS

Conditions de brevetabilité...
nouveau... antériorité de toutes
pièces... combinaison... emploi
nouveau... activité inventive...
avis documentaire... restaura-
tion... certificat d'utilité... ces-
sion... combinaison de moyens
connus... licence obligatoire...
taxes... contrefaçon... action...
saisie-contrefaçon... divulga-
tion... action en revendication...
possession personnelle... nullité...



**LE DROIT FONDE SUR UNE
UTILISATION ANTERIEURE
SELON LE DROIT ALLEMAND**

Invention d'employé... l'homme
métier... l'office européen des brevets
procédure d'examen... contenu de
demande de brevet européen... r
des examinateurs... représentati
devant l'O.E.B... le brevet comm
nautaire émanation du Tra
C.E.E... P.C.T... sous licence
contrat de communication de sav
faire... compétence... arbitrage

**LE DROIT FONDE SUR UNE UTILISATION ANTERIEURE
SELON LE DROIT ALLEMAND**

par

Laurence PETIT

Assistante à la Section Internationale du CEIPI (Strasbourg)

*Collaboratrice à l'Institut Max Planck pour le Droit étranger et international du droit des brevets,
du droit d'auteur et du droit de la concurrence*

SOMMAIRE

I – LE DROIT SUR UTILISATION ANTERIEURE TEL QUE DEFINI AU § 12 DE LA LOI ALLEMANDE SUR LES BREVETS	p.3
A – LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU DROIT FONDE SUR UNE UTILISATION ANTERIEURE	p.4
1§ - LES EXIGENCES LEGALES	p.4
1. La naissance du droit fondé sur une utilisation antérieure	p.4
2. L’exigence de possession active	p.5
2.1. <i>L’exploitation de l’invention</i>	p.6
2.2. <i>L’existence de préparatifs nécessaires à la réalisation de l’invention</i>	p.7
2§ - LES CONDITIONS ELABOREES PAR LA JURISPRUDENCE	p.8
1. La connaissance de l’enseignement technique	p.9
2. L’acquisition de la connaissance de l’invention	p.10
2.1. <i>L’acquisition de la connaissance de l’invention par l’intermédiaire du breveté lui-même</i>	p.10
2.2. <i>L’acquisition de la connaissance de l’invention par un tiers</i>	p.12
B – LA PORTEE DU DROIT FONDE SUR UNE UTILISATION ANTERIEURE	p.13
1§ - LES POSSIBILITES DE CHANGEMENT DU TYPE D’EXPLOITATION	p.13
2§ - CHANGEMENT DU MODE DE REALISATION	p.14
3§ - LIMITE DU DROIT FONDE SUR UNE UTILISATION ANTERIEURE : EXERCICE LIE A L’ENTREPRISE	p.15
4§ - L’EXTINCTION DU DROIT FONDE SUR UNE UTILISATION ANTERIEURE	p.16
II – LE DROIT DE POURSUIVRE L’EXPLOITATION DE L’INVENTION (DAS WEITERBENUTZUNGSRECHT)	p.17
A – LE DROIT DE POURSUIVRE L’EXPLOITATION DE L’INVENTION DANS LE CAS D’UNE DECHEANCE TEMPORAIRE DU BREVET	p.17
1§ - L’ACQUISITION DU DROIT DE POURSUIVRE L’EXPLOITATION : ENTRE DECHEANCE ET RESTAURATION	p.18
2§ - L’EXIGENCE DE BONNE FOI	p.19
B – LE DROIT DE POURSUIVRE L’EXPLOITATION DE L’INVENTION EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 28 DE LA LOI D’EXTENSION	p.20
1§ - L’ACQUISITION DU DROIT DE POURSUIVRE L’EXPLOITATION DE L’INVENTION	p.21
2§ - LES LIMITES APORTEES AU DROIT DE POURSUIVRE L’EXPLOITATION DE L’INVENTION	p.22
CONCLUSION	p.23

**Le droit fondé sur une utilisation antérieure
selon le droit allemand
(Das Vorbenutzungsrecht)¹**

Les débats concernant la reconnaissance d'un droit fondé sur une utilisation antérieure en Allemagne semblent être clos depuis de longues années. En effet, les principaux développements relatifs à cette théorie peuvent s'analyser en trois courants jurisprudentiels: sous le règne du *Reichsgericht* (Cour Suprême allemande jusqu'en 1945) tout d'abord, avec un premier courant datant du début du siècle, suivi d'une nouvelle vague de décisions entre les années 1930 et 1940. Cette théorie connut par la suite un nouveau souffle dans les années 1960, où le *Bundesgerichtshof* (Cour suprême actuelle) fût amenée à se prononcer à plusieurs reprises. Ce nouvel élan ne devait cependant que confirmer, quelquefois élargir les bases d'une jurisprudence depuis longtemps établie. Des décisions plus récentes se font, étonnement, extrêmement rares.

On aurait pourtant pu penser que cette notion recouvre un nouvel intérêt et surtout une nouvelle source d'application avec la réunification des deux Allemagne et l'institution par le législateur d'un régime juridique adapté. Mais il n'en fût rien.

Grâce aux ambitions du brevet communautaire, c'est au niveau du droit européen que cette théorie suscite un nouvel enthousiasme. En effet, les discussions vives qui ont animé le débat sur une harmonisation éventuelle des législations européennes, longtemps bloquées en raison du conflit d'intérêt opposant les partisans du système allemand soutenant la reconnaissance du droit fondé sur une utilisation antérieure et ceux défendant la conception française de possession personnelle antérieure², semblent avoir maintenant trouvé une issue dans l'article 12 de la proposition de Règlement du

¹ Laurence Petit, Assistante à la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg, et collaboratrice à l'Institut Max Planck pour le droit étranger et international du droit des brevets, du droit d'auteur et du droit de la concurrence, Munich.

² Pour un aperçu des controverses et discussions relatives au projet d'harmonisation de ce droit, voir l'article de Lise Osterborg, Gedanken zur Vereinheitlichung des Vorbenutzungsrechts für Erfindungen in Gemeinsamen Markt (Réflexions sur l'harmonisation du droit fondé sur une utilisation antérieure pour les inventions nées sur le marché communautaire), *GRUR Int.* 1983, p. 97.

Conseil sur le brevet communautaire, qui, à première lecture, s'inspire largement des dispositions prévues par le droit allemand³.

La notion allemande du droit fondé sur une utilisation antérieure (ci-après dénommé droit d'utilisation antérieure) a depuis longtemps fêté son centenaire, puisque déjà la Loi sur les brevets de 1877 lui consacrait son § 5. Cette règle était ensuite reprise au § 7 de la loi de 1936, avant de prendre sa forme actuelle, telle que définie par le § 12 de la Loi sur les brevets en vigueur depuis 1981. La Loi d'extension relative aux règles gouvernant le droit de la propriété industrielle, ratifiée le 23.04.1992 et entrée en vigueur le 1.05.1992, prévoit une disposition équivalente dans son § 27, soumise au même régime juridique que le § 12 de la Loi sur les brevets⁴.

