



**HAL**  
open science

## Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles, 2ème éd. (2024), T.2 Brevets, obtentions, secrets

Pascal Kamina

### ► To cite this version:

Pascal Kamina. Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles, 2ème éd. (2024), T.2 Brevets, obtentions, secrets. 2024, 978-2-9592658-2-2. hal-04781873

**HAL Id: hal-04781873**

**<https://hal.science/hal-04781873v1>**

Submitted on 14 Nov 2024

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0  
International License

---

Droit anglo-américain des  
propriétés intellectuelles

---

Deuxième édition



# 2. BREVETS, OBTENTIONS, SECRETS

---

Pascal Kamina

EDITION EBOOK



Droit anglo-américain des  
propriétés intellectuelles, 2ème  
éd. (2024), T.2

*Brevets, obtentions végétales, secrets*

PASCAL KAMINA  
*Professeur agrégé des Universités  
Université Jean Moulin Lyon III  
L.L.M., Ph.D., Cambridge*





Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles, 2ème éd. (2024), T.2 Copyright © by Pascal Kamina is licensed under a [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), except where otherwise noted.

ISBN: 978-2-9592658-2-2

Date de publication du PDF: novembre 2024

Cet ouvrage est accessible sous format Web Book à l'adresse [www.droitangloamericaindespi.com](http://www.droitangloamericaindespi.com)

Il est également accessible en téléchargement sous format Epub.

A la mémoire de William Rodolph Cornish  
(1937-2022)

# Table des matières

Du même auteur	vii
Avant-propos (première édition, LGDJ 2017)	viii
Avant-propos (seconde édition, T1, 2024)	x
Liste des abréviations	xii
Citations et références	xvi
Bibliographie sommaire	xix
Introduction au tome II	xxv
Partie I. <u>Brevets</u>	
1. Le brevet au Royaume-Uni	3
2. Le brevet aux Etats-Unis d'Amérique	80
3. Autres systèmes de brevet	178
Partie II. <u>Plantes et variétés végétales</u>	
4. La protection par brevet	191
5. La protection par droit spécifique	198
Partie III. <u>Secrets d'affaires</u>	
6. La protection au Royaume-Uni	204
7. La protection aux Etats-Unis d'Amérique	213
Index	225

Annexe 1: Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (2019/C 384 I/01) (Extrait)	237
Annexe 2: Accord de commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni (Extrait)	242

# Du même auteur

- Film copyright in the European Union, Cambridge University Press, 2nd edition 2016.
- Droit du cinéma, LexisNexis, 3ème édition 2022.
- Droit de la communication audiovisuelle, 1ère édition, LGDJ 2021.
- Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles, 1ère édition, LGDJ 2017
- Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles, 2ème édition, Tome 1: Introduction, Copyright, Dessins et modèles, 2024, CC-BY-NC-ND.

# Avant-propos (première édition, LGDJ 2017)

Cet ouvrage est issu des enseignements de droit anglo-américain des propriétés intellectuelles dispensés à l'Université de Poitiers, dans le cadre du Magistère en droit des techniques de l'information et de la communication, à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, dans le cadre du Master 2 de propriété intellectuelle appliquée, puis à l'École de droit de l'Institut de sciences politiques de Paris. Il doit beaucoup à mes études et recherches doctorales à l'Université de Cambridge, et à William (Bill) Cornish, mon Professeur et directeur de thèse, auquel il est dédié.

Ce livre est destiné aux praticiens et aux universitaires francophones qui souhaitent découvrir d'autres formes de protection de la propriété intellectuelle, ou compléter leurs connaissances dans ce domaine.

Bien évidemment, il ne fait qu'effleurer les législations qu'il prétend décrire. J'encourage vivement le lecteur à parcourir les ouvrages locaux correspondants. Pour des raisons de place, je n'ai pas pu y renvoyer systématiquement en notes de bas de page. Une bibliographie sommaire est néanmoins proposée. Le lecteur y trouvera des manuels synthétiques, mais également de grandes encyclopédies pratiques, d'une richesse exceptionnelle.

Des choix ont été faits. Je me suis concentré sur les principaux modèles que constituent les droits du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas pu rendre compte, avec autant de détail, de la protection applicable dans d'autres pays, comme l'Australie et le Canada, dont la législation aurait pourtant mérité des développements plus conséquents. Je n'ai pas non plus abordé certains aspects de la protection, et notamment les règles de droit international privé et de droit transitoire, qui présentent une importance pratique considérable.

Si j'ai choisi de traduire les textes insérés dans le corps de l'ouvrage (ou de reprendre et de mettre à jour, le cas échéant, les excellentes traductions réalisées par l'OMPI), j'ai souvent conservé l'anglais en notes bas de pages. J'ai également indiqué la terminologie anglaise d'origine là où cela me semblait utile, ou lorsque mes traductions me paraissaient trop approximatives ou contestables.

Je prie le lecteur de bien vouloir excuser les erreurs qui auront pu se glisser dans cet ouvrage, ainsi que les inévitables omissions, notamment

liées à des réformes législatives ou à des décisions récentes. J'espère pouvoir améliorer ce travail dans le cadre de futures éditions, et encourage le lecteur à faire part de ses remarques et questions.

Enfin, je remercie mon épouse, Aurélie, pour son soutien, sa patience et ses encouragements.

Besançon, le 30 août 2016

# Avant-propos (seconde édition, T1, 2024)

Cette seconde édition de *Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles* paraît plus de sept ans après la première édition. Une mise à jour s'imposait. Des choix éditoriaux importants ont été faits à cette occasion.

Tout d'abord, j'ai choisi de diviser l'ouvrage en trois tomes distincts: le premier, consacré à l'introduction générale, au copyright et au droit des dessins et modèles; le second, aux brevets, aux obtentions végétales et aux secrets; le troisième, aux marques et autres signes distinctifs, et à la concurrence déloyale. Ce choix était dicté, à la fois par l'importance des modifications à apporter à chacune des parties de l'ouvrage, et par la facilité d'une publication étalée dans le temps.

Ensuite, j'ai décidé d'offrir cet ouvrage à la communauté, sous licence libre (*creative commons*). La licence choisie permet la diffusion libre de l'ouvrage ou de ses extraits (sous réserve d'une indication de la source), et son utilisation, notamment comme support de cours.

Enfin, j'ai fait le choix de proposer une édition totalement dématérialisée, en dehors de toute plateforme propriétaire ou éditeur spécialisé. Plusieurs formats sont proposés: un format web (*web book*), accessible sur une plateforme de publication *open source* éprouvée (Pressbooks), un format PDF adapté à la distribution numérique, et un format (ePub) adapté aux liseuses numériques.

J'ai pu tirer profit du format numérique en intégrant dans cette édition des liens direct vers les décisions citées, lorsqu'elles sont disponibles en ligne. Il m'a souvent fallu choisir entre plusieurs sources. J'encourage le lecteur à en explorer d'autres, le cas échéant. J'ai également privilégié le texte intégral aux résumés ou aux pages Wikipedia consacrées aux affaires les plus importantes, qu'il est toujours possible de consulter. J'ai dû renoncer à fournir systématiquement un lien direct vers chaque article de loi cité, au profit de liens vers le sommaire ou le chapitre du texte correspondant. Enfin, il ne m'a pas été possible de transformer les renvois internes en liens hypertextes. Cependant les outils de recherche proposés par les lecteurs et les navigateurs permettront facilement de retrouver un contenu ou un numéro de paragraphe dans l'ensemble.

Comme pour la précédente édition, j'encourage les lecteurs à me faire part de leurs remarques et suggestions d'amélioration.

Lyon, le 2 février 2024

---

## Liste des abréviations

A.	Atlantic Reporter
A.2d	Atlantic Reporter, Second Series
AC	Appeal Case Reports
AIPC	Australian Intellectual Property Cases
AIPLA Q.J.	American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal
All ER	All England Law Reports
ALR	Australian Law Reports.
Ann.	Statute of Queen Anne
C.F.R.	Code of Federal Regulations
Cal. App. 3d	California Appellate Reports, Third Series
Cal. Civ. Code	California Civil Code
Cal. Rptr.	California Reporter
Cal.2d	California Reports, Second Series
CDPA 1988	Copyright, Designs and Patents Act 1988
Cert.	Certiorari
Ch	Chancery
Ch App	Court of Appeal in Chancery
Ch D	Chancery Division
Cl.	Clause
CMLR	Common Market Law Reports
Colum. L. Rev.	Columbia Law Review
Colum.-VLA J.L. & Arts	Columbia-VLA Journal of Law & the Arts
Comm.	Committee
Cong.	Congress
CPC	Community Patent Convention
CPR	Canadian Patent Reporter
CTM	Community Trade Mark
DMCA	Digital Millennium Copyright Act 1998

ECDR	European Copyright and Design Reports
ECR	European Court Reports
EHRR	European Human Rights Reports
EIPR	European Intellectual Property Review
EMLR	Entertainment and Media Law Reports
Ent. LR	Entertainment Law Review
EPO	European Patent Office
EWCA	Court of Appeal of England and Wales
EWHC	High Court of England and Wales
F. Supp.	Federal Supplement
F.	Federal Reporter
F.2d	Federal Reporter, Second Series
F.R.D.	Federal Rules Decisions
FCA	Federal Court of Australia
Fed. Cl.	Federal Claims Reporter
Fed. R. Civ. P.	Federal Rules of Civil Procedure
Fed. Reg.	Federal Register
F.S.R.	Fleet Street Intellectual Property Reports
H.L.	House of Lords
H.R.	House of Representatives
H.R. Rep.	Report from the House of Representatives
Int'l	International
IPR	Intellectual Property Reports
<i>J. Copr. Soc'y USA</i>	<i>Journal of the Copyright Society of the USA</i>
JCPC	Judicial Committee of the Privy Council
J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.	John Marshall Review of Intellectual Property Law
J. Pat. & Trademark Off. Soc'y	Journal of the Patent & Trademark Office Society
KB	King's Bench
LT	Law Times Reports
MacG. C.C.	MacGillivray's Copyright Cases

Man. pat. exam.	Manual of patent examiners
Misc.	New York Miscellaneous Reports
Mod. L. Rev.	Modern Law Review
N.E.	North Eastern Reporter
N.W.2d	North Western Reporter, Second Series
N.Y.	West's New York Reports
N.Y.S.	New York Supplement
N.Y.S.2d	West's New York Supplement, Second Series
NSWLR	New South Wales Law Reports
NZLR	New Zealand Law Reports
P.2d	Pacific Reporter, Second Series
Pub. L.	Session Law (US Congress)
QB	Queen's Bench
QBD	Queen's Bench Division
RPC	Reports of Patent Cases
S. Ct.	Supreme Court Reporter
S. Rep.	Report from the Senate
SI	Statutory Instrument
So.2d	Southern Reporter, Second Series
Stat.	US Statues at Large
TLR	Times Law Reports
TLR	Times Law Reports
UKSC	Supreme Court
U.S. Const.	Constitution of the United States
U.S.	United States Reports (United States Supreme Court)
USPQ	United States Patent Quarterly
U.S.C.	United States Code (53 chapitres)
Wall.	Wallace's Reports (US)
WLR	Weekly Law Reports
WPC	Webster's Patent Cases

---

# Citations et références

Dans les systèmes de droit anglo-américain, les règles de citation des jugements, textes et écrits doctrinaux sont complexes et très codifiées. Elles sont rassemblées dans des ouvrages dédiés largement utilisés par la pratique. Au Royaume-Uni, elles sont notamment exposées dans l'*Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities*<sup>1</sup>. Aux États-Unis, on les trouve dans un guide, le « *Bluebook* », compilé par la *Harvard Law Review*, la *Columbia Law Review*, l'*University of Pennsylvania Law Review* et le *Yale Law Journal*.<sup>2</sup>.

Quelques indications sommaires peuvent être données sur les citations des décisions judiciaires, au Royaume-Uni, d'une part, et aux États-Unis d'Amérique, d'autre part.

## Au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les citations de jugements ou d'arrêts incluent en principe le nom des parties (premier demandeur, puis premier défendeur, séparés par un « v. », ou quelquefois « v », pour *versus*) la référence de publication (date de publication, identification du *report* et page) et la juridiction ayant rendu la décision (suivie, le cas échéant, de l'indication de la division concernée). Ainsi, la citation :

*Erwen Warnick B V v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] AC 731 (HL)

désigne la décision de la Chambre des Lords (HL) dans l'affaire opposant *Erwen Warnick B V* et *J Townend & Sons (Hull) Ltd*, publiée dans le recueil 1979 de la série des *Law Reports* appelée *Appeals Cases* à la page 731.

Depuis quelques années les principaux jugements (notamment dans notre domaine) sont rendus ou publiés avec une citation dite « neutre ». Au Royaume-Uni les jugements faisant l'objet de ces citations neutres sont librement accessibles, notamment sur le site Internet du British and

1. 4ème édition, 2012, accessible en ligne à l'adresse: [www.law.ox.ac.uk/oscola](http://www.law.ox.ac.uk/oscola).

2. [www.legalbluebook.com](http://www.legalbluebook.com) (payant).

Irish Legal Information Institute<sup>3</sup>. Les citations neutres ne contiennent pas de référence à un recueil et indiquent uniquement le nom des parties, l'année de la décision, la juridiction l'ayant rendue (suivie, le cas échéant, de la division concernée), ainsi que son numéro. Par exemple :

*Lucasfilm v Ainsworth* [2011] UKSC 39

désigne le 39e jugement rendu en 2011 par la Cour suprême du Royaume-Uni (UKSC) dans l'affaire qui oppose la société Lucasfilm à Ainsworth.

## Aux États-Unis

Aux États-Unis, les décisions en matière de propriété intellectuelle sont principalement rendues par les tribunaux fédéraux<sup>4</sup> : cours de district, puis cours d'appel fédérales, puis Cour suprême.

La plupart des décisions des cours de district (à l'exclusion des plus anciennes) sont publiées dans le *Federal Supplement Series* (*F Supp* ou *F Supp 2d*), et sont citées sous la forme suivante :

*Universal City Studios Inc v Reimerdes*, 111 F Supp 2d 346 (SD NY 2000)

Cette citation indique une décision de la Cour fédérale de district pour le District sud de l'État de New York (SDNY) rendue en 2000 dans l'affaire opposant Universal City Studios Inc à Reimerdes, publiée au volume 111 du *Federal Supplement Series* (Second Series), page 346.

Les suites données à un jugement sont indiquées par les mentions suivantes : *rev'd* (pour *reversed*, infirmé), *aff'd* (pour *affirmed*, confirmé), *on remand* (sur renvoi), ou d'autres mentions moins fréquentes (*modified*, *overruled*, *vacated*, *vacated on other grounds*, etc.). S'agissant des arrêts de la Cour suprême, la mention *cert denied* indique que l'appel auprès de la Cour suprême n'a pas été accordé par cette dernière<sup>5</sup>.

Les arrêts des cours d'appel sont publiés dans le *Federal Reporter Series* (*F 2d* ou *F 3d*), et les arrêts de la Cour suprême dans les séries US, L Ed ou S Ct.<sup>6</sup>

3. [www.bailii.org](http://www.bailii.org).

4. V. *infra* n°63.

5. La mention *cert. granted* (*certiorari granted*) signifiant l'inverse.

6. La citation sera par exemple : *Harper & Row Publishers Inc v Nation Enterprises* 471 US 539; 85 L Ed 2d 588; 105 S Ct 2218 (1985).

Certaines décisions en matière de propriété intellectuelle sont aussi publiées dans l'*United States Patent Quarterly Reports*<sup>7</sup>.

Les décisions des tribunaux fédéraux sont largement accessibles sur l'Internet, sur les sites des juridictions ou sur des sites professionnels d'accès gratuits. Elles sont également reproduites dans les bases de données juridiques payantes (*Westlaw* et *Lexis* par exemple). En l'absence de publication officielle, elles sont généralement identifiées par le nom des parties, le numéro de pourvoi, l'année ou la date complète du jugement, la juridiction concernée et le cas échéant la référence de publication non officielle.<sup>8</sup>

7. Exemple de citation: Suntrust Bank v Houghton Mifflin Co, 268 F 3d 1257, 66 USPQ 2d 1225 (11th Cir 2001).

8. Exemple de citation : Jones v. Smith, Civil Action No. 96-2222, 1996 U.S. Dist. LEXIS 12555, (S.D.N.Y. Sept. 25, 1996).

# Bibliographie sommaire

Nous nous en tiendrons ici aux principaux manuels, traités et encyclopédies, publiés récemment ou régulièrement mis à jour. La liste des ouvrages hors Royaume-Uni et États-Unis est de toute évidence incomplète. Des monographies plus spécifiques (notamment les ouvrages historiques) et les ouvrages anciens sont visés dans les sections correspondantes de l'ouvrage.

Certains ouvrages sont cités en notes de bas de page par le seul nom de leur auteur historique ou principal (par exemple *Copinger*, *Cornish* ou *Nimmer*).

## Encyclopédies internationales<sup>1</sup>

Campbell, D. (ed), *World intellectual property rights and remedies*, West Thomson Reuters.

Cook, T. (ed.), *Sterling on World Copyright Law*, 6e éd., Sweet & Maxwell, 2022.

Covin, A.-L. et al., *Trademarks throughout the world*, 5e éd., Thomson/West, 2007.

Giebelhaus-Mains, D. H., Prenol, A. (eds), *Intellectual property world desk reference: a guide to practice by country, state and province*, Kluwer Law International, 1992.

Greene, A.-M., *Designs and utility models throughout the world*, Clark Boardman Callaghan, 2023.

Horwitz, E., *World trademark law and practice*, 2e éd., Matthew Bender, 1982.

Jenkins, N. (ed), *International intellectual property litigation*, Thomson, Sweet & Maxwell, 1997.

MacDonald, M., Maniatis, S. M., Suthersanen, U., *Design and copyright protection of products: world law and practice*, Sweet & Maxwell, 1997.

1. Les ouvrages sans date de publication indiquée sont mis à jour, régulièrement ou de manière permanente.

Meller, M. N. (ed), *International patent litigation: a country-by-country analysis*, Bureau of National Affairs, 1983.

Norton, N. M., Dolan, C. M., *Trademark practice throughout the world*, Clark Boardman Callaghan, 2023.

Ong, B. (ed), *International copyright law and practice*, LexisNexis, Matthew Bender, 1988-(annuel).

Olsen, J. R. (ed), *Domain names: global practice and procedure*, Thomson, Sweet & Maxwell, 2000.

*Patents throughout the world*, Clark Boardman Callaghan, Thomson/West, 2002.

Siedsma, A. (ed), *Manual for the handling of applications for patents, designs and trade marks throughout the world*, Kluwer Law International, 2004.

Sinnott, J. P., Cotreau, W. J., Sinnott, J.M., Wang, C., Baxter, *World Patent Law and Practice*, LexisNexis, Matthew Bender.

## Royaume-Uni

Bainbridge, D., *Intellectual Property*, 9e éd., Pearson 2012.

Bently, L., Sherman, B, Gangjee, D, and Johnson, P, *Intellectual Property Law*, 6e éd., Oxford University Press, 2022.

Blanco White, T. A. (ed) et al., *Encyclopedia of United Kingdom and European patent law*, Thomson, Sweet & Maxwell.

Caddick, N., Harbottle, G., Suthersanen, U., *Copinger and Skone James on Copyright*, Sweet and Maxwell, 18e éd., 2022.

Christie, A., Gare, A., eds., *Intellectual Property*, 8e éd., Oxford University Press, 2006.

Colston, C., Galloway, J., *Modern Intellectual Property Law*, 3e éd., Cavendish, 2010.

Cook, T., *A User's Guide to Patents*, Bloomsbury, 2011.

Cornish, W., Llewelyn, D., Aplin, T., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 9e éd. Sweet & Maxwell 2019.

Eastaway, N. A., Gallafent, R. J., Dauppe, V., Kimber, J., *Intellectual Property Law and Taxation*, 8e éd., Sweet and Maxwell, 2021.

Firth, A., Lea, G., Comford, P., *Trade Marks: Law and Practice*, 4e éd., Jordan, 2016.

Fisher, M., *Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of*

Protection, Hart, 2007.

Jacob, R., Alexander, D., *Guidebook to Intellectual Property*, 6e éd., Hart, 2013.

Laddie, H., Prescott, P., Vitoria, M.: *The Modern Law of Copyright*, 5e éd, Butterworths, 2018.

Merkin, R. M., *Copyright and designs law*, Sweet & Maxwell.

Reid, B. C., *A Practical Guide to Patent Law*, 3e éd., Sweet & Maxwell, 1999.

Reid, B. C., *Confidentiality and the Law*, Waterlow, 1986.

Spence, M., *Intellectual property*, Oxford University Press, 2007.

The Hon Mr Justice Mellor; Llewelyn, D., Moody-Stuart, T., Keeling, D., Berkeley, I., Chantrielle, A., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 17e éd., Sweet and Maxwell, 2023.

Thorley, S. et al., eds., *Terrell on the Law of Patents*, 19e éd., Sweet and Maxwell.

Torremans, P., *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 9e éd., Oxford University Press, 2019.

Wadlow, C., *The Law of Passing-off*, Sweet & Maxwell, 6e éd. 2021.

## États-Unis

Bender, D., *Computer law: a guide to cyberlaw and data privacy law*, Matthew Bender.

Brookman, A. L., *Trademark law: protection, enforcement, and licensing*, Adam L. Brookman, Aspen Publishers, 1999.

Chisum, D. S., *Chisum on Patents: a treatise on the law of patentability, validity, and infringement*, LexisNexis, Matthew Bender.

Chisum, D. S., Ochoa, T. T., Ghosh, S., LaFrance, M., *Understanding Intellectual Property Law*, 3e éd., LexisNexis 2015.

Cohen, W. M., Merrill, S. A., eds., *Patents in the Knowledge-Based Economy*, National Academies Press, 2003.

Cooper, I. P., *Biotechnology and the Law*, Clark Boardman Callaghan.

Dorr, R. C., Munch, C. H. (eds), *Trade dress law*, Aspen Law & Business, 1999-2000.

Epstein, M. A., *Epstein on intellectual property*, 5e éd., Wolters Kluwer, 2006.

Flinn, P. J., *Handbook of intellectual property claims and remedies*,

Wolters Kluwer.

Gilson, J., Gilson Lalonde, A., Green, K., *Gilson on trademarks*, Matthew Bender.

Goldstein, P., *Copyright*, 3e éd., Aspen Law & Business, 2007.

Halpern, S. W. et al., *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark*, 7e éd., Kluwer Law International, 2021.

Holmes, W. C., *Intellectual property and antitrust law*, Clark Boardman Callaghan, 2023.

Horwitz, L., Horwitz, E. (eds), *Intellectual property: counseling and litigation*, Matthew Bender.

Levin, W. E., *Trade dress protection*, Clark Boardman Callaghan, 2022.

Libscomb, E. B., *Lipscomb's Walker on patents*, 3e éd., Clark Boardman Callaghan, 1984.

Lindey, A., Landau, M., *Lindey on entertainment, publishing, and the arts: agreements and the law*, Clark Boardman Callaghan.

McCarthy, J. T., *McCarthy on trademarks and unfair competition*, 5e éd., Thomson West, 2023.

Moy, R. C., *Moy's Walker on patents*, Thomson West.

Nimmer, M. B., Nimmer, D., *Nimmer on Copyright*, Matthew Bender, 1963-.

Patry, W. F., *Patry on Copyright*, Thomson West.

Russell, K. L., Davis, J. R., *Chernoff's Federal Circuit patent case digests*, Clark Boardman Callaghan.

Schechter, R. E., *Intellectual Property: the Law of Copyrights, Patents, and Trademarks*, West Academic Publishing, 2003.

## Autres pays

### Afrique du Sud

Blignaut, H. et al., *Dean & Dyer's Digest of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2014.

## Australie

Van Caenegem, W., *Intellectual Property Law in Australia*, 7e éd., LexisNexis, 2022.

Bowrey, K., Handler, M., *Australian Intellectual Property*, 3e éd. Oxford University Press, 2021.

Bucknell, D., Beattie, K., A. Goatcher, et al., *Australian Patent Law*, Lexis/Nexis, 2004.

Burrell, R., Handler, M., *Australian Trademark Law*, 3e éd., LexisNexis, 2024.

Davison, M. J. et al., *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 4e éd. 2020.

Davison, M., Berger, T., Freeman, A., *Shanahan's Australian Law of Trade Marks and Passing-Off*, 7e éd., LBC, 2022.

Ricketson, S., *The Law of Intellectual Property*, LBC, 1984.

## Canada

Elliott, S., McCormack, S., *Intellectual property law of Canada*, 2e éd., Juris Publishing, 2012.

Dimock, R. E. (ed.), *Intellectual Property Disputes: Resolutions & Remedies*, Thomson Reuters.

Gendreau, Y., *La photographie et le droit d'auteur en droit français, américain, britannique et canadien*, Paris, LGDJ 1994.

Gervais, D., Judge, E. F., *Intellectual Property: the law in Canada*, Thomson Carswell, 2e éd., 2011.

Gervais, D., Judge, E. F., Goudreau, M., *Le droit de la propriété intellectuelle*, Editions Yvon Blais, 2006.

Goudreau, M., *Intellectual Property Law in Canada*, Kluwer, 2013.

Handa, S., *Copyright Law in Canada*, LexisNexis, 2002.

Henderson, G. F. et al., eds. *Patent Law of Canada*, Carswell, 1994.

Henderson, G. F. (ed.), et al., *Copyright and Confidential Information Law of Canada*, Carswell, 1995.

Hughes, R. T., *Copyright and Industrial Design*, 2e éd., LexisNexis.

Hughes, R. T., *Copyright Legislation and Commentary*, LexisNexis, 2024.

Hughes, R. T. et al., *Hughes on Trade-Marks*, 2e éd., LexisNexis.

Hughes, R. T., *Patent Legislation and Commentary*, LexisNexis, 2024.

Hughes, R. T., *Trade-Marks Act and Commentary*, LexisNexis, 2024.

Hughes, R. T. (ed.), *Hughes and Woodley Patents*, 2e éd., LexisNexis.

JurisClasseur Québec, *Propriété intellectuelle*, LexisNexis.

Kratz, M., *Canada's Intellectual Property Law in a Nutshell*, 2e. éd., Carswell, 2010.

Lehaire, B., Bouchard, C., *Droit et pratique de l'entreprise*, 3e éd., Editions Yvon Blais, 2022

Lemay, S., *Guide pratique de la propriété intellectuelle*, LexisNexis 2018.

Mackaay, E., Gendreau, Y, *Législation canadienne en propriété intellectuelle 2024*, Yvon Blais 2024 (annuel).

McKeown, J. S., *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4e éd., Thomson Reuters.

Tamaro, N., *The 2024 Annotated Copyright Act*, Thomson Reuters, 2024.

Vaver, D., *Copyright Law*, Irwin Law, 2000.

## Inde

Kankanala, K. C., Narasani, A. K., *Indian Patent Law and Practice*, Oxford India Paperbacks, 2012.

Khader, F.A., *The Law of Patent*, LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur, 2009.

## Irlande

Clark, R., Smyth, S., Hall, N., *Intellectual Property Law in Ireland*, 4e éd., Bloomsbury Professional, 2016.

## Nouvelle-Zélande

Sumpter, P., *Intellectual Property in New Zealand: A user's Guide to Copyright, Patents, Trade Marks and More*, Auckland University Press, 2015.

# Introduction au tome II

Ce Tome 2 de « Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles » est consacré au droit des brevets, à la protection des variétés végétales et au secret des affaires. Il ne comprend pas l'introduction générale, contenue dans le Tome 1. Le lecteur se reportera donc au Tome 1 pour les questions relatives: au cadre constitutionnel et international (incluant les questions relatives au Brexit), aux cumuls et aux conflits de droits (incluant l'articulation des droits concernés avec les droits fondamentaux et le droit de la concurrence), et aux procédures et sanctions applicables (action en contrefaçon: compétence, procédures, remèdes...).

Par ailleurs, les développements sur le *design patent* aux États-Unis sont inclus dans le chapitre du Tome 1 consacré aux dessins et modèles.

Enfin, le lecteur se reportera au Tome 3 pour les développements sur la concurrence déloyale (*unfair competition, passing off...*).

Pour des raisons pratiques, et pour permettre une éventuelle future réunion des 3 Tomes dans une seule publication (notamment papier), la numérotation des paragraphes du Tome 2 suit celle du Tome 1.

# PARTIE I

## BREVETS

**301.\_ Plan\_** En dépit de rapprochements importants liés aux instruments internationaux et régionaux dans ce domaine, les protections nationales des brevets d'invention présentent encore une grande diversité, y compris au sein des juridictions de *common law*. Dans cet ensemble, et très schématiquement, trois groupes de pays peuvent être distingués.

Un premier groupe inclut le Royaume-Uni et l'Irlande, dont les législations ont suivi l'harmonisation régionale dans ce domaine. Ces deux pays ont notamment ratifié la Convention de Strasbourg de 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, et sont liés par la Convention de Munich sur le Brevet européen. On rappellera cependant que le Royaume-Uni, qui a préservé pour le moment les solutions héritées des textes de l'Union antérieurs au Brexit, n'est pas partie au système du brevet unitaire (dont il ne sera pas question ici)<sup>1</sup>.

Un second groupe, assez hétérogène, est constitué des législations extraeuropéennes influencées à l'origine par le droit du Royaume-Uni, mais qui ont conservé des solutions anciennes, ou adopté des solutions propres. Il regroupe la plupart des pays du *Commonwealth*, et notamment le Canada, l'Australie et l'Inde, dont il sera question plus précisément dans ces pages.

Le troisième groupe (qui n'en est dès lors pas vraiment un) est constitué des seuls États-Unis d'Amérique, dont la législation, qui s'est développée de manière plus autonome, présente des particularités assez prononcées, même si ces dernières se sont estompées par l'effet de l'America Invents Act de 2011. En raison de sa dynamique et de ses innovations, notamment doctrinales et jurisprudentielles, le droit américain des brevets a eu, et a encore, une influence sur de nombreuses législations de brevet, au sein et en dehors de la famille des droits de *common law*.

Nous traiterons d'abord du droit des brevets au Royaume-Uni (Chapitre I), avant d'aborder la législation des États-Unis d'Amérique (Chapitre II).

1. V. infra, n° 304.

Les législations des autres pays de tradition de *common law* (ou mixte), et notamment du Canada, de l'Australie et de l'Inde, feront l'objet d'une présentation plus rapide (Chapitre III).

# I. Le brevet au Royaume-Uni

**302.\_ Présentation générale (et quelques chiffres)\_** Le système des brevets du Royaume-Uni est un des principaux systèmes européens de brevets en termes de dépôts. Pour l'année 2023, 19 343 demandes de brevet (demandes directes et entrées dans la phase nationale du PCT) ont été déposées auprès de l'Office de propriété intellectuelle du Royaume-Uni (Intellectual Property Office, UKIPO), et 8 374 brevets ont été accordés (contre 10 576 en 2022)<sup>1</sup>. Ces chiffres sont comparables à ceux de la France<sup>2</sup>, mais largement inférieurs à ceux de l'Allemagne<sup>3</sup>. Ils sont relativement stables sur les dernières années<sup>4</sup>. Le Brexit, qui n'affecte pas la participation du Royaume-Uni au système du Brevet européen<sup>5</sup>, ne semble pas avoir eu d'effets sur l'attractivité du système national.

Comme dans les autres pays européens concernés, la très grande majorité des brevets en vigueur au Royaume-Uni sont des brevets européens. Le nombre de demandes adressées à l'OEB, qui n'a cessé d'augmenter entre 2000 et 2019, est actuellement près de dix fois supérieur à celui des demandes auprès de l'UKIPO<sup>6</sup>. 91% de tous les brevets en vigueur au Royaume-Uni seraient des brevets européens<sup>7</sup>.

La plupart des demandes déposées à l'UKIPO proviennent de déposants britanniques. Leur proportion a cependant diminué, passant de 69 % de l'ensemble des demandes en 2000, à 58 % en 2020<sup>8</sup>.

1. Source: UKIPO, [Facts and figures: patents, trade marks, designs and hearings: 2023](#).

2. Avec un peu plus de 14 746 demandes et 12 421 brevets accordés en 2022. Source: OMPI, [Centre de données statistiques](#).

3. Avec 57 213 demandes et 23 592 brevets accordés en 2022. *Ibid.*

4. On comptait par exemple 20 931 demandes en 2018, et 18 854 en 2021, pour respectivement 5 982 et 10 899 brevets délivrés. Source: UKIPO, [Facts and figures: patents, trade marks, designs and hearings: 2023](#).

5. *V. infra*, n° 304.

6. Source, UKIPO, [The changing profile of users of the UK patent system](#), 2021, p. 11.

7. *Ibid.*, p. 12.

8. *Ibid.*, p. 14. Le nombre de demandes en provenance de la Chine a quant à lui plus que doublé en 2020 par rapport à 2019. *Ibid.*, p. 16. Celles en provenance du reste du monde sont restées globalement stables.

**303.\_ Environnement international (renvoi)\_** Nous renvoyons, s'agissant du cadre international applicable au Royaume-Uni, aux développements du Tome 1 de cet ouvrage<sup>9</sup>. Rappelons ici que le Royaume-Uni est signataire (et souvent de longue date) de la plupart des grandes conventions internationales en matière de brevet, et notamment, au-delà de la Convention de Paris et de l'accord ADPIC, du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970<sup>10</sup>, de l'Arrangement de Strasbourg sur la classification internationale des brevets de 1971<sup>11</sup>, du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets de 1977<sup>12</sup>, et du Traité sur le droit des brevets (PLT) de 2000<sup>13</sup>. Au niveau régional, le Royaume-Uni est bien sûr signataire de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973<sup>14</sup>. Précisons que le cadre juridique établi par la CBE, qui n'est pas un instrument issu du droit de l'Union européenne, n'a pas été affecté par le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

A ces conventions s'ajoutent désormais l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, d'autre part (Accord UE/RU)<sup>15</sup> conclu le 24 décembre 2020, et entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2021, qui est venu prolonger les dispositions de l'accord de sortie, en sécurisant les relations futures entre l'UE et le RU. Il en sera question ci-dessous.

Enfin, après avoir indiqué en novembre 2016 qu'il entendait ratifier l'Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB)<sup>16</sup>, le Royaume-Uni a finalement renoncé à rejoindre le système du brevet unitaire<sup>17</sup>.

**304.\_ Les effets du Brexit (renvoi)\_** Nous renvoyons sur les effets du

9. V. Tome 1, n°28 et suivants.

10. Ratifié le 24 octobre 1977, et entré en vigueur le 24 janvier 1978.

11. Ratifié le 26 mai 1972 et entré en vigueur le 7 octobre 1975.

12. Ratifié le 29 septembre 1980 et entré en vigueur le 29 décembre 1980.

13. Ratifié le 22 décembre 2005 et entré en vigueur le 22 mars 2006.

14. Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) du 5 octobre 1973 (CBE).

15. [Cons. UE, déc. 2020/2252, 29 déc. 2020](#) : JOUE n° L 149/10, 30 avr. 2021.

16. Communiqué de presse du 28 novembre 2016 « UK signals green light to Unified Patent Court Agreement », [www.gov.uk](http://www.gov.uk).

17. V. *infra*, n° 304.

Brexit en matière de propriété intellectuelle à nos développements du Tome 1 de cet ouvrage<sup>18</sup>.

Rappelons ici que les suites données au référendum du 24 juin 2016 ayant confirmé le désir d'une majorité de citoyens britanniques de mettre fin à quarante-trois années d'appartenance à l'Union européenne (« Brexit ») ont été précisées dans l'Accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne (UE) et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), finalement publié (après quelques péripéties) le 14 novembre 2018<sup>19</sup>. Cet accord a été ratifié par le Parlement européen le 29 décembre 2018, permettant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne (et de l'Espace économique européen) le 31 janvier 2020. Une période de transition a été mise en place jusqu'au 31 décembre 2020. L'accord a été mis en oeuvre au Royaume-Uni par les *European Union (Withdrawal Agreement) Acts* de 2018 et 2020 et leurs textes d'application.

L'accord de retrait contient des dispositions sur la propriété intellectuelle dans ses articles 54 à 61 (Titre IV, propriété intellectuelle, V. annexe 1 à cet ouvrage). Ces dispositions prévoient notamment le maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés<sup>20</sup>, des facilités relatives aux procédures d'enregistrement<sup>21</sup>, le maintien de la protection au Royaume-Uni d'enregistrements internationaux désignant l'Union<sup>22</sup>, le maintien de la protection des dessins ou modèles communautaires non enregistrés<sup>23</sup>, de la protection des bases de données<sup>24</sup>, un droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l'Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales<sup>25</sup>, et des règles concernant les demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni<sup>26</sup>.

L'accord prévoit également des règles en matière d'épuisement des droits; il dispose que les droits de propriété intellectuelle qui ont été

18. V. Tome 1, n° 21 à 37.

19. [2019/C 384 I/01](#), JO UE 12 nov. 2019.

20. Accord, art. 54.

21. Accord, art. 55.

22. Accord, art. 56.

23. Accord, art. 57.

24. Accord, art. 58.

25. Accord, art. 59.

26. Accord, art. 60.

épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l'Union restent épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni<sup>27</sup>.

Les différents textes réglementaires mettant en œuvre les dispositions de l'accord sur la propriété intellectuelle, pris en application des *European Union (Withdrawal Agreement) Acts* 2018 et 2020<sup>28</sup>, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

En matière de brevets, les règles posées par l'accord de retrait, qui ne visent que les demandes de certificats complémentaires de protection en instance au Royaume-Uni, ont été transposées par les *Patents (Amendment) (EU Exit) Regulations* 2019, qui modifient le *Patents Act* 1977 et d'autres textes pertinents. Rappelons que l'article 60 de l'accord de retrait prévoit que les règlements 1610/96 et 469/2009 s'appliquent respectivement aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et pour les médicaments, ainsi qu'aux demandes de prolongation de la durée de ces certificats, lorsque ces demandes ont été présentées à une autorité du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les cas où la procédure administrative relative à l'octroi du certificat concerné ou à la prolongation de sa durée était en cours à la fin de la période de transition. Tout certificat accordé en vertu de ce texte offre le même niveau de protection que celui prévu par les règlements 1610/96 et 469/2009. Pour le reste du droit de l'Union, à savoir les dispositions de la directive 98/44/CE du Parlement relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, et les règles concernant les certificats complémentaires de protection, le *EU Withdrawal Act* 2018, non modifié sur ce point par le *Withdrawal Act* 2020, prévoit le maintien par défaut de l'acquis communautaire. Cet acquis pourra cependant être modifié, sous réserve du respect des accords internationaux applicables.

Par ailleurs, comme indiqué, la sortie de l'Union n'affecte pas la participation du Royaume-Uni au système du brevet européen.

Enfin, bien qu'ayant ratifié l'accord sur la juridiction unifiée et le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, le Royaume-Uni s'est retiré du système du brevet unitaire, pour des raisons principalement politiques tenant à la compétence de la CJUE.

L'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne

27. Accord, art. 61.

28. [European Union \(Withdrawal Act\) 2018](#) (c. 16); [European Union \(Withdrawal Act\) 2020](#) (c. 1).

et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (Accord UE/RU)<sup>29</sup> conclu le 24 décembre 2020, est venu prolonger les dispositions de l'accord de sortie, en sécurisant les relations futures entre ses parties. Il est entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2021. Son titre V, consacré à la propriété intellectuelle<sup>30</sup>, définit un minimum conventionnel qui reprend assez sommairement les grandes lignes de l'acquis communautaire dans ce domaine; on relèvera cependant quelques absences notables, concernant par exemple le droit *sui generis* sur les bases de données, certains aspects de la protection des dessins et modèles, les indications géographiques et l'épuisement des droits. L'Accord contient également des dispositions sur les secrets d'affaires et la défense des droits.

Sous réserve de renvois à la déclaration de Doha et à l'accord ADPIC, les dispositions de l'accord UE/RU en matière de brevets<sup>31</sup> ne portent que sur les certificats complémentaires en matière de médicaments et de produits phytopharmaceutiques. L'accord prévoit que « les modalités et conditions d'octroi de cette protection supplémentaire, y compris sa durée, sont déterminées conformément à la législation et à la réglementation des Parties ». L'accord contient également des dispositions sur la protection des données d'AMM de médicaments (pendant une période limitée à déterminer en vertu du droit interne)<sup>32</sup> et de produits phytopharmaceutiques ou biocides (d'au moins 10 ans à compter de l'octroi de la première autorisation accordée par une autorité compétente sur le territoire de la partie)<sup>33</sup>.