Visant, selon sa conception originaire, à régler le conflit pouvant opposer le premier déposant et l'auteur concurrent de l'invention, les motifs ayant conduits le législateur allemand à instituer un tel mécanisme sont au nombre de trois. Pour des raisons économiques tout d'abord. Dès la rédaction des premiers principes réglementant le droit d'utilisation antérieure par le texte de 1877, le législateur marquait sa volonté de protéger les tiers contre les effets du brevet lorsque ces derniers avaient mis en oeuvre des préparatifs nécessaires à l'utilisation de l'invention. Pour des raisons d'équité

³ Les projets d'une harmonisation à un niveau international sont en revanche toujours d'actualité. Une solution s'avère en revanche moins certaine, en raison notamment des conceptions diamétralement opposées quant à l'obtention du droit au brevet en vigueur dans les systèmes américain et continentaux. En effet, alors que les systèmes européens font application de la règle „first to file“ (le droit au brevet appartient au premier déposant), les Etats Unis défendent la théorie de „first to invent“ (le droit au brevet appartient au premier inventeur, même lorsqu'il n'est pas l'auteur du dépôt), règle qui laisse ainsi naturellement peu d'intérêt à l'aménagement d'un droit fondé sur une utilisation antérieure. Voir le rapport d'A. Schäffers et de D. Schennen, Der erste Teil der Diplomatischen Konferenz zum Abschluß eines Vertrages zur Harmonisierung des Patentrechts, Bericht der Deutsche Delegation (La première partie de la Conférence diplomatique visant à la conclusion d'une Convention tendant à l'harmonisation du droit des brevets), *GRUR Int.* 1991, p. 849. Une attention particulière doit cependant être apportée à l'introduction très récente et quelque peu inattendue d'un droit d'usage antérieur dans la législation américaine. L'adoption d'une *prior use defense* résulte de la réforme de la Loi américaine sur le droit des brevets de 1999. Ce droit d'usage antérieur n'a cependant qu'un champ d'application très limité, et constitue une réponse très ciblée à la décision largement controversée de la Cour d'appel américaine „State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc“ rendue en 1998 (149 F.3d 1368, Fed. Cir. 1998). La Cour admettait ici la brevetabilité d'une invention portant sur une méthode commerciale. C'est dans ce contexte que fut décidée l'introduction d'un *prior use defense*, exception qui ne peut cependant être soulevée que lorsque l'invention porte sur une méthode commerciale. Un résumé des réformes apportées peut être consulté sur les suites Internet suivants:

www.ladas.com.USPatentLawAmend1999.html

www.finegan.com/pubs/patent/patent_reform_act.htm

⁴ Voir A. von Mühlendahl, *Gewerblichen Rechtsschutz im vereinigten Deutschland (Le droit de la propriété industrielle dans l'Allemagne réunifiée)*, C.H. Beck 1993.

(*Billigkeitserwägungen*) ensuite, chères au droit allemand, en vertu desquelles il serait inéquitable et d'une dureté démesurée de refuser d'accorder un tel droit à celui qui a investi force de travail, temps et argent. Ce critère fût d'ailleurs considéré pendant longtemps comme une condition décisive de la reconnaissance d'un droit fondé sur une utilisation antérieure. Enfin, dernière préoccupation du législateur de 1877, la protection d'inventions parallèles. En effet, il était envisageable que l'auteur d'une invention ait voulu garder cette dernière secrète, tout en ayant commencé l'exploitation. Pour se voir reconnaître un tel droit, la preuve de l'existence d'une „double invention“ (*Doppelerfindung*) était nécessaire jusqu'aux débuts d'une jurisprudence datant de 1912.

Enfin, un droit d'une autre nature, mais dont le régime se rapproche largement de celui du § 12 de la Loi sur les brevets, mérite d'être mentionné dans cette étude. Sur le modèle de l'article 122 al. 5 de la Convention sur le brevet européen, le § 123 de la Loi allemande sur les brevets et le § 28 de la Loi d'extension prévoient un droit de poursuivre l'exploitation de l'invention (*Weiterbenutzungsrecht*).

Nous envisagerons tour à tour le cadre et les effets juridiques de ces deux droits.

I. Le droit fondé sur utilisation antérieure tel que défini au § 12 de la Loi allemande sur les brevets

Selon le § 12 de la Loi sur les brevets⁵:

„1) Le brevet n'est pas opposable au tiers qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà l'invention dans le pays ou avait pris les mesures nécessaires à cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise. Si le déposant ou son prédécesseur en droit, avant le dépôt de la demande, a divulgué l'invention à des tiers et a réservé ainsi ses

droits pour le cas où le brevet serait délivré, le tiers qui a eu connaissance de l'invention ne peut pas se prévaloir des mesures visées dans la première phrase qu'il peut avoir prises au cours des six mois qui ont suivi cette divulgation.

2) Si le titulaire du brevet bénéficie d'un droit de priorité, la demande antérieure est déterminante en lieu et place de la demande visée à l'alinéa 1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants d'un Etat étranger n'accordant pas la réciprocité dans ce domaine, dans la mesure où ils revendiquent la priorité d'une demande étrangère."

A. Les conditions d'attribution du droit fondé sur une utilisation antérieure

Il est tout d'abord nécessaire ici de distinguer entre les conditions qui sont expressément prévues par la loi et celles qui ont fait l'objet d'un développement jurisprudentiel. En vertu du § 12 de la loi allemande, le bénéficiaire d'un droit d'utilisation antérieure doit démontrer qu'il a déjà, sur le territoire national et à un moment déterminant, soit procédé à l'utilisation de l'invention, soit à la mise en oeuvre des préparatifs nécessaires à cette utilisation. La doctrine et la jurisprudence exigent par ailleurs que celui-ci „possède“ l'invention, c'est à dire la connaissance de l'enseignement technique (*Erfindungsbesitz*) de l'invention, que celle-ci soit acquise de bonne foi (*Redlichkeit*), et, dans le cas où la revendication d'un tel droit se base sur les préparatifs nécessaires à la mise en oeuvre de l'invention, la démonstration d'une volonté réelle d'utilisation (*Benutzungswille*).

1§. Les exigences légales

1. La naissance du droit fondé sur une utilisation antérieure

Le jour donnant naissance au droit d'utilisation antérieure est bien sûr celui du jour du dépôt du brevet. Cette règle signifie que les activités d'exploitation doivent avoir

⁵ Selon la traduction officielle en langue française du texte de loi allemand publié par l'Office

débuté le jour précédent celui du dépôt. Dans l'hypothèse où une priorité est revendiquée, le jour de référence devient celui de la priorité, de sorte que les activités débutées entre la date de priorité et le jour du dépôt ne peuvent fonder un droit d'utilisation antérieure.

En conséquence, un droit fondé sur une utilisation antérieure ne peut être accordé sur la base d'une activité démarrée entre le jour du dépôt et la délivrance du brevet. Ce serait faire abstraction du § 123 alinéa 5 qui prévoit, sous certaines conditions, un droit de poursuivre l'exploitation d'une invention au profit du tiers ayant commencé à exploiter (ou pris à cette fin les mesures nécessaires) entre le moment où le brevet s'est éteint et celui où il a été restauré⁶.

2. L'exigence de possession active

Il s'agit ici de la grande différence opposant les systèmes défendant la conception de possession personnelle et celle d'utilisation antérieure. En effet, selon la jurisprudence allemande, la simple connaissance de l'invention ne justifie pas l'octroi d'un droit fondé sur une utilisation antérieure. Au contraire, une possession active (*betätigter Erfindungsbesitz*) est nécessaire⁷.

Pour déterminer le caractère de „possession active“, le *Reichsgericht* tout d'abord, puis le *Bundesgerichtshof* élaborèrent, face au silence de la loi, une construction jurisprudentielle solide, afin de déterminer les catégories d'activité exercées par l'utilisateur susceptibles ou non de fonder un droit fondé sur une utilisation antérieure⁸. Cette construction jurisprudentielle devait finalement aboutir à la reconnaissance du principe de l'équivalence des activités d'exploitation (*Gleichwertigkeit der Benutzungshandlungen*). En application de ce principe, et ce malgré la résistance d'une partie de la doctrine, le droit d'utilisation antérieure peut être fondé sur toutes les activités décrites aux §§ 9 et 10 de la Loi allemande sur les brevets et normalement

allemand des brevets et des marques (Deutsches Patent- und Markenamt, Munich).

⁶ Voir *Infra* II. A.

⁷ W. Bernhardt/R. Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts* (Droit des brevets), 4ème édition 1986, C. H. Beck, p. 603.

⁸ Voir H. Eichmann, *Kritische Überlegungen zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht* (Réflexions critiques sur le droit fondé sur une utilisation antérieure et sur le droit de poursuivre cette utilisation), *GRUR Int.* 1993, p. 73, III, 3.

réservées au breveté⁹. Il est utile de noter que ce principe a été largement repris par le § 28 de la loi d'extension, même si ce texte exclut, sous certaines conditions, la revendication d'un tel droit lorsque les activités concernées sont des importations¹⁰.

En application du texte de loi, la jurisprudence distingue entre l'exploitation réelle de l'invention et la mise en oeuvre de préparatifs nécessaires à la réalisation de l'invention.

2.1 L'exploitation de l'invention

En application du principe de l'équivalence des différents moyens d'utilisation de l'invention, toutes les activités normalement réservées au breveté peuvent constituer un droit fondé sur une utilisation antérieure au bénéfice de l'utilisateur de l'invention: ainsi par exemple l'offre¹¹, la mise sur le marché, l'utilisation d'un procédé ou encore une

⁹ Selon le § 9:

Le brevet a pour effet que son seul titulaire est autorisé à exploiter l'invention brevetée. A défaut de son consentement sont interdites à tout tiers:

1. la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;
2. l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du brevet est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire d'application de la présente loi;
3. l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Selon le § 10:

- 1) Le brevet a en outre pour effet que sont interdites à tout tiers, à défaut du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire d'application de la présente loi, à une personne autre que celles habilitées à mettre en oeuvre 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 oeuvre.
- 2) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui est destinée la livraison à commettre des actes interdits par la deuxième phrase de l'article 9.
- 3) Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à mettre en oeuvre l'Invention au sens de l'alinéa 1) celles qui accomplissent les actes visés aux chiffres 1 à 3 de l'article 11.

¹⁰ Voir Infra II. B. 2§.

¹¹ L'offre, soit la proposition à la vente, a fait l'objet de multiples décisions jurisprudentielles, avant la reconnaissance du principe de l'équivalence des moyens d'utilisation, afin de déterminer si une telle catégorie d'exploitation pouvait, au même titre que les autres, fonder un droit d'utilisation antérieure. Très tôt, le *Bundesgerichtshof* (BGH) dans sa décision *Bäckermaschine* (BGH GRUR 1955, p. 87) a admis que l'offre à la vente, en tant qu'activité rentrant dans le champ d'activités réservées au breveté, est un élément suffisant pour fonder un droit d'utilisation antérieure, et ce indépendamment de la réelle mise sur le marché du produit (ou procédé) objet du brevet. Malgré l'élan de contestation d'une partie de la doctrine, favorable à une distinction et une différence de régime de la simple offre à la vente et de la mise sur le marché à proprement parlé, cette jurisprudence fût confirmée, voir élargie à plusieurs reprises. Ainsi, par exemple, dans son arrêt *Kreuzbodenventilsäcke*, le BGH affirmait qu'une

utilisation indirecte (comme par exemple l'offre ou la livraison de produits destinés à l'utilisation d'un procédé breveté)¹².

Au risque de se voir refuser le bénéfice d'un tel droit, l'utilisation ou la réalisation de l'invention doit avoir lieu sur le territoire national. Cette règle, applicable aussi lorsque l'utilisateur a seulement mis en oeuvre des mesures nécessaires à l'exploitation de l'invention, a été rappelée de manière très exhaustive par la décision *Europareise*¹³ de la Cour suprême fédérale allemande du 28 mai 1968. Dans cette affaire, la Cour rejetait les arguments du plaignant, fabricant des lunettes acoustiques aux Etats Unis, sur le motif que : „Lorsque les préparatifs nécessaires à l'utilisation d'une invention n'ont pas été conduits sur le territoire national jusqu'au dépôt du brevet, la volonté prompte et réelle d'exploitation, qui doit être appréciée au moment du dépôt, ne peut pas être caractérisée. En conséquence, le fait que de telles mesures soient conduites à l'étranger ne suffit pas à fonder un droit fondé sur une utilisation antérieure.“

2.2 L'existence de préparatifs nécessaires à la réalisation de l'invention

La jurisprudence allemande exige dans une telle hypothèse la réunion de trois conditions: l'existence de mesures nécessaires à l'exploitation de l'invention qui, d'autre part, laissent reconnaître la volonté sérieuse de l'utilisateur d'exploiter l'invention de manière industrielle le plus rapidement possible¹⁴; et enfin, les préparatifs ne doivent pas avoir été conduits de manière épisodique jusqu'au jour du dépôt du brevet¹⁵. Ainsi sont susceptibles de constituer un droit d'utilisation antérieure la réalisation de modèles, la préparation de la production par l'acquisition de machines, des pourparlers visant la conclusion de contrats relatifs à la production ou encore des

offre verbale et unique pouvait constituer un droit d'utilisation antérieure, même lorsque la production des marchandises en question n'avait pas démarré, qu'aucun stock n'avait été constitué sur le territoire national et que l'offre n'avait pas aboutie (BGH *GRUR* 1960, p. 423). Dans sa décision *Europareise* (BGH 28.5.1968, *GRUR* 1969, p. 35), le BGH énonçait qu'une offre au sens du § 6 de la Loi allemande sur les brevets était constituée dès lors que la fabrication rapide et la livraison sont promises et qu'un certain nombre de modèles étaient déjà produits et présentés au cercle intéressé.

¹² BGH, 30.4.1964, *GRUR* p. 496.

¹³ Publiée dans *GRUR* 1968, p. 35.

¹⁴ Voir par exemple la décision *Bierhahn* rendue par le BGH le 21.6.1960, publiée dans *GRUR* 1960, p. 549.

¹⁵ Voir jurisprudence *Europareise*.

mesures visant le marketing.¹⁶ Dès lors que la volonté sérieuse de procéder à l'exploitation prochaine de l'invention ne peut être caractérisée, l'utilisateur ne pourra revendiquer un droit d'utilisation antérieure. A titre d'exemples, ce dernier ne pourra s'appuyer sur la base de simples investigations visant à déterminer si l'exploitation industrielle et commerciale mérite d'être démarrée ou non, sur des enquêtes de marché, ou même sur toute sorte de préparatifs, alors que la réelle exploitation n'est prévue qu'à un stade ultérieur et à une date non déterminée¹⁷.

La question de savoir si des essais peuvent constituer un droit d'utilisation antérieure est une question très délicate qui doit s'apprécier au cas par cas. De jurisprudence constante, les essais visant l'obtention de la connaissance de la solution technique, soit de l'idée générale de l'invention, c'est à dire ceux qui tendent à la découverte de la solution d'un problème technique, ou encore à rechercher si l'invention est réalisable ou techniquement utile, ne peuvent être revendiqués par l'utilisateur présumé pour fonder un droit d'utilisation antérieure. En revanche, dès lors que ces essais sont entrepris alors que l'utilisateur dispose déjà de la connaissance technique de l'invention et visent à tester par exemple la réalisation de l'invention de manière industrielle ou encore tendent à la mise en oeuvre de l'invention sont considérés comme des mesures nécessaires à l'exploitation de l'invention et susceptibles de caractériser un droit d'utilisation antérieure¹⁸.

2§. Les conditions élaborées par la jurisprudence

La preuve de l'enseignement technique de l'invention doit répondre à des exigences relatives au contenu lui-même de cette notion définie par la jurisprudence, mais aussi à des exigences relatives à la manière dont cette connaissance a été acquise.

¹⁶ Pour d'autres exemples voir G. Benkard, *Patentgesetz* (Commentaire sur la Loi allemande des brevets), 9ème édition 1993, Munich, §12, n° 13.

¹⁷ Voir G. Benkard, §12, n° 14.

¹⁸ Voir la jurisprudence *Bierhahn* déjà citée. Dans cette affaire, l'objet du brevet source du litige concernait un robinet à bière. La Cour reconnaissait l'existence d'un droit d'utilisation antérieure en déclarant: „ Puisque la conception du „modèle belge“ et l'existence d'une commande de fabrication sur la base d'un dessin industriel immédiatement exploitable doivent être considérés comme caractérisant une production industrielle sur le point de démarrer, voir même ayant déjà débuté, c'est sans commettre d'erreur de droit que la Cour a pu reconnaître, aussi bien dans le modèle que dans les

1. La connaissance de l'enseignement technique

Depuis les premiers pas de la construction jurisprudentielle du droit d'utilisation antérieure, la connaissance de l'enseignement technique a toujours été considérée comme essentielle à la reconnaissance d'un tel droit¹⁹.