**305.\_ Plan\_** Après une rapide, mais nécessaire, introduction historique (I), nous aborderons classiquement les conditions de protection (II) et les règles relatives à l'exploitation (III). Nous renvoyons aux développements du Tome 1 sur les procédures et les sanctions<sup>34</sup>.

29. [Cons. UE, déc. 2020/2252, 29 déc. 2020](#) : JOUE n° L 149/10, 30 avr. 2021.

30. [Accord UE/RU](#), art. 219 à 275.

31. [Accord UE/RU](#), art. 250 et 251.

32. [Accord UE/RU](#), art. 253.

33. [Accord UE/RU](#), art. 254.

34. V. Tome I, Partie I, Chapitre 5.

## I. Introduction historique

**306. Avant le Statute of Monopolies**<sup>35</sup> La protection des brevets a pour origine le système des privilèges qui s'est développé, en Angleterre, comme dans la plupart des États d'Europe occidentale, à partir du quatorzième siècle. Le souverain accordait ainsi des lettres patentes (*literae patentes*, lettres ouvertes accompagnées du sceau du souverain) donnant aux importateurs ou aux fabricants de produits ou de procédés nouveaux des privilèges de commercialisation<sup>36</sup>. Ces *patents of monopolies* étaient évalués par un comité établi auprès du *Privy Council*. Cette prérogative royale constituait, nous l'avons vu, une exception au principe de liberté du commerce et de l'industrie, consacré par la *Magna Carta*<sup>37</sup>. Les privilèges étaient donc en principe limités aux produits et procédés nouveaux et utiles. Leur durée était variable, mais une durée de sept ans, correspondant à un cycle d'apprentissage, était fréquente.

Ce pouvoir ne fut pas uniquement exercé pour récompenser les efforts des explorateurs et autres importateurs de produits et de procédés nouveaux. Il servait également des fins clientélistes, et constituait un moyen assez simple (notamment sous les Tudors) pour remplir les caisses de la Couronne. En effet les *patents of monopolies* donnaient lieu au paiement de redevances, et constituaient une forme de taxation indirecte, permettant de compenser les pertes liées aux réticences de Parlement de voter ou d'augmenter les taxes directes sur la *landed gentry*. La Couronne en vint à accorder des lettres patentes conférant des monopoles sur des produits de première nécessité et à la nouveauté contestable. De 1561 à 1590, Elisabeth 1er en avait accordé près d'une cinquantaine, dont beaucoup sur des denrées et produits aussi importants que le savon, le sel, le papier, le verre et l'huile<sup>38</sup>.

Ce système, qui entraînait une hausse des prix de ces produits, devint très impopulaire. En 1601, devant les protestations de la Chambre des communes dirigées contre ces « odieux monopoles », Elisabeth 1er annulera certains privilèges et permettra, de manière générale, leur

35. N. Davenport, *The United Kingdom Patent System: A Brief History*, Mason 1979.

36. La première fut accordée en 1311.

37. V. Tome 1, n°72.

38. R. A. Klitzke, *Historical background of the English patent law*. 41 *J. Pat. Off. Soc'y* 615 (1959), p. 635.

contestation devant les cours de *common law*<sup>39</sup>. Les tribunaux refuseront alors à plusieurs reprises de donner effet à certaines lettres patentes. Ainsi, en 1602, dans la célèbre affaire *Darcy v Allin*<sup>40</sup> (autrement dénommée « affaire des monopoles »), un monopole portant sur la fabrication, l'importation et la vente des cartes à jouer fut annulé sur le fondement de la *common law*, au motif qu'il constituait une restriction injustifiée à la liberté du commerce. Le roi James Ier fut par la suite contraint d'émettre plusieurs proclamations contre les monopoles. Il adopta le « *Book of Bounty* » (livre des récompenses<sup>41</sup>), publié en 1610, qui interdit l'octroi de monopoles, sauf ceux portant sur les inventions et produits nouveaux, et à condition que le monopole ainsi conféré ne soit pas contraire aux lois et préjudiciable à l'état et au public. C'est la naissance de la notion d'intérêt public à la base de la protection par brevet.

En 1615, dans l'affaire des *Clothworkers of Ipswich*<sup>42</sup>, la Cour de King's Bench confirma la prérogative royale d'accorder des privilèges exclusifs sur une invention nouvelle ou un commerce nouveau pour un temps limité.

**307.\_ Du Statute of Monopolies au Patents Act 1977\_** Cependant, en 1621 la Chambre des Communes s'opposa à nouveau aux monopoles, et en 1624 (et non pas en 1623, en dépit des nombreuses datations dans ce sens, notamment de la version du texte toujours en vigueur<sup>43</sup>) le Parlement anglais adoptera le Statute of Monopolies (« An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof »)<sup>44</sup>, qui annule les prérogatives royales de lettres patentes et

39. A proclamation for the reformation of many abuses and misdemeanors committed by patentees of certain privileges and licenses, to the general good of all her Majesty's loving subjects (Nov. 28, 1601), reprinted in 2 Tudor Royal Proclamations 235, 237 (Paul L. Hughes & James F. Larkin eds., 1969). Au préalable la *Star Chamber* (qui n'était pas une cour de *common law*) avait compétence exclusive sur les affaires concernant les lettres patentes.

40. [Edward Darcy Esquire v Thomas Allin of London Haberdasher](#), (1602) 77 Eng Rep 1260 (KB), (1603) 11 Co. Rep. 84b.

41. Titre complet: "A declaration of his majesties royall pleasure, in what sort he thinketh fit to enlarge, or reserve himselfe in matter of bountie".

42. [\(1614\) Godb. R. 252](#).

43. [Legislation.gov.uk](#): Statute of Monopolies 1623, 1623 Ch 3 21 Ja 1.

44. [Statute of Monopolies](#), 1624, 21 Jac.I, c.3.; Deazley, R. (2008) 'Commentary on the Statute of Monopolies 1624', in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, eds L. Bently & M.

introduit un système général de protection des inventions et importations nouvelles et utiles. Le texte recevra assentiment royal en mai 1624 et entrera en vigueur la même année.

Le Statute of Monopolies est avant tout une loi de concurrence, d'ordre public économique. Le système de droits exclusifs mis en place est clairement présenté comme une exception au principe d'abolition des monopoles, et est assez strictement encadré du point de vue de son exercice. La loi conférait un monopole de quatorze ans<sup>45</sup> au premier inventeur (*true and first inventor*) ou importateur d'une invention nouvelle, tout en limitant la durée des lettres patentes existantes à vingt-et-un ans. Elle interdisait également, et dans des termes très précis, d'abuser de ce monopole<sup>46</sup>.

**English Statute of Monopolies, 1624, 21 Jac.I, c.3. (extrait) (texte en anglais moderne)**

An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof

1. (...) BE IT ENACTED, that all monopolies and all commissions, grants, licenses, charters, and letters patents heretofore made or granted, or hereafter to be made or granted to any person or persons, bodies politic or corporate whatsoever, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of anything within this realm or the dominion of Wales, or of any other monopolies, or of power, liberty, or faculty, to dispense with any others, or to give licence or toleration to do, use, or exercise anything against the tenor or purport of any law

Kretschmer, [www.copyrighthistory.org](http://www.copyrighthistory.org); M. Fisher, [The Statute of Monopolies and Modern Patent Law: Foundation or Elaborate Folly?](#) *Intellectual Property Quarterly*, 2022 (4) pp. 176-207; Dent, Chris, 'Generally Inconvenient': The 1624 Statute of Monopolies as Political Compromise (February, 16 2010). *Melbourne Univeristy Law Review*, Vol. 33, No. 2, 2009, U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 452, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1554190>.

45. Correspondant à deux cycles d'apprentissage.

46. § 6(a) dans le texte cité.

or statute; or to give or make any warrant for any such dispensation, licence, or toleration to be had or made; or to agree or compound with any others for any penalty or forfeitures limited by any statute; or of any grant or promise of the benefit, profit, or commodity of any forfeiture, penalty, or sum of money that is or shall be due by any statute before judgment thereupon had; and all proclamations, inhibitions, restraints, warrants of assistance, and all other matters and things whatsoever, any way tending to the instituting, erecting, strengthening, furthering, or countenancing of the same, or any of them, are altogether contrary to the laws of this realm, and so are and shall be utterly void and of none effect, and in no wise to be put in ure[use] or execution.

(...)

6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b ) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c ) to the true and first inventor (d ) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e ), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f ): the same fourteen years to be accounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other (g).

(...)

Le Statute of Monopolies, toujours en vigueur pour certaines de ses dispositions (hors brevets)<sup>47</sup>, est une loi très courte. Son texte ne prévoyait ni dépôt, ni examen officiel, ni même une description de

47. V. [texte](#) sur Legislation.gov.uk. Les lettres patentes n'ont pas non plus disparu du droit anglais, mais ne concernent plus les monopoles.

l'invention. Avec le temps, l'habitude sera prise de déposer les descriptions des inventions à la Chancellerie afin de prouver contre les contrefacteurs. Ce dépôt deviendra une exigence des officiers de la Couronne et des tribunaux.

Le système mis en place sera très bureaucratique et coûteux. Il prévoyait par exemple un dépôt séparé pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Les demandes de brevet devaient être portées devant sept bureaux différents, avec paiement de droits différents à chaque fois, et faire l'objet de deux signatures royales<sup>48</sup>. Leur consultation était payante, et les demandes ne faisaient l'objet d'aucune publication ou indexation officielle.

Il faudra attendre 1852 pour que la Grande-Bretagne se dote d'une nouvelle loi sur les brevets<sup>49</sup>. Cette loi donnait la possibilité d'enregistrer sa demande pour un prix modique, voire même une demande provisoire, qui devait être complétée dans l'année. Le dépôt était désormais effectué auprès du *Patent Office* et les descriptions, auparavant non publiées, pouvaient être consultées à la *Patent Office Library*. Cependant la loi ne prévoyait toujours pas d'examen officiel. Ce qui fragilisera fortement les brevets délivrés.

La loi suivante, le Patents, Designs and Trade Marks Act 1883<sup>50</sup> transposera les dispositions de la Convention Universelle de 1883. Elle instituait un examen des demandes, mais uniquement pour défaut formel ou insuffisance de la description. Aucune recherche documentaire d'antériorité n'était diligentée.

Le Patent Office commencera à rechercher les demandes des cinquante années précédentes en 1902, date de l'adoption du Patents Act 1902. Mais l'examen, à la différence des USA, sera limité à la nouveauté.

La jurisprudence dégagera progressivement le critère d'activité inventive (*inventive steps*)<sup>51</sup>.

Le Patents Act de 1949<sup>52</sup> opérera une codification des solutions

48. Charles Dickens en donnera un aperçu dans une nouvelle de 1850 intitulée « [A Poor Man's Tale of a Patent](#) ».

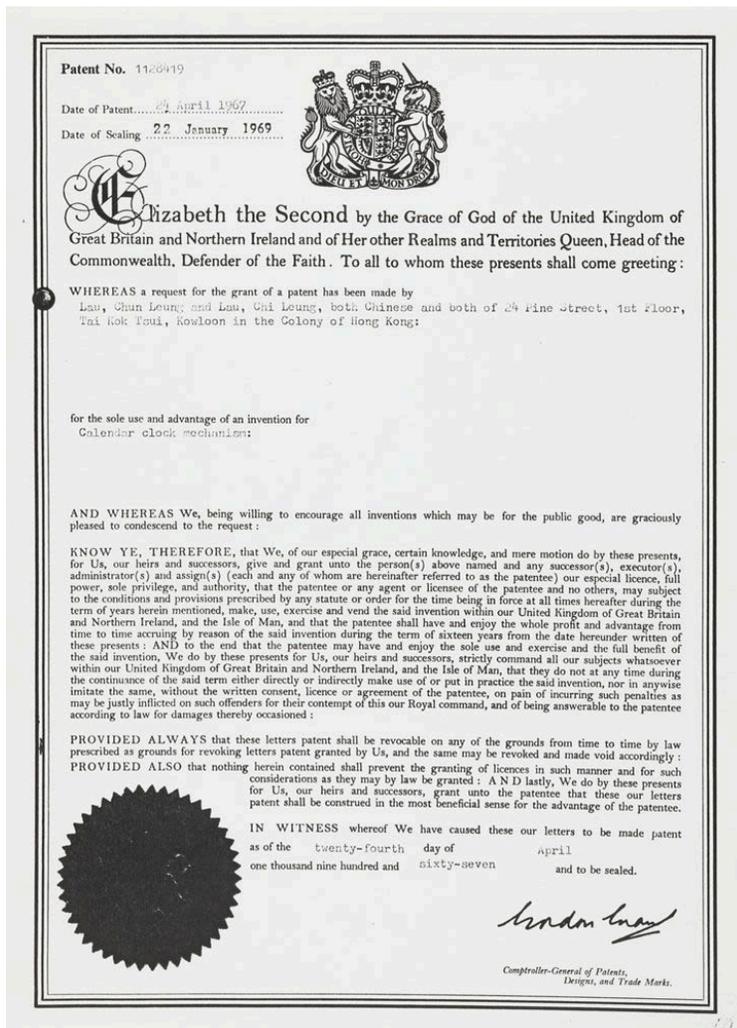
49. Au travers du [Patent Law Amendment Act de 1852](#).

50. J. E. Crawford Munro, *The Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883 (46 & 47 Vict. C. 57) with the Rules and Instructions: Together with Pleadings, Orders, and Precedents*, [Google books](#).

51. F.K. Beier, *The Inventive Step in Its Historical Development* (1986) 17 *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 301, 312.

52. [Patents Act 1949](#), 1949 c. 87 (Regnal. 12\_13\_and\_14\_Geo\_6).

jurisprudentielles et un simple dépoussiérage de la loi. Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur du Patents Act 1977 le droit des brevets au Royaume-Uni présentait toujours des lacunes importantes: l'examen par le Patent Office ne portait que sur la nouveauté et les demandes antérieures, vérifiées par une recherche sur les demandes faites en Grande-Bretagne, et en Grande-Bretagne seulement, dans les 50 années précédentes; le contenu détaillé de la description pouvait rester caché pendant quatre ans; et seul un tiers pouvait opposer l'absence d'activité inventive, et ce uniquement en lançant une procédure distincte devant les tribunaux; la durée des droits était de 16 ans (depuis 1939 seulement). Le Patents Act 1977 mettra également officiellement fin au système des lettres patentes pour les inventions, qui sera remplacé par un certificat du Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks.



Exemple de patent letter (pre-1977).

**308. Le Patents Act 1977** Le Patents Act 1977<sup>53</sup> a apporté des modifications importantes à la législation alors en vigueur au Royaume-Uni, en mettant en oeuvre les principes et dispositions de la Convention sur le brevet européen de 1973, de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire de 1975 et du Traité de coopération en matière de

53. [Patents Act 1977](#), 1977 c. 37.

brevets (PCT) de 1970.

Il s'agit d'une loi imposante, dont certains articles sont développés sur plusieurs pages, suivie d'annexes volumineuses. La loi contient trois parties, consacrées au droit interne, aux dispositions de mises en oeuvre des obligations conventionnelles du Royaume-Uni, et à des dispositions diverses d'ordre procédural, administratif et interprétatif. Elles sont suivies de six annexes comprenant notamment les dispositions de droit transitoire.

Le Patents Act 1977 a été modifié à plusieurs reprises, notamment par le Copyright, Designs and Patents Act 1988 et le Patents Act 2004. La loi autorise le Secretary of State à réglementer le fonctionnement du Patent Office, devenu Intellectual Property Office. Cette réglementation prendra la forme des Patents Rules 1978, auxquelles se sont substituées les Patents Rules 1982, les Patents Rules 1990, les Patents Rules 1995, et en dernier lieu les Patents Rules 2007, entrées en vigueur le 17 décembre 2007<sup>54</sup>.

La section 130(7) du Patents Act contient une règle importante, qui précise que plusieurs sections de la loi doivent recevoir, dans la mesure du possible, la même interprétation que celle donnée à leur équivalent dans la CBE, la CBC et le traité PCT<sup>55</sup>. Dans l'affaire *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v H.N. Norton & Co Ltd*<sup>56</sup>, la Chambre des Lords (désormais Cour suprême) a jugé que les tribunaux du Royaume-Uni, dans leur application des dispositions visées par la section 130(7) du Patents Act, devaient suivre les décisions de l'OEB. Pour la Chambre des Lords « ces décisions ne lient pas au sens strict les cours du Royaume-Uni mais ont force d'autorité (*are of great persuasive authority*); tout d'abord, parce

54. [The Patents Rules 2007](#), SI 2007 No. 3291.

55. « Attendu que, dans une résolution adoptée lors de la signature de la Convention sur le brevet communautaire, les gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne sont convenus d'aménager leurs législations en matière de brevets de manière (notamment) à les adapter aux dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen, de la Convention sur le brevet communautaire et du Traité de coopération en matière de brevets, il est expressément déclaré par la présente disposition que les dispositions suivantes de la présente loi, à savoir les sections 1.1) à 4), 2 à 6, 14.3), 5) et 6), 37.5), 54, 60, 69, 72.1) et 2), 74.4), 82, 83, 100 et 125, sont conçues de manière à produire dans toute la mesure du possible les mêmes effets au Royaume-Uni que ceux que les dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen, de la Convention sur le brevet communautaire et du Traité de coopération en matière de brevets produisent sur les territoires auxquels ces textes s'appliquent ».

56. [\[1996\] RPC 76](#).

qu'il s'agit de décisions de cours spécialisées (...) traitant quotidiennement de la Convention OEB, et ensuite, parce qu'il sera hautement indésirable que les dispositions de la Convention soient interprétées différemment à l'OEB et par les cours nationales d'un État contractant »<sup>57</sup>.

En conséquence de l'harmonisation issue de la CBE et de la directive 98/44/CE (dont les solutions ont été préservées par le *EU Withdrawal Act 2018*<sup>58</sup>), la protection des brevets au Royaume-Uni est assez proche du droit français, s'agissant de la brevetabilité et de l'étendue de la protection. Cependant, des différences subsistent. La plus importante concernait l'examen, qui constitue au Royaume-Uni un examen complet au fond<sup>59</sup>. Elle s'est estompée par l'effet de la réforme issue en France de la loi PACTE<sup>60</sup>, qui impose la prise en compte, depuis le 22 mai 2020, de l'activité inventive pour la délivrance des brevets français. Les procédures applicables, avant et après délivrance, demeurent cependant différentes<sup>61</sup>. Le Patents Act 1977 ne prévoit pas non plus de certificats d'utilité ou de titres équivalents<sup>62</sup>.

## 2. L'obtention du brevet

**309.\_ Plan\_** Nous distinguerons classiquement les conditions de fond (A) et de forme (B) de la protection.

57. Lord Hoffmann, page 82. V. également [Human Genome Sciences v Eli Lilly](#) [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6; *Actavis UK Ltd v Merck* [2008] EWCA Civ 444; *R. v Secretary of State for Work and Pensions* [2008] UKHL 63. Ce qui n'empêchera pas des divergences et des remarques peu amènes échangées avec l'OEB, notamment à l'occasion de l'affaire *Aerotel* (V. *infra*, n°285).

58. V. *supra*, n°314.

59. V. *infra*, n°325.

60. L. n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

61. Là encore, il faut tenir compte des réformes issues en France de la Loi PACTE, et notamment du nouveau droit d'opposition (encadré par l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 et complétée par le décret n° 2020-225 du 6 mars 2020).

62. V. cependant *l'unregistered design right*, Tome 1, n°288.

## A. Les conditions de fond

**310. \_ En général\_** La législation antérieure au Patents Act 1977 était très insuffisante dans sa définition de l'invention brevetable<sup>63</sup>. Le Patents Act 1977 a repris les conditions de fond de la brevetabilité établies par la Convention sur le brevet européen (CBE). La section 1(1) du Patents Act dispose :

« Un brevet ne peut être délivré que pour une invention pour laquelle les conditions suivantes sont remplies :

- a) l'invention est nouvelle ;
- b) elle implique une activité inventive ;
- c) elle est susceptible d'application industrielle ;
- d) la délivrance d'un brevet pour cette invention n'est pas exclue par les alinéas 2) et 3) ou la section 4A ci-dessous

et les références à l'expression « invention brevetable » dans la présente loi doivent être interprétées en conséquence. »

Les sous-sections (2) et (3) visées au point (d) reprennent, en des termes voisins, les dispositions de la CBE<sup>64</sup>. La section 4A vise quant à elle les méthodes de traitement et de diagnostic<sup>65</sup>.

**311. \_ L'invention\_** Le terme « invention » n'est pas défini dans la loi. La Chambre des Lords (désormais Cour suprême) a eu l'occasion d'aborder

63. Le Patents Act 1949 reprenait la formule du Statute of Monopolies et définissait l'invention comme « any manner of new manufacture the subject of letters patent and grant of privilege within section six of the Statute of Monopolies of Monopolies and any new method or process of testing applicable to the improvement or control of manufacture, and includes an alleged invention » (Section 101).

64. V. *infra*, n°313.

65. *Ibid.*

ce point en 1996 dans l'affaire *Biogen Inc v Medeva plc*<sup>66</sup>, première décision portant sur la brevetabilité de produits issus du génie génétique. Elle y relève les difficultés posées par toute tentative de définition, ainsi que l'intérêt limité d'une telle discussion, au regard des conditions de la brevetabilité:

***Biogen Inc v Medeva plc*, [1996] UKHL 18**

« 9. Qu'est-ce qu'une invention ?

43. La loi précise les diverses conditions, tant positives (aux paragraphes a) à c)) que négatives (au paragraphe d)) qu'une invention doit satisfaire pour être une « invention brevetable ». Ce schéma pourrait suggérer que, logiquement, il faut d'abord déterminer si l'invention revendiquée peut être correctement décrite comme une invention. Ce n'est que si cette question reçoit une réponse affirmative qu'il sera nécessaire d'examiner si l'invention remplit les conditions prescrites pour être « brevetable ». Dans la pratique, cependant, ce serait une erreur dans la plupart des cas, et source de difficultés inutiles.

44. La Loi ne définit pas la notion d'invention. La section 1(1) avait pour objet de reprendre, « dans la mesure du possible », l'article 52 de la Convention sur le brevet européen (« CBE ») : voir la section 130(7) du Patents Act 1977. L'article 52 ne contient pas non plus de définition de l'invention. Il semble que les parties à la CBE n'aient pas été en mesure de s'entendre sur ce point : V. Singer et Singer, *The European Patent Convention* (éd. anglaise 1995 par Ralph Lunzer), paragr. 52.04. Mais la raison pour laquelle les parties ont décidé de se passer d'une définition était qu'elles reconnaissaient que la question serait presque toujours théorique. Les quatre conditions énoncées au paragraphe 1(1) font beaucoup plus que restreindre les catégories d'« inventions » qui peuvent être brevetées. Elles contiennent probablement également tous les éléments du concept d'invention au sens ordinaire. Je dis probablement, parce qu'en l'absence d'une définition, on ne peut pas

66. [Biogen Inc v Medeva plc](#), [1996] UKHL 18, (1997) 38 BMLR 149, [1997] RPC 1.

dire avec certitude que l'on ne trouverait pas quelque chose qui remplirait toutes les conditions mais ne pourrait pas être qualifié d'invention. Mais les rédacteurs de la Convention et de la loi, ainsi que les Conseils présents devant nous, n'ont pas pu en donner d'exemples. Au cas où la situation se présenterait, la section 1(5) donne au secrétaire d'État le pouvoir de modifier la liste des éléments exclus par l'alinéa (d) « dans le but d'assurer leur conformité avec les développements de la science et de la technologie ».

45. Étant donné que les quatre conditions sont relativement familières, clarifiées par les définitions de la loi et la jurisprudence des tribunaux et de l'OEB, il sera normalement plus commode de commencer par décider si elles sont satisfaites. Dans presque tous les cas, ce sera la fin de l'investigation. Il se peut qu'un jour il soit nécessaire de décider si quelque chose qui satisfait aux conditions de brevetabilité peut être qualifié d'invention, mais on peut attendre que la question se pose.

46. On peut bien sûr imaginer des cas où l'objet revendiqué n'est manifestement pas une invention, au point qu'il est tentant de s'attaquer au problème en rejetant la revendication sans s'enquérir de trop près de la condition qui n'a pas été remplie. C'est ainsi que, dans l'arrêt *Genentech Inc.* [1989] R.P.C. 147, 264, Mustill L.J. a déclaré, en se référant au sens ordinaire du mot « invention » : « Vous ne pouvez pas inventer l'eau, bien que vous puissiez certainement inventer des façons de la distiller ou de la synthétiser. » C'est évident, dans un tel cas, il peut sembler pédant de dire que l'eau ne satisfait pas à la condition énoncée à l'alinéa a) de la section 1(1) parce qu'elle n'est pas nouvelle. Malheureusement, la plupart des affaires portées devant les tribunaux sont plus complexes. Les juges seraient donc bien avisés de mettre de côté leur intuition ou opinion sur ce qui constitue une invention, jusqu'à ce qu'ils aient examiné les questions de nouveauté, d'inventivité, etc. En l'espèce, je crois que l'avocat de Medeva a eu raison de résister à l'invitation de la Cour d'appel de présenter des observations sur la question de savoir si les revendications constituaient une invention. »

Ce débat s'est également déplacé sur le concept de « découvertes »,

exclues de la brevetabilité<sup>67</sup>, qui n'est pas plus défini par la loi. Les remarques précitées de *Biogen* sont très certainement également applicables ici, et plus largement à la distinction entre invention et découverte<sup>68</sup>.

Sous ces réserves, le droit britannique admet de longue date qu'une invention puisse reposer sur une découverte<sup>69</sup>. Ainsi, dans l'affaire *In Genentech Inc's Patent*<sup>70</sup>, la Cour d'appel de Londres a jugé que la découverte d'une séquence d'acide aminé pouvait constituer une invention lorsqu'elle est incorporée dans un procédé de fabrication. Dans l'affaire *Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel*<sup>71</sup>, la Chambre des Lords a quant à elle jugé qu'une séquence d'ADN, en tant que telle, constituait une simple découverte, mais qu'un procédé permettant de l'isoler et de l'extraire, ainsi que les produits ainsi obtenus, étaient bien constitutifs d'inventions.

**312.\_ Les inventions générées par IA: la jurisprudence Thaler\_** La question de la brevetabilité des inventions générées par des systèmes d'intelligence artificielle a été soumise aux tribunaux britanniques dans le cadre de l'affaire « Tahler », relative au système d'intelligence artificielle « DABUS » (pour Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified

67. Exclusion ancienne, inscrite à la s. 1(2) du Patents Act, v. infra, n°313.

68. V. cette remarque de la High court d'Australie dans [National Research Development Corporation v. Commissioner of Patents](#) (1959) 102 CLR 252 (High Court d'Australie): "the truth is that the distinction between discovery and invention is not precise enough to be other than misleading in this area of discussion".

69. V. [CFPH LLC, Patent Applications by](#) [2005] EWHC 1589 (Pat) (21 July 2005): "An instance of a "soft" exclusion is a discovery. It is well-settled law that, although you cannot patent a discovery, you can patent a useful artefact or process that you were able to devise once you had made your discovery. This is so even where it was perfectly obvious how to devise the artefact or process, once you had made the discovery (*Genentech's Patent* [1987] RPC 553, 566; on appeal [1989] RPC 147, 208, 240, C.A.). The detractors of your patent are not allowed to say: the discovery does not count and the rest was obvious. They are not allowed to dissect your invention in that way. The discovery is an integral and all-important part of your invention. The law does not object to that. It objects only when you try to monopolise your discovery for all purposes i.e. divorced from your new artefact or process. For that would enable you to stifle the creation of further artefacts or processes which you yourself were not able to think of".

70. [Genentech Inc's Patent](#), [1989] RPC 147 (CA).

71. [Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel](#), [2004] UKHL 46, [2005] All ER 667; 64 IPR 444; [2005] RPC 169.

Sentience), qui a également connu des développements aux États-Unis<sup>72</sup> et auprès de l'OEB<sup>73</sup>, mais également en Afrique du Sud<sup>74</sup> et en Australie<sup>75</sup> et en Nouvelle-Zélande<sup>76</sup>,

En l'espèce, Stephen Thaler, créateur du système d'intelligence artificielle DABUS, prétendait que son système avait créé généré deux inventions, portant sur un nouveau type de conteneur d'aliments ou de boissons, et un nouveau type de balise lumineuse et sur nouvelle façon d'attirer l'attention en cas d'urgence. Ces inventions avaient fait l'objet en octobre et novembre 2018 de deux demandes de brevets nationaux<sup>77</sup>. Cependant aucune de ces demandes ne désignait un inventeur humain, les formulaires accompagnant les demandes indiquant que M. Thaler n'était pas un inventeur des inventions décrites. L'UKIPO notifiait alors à M. Thaler qu'il devrait déposer une déclaration attestant la qualité d'inventeur, c'est-à-dire une déclaration identifiant la ou les personnes qu'il croyait être l'inventeur ou les inventeurs de chacune de ces inventions, dans les seize mois suivant la date de dépôt<sup>78</sup>. Dans ses réponses, M. Thaler indiquait que ces deux inventions avaient été créées par DABUS, et qu'il avait acquis le droit au dépôt en tant que propriétaire de cette machine. Après quelques échanges, le Contrôleur rendait une décision de rejet le 4 décembre 2019<sup>79</sup>, au motif que DABUS n'était pas une personne au sens des sections 7 (droit au dépôt) et 13 (mention

72. *V. infra*, n°389 et 390.

73. Décisions de la section de dépôt de l'OEB du 27 janvier 2020, rejetant les demandes de brevet EP 18 275 162 et EP 18 275 174 désignant en qualité d'inventeur le programme d'intelligence artificielle DABUS, confirmées par décision de la chambre de recours juridique de l'OEB du 21 décembre 2020.

74. Avec un premier brevet délivré par l'Office sud-africain (patent no. 2021/03242), publié en juillet 2021, pour l'invention relevé au conteneur d'aliment ou de boisson (*V. ci-après*). On notera cependant que l'examen opéré par l'Office est limité.

75. Demande no. 2019363177 du 9 septembre 2020 (PCT/IB2019/057809), rejetée par le Patent Office, au motif que l'inventeur au sens de la section 15(1) du Patents Act de 1990 ne peut être qu'un être humain. Position finalement confirmée par un arrêt de la Cour Fédérale d'Australie le 13 avril 2022: Australian law in *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62 (qui infirme *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879; 160 IPR 72).

76. [Décision](#) de rejet du Patent office du 31 janvier 2022, confirmée par la High Court, [Thaler v Commissioner of Patents](#) [2023] NZHC 554 (17 March 2023).

77. No. GB1816909.4 et GB1818161.0.

78. [Patents Act 1977](#), s. 13, et SI 2007/3291, rule 10(3).

79. No. [BL O/741/19](#). Plus précisément, la décision précise que les demandes sont réputées retirées à l'expiration du délai de seize mois prévu à la section 10(3) précitée.

de l'inventeur) du Patents Act, et donc pas un inventeur, et qu'en conséquence DABUS n'avait aucun droit pouvant être transféré à M. Thaler, ce dernier n'ayant pas plus droit à la délivrance d'un brevet au motif qu'il était propriétaire de DABUS.

La High Court, puis la Cour d'appel de Londres, avaient rejeté les recours formés par M. Thaler<sup>80</sup>.

L'affaire avait ensuite été portée devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Par arrêt du 20 décembre 2023<sup>81</sup>, celle-ci confirme tout d'abord que l'inventeur au sens du Patents Act 1977 doit être personne physique, notamment sur le fondement de l'examen des dispositions des sections 7 (droit au dépôt, définition et l'inventeur) et 13 (mention de l'inventeur) du Patents Act 1977<sup>82</sup>:

**Thaler v. Comptroller, [2023] UKSC 49.**

« 56. (...) La structure et le contenu des sections 7 et 13 de la loi, en eux-mêmes et dans le contexte de la loi dans son ensemble, ne permettent qu'une seule interprétation : un inventeur au sens du Patents Act 1977 doit être une personne physique, et DABUS n'est pas du tout une personne, et encore moins une personne physique : Il s'agit d'une machine qui, en partant de l'hypothèse factuelle qui sous-tend la présente procédure, a créé ou généré par elle-même les avancées techniques divulguées dans les demandes. J'utilise délibérément ici le terme « progrès technique » plutôt qu'« invention », et les termes « créer » ou « générer » plutôt que « concevoir » ou «

80. [Thaler v Comptroller-General of Patents Trade Marks and Designs](#), [2020] EWHC 2412 (Pat), [2020] Bus LR 2146, Marcus Smith J.; [Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs](#), [2021] EWCA Civ 1374, [2022] Bus LR 375. Comme la High Court, la Cour d'appel confirme que DABUS ne pouvait être considérée comme un inventeur au sens du Patents Act 1977, ce dernier devant nécessairement être une personne physique, et qu'il n'existe pas de règle générale de droit selon laquelle tout bien incorporel (y compris une invention) créé par une machine est la propriété de la machine ou du propriétaire de la machine.

81. [Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trademarks](#), [2023] UKSC 49.

82. La Cour tire également argument du contexte général du Patents Act 1977, et des dispositions des sections 2(4) (divulgations préalables non destructrices de nouveautés), 8 et 37, qui confirment que l'inventeur est bien une personne physique.

inventer », pour éviter de préjuger de la première question que nous avons à trancher. Mais il est indiscutable que DABUS est une machine, pas une personne (qu'elle soit physique ou morale), et je ne comprends pas que le Dr Thaler suggère le contraire.

57. L'article 130 de la loi de 1977 dispose que le terme « inventeur » a le sens que lui donne la section 7. Comme nous l'avons vu, le paragraphe 7(3) prévoit que le terme « inventeur » s'entend, en ce qui concerne une invention, de l'auteur réel de l'invention. Rien n'indique que le terme « concepteur » a ici une signification autre que son sens ordinaire, c'est-à-dire désignant une personne qui conçoit un produit ou un procédé nouveau et non évident (l'invention), susceptible d'application industrielle et pouvant être protégée par le système des brevets.

58. Cette interprétation est également conforme à l'économie de la section 7 déjà mentionnée. Ainsi une demande de brevet peut être présentée par toute personne (section 7(1)). Et il existe une présomption réfragable selon laquelle la personne qui présente la demande a le droit de se voir accorder le brevet (section 7(4)).

59. Toutefois, un brevet ne peut être délivré qu'à une personne appartenant à l'une des trois catégories de personnes énumérées à la section 7(2). La première personne à qui un brevet peut être délivré est l'inventeur (article 7(2)(a)). Mais, de préférence à l'inventeur, il peut être accordé à une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article 7(2)(b), ou au successeur ou aux successeurs en titre de toute personne mentionnée aux alinéas a) ou b) (article 7(2)(c)) – qui sont également des personnes dotées de la personnalité juridique, mais pas nécessairement des personnes physiques (...)

(...)

65. La section 13 confirme également qu'un inventeur doit être une personne. Je dois y revenir pour examiner les autres questions soulevées dans le présent pourvoi. Mais pour l'instant, il suffit de se référer à la section 13(1) qui confère à l'inventeur le droit d'être mentionné, et à la section 13(2) qui exige du déposant qu'il dépose la déclaration identifiant la ou les personnes qu'il croit être l'inventeur ou les inventeurs. Rien dans aucune de ces dispositions ne laisse entendre qu'un inventeur peut être une machine. »

Elle confirme également que le Patents Act 1977 ne donne pas le droit à une personne d'obtenir un brevet pour un produit ou procédé créé de manière autonome par une machine, notamment sur le fondement de son droit de propriété sur la machine<sup>83</sup>.

La question du traitement des inventions relatives à l'intelligence artificielle est abordée plus loin<sup>84</sup>.

83. "In my view there are two fundamental problems with these submissions. The first is that they assume that DABUS can itself be an inventor within the meaning of the 1977 Act. But that assumption is not correct for the reasons I have given. DABUS is a machine and not a person. That was reason enough for the Hearing Officer for the Comptroller to reach the conclusion he did. Indeed, it was itself fatal to the applications. There was no inventor through whom Dr Thaler could claim the right to obtain a patent for any technical advance described in those applications. The second is that it mischaracterises an invention as being or amounting to tangible property such that title to it can pass, as a matter of law, to the owner of the machine which, on this assumption, generated it. I accept, of course, that the 1977 Act refers at times to the property in an invention. As we have seen, it does so in, most importantly, section 7(2)(b), and this is the provision on which Dr Thaler places particular reliance. The 1977 Act also contemplates in, for example, section 39, that an invention may be taken as "belonging" to a person, such as an employee or an employer. One must be careful to understand what this means, however. The right we are concerned with, as conferred by the 1977 Act, is a right to apply for a patent for what is said to be an invention and, if it is patentable and satisfies the other requirements of the Act, to secure the grant of a patent on that application. But I am satisfied that Dr Thaler has not identified any basis in law on which he acquired such a right through his ownership of DABUS. In particular, Dr Thaler's reliance on the doctrine of accession in this context is misguided. The doctrine concerns new tangible property produced by existing tangible property. Dr Thaler contends that, upon the application of this doctrine, the owner of the existing property also owns the new property. In this way, the farmer owns the cow and the calf. By analogy, Dr Thaler continues, he, as owner of DABUS, is the owner of all rights in all developments made by DABUS. We are not concerned here with a new item of tangible property produced by an existing item of tangible property, however. We are concerned with what appear (and which for present purposes we must assume) to be concepts for new and non-obvious devices and methods, and descriptions of ways to put them to into practice, all of which, so Dr Thaler maintains, have been generated autonomously by DABUS. There is no principled basis for applying the doctrine of accession in these circumstances. For these reasons and those given by the Court of Appeal, I am satisfied that the doctrine upon which Dr Thaler relies here, that of accession, does not, as a matter of law, operate to confer on him the property in or the right to apply for and obtain a patent for any technical development made by DABUS. It follows that, on the factual assumptions upon which this appeal is proceeding, Dr Thaler has never had any right to secure the grant to himself of patents under the 1977 Act in respect of anything described in the applications".

84. *V. infra*, n°314.

**313.\_ Les inventions exclues de la brevetabilité\_** Elles sont tout d'abord visées aux sections 1(2), 1(3) et 4A du Patents Act 1977. La section 1(2) dispose :

« Ne constitue pas (notamment) une invention aux fins de la présente loi, tout ce qui consiste en :

a) une découverte, une théorie scientifique ou une méthode mathématique;<sup>85</sup>

b) une œuvres littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou toute autre création esthétique de quelque nature que ce soit ;

c) un plan, un principes ou une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques<sup>86</sup>, ou un programme d'ordinateur;<sup>87</sup>

85. Sur les découvertes, V. [CFPH LLC, Patent Applications by](#) [2005] EWHC 1589 (Pat) (21 July 2005): "An instance of a "soft" exclusion is a discovery. It is well-settled law that, although you cannot patent a discovery, you can patent a useful artefact or process that you were able to devise once you had made your discovery. This is so even where it was perfectly obvious how to devise the artefact or process, once you had made the discovery (Genentech's Patent [1987] RPC 553, 566; on appeal [1989] RPC 147, 208, 240, C.A.). The detractors of your patent are not allowed to say: the discovery does not count and the rest was obvious. They are not allowed to dissect your invention in that way. The discovery is an integral and all-important part of your invention. The law does not object to that. It objects only when you try to monopolise your discovery for all purposes i.e. divorced from your new artefact or process. For that would enable you to stifle the creation of further artefacts or processes which you yourself were not able to think of" (para. 34). Pour une exclusion, v. [Tate & Lyle Technology v Roquette Frères](#) [2009] EWHC 1312 (Pat) (invention consistant uniquement dans l'explication du fonctionnement d'une méthode connue de fabrication de substitut au sucre).

86. V. [Halliburton Energy Services Inc's Applications](#) [2012] RPC 129 (l'exclusion doit être interprétée restrictivement et couvre uniquement les activités mises en oeuvres par des moyens purement intellectuels). Sur la brevetabilité des jeux, V. [Shopalotto.com Ltd's Application](#) [2006] RPC 7; [IGT v The Comptroller-General of Patents](#) [2007] EW HC 1341 (Ch). Sur les méthodes commerciales, v. [Aerotel v Telco and Macrossan's Application](#), [2006] EWHC 997 (Pat) [2006] EWCA Civ 1371.

87. V. *infra*, n°314.

d) une présentation d'informations;<sup>88</sup>

toutefois, ces dispositions n'excluent qu'un élément soit considéré comme une invention aux fins de la présente loi que dans la mesure où un brevet ou une demande de brevet concerne un de ces éléments considéré en tant que tel. »

Les conditions générales d'application des exclusions visées à cette section 1(2) ont été précisées par la Cour d'Appel de Londres dans l'affaire *Aerotel*<sup>89</sup>. La Cour a proposé à cette occasion un test en quatre étapes. Selon ce test, le tribunal saisi doit:

- tout d'abord, interpréter correctement la revendication,
- ensuite, identifier la contribution du demandeur (à l'état de la technique),
- puis, se demander si la contribution est exclusivement couverte par la matière sujette à exclusion,
- et enfin, vérifier si la contribution réelle ou alléguée est bien de nature technique (une invention revendiquée dont l'unique contribution n'est pas de nature technique ou entre dans la catégorie des objets exclus devant être rejetée).

Cette approche, est différente de celle de l'OEB, qui a abandonné le critère de la contribution ou de l'effet technique dans le contexte des articles 52(2) et (3) de la CBE<sup>90</sup>. Cependant, la Cour d'appel a considéré

88. V. [Townsend's Application](#) [2004] EWHC 482 (Pat) (l'exclusion couvre à la fois la fourniture d'informations et l'expression); [Autonomy Corp Ltd v Comptroller General of Patents, Trade Marks & Designs](#) [2008] EWHC 146 (Pat) (le moyen technique de présentation de l'information n'est pas couvert par l'exclusion); [Gemstar-TV Guide International Inc v Virgin Media Limited](#) [2010] RPC 10 (Guide électronique de programmes. Exigence d'un effet technique au delà de la présentation de l'information).

89. [Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1](#) [2006] EWCA Civ 1371; [2007] RPC 7.

90. V. Décision de la CRT [T 154/04 du 15 novembre 2006](#) (Duns Licensing) : « Toute référence à l'état de la technique dans le contexte de l'article 52(2) et (3) CBE conduirait en effet à des difficultés insurmontables. L'art antérieur, ou "état de la technique" selon la terminologie de la Convention, est une notion complexe régie avec précision par une combinaison de

que la pratique de l'OEB sur ce point n'était pas suffisamment fixée pour justifier l'abandon des précédents anglais sur ce point<sup>91</sup>. Le test Aerotel est donc celui appliqué par l'Intellectual Property Office dans la détermination des exclusions de la section 1(2).

La section 1(3) du Patents Act 1977 vise quant à elle « une invention dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre et à la moralité publics »<sup>92</sup>. La section 1(4) précise qu'une exploitation ne doit pas être considérée comme contraire à l'ordre et à la moralité publics du seul fait de son interdiction au Royaume-Uni. En conséquence, la simple illicéité ne justifie pas elle seule l'exclusion de la brevetabilité<sup>93</sup>.

Enfin, la section 4A vise les méthodes de traitement et de diagnostic. Elle est rédigée depuis le 13 décembre 2007 comme suit :

« 4A.- (1) Un brevet ne peut être accordé pour une invention portant sur

- a) une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou
- b) une méthode de diagnostic pratiqué sur le corps humain ou

dispositions, à savoir les articles 54 à 56 CBE, et dont le contenu dépend des dates de dépôt et de priorité de la demande ou du brevet ainsi que de la condition de brevetabilité impliquée. Il n'existe toutefois aucune règle qui définit l'état de la technique à appliquer dans le contexte de l'article 52(2) CBE. Or, il est tout simplement inconcevable que les États contractants aient oublié un point aussi important lors de l'adoption de la Convention. Il existe donc des raisons convaincantes pour lesquelles il convient d'abandonner l'approche fondée sur la "contribution" ou l'"effet technique", ce que les chambres de recours ont fait il y a une dizaine d'années. (...) Une autre raison pour laquelle "l'approche fondée sur l'effet technique (avec la condition)", qui a été appliquée dans la décision Aerotel/Macrossan, est incompatible avec la Convention sur le brevet européen est qu'elle présuppose qu'un "objet nouveau et inventif, mais entièrement exclu de la brevetabilité", ne compte pas comme contribution technique (Aerotel/Macrossan, p. ex. paragraphe 26(2)) ».

91. Confirmé dans [Symbian Ltd v Comptroller General of Patents](#) [2008] EWCA Civ 1066, et [HTC v. Apple](#) [2013] EWCA Civ 451. Pour les précédents : [Merrill Lynch's Application](#) [1989] RPC 561; [Gale's Application](#) [1991] RPC 305; [Fujitsu Limited's Application](#) [1997] RPC 608.

92. V. Article 53(a) CBE.

93. Conformément à l'article 6 de la directive 98/44/CE.

animal.

2) Le paragraphe (1) ci-dessus ne s'applique pas à une invention consistant dans une substance ou une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode.

(3) Dans le cas d'une invention consistant en une substance ou une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fasse partie de l'état de la technique n'empêche pas que l'invention soit considérée comme nouvelle si l'utilisation de la substance ou de la composition dans l'une de ces méthodes ne fait pas partie de l'état de la technique.

(4) Dans le cas d'une invention consistant en une substance ou une composition destinée à une utilisation spécifique dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fasse partie de l'état de la technique n'empêche pas que l'invention soit considérée comme nouvelle si cette utilisation spécifique ne fait pas partie de l'état de la technique.»

Comme indiqué, les décisions des Chambres de recours de l'OEB ont valeur d'autorité et, dans la mesure où sa jurisprudence est fixée sur un point<sup>94</sup>, seront généralement suivies par les tribunaux du Royaume-Uni.

**314.\_ L'exclusion des programmes d'ordinateur: définition du « programme d'ordinateur »**\_ La question de la définition du « programme d'ordinateur » visé à la section 1(2) précitée a récemment fait l'objet d'une analyse poussée dans l'affaire *Emotional Perception*, qui a fait l'objet de deux décisions remarquées en 2023 et 2024<sup>95</sup>, et dont il sera également question plus loin, à propos de l'effet technique du logiciel<sup>96</sup>.

94. Rappelons que la pratique de l'OEB dans son approche des exclusions de la brevetabilité a été jugée insuffisamment fixée dans l'affaire *Aerotel* précitée. V. également [Symbian Ltd's Application](#) [2009] RPC 1.

95. [Emotional Perception v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark](#), [2023] WLR(D) 500, [2023] EWHC 2948 (Ch), [2024] Bus LR 14; et sur appel, [Comptroller General of Patents v. Emotional Perception AI Limited](#) [2024] EWCA Civ 825.

96. V. *infra*, n°316.

En l'espèce, l'invention litigieuse portait sur système amélioré de recommandations de fichiers multimédias (musicaux) à un utilisateur final, capable d'offrir des suggestions en faisant passer la musique par un réseau de neurones formé pour effectuer des catégorisations. La demande de brevet correspondante avait été rejetée par l'IPO, qui avait considéré que l'invention portait sur un programme d'ordinateur au sens de la section 1(2) du Patents Act 1977. Sur appel, par une décision remarquée de novembre 2003<sup>97</sup>, la High Court avait jugé qu'une invention impliquant un réseau de neurones artificiels n'est pas un programme d'ordinateur en tant que tel, couvert par l'exclusion. Pour en arriver à cette conclusion, la High court avait distingué deux types de réseau de neurones envisageables pour des fonctions identiques : les réseaux purement physiques ou matériels, et les réseaux émulés au travers d'un logiciel. Pour la Cour, un réseau matériel ne constitue pas un logiciel, dans la mesure où n'implémente pas une série d'instructions prédéterminées par un humain, et fonctionne selon quelque chose qu'il a appris lui-même. Elle considérait alors que le même raisonnement devrait s'appliquer au réseau émulé, qui ne constitue dès lors pas un logiciel<sup>98</sup>. Elle jugeait que

97. [Emotional Perception v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark](#), [2023] WLR(D) 500, [2023] EWHC 2948 (Ch), [2024] Bus LR 14.

98. Point 54 à 58 : "LMs Edwards-Stuart's concession about the operation of a hardware ANN was not accompanied by reasons, but presumably it is because the hardware is not implementing a series of instructions pre-ordained by a human. It is operating according to something that it has learned itself. That, at any rate, would be one justification even if it is not hers. I do not see why the same should not apply to the emulated ANN. It is not implementing code given to it by a human. The structure, in terms of the emulation of uneducated nodes and layers, may well be the result of programming, but that is just the equivalent of the hardware ANN. The actual operation of those nodes and layers inter se is not given to those elements by a human. It is created by the ANN itself. I do not consider that the single sentence from the application which is relied on by Ms Edwards-Stuart is sufficient for her purposes. It appears in the middle of a number of paragraphs which refer to ANNs. It seems to refer to a different method of achieving the results of the invention which does not involve an ANN. It does not seem to be referring to an emulated ANN - it seems to be referring to something different. In the light of all this I am not convinced by the Hearing Officer's lack of conviction. It seems to me that it is appropriate to look at the emulated ANN as, in substance, operating at a different level (albeit metaphorically) from the underlying software on the computer, and it is operating in the same way as the hardware ANN. If the latter is not operating a program then neither is the emulation. I should deal with Ms Edwards-Stuart's submission that there is no difference between what she said was the computer program used to implement the trained ANN and the computer program used

seul le programme qui réalise ou initie l'apprentissage de l'IA pouvait être considéré comme un logiciel<sup>99</sup>, mais relevait que ce programme n'était pas revendiqué en tant que tel en l'espèce.

Ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Londres, dans un arrêt du 19 juillet 2024<sup>100</sup>. La Cour d'appel (Nicola Davies, Arnold and Birss LJ) y revient en détail sur la définition des programmes d'ordinateur, et retient une définition centrée sur une série d'instructions destinées à un ordinateur<sup>101</sup>, tout en écartant comme non pertinentes les critères complémentaires évoqués par la High Court<sup>102</sup>. Elle considère dès lors que

to train the ANN, even though the process or method implemented by the computer during training is slightly different. I do not accept this submission. First, they seem to be clearly very different things. Second, it is inconsistent with her submission that in the case of an emulated ANN the relevant "program" is that identified earlier in this section, that is to say the internal workings of a trained ANN. I therefore consider that the "decoupling" can be achieved and is correct and the emulated ANN is not a program for a computer for these purposes".

99. Point 59.

100. [Comptroller of Patents v Emotional Perception AI Ltd](#) [2024] EWCA Civ 825.

101. Points 61 à 63: "I start with the term computer. I would hold that a computer is a machine which processes information. Neither party came up with a better definition and I believe that is a useful one. Turning to computer program, (which is the same thing as a "program for a computer"), in terms of the meaning of a statute, dictionary definitions are not determinative but in this case I think the definitions are helpful. I would hold that a computer program is a set of instructions for a computer to do something. These two definitions work together, so one can say that a computer is a machine which does something, and that thing it does is to process information in a particular way. The program is the set of instructions which cause the machine to process the information in that particular way, rather than in another way. This focus on a program as instructions is consistent with the approach of the Court of Appeal in *Gale's Application* [1991] RPC 305, at p321 (ln 13-19), in which Nicholls LJ, who was considering what a program was in the context of a case about a conventional sort of computer, noted that "program" was a flexible term and that "a sequence of instructions" was called a program. It is also consistent with the approach of the Court of Appeal in *Aerotel* at [31], in which Jacob LJ, giving the judgment of the court, described a computer program as a "set of instructions". This was in the context of a debate whether the term was limited to the set of instructions in the abstract or included the instructions on some form of media (referring back to *Gale*) and preferring the latter".

102. Points 64 à 67: "Much of EPL's argument here sought to add various limitations into the definition. The first limitation related to the involvement of a human computer programmer. I do not believe that referring to a human programmer is relevant or helpful. I can think of no principle which would justify that as a necessary aspect of the definition and the authorities in this area have never drawn a distinction of that kind. The code which human programmers write for conventional computers is written in a form which is sometimes

le réseau de neurones, quelle que soit la façon dont il est mis en oeuvre, constitue bien un ordinateur, c'est à dire une machine pour traiter de l'information<sup>103</sup> .

called a high level programming language. That is a form which human programmers can understand and grapple with. However, as the Comptroller submitted, ordinary computers work by running machine code, which is different and hard for humans to understand. The machine code is derived by a computer system (normally what is called a compiler program) under the direction of a human programmer. There is no justification for drawing a distinction in law between instructions created by a computer and those created by a human. Nor do I accept that focussing on the characteristics of the problem the programmer wants to solve (tractable or intractable) is relevant or helpful either. The fact that ANNs aim to solve problems which are not easy to solve with conventional computers is irrelevant. Both conventional computers and ANNs can (aim to) solve problems which are difficult for humans to solve unaided. The respondent puts weight on the fact that the particular values for the weights are produced by a training process in which the machine learns for itself, but I do not see how that can be relevant either. This argument is related to the two previous arguments in that it is focussed on the manner in which the instructions are produced. As I have said I do not accept there is justification for that either in principle or in the Act (or the international conventions: EPC or TRIPS). How the program came into being is irrelevant. Another distinction which I believe is irrelevant relates to permanence. There are some computers with programs which cannot be changed – e.g. the chips embedded in a payment card or a washing machine – but it remains meaningful to draw the same distinction between the program in that case and the computer itself. Whether the program for a given computer is fixed in a permanent form or not does not, in my judgment, alter the fact that the program represents a set of instructions for a computer to do something. The result in *Gale*, which involved rejecting a distinction between the permanence of instructions in ROM circuitry as opposed to those stored in other media would have been quite different if this distinction was relevant".

103. Points 68 à 70: "Turning to an ANN, the first point to make is that however it is implemented, such a machine is clearly a computer – it is a machine for processing information. Focussing on the weights of an ANN, in my judgment irrespective of the manner in which an ANN is implemented (hardware or software), the Comptroller is right that these weights are a computer program. They are a set of instructions for a computer to do something. For a given machine, a different set of weights will cause the machine to process information in a different way. The fact the set does not take the form of a logical series of 'if-then' type statements is irrelevant. The weights for a given artificial neuron are what cause the neuron, if the inputs are of a given type, to then produce an output of a given type. Aggregated up to the ANN as a whole, these weights work that way in parallel with one another to a significant extent and not just in a logical series, but that is not a relevant distinction. The set of weights as a whole instruct the machine to process information it is presented with in a particular way. It is notable that the Technical Boards of Appeal of the EPO take the same approach: see decision T 702/20 *Mitsubishi/Sparsely connected neural network* at [10] and [11]. Here

**315.\_ Programmes d'ordinateur: portée de l'exclusion (l'effet technique)\_** Les programmes d'ordinateur sont exclus lorsqu'ils sont revendiqués en tant que tels, le test de l'arrêt *Aerotel*<sup>104</sup> étant par ailleurs applicable aux inventions impliquant un logiciel. Dans l'affaire *Halliburton Energy Services Inc's Applications*<sup>105</sup>, la High Court a jugé qu'« un ordinateur programmé pour accomplir une tâche qui apporte une contribution à l'état de l'art d'une nature technique est une invention brevetable et peut être revendiquée comme telle »<sup>106</sup>. Ainsi le programme d'ordinateur qui réalise une contribution de cette nature n'est pas couvert par l'exclusion, car il constitue plus qu'un programme d'ordinateur. Cependant, l'association d'un programme d'ordinateur avec un matériel informatique standard, si elle permet d'échapper à l'exclusion liée à la revendication d'un programme d'ordinateur en tant que tel, ne permettra pas la brevetabilité de l'invention, dans la mesure où le matériel ne sera pas considéré comme un élément de la contribution.

La Cour d'appel de Londres a précisé la portée de brevetabilité des inventions logicielles dans l'arrêt *Symbian*<sup>107</sup>. En l'espèce, la demande décrivait une invention permettant d'éviter certains blocages dans le fonctionnement d'un ordinateur. Les revendications portaient sur une méthode et un logiciel destinés à la mettre en œuvre. L'Intellectual Property Office avait rejeté la demande au motif qu'elle portait sur un logiciel en tant que tel. La Cour d'appel de Londres rappelle que l'appréciation de la brevetabilité implique l'identification de la

the Board of Appeal applied exactly the same approach to a case about an ANN as it applies to other computer implemented inventions. At [10] the Board held explicitly that since "a neural network relates to both programs for computers and to mathematical methods", the question was whether it related only to such subject-matter "as such" or whether there was something more, i.e. something that can fulfil the patentability conditions of the EPC. Therefore the exclusion from patentability of a program for a computer as such in s1(2) of the 1977 Act is engaged in this case. Nor is there any difference for this purpose between a hardware ANN and a software ANN. However it is implemented, the weights (by which I mean weights and biases) of the ANN are a program for a computer and therefore within the purview of the exclusion".

104. *V. supra* n°313.

105. [Halliburton Energy Services Inc's Applications](#) [2011] EWHC 2508 (Pat); [2012] R.P.C. 12.

106. Par HHJ Birss QC.

107. [Symbian Ltd v Comptroller-General of Patents](#) [2008] EWCA Civ 1066, [2009] R.P.C. 1.

contribution technique afin de décider si elle consitute « l'objet exclu de la protection ». Elle considère qu'en l'espèce l'invention résout un problème technique concernant le fonctionnement interne d'un ordinateur, et qu'elle ne porte pas sur un programme d'ordinateur en tant que tel<sup>108</sup>. Dans l'affaire *AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents*<sup>109</sup>, la High Court a synthétisé la jurisprudence dans ce domaine et dégagé des indices pour déterminer si le logiciel a apporté une contribution à l'état de la technique. Pour la Cour ils consistent à déterminer :

- si l'effet technique revendiqué a un effet technique sur un procédé mis en œuvre à l'extérieur de l'ordinateur ;
- si l'effet technique revendiqué est produit au niveau de l'architecture

108. V. para 53 à 56: « 53. Based on these principles, we consider that Patten J was right and that the claimed invention does make a technical contribution, and is not therefore precluded from registration by art 52(2)(c). To start with a defensive point, the program in this case does not embody any of the items specifically excluded by the other categories in art 52; thus, it is not a method of doing business (as in *Merrill Lynch*), or a mathematical method (as in *Gale*), or a method for performing mental acts (as was probably the case in *Fujitsu*). 54. More positively, not only will a computer containing the instructions in question "be a better computer", as in *Gale*, but, unlike in that case, it can also be said that the instructions "solve a 'technical' problem lying with the computer itself". Indeed, the effect of the instant alleged invention is not merely within the computer programmed with the relevant instructions. The beneficial consequences of those instructions will feed into the cameras and other devices and products, which, as mentioned at [3] above, include such computer systems. Further, the fact that the improvement may be to software programmed into the computer rather than hardware forming part of the computer cannot make a difference – see *Vicom*; indeed the point was also made by Fox LJ in *Merrill Lynch*. 55. As Patten J said at [63], there is support in for this conclusion, albeit in an obiter dictum, in [92] of the judgment of this court *Aerotel*. Jacob LJ said that in *Gale* it was decided that, in order to avoid the reach of the art 52(2)(c) exclusion, "[m]ore is needed" than "a code as embodied on a physical medium which causes the computer to operate in accordance with that code", and then gave as an example "for instance, a change in the speed with which the computer works". The effect of the alleged invention in the present case improves the speed and the reliability of the functioning of the computer. 56. Putting it another way, a computer with this program operates better than a similar prior art computer. To say "oh but that is only because it is a better program – the computer itself is unchanged" gives no credit to the practical reality of what is achieved by the program. As a matter of such reality there is more than just a "better program", there is a faster and more reliable computer ».

109. [AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents](#) [2009] EWHC 343 (Pat).

de l'ordinateur, c'est-à-dire s'il est produit indépendamment des données traitées ou des applications exécutées ;

- si l'effet technique revendiqué a pour effet de faire fonctionner l'ordinateur d'une façon nouvelle ;
- si l'ordinateur est plus rapide ou plus fiable ;
- ou si le problème perçu est résolu par l'invention revendiquée, et pas simplement contourné<sup>110</sup>.

Dans l'affaire *HTC v Apple*<sup>111</sup>, la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'intérêt de ces indices, propose la synthèse suivante de sa jurisprudence :

« Dès lors, comment déterminer si une invention a réalisé une contribution à l'état de la technique ? (...) Premièrement, il n'est pas possible de définir une règle claire aux fins de déterminer si un programme est exclu ou non, et chaque affaire doit être traitée au cas par cas et conformément aux indications données par la Cour d'Appel dans les affaires *Merrill Lynch et Gale* et par les Chambres de recours dans les affaires [T 0208/84, T 06/83, et T 115/85].

110. "As Lord Neuberger pointed out, it is impossible to define the meaning of "technical effect" in this context, but it seems to me that useful signposts to a relevant technical effect are:i) whether the claimed technical effect has a technical effect on a process which is carried on outside the computer;ii) whether the claimed technical effect operates at the level of the architecture of the computer; that is to say whether the effect is produced irrespective of the data being processed or the applications being run;iii) whether the claimed technical effect results in the computer being made to operate in a new way;iv) whether there is an increase in the speed or reliability of the computer;v) whether the perceived problem is overcome by the claimed invention as opposed to merely being circumvented.If there is a technical effect in this sense, it is still necessary to consider whether the claimed technical effect lies solely in excluded matter" (points 40 et 41).

111. *HTC v Apple* [2013] EWCA Civ 451. Le brevet européen litigieux portait sur des dispositifs informatiques dotés d'écrans tactiles capables de réagir simultanément à plusieurs contacts tactiles, et revendiquant des logiciels. Jugé que le problème que le brevet cherchait à résoudre revêtait un caractère essentiellement technique. La solution contenue dans le logiciel permet au dispositif de fonctionner d'une manière nouvelle et améliorée. Jugé que l'invention apporte bien une contribution à l'état de la technique et que cette contribution n'entre pas dans la catégorie des objets exclus.

Deuxièmement, Le fait que les améliorations soient apportées aux logiciels programmés dans l'ordinateur plutôt qu'au matériel informatique constituant l'ordinateur ne fait pas de différence. Comme je l'ai dit, l'analyse doit porter sur la substance non pas sur la forme (*the analysis must be carried out as a matter of substance not form*).

Troisièmement, les exclusions sont cumulatives (...).

Quatrièmement, il s'ensuit qu'il est utile de se demander ce que l'invention apporte réellement à l'état de la technique en termes pratiques, au-delà du fait qu'elle concerne un programme d'ordinateur. Si l'unique contribution consiste dans un objet exclu alors elle n'est pas brevetable.

Cinquièmement, et inversement, il est également utile de se demander si l'invention peut être considérée comme résolvant un problème essentiellement d'ordre technique, que ce problème se trouve à l'intérieur à l'extérieur de l'ordinateur. Une invention qui résout un problème technique à l'intérieur d'un ordinateur aura un effet technique pertinent en ce qu'elle rendra l'ordinateur, en tant qu'ordinateur, plus performant, par exemple en augmentant sa rapidité. Une invention qui résout un problème technique en dehors de l'ordinateur aura également un effet technique pertinent, par exemple si elle contrôle un processus technique amélioré. Dans les deux cas elle ne sera pas exclue comme portant sur un programme d'ordinateur en tant que tel aux termes de l'article 52 [de la CBE] »<sup>112</sup>

La jurisprudence offre plusieurs exemples d'inventions logicielles jugées

112. [Lantana v Comptroller-General of Patents](#) [2013] EW HC 2673 (Pat), confirmé par [Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents](#) [2014] EWCA (Civ) 1463 (logiciel de récupération de données électroniques permettant de transférer des données à un autre ordinateur par courrier électronique ; revendication nouvelle et inventive, mais le demandeur ne démontrait pas une contribution présentant caractère technique; jugé que la revendication portait sur un objet exclu de la brevetabilité et était contraire à la s.1(2) du Patents Act 1977 et à l'article 52 de la CBE).

non brevetables pour défaut d'effet technique<sup>113</sup>.

### **316. \_ Application aux réseaux de neurones qualifiables de logiciels \_**

Dans l'affaire *Emotional Perception* précitée, la High Court avait pris soin d'examiner la question du critère de contribution technique appliquée à une invention revendiquant un logiciel utilisé pour l'apprentissage d'une IA. En l'espèce, la cour avait considéré que l'effet technique de l'invention allait au-delà du fonctionnement de l'ordinateur, et échapperait ainsi à l'exclusion<sup>114</sup>. La Cour d'appel s'est prononcée dans le sens contraire, en s'appuyant notamment sur la décision Yahoo de l'OEB<sup>115</sup>, en jugeant

113. Hutchins' Application [2003] R.P.C. 264 (logiciel donnant des instructions de réanimation); [Fujitsu's Application](#) [1997] EWCA Civ 1174 (6 March 1997), [1997] R.P.C. 608 CA (logiciel convertissant des données sur la structure de cristaux); [Gale's Application](#) [1991] R.P.C. 305 (nouvelle méthode mise en œuvre par un programme pour calculer des racines carrées); [Merrill Lynch's Application](#) [1989] R.P.C. 561 CA (logiciel d'analyse d'ordres donnés en bourse, effectuant automatiquement les prises d'ordres selon des critères prédéfinis; l'effet est jugé juridique et non technique).

114. Points 76 à 78: "The Hearing Officer was right to acknowledge that the result of the invention was an effect external to the computer in the transmission of a chosen file. That is usefully analogous to the file that was moved in the third Gemstar patent. The correct view of what happened, for these purposes, is that a file has been identified, and then moved, because it fulfilled certain criteria. True it is that those criteria are not technical criteria in the sense that they can be described in purely technical terms, but they are criteria nonetheless, and the ANN has certainly gone about its analysis and selection in a technical way. It is not just any old file; it is a file identified as being semantically similar by the application of technical criteria which the system has worked out for itself. So the output is of a file that would not otherwise be selected. That seems to me to be a technical effect outside the computer for these purposes, and when coupled with the purpose and method of selection it fulfils the requirement of technical effect in order to escape the exclusion. (...) If, contrary to my findings, one were considering those two program candidates, it seems to me that the resulting ANN, and particularly a trained hardware ANN, can be regarded as a technical effect which prevents the exclusion applying. At the hearing Ms Edwards-Stuart seemed to accept, in argument, that a trained ANN could be a technical advance for these purposes, but proposed that it had to be defined in terms of the actual function of each of its nodes so as to be identifiable as a particular ANN, or be determined by reference to the training that it received. The first of those is obviously not part of the application, but I do not see why the second, or something very close to it, has not been achieved. I therefore consider that, insofar as necessary, the trained hardware ANN is capable of being an external technical effect which prevents the exclusion applying to any prior computer program. There ought to be no difference between a hardware ANN and an emulated ANN for these purposes".

115. [T. 0306/10](#).

qu'en l'espèce l'invention ne produit pas d'effet technique, en raison du caractère esthétique de la contribution<sup>116</sup>.

**317.\_ Invention d'IA: les lignes directrices de l'UKIPO\_** L'UKIPO a publié en septembre 2022 des lignes directrices sur l'examen des demandes de brevet relatives à l'intelligence artificielle, modifiées en dernier lieu en mai 2024, qui donnent des indications sur l'application des exclusions du champ de la brevetabilité dans ce domaine, et examinent également brièvement l'exigence de suffisance de la divulgation de ces inventions<sup>117</sup>. Elles sont accompagnées de 18 exemples d'application (« scenarios »)<sup>118</sup>. Ces lignes directrices et exemples (en particulier les *senarios* 13 à 15 impliquant des réseaux de neurones) ont été par la suite

116. "What makes the recommended file worth recommending are its semantic qualities. This is a matter of aesthetics or, in the language used by the Hearing Officer, they are subjective and cognitive in nature. They are not technical and do not turn this into a system which produces a technical effect outside the excluded subject matter. I note that the same view was expressed by the Technical Board of Appeal of the EPO in Yahoo T 0306/10, at paragraph 5.2 in holding whether song recommendations are "good" or "bad" does not amount to a technical effect. EPL make the point that this case was concerned with inventive step but that is only an artefact of the difference in the way the EPO approaches patentability from the manner in which it is approached in this jurisdiction. It does not undermine the relevance of the Board's observation. It is true that as the judge said, the system has gone about its analysis and selection in a technical way but that is because it is an ANN, i.e. a computer. The fact the computer is using properties it can measure to make this semantic recommendation makes no difference. I think the flaw is that this approach imports the undoubtedly technical nature of computer systems (including ANNs) into the analysis. If that was appropriate then the same could be said of the other cases of excluded matter such as the computer implemented financial trading system of Merrill Lynch. It is the semantic similarity of the files here which gives rise to their recommendation but that is not a technical matter at all. Putting it another way the similarity or difference between the two files is semantic in nature and not technical. I agree with the Hearing Officer that the similarity between this case and the one addressed by Floyd J in Protecting Kids is superficial only and also that no useful analogy can be drawn from the patent in Gemstar which was held not to be excluded. The fact that in the present case there is what one might call an external transfer of data (the file recommendation) does not help for the same reason. What matters is the correct characterisation of the data being transferred and that brings the issue back to the aesthetic and therefore non-technical quality of this aspect of the contribution." (points 79 à 81).

117. [Guidelines for examining patent applications relating to artificial intelligence \(AI\)](#), version modifiée en mai 2024.

118. [Scenarios applying the guidelines for examining patent applications for AI](#).

modifiés pour prendre en compte la décision de la High Court dans l'affaire *Emotional Perception* précitée, qui s'imposait à UKIPO. Elles ont été suspendues temporairement dans l'attente de la décision d'appel dans ce dossier<sup>119</sup>, rendue en mai 2024. Elles devraient donc être modifiées sur la question précise des inventions revendiquant des réseaux de neurones, en particulier dans les scénarios 13 à 15.

Les lignes directrices confirment tout d'abord la brevetabilité des inventions de l'IA dans tous les domaines technologiques. Elles précisent ensuite que si ces inventions sont des inventions mises en œuvre par ordinateur, qui reposent sur des méthodes mathématiques et des programmes informatiques, les exclusions correspondantes sont appliquées en considération, non pas de la forme, mais de la substance de l'invention, au regard des tâches ou processus qu'elle exécute. Ainsi, lorsque la tâche ou le processus exécuté par une invention d'IA apporte une contribution technique à l'état de la technique connu, l'invention n'est pas exclue et est brevetable. Les lignes directrices précisent qu'une invention d'IA apporte une contribution technique si :

- elle incarne ou exécute un processus technique qui existe indépendamment d'un ordinateur, ou
- elle contribue à résoudre un problème technique extérieur à un ordinateur ou interne de l'ordinateur lui-même, ou
- s'il s'agit d'une nouvelle façon d'exploiter un ordinateur au sens technique du terme.

A l'inverse, une invention d'IA n'apporte pas de contribution technique si :

- elle se rapporte uniquement à des éléments exclus (par exemple une méthode commerciale), sans y ajouter,
- elle se rapporte uniquement au traitement ou à la manipulation d'informations ou de données, sans y ajouter, ou si
- elle consiste simplement un programme optimisé ou mieux écrit pour un ordinateur conventionnel, sans y ajouter.

L'UKIPO précise que ces conditions s'appliquent aux inventions relevant de l'« IA appliquée » ou de l'« IA de base », et s'appliquent également l'entraînement des inventions d'IA. L'Office ajoute que la protection par

119. *Comptroller of Patents v Emotional Perception AI Ltd* [2024] EWCA Civ 825.

brevet est possible pour les ensembles de données d'entraînement lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une invention apportant une contribution technique, mais rappelle que les revendications portant sur des ensembles de données caractérisés uniquement par leur contenu informatif sont exclues en tant que présentation d'informations en tant que telles.

Comme indiqué, la position concernant les réseaux de neurones issue du jugement de la High Court dans l'affaire *Emotional Perception*, notamment traduite dans les exemples (scenarios) 13 à 15 du guide (respectivement: *optimising a neural network*; *avoiding unnecessary processing using a neural network*; *active training of a neural network*), et allant dans le sens de la non-application de l'exclusion, devrait être modifiée à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel dans ce dossier.

Enfin, l'UKIPO indique que la suffisance de la divulgation d'une invention d'IA ou d'un ensemble de données s'apprécie de la même façon que pour toute autre invention<sup>120</sup>.

**318.\_ Les inventions dans le domaine du vivant et des biotechnologies\_** Les Patent Regulations 2000 ont transposé les articles 1 à 11 de la directive 98/44/CE sur les inventions dans le domaine de la biotechnologie. Leur régime est inscrit à la section 76A et à l'Annexe A2 du Patents Act (*biotechnological inventions*). La section 76A dispose:

« (1) Les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions prises en application de la loi, s'appliquent à un brevet ou à une demande de brevet portant sur une invention biotechnologique, sous réserve des dispositions de l'Annexe A2.

(2) Rien dans la présente section ou dans l'Annexe A2 ne peut être interprété comme affectant l'application d'une disposition en relation avec une autre forme de brevet ou demande de brevet. »

L'Annexe A2 reprend les dispositions de la directive 98/44/CE. Elle

120. Selon les principes posés par [Eden Lilly v. Human Genome Science](#), [2008] EWHC 1903 (Pat), (2008) 31(10) IPD 31066, (2009) 105 BMLR 27, [2008] RPC 29.

précise tout d'abord que la brevetabilité d'une invention ne peut être refusée au seul motif qu'elle porte sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique<sup>121</sup>. Elle ajoute qu'une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel<sup>122</sup>.

Les exclusions de la brevetabilité sont visées au paragraphe 3 de l'Annexe. Aux termes de ce paragraphe, ne sont pas brevetables:

- le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables;
- les procédés de clonage des êtres humains;
- les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;
- les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;
- les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
- Et les variétés végétales et les races animales et les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux, qui ne sont pas des procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

Les définitions du « procédé microbiologique », d'un « procédé essentiellement biologique » et de la variété végétale, conformes à la directive (et règlement CE n°2100/94 pour la variété végétale) sont inscrites au paragraphe 11 de l'Annexe<sup>123</sup>. Les paragraphes 4 à 5

121. [Sch. A2](#), s.1 (directive, art. 3(1)).

122. [Sch. A2](#), s.2 (directive, art. 3(1)).

123. « Dans cette annexe: "procédé essentiellement biologique" signifie un procédé d'obtention d'animaux et de végétaux qui consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.« procédé microbiologique » désigne tout procédé comportant

transposent les précisions de la directive sur la portée des exclusions :

« 4. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

5. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. »

Le paragraphe 6 ajoute que l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

Quant aux règles de la directive concernant la portée de la protection, elles sont transposées aux paragraphes 7 à 10 de l'annexe, comme suit :

« 7. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

8. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique

une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.« variété végétale » désigne un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut (a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, (b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et (c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement ».

directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

9. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve du paragraphe 3(a) ci-dessus, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

10. La protection conférée aux paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications. »

Enfin, les exceptions relatives à la reproduction des animaux et à l'utilisation de matériels de reproduction par les fermiers prévues par la directive 98/44/CE ont été introduites par les Patents Regulations 2000<sup>124</sup>.

S'agissant des décisions de la CJUE antérieures à la fin de la période de transition adoptées dans ce domaine<sup>125</sup>, on rappellera que le Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 a modifié les règles relatives à leur autorité<sup>126</sup>. Ces arrêts s'imposent toujours aux tribunaux à l'exception de la Cour suprême et de la Cour d'appel, mais la loi prévoit désormais une liste non exhaustive de facteurs que les tribunaux doivent prendre en

124. V. *infra*, n°332.

125. Notamment CJUE 18 octobre 2011, [aff C-34/10](#), Brüstle c. Greenpeace et/ CJUE 18 décembre 2014, [aff C-364/13](#), International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks sur les dispositions de la directive relatives à l'embryon humain, et CJUE 6 juillet 2010, [aff C-428/08](#), Monsanto Technologu c. Cefetra BV, sur l'article 9 de la directive (transposée à la section 9 de l'annexe A2).

126. V. Tome 1, n°32.

compte pour décider de diverger de cette jurisprudence retenue, incluant notamment tout changement de circonstances pertinent, et le risque de « restriction au développement adéquat de la loi domestique » (« whether the assimilated EU case law restricts the proper development of domestic law »). Enfin, le Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 a introduit deux nouvelles sections dans le European Union (Withdrawal) Act 2018, qui mettent en place un mécanisme permettant aux tribunaux de soumettre des questions importantes relatives à la « jurisprudence assimilée de l'EU » à la Cour d'appel. Ces modifications pourront entraîner un ajustement de la jurisprudence dans notre domaine. On notera cependant qu'en application des textes antérieurs au Retained EU Law (Revocation and Reform) Act, la Cour d'appel de Londres (qui n'était déjà plus liée par les précédents européens) avait clairement indiqués qu'elle n'avait pas l'intention de s'écarter de la jurisprudence de la CJUE, notamment pour des raisons de sécurité juridique<sup>127</sup>.

Les décisions de l'OEB ont quant à elles valeur d'autorité dans les conditions déjà décrites<sup>128</sup>,

**319.\_ La nouveauté et les divulgations non opposables\_** La nouveauté est définie dans la section 2 du Patents Act, qui précise également les divulgations non opposables, conformément au texte des articles 54 et 55 de la CBE. S'agissant de la définition de la nouveauté, le texte dispose :

« 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2) S'agissant d'une invention, l'état de la technique comprend tout élément (produit, procédé, information relative au produit ou au procédé, ou toute autre chose) qui a été rendu accessible au public (au Royaume-Uni ou ailleurs) par une description écrite ou orale, une utilisation ou tout autre moyen, à une date antérieure à la date de priorité de l'invention.

127. V. en particulier [Warner Music UK Ltd & Sony Music UK Ltd v. TuneIn Inc.](#) [2021] EWCA Civ 441; Tome 1, *ibid.*

128. V. *supra*, n°308.

3) Dans le cas d'une invention à laquelle une demande de brevet ou un brevet se rapporte, l'état de la technique comprend également les éléments contenus dans d'autres demandes de brevet qui ont été publiées à la date de priorité de l'invention mentionnée en premier lieu ou après cette date, si les conditions suivantes sont remplies, à savoir:

a) ces éléments figuraient dans ladite demande de brevet telle qu'elle a été déposée et publiée;

b) la date de priorité de ces éléments est antérieure à celle de l'invention. »

Ainsi, l'État de la technique comprend (1) tous les éléments mis à la disposition du public par une description écrite ou orale, une utilisation ou tout autre moyen avant la date de dépôt (date de priorité) et (2) le contenu des demandes de brevet du Royaume-Uni, de demandes de brevet européennes (Royaume-Uni) et internationales désignant le Royaume-Uni entrées dans la phase nationale ou régionale, et portant une date de dépôt antérieure (date de priorité) publiées à cette date ou après. Comme en droit français, la totalité du contenu des demandes est réputée faire partie de l'état de la technique (*whole content approach*)<sup>129</sup>.

Dans l'affaire *SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent*<sup>130</sup>, la Chambre des Lords a précisé que l'antériorité opposable devait satisfaire à deux conditions : une divulgation préalable (qui aboutirait en principe à une contrefaçon du brevet), d'une part, et la possibilité d'une mise en œuvre de l'invention (identique à l'exigence posée en matière de dépôt), d'autre part.

Les divulgations non opposables sont définies aux points 4 et 5, et sont similaires à celles prévues en droit français. La divulgation n'est pas prise en compte pour déterminer la nouveauté si elle a eu lieu au cours des six mois qui précèdent la date de dépôt en raison (a) d'éléments directement ou indirectement obtenus d'une manière illicite de l'inventeur ou par suite

129. La règle sous l'empire du Patents Act 1949 était, comme en France avant la réforme de 1978, celle de la « *prior claim approach* ».

130. [SmithKline Beecham Plc's \(Paroxetine Methanesulfonate\) Patent](#) [2006] RPC 10.

de la violation d'une obligation de confidentialité ou (b) de la présentation de l'invention par l'inventeur à une exposition internationale<sup>131</sup>.

Aucun délai de grâce général similaire à celui institué aux États-Unis n'est prévu.