Selon cette jurisprudence, le droit d'utilisation antérieure ne sera accordé qu'à celui qui a reconnu l'idée générale de l'invention, de telle sorte que sa réalisation ne soit pas le seul résultat, selon l'arrêt *Bierhahn* rendu en 1960, d'une série de coïncidences. Ainsi, ne seront pas constitutifs d'un droit d'utilisation antérieure les objets qui ne correspondent pas à l'enseignement du brevet, mais qui constituent seulement une similarité extérieure, ceux qui ont été entrepris en méconnaissance de cet enseignement, comme le souligne la jurisprudence *Formsand II*²⁰, ou encore les actes préparatifs ayant à peine atteint un stade expérimental. Le bénéficiaire du droit ne doit pas avoir connaissance des fondements scientifiques sur lesquels la réalisation dont il est l'auteur est basée et pour laquelle il aurait pu obtenir protection par un titre de propriété industrielle. Il doit simplement pouvoir démontrer qu'il possédait la connaissance de l'enseignement technique du futur objet du brevet, des mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ainsi que le lien de causalité entre ces deux éléments.

Une dernière précision intéressante à ajouter concerne l'hypothèse selon laquelle le bénéficiaire d'un tel droit ne procède pas à la mise sur le marché lui-même des produits qu'il fabrique. Dans un tel cas, et selon une très vieille jurisprudence datant de 1912²¹, lorsque c'est le fabricant lui-même qui fait l'objet d'une action, peu importe que le

dessins industriels, l'existence de préparatifs nécessaires à la réalisation de l'invention, tel que l'exige le § 7 de la Loi sur les brevets (loi de 1936 correspondant au § 12 de la loi actuelle)¹⁹.

¹⁹ Cet élément était tout aussi essentiel lorsque l'existence d'une invention parallèle était encore requise. Cette condition fut par la suite toujours exigée par le *Reichsgericht* et naturellement reprise par le *Bundesgerichtshof*.

²⁰ BGH 30.4.1964, *GRUR* 1964, p. 496. Dans ce litige, l'objet du brevet concernait une méthode de traitement d'un sable de moulage, utilisé pour la fabrication de moules employés dans le secteur de la fonderie et dont l'originalité consiste à utiliser un minerai spécial, le glaukonite. Le défendeur, également spécialisé dans le traitement de sable de moulage destinés au secteur de la fonderie, est accusé de recourir aux vertus du glaukonite dans son sable et de commettre des actes de contrefaçon indirects en livrant ce dernier à d'autres entreprises procédant alors à la fabrication des moules protégés par le brevet. Ce dernier, en défense, invoquait un droit d'utilisation antérieure, faisant valoir qu'il utilisait déjà le glaukonite avant que le dépôt ne soit délivré. Ce dernier ne lui fut pas accordé, la Cour doutant de la connaissance du défendeur des vertus du glaukonite dans le traitement de sable de moulage.

²¹ Jurisprudence *Duplexpapier* RG (*Reichsgericht*) 24.6.1912, *GRUR* 1913, p. 16.

vendeur des biens litigieux justifie ou non d'un droit fondé sur une utilisation antérieure; en revanche, lorsque l'action est dirigée contre le vendeur, ce dernier peut invoqué le droit d'utilisation antérieur de son fournisseur.

2. L'acquisition de la connaissance de l'invention

On distingue ici trois hypothèses, selon lesquelles le bénéficiaire du droit est l'auteur d'une invention parallèle, ou alors selon qu'il tire la connaissance de l'invention par le breveté lui même ou par un tiers. Nous nous concentrerons ici sur les deux dernières hypothèses, où, pour admettre un droit d'utilisation antérieure, la jurisprudence exige que la possession de l'invention soit de bonne foi. Selon une jurisprudence constante, la mauvaise foi de l'utilisateur sera toujours présumée lorsque ce dernier se sera approprié l'invention de manière frauduleuse, lorsque la connaissance de l'invention est, comme le dit si joliment le texte allemand, „empruntée“ directement au bénéficiaire du droit, à son insu et contre sa volonté. La Cour d'appel de Düsseldorf réaffirmait ce principe dans sa décision LAX²² et ajoutait que la mauvaise foi de l'utilisateur présumé ne peut être écartée, même lorsque celui-ci peut démontrer qu'il aurait pu acquérir l'invention de bonne foi.

2.1 L'acquisition de la connaissance de l'invention par l'intermédiaire du breveté lui même

La théorie, selon laquelle un droit d'utilisation antérieure ne peut être accordé lorsque le bénéficiaire de ce droit tire la connaissance de l'invention du titulaire du brevet fût très tôt écartée par un arrêt du *Reichsgericht* en 1926²³. Dans cette affaire, marquée par les tourmentes de l'après-guerre, il s'agissait d'un brevet déposé en 1921 pour l'Allemagne et contre lequel le plaignant avait invoqué, avec succès, une priorité américaine datant de 1914. Le fournisseur allemand de l'intimée avait apparemment débuté la production dès la fin de la première guerre mondiale, en connaissance du brevet américain. La Cour se montra conciliante au regard des circonstances particulières de l'affaire, fondant sa

²² *Oberlandsgericht* (OLG), décision rendue le 21.6.1979, et publiée dans *GRUR* 1980, p. 170.

²³ Jurisprudence *Evershap*, RG 7.7. 1926, *GRUR* 1926, p. 478.

décision sur la bonne foi des défendeurs, et marquait ainsi les débuts d'une jurisprudence nouvelle.

Ces principes étaient réaffirmés plus récemment par la décision *Kasten für Fußballtrittroste* rendue par la Cour suprême en 1964, qui rappelait qu'un droit d'utilisation antérieure ne peut être exclu sur le simple motif que l'utilisateur tire la connaissance de l'invention du breveté lui-même²⁴.

La réforme de la loi sur les brevets intervenue en 1936 introduisait une limite nouvelle à l'acquisition d'un tel droit. Ainsi l'alinéa 4 du § 7 de la loi de 1936 - correspondant au quatrième alinéa du § 12 de la loi actuelle - dispose qu'un droit fondé sur une utilisation antérieure ne peut être revendiqué lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies: lorsque la connaissance de l'invention émane du déposant lui-même (ou de l'un de ses ayants cause); lorsque lors de la communication de l'invention, le breveté s'est réservé le droit au brevet; et enfin lorsque l'utilisateur a commencé à exploiter l'invention dans les six mois suivant cette communication (ou engagé des préparatifs nécessaires à cette exploitation). Ces règles étaient aussi largement rappelées par la Cour Suprême fédérale dans son arrêt *Kasten für Fußballtrittroste*²⁵. Cette règle fût introduite en tant que corrélat de l'institution d'une période de grâce, mais résista à l'abrogation de cette dernière disposition²⁶.

En dehors du champs d'application de cette disposition, en revanche, la bonne foi de la possession de l'invention sert de critère de référence. La jurisprudence soumet

²⁴ BGH 30.6.1964, *GRUR* 1964, p. 675. Les parties au litige sont toutes deux fabricants de marchandises en béton, qu'elles commercialisent dans l'industrie de la construction. L'objet du modèle en cause consiste en une boîte recouverte d'une grille pour couler du béton. A cette fin, le plaignant, pour la réalisation de son invention, avait commandé auprès d'une société un moule, et avait procédé à la commercialisation de son invention peu après, la délivrance de son titre de protection industrielle (il s'agissait en l'espèce d'un modèle) n'intervenant qu'un an plus tard. De son côté, l'entreprise ayant livré le moule reconstituait un modèle de l'invention et la plaçait dans sa cour, l'exposant ainsi librement à la vue de ses clients et du cercle intéressé. Le défendeur, après s'être entretenu avec l'entreprise, acquérait auprès de cette dernière le matériel nécessaire à la réalisation de l'invention, bien avant que les formalités visant le dépôt du modèle n'aient abouti. La Cour avait alors retenu que le défendeur s'était bien trouvé en „possession“ des caractères techniques de l'invention avant que le modèle n'ait été délivré, et que celui-ci n'avait pas acquis la connaissance de l'invention d'une manière frauduleuse ou en la dérochant à l'auteur originaire de l'invention.

²⁵ Dans cette affaire, le plaignant avait également entendu invoquer l'application de cette disposition, soutenant que l'entreprise ayant fourni le moule avait commis une faute en rompant le secret de l'invention. La Cour rejetait cette argumentation, considérant que le plaignant ne s'était jamais, lors de la communication de l'invention réservé expressément le droit à une protection éventuelle par le droit des dessins et des modèles.

²⁶ L'abrogation de la période de grâce fût l'une des conséquences directes de la transposition dans le droit national de la Convention de Strasbourg instituant le brevet européen. Voir Loi sur les traités internationaux en matière de brevets du 21.7.1976, *BGBI.* 1976 II, p. 649.

cependant l'utilisateur qui désire revendiquer un tel droit à une obligation de recherche et de renseignement²⁷. Tout manquement grave à cette obligation, qui peut déjà être constitué par une négligence grossière, est sanctionné par le refus de la reconnaissance d'un droit d'utilisation antérieure.

Une dernière précision s'impose quant à la charge de la preuve. Lorsqu'il s'agit de rapporter la preuve de la naissance et de la portée d'un droit d'utilisation antérieure, la charge de la preuve pèse sur l'utilisateur; en revanche, la jurisprudence allemande opère un renversement de la charge de la preuve, lorsque le titulaire du droit de propriété industrielle entend s'appuyer sur des éléments susceptibles de faire échec à la reconnaissance d'un tel droit. Cette règle était confirmée par une décision rendue en 1987 par la Cour d'appel de Düsseldorf²⁸, où, en l'espèce, le breveté, qui soutenait que l'utilisateur présumé avait eu connaissance de l'invention grâce à certains de ses employés, vit ses prétentions rejetées, la Cour jugeant qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations.

2.2 L'acquisition de la connaissance de l'invention par un tiers

Dans un tel cas de figure, la reconnaissance d'un droit d'utilisation antérieure dépend ici aussi des circonstances dans lesquelles l'utilisateur antérieur a eu connaissance de l'invention et si celui-ci peut démontrer sa bonne foi. En application d'une jurisprudence constante, l'utilisateur ne peut pas bénéficier de ce régime exceptionnel si le caractère intentionnel de l'appropriation illégitime de l'invention ou même une négligence grossière de ce dernier peuvent être rapportés. On rejoint ici l'obligation de renseignement et de recherche mise à la charge du bénéficiaire du droit, dans le cas où ce dernier tire la connaissance de l'invention du breveté lui-même. Ainsi, en application de ces principes, l'utilisateur qui tire la connaissance de l'invention d'un tiers qui était tenu au secret, et, qui, en connaissance de l'existence d'un droit de protection industrielle, exploite quand même l'invention, ne peut revendiquer un droit d'utilisation antérieure. La même solution s'applique, lorsque un employé, qui n'est plus lié par un

²⁷ Toujours dans la jurisprudence *Kasten für Fußballtrittroste*, la Cour repoussait encore les arguments du plaignant, considérant que cette obligation de recherche, vu les circonstances de l'affaire, ne pouvait être imposée au défendeur, ce dernier, face au silence de l'entreprise, ne pouvant imaginer quelles étaient les intentions de l'auteur originaire de l'invention.

²⁸ OLG Düsseldorf 31.7.1987, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 1987, p. 239.

contrat de travail à son premier employeur, entend se servir lui même de l'invention ou la communiquer à son second employeur, malgré une obligation de secret. Ce dernier ne pourra s'appuyer sur un droit d'utilisation antérieure s'il ressort des circonstances qu'il connaissait – ou qu'il aurait dû connaître - le secret auquel était tenu son nouvel employé²⁹.

B. La portée du droit fondé sur une utilisation antérieure

L'étendue du droit fondé sur une utilisation antérieure se mesure selon deux critères: en fonction tout d'abord de l'état de possession auquel il est lié, c'est à dire le type d'activité sur lequel il est fondé, mais aussi en fonction des besoins de l'entreprise.

La question de la portée du droit fondé sur une utilisation antérieure nous conduit à une série de quatre réflexions: le droit de l'utilisateur de changer librement de type d'exploitation, celui de changer de forme de réalisation ou d'apporter des perfectionnements, la portée de l'exigence légale relative aux besoins de l'entreprise et enfin l'extinction de ce droit.

1§. Les possibilités de changement du type d'exploitation

Le bénéficiaire du droit fondé sur une utilisation antérieure semble immunisé contre les droits et prérogatives accordés au titulaire du brevet dérivant du monopole d'exploitation dont il bénéficie, et contenus aux paragraphes 9 et 10 de la Loi allemande sur les brevets. Ce principe, ajouté à celui de l'équivalence des différents types d'exploitation, entraîne-t-il pour autant le droit pour l'utilisateur de pouvoir, à sa guise et indifféremment du type d'exploitation de l'invention sur laquelle se fonde son droit, de pouvoir passer d'un mode d'exploitation à un autre? La jurisprudence ne semble pas s'être définitivement fixée sur ce point. Une partie de la doctrine semble en revanche se montrer favorable à un tel changement, tout en observant certaines

²⁹ Jurisprudence *Hohlschaber*, RG 1.11.1930, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 1930, p 342.

limites³⁰. En observant la jurisprudence existante, il semble admis que l'utilisateur dont l'activité d'exploitation initiale se limite tout d'abord à la production, doit être autorisé à offrir et à mettre sur le marché les marchandises qu'il fabrique. L'hypothèse inverse doit cependant être exclue, le bénéfice d'un droit fondé sur une utilisation antérieure ne devant pas servir de tremplin à des agissements constituant des atteintes encore plus sévères au droit du breveté³¹. Ainsi les simples activités de vente, de distribution ou d'importation ne peuvent servir de passerelle à une activité de production.

2§. Changement du mode de réalisation

La portée matérielle d'un droit fondé sur une utilisation antérieure s'appréciant à la lumière de l'idée générale de l'invention telle qu'elle a été exprimée au moment de l'état de possession qui en constitue le point de départ, se pose alors la question de savoir si les modifications, perfectionnements apportés au mode de réalisation de l'invention jusque là utilisé peuvent aussi être couverts par le droit d'utilisation antérieure. La même réflexion s'impose aussi pour les équivalents de l'invention utilisée. Il n'existe malheureusement aucune jurisprudence récente et claire sur cette question. Les principes suivants semblent cependant admis: en matière de modifications ou de perfectionnements, l'utilisateur peut revendiquer son droit lorsque les améliorations apportées ne tombent pas dans le champ d'application des revendications du brevet, peu importe que ceux-ci fassent preuve d'une activité inventive ou non. Concernant la problématique plus épineuse de l'application de cette théorie aux équivalents, il semble que l'utilisateur puisse continuer à bénéficier de son droit, mais seulement pour les équivalents „évidents“ (*glatte Äquivalente*), c'est à dire ceux que

³⁰ J. Busche, Das Vorbenutzungsrecht im Rahmen des deutschen und europäischen Patentrechts (Le droit fondé sur une utilisation antérieure selon le droit allemand et européen des brevets), *GRUR* 1999, p. 645. L'auteur défend une conception plutôt restrictive de ce droit, selon laquelle la fonction du droit fondé sur une utilisation antérieure n'est pas d'offrir à l'utilisateur les mêmes prérogatives dont il disposerait s'il avait été lui-même à l'origine du dépôt.

³¹ H. Eichmann, Kritische Überlegung zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht (Réflexions critiques sur le droit fondé sur une utilisation antérieure et sur le droit de poursuivre l'utilisation de l'invention), *GRUR* 1993, p. 73. G. Benkard, § 12, n°23; R. Schulte, Patentgesetz, (Loi sur les brevets), 5ème édition 1994, Carl Heymanns Verlag, §12, n°20.

l'homme du métier pourrait mettre en oeuvre au moyen de ses connaissances techniques normales³².