**320.\_ Premier usage médical d'une substance connue et seconde application thérapeutique** \_ La section 4(A)(3) du Patents Act dispose :

« Dans le cas d'une invention consistant en substance ou d'une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode [de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic], le fait que la substance ou la composition fait partie de l'état de l'art n'empêchera pas l'invention d'être nouvelle si l'utilisation de la substance ou de la composition dans une telle méthode ne fait pas partie de l'état de l'art. »

Dans cette hypothèse, il est possible d'obtenir un brevet pour l'utilisation

131. "(4) For the purposes of this section the disclosure of matter constituting an invention shall be disregarded in the case of a patent or an application for a patent if occurring later than the beginning of the period of six months immediately preceding the date of filing the application for the patent and either: (a) the disclosure was due to, or made in consequence of, the matter having been obtained unlawfully or in breach of confidence by any person: (i) from the inventor or from any other person to whom the matter was made available in confidence by the inventor or who obtained it from the inventor because he or the inventor believed that he was entitled to obtain it; or (ii) from any other person to whom the matter was made available in confidence by any person mentioned in sub-paragraph (i) above or in this sub-paragraph or who obtained it from any person so mentioned because he or the person from whom he obtained it believed that he was entitled to obtain it; (b) the disclosure was made in breach of confidence by any person who obtained the matter in confidence from the inventor or from any other person to whom it was made available, or who obtained it, from the inventor; or (c) the disclosure was due to, or made in consequence of the inventor displaying the invention at an international exhibition and the applicant states, on filing the application, that the invention has been so displayed and also, within the prescribed period, files written evidence in support of the statement complying with any prescribed conditions. (5) In this section references to the inventor include references to any proprietor of the invention for the time being".

de la substance ou composition en traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic. La seconde application thérapeutique est également brevetable dans les conditions posées par la section 4(A)(4), qui dispose :

« Dans le cas d'une invention se composant d'une substance ou d'une composition pour un usage spécifique dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fait partie de l'état de l'art n'empêchera pas l'invention d'être nouvelle si cette utilisation spécifique ne fait pas partie de l'état de l'art. »

Ces règles n'affectent pas l'exigence d'activité inventive. Ainsi, si l'utilisation de la même substance sous un nouveau dosage pour traiter la même maladie peut constituer un usage nouveau<sup>132</sup>, l'activité inventive fera défaut, dans la mesure où la recherche du dosage optimal est une pratique normale<sup>133</sup>. L'effet thérapeutique revendiqué doit également être démontré<sup>134</sup>.

**321. \_ L'activité inventive (inventive step)\_** La section 3 du Patents Act 1977 reprend sur ce point le texte de l'article 54 de la Convention sur le brevet européen, et dispose:

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente d'un élément faisant partie de l'état de la technique en vertu uniquement de l'article 2.2 (et abstraction faite de l'article 2.3) ».

132. V. [Actavis v Merck](#) [2008] RPC 26.

133. *Ibid.*

134. *Hospira UK Ltd v Genentech Inc* [2014] EWHC 1094, et sur appel, [Hospira \(UK\) Ltd v Genentech Inc](#) [2015] EWCA Civ 57.

L'interprétation de cette disposition ne semble pas ici différer, du moins dans ses principes, des solutions européennes et françaises<sup>135</sup>. Le test d'*obviousness*, initialement résumé par la Cour d'appel de Londres dans son arrêt *Windsurfing International* (rendu sur la base du Patents Act 1949)<sup>136</sup>, a été reformulé par cette dernière en 2007 dans l'arrêt *Pozzoli*<sup>137</sup>. Pour la Cour, le test impose:

- « 1) a) d'identifier l'« homme de l'art » (« person skilled in the art »)
- b) d'identifier les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne ;
- 2) d'identifier le concept inventif de la revendication en question ou, s'il n'est pas facile de le faire, l'interpréter ;
- 3) d'identifier les différences, le cas échéant, entre l'élément cité comme faisant partie de l'« état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou de la revendication telle qu'interprétée;
- 4) et de déterminer si, considérées sans aucune connaissance de l'invention alléguée telle que revendiquée, ces différences constituent des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier ou si elles nécessitent un certain degré d'inventivité »<sup>138</sup>.

Nous renvoyons pour le surplus aux développements du Manual of Patent

135. [Biogen Inc v Medeva plc](#) [1996] UKHL 18, [1997] RPC 1; [Windsurfing International Inc. v Tabur Marine \(Great Britain\) Ltd](#), [1985] RPC 59; [Molnlycke AB v Procter & Gamble Ltd](#) [1994] RPC 49; [Hallen Co v Brabantia \(UK\) Ltd](#) [1991] RPC 195; [Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd](#) [2002] RPC 22; [Pozzoli SPA v BDMO SA](#) [2007] EWCA Civ 588.

136. [Windsurfing International Inc. v Tabur Marine \(Great Britain\) Ltd](#), [1985] RPC 59.

137. [Pozzoli SPA v BDMO SA](#) [2007] EWCA Civ 588.

138. Point 23 de l'arrêt: "(1) (a) Identify the notional 'person skilled in the art'; (b) Identify the relevant common general knowledge of that person; (2) Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it; (3) Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the 'state of the art' and the inventive concept of the claim or the claim as construed; (4) Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention?"

Practice, s'agissant notamment de la détermination de l'homme de l'art (*skilled person*) et de ses connaissances<sup>139</sup>, et des questions portant sur l'état de la technique (étant précisé sur ce dernier point, que conformément aux principes européens, il est bien évidemment possible de combiner différents éléments de l'état de la technique dans la détermination de l'activité inventive)<sup>140</sup>.

**322.\_ L'application industrielle\_** Aux termes de la section 4 du Patents Act, qui reprend l'article 57 de la Convention CBE, « une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture ». Le terme industrie est également compris dans un sens large<sup>141</sup>. La question de l'application industrielle d'un gène a fait l'objet d'une appréciation par la Cour Suprême en 2011 dans l'affaire *Human Genome Sciences v Eli Lilly*<sup>142</sup>, qui renvoie sur ce point à l'approche adoptée par la Chambre de recours technique de l'OEB<sup>143</sup>.

139. Manual of Patent Practice, [§§ 3.20 à 3.33.2](#).

140. Ibid, [§§ 3.36 à 3.45.](#), qui détaille les règles et les facteurs à considérer dans l'application de cette possibilité.

141. *Chiron Corp v Murex Diagnostics Ltd and other* [1996] RPC 535.

142. *Human Genome Sciences v Eli Lilly*, [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6.

143. "Like Lord Hope, I derive considerable assistance from the approach set out at T. 0018/09, para 22., which appears to me to be entirely consistent with the Board's earlier jurisprudence (as summarised in para 107) (...) 107. [références précises aux décisions OEB omises] The essence of the Board's approach in relation to the requirements of Article 57 in relation to biological material may, I think, be summarised in the following points: "The general principles are: (i) The patent must disclose "a practical application" and "some profitable use" for the claimed substance, so that the ensuing monopoly "can be expected [to lead to] some ... commercial benefit"; (ii) A "concrete benefit", namely the invention's "use ... in industrial practice" must be "derivable directly from the description", coupled with common general knowledge; (iii) A merely "speculative" use will not suffice, so "a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable" will not do; (iv) The patent and common general knowledge must enable the skilled person "to reproduce" or "exploit" the claimed invention without "undue burden", or having to carry out "a research programme"; Where a patent discloses a new protein and its encoding gene: (v) The patent, when taken with common general knowledge, must demonstrate "a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation"; (vi) Merely identifying the structure of a protein, without attributing to it a "clear role", or "suggest[ing]" any "practical use" for it, or suggesting "a vague and speculative indication of possible objectives that might be achieved", is not enough; (vii) The absence of any experimental or wet lab evidence of activity of the claimed protein is not fatal; (viii) A "plausible" or "reasonably credible"

## B. Les conditions de forme

**323.\_ Les registered patent attorneys\_** Aux Royaume-Uni toute personne peut en représenter une autre dans les formalités liées au dépôt d'un brevet. Cependant, seul un registered patent attorney peut utiliser l'appellation *patent agent* ou *patent attorney*<sup>144</sup>. Le régime général de la profession est inscrit au CDPA 1988. Le Patent Attorney, personne physique ou morale, peut, dans les limites et conditions prévues par la loi, faire profession d'agent aux fins de déposer les demandes de brevets et de conduire les procédures applicables devant le Contrôleur<sup>145</sup>. Les Chartered patent agents peuvent également plaider devant l'Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), qui remplace les Patents County Court<sup>146</sup>. L'organisme professionnel des registered patent attorneys est le Chartered Institute of Patent Attorneys.

Les relations entre les patents attorneys et leurs clients sont soumises à des règles de confidentialité similaires à celles applicables aux relations entre les solicitors et leurs clients<sup>147</sup>.

### **324.\_ L'Intellectual Property Office et le Comptroller of Patents\_**

claimed use, or an "educated guess", can suffice; (ix) Such plausibility can be assisted by being confirmed by "later evidence", although later evidence on its own will not do; (x) The requirements of a plausible and specific possibility of exploitation can be at the biochemical, the cellular or the biological level; Where the protein is said to be a family or superfamily member: (xi) If all known members have a "role in the proliferation, differentiation and/or activation of immune cells" or "function in controlling physiology, development and differentiation of mammalian cells", assigning a similar role to the protein may suffice; (xii) So "the problem to be solved" in such a case can be "isolating a further member of the [family]"; (xiii) If the disclosure is "important to the pharmaceutical industry", the disclosure of the sequences of the protein and its gene may suffice, even though its role has not "been clearly defined"; (xiv) The position may be different if there is evidence, either in the patent or elsewhere, which calls the claimed role or membership of the family into question; (xv) The position may also be different if the known members have different activities, although they need not always be "precisely interchangeable in terms of their biological action", and it may be acceptable if "most" of them have a common role".

144. CDPA1988, s. 276.

145. CDPA 1988, s. 274.

146. V. Tome 1, n°59.

147. CDPA 1988, s. 280.

Faisant suite à une recommandation du Rapport Gowers de 2006<sup>148</sup>, l'ancien Patent Office a pris le nom d'Intellectual Property Office le 2 avril 2007. L'office est une agence du Department for Business, Innovation and Skills. Il est dirigé par le Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (ci-après le « Contrôleur »).

**325. \_ La demande \_** Aux termes de la section 7(1) du Patents Act, toute personne peut déposer une demande de brevet, soit individuellement, soit conjointement avec une autre personne. La demande de brevet doit contenir (a) une demande de délivrance d'un brevet, (b) des spécifications (*specifications*) contenant une description de l'invention (*description*), une ou des revendications (*claims*) et tout dessin visés dans la description ou dans une revendication (*drawings*); et (c) un abrégé (*abstract*)<sup>149</sup>.

Les spécifications doivent exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la réaliser<sup>150</sup>. Les revendications doivent (a) définir l'objet de la protection (b) être claires et précises (c) être soutenues par la description et (d) se rapporter à une invention ou à un groupe d'inventions qui sont liées de manière à former un concept inventif unique<sup>151</sup>. L'abrégé fournit l'information technique essentielle sous forme résumée<sup>152</sup>.

Une demande de brevet peut être retirée à tout moment avant délivrance du brevet<sup>153</sup>.

Les demandes divisionnaires sont possibles. En revanche, et contrairement aux États-Unis, la loi ne permet pas les demandes de continuations partielles (*continuation in part*)<sup>154</sup>.

D'un point de vue pratique, l'UKIPO a mis en place depuis 2021 des procédures de simplification des dépôts et d'accélération des procédures, au travers du One IPO Transformation Programme qui a vocation à fournir un service unique et intégré pour la gestion de tous les droits de

148. V. Tome 1, n° 139. Recommandation 53.

149. [Patents Act 1977](#), s. 14(2).

150. [Patents Act 1977](#), s. 14(3).

151. [Patents Act 1977](#), s. 14(5).

152. [Patents Act 1977](#), s. 14(7).

153. [Patents Act 1977](#), s. 14(9).

154. C'est-à-dire une demande déposée reprenant tout ou partie d'une demande antérieure (parente) pour bénéficier de la même date de dépôt que la demande parente mais y ajoutant des éléments nouveaux.

propriété intellectuelle du Royaume-Uni<sup>155</sup>.

**326.\_ L'examen et la délivrance du brevet\_** Une fois la demande déposée, un examen de la régularité formelle du dépôt et paiement des redevances applicable est réalisé. La demande est alors transmise à un examinateur pour un examen préliminaire (*preliminary examination*) des conditions de brevetabilité<sup>156</sup>. Cet examen donne lieu à un rapport, communiqué au demandeur (en pratique dans un délai de quatre à six mois à compter du dépôt). Celui-ci peut formuler des observations et dans certains cas modifier ses revendications (sans les étendre cependant à un élément non visé dans les spécifications). Il peut également retirer sa demande.

Si l'examen préliminaire est satisfait, la demande est publiée avec le rapport de recherche et, le cas échéant, les revendications modifiées<sup>157</sup>. Cette publication doit avoir lieu au plus tôt après l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de dépôt ou la date de priorité, selon le cas (et sauf retrait ou retrait de la demande antérieur)<sup>158</sup>. La publication peut avoir lieu plus tôt sur demande du déposant. Si le brevet est en état d'être délivré avant l'expiration des dix-huit mois, la délivrance est repoussée d'au moins mois à compter de la publication, afin de permettre aux tiers de formuler des observations<sup>159</sup>. Comme indiqué la demande est publiée avec le rapport de recherche, généralement délivré bien avant l'expiration du délai de publication.

Une phase d'examen (*substantive examination*) commence à publication

155. Les nouveautés du service brevets sont prévues pour un lancement au premier semestre 2025, et permettront: de consulter, gérer et mettre à jour le portefeuille de brevets britanniques en ligne; des demandes de brevet plus fluides permettant aux demandeurs de soumettre des informations par étapes et dans l'ordre qui leur convient ; d'enregistrer et de partager des projets de demandes d'applications; des vérifications intégrées pour éviter les erreurs et donner un retour instantané sur les problèmes de formatage; et la réutilisation des données du compte pour éviter une nouvelle saisie des informations sur chaque demande. Source: [UKIPO](#), juillet 2024.

156. [Patents Act 1977](#), s. 15.

157. [Patents Act 1977](#), s. 16.

158. Patents Rules 2007 r 26, SI 2007/3291. La publication peut être interdite ou restreinte pour des raisons de sécurité publique.

159. Le délai est de deux mois à compter de la nouvelle publication pour les demandes PCT, et est supprimé dans le cas de demandes divisionnaires si le délai de trois mois applicable à la demande parente est écoulé.

de la demande<sup>160</sup>, qui donne lieu au dépôt d'un nouveau formulaire et au paiement d'une seconde redevance. L'examen doit être demandé dans les six mois du dépôt. L'examen porte sur l'ensemble des conditions de brevetabilité. Les spécifications et les revendications peuvent être modifiées pour répondre aux remarques de l'examinateur. En l'absence d'objections ou si celles-ci sont satisfaites, le brevet est publié.

Afin d'accélérer l'examen, l'Intellectual Property Office a mis en place depuis 1995 une procédure plus rapide de recherche et d'examen combinée (*combined search and examination procedure*), qui intervient lorsque la demande d'examen est formée au moment du dépôt.

Une voie rapide (et gratuite) pour les inventions apportant un bénéfice écologique (*green channel*) a également été instituée en 2009. Ce service permet aux demandeurs de formuler par écrit une demande de traitement accéléré de leur demande de brevet si l'invention présente un avantage environnemental. Le demandeur doit décrire cet avantage (qui ne fait pas l'objet d'une enquête), et préciser quel stade de la procédure il souhaite accélérer (recherche, examen, recherche et examen combinés, et/ou publication). Ces traitements accélérés peuvent également être accordés pour les autres types d'inventions, mais sur justification (l'UKIPO donne l'exemple de la connaissance d'un contrefacteur potentiel, ou du besoin de sécuriser un investisseur). L'IPO maintient une base de données des demandes éligibles au *green channel* traitées selon cette procédure<sup>161</sup>.

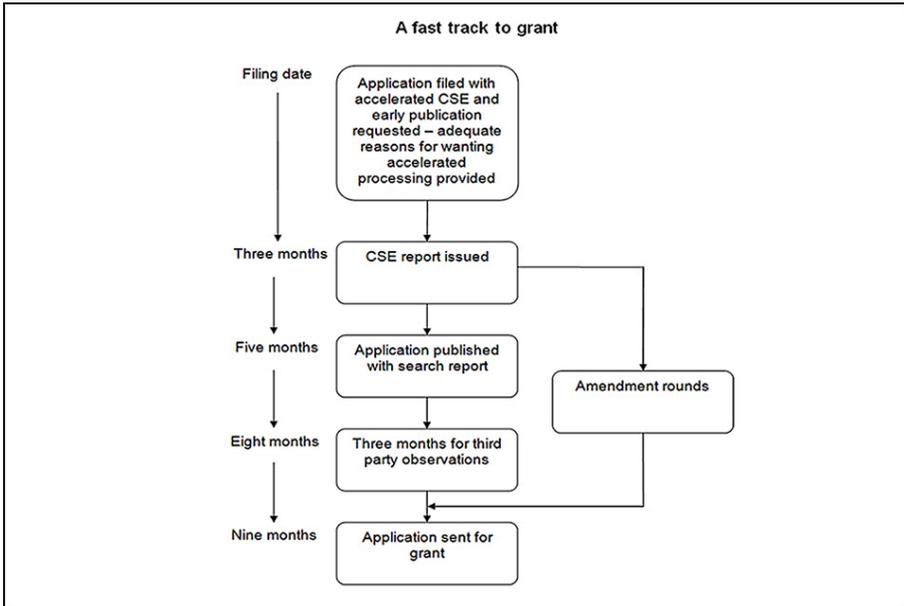
Ces procédures accélérées sont également applicables aux demandes PCT<sup>162</sup>, et l'Intellectual Property Office participe à l'initiative *Patent prosecution highway* et au programme *Global patent prosecution highway* d'accélération du traitement des demandes de brevet déjà examinées par un des offices étrangers partenaire<sup>163</sup>.

160. [Patents Act 1977](#), s. 17.

161. Accessible [ici](#).

162. Service dénommé *Patent Cooperation Treaty (PCT) (UK) Fast Track*.

163. V. l'exposé de ces programmes sur le site de l'Intellectual property office à l'adresse: <https://www.gov.uk>.



**Exemple de calendrier accéléré (fast-track)<sup>164</sup>**

### 3. La propriété et l'exploitation de l'invention

#### A. La titularité du brevet

**327.\_ Le droit au brevet\_** Aux termes de la section 7(2) du Patents Act, le droit au brevet appartient en principe à l'inventeur ou aux coinventeurs et leur ayant cause<sup>165</sup>. L'inventeur est la personne physique qui a conçu

164. résultant d'une demande sollicitant à la fois une combined search and examination (CSE), une recherche et/ou un examen accélérés et une publication accélérée (source [UKIPO](#)).

165. « Un brevet d'invention peut être délivré aux personnes énumérées ci-après exclusivement: a) en principe, à l'inventeur ou aux coinventeurs ; b) de préférence à ces personnes, à toute personne qui avait droit, en vertu d'une loi ou disposition légale, d'une loi étrangère, d'un traité ou d'une convention internationale ou d'une clause exécutoire d'un accord conclu avec l'inventeur avant la création de l'invention, seule ou conjointement avec une autre personne, au moment de la création de l'invention, à l'ensemble de la propriété de l'invention (autre que les intérêts découlant d'institutions propres au système de l'equity) au Royaume-Uni; c)

l'invention<sup>166</sup>. Comme nous l'avons vu, ces règles ont récemment été précisées dans le contexte des inventions générées par IA, en dernier lieu par la Cour suprême dans son arrêt *Thaler v. Comptroller*<sup>167</sup>. La Cour y confirme que l'inventeur au sens du Patents Act 1977, et notamment de ses articles 7 (droit au dépôt) et 13 (mention de l'inventeur), est nécessairement une personne physique, et que le Patents Act 1977 ne donne pas le droit à une personne d'obtenir un brevet pour un produit ou procédé créé de manière autonome par une machine, notamment sur le fondement de son droit de propriété sur la machine<sup>168</sup>.

La loi établit également une présomption réfragable de titularité en faveur du déposant<sup>169</sup>.

Les litiges relatifs au droit au brevet (antérieurs et postérieurs à la délivrance) peuvent être soumis au Contrôleur<sup>170</sup>, qui peut décliner sa compétence au profit du tribunal.

**328.\_ Les inventions de salariés\_** Au Royaume-Uni, l'invention réalisée par un salarié appartient à l'employeur si elle a été réalisée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions habituelles ou à l'occasion d'une mission exceptionnelle en dehors de ses fonctions habituelles et qui lui aurait été spécialement confiée, pourvu qu'une invention puisse avoir été raisonnablement espérée de cette mission<sup>171</sup>.

en tout état de cause, à l'ayant cause ou aux ayants cause des personnes mentionnées aux sous-alinéas a) et b) ou à toute personne précitée et à l'ayant cause ou aux ayants cause de l'une des autres personnes précitées. » (traduction OMPI).

166. [Patents Act 1977](#), s. 7(3): « Dans la présente loi, le terme «inventeur» d'une invention s'entend du véritable auteur [deviser] de l'invention et le terme «coinventeurs» doit être interprété en conséquence. ». Sur les étapes applicables à la détermination de la qualité d'inventeur, V. [Henry Brothers \(Magherafelt\) Ltd v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office](#), [1999] RPC 442.

167. V. *supra*, n°312.

168. *Ibid.*

169. [Patents Act 1977](#), s. 7(4).

170. [Patents Act 1977](#), s. 8, 2 (demandes) et 37 (brevets, la demande devant être faite dans les deux ans de la délivrance).

171. [Patents Act 1977](#), s. 39: "Right to employees' inventions. (1) Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer for the purposes of this Act and all other purposes if: (a) it was made in the course of the normal duties of the employee or in the course of duties falling outside his normal duties, but specifically assigned to him, and the circumstances in either case were such that an invention might reasonably be expected to result from

Cette catégorie correspond plus ou moins à nos inventions de mission. Elle est étendue aux inventions créées par des salariés ayant pour mission de servir les intérêts de leur entreprise, c'est-à-dire les dirigeants et membres des conseils d'administration. Les autres inventions appartiennent au salarié<sup>172</sup>. A noter que la loi prévoit une compensation du salarié si l'invention et le brevet qui en découlent profitent de manière exceptionnelle à l'employeur.<sup>173</sup> La jurisprudence sur type de rémunération est très rare<sup>174</sup>.

**329.\_ Le droit moral de l'inventeur\_** Au termes de la section 13 du Patents Act 1977, l'inventeur ou les coinventeurs ont le droit d'être mentionnés comme tels dans tous les brevets accordés pour l'invention, et auront également le droit d'être mentionnés, si possible, dans toute demande publiée de brevet pour l'invention. L'inventeur peut renoncer à son droit d'être identifié (ou demander à ce que son adresse soit supprimée)<sup>175</sup>, mais doit justifier des raisons de cette renonciation (sauf concernant le retrait de son adresse)<sup>176</sup> auprès du Contrôleur<sup>176</sup>.

the carrying out of his duties; or (b) the invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of making the invention, because of the nature of his duties and the particular responsibilities arising from the nature of his duties he had a special obligation to further the interests of the employer's undertaking. (2) Any other invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken for those purposes to belong to the employee. (3) Where by virtue of this section an invention belongs, as between him and his employer, to an employee, nothing done— (a) by or on behalf of the employee or any person claiming under him for the purposes of pursuing an application for a patent, or (b) by any person for the purpose of performing or working the invention, shall be taken to infringe any copyright or design right to which, as between him and his employer, his employer is entitled in any model or document relating to the invention".

172. Toute clause contraire est nulle (s. 42).

173. [Patents Act 1977](#), s. 40 et, pour les modalités de calcul, s. 41.

174. V. par exemple [James Duncan Kelly and Kwok Wai Chiu v. GE Healthcare Ltd](#) [2009] EWHC 181 (Pat). En l'espèce, la *High Court* a considéré que le bénéfice exceptionnel visé par la loi était démontré par la circonstance que les brevets en cause pouvaient être valorisés au moins à 50 millions de livres et qu'ils avaient été un élément décisif d'opérations de fusion acquisition opérées par l'employeur. Pour la cour, la participation des employés peut aller jusqu'à 33 %. En l'espèce, le pourcentage total a été fixé à 3 % (1,5 million de livres). La décision a été rendue sur le fondement du Patents Act 1977 avant sa révision en 2005, qui ne prévoyait pas la compensation lorsque l'invention elle-même (et non plus seulement le brevet) a été d'un bénéfice exceptionnel pour l'employeur.

175. V. [Patents Act 1977](#), s. 24(4).

176. [Patent Rules 2007](#), SI 2007/3291, r 10

**330.\_ Propriété et copropriété du brevet\_** Le Patents Act 1977 utilise le terme *proprietor* pour désigner le titulaire du brevet. La section 30 dispose qu'un brevet ou une demande de brevet est une propriété mobilière (*personal property*)<sup>177</sup>. Tout brevet ou toute demande de brevet on peut être cédé, concédé, ou faire l'objet de sûretés<sup>178</sup>.

Le propriétaire du brevet peut également à tout moment renoncer à son brevet par notification adressée au Contrôleur<sup>179</sup>. Une opposition à cette renonciation peut être formée devant le Contrôleur<sup>180</sup>. Si le Contrôleur considère que le brevet peut être abandonné, il peut accepter la demande, et le brevet cesse d'avoir effet au jour de la publication de son acceptation au bulletin des brevets<sup>181</sup>. Dans ce cas aucune action en contrefaçon ne peut être formée ou subsister pour tout acte antérieur à cette date<sup>182</sup>.

Lorsqu'un brevet est accordé à deux personnes ou plus, chacune d'elle a droit, sauf accord contraire, à une quote-part égale du brevet<sup>183</sup>. Sauf accord contraire, chacun des copropriétaires peut exploiter le brevet, pour son propre avantage, sans le consentement de l'autre ou des autres copropriétaires et sans avoir à lui ou leur rendre compte<sup>184</sup>. Par ailleurs, sauf accord contraire, un copropriétaire ne peut, sans le consentement des autres copropriétaires (a) modifier les spécifications du brevet ou demander une telle modification ou demander la radiation du brevet, ou (b) accorder une licence du brevet ou céder ou constituer un nantissement du brevet ou d'une partie du brevet<sup>185</sup>.

La loi prévoit également que lorsqu'un produit breveté est vendu ou transféré par l'un des copropriétaires, le cessionnaire peut exploiter le produit comme s'il lui avait été vendu ou transféré par le titulaire unique

177. [Patents Act 1977](#), s. 30(1).

178. [Patents Act 1977](#), s. 30(1) et (2).

179. [Patents Act 1977](#), s. 29(1).

180. [Patents Act 1977](#), s. 29(2).

181. [Patents Act 1977](#), s. 29(3).

182. «(3) If the comptroller is satisfied that the patent may properly be surrendered, he may accept the offer and, as from the date when notice of his acceptance is published in the journal, the patent shall cease to have effect, but no action for infringement shall lie in respect of any act done before that date and no right to compensation shall accrue for any use of the patented invention before that date for the services of the Crown ».

183. [Patents Act 1977](#), s. 36(1).

184. [Patents Act 1977](#), s. 36(2).

185. [Patents Act 1977](#), s. 36(3).

du brevet<sup>186</sup> .

## B. L'étendue de la protection

**331.\_ Les droits exclusifs du breveté\_** Ces droits, présentés de manière négative (*restricted acts*), sont définis à la section 60(1) à (3) du Patents Act. La section 60(1) correspond aux actes de contrefaçon primaire. Elle dispose :

« 60.- (1) sous réserve des dispositions de cette section, une personne contrefait un brevet portant sur une invention si, mais seulement si, alors que le brevet est en vigueur, il accomplit l'un des actes suivants au Royaume-Uni par rapport à l'invention sans consentement du propriétaire du brevet, c'est-à-dire :

(a) lorsque l'invention est un produit, il fabrique<sup>187</sup>, distribue (*disposes of*)<sup>188</sup>, offre de distribuer, utilise ou importe le produit ou le détient<sup>189</sup> en vue d'une distribution ou autrement ;

(b) lorsque l'invention est un procédé, il utilise le procédé<sup>190</sup> ou

186. [Patents Act 1977](#), s. 36(5).

187. V. [United Wire Ltd v Screen Repair Services \(Scotland\) Ltd](#) [2000] UKHL 42, [2001] RPC 24 (la réparation d'un produit breveté ne constitue pas une fabrication) ; [Schütz \(UK\) Ltd v Werit UK Ltd](#) [2013] UKSC 16 (à propos du remplacement d'un composant d'un produit breveté ; en l'espèce, le remplacement d'une pièce accessoire, remplaçable, sans rapport avec le concept inventif revendiqué, jugé non contrefaisant) ; [Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors](#) [2013] EWHC 923 (Pat) (invention consistant dans une machine à café et une capsule adaptée. Jugé que l'achat de capsules par les propriétaires de la machine ne constitue pas une fabrication).

188. *Kalman and another v PCL Packaging (UK) Ltd and another* [1982] F.S.R. 406 (un simple transporteur ne distribue pas au sens de ce texte).

189. V. [Smith, Kline and French Laboratories Ltd v R D Harbottle \(Mercantile\) Ltd and Others](#) [1980] RPC 363.

190. V. [Union Carbide Corp v BP Chemicals Ltd](#) [1999] RPC 409 (une mauvaise utilisation d'un procédé breveté demeure contrefaisante).

propose de l'utiliser au Royaume-Uni quand il sait, ou quand il apparaît évident à une personne raisonnable dans les circonstances, que son utilisation sans consentement du propriétaire serait une contrefaçon du brevet ;

(c) lorsque l'invention est un procédé, il distribue (*disposes of*), offre à la distribution, utilise ou importe tout produit obtenu directement au moyen du procédé ou détient un tel produit en vue de la distribution ou autrement ».

Les sections 60(2) et 60(3) visent les actes de contrefaçon secondaire (*indirect use of the invention, contributory infringement*). Elles disposent :

« (2) sous réserve des conditions suivantes, une personne (autre que le propriétaire du brevet) contrefait également un brevet pour une invention si, alors que le brevet est en vigueur et sans consentement du propriétaire, il fournit ou offre à l'approvisionnement au Royaume-Uni à une personne autre qu'un titulaire d'une licence ou toute autre personne autorisée à travailler l'invention, un des moyens concernant un élément essentiel de l'invention, permettant de mettre en œuvre l'invention, quand il sait, ou qu'il apparaît évident à une personne raisonnable dans ces circonstances, que ces moyens permettent et ont pour objet de mettre en œuvre l'invention au Royaume-Uni.

(3) le paragraphe (2) ci-dessus ne s'appliquera pas à l'approvisionnement ou à l'offre d'un produit commercial de base à moins que l'approvisionnement ou la proposition soit fait afin d'inciter la personne fournie ou, selon les circonstances, la personne à qui la proposition est faite, à commettre un acte constitutif d'une contrefaçon du brevet aux termes du paragraphe (1) ci-dessus. »

L'élément intentionnel est toujours requis pour les actes de contrefaçon secondaires.

**332. \_ Les exceptions \_** Les exceptions sont définies aux sections 60(5). Les sections 60(6) à 60(6G) apportent des précisions sur l'application ou l'interprétation de ces exceptions. La liste vise:

- Les actes accomplis à titre privé à des fins non commerciales.
- Les actes accomplis à des fins expérimentales<sup>191</sup>.
- La préparation extemporanée dans une pharmacie d'un médicament sur ordonnance et sa vente subséquente ;
- Certaines utilisations à bord de navires, d'aéronefs, d'aéroglesseurs ou de véhicules étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire national.
- l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, en cas de vente ou d'autre forme de commercialisation à des fins d'exploitation agricole de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement, dans les conditions et selon les modalités (notamment rémunération équitable sauf pour les petites exploitations) prévues par l'article 14

191. Exception précisée en matière de médicaments par la section 60. « Section 60(6D): For the purposes of subsection (5)(b), anything done in or for the purposes of a medicinal product assessment which would otherwise constitute an infringement of a patent for an invention is to be regarded as done for experimental purposes relating to the subject-matter of the invention. Section 60(6E): In subsection (6D), “medicinal product assessment” means any testing, course of testing or other activity undertaken with a view to providing data for any of the following purposes: a) obtaining or varying an authorisation to sell or supply, or offer to sell or supply, a medicinal product (whether in the United Kingdom or elsewhere); b) complying with any regulatory requirement imposed (whether in the United Kingdom or elsewhere) in relation to such an authorisation; c) enabling a government or public authority (whether in the United Kingdom or elsewhere), or a person (whether in the United Kingdom or elsewhere) with functions of: (i) providing health care on behalf of such a government or public authority, or (ii) providing advice to, or on behalf of, such a government or public authority about the provision of health care, to carry out an assessment of suitability of a medicinal product for human use for the purpose of determining whether to use it, or recommend its use, in the provision of health care. Section 60(6F): In subsection (6E) and this subsection: “medicinal product” means a medicinal product for human use or a veterinary medicinal product; “medicinal product for human use” has the meaning given by article 1 of Directive 2001/83/EC(a); “veterinary medicinal product” has the meaning given by article 1 of Directive 2001/82/EC(b). Section 60 (6G): Nothing in subsections (6D) to (6F) is to be read as affecting the application of subsection (5)(b) in relation to any act of a kind not falling within subsection (6D) ».

du Règlement 2100/94 sur les obtentions végétales (exception prévue à l'article 11 de la directive 98/44/CE)<sup>192</sup>.

- L'utilisation par les éleveurs d'animaux reproducteurs ou d'autre matériel de reproduction animale pour leur propre activité, mais pas pour la vente ou à des fins de reproduction commerciale (exception prévue à l'article 11 de la directive 98/44/CE).
- Les tests et essais relatifs à des produits vétérinaires ou médicaux, visant à démontrer qu'un produit générique est équivalent à un produit breveté approuvé, pour obtenir une autorisation de commercialisation.
- L'utilisation d'un produit lors de la réalisation des évaluations de produits médicaux, pour fournir des informations nécessaires à l'autorité de réglementation ou pour l'évaluation des technologies de la santé.

Il faut ajouter à cette liste l'épuisement des droits, l'exception de possession personnelle antérieure, certaines exploitations par l'État et les licences obligatoires, dont il sera question ci-après.

A noter enfin qu'en matière de réparation la jurisprudence confère le plus souvent un droit de réparation à l'acheteur légitime du produit breveté au travers d'une licence tacite<sup>193</sup>.

**333.\_ L'épuisement interne\_** A l'origine, l'épuisement des droits au Royaume-Uni a pris la forme de licences tacites (épuisement facultatif). Ce système fonde la liberté du distributeur ou de l'utilisateur du produit licitement mis sur le marché sur la présence d'une licence (ou autorisation) tacite concédée par le titulaire des droits: si l'acheteur peut utiliser ou revendre librement l'objet acheté, c'est qu'il en a tacitement reçu l'autorisation. L'épuisement suppose donc l'existence préalable de pouvoirs sur la commercialisation et l'utilisation du produit licitement fabriqué<sup>194</sup>. Ce qui est le cas du brevet anglais, qui a toujours conféré à son titulaire le droit exclusif « de fabriquer, d'utiliser, de mettre en œuvre

192. L'[Annexe A1](#) du Patents Act 1977 précise les conditions d'application de l'exception. V. également Section 60(6C).

193. V. n°333.

194. Le premier arrêt anglais est [Betts v. Willmott](#) (1871) Ch. App. 239 (le titulaire du brevet ne peut s'opposer à l'importation et à la vente d'un produit breveté vendu à l'étranger sans aucune restriction).

et de vendre l'invention »<sup>195</sup>. Comme l'a relevé la Chambre des Lords, « l'application littérale de ces dispositions entraînerait cette conséquence absurde que l'acheteur du produit breveté commettrait une contrefaçon en l'utilisant ou en le revendant »<sup>196</sup>. D'où la nécessité de trouver une technique qui permette de libérer l'utilisateur :

« Si le titulaire du brevet vend l'objet breveté et si l'acheteur l'utilise, ce dernier ne commet naturellement pas de contrefaçon. Mais pour quelle raison? En raison du fait que le droit résultant de la vente implique une licence tacite concédée par le titulaire à l'acheteur pour que celui-ci puisse se servir de ce qu'il a acheté; et à défaut de toute condition particulière, cette licence tacite est une licence qui permet à l'acheteur d'utiliser le produit à son gré, de le vendre ou de le commercialiser »<sup>197</sup>.

Comme indiqué, la jurisprudence confère également le plus souvent un droit de réparation à l'acheteur légitime du produit breveté au travers d'une licence tacite<sup>198</sup>, mais la réparation (ou la modification) ne doit pas aboutir à une reconstruction (à la réalisation de l'invention)<sup>199</sup>.

195. La rédaction issue du Patents Act 1977 (section 60 (1)) reprend les termes de la Convention de Luxembourg, et est proche de la rédaction française de l'article L. 613-3.

196. Lord Bridge dans l'affaire [British Leyland v Armstrong Patents](#) (1986) F.S.R. 221 (H.L.), relative à la fabrication de pièces détachées (tuyaux d'échappement) en violation du modèle déposé par le constructeur. En l'espèce la Chambre des Lords utilisera une théorie de droit des biens (*non derogation from a grant*) interdisant au vendeur d'agir de façon à restreindre la jouissance, par l'acheteur, du bien vendu. V. *supra*, n°258.

197. Juge Buckley dans l'arrêt [Badische Anilin und Soda Fabrik v Otto Isler](#) (1906) 23, RPC 173 p 180, cité et traduit in Le Stanc, L'acte de contrefaçon de brevet d'invention, Litec 1977, p 100. Cf. L.W. Melville, *Precedents on Intellectual Property and International Licensing*, Sweet & Maxwell, 1972, 1-19 p 14. Également *Sirdar Rubber Co. Ltd. v. Wallington Western and co*, (1905) 22 RPC 257, (1907) 24 RPC 539 (H.L.), à la p 543; [Solar Thomson Engineering Co Ltd. v. Barton](#) (1977) RPC 537 (CA), pp 547 et 554-55.

198. [United Wire Ltd v Screen Repair Services \(Scotland\) Ltd](#), [2000] UKHL 42, [2000] 4 All ER 353, [2001] RPC 439, [2001] F.S.R. 365, [2000] IP & T 1038, [2000] All ER (D) 1025.

199. *Ibid.* V. également *Dunlop Pneumatic Tyre v Neal* [1899] 1 Ch 807, (1899) 16 RPC 247 ; [Solar Thomson Engineering v Barton](#) [1977] EPC 53 ; *Dellareed v Delkim Developments* [1988] FSR

**334.\_ L'épuisement communautaire et international\_** Le Patents Act 1977 ne contient aucune disposition sur les importations parallèles<sup>200</sup>.

Comme nous l'avons vu<sup>201</sup>, les textes issus du Brexit prévoient que les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l'Union restent épuisés<sup>202</sup>. En revanche, l'accord de sortie, comme l'accord de commerce UE/RU et les textes internes d'application ne prévoient pas de règle pour les droits épuisés après le 1er janvier 2021. Les *Exhaustion of Rights (EU Exit) Regulations 2019*<sup>203</sup> ont modifié les textes en matière d'épuisement des droits de copyright, de dessins et modèles et de marques, pour préserver les principes d'épuisement préexistant applicables à l'Espace économique européen, mais ne contiennent pas de dispositions équivalentes en matière de brevets. Cependant, par exception aux principes posés par le *Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023*, les *Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (Amendment) Regulations 2023* ont modifié le *Patents Act 1977*, de manière à maintenir, s'agissant de la définition de l'épuisement, le « *EU retained right* » au-delà du 1er janvier 2024<sup>204</sup>. Ce maintien est sans préjudice de la possibilité laissée au Gouvernement de modifier ce régime à l'avenir.

Ces précisions faites, la jurisprudence européenne en matière d'épuisement communautaire des droits du breveté est certes applicable, mais dans la mesure où, en matière de brevet, aucune prohibition de l'épuisement international n'est imposée par le droit de l'Union européenne, le Royaume-Uni a, sur ce point maintenu sa jurisprudence

329.

200. Une section 60(4) du *Patents Act* reprenait les dispositions de la Convention de Luxembourg sur ce point, mais n'est jamais entrée en vigueur et a été supprimée en 2004.

201. Tome 1, n° 32.

202. [Intellectual Property \(Exhaustion of Rights\) \(EU Exit\) Regulations 2019](#), SI 2019 No. 265.

203. [SI 2019 No. 265](#).

204. [Patents Act 1977](#), nouvelle section 60(3): "(3A) Subsections (1) and (2) shall not apply to an act done in relation to a product that is subject to a patent where the product has been put on the market in the United Kingdom or the European Economic Area by or with the consent of the proprietor of the patent unless— (a) (b) there exist legitimate reasons for the proprietor of the patent to oppose the act for the purpose of protecting the proprietor's property, and the opposition to the act interferes with the rights of any other person no more than is necessary to achieve that purpose".

fondée sur un mécanisme de licences tacites. Ainsi, la vente d'un produit en dehors de l'EEE sans restriction emporte en principe une licence tacite autorisant sa revente au Royaume-Uni<sup>205</sup>, sauf en cas de modification ou réparation emportant reconstruction. Les restrictions ne font obstacle à l'importation que si le défendeur en a eu connaissance<sup>206</sup>.

**335. \_ Le droit de possession personnelle antérieure\_** Le Patents Act 1977 contient une exception correspondant au droit de possession personnelle antérieure, qui repose, non pas sur la possession, mais sur l'exploitation ou des préparatifs d'exploitation. Ces actes sont en outre définis de manière assez stricte. La section 64 du Patents Act 1977 dispose:

« 64.—1) Après la délivrance d'un brevet pour une invention, une personne qui, au Royaume-Uni, avant la date de priorité de l'invention,

- a) accomplit de bonne foi un acte qui constituerait une contrefaçon du brevet s'il était en vigueur ou
- b) fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'accomplir un tel acte

a le droit de poursuivre l'accomplissement de l'acte ou, selon le cas, d'accomplir l'acte nonobstant la délivrance du brevet, mais ce droit ne s'étend pas à la concession à un tiers d'une licence pour accomplir cet

205. *Betts v Wilmott* (1870–71) LR 6 Ch App 239 (importation au Royaume-Uni de capsules brevetées fabriquées en France par l'agent du titulaire du brevet anglais, étant précisé que le brevet français était expiré).

206. [Roussel Uclaf v Hockley International](#) [1996] RPC 441 et [Zino Davidoff v A&G Imports](#) [2000] Ch 127 (importation possible en l'absence de restriction portée à la connaissance de l'importateur); *Société Anonyme des Manufactures de Glaces v Tilghman's Patent Sand Blast Company* (1884) LR 25 Ch D 1 (le produit importé n'avait été fabriqué à l'étranger par le titulaire du brevet anglais, mais par son licencié; jugé que le licencié est tenu des termes restrictifs de la licence); *The Wellcome Foundation v Discpharm* [1993] FSR 433 (donne effet à une restriction d'importation imposée par le titulaire du brevet et portée à la connaissance d'importateurs; V. J. Jones, *Exhaustion of Rights: Pharmaceuticals Marketed in Spain: a Wellcome Exception* [1993] EIPR 107).

acte.

2) Si l'acte a été accompli ou si les préparatifs ont été faits dans le cours d'une transaction commerciale, la personne qui bénéficie du droit conféré par l'alinéa 1) peut

a) autoriser l'un de ses associés au moment considéré dans la transaction commerciale à accomplir cet acte et

b) céder ce droit ou le transmettre pour cause de mort (ou, s'agissant d'une personne morale, à sa dissolution) à toute personne qui acquiert la part de la transaction commerciale au cours de laquelle l'acte a été accompli ou les préparatifs ont été faits.

3) Lorsqu'un produit a été cédé à un tiers dans l'exercice des droits conférés par l'alinéa 1) ou 2), ce tiers et toute personne se réclamant de lui peuvent user du produit de la même manière que s'il avait été cédé par le titulaire du brevet. »

L'usage antérieur doit ainsi correspondre à « des actes qui seraient constitutifs de contrefaçon » ou à des « préparatifs effectifs et sérieux » en vue de la réalisation de ces actes<sup>207</sup>. L'exception ne distingue pas entre usage privé et public. Bien évidemment, le caractère public de l'acte peut détruire la nouveauté du brevet postérieur. Les actes d'exploitation ou de préparation doivent avoir été effectués au Royaume-Uni. L'exception n'est pas strictement limitée aux actes effectués avant la date de priorité, et permet l'accomplissement d'actes substantiellement similaires<sup>208</sup>. Elle ne permet cependant pas de fabriquer un produit dans le champ du brevet<sup>209</sup>.

**336.\_ Exploitations d'une invention par l'État (Crown use)\_** Les sections 55 à 59 du Patents Act 1977 réglementent les droits accordés à la Couronne sur les inventions brevetées. La section 55 permet aux

207. Ce qui exclu la simple possession: *Helitune Ltd. v. Stewart Hughes Ltd.*, [1991] F.S.R. 171; [Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.](#) [1998] EWCA Civ 744, 743, [1998] RPC 727 (CA).

208. *Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.*, précité.

209. *Ibid.*

services du gouvernement et aux personnes autorisées et toute personne autorisée par écrit par un ministère d'accomplir, pour les services de la Couronne, et au Royaume-Uni, les actes suivants à l'égard d'une invention brevetée sans le consentement du propriétaire du brevet :

- s'agissant d'un produit, i) fabriquer, utiliser, importer ou détenir le produit, ou le vendre ou l'offrir en vente lorsqu'un tel acte découle de sa fabrication, son usage, son importation ou sa détention ou y est accessoire; et ii) en tout état de cause, le vendre ou l'offrir en vente à des fins de défense d'un pays étranger ou pour la production ou la fourniture de produits pharmaceutiques ou médicaux déterminés (autrement que par la vente) à une fin quelconque;
- s'agissant d'un procédé, l'utiliser ou accomplir à l'égard de tout produit obtenu directement par ce procédé tous les actes mentionnés au paragraphe précédent;
- lorsque l'invention ou un produit obtenu directement par l'invention consiste en un produit pharmaceutique ou médicinal déterminé, le vendre ou l'offrir en vente;
- livrer ou offrir de livrer à toute personne l'un quelconque des moyens de mise en œuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci ;
- disposer ou offrir de disposer de tout objet fabriqué, utilisé, importé ou détenu dans l'exercice des droits conférés et qui n'est plus exigé dans le but pour lequel il a été fabriqué, utilisé, importé ou détenu, selon le cas.

Ces droits de la Couronne sont substantiellement renforcés pendant les périodes d'urgence<sup>210</sup>. Une compensation monétaire est prévue<sup>211</sup>. La section 57 précise les effets des droits de la Couronne sur les cessionnaires et licenciés<sup>212</sup>. Les litiges concernant un usage par la

210. [Patents Act 1977](#), s. 59.

211. [Patents Act 1977](#), s. 57A. Sauf lorsque où l'invention a été, avant sa date de priorité, dûment inscrite ou expérimentée par ou au nom et pour le compte d'un ministère ou de l'Agence du Royaume-Uni pour l'énergie atomique autrement qu'en conséquence d'une communication pertinente faite sous le sceau du secret (Section 55(3)).

212. En substance, les stipulations de ces contrats sont sans effets dans la mesure où elles limitent ou réglementent l'exploitation de l'invention par la Couronne en vertu de l'article 55. Une compensation monétaire est également prévue.

Couronne sont soumis aux tribunaux<sup>213</sup>.

**337. \_ La durée des droits\_** Sous l'empire du Patents Act 1949, la durée maximum des brevets était de 16 ans. Le Patents Act 1977 a étendu cette durée à 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande<sup>214</sup>.

Les certificats complémentaires de protection (*supplementary protection certificates*) institués par les Règlements 1768/92 et 1610/96 en faveur, respectivement, des médicaments et des produits phytopharmaceutiques, permettent d'étendre la durée de protection des brevets concernés à vingt-cinq ans au maximum<sup>215</sup>. L'extension de six mois prévue par le Règlement 1901/2006/CE relatif aux médicaments à usage pédiatrique est également toujours applicable.

## C. L'exploitation du brevet

**338. \_ Les contrats\_** Les brevets et demandes de brevet sont des biens mobiliers (*personal properties*)<sup>216</sup>. Les brevets et demandes de brevet, ainsi que les droits sur des brevets ou demandes de brevet et les droits découlant de brevets et de demandes de brevet peuvent être transmis, cédés, faire l'objet de nantissements ou concédés en licence<sup>217</sup>. Des sous-licences peuvent être concédées dans la mesure où la licence le prévoit<sup>218</sup>. Les licences et sous-licences peuvent être cédées ou nanties<sup>219</sup>.

Les cessions, nantissements ou consentements relatifs à un brevet doivent être établis par écrit et signés par ou au nom du cédant ou constituant, à peine de nullité<sup>220</sup>.

Une cession ou une licence exclusive peuvent conférer au cessionnaire

213. Dans les conditions prévues par la section 58.

214. [Patents Act 1977](#), s. 25(1).

215. Les [Patents \(Compulsory Licensing and Supplementary Protection Certificates\) Regulations 2007](#) ont précisé les dispositions du Patents Act applicables aux certificats et demandes de certificats en insérant la section 128B et l'Annexe4A du Patents Act 1977. Les Patents Rules 2007 et les Patents (Fees) Rules 2007 précisent les procédures et redevances applicables.

216. [Patents Act 1977](#), s. 30.

217. *Ibid.*

218. [Patents Act 1977](#), s. 30(4).

219. *Ibid.*

220. [Patents Act 1977](#), s. 30(6) (sous réserve de l'application des règles d'équité).

ou au licencié le droit d'agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à l'acte<sup>221</sup>. Le licencié exclusif a le même droit d'agir que le concédant au regard des contrefaçons postérieures à la conclusion de la licence.

Enfin, les actes emportant transfert et nantissement de brevets ou de demandes de brevets doivent être enregistrés auprès de l'UKIPO, sous peine d'inopposabilité aux tiers<sup>222</sup>. Cette règle s'applique également à la concession, la cession ou la mise en gage d'une licence ou d'une sous-licence, ainsi qu'aux évènements et jugements emportant dévolution du brevet.

**339.\_ Les licences de droit\_** La section 46 du Patents Act 1977 permet au titulaire du brevet d'indiquer par une inscription que son brevet peut faire l'objet d'une licence de droit. Au vu de la demande d'inscription, le Contrôleur notifie alors tout ayant droit enregistré et procède à l'inscription si les contrats enregistrés ne l'interdisent pas. Toute personne peut alors obtenir la concession d'une licence sur le brevet aux conditions qui peuvent être fixées par un accord ou, à défaut d'accord, par le Contrôleur sur requête du propriétaire du brevet ou du demandeur à la licence. L'inscription a pour effet de réduire de moitié le montant des annuités. La radiation de l'inscription peut être demandée à tout moment<sup>223</sup>.

Une licence de droit peut également être inscrite sur le registre par le Contrôleur dans le cadre de l'application des règles de concurrence, à la suite d'un rapport de la Competition Commission, et sur demande des ministres compétents<sup>224</sup>.

**340.\_ Les licences obligatoires\_** Aux termes de la section 38 du Patents Act 1977, à tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans ou de tout autre délai qui peut être prescrit à compter de la date de la délivrance d'un brevet, toute personne peut demander au Contrôleur une licence portant sur le brevet ou encore l'inscription au registre d'une mention relative à la disponibilité de licences de droit sur le brevet. Les motifs d'octroi d'une licence obligatoire sont définis aux sections 48A et 48B. L'article 48A s'applique lorsque le titulaire est national d'un

221. [Patents Act 1977](#), s. 30(7).

222. [Patents Act 1977](#), s. 33, Rule 47.

223. [Patents Act 1977](#), s. 47.

224. [Patents Act 1977](#), s. 51.

pays membre de l'OMC, ou est domicilié ou possède un établissement commercial réel et effectif dans un pays membre de l'OMC (WTO Proprietor, « titulaire OMC »)<sup>225</sup>. La section 48B s'applique dans les autres cas.

Pour les « titulaires OMC », les motifs sont les suivants<sup>226</sup> :

(a) Si l'invention brevetée est un produit, lorsque la demande au Royaume-Uni pour ce produit n'est pas satisfaite à des conditions raisonnables ;

(b) En raison du refus du propriétaire du brevet concerné d'accorder une licence ou des licences à des conditions raisonnables :

(i) si l'exploitation au Royaume-Uni de toute autre invention brevetée qui comporte une avance technique importante présentant une importance économique considérable par rapport à l'invention pour laquelle le brevet concerné a été accordé est empêchée ou gênée (dans ce cas sous condition d'octroi réciproque de licence), ou

(ii) si l'établissement ou le développement des activités commerciales ou industrielles au Royaume-Uni est injustement compromis (*unfairly prejudiced*) ;

(c) si en raison des conditions imposées par le propriétaire du brevet la fabrication, l'utilisation ou la disposition d'éléments non protégés par le brevet, ou l'établissement ou le développement des activités commerciales ou industrielles au Royaume-Uni, est injustement compromis.

Aucune licence obligatoire ne peut être accordée si le demandeur n'a pas fait préalablement des efforts aux fins d'obtenir une licence négociée<sup>227</sup>. Ces licences ne sont pas applicables si l'invention relève du domaine de la technologie des semi-conducteurs<sup>228</sup>.

Les licences obligatoires sont non exclusives et incessibles, sont destinées principalement à l'approvisionnement du marché national, doivent inclure une rémunération adéquate et sont limitées dans leur étendue et dans leur durée à la réalisation des objectifs les justifiant<sup>229</sup>.

Les motifs d'octroi d'une licence obligatoire pour les brevets dont les

225. [Patents Act 1977](#), s. 48(5).

226. [Patents Act 1977](#), s. 48A(1).

227. [Patents Act 1977](#), s. 48A(2).

228. [Patents Act 1977](#), s. 48A(3).

229. [Patents Act 1977](#), s. 48A(6).

titulaires ne sont pas titulaires OMC<sup>230</sup> sont définis de manière plus large.

En pratique les demandes de licence obligatoire sont très rares.

**341. Les obligations du breveté** \_ Le brevet doit être renouvelé quatre ans après la date de dépôt, puis annuellement par la suite. Le renouvellement s'accompagne du paiement d'une redevance, qui augmente jusqu'au dernier renouvellement.

---

<b>Année</b>	<b>Redevance</b>
5ème	£70
6ème	£90
7ème	£110
8ème	£130
9ème	£150
10ème	£170
11ème	£190
12ème	£220
13ème	£260
14ème	£300
15ème	£360
16ème	£420
17ème	£470
18ème	£520
19ème	£570
20ème	£610

---

Le renouvellement peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date anniversaire. Un renouvellement tardif peut avoir lieu dans les six mois après la fin de la période de renouvellement, moyennant paiement d'une somme supplémentaire. A défaut, le brevet expire<sup>231</sup>. Le brevet peut cependant être restauré sur demande formulée au Contrôleur dans les

230. [Patents Act 1977](#), s. 48B.

231. [Patents Act 1977](#), s. 25(3).

treize mois suivant l'expiration de la période de six mois précitée, s'il est démontré au Contrôleur que le défaut de renouvellement est involontaire<sup>232</sup>.

## 4. La défense des droits

**342.\_ La contrefaçon \_** Les actes de contrefaçon sont définis à la section 60(1) à (3) du Patents Act, et correspondent aux droits exclusifs et aux actes secondaires déjà présentés<sup>233</sup>. Ces actes doivent avoir été effectués sur le territoire du Royaume-Uni<sup>234</sup>. La contrefaçon primaire ne requiert pas d'élément intentionnel (elle est de *strict liability*). Un élément intentionnel est requis pour les actes secondaires de contrefaçon<sup>235</sup>.

**343.\_ Le droit d'agir en contrefaçon\_** Le droit d'agir en contrefaçon d'un brevet appartient au titulaire du brevet<sup>236</sup> et aux licenciés exclusifs<sup>237</sup>. Le titulaire du brevet doit être joint à toute procédure engagée par un

232. [Patents Act 1977](#), s. 28(3) telle que modifiée par le Regulatory Reform (Patents) Order 2004, SI 2004/2357 (la condition antérieure était la démonstration d'un « reasonable care »).

233. V. *supra*, n°331.

234. V. par exemple [Menashe Business Mercantile Ltd v William Hill Organisation Ltd](#), [2002] EWCA Civ 1702, [2003] 1 All ER 279, [2003] 1 WLR 1462, [2003] RPC 31 (28 November 2002), Court of Appeal (brevet portant sur un système informatique comprenant un serveur, des terminaux communicants et des logiciels. Jugé, en première instance, que le brevet n'était pas non contrefait par la fourniture au Royaume-Uni de logiciels permettant de communiquer avec le serveur, dans la mesure où ce dernier était situé aux antilles Néerlandaises. Infirmé en appel, au motif que la localisation géographique du serveur n'était pas pertinente, seul important de déterminer la localisation des personnes qui utilisent le système).

235. Il a été défini comme suit par la Cour d'appel dans l'arrêt [Grimme v Scott](#), [2010] EWCA Civ 1110 : « the knowledge and intention requirements of (...) section 60(2) are satisfied if, at the time of supply or offer of supply, the supplier knows, or it is obvious in the circumstances, that ultimate users will intend to put the invention into effect. That is to be proved on the usual standard of balance of probabilities. It is not enough merely that the means are suitable for putting the invention into effect (for that is a separate requirement), but it is likely to be the case where the supplier proposes or recommends or even indicates the possibility of such use in his promotional material ».

236. [Patents Act 1977](#), s.61(1).

237. [Patents Act 1977](#), s. 67(1).

licencié exclusif<sup>238</sup>.

Le copropriétaire d'un brevet peut, sans le concours des autres copropriétaires, engager, une action en contrefaçon du brevet<sup>239</sup>. Il doit cependant joindre l'ensemble des copropriétaires à la procédure en tant que parties; les autres copropriétaires joints à la procédure en tant que défendeurs ne sont tenus aux frais ou dépens que s'il comparaissent et participent à la procédure.

Le cessionnaire ou le licencié exclusifs ne peuvent obtenir certains dommages et intérêts (*costs or expenses*) au titre des contrefaçons antérieures à l'enregistrement de l'acte de cession ou de licence au registre des brevets, sauf pour les actes intervenus moins de six mois avant cet enregistrement, ou si le tribunal ou le Contrôleur est convaincu qu'il n'était pas possible d'enregistrer la transaction, l'instrument ou l'événement avant l'expiration de ce délai et que l'enregistrement a été effectué dès que possible après cette expiration<sup>240</sup>.

Enfin, la section 69 du Patents Act 1977 prévoit que la demande de brevet assure provisoirement au demandeur la protection prévue pour les brevets délivrés, et que ce dernier peut agir en contrefaçon aux fins d'obtenir des dommages et intérêts. Cependant aucune procédure ne peut être initiée avant publication officielle du brevet.

**344.\_ La compétence\_** Les règles de compétences ont été décrites dans l'introduction de cet ouvrage<sup>241</sup>. Rappelons que le Copyright, Designs and Patents Act 1988 avait institué la Patents County Court, exclusivement compétente en matière de brevets, de dessins ou modèles et de questions annexes<sup>242</sup>, et que cette juridiction a été remplacée en 2013 par l'Intellectual Property Enterprise Court (IPEC).

**345.\_ L'appréciation de la contrefaçon : l'interprétation des revendications\_** L'appréciation de la contrefaçon repose sur l'interprétation des revendications, qui déterminent la portée de l'invention. Ce point est confirmé par la section 125(1) du Patents Act 1977, qui reprend les termes de l'article 69(1) de la Convention sur le brevet

238. [Patents Act 1977](#), s. 67(3).

239. [Patents Act 1977](#), s. 66(2).

240. [Patents Act 1977](#), s. 68.

241. Voir *supra*, n°46.

242. Auparavant, les litiges étaient portés devant la Patents court, qui constituait une émanation de la High Court.

européen, et dispose:

« Aux fins de la présente loi, une invention pour laquelle un brevet a été demandé ou délivré est réputée, sauf si un sens différent ressort du contexte, être celle qui est mentionnée dans une revendication du mémoire descriptif figurant dans la demande ou le brevet, selon le cas, telle qu'elle est interprétée à l'aide de la description et de tous dessins figurant dans ce mémoire descriptif, et l'étendue de la protection conférée par un brevet ou par une demande de brevet doit être déterminée en conséquence. »

En vertu de la section 125(3) du Patents Act 1977, le protocole interprétatif de l'article 69 CBE<sup>243</sup> s'applique aux fins d'interprétation de la section 125(1).

Les juges anglais refusent traditionnellement l'interprétation littérale des revendications et favorisent, en cas de difficulté d'interprétation, une interprétation raisonnable. Dans l'affaire *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*<sup>244</sup>, la Chambre des Lords a résumé l'approche de base comme suit :

243. qui dispose : « L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers ».

244. [Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd](#) [1982] RPC 183.

« My Lords, une spécification de brevet est une déclaration unilatérale faite par le breveté, dans des termes qu'il choisit, adressée à ceux qui peuvent avoir un intérêt pratique dans l'objet de son invention (c'est-à-dire aux hommes du métier), par laquelle il les informe de ce qu'il revendique comme étant les caractéristiques essentielles du nouveau produit ou procédé pour lequel la lettre patente lui confère un monopole. Ce sont seulement ces caractéristiques nouvelles qu'il revendique comme essentielles, qui constituent l'essence et le fond (*the so-called « pith and marrow »*) de la demande. Une spécification de brevet devrait être interprétée conformément à son objet (*should be given a purposive construction*), plutôt que d'une façon littérale en appliquant le genre d'analyse verbale méticuleuse que les juristes sont, par formation, trop souvent enclins à appliquer. La question est de savoir si, pour des personnes possédant une connaissance et une expérience pratique dans le domaine de l'invention, le déposant a considéré que la stricte application d'un mot ou d'une phrase particulière constitue un élément essentiel de l'invention, de sorte que toute variante tomberait en dehors du monopole revendiqué, même si cela n'a aucun effet sur la façon dont l'invention fonctionne »<sup>245</sup>.

Dans *LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd*<sup>246</sup>, la Cour d'appel a précisé que:

« Le simple fait qu'un mot, une phrase ou un autre élément dans une revendication ne soit pas clair ne saurait entraîner automatiquement l'invalidité de la revendication. Cela imposerait un standard bien trop élevé et irréaliste de rédaction dans tous les domaines ; une telle approche serait particulièrement inadaptée à la rédaction des brevets, qui est dans beaucoup de situations un exercice notoirement difficile. Une revendication doit être aussi claire que son objet le permet raisonnablement »<sup>247</sup>.

245. Lord Diplock.

246. [LG Philips LCD Co Ltd v Tatung \(UK\) Ltd](#) [2006] EWCA Civ 1774, [2007] RPC 124.

247. "The mere fact that a word, phrase or other provision in a patent claim is not wholly clear

Enfin, les principes d'interprétation ont été reformulés, au regard de la question des variantes, par la Cour d'appel de Londres dans l'arrêt *Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd*<sup>248</sup> comme suit :

« Si la question est savoir si une caractéristique d'une contrefaçon alléguée qui n'est pas couverte par le sens premier, littéral ou contextuel d'un mot ou d'une phrase d'une revendication (une « variante ») est néanmoins couverte par son langage correctement interprété, le tribunal doit se poser les trois questions suivantes :

1) La variante a-t-elle un effet important sur la façon dont l'invention fonctionne ? Si la réponse est oui, la variante n'est pas couverte par la revendication (et n'est pas contrefaisante). Si la réponse est non :

2) Est-ce que cette variante (qui n'a donc pas d'effet important sur la façon dont l'invention fonctionne) aurait été évidente à la date de publication du brevet pour un homme du métier ? Si la réponse est non, la variante n'est pas couverte pas la revendication. Si la réponse est oui :

3) Est-ce que l'homme du métier aurait néanmoins compris à la lecture de la revendication que le breveté entendait le strict respect du sens premier comme un élément essentiel de l'invention ? si la réponse est oui, la variante n'est pas couverte par l'invention.

D'un autre côté, une réponse négative à la dernière question entraînerait la conclusion que le titulaire du brevet ne voulait pas donner un sens littéral au mot ou la phrase, mais plutôt un sens figuré (la figure étant une forme de synecdoque ou métonymie) dénotant

will not, by any means, automatically lead to the conclusion that the claim is objectionable. That would involve setting a far too high and unrealistic standard for drafting in any field; it would be particularly inappropriate to adopt such an approach to the drafting of patents, a notoriously difficult exercise in many cases. A claim needs to be as clear as the subject matter reasonably admits of." n°20.

248. [Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd](#), [1990] F.S.R. 181, [1989] RPC 69, par Hoffmann J.

une catégorie de choses incluant la variante et le sens littéral, ce dernier étant peut-être l'exemple le plus parfait, le plus connu ou le plus frappant de la catégorie »<sup>249</sup>

**346. \_ Les équivalents \_** Traditionnellement le droit anglais des brevets ne connaît pas de doctrine des équivalents<sup>250</sup>. Cependant, comme indiqué, la section 125(3) du Patents Act 1977 dispose que le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, qui prévoit la prise en compte d'équivalents<sup>251</sup>, s'applique aux fins d'application de la section 125(1). Le test de contrefaçon issu de l'arrêt *Catnic*, tel que reformulé par l'arrêt *Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd* précité<sup>252</sup>, intègre désormais dans sa troisième question la prise en compte des équivalents.

**347. \_ Les moyens de défense \_** Outre la contestation de la validité ou de la portée du brevet (incluant l'application des exceptions légales), ou

249. « If the issue was whether a feature embodied in an alleged infringement which fell outside the primary, literal or acontextual meaning of a descriptive word or phrase in the claim ('a variant') was nevertheless within its language as properly interpreted, the court should ask itself the following three questions: 1) Does the variant have a material effect on the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim (and does not infringe). If no? 2) Would this (ie that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes? 3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim. On the other hand, a negative answer to the last question would lead to the conclusion that the patentee was intending the word or phrase to have not a literal but a figurative meaning (the figure being a form of synecdoche or metonymy) denoting a class of things which included the variant and the literal meaning, the latter being perhaps the most perfect, best-known or striking example of the class ».

250. V. [Mayne Pharma Pty Ltd v Pharmacia Italia SpA](#) [2005] EWCA Civ 137.

251. L'article 2 du protocole interprétatif de l'article 69 CBE, introduit par la révision de la Convention du 29 novembre 2000, dispose désormais que « Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ».

252. V. *supra*, n°345.

une défense fondée sur le droit de la concurrence<sup>253</sup>, le défendeur à une action en contrefaçon peut invoquer les doctrines d'*estoppel* et de *laches*, déjà décrites dans notre section sur le copyright<sup>254</sup>.

**349.\_ Remèdes et sanctions (renvoi)\_** Ils ont été décrits en introduction à cet ouvrage<sup>255</sup>.

**349.\_ Les menaces d'action en contrefaçon infondées\_** La section 70 du Patents Act 1977 prévoit la possibilité de sanctions contre une personne menaçant une autre personne d'une procédure en contrefaçon de brevet infondée<sup>256</sup>.

253. V. Tome 1, n°51. A noter que deux défenses spécifiques fondées sur des considérations de concurrence, issues des sections 44 et 45 du Patents Act, ont été abrogées par le Competition Act 1998. Leur contenu a été absorbé par les dispositions générales désormais applicables.

254. V. Tome 1, n°164.

255. V. Tome 1, n°60.

256. Ce texte dispose (traduction OMPI modifiée) : « 70. 1) Lorsqu'une personne (propriétaire ou non du brevet ou ayant ou non un droit sur le brevet) menace une autre personne d'une procédure en contrefaçon du brevet par des circulaires, des moyens publicitaires ou autres, la personne lésée par les menaces (qu'elle soit ou non la personne à qui elles sont destinées) peut, sous réserve de l'alinéa 4), engager contre leur auteur une procédure judiciaire et demander l'une des réparations prévues à l'alinéa 3).2) Dans une procédure de ce genre, sous réserve des dispositions du paragraphe (2A) ci-dessous, le demandeur qui prouve que de telles menaces ont été faites et convainc le tribunal qu'il est lésé par elles a droit à la réparation demandée.2A) Si le défendeur prouve que les actes sur lesquels porte la menace de procédure constituent ou constitueraient une contrefaçon du brevet : a) le demandeur ne bénéficiera du remède demandé que s'il démontre que le brevet prétendument contrefait est nul à cet égard ;(b) même si le demandeur démontre que le brevet est nul à cet égard, il ne bénéficiera pas du remède demandé si le défendeur prouve qu'au moment où les menaces ont été faites, il ne savait pas, et n'avait pas de raison de savoir, que son brevet était nul à cet égard.3) Cette réparation consiste en a) une déclaration selon laquelle les menaces sont injustifiées;b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces; etc.) des dommages-intérêts pour tout préjudice subi par le demandeur en raison des menaces.4) Une procédure ne peut pas être engagée en vertu du présent article pour (a) une menace d'engager une procédure en raison d'une contrefaçon dont il est allégué qu'elle consiste dans la fabrication ou l'importation d'un produit en vue d'en disposer ou l'utilisation d'un procédé.(b) une menace, faite à une personne qui a fabriqué ou importer un produit en vue d'en disposer ou a utilisé un procédé, d'agir en contrefaçon pour un autre acte en relation avec ce produit ou procédé.5) Pour l'application de la présente section une personne ne menace par une autre personne d'agir en contrefaçon d'un brevet s'il elle se contente de (a)

**350.\_ L'annulation des brevets (revocation of patents)\_** Outre la possibilité de contester la validité d'un brevet par voie d'exception ou d'action dans le cadre d'une action en contrefaçon ou d'une autre action prévue par la loi (notamment en déclaration d'absence de contrefaçon)<sup>257</sup>, en application de la section 72 du Patents Act toute personne, intéressée ou non au brevet, peut former, même en l'absence de litige ou menace de litige, une demande en annulation du brevet (*revocation of patents*) auprès des tribunaux compétents (la Patents Court ou l'Intellectual Property Enterprise Court – IPEC – selon le cas<sup>258</sup>), mais également directement auprès de l'Intellectual Property Office<sup>259</sup>. Ce recours en révocation se rapproche alors de la procédure d'opposition post délivrance en matière de brevet européen<sup>260</sup>. La procédure de révocation semble cependant plus rapide en pratique, et n'est pas soumise au délai de neuf mois de l'opposition européenne.

La révocation du brevet peut être prononcée exclusivement pour l'un des motifs suivants:

« (a) l'invention n'est pas une invention brevetable;

(b) le brevet a été délivré à une personne qui n'avait pas le droit d'obtenir la délivrance du brevet;

(c) le mémoire descriptif du brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

(d) les éléments divulgués dans le mémoire descriptif du brevet s'étendent au-delà de ceux divulgués dans la demande de brevet telle

fournir des informations factuelles sur le brevet ;(b) poser des questions à l'autre personne aux seules fins de découvrir si, et par qui, le brevet a été contrefait comme mentionné dans la sous-section (4)(a) ci-dessus ; ou (c) présente des affirmations sur le brevet aux fins de telles demandes ».

257. [Patents Act 1977](#), s. 74.

258. V. *supra*, n°46.

259. Les décisions de l'IPO font l'objet d'un appel devant la Patents Court.

260. A noter que la procédure de revocation peut porter sur un brevet européen (RU).

qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré à la suite d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 8(3) , 12 ou 37(4) ou de la manière prévue à l'article 15(9), dans la demande antérieure telle qu'elle a été déposée;

(e) la protection conférée par le brevet a été étendue par une modification qui n'aurait pas dû être autorisée »<sup>261</sup>.

Ces motifs correspondent aux motifs d'opposition devant l'OEB<sup>262</sup>, sauf l'absence de droit au brevet (point (b)). Ce dernier motif ne peut être invoqué que par la personne reconnue éligible au brevet par le tribunal ou l'Intellectual Property Office<sup>263</sup>.

Le Contrôleur peut également révoquer de sa propre initiative un brevet dans les conditions posées par la section 73 du Patents Act pour défaut de nouveauté. Il doit cependant accorder au propriétaire du brevet la faculté de présenter des observations et de restreindre la portée du brevet. Le Contrôleur peut également prendre une décision d'annulation s'il estime qu'un brevet délivré en vertu de la loi et un brevet européen ont été délivrés pour la même invention bénéficiant de la même date de priorité et que les demandes de brevet ont été déposées par le même déposant ou son ayant cause.

A noter qu'il est possible de demander au Contrôleur une simple opinion sur la validité d'un brevet au regard des conditions de nouveauté et d'activité inventive<sup>264</sup>.

**351.\_ L'action en déclaration de non-contrefaçon\_** La section 71 du Patents Act 1977 permet à un tribunal, mais également au Contrôleur des brevets (avec le même effet), d'accorder une déclaration de non-contrefaçon d'un brevet (national ou européen (RU)) s'il est démontré (a) que le demandeur s'est adressé par écrit au propriétaire pour en

261. [Patents Act 1977](#), s. 72(1).

262. CBE, art. 100(a) à (c).

263. [Patents Act 1977](#), s. 72(2). V. *supra*, n°295 sur la procédure devant l'IPO.

264. [Patents Act 1977](#), s. 74(A). L'opinion n'est pas contraignante. Le Contrôleur peut, à cette occasion décider de révoquer le brevet pour défaut de nouveauté dans les conditions posées par la section 73 précitée.

obtenir une reconnaissance écrite aux fins de la déclaration demandée et lui a fourni par écrit tous détails relatifs à l'acte en cause<sup>265</sup>, et (b) que le propriétaire a refusé ou omis de d'accorder cette reconnaissance. Le tribunal éventuellement saisi d'une action en contrefaçon intentée pendant la procédure doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Contrôleur (même principe que pour l'action en révocation précitée). En revanche, si l'action en contrefaçon était pendante, une autorisation du tribunal (*leave*) est nécessaire avant toute saisine du Contrôleur.

265. V. [Mallory Metallurgical Products Limited v Black Sivalls and Bryson incorporated](#) [1977] RPC 321: « the description must be sufficiently clear and precise to enable the court to declare that an article corresponding with the description would not constitute an infringement. The burden of proving the absence of infringement rests, in my judgment, upon the plaintiff. If there be lack of clarity or precision, the court is not in a position to grant the declaration sought ».

## 2. Le brevet aux États-Unis d'Amérique

**352. \_ Présentation \_** Les États-Unis sont un acteur majeur du monde des brevets, uniquement dépassés par la Chine en termes de dépôts et de délivrance. Sur les 1,7 million de brevets d'utilité accordés dans le monde en 2020, les États-Unis en ont accordé 377 170 (597 000 demandes), contre 695 946 pour la Chine (1,59 million de demandes), et 184 372 pour le Japon (288 000 demandes)<sup>1</sup>.

Une grande partie de ces brevets sont déposés dans les secteurs des technologies de l'information, des télécommunications et des produits pharmaceutiques. Une majorité de ces demandes provient d'entités étrangères<sup>2</sup>.

Contrairement à la situation qui prévaut pour d'autres droits de propriété intellectuelle, les États-Unis sont signataires de toutes les conventions internationales en matière de brevet<sup>3</sup>. En dernier lieu, les dispositions pertinentes du Traité sur le droit des brevets (PLT) de 2000 ont été transposées par le Patent Law Treaties Implementation Act de 2012<sup>4</sup>.

Les États-Unis ont adopté assez tôt des solutions innovantes dans le domaine des brevets et des créations techniques : contrôle de l'activité inventive dès 1836, loi sur les obtentions végétales (*plant patent*) dès 1930, etc. La loi fédérale a également longtemps maintenu des solutions techniques originales ou abandonnées dans les autres systèmes de brevet, et notamment une durée de protection plus courte (17 ans), et un système du premier inventeur. Ces particularités, et d'autres, ont été abandonnées à partir des années 1990 (au 16 mars 2023 pour le système du premier inventeur). Cependant, certaines particularités subsistent. L'absence, dans le *Patent Act* de 1952, d'exclusions du domaine de la brevetabilité

1. Source statistiques OMPI, [IP Facts and Figures](#).

2. 54 % de toutes les demandes de brevets d'utilité en 2020. Source: statistiques [USPTO](#).

3. Sur les textes internationaux et leur intégration aux États-Unis, v. Tome 1, n°41.

4. [Patent Law Treaties Implementation Act](#), Pub. L. 112-211, 126 Stat. 1527 (2012).

similaires à celles établies par la Convention de Munich en est une. La loi prévoit également un délai de grâce d'un an absent (ou abandonné par) de nombreuses législations en matière de brevet, et des exceptions originales. D'autres particularités sont procédurales, comme la possibilité de demandes provisoires (*provisional patent application*), ou les possibilités de *continuation in part*; ou encore des possibilités d'extension de la période de protection (*patent term adjustments*) en raison de délais d'examen des demandes par l'USPTO ou de mécanismes d'autorisation de mises sur le marché par la Food and Drug Administration. Par ailleurs, aux États-Unis les sanctions prévues en matière de brevets sont uniquement civiles<sup>5</sup>. Enfin, on notera que le droit des brevets US ne prévoit pas de protection des modèles d'utilités<sup>6</sup>.

**353. \_ Plan\_** Après une introduction historique (I), nous aborderons les règles liées à l'obtention (II) et à la propriété et à l'exploitation (III) du brevet.

## I. Introduction historique

**354. \_ La protection des inventions avant le Patent Act de 1790\_** Le Statute of Monopolies anglais<sup>7</sup> n'a jamais été applicable dans les colonies américaines. Cependant les gouvernements locaux ont attribué très tôt des droits commerciaux exclusifs sur certaines inventions ou importations utiles. Le premier de ces « brevets » fut accordé en 1640 au Massachusetts, pour une durée de dix ans, sur un procédé de production de sel. Pendant la période confédérale, plusieurs États adopteront des lois sur les brevets, sur le modèle du Statute of Monopolies<sup>8</sup>. Ces lois assez sommaires prévoyaient notamment une protection pour quatorze ans aux inventeurs de « machines utiles ».

Pour répondre notamment à des conflits relatifs aux brevets délivrés dans plusieurs États<sup>9</sup>, la Constitution fédérale, adoptée le 17 septembre

5. V. Tome 1, n°66.

6. V. cependant, dans le domaine du design, le Vessel Hull Design Protection Act, T. 1, n°297.

7. V. *supra*, n°307.

8. La première sera la Caroline du Sud en 1784.

9. Affaire des brevets concurrents sur les bateaux à vapeur (*steamboat patents*), délivrés

1787, transférera au Congrès le pouvoir d'adopter des lois en matière de brevet, au travers de la clause de brevet et de copyright de la Constitution (Article I, section 8 : « Le Congrès aura le pouvoir... de favoriser le progrès de la science et des arts utiles<sup>10</sup>, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs »)<sup>11</sup>. Ce texte, qui permettra l'adoption de la première loi fédérale sur les brevets, établit plusieurs concepts fondamentaux dans ce domaine (« arts utiles », « temps limité », « inventeur », « découvertes ») et suscitera une jurisprudence qui façonnera le droit des brevets aux États-Unis<sup>12</sup>.

**355. \_ Du Patent Act de 1790 au Patent Act de 1952\_** La première loi fédérale sur les brevets fut adoptée en 1790<sup>13</sup>. Cette loi très courte ne contenait que sept articles. Elle permettait au Secretary of State (Thomas Jefferson à l'époque), au Secretary for the department of war et à l'Attorney General of the United States (ou à deux d'entre eux), d'accorder au « premier et vrai inventeur » un brevet sur « tout art utile, toute fabrication, machine ou tout appareil, ou leur amélioration, auparavant inconnu ou non utilisé »<sup>14</sup>. Le texte prévoyait néanmoins que le brevet ne pouvait être accordé que si l'invention était considérée comme « suffisamment utile et importante »<sup>15</sup>. La loi contenait donc déjà en germe le critère d'activité inventive. On notera également l'absence d'exigence de « mise en application » ou d'exploitation de l'invention (*working requirements*), présente dans certaines lois étrangères. L'idée derrière cette règle était d'éviter que les brevets soient uniquement détenus par les entreprises détentrices des manufactures ou des capitaux nécessaires. Les brevets pouvaient ainsi, dès l'origine, être détenus par des petits inventeurs et des entités non exploitantes. Mais la caractéristique sans doute la plus importante pour l'époque tenait aux redevances et aux formalités de dépôts. Les redevances, tout d'abord, étaient fixée

respectivement à John Fitch et James Rumsey, qui se disputaient l'invention. A. Sutcliffe, *Steam: The Untold Story of America's First Great Invention*. New York: Palgrave Macmillan, 2004. Les deux recevront des brevets fédéraux en 1791.

10. L'expression vise de manière générale les technologies.

11. V. Tome 1, n°38 et s. (cadre constitutionnel).

12. *Ibid.*

13. [Act of Apr. 10, 1790, ch. 7, 1 Stat. 109.](#)

14. Section 1.

15. *Ibid.*

délibérément très bas (3 dollars 70 cents) de manière à permettre le dépôt par des citoyens ordinaires. Cette ouverture était également assurée par le refus d'imposer une quelconque obligation d'exploitation ou de fabrication au déposant, sur le modèle de ce qui pouvait exister à l'étranger. De même, les formalités de dépôt étaient largement simplifiées: le dépôt pouvait avoir lieu localement, et était expédié aux frais de l'État fédéral. Une large publicité était assurée au travers de publications diverses.

L'inventeur devait fournir une description écrite de l'invention et du mode d'utilisation. Un mécanisme d'examen des conditions de brevetabilité était prévu. L'examen était à l'origine confié à un comité composé du Secretary of State (Thomas Jefferson), du Secretary of War (Henry Knox) et de l' Attorney General (Edmund Randolph). Il s'avèrera assez lourd à mettre en place et à gérer. Seuls cinquante-sept brevets furent accordés sous l'empire du Patent Act 1790.