3§. Limite du droit fondé sur une utilisation antérieure: exercice liée à l'entreprise

Avant d'examiner ce point, la question de savoir si les activités exercées par l'utilisateur doivent revêtir un caractère industriel mérite d'être soulevée.

Cette question n'a jusqu'à présent été résolue ni par la doctrine, ni par la jurisprudence. Certaines décisions, supportées par une partie de la doctrine, tendent à exiger une exploitation industrielle, considérant que l'usage à titre privé prévue au § 11 de la Loi allemande sur les brevets constitue en soi une exception au monopole d'exploitation du breveté³³.

Selon les termes du § 12 de la loi, l'utilisateur de l'invention est autorisé à utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui³⁴.

Ainsi, l'utilisateur peut-il recourir aux services d'une autre entreprise afin d'assurer la production de ses produits. La jurisprudence a toutefois posé une limite à l'exercice de cette possibilité: pour conserver le bénéfice de son droit d'utilisation antérieure, l'utilisateur doit exercer une influence économique, efficace et réelle sur la forme et l'étendue de la production et l'écoulement des marchandises. La décision *Mitoxantron AWD* rendue en 1995 par la Cour d'appel de Munich³⁵ devait rappeler cette règle tout en dessinant les contours d'une interprétation plus large de la notion d' „atelier de construction“ (*Werkstatt*). Selon elle, ce terme ne doit pas être interprété de manière stricte, mais doit englober toute sorte d'exploitation. En l'espèce, le titulaire du droit d'utilisation antérieure avait chargé une société, qui, entre autre, était majoritaire des parts de sa société, de reprendre le service commercial et de publicité de son produit.

³² W. Bernhardt/R. Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, p. 608.

³³ G. Benkard, §12, n° 10; H.F. Loth, *Vorbenutzung*, Bericht für die deutsche Landesgruppe (Utilisation antérieure, Rapport pour le groupe allemand), *GRUR Int.* 1989, p. 204, II, 1, c.

³⁴ Cette dernière possibilité fût introduite très tôt par une loi de 1891.

³⁵ OLG Munich, 9.2.1995, *GRUR* 1996, p. 47.

Le licencié exclusif du brevet concurrencé intentait une action en contrefaçon, estimant que le droit d'utilisation antérieure ne pouvait être revendiqué, puisque l'activité de la société sollicitée ne consistait pas en une activité de production. Sa demande fût rejetée, les juges considérant qu'à la vue du contrat unissant les deux sociétés, l'utilisateur conservait une influence réelle et efficace sur l'ensemble des activités de distribution.

Concernant maintenant l'interprétation de la notion „pour les besoins de son entreprise“, la pratique allemande admet que la portée de ce droit doit s'étendre aux développements de l'entreprise. A ce titre, le bénéficiaire du droit d'utilisation antérieure peut, sans réserve, procéder à une augmentation de sa production, passer d'une petite à une grande exploitation, d'une production artisanale à une production industrielle.

4§. L'extinction du droit fondé sur une utilisation antérieure

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées.

Tout d'abord, au risque de voir prononcer la déchéance du droit d'utilisation antérieure, et comme le rappelait la juridiction suprême allemande dans son arrêt *Lacktränkeeinrichtung* de 1965³⁶, l'utilisateur doit démontrer qu'il n'a pratiquement jamais cessé d'exploiter l'invention, avant et après le dépôt du brevet. En revanche, un arrêt temporaire de l'utilisation ou des mesures nécessaires à l'exploitation de l'invention ne justifie pas la suppression d'un tel droit.

L'utilisateur peut également renoncer volontairement à son droit. Dans un tel cas, la renonciation doit être claire et non équivoque.

Enfin, la cession du droit d'utilisation antérieure entraîne l'extinction de ce droit à l'égard de l'utilisateur originaire. La loi régit toutefois une telle hypothèse d'une manière très stricte, puisque selon les termes du § 12, la cession du droit fondé sur une utilisation antérieure n'est valide qu'à la condition que ce droit soit cédé avec

³⁶ BGH 7.1.1965, *GRUR* 1969, p. 35. Dans cette affaire, la Cour suprême allemande a tranché définitivement par l'affirmative la question de savoir si le titulaire d'un droit d'utilisation antérieure devait perdre le bénéfice de son droit, pour cause de non exercice du droit, après la date de dépôt du brevet, pendant une longue période.

l'ensemble de l'entreprise à laquelle il est attaché³⁷. Cette disposition vise à empêcher une multiplication, soit une extension du droit d'utilisation antérieure. Il est cependant admis que l'utilisateur peut être autorisé à ne vendre que la partie de l'entreprise pour laquelle il exploitait l'invention, à condition que le droit d'utilisation soit clairement attaché à cette partie de l'entreprise. Le mépris de ces dispositions entraîne la nullité du contrat de vente.

II. Le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention (Das Weiterbenutzungsrecht)

L'idée de permettre la poursuite de l'exploitation d'un produit ou procédé objet d'une invention ne constitue pas une nouveauté instituée par la Loi d'extension sur les droits de propriété industrielle, mais répond de manière plus générale au besoin d'offrir une protection au tiers qui est confronté aux deux hypothèses suivantes: lorsque tout d'abord la portée de la protection d'un titre de propriété industrielle s'étend sur un nouveau territoire; ou, second cas de figure, lorsque les effets d'un brevet sont temporairement suspendus et que le brevet est finalement restauré.

A. Le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention dans le cas d'une déchéance temporaire du brevet

Ce droit, objet du § 123 alinéa 5 de la Loi allemande³⁸ sur les brevets et très proche du droit fondé sur une utilisation antérieure, vise l'hypothèse où le titulaire d'un brevet omet de payer une annuité. En application de la règle contenue au § 23 (1), 3 de la Loi allemande sur les brevets, la déchéance du brevet est prononcée. Cependant, lorsque,

³⁷ La jurisprudence de référence en la matière est celle rendue par la Cour suprême allemande dans son arrêt *Dauerwelle II*, du 7.10.1965, *GRUR* 1966, p. 370.

³⁸ La possibilité pour le titulaire du brevet d'être rétabli dans ses droits fût introduite pour la première fois dans la législation allemande par l'article 43, al. 4 de la Loi allemande sur les brevets de 1936. Une disposition équivalente est contenue à l'article 122, (6) de la Convention sur le brevet européen (*restitutio in integrum*).

selon les termes du §123, al. 1-4, le breveté, sans commettre de faute, a été empêché de respecter les délais de paiement de la taxe annuelle, peut, sur requête, être rétabli dans ses droits. Si la requête est accueillie favorablement par le Tribunal fédéral des brevets, le paiement est considéré comme avoir été effectué dans les délais et la déchéance du brevet comme n'avoir jamais été prononcée. La loi tient pourtant compte de la situation selon laquelle un tiers, sûr de la déchéance du brevet, procède à l'exploitation de l'invention ou à la mise en oeuvre des moyens nécessaires à cette exploitation. Le §123 al. 5 autorise le tiers à poursuivre son exploitation dans le respect de certaines conditions. Ces conditions, en grande partie identiques à celles exigées pour la reconnaissance du droit fondé sur une utilisation antérieure, méritent certaines précisions.

1§. L'acquisition du droit de poursuivre l'exploitation: entre déchéance et restauration

D'après le § 123, al. 5, seul le tiers qui a déjà commencé l'exploitation, ou qui a mis en oeuvre les mesures nécessaires à cette exploitation, après la déchéance du brevet et avant sa restauration, peut revendiquer un droit de poursuivre l'utilisation de l'invention. Les activités démarrées pendant cette période ne sont pas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon, même si, grâce à la mise en oeuvre de la procédure de restitutio in integrum, les effets de la déchéance du brevet sont annulés rétroactivement. La restauration du brevet n'intervient qu'avec le paiement de l'annuité, et ce moment décisif revêt la même signification que la date de priorité pour le titulaire d'un droit fondé sur une utilisation antérieure³⁹. La déchéance du brevet doit être réelle, ce qui exclut, par exemple, la possibilité d'invoquer une inscription erronée dans le registre des brevets, et ce malgré la bonne foi du tiers.