La durée de ce brevet était de quatorze ans. Il conférait à son titulaire « la liberté et le droit exclusifs de fabriquer, construire, utiliser et de vendre à des fins d'utilisation, ladite invention ou découverte »<sup>16</sup>.

**Patent Act of 1790, Ch. 7, 1 Stat. 109-112 (April 10, 1790)**

**Section 1**

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That upon the petition of any person or persons to the Secretary of State, the Secretary for the department of war, and the Attorney General of the United States, setting forth, that he, she, or they, hath or have invented or discovered any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement therein not before known or used, and praying that a patent may be granted therefor, it shall and may be lawful to and for the Secretary of State, the Secretary for the department of war, and the Attorney General, or any two of them, if they shall deem the invention or discovery sufficiently useful and

16. *Ibid.*

important, to cause letters patent to be made out in the name of the United States, to bear teste by the President of the United States, reciting the allegations and suggestions of the said petition, and describing the said

invention or discovery, clearly, truly and fully, and thereupon granting to such petitioner or petitioners, his, her or their heirs, administrators or assigns for any term not exceeding fourteen years, the sole and exclusive right and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used, the said invention or discovery; which letters patent shall be delivered to the Attorney General of the United States to be examined, who shall, within fifteen days next after the delivery to him, if he shall find the same conformable to this act, certify it to be so at the foot thereof, and present the letters patent so certified to the President, who shall cause the seal of the United States to be thereto affixed, and the same shall be good and available to the grantee or grantees by force of this act, to all and every intent and purpose herein contained, and shall be recorded in a book to be kept for that purpose in the office of the Secretary of State, and delivered to the patentee or his agent, and the delivery thereof shall be entered on the record and endorsed on the patent by the said Secretary at the time of granting the same.

## **Section 2**

And be it further enacted, That the grantee or grantees of each patent shall, at the time of granting the same, deliver to the Secretary of State a specification in writing, containing a description, accompanied with drafts or models, and explanations and models (if the nature of the invention or discovery will admit of a model) of the thing or things, by him or them invented or discovered, and described as aforesaid, in the said patents; which specification shall be so particular, and said models so exact, as not only to distinguish the invention or discovery from other things before known and used, but also to enable a workman or other person skilled in the art or manufacture, whereof it is a branch, or wherewith it may be nearest connected, to make, construct, or use the same, to the end that the public may have the full benefit thereof, after the expiration of the

patent term; which specification shall be filed in the office of the said Secretary, and certified copies thereof, shall be competent evidence in all courts and before all jurisdictions, where any matter or thing, touching or concerning such patent, right, or privilege, shall come in question.

### **Section 3**

And be it further enacted, That upon the application of any person to the Secretary of State, for a copy of any such specification, and for permission to have similar model or models made, it shall be the duty of the Secretary to give such copy, and to permit the person so applying for a similar model or models, to take, or make, or cause the same to be taken or made, at the expense of such applicant.

### **Section 4**

And be it further enacted, That if any person or persons shall devise, make, construct, use, employ, or vend within these United States, any art, manufacture, engine, machine or device, or any invention or improvement upon, or in any art, manufacture, engine, machine or device, the sole and exclusive right of which shall be so as aforesaid granted by patent to any person or persons, by virtue and in pursuance of this act, without the consent of the patentee or patentees, their executors, administrators or assigns, first had and obtained in writing, every person so offending, shall forfeit and pay to the said patentee or patentees, his, her or their executors, administrators or assigns such damages as shall be assessed by a jury, and moreover shall forfeit to the person aggrieved, the thing or things so devised, made, constructed, used, employed or vended, contrary to the true intent of this act, which may be recovered in an action on the case founded on this act.

### **Section 5**

And be it further enacted, That upon oath or affirmation made before the judge of the district court, where the defendant resides, that any patent which shall be issued in pursuance of this act, was obtained surreptitiously by, or upon false suggestion, and motion made to the said court, within one year after issuing the said patent,

but not afterwards, it shall and may be lawful to and for the judge of the said district court, if the matter alleged shall appear to him to be sufficient, to grant a rule that the patentee or patentees, his, her, or their executors, administrators or assigns, show cause why process should not issue against him, her, or them, to repeal such patents; and if sufficient cause shall not be shown to the contrary, the rule shall be made absolute, and thereupon the said judge shall order process to be issued as aforesaid, against such patentee or patentees, his, her, or their executors, administrators, or assigns. And in case no sufficient cause shall be shown to the contrary, or if it shall appear that the patentee was not the first and true inventor or discoverer, judgment shall be rendered by such court for the repeal of such patent or patents; and if the party at whose complaint the process issued, shall have judgment given against him, he shall pay all such costs as the defendant shall be put to in defending the suit, to be taxed by the court, and recovered in such manner as costs expended by defendants, shall be recovered in due course of law.

#### **Section 6**

And be it further enacted, That in all actions to be brought by such patentee or patentees, his, her, or their executors, administrators or assigns, for any penalty incurred by virtue of this act, the said patents or specifications shall be prima facie evidence, that the said patentee or patentees was or were the first and true inventor or inventors, discoverer or discoverers of the thing so specified, and that the same is truly specified; but that nevertheless the defendant or defendants may plead the general issue, and give this act, and any special matter whereof notice in writing shall have been given to the plaintiff, or his attorney, thirty days before the trial, in evidence, tending to prove that the specification filed by the plaintiff does not contain the whole of the truth concerning his invention or discovery; or that it contains more than is necessary to produce the effect described; and if the concealment of part, or the addition of more than is necessary, shall appear to have been intended to mislead, or shall actually mislead the public, so as the effect described cannot be produced by the means specified, then, and in such cases, the verdict and judgment shall be for the defendant.

## Section 7

And be it further enacted, That such patentee as aforesaid, shall, before he receives his patent, pay the following fees to the several officers employed in making out and perfecting the same, to wit: For receiving and filing the petition, fifty cents; for filing specifications, per copy-sheet containing one hundred words, ten cents; for making out patent, two dollars; for affixing great seal, one dollar; for indorsing the day of delivering the same to the patentee, including all intermediate services, twenty cents.

APPROVED, April 10, 1790.

Un nouveau Patent Act, rédigé par Thomas Jefferson, fut adopté en 1793<sup>17</sup>. La définition de l'invention brevetable y est modifiée et vise désormais « toute activité, machine, fabrication ou composition de matière nouvelle et utile, ou toute amélioration nouvelle et utile de toute activité, machine, fabrication ou composition de matière, inconnue ou non utilisée avant la demande »<sup>18</sup>. Le Secretary of State est désormais seul compétent pour délivrer les brevets. Fait notable, la loi supprime la détermination du caractère « suffisamment utile et importante » de l'invention. En outre, l'embryon d'examen institué par le Patent Act 1790 est supprimé. L'appréciation des conditions de fond est donc laissée à la seule appréciation des tribunaux.

La redevance dépôt sera augmentée à 30 dollars, somme toujours très inférieure aux taux pratiqués en Angleterre. Ce taux faible sera maintenu pendant près de 70 ans, favorisant les dépôts pendant toute la période de la révolution industrielle.

Par ailleurs, un système décentralisé de dépôt sera mis en place. Les dépôts pouvaient avoir lieu localement (ou par la poste), les demandes étant expédiées au Patent office aux frais du gouvernement fédéral. Ce

17. [Act of Febr. 21, 1793, ch. 11, 1 Stat. 318-323.](#)

18. Section 1: « any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter, not known or used before the application ».

mécanisme permettra d'accroître le nombre de dépôts<sup>19</sup>.

La loi sur les brevets de 1793 conserve une définition large de la brevetabilité : un inventeur pouvait breveter « toute œuvre d'art, machine, fabrication ou composition de matière nouvelle et utile, ou toute amélioration nouvelle et utile de toute œuvre d'art, machine, fabrication ou composition de matière, non connue ou utilisée avant la demande »<sup>20</sup>. L'inventeur devait fournir une description écrite de l'invention et du mode d'utilisation, dans des termes complets, clairs et exacts, permettant de la distinguer de l'art antérieur et à toute personne versée dans l'art ou la science concernée ou avec laquelle elle est le plus étroitement liée, de la fabriquer et de l'utiliser.

**Patent Act of 1793, Ch. 11, 1 Stat. 318-323 (February 21, 1793)**  
**(extraits)**

**Section 1**

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That when any person or persons, being a citizen or citizens of the United States, shall allege that he or they have invented any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter, not known or used before the application, and shall present a petition to the Secretary of State, signifying a desire of obtaining an exclusive property in the same, and praying that a patent may be granted therefor, it shall and may be lawful for the said Secretary of State, to cause letters patent to be made out in the name of the

19. « By 1865, the U.S. per capita patenting rate was more than triple that of Britain's, according to the annual reports from the commissioners of patents in both countries, and by 1885, it was more than quadruple that of Britain. Each U.S. patentee was also far more prolific than their British counterpart, so by mid-century, the United States was patenting five times the number of inventions as Britain each year, even though the populations were then equal in size » D. Kline, D. Kappos, [Introduction to Intellectual Property](#), Openstax 2021 (CC BY 4.0), Patents Basics, p. 24.

20. Patent Act of 1793, sec. 1.

United States, bearing teste by the President of the United States, reciting the allegations and suggestions of the said petition, and giving a short description of the said invention or discovery, and thereupon granting to such petitioner, or petitioners, his, her, or their heirs, administrators or assigns, for a term not exceeding fourteen years, the full and exclusive right and liberty of making, constructing, using, and vending to others to be used, the said invention or discovery, which letters patent shall be delivered to the Attorney General of the United States, to be examined; who, within fifteen days after such delivery, if he finds the same conformable to this act, shall certify accordingly, at the foot thereof, and return the same to the Secretary of State, who shall present the letters patent thus certified, to be signed, and shall cause the seal of the United States to be thereto affixed: and the same shall be good and available to the grantee or grantees, by force of this act, and shall be recorded in a book, to be kept for that purpose, in the office of the Secretary of State, and delivered to the patentee or his order.

### **Section 2**

Provided always, and be it further enacted, That any person, who shall have discovered an improvement in the principle of any machine, or in the process of any composition of matter, which shall have been patented, and shall have obtained a patent for such improvement, he shall not be at liberty to make, use or vend the original discovery, nor shall the first inventor be at liberty to use the improvement: And it is hereby enacted and declared, that simply changing the form or the proportions of any machine, or composition of matter, in any degree, shall not be deemed a discovery.

### **Section 3**

And be it further enacted, That every inventor, before he can receive a patent, shall swear or affirm that he does verily believe, that he is the true inventor or discoverer of the art, machine, or improvement, for which he solicits a patent, which oath or affirmation may be made before any person authorized to administer oaths, and shall deliver a written description of his invention, and of the manner of using, or process of compounding the same, in such full, clear and

exact terms, as to distinguish the same from all other things before known, and to enable any person skilled in the art or science, of which it is a branch, or with which it is most nearly connected, to make, compound, and use the same. And in the case of any machine, he shall fully explain the principle, and the several modes in which he has contemplated the application of that principle or character, by which it may be distinguished from other inventions; and he shall accompany the whole with drawings and written references, where the nature of the case admits of drawings, or with specimens of the ingredients, and of the composition of matter, sufficient in quantity for the purpose of experiment, where the invention is of a composition of matter; which description, signed by himself and attested by two witnesses, shall be filed in the office of the Secretary of State, and certified copies thereof shall be competent evidence, in all courts, where any matter or thing, touching such patent-right, shall come in question. And such inventor shall, moreover, deliver a model of his machine, provided, the secretary shall deem such model to be necessary.

L'absence d'examen des conditions de fond aboutira à nombreux brevets sans valeur, et favorisera les demandes de brevet plus ou moins frauduleuses<sup>21</sup>. En réaction, le Congrès adoptera en 1836 une nouvelle loi<sup>22</sup>, le Patent Act 1836, qui institue un Patent Office, rattaché au Département d'État<sup>23</sup>, codifie la jurisprudence antérieure en renforçant l'exigence de description et en introduisant par là-même les revendications<sup>24</sup>. La loi nouvelle institue également un examen de la

21. V. Report Accompanying Senate Bill No. 239, S. Doc. No. 24-338, at 3 (1836).

22. [Act of July 4, 1836, ch. 357, 5 Stat. 117.](#)

23. Section 1.

24. Section 6: « before any inventor shall receive a patent for any such new invention or discovery, he shall deliver a written description of his invention or discovery, and of the manner and process of making, constructing, using, and compounding the same, in such full, clear, and exact terms, avoiding unnecessary prolixity, as to enable any person skilled in the art or science to which it appertains, or with which it is most nearly connected, to make, construct, compound, and use the same; and in case of any machine, he shall fully explain the principle and the several modes in which he has contemplated the application of

condition de nouveauté par des examinateurs formés aux technologies concernées<sup>25</sup>. Cette situation contraste fortement avec celle en vigueur en Europe à l'époque.

La durée de protection est étendue, de quatorze à vingt et un ans. Fait remarquable cette durée de protection sera par la suite réduite à dix-sept ans.

En 1839, une période de grâce de deux ans fut introduite. Elle sera réduite à un an en 1939.

Pendant cette période, la Cour Suprême rendra plusieurs décisions importantes. Elle dégagera notamment le concept d'activité inventive en 1850 dans la décision *Hotchkiss v. Greenwood*<sup>26</sup>, et la doctrine des équivalents en 1853 dans sa décision *Winans v. Denmead*<sup>27</sup>.

Une nouvelle codification interviendra avec le Patent Act de 1870, sans changements notables. La Cour Suprême, dont l'attitude envers le système des brevets évoluera à plusieurs reprises, introduira l'exception pour usage expérimental<sup>28</sup> et la défense de *patent misuse*<sup>29</sup>.

Les États-Unis rejoindront la Convention de Paris en 1887.

Une extension importante de la protection sera réalisée par le Plant Patent Act 1930, qui institue un brevet spécial de plante<sup>30</sup>.

**356.\_ Le Patent Act de 1952 et l'évolution ultérieure\_** Une codification majeure du droit des brevets interviendra en 1952 avec le Patent Act 1952<sup>31</sup>, dont les dispositions, telles que modifiées par les textes ultérieurs, sont toujours en vigueur. Ses articles sont codifiés au titre 35 du Code fédéral. Ce texte réunit la plus grande partie de la législation en

that principle or character by which it may be distinguished from other inventions; and shall particularly specify and point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery. He shall, furthermore, accompany the whole with a drawing, or drawings, and written references, where the nature of the case admits of drawings, or with specimens of ingredients, and of the composition of matter, sufficient in quantity for the purpose of experiment, where the invention or discovery is of a composition of matter».

25. Section 7.

26. [52 U.S. \(11 How.\) 248 \(1850\)](#).

27. [56 U.S. \(15 How.\) 330 \(1853\)](#).

28. *City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co.* [97 U.S. \(7 Otto.\) 126 \(1877\)](#).

29. *Carbice Corp. v. American Patents Development Corp.*, [283 U.S. 27 \(1931\)](#) ; *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.* [320 U.S. 661 \(1944\)](#).

30. *V. infra*, n°431.

31. Public Law 593, July 19, 1952, [66 Stat. 792](#).

matière de brevets. Il est complété par le Code of Federal Regulations<sup>32</sup> et par le Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), qui détaillent les règles applicables à l'obtention des brevets.

Le Patent Act réunit, dans une seule loi, les trois catégories de brevets institués par la loi fédérale, à savoir les brevets d'invention (*utility patents*), les brevets de modèles (*design patents*) et les brevets de plantes (*plant patents*). En matière de brevets d'invention, le Patents Act 1952 n'a pas modifié les grands principes issus des lois précédentes : système du premier inventeur, examen préalable des conditions de fond de la brevetabilité, absence de publication des demandes avant délivrance, durée de protection de dix-sept ans. Il a également codifié (mais dans une mesure variable) la plupart des principes dégagés par les tribunaux. Il institue ainsi une condition expresse d'activité inventive, ainsi qu'une définition de la contrefaçon. Des modifications législatives interviendront dans les années soixante, principalement sur des aspects de procédure.

À partir des années soixante-dix, plusieurs décisions de la Cour suprême préciseront notamment le champ de la brevetabilité au regard des nouvelles technologies, en matière de traitement de l'information tout d'abord<sup>33</sup> puis, sous l'impulsion de l'arrêt *Diamond v. Chakrabarty*<sup>34</sup> dans le domaine des biotechnologies. Les modifications nécessaires à l'application du PCT seront intégrées à la loi.

Le rythme des réformes s'accélère à partir des années quatre-vingt. En 1982, une Cour d'appel pour le Circuit Fédéral, ayant compétence exclusive d'appel sur les litiges en matière de brevets, sera instituée. Elle favorisera l'unification de la jurisprudence dans ce domaine.

En 1984, des extensions à la durée de protection en matière de médicaments et des règles propres aux actions en contrefaçon impliquant des médicaments génériques sont instituées par le Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, également appelé Hatch-Waxman Act<sup>35</sup>.

En 1988, le Congrès adoptera le Patent Misuse Reform Act, qui restreint l'application de la doctrine de *patent misuse* à certaines pratiques<sup>36</sup>, et

32. [37 C.F.R.](#)

33. à partir de *Gottschalk v. Benson*, [409 U.S. 63 \(1972\)](#) (algorithmes mathématiques non brevetables).

34. [447 U.S. 303 \(1980\)](#).

35. P.L. 98-417, Title II, 98 Stat. 1585; [21 U.S.C. § 355](#) and [35 U.S.C. § 271\(e\)\(1\)](#).

36. P.L. 100-73, 102 Stat. 4674. La loi ajoutant deux sous-sections à [35 U.S.C. Section 271\(d\)](#).

le Process Patent Amendments Act, qui étend le droit des titulaires de brevets de procédés aux importations de produits non brevetés fabriqués à l'étranger à l'aide du procédé breveté<sup>37</sup>.

En 1995, et suite à l'accord ADPIC, la durée de protection passera de dix-sept à vingt ans<sup>38</sup>. Plusieurs dispositions de la loi fédérale défavorables aux inventions réalisées dehors des États-Unis seront également supprimées par la suite.

Toujours en 1995, le Biotechnology Process Patent Act 1995 permettra, sous certaines conditions, de ne pas appliquer le critère d'activité inventive à un procédé dans le domaine des biotechnologies<sup>39</sup>.

En 1999, l'Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act opéra une réforme majeure en instituant la publication des demandes de brevet dix-huit mois après leur dépôt<sup>40</sup>. Il met ainsi fin à la pratique des « brevets sous-marins » (*submarine patents*), dont la délivrance était reportée à dessein par les demandeurs.

La dernière grande réforme, sans doute la plus importante depuis le patent Act de 1952, est issue de l'America Invents Act 2011, qui abandonne notamment le système du premier inventeur, en vigueur depuis 1790, pour la formule de l'inventeur premier déposant.

Au cours de ces dernières années, le développement de l'activité des « patent trolls » (autrement dénommées *non-practicing entities*, *non-performing entities* ou *patent assertion entities*) a concentré une partie de l'activité législative<sup>41</sup>. Plusieurs propositions de lois fédérales destinées à encadrer leurs activités ont été déposés à partir de 2014<sup>42</sup>, et dans le même temps plusieurs États fédérés ont adopté des lois destinées à sanctionner les demandes et mises en demeures abusives<sup>43</sup>.

37. Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, P.L. 100-418, Title IX, Subtitle A, 102 Stat. 1563.

38. Uruguay Round Agreements Act (Public Law 103-465, 108 Stat. 4809 (1994)).

39. V. *infra*, n°384.

40. Dispositions codifiées au [35 U.S.C. § 122](#).

41. Sur cette question, V. *infra*, n°422.

42. *Ibid.*

43. La première loi de ce type a été adoptée dans l'État du Vermont en 2013, 9 VSA § 4195. *Ibid.*

## 2. L'obtention du brevet d'invention

**357.\_ Les apports de l'America Invents Act** \_ Comme indiqué, le droit des brevets aux États-Unis a connu une réforme très importante avec l'America Invents Act 2011, également appelé Leahy-Smith America Invents Act (AIA), qui consacre le passage du système du premier inventeur à celui de l'inventeur premier déposant. Cette réforme simplifie tout un pan du droit des brevets, en entraînant la suppression des procédures et litiges liés aux conflits d'antériorité associés au système du premier inventeur (notamment les procédures complexes dites d'*interference* devant l'USPTO). La définition des antériorités (qui prenait en compte la date de dépôt, mais également la date de l'invention) est ajustée en fonction.

Les dispositions de l'AIA s'appliquent à compter du 17 mars 2013. Sauf indication contraire, les règles décrites dans ce qui suit sont celles qui s'appliquent aux dépôts effectués postérieurement à l'entrée en vigueur de l'AIA.

### A. Les conditions de fond

**358.\_ L'invention brevetable** \_ Aucune définition de l'invention n'est donnée dans le Patent Act<sup>44</sup>. Cependant la loi définit les catégories d'invention protégées au paragraphe 101, qui dispose :

« Toute personne qui invente ou découvre un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières nouveaux et utiles, ou toute amélioration nouvelle et utile de ces éléments, peut obtenir un brevet, sous réserve des conditions et exigences du présent ce titre »<sup>45</sup>

44. « Invention » est définie au paragraphe 100 comme signifiant « une invention ou une découverte ».

45. « whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or

Cette disposition est interprétée par les tribunaux comme imposant quatre conditions : (i) une condition d'unicité du brevet (un seul brevet peut être obtenu pour une invention); ii) une condition d'identification de l'inventeur ou des inventeurs (les inventeurs doivent être identifiés dans une demande déposée à compter du 16 septembre 2012, ou doivent être le demandeur dans des demandes déposées avant le 16 septembre 2012); iii) l'inclusion dans une catégorie d'invention brevetable; et iv) l'utilité (invention revendiquée doit être utile).

**359.\_ Les catégories d'inventions\_** La section 101 définit quatre catégories d'inventions : les inventions de procédés, tout d'abord, et trois catégories d'inventions de produits, ensuite : les machines, les produits fabriqués et les compositions de matière. La section 100(b) définit plus avant les procédés comme: « les processus, arts et méthodes, incluant les nouvelles utilisations d'un procédé, d'une machine, d'une fabrication, d'une composition de la matière, ou d'un matériau connus ».

Dans son arrêt *Diamond v. Chakrabarty*, la Cour suprême a relevé qu' « en choisissant des termes aussi larges que “fabrication” et “composition de matière”, associés à un large “tout” (any), le Congrès a clairement considéré que le droit des brevets doit avoir un champ large. Les travaux préparatoires confirment également une interprétation large ».<sup>46</sup>

A cette occasion, elle a repris à son compte l'affirmation faite lors des travaux préparatoires du Patent Act 1952, et désormais devenue célèbre, selon laquelle le champ de la brevetabilité ainsi défini inclut « tout ce qui a été fait par l'homme » (« anything under the sun that is made by man »)<sup>47</sup>.

Cette formule ne doit cependant pas faire oublier que la loi ne vise que certaines catégories d'inventions limitativement énumérées, de sorte qu'une invention non réductible à l'une d'entre elle n'est pas éligible à la protection<sup>48</sup>.

La section 101 vise tout d'abord les « procédés » (ici synonymes de

composition of matter, or any new and useful improvement thereof... ».

46. [Diamond v. Chakrabarty](#), 447 U.S. 303 (1980) à 308-309.

47. « The Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to "include anything under the sun that is made by man ». S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H. R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952).

48. [In re Nuijten](#), 500 F.3d 1346, 1357 (Fed. Cir. 2007) : “the four categories together describe the exclusive reach of patentable subject matter. If a claim covers material not found in any of the four statutory categories, that claim falls outside the plainly expressed scope of § 101 even if the subject matter is otherwise new and useful”.

« méthodes »), définis par la Cour suprême comme « un mode de traitement de certains matériaux pour obtenir un résultat donné. Il s'agit d'une action, ou d'une série d'actions, exécutées sur un objet afin de le transformer ou de le réduire à un état ou une chose différents »<sup>49</sup>. Suivent les « machines », « produits fabriqués » (manufactures) et « compositions de matière », qui doivent exister sous une forme tangible<sup>50</sup>. Une machine est définie comme « une chose concrète, constituées de parties, ou de certains dispositifs ou combinaisons de dispositifs »<sup>51</sup>, et inclut « tout dispositif mécanique ou toute combinaison de puissances et de dispositifs mécaniques pour exécuter certaines fonctions et produire un certain effet ou résultat »<sup>52</sup>. Les produits fabriqués désignent « un article tangible auquel est donné une nouvelle forme, qualité, propriété, ou combinaison au travers de moyens humains ou artificiels »<sup>53</sup>. Une composition de matière est « une combinaison de deux substances ou plus et inclut tous les articles composites »<sup>54</sup>.

Ne rentrent pas dans ces catégories par exemple, un signal électrique ou électromagnétique propagateur en tant que tel<sup>55</sup>, un contrat<sup>56</sup>, une

49. "a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing." [Gottschalk v. Benson](#), 409 U.S. 63, 70 (1972) (citant [Cochrane v. Deener](#), 94 U.S. 780 (1876)). Egalement [In Re Nuijten](#), 500 F.3d à 1355 ("The Supreme Court and this court have consistently interpreted the statutory term 'process' to require action"); [NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.](#), 418 F.3d 1282, 1316 (Fed. Cir. 2005) ("[A] process is a series of acts.").
50. [Digitech Image Techs. v. Electronics for Imaging](#), 758 F.3d 1344, 1348 (Fed. Cir. 2014) ("For all categories except process claims, the eligible subject matter must exist in some physical or tangible form").
51. "a concrete thing, consisting of parts, or of certain devices and combination of devices." [Digitech](#), 758 F.3d à 1348-49 (citant [Burr v. Duryee](#), 68 U.S. 531, 570, (1863)).
52. "every mechanical device or combination of mechanical powers and devices to perform some function and produce a certain effect or result." [In Re Nuijten](#), précité (citant [Corning v. Burden](#), 56 U.S. 252, 267 (1854)).
53. "a tangible article that is given a new form, quality, property, or combination through man-made or artificial means." [Digitech](#), précité (citant [Diamond v. Chakrabarty](#)). Les produits fabriqués incluent également les pièces d'une machine prises séparément de la machine: [Samsung Electronics Co. v. Apple Inc.](#), 137 S. Ct. 429, 120 (2016).
54. "a combination of two or more substances and includes all composite articles." [Digitech](#), précité. La catégorie comprend toutes les compositions de plus de deux substances, "whether they be the results of chemical union or of mechanical mixture, or whether they be gases, fluids, powders or solids." [Chakrabarty](#), précité.
55. [In re Nuijten](#), précité.
56. [In re Ferguson](#), 558 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2009) (cert. denied).

société<sup>57</sup>, un arrangement typographique<sup>58</sup>, un logiciel exprimé sous forme de code ou d'instructions détachées de tout support<sup>59</sup>, ou encore des données en tant que telles<sup>60</sup>. La Cour Suprême a également confirmé que le langage de la section 101 ne permet pas de couvrir notamment les lois de la nature, les phénomènes physiques et les idées abstraites<sup>61</sup>.

Précisons que la loi n'exige pas que le déposant identifie une de ces catégories dans sa demande, ou la bonne catégorie, si l'invention revendiquée relève clairement de l'une d'entre elles. Par ailleurs, une invention peut relever de plusieurs catégories.

**360.\_ La distinction inventions / découvertes\_** Aux États-Unis comme ailleurs, les découvertes en tant que telles ne sont pas brevetables. Ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises par la Cour suprême<sup>62</sup>. Cependant, il est constant qu'un produit de la nature, modifié par l'intervention humaine, et dès lors inexistant sous cette forme à l'état de nature, constitue une invention. La Cour suprême l'a confirmé dans son arrêt *Chakrabarty* précité, en s'appuyant notamment les travaux préparatoires du Plant Patent Act de 1930 :

« le Congrès a reconnu que la distinction pertinente n'est pas entre les choses vivantes et inanimées, mais entre les produits de la nature,

57. *Ibid.*

58. [In re Miller](#), 418 F.2d 1392, 1396 (CCPA 1969).

59. assimilable à une idée sans incarnation physique, V. [Microsoft Corp. v. AT&T Corp.](#), 550 U.S. 437, 449; également [Gottschalk v. Benson](#), 409 U.S. 67 (une idée n'est pas brevetable).

60. [Digitech](#), précité.

61. V. *infra*, n°364.

62. V. notamment l'arrêt *Chakrabarty*: « a new mineral discovered in the earth or a new plant found in the wild is not patentable subject matter. Likewise, Einstein could not patent his celebrated law that  $E=mc^2$ ; nor could Newton have patented the law of gravity. » (447 U.S. à 309, 206 USPQ, point 197); [Parker v. Flook](#), 437 U.S. 584 (1978) à 585 (formule mathématique, même nouvelle et utile); [O'Reilly v. Morse](#), 56 U.S. (15 How.) 62, 113-114 (1853) (citant l'électromagnétisme ou la puissance vapeur); [Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.](#), 333 U.S. 127 (1948) (citant les qualités d'une bactérie, la chaleur du soleil, l'électricité ou les propriétés de métaux).

qu'ils soient ou non vivants, et les inventions de l'homme. Dans le cas présent, le microorganisme du défendeur est le résultat de l'ingéniosité et de la recherche humaines ». <sup>63</sup>

Dans *In re Roslin Institute (Edinburgh)*<sup>64</sup>, la Cour d'appel pour le Circuit Fédéral, citant *Chakrabarty*, a précisé que « des découvertes qui possèdent des caractéristiques fortement différentes de celles trouvées dans la nature (...) sont éligibles à la protection par brevet ». En l'espèce, l'invention consistait dans le clone d'un mammifère préexistant

63. [Diamond v. Chakrabarty](#), 447 U.S. 303: "In enacting the Plant Patent Act, Congress addressed both of these concerns. It explained at length its belief that the work of the plant breeder "in aid of nature" was patentable invention. S.Rep. No. 315, 71st Cong., 2d Sess., 8 (1930); H.R.Rep. No. 1129, 71st Cong., 2d Sess., 7-9 (1930). And it relaxed the written description requirement in favor of "a description . . . as complete as is reasonably possible." 35 U.S.C. § 162. No Committee or Member of Congress, however, expressed the broader view, now urged by the petitioner, that the terms "manufacture" or "composition of matter" exclude living things. The sole support for that position in the legislative history of the 1930 Act is found in the conclusory statement of Secretary of Agriculture Hyde, in a letter to the Chairmen of the House and Senate Committees considering the 1930 Act, that "the patent laws . . . at the present time are understood to cover only inventions or discoveries in the field of inanimate nature." See S.Rep. No. 315, supra at Appendix A; H.R.Rep. No. 1129, supra at Appendix A. Secretary Hyde's opinion, however, is not entitled to controlling weight. His views were solicited on the administration of the new law. and not on the scope of patentable subject matter -- an area beyond his competence. Moreover, there is language in the House and Senate Committee Reports suggesting that, to the extent Congress considered the matter, it found the Secretary's dichotomy unpersuasive. The Reports observe: "There is a clear and logical distinction between the discovery of a new variety of plant and of certain inanimate things, such, for example, as a new and useful natural mineral. The mineral is created wholly by nature unassisted by man. . . . On the other hand, a plant discovery resulting from cultivation is unique, isolated, and is not repeated by nature, nor can it be reproduced by nature unaided by man. . . ." S.Rep. No. 315, supra at 6; H.R.Rep. No. 1129, supra at 7 (emphasis added). Congress thus recognized that the relevant distinction was not between living and inanimate things, but between products of nature, whether living or not, and human-made inventions. Here, respondent's micro-organism is the result of human ingenuity and research. Hence, the passage of the Plant Patent Act affords the Government no support".

64. [In re Roslin Institute \(Edinburgh\)](#), 750 F.3d 1333, 1336, 110 USPQ2d 1668, 1671 (Fed. Cir. 2014).

sélectionné consistant dans du bétail, des moutons, des cochons et des chèvres. L'invention incluait la fameuse brebis Dolly. La Cour a rejeté le demande au motif que « Dolly elle-même est une réplique génétique exacte d'un autre mouton et ne possède pas des caractéristiques nettement différentes de tout animal présent dans la nature ».

**361.\_ La quasi-absence d'exclusions expresses du champ de la brevetabilité\_** Le Patent Act contient deux exclusions expresses du champ de la brevetabilité. La première concerne les inventions applicables exclusivement à des armes nucléaires<sup>65</sup>. La seconde, introduite par le Leahy-Smith America Invents Act (AIA)<sup>66</sup>, les organismes humains.

Au-delà de ces exceptions, la loi ne contient pas d'exclusions similaires à celles prévues par la Convention de Munich, ni même une disposition excluant de manière générale les inventions contraires à l'ordre public.

**362.\_ L'exclusion légale concernant les organismes humains\_** La section 33(a) de l'AIA dispose : « Nonobstant toute autre disposition de la loi, aucun brevet ne peut être délivré sur la base d'une revendication portant sur un organisme humain ou englobant un tel organisme »<sup>67</sup>. Cette exclusion codifie en réalité l'exclusion dégagée spontanément (c'est-à-dire en dehors de toute tentative d'obtenir un brevet sur ce point) par l'USPTO et les tribunaux<sup>68</sup>.

65. 42 U.S.C. § 2181(a) « No patent shall hereafter be granted for any invention or discovery which is useful solely in the utilization of special nuclear material or atomic energy in an atomic weapon. Any patent granted for any such invention or discovery is revoked, and just compensation shall be made therefor. » Les termes "atomic energy" et "special nuclear material" sont définis à la section 11 de cette loi (42 U.S.C. 2014).

66. Public Law 112-29.

67. « Notwithstanding any other provision of law, no patent may issue on a claim directed to or encompassing a human organism ».

68. V. *Animals Patentability*, 1077 Off. Gaz. Pat. Office 24 (April 21, 1987), qui indiquait déjà l'impossibilité de breveter des organismes humains. Selon le MPEP, section 2105: Patent Eligible Subject Matter – Living Subject Matter [R-10.2019]: "If the broadest reasonable interpretation of the claimed invention as a whole encompasses a human organism, then a rejection under 35 U.S.C. 101 and AIA sec. 33(a) must be made indicating that the claimed invention is directed to a human organism and is therefore nonstatutory subject matter. Furthermore, the claimed invention must be examined with regard to all issues pertinent to patentability, and any applicable rejections under 35 U.S.C. 102, 103, or 112 must also be made".

**363.\_ L'ordre public et les bonnes moeurs\_** L'ordre public, incluant le caractère immoral ou illicite de l'invention, n'est pas un motif d'exclusion du domaine de la brevetabilité. Le principe a été réaffirmé par le Circuit fédéral en 1999 dans une affaire mettant en cause une invention susceptible de tromper le consommateur<sup>69</sup>. Le consensus semble être que, dans la mesure où, aux termes du Patent Act (35 U.S.C. § 154(a)(1)), le droit de brevet est un droit d'exclusion, il n'autorise aucune activité contraire à la loi. Il reste à déterminer si, dans des cas extrêmes, une exception d'ordre public ne pourrait pas s'appliquer.

On notera que l'USPTO accorde des brevets sur des inventions relatives au cannabis ou à d'autres produits stupéfiants, y compris lorsqu'ils sont totalement illicites dans certains États.

**364.\_ Les catégories exclues par la jurisprudence : lois de la nature, phénomènes naturels, idées abstraites\_** Comme indiqué, la jurisprudence exclut du champ de la brevetabilité les idées abstraites (et notamment les formules et algorithmes mathématiques), les phénomènes naturels et les lois de la nature<sup>70</sup>. De même, les procédés impliquant

69. [Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.](#), 185 F.3d 1364, 1366-67 (Fed. Cir. 1999): "The invention claimed in the '405 patent is a post-mix beverage dispenser that is designed to look like a pre-mix beverage dispenser. The claims require the post-mix dispenser to have a transparent bowl that is filled with a fluid that simulates the appearance of the dispensed beverage and is resistant to bacterial growth. The claims also require that the dispenser create the visual impression that the bowl is the principal source of the dispensed beverage, although in fact the beverage is mixed immediately before it is dispensed, as in conventional post-mix dispensers.. The district court in this case held a patent invalid for lack of utility on the ground that the patented invention was designed to deceive customers by imitating another product and thereby increasing sales of a particular good. We reverse and remand. (...) Of course, Congress is free to declare particular types of inventions unpatentable for a variety of reasons, including deceptiveness. Cf. 42 U.S.C. § 2181(a) (exempting from patent protection inventions useful solely in connection with special nuclear material or atomic weapons). Until such time as Congress does so, however, we find no basis in section 101 to hold that inventions can be ruled unpatentable for lack of utility simply because they have the capacity to fool some members of the public." Le MPEP n'aborde pas la question de la licéité des inventions ou de leur application.
70. [Diamond v. Diehr](#), 450 U.S. 175 (1981) à 185; [Diamond v. Chakrabarty](#), 447 U.S. 303 (1980), à 309; [Parker v. Flook](#), 437 U.S. 584, 589, 198 USPQ 193, 197 (1978); [Gottschalk v. Benson](#), 409 U.S. 63 (1972), à 67-68; [Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.](#), 333 U.S. 127 (1948) à 130; [Le Roy v. Tatham](#), 55 U.S. 156 (1852), à 175.

des étapes de raisonnement (*mental steps*) ne peuvent être brevetés si ces étapes exigent un jugement de nature esthétique ou présentant un caractère subjectif<sup>71</sup>. Cependant, aux États-Unis comme ailleurs, les méthodes et produits utilisant des idées abstraites, phénomènes naturels et des lois de la nature à des fins d'application pratique peuvent être brevetés s'ils satisfont par ailleurs aux critères de la brevetabilité.

La Cour Suprême est largement revenue sur ces points dans ses arrêts Mayo<sup>72</sup> et Alice<sup>73</sup>, régulièrement cités sur le sujet, et dont il sera question plus loin. Le premier concernait l'exclusion des lois ou produits de la nature, à propos d'une invention dans le domaine médical<sup>74</sup>; le second l'exclusion des idées abstraites, à propos d'une invention mise en œuvre par ordinateur<sup>75</sup>. La Cour suprême y pose comme principe que les tribunaux doivent, dans l'appréciation du caractère brevetable de l'invention, appliquer une analyse en deux étapes, consistant: (a) tout d'abord, à déterminer si les revendications portent sur une loi de la nature, un phénomène naturel ou une idée abstraite (exception prétorienne, « *judicial exception* »), et (b) dans ce cas, à déterminer si les revendications comprennent un concept inventif, c'est-à-dire des éléments allant suffisamment au-delà de l'exception prétorienne.

71. [In re Musgrave](#), 431 F.2d 882 (CCPA 1970) (les procédés impliquant des *mental steps* ne sont pas en eux-mêmes exclus de la brevetabilité); mais dans un sens beaucoup plus restrictif, voir [In re Comiskey](#), 499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007) (exclusion d'une méthode d'arbitrage : « *mental processes – or processes of human thinking – standing alone are not patentable even if they have practical application* »).

72. [Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs., Inc.](#), 566 U.S. 66 (2012).

73. [Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International](#), 573 U.S. 208 (2014).

74. Plus précisément, une méthode permettant d'optimiser le traitement de patients atteints de maladies auto-immunes en déterminant si une dose de médicaments à base de thiopurine est trop faible ou trop élevée, en s'appuyant sur la corrélation des métabolites du médicament dans le corps pour déterminer l'efficacité ou la toxicité du médicament. La Cour suprême avait considéré que la méthode revendiquée ne faisait que réciter une loi de la nature.

75. En l'espèce, une méthode mise en œuvre par ordinateur pour atténuer le « risque de règlement » (risque qu'une seule partie à une transaction financière paie ce qu'elle doit) en utilisant un intermédiaire tiers.

**Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)**  
**(réf. omises).**

“Dans *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, nous avons établi un cadre permettant de distinguer les brevets qui revendiquent des lois de la nature, des phénomènes naturels et des idées abstraites de ceux qui revendiquent des applications de ces concepts.

Premièrement, nous déterminons si les revendications en cause se rapportent à l'un de ces concepts non brevetables. Si c'est le cas, nous nous demandons alors : « Qu'y a-t-il d'autre dans les revendications dont nous sommes saisis ? » Pour répondre à cette question, nous examinons les éléments de chaque revendication à la fois individuellement et « en tant que combinaison ordonnée » afin de déterminer si les éléments supplémentaires « transforment la nature de la revendication » en une demande brevetable.