Pour se voir reconnaître un tel droit, le tiers ne doit pas forcément avoir eu connaissance de l'existence du brevet. En revanche, le tiers qui débute son activité avant la déchéance du brevet, se rendant ainsi coupable d'activités contrefaisantes, ne pourra bénéficier d'une telle protection. La jurisprudence allemande semble opérer ici

³⁹ W. Bernhardt/R. Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, p.609.

une distinction subtile, puisque cette protection n'est pas automatiquement exclue, lorsque la poursuite sous une autre forme, après la déchéance du brevet, par le tiers de son activité caractérisée de contrefaisante alors que le brevet était encore en vigueur, ne constitue pas la continuation des actes de contrefaçon antérieurs⁴⁰.

2§. L'exigence de bonne foi

Condition érigée par la jurisprudence et nécessaire à la reconnaissance du droit fondé sur une utilisation antérieure, le législateur a, en revanche, soumis expressément l'attribution du droit de poursuivre l'utilisation de l'invention à la bonne foi de son titulaire.

Le tiers agit de bonne foi lorsqu'il ne sait pas, et n'a pas commis de négligence grossière à cet égard, que l'enseignement technique qu'il utilise, ou est prêt à utiliser, est l'objet d'un brevet déchu, mais surtout qu'une restauration de ce brevet est fort probable. Il appartient cependant au breveté restauré dans ses droits de faire la preuve des mauvaises intentions du tiers. Dans un arrêt *Straßendecke II* rendu en 1981, la Cour suprême affirmait de nouveau ce principe et énonçait qu'il appartenait, dans une telle hypothèse, d'envisager au cas par cas la possibilité d'une condamnation de l'utilisateur présumé à stopper son activité et à verser des dommages et intérêts au titulaire du brevet, ou alors, dans quelle mesure un droit de poursuivre l'activité peut être conditionné au paiement d'une compensation⁴¹.

⁴⁰ W. Bernhardt/R. Krasser, p.609.

⁴¹ BGH *Straßendecke II*, 7.12.1981, BGHZ 1982, p. 369. Ce litige opposait le fabricant d'un revêtement spécial pour chaussée et une Région d'Allemagne. Le plaignant, auteur de l'invention, avait confié le résultat de ses recherches à la direction des travaux publics de la Région. Dans un contrat, il obligeait celle-ci à ne faire utilisation de l'invention que dans son propre intérêt et sous sa direction. Il l'informait aussi de son intention de faire breveter son invention. La Région ne respectait pas cet engagement et avait fait usage librement de l'invention pour procéder à la construction de routes, parkings...qui avait eu lieu après la publication du dépôt du brevet, en utilisant les matériaux brevetés, qui eux avaient été fabriqués avant cette publication. La question qui se posait alors à la Cour était la suivante: la fabrication légale d'un objet par un tiers après le dépôt de la demande de brevet, mais avant son entrée en vigueur, peut-elle être poursuivie, et être constitutive à ce titre d'un droit de poursuivre l'utilisation de l'invention. Le BGH, insistant sur le fait qu'une telle analyse doit être effectuée au cas par cas, repoussait d'une manière générale une telle conclusion et contestait en

B. Le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention en application du paragraphe 28 de la Loi d'extension

Le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention dans l'hypothèse où un droit de propriété industrielle vient à bénéficier d'une protection sur un nouveau territoire, constitue un mécanisme juridique depuis longtemps familier au droit allemand. En effet, le § 44 de la Loi allemande sur les brevets de 1877 prévoyait déjà une règle identique, applicable aux brevets régionaux que les titulaires désiraient transformer en brevet valable pour l'ensemble du Reich (dénommés *Reichspatent*). Plus précisément, ce paragraphe disposait que les tiers qui exploitaient (ou avaient entrepris les mesures nécessaires à cette exploitation) l'invention au moment du dépôt ne devaient pas être limités dans l'exercice de cette exploitation⁴².

Avec la réunification des deux Allemagne, les auteurs du Traité de la Réunification se sont vus obligés d'organiser un grand nombre de mesures transitoires dans le domaine de la propriété industrielle, nécessaires pour pallier tout d'abord aux différences substantielles opposant les deux systèmes juridiques, afin de parvenir progressivement à un régime homogène. Le législateur a alors été contraint de recourir de nouveau, pour des motifs bien précis, à la théorie du droit fondé sur une utilisation antérieure, afin d'offrir une protection minimale aux entreprises est-allemandes utilisant l'objet d'une invention brevetée sur le territoire de l'Allemagne de l'ouest. En effet, les coûts nécessaires pour bénéficier d'une protection par le brevet étant beaucoup plus élevés en ex-RDA, de nombreuses inventions n'étaient pas protégées, alors qu'elles l'étaient en RFA. Les exploitations installées en RDA pouvaient alors utiliser l'objet de l'invention, malgré l'existence d'un droit de protection. Il est peut être aussi pertinent de noter que le droit des brevets en vigueur en RDA excluait de la brevetabilité toute invention

l'espèce la possibilité pour la Région le droit de poursuivre cette activité, sans dédommagement ou compensation financière pour le breveté.

⁴² Cette règle fut, par exemple, de nouveau appliquée pour pallier aux effets négatifs de la Grande Guerre sur la protection des droits de propriété industrielle, en permettant aux tiers de bonne foi de poursuivre l'exploitation d'inventions ayant, avant la guerre, bénéficié d'une protection, et avant que les titulaires de ces titres ne soient rétablis dans leur droit. Cette théorie trouvait également une nouvelle source d'application lorsque la Sarre était rattachée à la République fédérale en 1959. Voir H. Eichmann *GRUR* 1993, p. 73.

portant sur des médicaments, sur des produits alimentaires, sur les produits de consommation de luxe ou encore sur tout produit fabriqué selon un procédé chimique. Réglementée au § 28 de la Loi d'extension, cette disposition ouvre le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention sur l'ensemble du territoire allemand, pour les exploitations débutées avant le 1.07.1990 (jour fixé dans le Traité de réunification) et après la date de priorité du brevet. Quelques précisions complémentaires doivent être apportées concernant l'acquisition et les effets de ce mécanisme juridique.

1§. L'acquisition du droit de poursuivre l'exploitation de l'invention

A la différence du droit fondé sur une utilisation antérieure, l'octroi du droit de poursuivre l'exploitation n'est pas subordonné à la bonne foi de son bénéficiaire, mais à la légitimité de l'exercice de ce droit, soit de l'utilisation. Cette différence signifie concrètement que l'utilisateur peut avoir eu connaissance de l'existence du brevet avant d'en commencer l'exploitation, dans la partie de l'Allemagne où celui-ci ne bénéficiait pas de protection.

Le titulaire de droit peut, ainsi, sans l'autorisation du breveté, fabriquer, mettre sur le marché, utiliser, posséder ou encore importer, sous réserve de la limite apportée par le 2ème alinéa du § 28, le produit protégé. Deux éléments suffisent alors à la reconnaissance de ce droit: la légalité de l'utilisation, qui doit avoir débuté avant le 1 juillet 1990, pour les besoins de l'entreprise⁴³.

Trois limites ont toutefois été apportées. Si la bonne foi de l'utilisateur n'est pas requise, la possession de l'invention ne doit cependant pas avoir été acquise en commettant un acte illégal ou frauduleux. Ne sera pas, par exemple, soupçonné d'avoir commis un tel acte celui qui tire la connaissance de l'invention grâce à une publication à l'étranger du fascicule du brevet ou de sa description. Par ailleurs, seule une exploitation réelle de l'invention et non de simples mesures préparatoires nécessaires à cette exploitation peuvent donner naissance à un droit de poursuivre l'utilisation. Enfin,

⁴³ O.C. Brändel, Das Weiterbenutzungsrecht (§ 28 Erstreckungsgesetz) - eine Zwangslizenz besonderer Art (Le droit de poursuivre l'utilisation de l'invention - une licence obligatoire particulière) *GRUR* 1993, p. 169, II, n° 1 et 2.

l'exercice de ce droit ne doit pas causer un préjudice considérable et injuste au droit du breveté ou de son licencié.