Nous avons décrit la deuxième étape de cette analyse comme étant la recherche d'un « concept inventif » », c'est-à-dire d'un élément ou d'une combinaison d'éléments qui est « suffisant pour garantir que le brevet équivaut en pratique à beaucoup plus qu'un brevet sur le [concept non brevetable] lui-même »<sup>76</sup>.

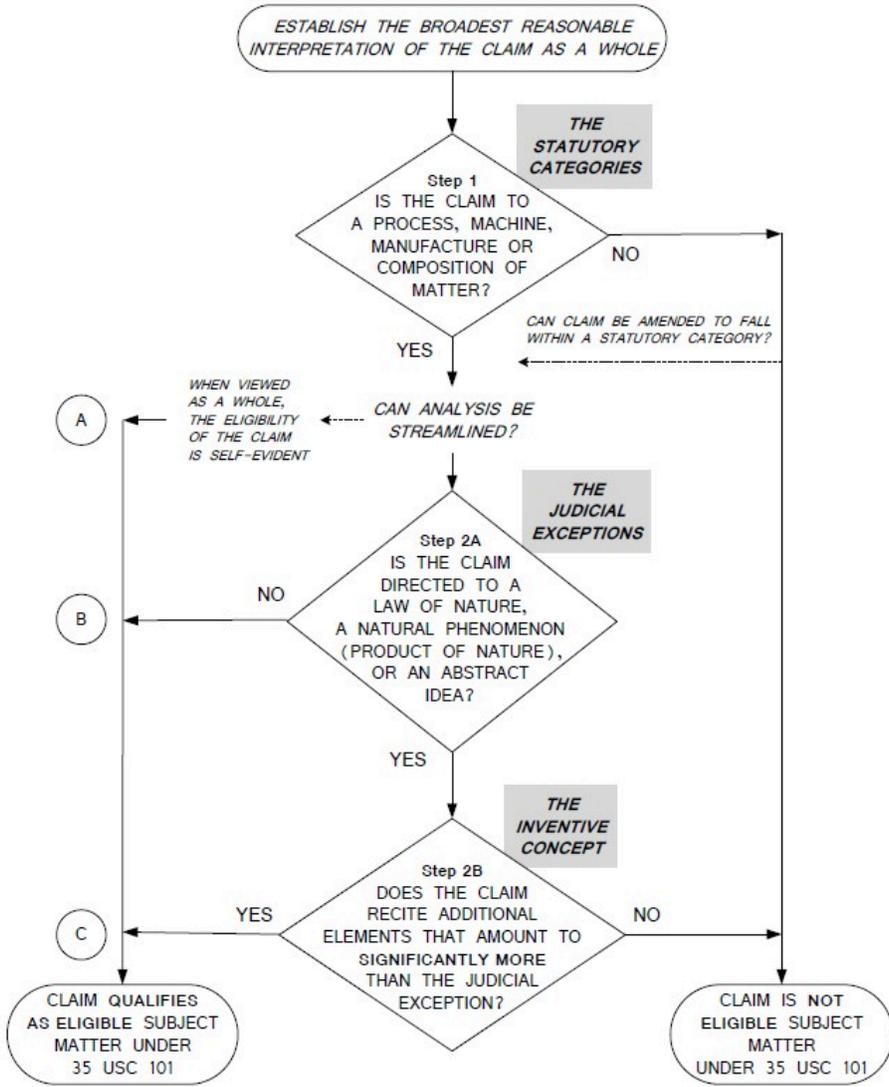
76. "In *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U. S. \_\_\_\_ (2012), we set forth a framework for distinguishing patents that claim laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas from those that claim patent-eligible applications of those concepts. First, we determine whether the claims at issue are directed to one of those patent-ineligible concepts. *Id.*, at \_\_\_\_ (slip op., at 8). If so, we then ask, "[w]hat else is there in the claims before us?" *Id.*, at \_\_\_\_ (slip op., at 9). To answer that question, we consider the elements of each claim both individually and "as an ordered combination" to determine whether the additional elements "transform the nature of the claim" into a patent-eligible application. *Id.*, at \_\_\_\_ (slip op., at 10, 9). We have described step two of this analysis as a search for an " 'inventive concept' "—i.e., an element or combination of elements that is "sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the [ineligible concept] itself." *Id.*, at \_\_\_\_ (slip op., at 3)". *Alice*, 573 U.S., para. 217-18.

**365.\_ Les guides et exemples de l'USPTO sur les inventions brevetables\_** L'USPTO a publié plusieurs guides sur la brevetabilité, de portée générale ou consacrés à certaines catégories d'inventions<sup>77</sup>. Ces guides ont été incorporés dans le MPEP<sup>78</sup>, qui combine les indications et critères dégagés par la Cour suprême dans la détermination de la brevetabilité dans deux schémas, applicables à toutes les catégories d'invention brevetables et à toutes les exclusions de la brevetabilité. Ces schémas représentent les 2 étapes du raisonnement applicable.

77. Le dernier en date est le [2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence](#). On soulignera que ces guides, comme le MPEP, ne lient pas le Circuit fédéral. In re Rudy, 956 F.3d 1379, 1383 (Fed. Cir. 2020); Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC, 760 F. App'x. 1013, 1020 (Fed. Cir. 2019)).

78. § 2103-2106.07(c).

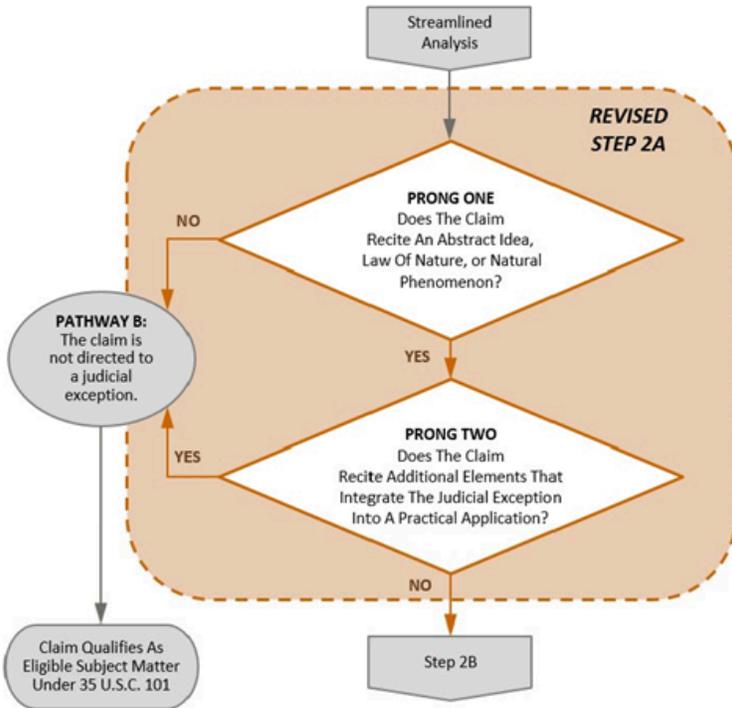
**SUBJECT MATTER ELIGIBILITY TEST FOR PRODUCTS AND PROCESSES**



A B C → THE PATHWAYS TO ELIGIBILITY

La première étape concerne la détermination de l'appartenance à l'une des quatre catégories visées à la section 101 du Patent Act. L'étape 2

reprend l'analyse en deux temps de la Cour suprême (« Alice/Mayo »), permettant d'identifier les revendications couvertes par une exclusion de la brevetabilité, puis d'évaluer si des éléments supplémentaires dans la revendication relèvent d'un concept inventif.



L'USPTO a également publié plusieurs guides contenant des exemples d'application de ces principes, conçu comme des outils de formation destinés aux examinateurs et au public<sup>79</sup>. Ces guides portent actuellement sur 49 exemples d'inventions, qui couvrent un spectre très large, récemment élargi aux inventions dans le domaine de l'intelligence artificielle (exemples 47 à 49)<sup>80</sup>.

79. Site USPTO: [Subject matter eligibility](#).

80. La liste comprend: Removing Malicious Code from Email; Generating a Composite Webpage; Digital Image Processing (RCT); Global Positioning System; Digital Image Processing (Digitech); Game of Bingo; E-Commerce transactions; Distribution of Products over the Internet; Gunpowder & Fireworks; Pomelo Juice; Amazonian Acid Purified Proteins;

**366.\_Le vivant et les biotechnologies\_** Le Patent Act ne connaît aucune exclusion relative à la brevetabilité du vivant, à l'exception notable de celle introduite par le Leahy-Smith America Invents Act (AIA) concernant les organismes humains<sup>81</sup>. Il ne connaît pas non plus d'exclusions en matière de biotechnologie. Les seules limites en la matière sont liées à l'exclusion des découvertes et aux critères de brevetabilité.

La Cour suprême a consacré ces principes en 1980 dans sa décision *Chakrabarty* précitée<sup>82</sup>, à propos d'une invention consistant dans un procédé permettant de transférer certains plasmides dans une bactérie lui permettant dégrader le pétrole. Le Patent office avait accepté la demande de brevet de procédés<sup>83</sup> mais avait rejeté la demande portant sur la bactérie ainsi modifiée. La Cour suprême confirme que la bactérie ne constitue pas une découverte, mais bien une invention de l'homme, et que la loi ne prévoit aucune exclusion pour la matière vivante. L'argument tiré de la protection spécifique et prétendument exclusive du vivant par le *plant patent* est également rejeté.

En avril 1987, dans l'affaire *Ex parte Allen*<sup>84</sup>, le Board of Patent Appeals and Interferences confirmera la possibilité de breveter des animaux non humains multicellulaires<sup>85</sup>. Quelques jours après cette décision, le Patent Office annonçait qu'il accepterait désormais les demandes de brevet portant sur « des organismes vivants non humains multicellulaires

Genetically Modified Bacterium; Bacterial Mixtures; Nucleic Acids Antibodies; Cells; Food; Hip Prosthesis; Robotic Arm Assembly; Transmission of Stock Quote Data; GUI for Meal Planning; GUI for Relocating Obscured Text; Updating Alarm Limits; Rubber Manufacturing; Internal Combustion Engine; BIOS System Software; Vaccines; Diagnosing and Treating Julitis; Dietary Sweeteners; Screening of Gene Alterations; Paper-making Machine; Hydrolysis of Fat; Filtering Internet Content; ATM Transactions; Tracking Inventory; Relocation of Icons on GUI; Simulating an Analog Audio Mixer; Facial Recognition; Network Traffic Monitoring; Cryptographic Communications; Medical Record Updates; Treating Kidney Disease; Denveric Acid; Controller for Injection Mold; Livestock Management; Training a Neural Network to Predict Anomalies; Speech Separation; Fibrosis Treatment.

81. *V. supra*, n°361.

82. 447 U.S. 303 (1980).

83. Des brevets avaient déjà été accordés pour des procédés utilisant de la matière vivante. *V. par exemple In re Mancy*, 499 F.2d 1289 (CCPA 1974).

84. *Ex Parte Allen*, 2 U.S.P.Q.2d 1425 (BPAI 1987), *aff'd*, [846 F.2d 877](#) (*Fed. Cir.* 1988).

85. L'affaire portait sur une huître génétiquement modifiée. Le brevet sera refusé pour défaut d'activité inventive.

obtenus par voie non naturelle, y compris des animaux »<sup>86</sup>. Le premier brevet concernant un animal multicellulaire, la souris génétiquement modifiée Oncomouse, fut accordé en avril 1988. En 2001, dans l'affaire *J.E.M. Ag Supply v. Pioneer Hi-Bred Int'l*<sup>87</sup>, la Cour suprême confirmera qu'une plante génétiquement modifiée peut faire l'objet à la fois d'un brevet d'utilité et d'un brevet de plante<sup>88</sup>.

La question de la brevetabilité de séquences de gènes a été abordée par la Cour suprême dans l'affaire *Myriad*<sup>89</sup>. Cette affaire, qui a connu des développements en Europe, concernait des brevets relatifs aux gènes BRCA-1 et BRCA-2 associés au cancer du sein et de l'ovaire, que la société *Myriad Genetics Inc.* a été la première à séquencer avec l'université de l'Utah. Les revendications concernées portaient sur les gènes, simplement isolés, puis modifiés, et sur des méthodes de diagnostic pour la prédisposition aux cancers précités. Les brevets avaient été invalidés par la Cour de district du district sud de New York<sup>90</sup>. Sur appel, la Cour d'appel pour le Circuit Fédéral<sup>91</sup> avait notamment considéré que les gènes isolés et synthétiques constituaient des compositions de matière brevetables dérivées de produits de la nature. Sur recours, la Cour Suprême avait tout d'abord renvoyé à la même Cour d'appel pour réexamen à la lumière de l'arrêt *Mayo*, rendu entretemps<sup>92</sup>. Le circuit fédéral avait alors rendu une décision dans le même sens<sup>93</sup>, en jugeant que les molécules d'ADN isolées, par l'effet de l'isolement/extraction de leur environnement génomique, présentent des structures chimiques manifestement différentes de l'ADN naturel et qu'elles sont dès lors

86. *Policy announcement* par Donald J. Quigg, Assistant Secretary and Commissioner of Patents and Trademarks (7 avril 1987), 69 J. Pat. & Trademark Off. Soc'Y 328 (1987). L'annonce intervenait quatre jours après la décision du Board of Patent Appeals and Interferences dans *Ex parte Allen*, ci-dessus.

87. *J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.*, 534 U.S. 124 (2001).

88. *V. infra*, n°430 et 431.

89. *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576 (2013).

90. *Association for Molecular Pathology v. U.S. Patent and Trademark Office*, No. 09-cv-4515, 94 USPQ2d 1683 (S.D.N.Y. March 29, 2010).

91. *Ass'n for Molecular Pathology v. US Patent & Trademark Office*, 653 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2011) (*Myriad Genetics I*).

92. *V. supra*, n°364.

93. *Ass'n for Molecular Pathology v. US Patent & Trademark Office*, 689 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2012) (*Myriad Genetics II*).

brevetables, même si elles possèdent les mêmes séquences<sup>94</sup>. A nouveau saisie, la Cour Suprême avait jugé à l'unanimité que les revendications de molécules d'ADN isolées n'étaient pas brevetables, dans la mesure où elles portaient sur un segment d'ADN naturel, produit de la nature<sup>95</sup>, mais que les revendications portant sur l'ADN synthétique étaient brevetables, car elles ne portaient pas sur des éléments existant à l'état de nature, les parties non codantes de la séquence génomique ayant été supprimées<sup>96</sup>.

La Cour Suprême avait cependant pris le soin de préciser qu'elle ne se prononçait pas sur la brevetabilité des méthodes de manipulation des gènes<sup>97</sup>, sur les applications de connaissances acquises sur les gènes

94. « La distinction entre un produit de la nature [non brevetable] et une invention humaine au sens du paragraphe 101 [du Patent Act sur la brevetabilité] tient à un changement dans l'identité de la composition revendiquée, comparé à ce qui existe dans la nature. Plus précisément, la Cour Suprême a tracé une ligne entre les compositions [de matière] qui, même si elles sont combinées ou modifiées d'une manière qui ne se retrouve pas dans la nature, ont des caractéristiques similaires aux mêmes compositions dans la nature, et les compositions auxquelles l'intervention humaine a donné des caractéristiques "manifestement différentes" ou "distinctives" (...) Il n'est pas contesté que l'ADN isolé revendiqué par Myriad existe sous une forme chimique distincte/distinctive - en tant que molécules chimiques différentes - de l'ADN présent dans le corps humain, c'est-à-dire l'ADN humain ».

95. "Myriad found the location of the BRCA1 and BRCA2 genes, but that discovery, by itself, does not render the BRCA genes "new . . . composition[s] of matter," §101, that are patent eligible (...):"

96. "cDNA does not present the same obstacles to patentability as naturally occurring, isolated DNA segments. As already explained, creation of a cDNA sequence from mRNA results in an exons-only molecule that is not naturally occurring. Petitioners concede that cDNA differs from natural DNA in that "the non-coding regions have been removed." Brief for Petitioners 49. They nevertheless argue that cDNA is not patent eligible because "[t]he nucleotide sequence of cDNA is dictated by nature, not by the lab technician." *Id.*, at 51. That may be so, but the lab technician unquestionably creates something new when cDNA is made. cDNA retains the naturally occurring exons of DNA, but it is distinct from the DNA from which it was derived. As a result, cDNA is not a "product of nature" and is patent eligible under §101, except insofar as very short series of DNA may have no intervening introns to remove when creating cDNA. In that situation, a short strand of cDNA may be indistinguishable from natural DNA".

97. "It is important to note what is not implicated by this decision. First, there are no method claims before this Court. Had Myriad created an innovative method of manipulating genes while searching for the BRCA1 and BRCA2 genes, it could possibly have sought a method patent. But the processes used by Myriad to isolate DNA were well understood by geneticists at the time of Myriad's patents "were well understood, widely used, and fairly uniform

BRCA1 et BRCA2<sup>98</sup>, et sur la brevetabilité des molécules d'ADN pour lesquelles l'ordre naturel des nucléotides naturels a été modifié<sup>99</sup>.

En application de ces principes, les tribunaux ont considéré comme ne relevant pas de l'exception prétorienne au titre des phénomènes naturels ou des idées abstraites, par exemple:

- des procédés de préparation d'une fraction d'ADN acellulaire enrichie en ADN foetal<sup>100</sup>
- Un procédé de traitement de la douleur à l'aide de compositions pharmaceutiques d'oxymorphone à libération contrôlée et des instructions sur le dosage de l'insuffisance rénale<sup>101</sup>.
- Une méthode de traitement des patients schizophrènes avec de l'ilopéridone dans laquelle la gamme posologique est basée sur le génotype du patient<sup>102</sup>.
- Un procédé amélioré de conservation des hépatocytes<sup>103</sup>.

A l'inverse, des méthodes de diagnostic ou de génotypage on été considérées comme portant sur des lois de la nature ou des idées

insofar as any scientist engaged in the search for a gene would likely have utilized a similar approach, 702F. Supp. 2d, at 202–203, and are not at issue in this case".

98. "Similarly, this case does not involve patents on new applications of knowledge about the BRCA1 and BRCA2 genes. Judge Bryson aptly noted that, "[a]s the first party with knowledge of the [BRCA1 and BRCA2] sequences, Myriad was in an excellent position to claim applications of that knowledge. Many of its unchallenged claims are limited to such applications." 689 F. 3d, at 1349".

99. "Nor do we consider the patentability of DNA in which the order of the naturally occurring nucleotides has been altered. Scientific alteration of the genetic code presents a different inquiry, and we express no opinion about the application of §101 to such endeavors. We merely hold that genes and the information they encode are not patent eligible under §101 simply because they have been isolated from the surrounding genetic material".

100. [Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc.](#), 952 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2020) *modified* 967 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2020).

101. [Endo Pharm. Inc. v. Teva Pharm. USA, Inc.](#), 919 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2019).

102. [Vanda Pharm. Inc. v. West-Ward Pharm. Int'l Ltd](#), 887 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2018).

103. [Rapid Litig. Mgmt. Ltd. v. Cellzdirect, Inc.](#), 827 F.3d 1042 (Fed. Cir. 2016). Le procédé en cause consistait dans : (a) la soumission soumettant des cellules préalablement congelées et décongelées à un fractionnement par gradient de densité pour séparer les cellules viables des cellules non viables ; (B) la récupération des cellules viables ; et (C) la recongélation des cellules viables.

abstraites<sup>104</sup> .

**367. \_ Les méthodes commerciales \_** En l'absence d'exclusion expresse dans le Patent Act, et jusqu'à l'arrêt *Bilski* de la Cour suprême, la question de la protection des méthodes commerciale a donné lieu à une jurisprudence hésitante<sup>105</sup> .

En 2010, dans l'affaire *Bilski v. Kappos*<sup>106</sup> , la Cour Suprême a confirmé que le champ de la brevetabilité n'exclut pas la protection des méthodes

104. V. par exemple, pour les plus récentes: [CareDx, Inc. v. Natera, Inc.](#), 40 F.4th 1371 (Fed. Cir. 2022): méthodes de détection du rejet de greffe, du dysfonctionnement du greffon ou de la défaillance d'un organe, jugées relevant de lois de la nature, et comprenant les étapes conventionnelles permettant de détecter ou de quantifier la manifestation de cette loi; [Genetic Veterinary Sciences, Inc. v. Laboklin GmbH & Co. KG](#), 933 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2019): méthodes in vitro de génotypage des chiens Labrador, afin de découvrir s'ils peuvent être porteurs d'une maladie; [Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Services, LLC](#), 915 F.3d 743 (Fed. Cir. 2019): méthode pour diagnostiquer des désordres neurologiques, fondée sur la corrélation entre certains anticorps naturels et les maladies concernées; également, [Roche Molecular Sys., Inc. v. Cepheid](#), 905 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2018); [Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC](#), 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017); [Genetic Techs. Ltd. v. Merial LLC](#), 818 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016); [Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.](#), 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015); [In re BRCA1- and BRCA2-Based Hereditary Cancer Test](#), 774 F.3d 755 (Fed. Cir. 2014).

105. Certaines décisions ont exclu la brevetabilité de telles méthodes, ou du moins de méthodes dont la brevetabilité était recherchée « en tant que telles » : V. [Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.](#), 160 F. 467 (2d Cir. 1908) (méthode de gestion des factures de restaurants); [In re Johnston](#), 502 F.2d 765 (CCPA 1974), *rev'd, on other grounds sub nom. Dann v. Johnston*, 425 U.S. 219 (1976) (méthode de gestion automatique de chèques et de dépôts, mais la décision porte sur l'activité inventive) ; [Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith](#), 564 F. Supp. 1358 (D. Del. 1983) (méthode commerciale brevetable, car mises en oeuvre par un ordinateur) ; ex parte Murray, 9 U.S.P.Q.2d 1819 (PTO Bd. Pat. App. & Int. 1988) (méthode comptable non brevetable). Le circuit fédéral a rejeté l'exception dans [State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.](#), 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) (pas d'exclusion de principe pour une méthode financière relative à l'administration d'un fonds mutuel: "As an alternative ground for invalidating the '056 patent under § 101, the court relied on the judicially-created, so-called "business method" exception to statutory subject matter. We take this opportunity to lay this ill-conceived exception to rest. Since its inception, the "business method" exception has merely represented the application of some general, but no longer applicable legal principle, perhaps arising out of the "requirement for invention"--which was eliminated by § 103. Since the 1952 Patent Act, business methods have been, and should have been, subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method").

106. [Bilski v. Kappos](#), 561 U.S. 593 (2010).

commerciales. L'invention en cause portait sur une méthode de protection contre les risques de fluctuation des prix sur le marché de l'énergie. L'USPTO avait rejeté la demande, considérant que les revendications ne visaient pas un objet brevetable, et avait été suivi sur ce point par le Board of Patent Appeals and Interferences. Sur appel, la Cour d'appel du circuit fédéral<sup>107</sup> avait tenté de déterminer un test unique de brevetabilité sous forme d'un test dit « *machine or transformation test* » (test de la machine ou de la transformation), consistant à déterminer si le procédé revendiqué est lié à une machine ou s'il transforme ou réduit un élément donné en un état différent ou dans une chose différente. La demande ne répondant pas à ce test, la Cour avait confirmé la décision de rejet.

Dans son arrêt, la Cour suprême ne rejette pas le *machine or transformation test*, mais considère qu'il constitue seulement un indice de brevetabilité. Selon la Cour l'approche de la Cour d'appel est contredite par le paragraphe 100(b) du Patent Act qui définit largement un procédé comme tout « procédé, art ou méthode, incluant tout nouvel usage d'un procédé, d'une machine, d'une fabrication, d'une composition de matière ou d'un matériau connus », sans lier la brevetabilité à une machine ou à une transformation, et sans exclure la brevetabilité des méthodes commerciales.

Elle rejette cependant la brevetabilité de l'invention, au motif que « le concept de protection contre les risques [...] est une idée abstraite non brevetable » et que permettre aux demandeurs de breveter une telle invention « empêcherait l'utilisation d'une telle approche dans tous les domaines, et conférerait en réalité un monopole sur une idée abstraite ».

En pratique, l'exclusion des idées abstraites et le critère d'activité inventive constituent un obstacle important à la brevetabilité des méthodes commerciales, notamment dans le domaine du commerce électronique.<sup>108</sup>

107. [In re Bilski](#), 545 F.3d 943 (Fed.Cir. 2008).

108. Ainsi en 2001 la Cour d'appel pour le circuit fédéral a censuré sur ces fondements l'injonction accordée par une Cour de District dans l'affaire *Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com* ([Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc.](#), 337 F.3d 1024 (Fed. Cir., 2001); *V. Com. com. électr. janv. 2000, actu. n° 18*). La Cour Fédérale pour le District Ouest de Washington ([73 F. Supp. 2d 1228](#) (W.D. Wash. 1999)) avait en effet accordé à la société Amazon une ordonnance préliminaire enjoignant son concurrent, le libraire Barnes and Noble, de cesser la contrefaçon du brevet d'Amazon protégeant son système de prise d'achats en ligne (système permettant de placer un ordre d'achat par un seul "click").

### 368.\_ Les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgicales\_

Les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical ne sont pas exclues de la protection si elles satisfont par ailleurs aux conditions de brevetabilité<sup>109</sup>. Mais une méthode de diagnostic ou de traitement n'est pas brevetable si elle inclut ou combine des techniques connues avec des phénomènes naturels<sup>110</sup>.

A noter qu'une limitation spécifique au droit à dommages et intérêts pour contrefaçon d'un produit ou d'un procédé brevetés a été introduite en 1996 au bénéfice des « praticiens médicaux exerçant dans le cadre d'une activité médicale » et des institutions qui les emploient.<sup>111</sup>

109. La première décision dans ce sens est une décision du Board of Appel du Patent Office de 1954, *Ex parte Scherer*, 103 U.S.P.Q. 107 (Pat. Off. Bd. App. 1954), qui renverse la jurisprudence ancienne du Patent Office *Ex Parte Brinkerhoff*, 27 J. Pat. Off. Soc'y 797 (1883); les tribunaux suivront plus tardivement (v. notamment les réticences exprimée sur le fondement de l'ordre public par *Martin v. Wyeth, Inc.*, 96 F. Supp. 689 (D. Md. 1951), aff'd 193 F.2d 58 (4th Cir. 1951): "professional ethics of doctors and surgeons are more consistent with the widespread use of their medical and surgical discoveries for the benefit of mankind than in obtaining a monopoly to control their discoveries for personal commercial advantage. In this respect it would seem also that public interest is here involved"). V. [Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services](#), 628 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2010) (Méthodes de détermination de la posologie optimale de médicaments à base de thiopurine utilisés pour traiter les maladies auto-immunes gastro-intestinales et non gastro-intestinales). Des exemples plus récents de méthodes de traitement jugées brevetables incluent : une méthode d'utilisation de l'oxymorphone pour traiter la douleur chez des patients présentant une insuffisance rénale ([Endo Pharms., Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc.](#), 919 F.3d 1347, 1353 (Fed. Cir. 2019)); des méthodes de régulation des concentrations d'ions hydronium dans un tissu humain ou d'augmentation de la capacité de travail anaérobie chez un sujet humain par l'administration de quantités efficaces de bêta-alanine ([Natural Alternatives Int'l, Inc. v. Creative Compounds, LLC](#), 918 F.3d 1338, 1346 (Fed. Cir. 2019)); ou encore une méthode de traitement des patients schizophrènes avec de l'ilopéridone, qui base la posologie sur le génotype du patient ([Vanda Pharms. Inc. v. West-Ward Pharms. Int'l Ltd.](#), 887 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2018)).
110. V. par exemple [Athena Diagnostics v. Mayo Collaborative Services](#), 915 F.3d 743, 751-53 (Fed. Cir. 2019) (méthodes de diagnostics de maladies neurologique); [Roche Molecular Sys., Inc. v. Cepheid](#), 905 F.3d 1363, 1370-74 (Fed. Cir. 2018) (méthode de détection de la bactérie pathogène *Mycobacterium tuberculosis*); [Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics LLC](#), 859 F.3d 1352, 1361-62 (Fed. Cir. 2017) (test de diagnostic de risques cardiovasculaires); [Genetic Technologies, Ltd. v. Merial LLC](#), 818 F.3d 1369, 1376 (Fed. Cir. 2016); [Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.](#), 788 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2015); [In re BRCA1- & BRCA2-Based Hereditary Cancer Test](#), 774 F.3d 755, 765 (Fed. Cir. 2014).
111. [35 U.S.C. § 287\(c\)](#). « The term "medical activity" means the performance of a medical or

La question de la brevetabilité de la seconde application thérapeutique est abordée plus loin<sup>112</sup>.

### **369.\_ Les programmes d'ordinateur et les inventions logicielles\_**

Le Patent Act ne contient pas d'exclusions concernant les programmes d'ordinateur, ni de dispositions spécifiques les concernant<sup>113</sup>. La brevetabilité des programmes d'ordinateur et des inventions utilisant des logiciels a donné lieu à une jurisprudence abondante, souvent liée à la question de la brevetabilité des méthodes commerciales, qui a abouti à valider les brevets portant sur des inventions mettant en œuvre des algorithmes (et notamment des logiciels) lorsqu'elles présentent des résultats utiles (ce qui implique une application pratique), concrets et tangibles (au sens de « non-abstrait », « qui produit des résultats dans le monde réel »)<sup>114</sup>.

Le point de départ de cette évolution est constitué par l'exclusion de la protection des idées abstraites et des formules mathématiques, qui s'étend à priori à tout algorithme mathématique et à tout logiciel non associé à un résultat tangible.

En 1972, dans l'arrêt *Gottschalk v. Benson*<sup>115</sup>, la Cour suprême a jugé qu'un algorithme permettant de convertir des décimales codées en binaires en chiffres binaires (et non associé à un type d'ordinateur précis) ne mettait en œuvre qu'une idée abstraite et un phénomène naturel (une découverte), et ne pouvait dès lors constituer une invention brevetable. Elle a cependant pris le soin de préciser qu'elle n'entendait pas exclure du champ de la brevetabilité tous les programmes d'ordinateur, en indiquant que sa décision ne s'appliquait qu'aux méthodes non limitées à une technologie particulière, à dispositif particulier ou à un usage précis<sup>116</sup>.

surgical procedure on a body, but shall not include (i) the use of a patented machine, manufacture, or composition of matter in violation of such patent, (ii) the practice of a patented use of a composition of matter in violation of such patent, or (iii) the practice of a process in violation of a biotechnology patent. » *Ibid.*

112. *V. infra*, n°381.

113. Le MPEP (8ème éd. 2001) précisait qu'« a computer program is merely a set of instructions capable of being executed by a computer » (§ 2106.IV.B.1(a)).

114. *Ibid.*

115. [Gottschalk v. Benson](#), 409 U.S. 63 (1972). V. Chisum, *The Patentability of Algorithms*, 47 U. Pitt. L. Rev. 959 (1986).

116. Point 64.

Elle a réaffirmé cette position en 1978 dans son arrêt *Parker v. Flook*<sup>117</sup>, à propos d'un algorithme mis en œuvre par ordinateur destiné à ajuster les niveaux d'alarmes des processus de conversion d'hydrocarbures<sup>118</sup>.

En 1981, dans son arrêt *Diamond v. Diehr*<sup>119</sup>, la Cour suprême reconnaîtra pour la première fois la brevetabilité d'une invention impliquant l'utilisation d'une formule de calcul. L'invention portait sur une méthode concernant le moulage de caoutchouc synthétique, fondée sur un algorithme permettant de recalculer en continu la durée optimale de moulage. La Cour considère que l'invention ne porte pas sur un algorithme, mais sur un procédé industriel de transformation de matière reposant sur un algorithme<sup>120</sup>. Elle précise néanmoins qu'une « activité post-solution insignifiante ne transformera pas un principe non brevetable en procédé brevetable »<sup>121</sup>. De même, dans son arrêt *Alice* précité<sup>122</sup>, la Cour suprême a précisé que la simple mise en œuvre par un ordinateur générique ne transforme pas une idée abstraite en invention brevetable<sup>123</sup>. Cette dernière décision semble avoir entraîné un nombre important de décisions invalidant des brevets de logiciels ou de méthodes mises en œuvre par logiciels<sup>124</sup>.

117. [Parker v. Flook](#), 437 U.S. 584 (1978).

118. En l'espèce l'algorithme avait été revendiqué uniquement en relation avec un processus technique, et le calcul était suivi par une activité post-solution (l'ajustement du niveau d'alarme). La Cour suprême a cependant rejeté la brevetabilité au motif que le brevet porterait sur un idée abstraite. La mauvaise rédaction des revendications semble expliquer en partie la solution.

119. [Diamond v. Diehr](#), 450 U.S. 175 (1981).

120. A cette occasion, elle opère une distinction avec les faits de l'affaire *Parker v. Flook*, en soulignant que la méthode alors revendiquée portait sur un calcul, sans réellement mentionner les étapes physiques associées au calcul.

121. Points 191-92.

122. [Alice Corp. V. CLS Bank International](#), 134 S. Ct. 2347 (2014).

123. « the mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent-eligible invention. Stating an abstract idea “while adding the words ‘apply it’” is not enough for patent eligibility.(...) Nor is limiting the use of an abstract idea “to a particular technological environment.” (...) Stating an abstract idea while adding the words “apply it with a computer” simply combines those two steps, with the same deficient result. Thus, if a patent’s recitation of a computer amounts to a mere instruction to “implemen[t]” an abstract idea “on . . . a computer,” (...) that addition cannot impart patent eligibility ».

124. S. Callahan, Alice: [The Death of Software-Related Patents?](#), 1er mai 2015, qui relève que depuis l'arrêt Alice, sur les 76 décisions dans des affaires similaires, 57 ont invalidé les brevets concerné (contre 16 les ayant validé au fond). V. par exemple [Digitech Image Technologies](#).

En réaction à cette jurisprudence, le Manual of Patent Examination Procedure a été complété depuis 2014 et précise les pratiques de l'Office concernant l'exclusion des idées abstraites<sup>125</sup>. Il confirme que les revendications décrivant ou incluant un algorithme doivent contenir des éléments qui (considérés individuellement ou dans leur combinaison) ajoutent à l'idée abstraite constituée par l'algorithme (*amount to significantly more than the judicial exception*), par exemple en démontrant une amélioration du fonctionnement d'un ordinateur ou dans un autre domaine technique. De nombreux exemples d'inventions logicielles exclues ou non de la brevetabilité, y sont donnés. Dans ce domaine, ont été considérés par les tribunaux comme brevetables, car ne relevant pas d'idées abstraites, par exemple :

- des méthodes permettant d'améliorer les résultats de recherche sur Internet en intégrant une relation de localisation physique avec une personne de référence<sup>126</sup> ;
- des systèmes et procédés de structuration d'un réseau dynamique peer-to-peer (P2P) pour la distribution de fichiers volumineux<sup>127</sup> ;
- un procédé d'authentification d'un utilisateur à une transaction sur un terminal<sup>128</sup> ;
- des appareils et procédés de surveillance de paquets échangés sur un réseau informatique en classant des paquets de données en fonction d'un flux de données associé à certaines activités<sup>129</sup> ;
- un système de communication qui permet à la station primaire d'envoyer des messages d'enquête et d'effectuer des sondages

[LLC v. Electronics for Imaging, Inc.](#), 758 F. 3d 1344 (2014) (informations générées sur une image et méthodes pour générer ces informations) ; [buySAFE, Inc. v. Google, Inc.](#), 765 F.3d 1350 (2014) (système de sécurisation de transactins électronique en ligne) ; [DDR Holdings v. Hotels.com](#), 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014) (système générant des pages web d'e-commerce) ; [Versata v. SAP America, Inc.](#), 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015) 115 U.S.P.Q.2d 1681 (plusieurs brevets dont un valide).V. également T. Teska, (The unfortunate) future of software patents under 35 USC § 101 and § 112, 2016 Journal of High Technology Law, p. 394; D. Taylor, Down the Rabbit Hole: Who will stand up for software patents after Alice?, 68 Me. L. Rev. 217 (2016).

125. 2014 Interim Guidance on subject Matter Eligibility, disponible sur le site de l'USPTO ([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)).

126. [Weisner v. Google LLC](#), 51 F.4th 1073, 1084 (Fed. Cir. 2022).

127. [Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollektive Technology, Inc.](#), 50 F.4th 127 (Fed. Cir. 2022).

128. [CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC](#), 15 F.4th 1091 (Fed. Cir. 2021).

129. [Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.](#), 965 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2020).

- simultanément<sup>130</sup> ;
- un procédé et des dispositifs de détection d'erreurs de transmission dans des flux de données et des paquets de données<sup>131</sup> ;
  - un procédé de connexion d'un dispositif de capture de données, tel qu'un appareil photo numérique, à un dispositif mobile afin qu'un utilisateur puisse publier automatiquement du contenu à partir du dispositif de capture de données sur un site Web<sup>132</sup> ;
  - une méthode automatisée de détection d'intrusion dans le réseau informatique qui utilise des moniteurs de réseau dans le réseau d'entreprise, détecte les activités réseau suspectes sur la base de l'analyse des données de trafic réseau, génère des rapports sur les activités suspectes et reçoit et intègre automatiquement les rapports sur les activités suspectes<sup>133</sup> ;
  - une méthode de mise en œuvre d'une interface à onglets de carnet, qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans des feuilles de calcul électroniques tridimensionnelles<sup>134</sup> ;
  - des systèmes et procédés de conception, de création et d'importation de données dans un formulaire consultable sur un ordinateur afin qu'un utilisateur puisse manipuler les données du formulaire et créer des formulaires et des rapports consultables<sup>135</sup> ;
  - des interfaces d'affichage améliorées, en particulier pour les appareils électroniques dotés de petits écrans, qui permettent à l'utilisateur d'accéder plus rapidement aux données souhaitées stockées dans le dispositif électronique et aux fonctions des applications incluses dans celui-ci<sup>136</sup> ;
  - une méthode qui permet aux ordinateurs de produire une synchronisation labiale et des expressions faciales précises et réalistes dans des personnages animés qui n'étaient auparavant produites que par des animateurs humains<sup>137</sup> ;
  - une méthode et un système de filtrage du contenu Internet<sup>138</sup> ;

130. [Uniloc USA, Inc. v. LG Electronics USA, Inc.](#), 957 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2020).

131. [Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GmbH](#), 942 F.3d 1143 (Fed. Cir. 2019).

132. [Cellspin Soft, Inc. v. FitBit, Inc.](#), 927 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2019).

133. [SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc.](#), 918 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2019), modified 930 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2019).

134. [Data Engine Techs. LLC v. Google LLC](#), 906 F.3d 999 (Fed. Cir. 2018).

135. [Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.](#), 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018).

136. [Core Wireless Licensing v. LG Elecs., Inc.](#), 880 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2018).

137. [McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc.](#), 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016).

- des systèmes et procédés de génération d'une page Web composite qui combine certains éléments visuels d'un site Web « hôte » avec le contenu d'un marchand tiers<sup>139</sup>.

A l'inverse, ont été considérées comme relevant d'idées abstraites non brevetables et dépourvues de concept inventif:

- un procédé de visualisation de plusieurs images vidéo affichées et stockées simultanément sur le dispositif de visualisation à distance d'un système de vidéosurveillance<sup>140</sup> ;
- une méthode d'affichage et de synchronisation de données cartographiques<sup>141</sup> ;
- un système et un procédé algorithmique permettant de déterminer l'éligibilité aux prestations d'assurance invalidité de la sécurité sociale via un réseau informatique<sup>142</sup> ;
- un procédé de sécurisation de paiements par voie électronique permettant l'identification d'une personne sans fourniture d'informations personnelles<sup>143</sup> ;
- un système permettant d'adresser à un utilisateur de téléphone mobile de la publicité ciblée sur la base des données recueillies sur le téléviseur de l'utilisateur.<sup>144</sup> ;
- un système et un procédé permettant au client d'un programme de fidélité d'échanger des points de fidélité contre des récompenses offertes par des vendeurs sans intervention humaine.<sup>145</sup> ;
- un système informatisé permettant d'utiliser des graphiques pour créer des simulations orientées objet sans programmation<sup>146</sup> ;
- un système sécurisé de notification permettant à un utilisateur de communiquer avec des livreurs ou des personnes chargées de l'enlèvement d'objets<sup>147</sup> ;

138. [Bascom Global Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC](#), 827 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016).

139. [DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.](#), 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).

140. [Hawk Tech. Sys., LLC v. Castle Retail, LLC](#), 60 F.4th 1349 (Fed. Cir. 2023).

141. [Int'l Bus. Machs. Corp. v. Zillow Group, Inc.](#), 50 F.4th 1371 (Fed. Cir. 2022).

142. [In re Killian](#), 45 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2022).