2§. Les limites apportées au droit de poursuivre l'exploitation de l'invention

Grâce à un renvoi dans le § 28 de la Loi d'extension aux dispositions du § 12 de la Loi sur les brevets, il est aisé de conclure que l'exercice de ce droit est soumis au même régime juridique, et donc aux mêmes limites, que le droit d'utilisation antérieure.

Plus spécialement, le § 28 reprend la possibilité pour le bénéficiaire du droit d'utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui, de même que ce dernier ne peut transmettre son droit qu'avec l'entreprise. Certains auteurs regrettent que le législateur ne se soit pas montré plus précis en ce qui concerne la portée à donner aux termes „pour les besoins de son entreprise“⁴⁴, et sur les possibilités ouvertes à l'utilisateur d'étendre son droit à d'autres activités qu'il n'exerçait pas, par exemple, avant la date limite du 1 juillet 1990. Ce vide juridique est malheureux, puisqu'il est difficilement acceptable d'imaginer que le bénéficiaire d'un droit de poursuivre l'utilisation puisse, sans restriction particulière, jouir du même régime juridique le titulaire d'un droit fondé sur une utilisation antérieure...

La portée du droit de poursuivre l'exploitation de l'invention connaît tout de même certaines limites supplémentaires.

Tout d'abord, l'exercice de ce droit ne doit pas porter une atteinte trop sévère au droit du breveté. Le respect de ce principe est assuré grâce à une pondération des intérêts en présence. Ainsi, l'exercice de son droit par l'utilisateur de l'invention ne doit pas, par exemple, conduire à une confusion sur le marché ou à des activités de parasitisme. Pour éviter ce type d'inconvénient, de sévères restrictions peuvent être prononcées à l'égard du bénéficiaire du droit. Ce dernier peut, par exemple, se voir contraindre à diminuer sa production, à limiter son activité au territoire d'origine, à devoir payer une compensation financière, ou encore se voir complètement interdire l'exercice de son activité.

Autre restriction particulière apportée par le § 28: le cas de l'importateur de produits fabriqués à l'étranger. En général, la reconnaissance du droit de poursuivre l'activité

⁴⁴ O.C. Brändel, III.

litigieuse doit être exclue, sauf si une telle interdiction, en application des principes d'équité, fait preuve d'une dureté inéquitable⁴⁵.

Conclusion

En procédant à une lecture linéaire du § 12 de la Loi allemande sur les brevets et de l'article 12 de la proposition de Règlement du Conseil sur le brevet communautaire, on observe quelques différences d'écriture.

En effet, le texte communautaire dispose:

Article 12: Droit fondé sur une utilisation antérieure

1. Un brevet communautaire ne peut pas être opposé à une personne qui, de bonne foi, aux fins de son entreprise, avant la date de dépôt ou, lorsqu'une date de priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré utilisait l'invention dans la Communauté ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'une telle utilisation; l'utilisateur antérieur a le droit, aux fins de son entreprise, de poursuivre l'utilisation en question ou d'utiliser l'invention comme elle avait envisagé dans les préparatifs.
2. Le droit de l'utilisateur antérieur ne peut être cédé entre vifs ou transmis pour cause de mort qu'avec l'entreprise de ce dernier, ou avec la partie de l'entreprise dans laquelle ont eu lieu l'utilisation ou les préparatifs en vue d'une utilisation.

Ces différences nous portent à faire les observations suivantes.

On note tout d'abord que le texte de communautaire, concernant les règles d'acquisition du droit, se montre dans un premier temps plus précis. Plus précis en ce qui concerne tout d'abord le moment de l'acquisition du droit puisque les termes de „au moment du dépôt“ ont été remplacés par ceux plus fermes de „avant la date du dépôt“, et que l'hypothèse de l'existence d'une date de priorité est expressément envisagée. Par ailleurs, le critère de la bonne foi, exigé par la jurisprudence allemande, est explicitement visé par le règlement. Ces distinctions rédactionnelles sont cependant minces, et ne devraient pas en pratique entraîner de différences d'application substantielles. En revanche, le législateur ne semble pas s'être laissé convaincre par le mécanisme qu'offre le droit allemand à l'inventeur, dans le cas d'une divulgation de l'invention, de se réserver, dans le respect de certaines limites, le droit au brevet. Il est vrai qu'une partie de la doctrine allemande s'est déjà interrogé sur l'opportunité d'une telle disposition, puisque, quelques soient les circonstances et la manière dont le tiers tire la connaissance de l'invention, la bonne foi de l'utilisateur constitue toujours une condition impérative de la reconnaissance d'un tel droit⁴⁶. Le sens d'une telle disposition n'est pourtant pas dénuée d'intérêt, puisqu'elle offre au futur breveté une source de protection supplémentaire, dans un délai bien déterminé, dans le cas où celui,

⁴⁵ Il en serait par exemple ainsi lorsque l'utilisateur est à la tête d'un réseau de distribution très développé. Pour une approche plus complète des droits de l'importateur, voir les articles d'H. Eichmann et O.C. Brändel.

⁴⁶ H. Eichmann, article précité.

involontairement ou parce qu'il y était obligé, a dévoilé l'objet de son invention⁴⁷. Ce débat pourrait revenir très rapidement d'actualité si les discussions menées activement par les acteurs internationaux de la propriété industrielle portant sur la période de grâce devaient aboutir un jour⁴⁸.

Le législateur communautaire semble, en revanche, avoir préféré ne pas se prononcer sur certains aspects, et dont les conséquences ne sont pourtant pas dénuées d'importance. Deux problématiques nous viennent immédiatement à l'esprit. La première concerne l'étendue territoriale de ce droit: le droit fondé sur une utilisation antérieure d'un brevet communautaire devra-t-il s'étendre à l'ensemble de la communauté ou être limité aux frontières du pays dans lequel il est né? Admettons que la question de la portée territoriale soit résolue, qu'en est-il de la portée matérielle de ce droit: doit-on adopter le principe de l'équivalence des catégories d'utilisation, tel que défini par la pratique allemande? On peut imaginer que la reconnaissance de ces deux mécanismes à un niveau communautaire rende le brevet communautaire plus attractif, notamment si l'on imagine, pour la plus grande malchance du breveté, l'existence de plusieurs droits fondés sur une utilisation antérieure dans différents pays de la Communauté.

L'introduction de l'article 12 dans la proposition de Règlement du Conseil semble en tout cas répondre aux vœux exprimés par la Chambre allemande des Conseils en brevet. En effet, celle-ci, lors d'une communication en 1997, marquait son désir d'une harmonisation à un niveau communautaire des droits fondés sur une utilisation antérieure et de possession personnelle. Il est aussi intéressant de noter que, s'agissant de la portée à donner à un tel droit, cette dernière plaidait pour la reconnaissance à un niveau communautaire d'une telle prérogative, mais aussi - en contrepartie peut être - pour l'introduction d'une période de grâce et l'aménagement d'une action en déclaration d'un droit fondé sur une utilisation antérieure. Ce dernier vœu semble également avoir été entendu, puisque l'article 36 du Règlement prévoit ce recours au bénéfice de l'utilisateur ou de la personne à laquelle il a cédé son droit⁴⁹.

⁴⁷ Voir *Infra* I. A. 2§. 2.1.

⁴⁸ H. Bardehle, *Der WIPO-Harmonisierungsvertrag und die Neuheitsschonfrist* (Le traité d'harmonisation de l'OMPI et la période de grâce), *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 1991, p. 146; A. Schäfers und D. Schennen, *Der erste Teil der Diplomatischen Konferenz zum Abschluß eines Vertrages zur Harmonisierung des Patentrechts* (La première partie de la conférence diplomatique sur la conclusion d'un Traité pour l'harmonisation du droit des brevets), *GRUR Int.* 1991, p. 849.

⁴⁹ Cette solution semble d'ailleurs avoir été empruntée au système néerlandais qui régit une telle action au § 32 (3) de sa loi sur les brevets.