143. [Universal Secure Registry LLC v. Apple Inc.](#), 10 F.4th 1342 (Fed. Cir. 2021).

144. [Free Stream Media Corp. v. Alphonso Inc.](#), 996 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2021).

145. [cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings, Inc.](#), 986 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2021).

146. [Simio, LLC v. FlexSim Software Products, Inc.](#), 983 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2020).

147. [Electronic Commc'n Tech., LLC v. ShoppersChoice.Com, LLC](#), 958 F.3d 1178 (Fed. Cir. 2020).

- un procédé mis en œuvre par ordinateur pour détecter une fraude dans des transactions financières pendant un processus de compensation de paiement<sup>148</sup> ;
- une interface graphique utilisateur pour le trading par voie électronique<sup>149</sup> ;
- un système de bornes de recharge pour véhicules électriques connectées et contrôlées en réseau<sup>150</sup> ;
- des méthodes de filtrage d'e-mails et de fichier pour détecter des contenus indésirables<sup>151</sup> ;
- un système mis en œuvre par ordinateur permettant aux emprunteurs d'obtenir de manière anonyme des prêts proposés par une pluralité de prêteurs.<sup>152</sup> ;
- une méthode d'optimisation des prix dans un environnement d'e-commerce<sup>153</sup> ;
- un procédé de distribution de produits multimédias protégés par le droit d'auteur sur Internet, dans lequel le consommateur reçoit gratuitement un produit multimédia protégé par le droit d'auteur en échange de la visualisation d'une publicité, l'annonceur payant pour le contenu protégé.<sup>154</sup> .

**370. \_ Les inventions dans le domaine de l'IA \_** Les inventions dans le domaine de l'IA (relatives à des méthodes ou à des systèmes relevant de l'IA, ou utilisant des systèmes d'IA) sont soumises au même régime que les inventions logicielles impliquant une analyse de données, et peuvent poser problème au regard de l'exclusion de la brevetabilité des idées abstraites. Rappelons cependant qu'en application de la jurisprudence *Alice*<sup>155</sup>, des revendications portant sur des idées abstraites restent éligibles à la protection si elles contiennent des éléments complémentaires qui vont au-delà d'une idée abstraite et relèvent d'un concept inventif. Des illustrations intéressantes et détaillées sont

148. [Bozeman Financial LLC v. Federal Reserve Bank](#), 955 F.3d 971 (Fed. Cir. 2020).

149. [Trading Tech. Int'l, Inc. v. IBG LLC](#), 921 F.3d 1084 (Fed. Cir. 2019).

150. [ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc.](#), 920 F.3d 759 (Fed. Cir. 2019).

151. [Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp.](#), 838 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2016).

152. [Mortgage Grader, Inc. v. First Choice Loan Servs. Inc.](#), 811 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2016).

153. [OIP Techs., Inc. v. Amazon.com, Inc.](#), 788 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2015).

154. [Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC](#), 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014).

155. *V. supra*, n°364.

données par l'USPTO dans son document « Subject Matter Eligibility Examples » de juillet 2024<sup>156</sup>, qui illustre l'application du test de brevetabilité à des revendications:

- portant sur l'utilisation d'un réseau de neurones artificiels pour identifier ou détecter des anomalies<sup>157</sup> ;
- énonçant des méthodes basées sur l'intelligence artificielle pour analyser les signaux vocaux et séparer la parole souhaitée de la parole étrangère ou de fond<sup>158</sup> ;
- et portant sur un modèle d'intelligence artificielle conçu pour aider à personnaliser le traitement médical en fonction des caractéristiques individuelles d'un patient particulier<sup>159</sup> .

La question des inventions générées à l'aide ou au moyen de systèmes d'IA générative est étudiée plus loin<sup>160</sup> .

### **371. \_ Tableaux des décisions de la Cour suprême sur la brevetabilité \_**

Le tableau ci-dessous, adapté d'un tableau disponible sur le site de l'USPTO<sup>161</sup>, reprend les principales décisions de la Cour suprême ayant valeur de précédent (*precedential*) rendues sur la question de la brevetabilité, dont il a été question ci-dessus.

156. [Subject Matter Eligibility Examples](#), July 2024.

157. [Exemple 47](#).

158. [Exemple 48](#).

159. [Exemple 49](#).

160. *V. infra*, n°390.

161. [Chart of Subject Matter Eligibility Court Decisions](#) (updated October 17, 2019).

Nom de l'arrêt	N° brevet / demande	Titre / objet	Type de revendication	Type d'exclusion	Solution
<i>Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l</i> <sup>162</sup>	5,970,479 6,912,510 7,149,720 7,725,375	Formulation et négociation de contrats de gestion des risques	Procédés, systèmes, supports lisibles par ordinateur	Idée abstraite	<i>Ineligible '479: asserted claims 33-34. '510, '720, and '375: all claims.</i>
<i>Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.</i> <sup>163</sup>	5,747,282 5,837,492 5,693,473	Gène prédisposant au cancer du sein et de l'ovaire	Produits	Produit de la nature	<i>Ineligible '282: claims 1, 5-6 '473: claim 1 '492: claims 1 &amp; 6 Eligible '282: claims 2 &amp; 7 '492: claim 7</i>
<i>Bilski v. Kappos</i> <sup>164</sup>	08/ 833,892	Méthode de gestion des risques énergétiques	Méthode	Idée abstraite	<i>Ineligible</i>
<i>Diamond v. Chakrabarty</i> <sup>165</sup>	4 259 444	Micro-organisme ayant des plasmides et préparation de celui-ci	Produit et méthodes	Produit de la nature	<i>Eligible</i>
<i>Diamond v. Diehr</i> <sup>166</sup>	4 344 142	Contrôle numérique direct des presses de moulage de caoutchouc	Méthode	Abstract Idea	<i>Eligible</i>
<i>Eibel Process Co. v. Minnesota &amp; Ontario Paper Co.</i> <sup>167</sup>	845 224	Machine Fourdrinier pour la fabrication du papier	Système	Loi de la nature	<i>Eligible</i>

<i>Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.</i> <sup>168</sup>	2 200 532	Inoculant bactérien pour légumineuses	Produits	Produit de la nature	<i>Ineligible Claims 1, 3-8, 13 &amp; 14</i>
<i>Gottschalk v. Benson</i> <sup>169</sup>	04/315,050	Conversion d'informations numériques	Méthode	Idée abstraite	<i>Ineligible</i>
<i>Mackay Radio &amp; Telegraph v. Radio Corp of Am.</i> <sup>170</sup>	1 974 387	Antenne	Produits	Idée abstraite	<i>Eligible claims 15 and 16</i>
<i>Mayo Collaborative Svcs. v. Prometheus Labs.</i> <sup>171</sup>	6,355,623 6,680,302	Optimisation de l'efficacité thérapeutique des médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux à médiation immunitaire	Méthode	Loi de la nature	<i>Ineligible</i>
<i>Parker v. Flook</i> <sup>172</sup>	05/194,032	Méthode de mise à jour des limites d'alarme	Méthode	Abstract Idea	<i>Ineligible</i>
<i>Tilghman v. Proctor</i> <sup>173</sup>	11 766	Obtention d'acides gras libres et de glycérine à partir de corps gras	Méthode	Loi de la nature	<i>Eligible</i>

162. [573 U.S. \\_\\_\\_\\_](#), 134 S. Ct. 2347, 110 U.S.P.Q.2d 1976 (2014) .

163. [569 U.S. \\_\\_\\_\\_](#), 133 S. Ct. 2107, 106 U.S.P.Q.2d 1972 (2013).

164. [561 U.S. 593](#), 95 U.S.P.Q.2d 1001 (2010).

165. [447 U.S. 303](#), 206 U.S.P.Q. 193 (1980).

166. [50 U.S. 175](#), 209 U.S.P.Q. 1 (1981).

167. [261 U.S. 45](#) (1923).

168. [333 U.S. 127](#), 131 (1948).

169. [409 U.S. 63](#), 175 U.S.P.Q. 673 (1972) .

170. [306 U.S. 86](#), 40 U.S.P.Q. 199 (1939) .

171. [566 U.S. \\_\\_\\_\\_](#), 132 S. Ct. 1289, 101 U.S.P.Q.2d 1961 (2012) .

172. [437 U.S. 584](#), 198 U.S.P.Q. 193 (1978) .

173. [102 U.S. 707](#) (1881) .

**372.\_ L'exigence d'unité d'invention (prohibition de la double brevetabilité)\_** Le droit des brevets US consacre l'exigence d'unité d'invention au travers de la prohibition de la « double brevetabilité ». Cette prohibition est issue de la section 101 du Patent Act<sup>174</sup>, qui dispose que l'inventeur peut obtenir « un brevet » pour chaque invention (« Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, ... may obtain a patent therefor »)<sup>175</sup>.

Le droit US distingue deux types d'interdictions de la double brevetabilité, qui recourent le champ de l'article 82 CBE, et de l'article

174. [35 U.S.C. § 101](#).

175. V. sur ce point [AbbVie Inc. v. Mathilda and Terence Kennedy Institute of Rheumatology](#), 764 F.3d 1366, 1372 (Fed. Cir. 2014) : « While often described as a court-created doctrine, obviousness-type double patenting is grounded in the text of the Patent Act. See *In re Longi*, 759 F.2d 887, 892 (Fed.Cir.1985); see also *Boehringer Ingelheim Int'l. GmbH v. Barr Labs., Inc.*, 592 F.3d 1340, 1346 (Fed.Cir.2010); *Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc.*, 251 F.3d 955, 967 (Fed.Cir.2001). Section 101 reads: "Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, ... may obtain a patent therefor." 35 U.S.C. § 101 (emphasis added). Thus, § 101 forbids an individual from obtaining more than one patent on the same invention, i.e., double patenting. As this court has explained, "a rejection based upon double patenting of the obviousness type" is "grounded in public policy (a policy reflected in the patent statute)." *Longi*, 759 F.2d at 892. The courts have recognized this principle since the inception of our patent laws. In 1819, Justice Story explained, "It cannot be, that a patentee can have in use at the same time two valid patents for the same invention; and if he can successively take out at different times new patents for the same invention, he may perpetuate his exclusive right during a century.... If this proceeding could obtain countenance, it would completely destroy the whole consideration derived by the public for the grant of the patent, [ ] the right to use the invention at the expiration of the term specified in the original grant." *Odiorne v. Amesbury Nail Factory*, 18 F. Cas. 578, 579 (C.C.D.Mass.1819). The Supreme Court has reaffirmed the prohibition on double patenting on multiple occasions. See *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, [163 U.S. 169, 185](#), [16 S.Ct. 1002](#), [41 L.Ed. 118](#) (1896) ("It is self-evident that on the expiration of a patent the monopoly created by it ceases to exist, and the right to make the thing formerly covered by the patent becomes public property. It is upon this condition that the patent is granted."); *Miller v. Eagle Mfg. Co.*, [151 U.S. 186, 197-98](#), [14 S.Ct. 310](#), [38 L.Ed. 121](#) (1894); *Suffolk Co. v. Hayden*, 70 U.S. (3 Wall.) 315, 319, 18 L.Ed. 76 (1865). As this court recently reminded, "[t]he bar against double patenting was created to preserve that bargained-for right held by the public." *Gilead Scis., Inc. v. Natco Pharma Ltd.*, [753 F.3d 1208, 1212](#) (Fed.Cir.2014); see also *Boehringer*, [592 F.3d at 1346](#); *Longi*, [759 F.2d at 892](#); *In re Robeson*, [51 CCPA 1271](#), [331 F.2d 610, 614](#) (1964). The ban on double patenting ensures that the public gets the benefit of the invention after the original period of monopoly expires.»

L 612-4 du Code de la propriété intellectuelle français<sup>176</sup> : une prohibition légale, et une prohibition prétorienne.

La prohibition légale de la double brevetabilité (*statutory* ou *same invention double patenting law*), issue de la section 101 du Patent Act (35 U.S.C. § 101), interdit de conférer à un demandeur plusieurs brevets pour une même invention. Cette prohibition ne connaît aucune exception.

La prohibition prétorienne, dite *obviousness-type double patenting* (ODP), interdit de conférer à un demandeur plusieurs brevets qui revendiquent des inventions différentes mais liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général<sup>177</sup>. Cette seconde prohibition connaît deux exceptions, en cas de renonciation aux revendications concernées du brevet litigieux, et en cas d'application du « safe harbor » prévu en cas de demande divisionnaire par la section 121 du Patent Act, permettant qu'une demande divisionnaire ne puisse se voir opposer la demande parente<sup>178</sup>.

**373.\_ La nouveauté\_** La définition de la nouveauté, et plus précisément des antériorités opposables (*prior art*), a été profondément modifiée par le Leahy-Smith America Invents Act (AIA), à effet en mars 2013. Auparavant, la section 102 disposait :

176. "La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général".

177. V. [AbbVie Inc.](#), 764 F.3d, p. 1372 ; [In re Hubbell](#), 709 F.3d 1140, 1145 (Fed. Cir. 2013); [In re Longi](#), 759 F.2d 887, 892 (Fed. Cir. 1985).

178. [35. U.S.C. § 121](#): "If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 [claiming benefit of priority] it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application. A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention".

« Une personne aura droit à un brevet à moins:

(a) que l'invention soit connue ou utilisée par d'autres dans ce pays, ou qu'elle soit brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou à l'étranger, avant son invention par le demandeur au brevet, ou

(b) que l'invention soit brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou un pays étranger ou soit utilisée publiquement ou en vente dans ce pays, plus d'un an avant la date de la demande de brevet aux États-Unis, ou

(c) qu'il ait abandonné l'invention, ou

(d) que l'invention ait été brevetée (...) par le demandeur ou ses représentants légaux ou cessionnaires dans un pays étranger (...) plus de douze mois avant le dépôt de la demande aux États-Unis, ou

(...)

(f) qu'il n'ait pas inventé lui-même l'invention à breveter ; (...) »

Cette définition avait notamment pour effet notable de réduire le champ des antériorités à l'étranger, en les limitant aux seules inventions brevetées ou décrites dans une publication écrite<sup>179</sup>. Elle établissait également un délai de grâce d'un an, qui constituait, et constitue toujours, sous sa forme modifiée, une grande particularité du droit américain des brevets.

Le nouvel article 102(a), issu de l'America Invents Act, tire toutes les conséquences d'un passage au système de l'inventeur premier déposant. Il dispose désormais :

179. Ainsi la connaissance ou l'utilisation de l'invention en dehors des États-Unis uniquement ne pouvait antérioriser l'invention aux termes de [35 U.S.C. 102\(a\)](#). *In re Ekenstam*, 256 F.2d 321, 118 USPQ 349 (CCPA 1958).

« Une personne aura droit à un brevet à moins:

(1) que l'invention revendiquée soit brevetée, décrite dans une publication imprimée, ou utilisée publiquement, en vente, ou autrement mise à la disposition du public avant la date effective de dépôt de l'invention revendiquée ; ou

(2) que l'invention revendiquée soit décrite dans un brevet délivré en application de la section 151, ou dans une demande de brevet publiée ou présumée publiée en application de la section 122(b), dans laquelle le brevet ou la demande, selon le cas, désigne un autre inventeur et a été effectivement déposé avant la date effective de dépôt de l'invention revendiquée ».

La nouveau paragraphe 102(a)(1) supprime les restrictions territoriales dans la définition de l'art antérieur auparavant applicable.

Le paragraphe 102(a)(2) vise quant à lui les publications de demandes de brevets américains, les brevets américains et les publications de demandes PCT désignant les États-Unis qui désignent un autre inventeur. Sont ainsi compris dans l'état de la technique les contenus de demandes de brevet qui ont une date effective de dépôt antérieure au dépôt de l'invention et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure<sup>180</sup>. Cette date est, pour les demandes revendiquant la priorité d'une demande étrangère, la date de priorité<sup>181</sup>.

**374. « L'usage public »** Comme indiqué, le texte de la section 102(a)1 issu de l'AIA (35 U.S.C. 102(a)(1)) ne pose aucune limitation géographique à l'utilisation publique constitutive d'un état de la technique antérieure du dépôt. Selon les tribunaux :

180. Cette règle est similaire à celle posée par l'article L.611-11 alinéa 3 du Cpi et par l'article 54(3) de la CBE 2000.

181. L'America Invents Act met fin sur ce point (sous réserve des règles transitoires) à la jurisprudence qui, pour ces demandes, ignorait la date de priorité et ne prenait en compte que la date du dépôt aux États-Unis.

« Le test applicable pour déterminer l'usage public visé de l'article 102 b) est de savoir si l'usage présumé : (1) était accessible au public ou (2) a été effectué à des fins commerciales. L'exploitation commerciale est une indication claire de l'usage public, mais elle nécessite probablement plus que, par exemple, une offre confidentielle à la vente. Ainsi, le critère de l'usage public implique l'examen des éléments de preuve concernant l'expérimentation et, entre autres, la nature de l'activité qui s'est déroulée en public, l'accès du public à l'utilisation, les obligations de confidentialité imposées aux membres du public qui ont observé l'utilisation et l'exploitation commerciale, voir *Allied Colloids, Inc. c. Am. Cyanamid Co.*, 64 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1995). Ces éléments de preuve sont pertinents pour déterminer si l'utilisation était un usage public susceptible de faire obstacle à la brevetabilité »<sup>182</sup>.

Un usage public a lieu lorsqu'une machine ou un objet incorporant l'invention est exposé en public ou vendu au public, même lorsque l'invention est cachée à la vue du public<sup>183</sup>, ou lorsque l'inventeur permet à un tiers d'utiliser l'invention sans restriction ou obligation de confidentialité<sup>184</sup>.

**375.\_ L'offre à la vente (on sale bar)**<sup>185</sup> Afin de constituer une

182. [Invitrogen Corp. v. Biocrest Manufacturing L.P.](#), 424 F.3d 1374, 76 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 2005). Egalement, *Egbert v. Lippmann*, 104 U.S. 333, 336 (1881): “[T]o constitute the public use of an invention it is not necessary that more than one of the patent articles should be publicly used. The use of a great number may tend to strengthen the proof, but one well defined case of such use is just as effectual to annul the patent as many.” *Allied Colloids, Inc. v. Am. Cyanamid Co.*, 64 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1995).

183. [In re Blaisdell](#), 242 F.2d 779, 783, 113 USPQ 289, 292 (CCPA 1957); [Hall v. Macneale](#), 107 U.S. 90, 96-97 (1882); Ex parte Kuklo, 25 USPQ2d 1387, 1390 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992).

184. [In re Smith](#), 714 F.2d 1127, 1134, 218 USPQ 976, 983 (Fed. Cir. 1983); [Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.](#), 793 F.2d 1261, 1265, 229 USPQ 805, 809 (Fed. Cir. 1986); [Egbert v. Lippmann](#), 104 U.S. 333, 336 (1881).

185. Lindholm, Stephen Bruce, Revisiting the On-Sale Bar after Pfaff. disponible sur SSRN: <https://ssrn.com/abstract=656243>.

antériorité opposable au sens de ce texte, une invention doit (1) être l'objet d'une offre commerciale de vente à des fins non expérimentales et (2) être à l'état brevetable (*ready for patenting*)<sup>186</sup>.

La détermination de l'existence d'une offre à la vente relève des principes de droit des contrats<sup>187</sup>, qui impliquent notamment l'existence d'une offre ferme<sup>188</sup>.

Une vente au sens de cette disposition est un contrat par lequel le vendeur accepte « de transférer des droits de propriété » en contrepartie d'un paiement ou d'une promesse de paiement de l'acheteur<sup>189</sup>. Une cession licence de droits ne constitue pas non plus une vente au sens de ce texte, sauf si elle s'accompagne d'un transfert du produit, ce qui sera par exemple le cas des licences de logiciels standard<sup>190</sup>. L'offre à la vente constitue une antériorité même si elle est conditionnelle<sup>191</sup>, ou unique<sup>192</sup>. Par ailleurs la vente détruit la nouveauté même lorsque l'inventeur n'y a pas consenti et qu'elle est le fait d'un tiers qui a obtenu l'invention de l'inventeur<sup>193</sup>. Enfin, la vente n'a pas non plus à être

186. [Pfaff v. Wells Elecs., Inc.](#), 525 U.S. 55 (1998): "The on-sale bar applies when two conditions are satisfied before the critical date. First, the product must be the subject of a commercial offer for sale. Here, the acceptance of the purchase order prior to April 8, 1981, makes it clear that such an offer had been made, and there is no question that the sale was commercial. Second, the invention must be ready for patenting. That condition may be satisfied in at least two ways: by proof of reduction to practice before the critical date; or by proof that prior to the critical date the inventor had prepared drawings or other descriptions of the invention that were sufficiently specific to enable a person skilled in the art to practice the invention. This condition is satisfied here because the drawings sent to the manufacturer before the critical date fully disclosed the invention".
187. [V. Linear Tech. Corp. v. Micrel, Inc.](#), 275 F.3d 1040 (Fed. Cir. 2001); [Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.](#), 254 F.3d 1041 (Fed. Cir. 2001) ("As a general proposition, we will look to the Uniform Commercial Code ("UCC") to define whether ... a communication or series of communications rises to the level of a commercial offer for sale.").
188. "[A] communication that fails to constitute a definite offer to sell the product and to include material terms is not an 'offer' in the contract sense." [Elan Corp., PLC v. Andrx Pharms. Inc.](#), 366 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).
189. [In re Caveney](#), 761 F.2d 671 (Fed. Cir. 1985).
190. [In re Kollar](#), 286 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2002).
191. [Strong v. General Elec. Co.](#), 434 F.2d 1042 (5th Cir. 1970).
192. [Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright](#), 94 U.S. 92 (1876); [Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.](#), 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).
193. [Electric Storage Battery Co. v. Shimadzu](#), 307 U.S. 5 (1939); [In re Blaisdell](#), 242 F.2d 779 (CCPA 1957); [CTS Corp. v. Electro Materials Corp. of America](#), 469 F. Supp. 801, 819, 202 USPQ 22, 38 (S.D.N.Y. 1979).

publique.

En 2024, dans l'affaire *Celanese Intl. Corp. v. Intl. Trade Comm'n*<sup>194</sup>, le Circuit Fédéral a rendu une décision importante sur l'interprétation du texte de la section 102 issu de l'AIA, en confirmant l'application des principes antérieurs à l'AIA, et plus précisément la possibilité d'antérioriser un dépôt par la vente d'un produit fabriqué à l'aide d'un procédé tenu secret.

**376.\_ « Autrement accessible au public »\_** Le Manual of Patent Examining Procedure<sup>195</sup> donne comme exemple d'inventions autrement accessibles au public au sens de la section 102 l'accessibilité au travers d'une thèse déposée dans une bibliothèque universitaire<sup>196</sup>, des affiches ou d'autres communications à l'occasion d'une réunion scientifique<sup>197</sup>, une invention visible dans une demande de brevet<sup>198</sup>, ou un document

194. [Celanese Intl. Corp. v. Intl. Trade Comm'n](#), 22-01827 (Fed. Cir. August 12, 2024).

195. [MPEP § 2152.02\(e\)](#).

196. [In re Cronyn](#), 890 F.2d 1158, 13 USPQ2d 1070 (Fed. Cir. 1989); [In re Hall](#), 781 F.2d 897, 228 USPQ 453 (Fed. Cir. 1986) ("that competent evidence of the general library practice may be relied upon to establish an approximate time when a thesis became accessible"); [In re Bayer](#), 568 F.2d 1357, 196 USPQ 670 (CCPA 1978): une thèse conservée, mais ni mise en rayon, ni cataloguée, dans une bibliothèque universitaire n'est pas accessible au public; [MPEP § 2128.01](#), I.

197. [In re Klopfenstein](#), 380 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2004): "In October 1998, the appellants, along with colleague M. Liu, presented a printed slide presentation (...) at a meeting of the American Association of Cereal Chemists ("AACC"). The fourteen-slide presentation was printed and pasted onto poster boards. The printed slide presentation was displayed continuously for two and a half days at the AACC meeting. (...) Both parties agree that the Liu reference presented (...) disclosed every limitation of the invention disclosed in the '950 patent application. Furthermore, at neither presentation was there a disclaimer or notice to the intended audience prohibiting note-taking or copying of the presentation." ; [Massachusetts Institute of Technology v. AB Fortia](#), 774 F.2d 1104 (Fed. Cir. 1985): "The Birmingham paper was orally presented by Dr. Levine of the MIT group to the First International Cell Culture Congress in Birmingham, Alabama, September 21-25, 1975. The conference was attended by 50 to 500 cell culturists. Prior to the conference Dr. Levine gave a copy of the paper to the head of the conference. Afterward, copies were distributed on request, without any restrictions, to as many as six persons, more than one year before the filing date of the '534 and '654 patents"; [Jazz Pharm., Inc. v. Amneal Pharm., LLC](#), 895 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2018), [MPEP § 2128.01](#), IV.

198. [In re Wyer](#), 655 F.2d 221 (CCPA 1981); [Bruckelmyer v. Ground Heaters, Inc.](#), 445 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2006): dessins dans le dossier de brevet, accessibles au public.

accessible sur un site Web<sup>199</sup>.

**377.\_ Les divulgations non opposables\_** Les divulgations non opposables sont définies à la section 102(b), qui vise le délai de grâce et d'autres divulgations non opposables.

**378.\_ Le délai de grâce\_** La section 102(b)(1), modifiée par le Leahy-Smith America Invents Act (AIA) réforme le délai de grâce (*Grace Period Inventor-Originated Disclosure Exception*), qui demeure une particularité notable du droit des brevets US (notamment au regard de son régime)<sup>200</sup>. Elle prévoit qu'une divulgation faite un an ou moins avant la date effective de dépôt d'une invention revendiquée n'est pas opposable si elle est le fait de l'inventeur, du coinventeur ou d'un tiers ayant obtenu de l'inventeur ou du coinventeur, directement ou indirectement, l'élément divulgué, et écarte également toute divulgation intercalaire d'un tiers:

« Une divulgation faite 1 an ou moins avant la date de dépôt effective d'une invention revendiquée ne constitue pas un état de la technique par rapport à l'invention revendiquée en vertu du paragraphe (a) (1) si (A) la divulgation a été faite par l'inventeur ou le co-inventeur ou par un autre qui a obtenu l'objet divulgué directement ou indirectement de l'inventeur ou d'un co-inventeur ; ou (B) l'objet divulgué avait, avant cette divulgation, été divulgué publiquement par l'inventeur ou un co-inventeur ou une autre personne ayant obtenu l'objet divulgué directement ou indirectement de l'inventeur ou d'un co-inventeur ».<sup>201</sup>

199. [Voter Verified, Inc. v. Premier Election Solutions, Inc.](#), 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2012) ; [In re Lister](#), 583 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2009); archive accessible sur une base de données en ligne; mais v. [SRI Int'l, Inc. v. Internet Sec. Sys., Inc.](#), 511 F.3d (Fed. Cir. 2008); document sur un site FTP, mais non catalogué ni indexé.

200. V. MPEP, [§ 2153.01\(a\)](#).

201. « A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (B) the subject matter disclosed

On notera que la période de douze mois est calculée à partir de la date effective de priorité, américaine ou étrangère; et donc, notamment, à partir de la date d'une demande provisoire – *provisional application*<sup>202</sup>.

**379.\_ Autres divulgations non opposables\_** La section 102(b)(2) ("divulgations issues de demandes et de brevets" - *disclosures appearing in applications and patents*) prévoit quant à elle des exceptions correspondantes à la règle prévue à la section 102(a)(2)<sup>203</sup>. Elle dispose :

« Une divulgation ne constitue pas un état de la technique d'une invention revendiquée en vertu du paragraphe (a)(2) si (A) l'objet divulgué a été obtenu directement ou indirectement auprès de l'inventeur ou d'un co-inventeur ; (B) l'objet divulgué avait, avant qu'il ne soit effectivement déposé en vertu du paragraphe (a)(2), été divulgué publiquement par l'inventeur ou un co-inventeur ou une autre personne qui a obtenu l'objet divulgué directement ou indirectement de l'inventeur ou un co-inventeur ; ou (C) l'objet divulgué et l'invention revendiquée, au plus tard à la date de dépôt effective de l'invention revendiquée, appartenaient à la même personne ou étaient soumis à une obligation de cession à la même personne »<sup>204</sup>.

had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor ».

202. V. *infra*, n°388.[footnote]. Une déclaration peut être jointe à la demande permettant d'établir qu'une divulgation est bien couverte par le délai de grâce. Le délai de grâce d'un an prévu est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié fédéral[footnote]35 U.S.C. § 21(b).

203. « Une personne aura droit à un brevet à moins: (...) (2) que l'invention revendiquée soit décrite dans un brevet délivré en application de la section 151, ou dans une demande de brevet publiée ou présumée publiée en application de la section 122(b), dans laquelle le brevet ou la demande, selon le cas, désigne un autre inventeur et a été effectivement déposée avant la date effective de dépôt de l'invention revendiquée ».

204. « A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if (A)the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; (B)the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively

Le paragraphe A ("*Inventor-Originated Disclosure Exception*") exclut tout du champ de la section 102(a)(2) les divulgations portant sur un objet obtenu directement ou indirectement auprès de l'inventeur ou d'un co-inventeur.

Le paragraphe B ("*Inventor-Originated Prior Public Disclosure Exception*") exclut ensuite les divulgations issues de dépôts par un tiers après que l'invention ait été divulguée publiquement par l'inventeur, un co-inventeur ou une autre personne qui a obtenu l'objet directement ou indirectement de l'inventeur ou du co-inventeur.

Le paragraphe C ("*Common Ownership or Obligation of Assignment Exception*") exclut enfin l'invention divulguée dans les brevets et demandes visés si l'objet divulgué et l'invention revendiquée, au plus tard à la date de dépôt effective de l'invention revendiquée, "étaient la propriété de la même personne ou soumis à une obligation de cession à la même personne".

**380.\_ Effets sur la détermination de l'activité inventive\_** L'état de la technique à considérer pour l'appréciation de l'activité inventive est le même que celui défini pour la nouveauté<sup>205</sup>.

**381.\_ La seconde application thérapeutique\_** Aux États-Unis les secondes applications thérapeutiques de produits connus (y compris les nouveaux dosages d'un médicament connu pour traiter une maladie connue) sont brevetables si elles satisfont aux conditions de nouveauté et d'activité inventive. Comme en Europe, la revendication ne peut pas prendre un format dit de type suisse (« utilisation d'une substance X pour fabriquer un médicament destiné à soigner la maladie Y »). La forme sera celle dite de la « méthode de traitement » (méthode de traitement d'un patient souffrant d'une maladie Y par l'administration d'un dosage adéquat du composant ancien Y). Rappelons que les « praticiens médicaux exerçant dans le cadre d'une activité médicale » et les institutions qui

filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (C)the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person ».

205. [35 U.S.C. § 103](#).

les emplois bénéficient d'une limitation de responsabilité, également applicable dans le cadre de la contrefaçon de brevets portant sur les secondes applications thérapeutiques brevetées<sup>206</sup>.

**382.\_ L'utilité (application industrielle)\_** La condition d'utilité a un fondement constitutionnel, la clause de copyright et de brevet de la Constitution fédérale visant expressément la promotion des « arts utiles » (*useful arts*)<sup>207</sup>. Le critère d'utilité est cité à la section 101, mais ne fait pas l'objet d'une définition légale<sup>208</sup>. La jurisprudence exige une « utilité spécifique » (*specific utility*), c'est-à-dire spécifique à l'invention revendiquée et susceptible d'apporter un bénéfice bien défini au public<sup>209</sup>. L'utilité doit également concerner l'invention telle que divulguée, et apporter un bénéfice immédiat au public (*practical* ou *substantial utility*)<sup>210</sup>. Pour satisfaire à cette condition, le demandeur doit démontrer en quoi l'invention revendiquée présente une utilité spécifique et substantielle, explicitement ou implicitement.

Une invention qui ne produit pas les effets revendiqués n'est pas une invention utile et n'est pas brevetable. Cependant, pour être ainsi exclue de la brevetabilité l'invention doit être « totalement incapable de produire un effet utile »<sup>211</sup>.

206. [35 U.S.C. § 287\(c\)](#). « The term “medical activity” means the performance of a medical or surgical procedure on a body, but shall not include (i) the use of a patented machine, manufacture, or composition of matter in violation of such patent, (ii) the practice of a patented use of a composition of matter in violation of such patent, or (iii) the practice of a process in violation of a biotechnology patent. » *Ibid*.

207. [Carl Zeiss Stiftung v. Renishaw PLC](#), 945 F.2d 1173, 20 USPQ2d 1094 (Fed. Cir. 1991)

208. *V. Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 529, 148 USPQ 689, 693 (1966) (relevant la difficulté de définir le concept).

209. *In re Fisher*, 421 F.3d 1365, 1371, 76 USPQ2d 1225, 1230 (Fed. Cir. 2005).

210. *Ibid* : « [A]n application must show that an invention is useful to the public as disclosed in its current form, not that it may prove useful at some future date after further research. Simply put, to satisfy the ‘substantial’ utility requirement, an asserted use must show that the claimed invention has a significant and presently available benefit to the public ».

211. *Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, 977 F.2d 1555, 1571, 24 USPQ2d 1401, 1412 (Fed. Cir. 1992). V. également *E.I. du Pont De Nemours and Co. v. Berkley and Co.*, 620 F.2d 1247, 1260 n.17, 205 USPQ 1, 10 n.17 (8th Cir. 1980) («A small degree of utility is sufficient (...). The claimed invention must only be capable of performing some beneficial function (...). An invention does not lack utility merely because the particular embodiment disclosed in the patent lacks perfection or performs crudely (...). A commercially successful product is not required (...). Nor is it essential that the invention accomplish all its intended functions (...).»

Ces règles sont également applicables dans le domaine des médicaments et des inventions biotechnologiques. Le demandeur doit cependant fournir des éléments qui permettent raisonnablement de soutenir l'utilité de l'invention<sup>212</sup>, ce qui peut l'amener à produire des essais cliniques.

**383.\_ L'activité inventive (nonobviousness)\_** Le critère d'activité inventive a été codifié dans la section 103 du Patent Act 1952. Ce texte, tel que modifié par l'AIA, dispose :

« Un brevet pour une invention revendiquée ne peut pas être obtenu, nonobstant le fait que l'invention revendiquée n'est pas divulguée de façon identique aux termes de la section 102, si les différences entre l'invention revendiquée et l'art antérieur sont telles que l'invention revendiquée dans son ensemble était évidente avant sa date de dépôt effective pour une personne ayant des connaissances techniques ordinaires dans le domaine d'application de l'invention. La brevetabilité ne doit pas être refusée en considération de la façon

operate under all conditions (...) partial success being sufficient to demonstrate patentable utility (...). In short, the defense of non-utility cannot be sustained without proof of total incapacity. », cité dans le MPEP, [§ 2107.01](#)).

212. V. MPEP, [§ 2107.03](#): « As a general matter, evidence of pharmacological or other biological activity of a compound will be relevant to an asserted therapeutic use if there is a reasonable correlation between the activity in question and the asserted utility. *Cross v. Iizuka*, 753 F.2d 1040, 224 USPQ 739 (Fed. Cir. 1985); *In re Jolles*, 628 F.2d 1322, 206 USPQ 885 (CCPA 1980); *Nelson v. Bowler*, 626 F.2d 853, 206 USPQ 881 (CCPA 1980). An applicant can establish this reasonable correlation by relying on statistically relevant data documenting the activity of a compound or composition, arguments or reasoning, documentary evidence (e.g., articles in scientific journals), or any combination thereof. The applicant does not have to prove that a correlation exists between a particular activity and an asserted therapeutic use of a compound as a matter of statistical certainty, nor does he or she have to provide actual evidence of success in treating humans where such a utility is asserted. Instead, as the courts have repeatedly held, all that is required is a reasonable correlation between the activity and the asserted use. *Nelson v. Bowler*, 626 F.2d 853, 857, 206 USPQ 881, 884 (CCPA 1980) ».

dont l'invention a été réalisée »<sup>213</sup> .

Dans sa décision *Graham v. John Deere Co.*,<sup>214</sup> la Cour Suprême a défini le test d'activité inventive comme suit (« *Graham test* » ou « *Graham factors* »):

« la condition posée par le paragraphe 103, qui n'est qu'une des trois conditions [de brevetabilité] à satisfaire, implique l'examen de plusieurs éléments de fait. En application du § 103, le champ et le contenu de l'art antérieur doivent être déterminés; les différences entre l'art antérieur et les revendications litigieuses doivent être appréciées; et la question du niveau des connaissances techniques ordinaires dans le domaine pertinent résolue. Sur ces bases, le caractère évident ou non de invention est déterminé. Des considérations secondaires telles que le succès commercial, un besoin exprimé de longue date mais jamais satisfait, les échecs d'autres inventeurs, etc., peuvent être utilisées pour éclairer les circonstances entourant l'origine de l'invention objet de la demande. En tant qu'indices d'activité inventives, ces questions peuvent être pertinentes »<sup>215</sup> .

Ce test a été repris et précisé par la Cour Suprême en 2007 dans son

213. « A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made ».

214. [Graham v. John Deere Co.](#), 383 U.S. 1 (1966).

215. 383 U.S., 17-18.

arrêt *KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR)*<sup>216</sup>, notamment au regard du niveau compétence « ordinaire » exigé de l'homme de l'art.

**384.\_ Le régime spécifique applicable à certains procédés biotechnologiques\_** Depuis 1995 et jusqu'à récemment, le droit des brevets aux États-Unis avait mis en place un régime très particulier concernant la brevetabilité des procédés en matière de biotechnologie, curieusement peu commentée en Europe. Ce régime, issu du Biotechnology Process Patent Act 1995<sup>217</sup>, était intégré à la section 103 du Patent Act, et permettait, sous certaines conditions de ne pas appliquer le critère d'activité inventive à un procédé dans le domaine de la biotechnologie.

Un procédé biotechnologique, tel que défini par la loi<sup>218</sup>, pouvait être considéré comme inventif s'il utilisait ou s'il résultait dans une composition de matière elle-même nouvelle et inventive et donc brevetable. Les seules conditions posées étaient que les demandes visant le procédé et le produit correspondant soient déposées simultanément, et que les deux inventions aient le même inventeur<sup>219</sup>.

Ce régime constituait un avantage certain pour l'industrie locale du médicament, notamment dans le cas d'un brevet portant sur un procédé non inventif appliqué pour la première fois à une molécule brevetée, et aboutissant à une molécule non brevetable. Il permettait en effet (et permet toujours), dans cette hypothèse, au titulaire du brevet de procédé de s'opposer à importations des molécules non brevetées issues de l'utilisation du procédé non inventif à l'étranger (par hypothèse en relation avec la molécule brevetée aux États-Unis, mais non brevetée dans ces

216. [KSR International Co. v. Teleflex Inc. \(KSR\)](#), 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).

217. Pub. L. No. 104-41; B. Alley, [The Biotechnology Process Patent Act of 1995: Providing Unresolved and Unrecognized Dilemmas in U.S. Patent Law](#), 12 J. INTELL. PROP. L. 229 (2004).

218. Le procédé était défini comme suit par 35 U.S.C. § 103(b): « "biotechnological process" means (A) a process of genetically altering or otherwise inducing a single- or multi-celled organism to (i) express an exogenous nucleotide sequence, (ii) inhibit, eliminate, augment, or alter expression of an endogenous nucleotide sequence, or (iii) express a specific physiological characteristic not naturally associated with said organism; (B) cell fusion procedures yielding a cell line that expresses a specific protein, such as a mono-clonal antibody; and (C) a method of using a product produced by a process defined by subparagraph (A) or (B), or a combination of subparagraphs (A) and (B). »

219. Le texte prévoyait que les deux brevets expirent à la même date.

pays).

Ce régime a été supprimé pour l'avenir par l'America Invents Act, et n'est plus applicable aux demandes déposées à partir du 16 mars 2013. Il ne remet cependant pas en cause les brevets déjà accordés.

## B. Les conditions de forme

**385.\_ Patent agents and patent attorneys\_** Aux États-Unis la préparation, le dépôt et le suivi des demandes de brevet doivent être effectués par des professionnels qualifiés et autorisés auprès du Patents and Trademark Office, les *patent agents* et les *patent attorneys*. Les *patent agents* font partie du *patent bar*. Les *patent attorneys* ont les mêmes qualifications professionnelles que les *patent agents*, mais sont également des avocats inscrit à l'un des barreaux des États de l'Union.

**386.\_ L'US Patents and Trademark Office\_** L'United States Patent and Trademark Office (USPTO) est une agence des États-Unis, établie au sein du ministère du Commerce. Il est responsable de l'octroi et la délivrance des brevets et de l'enregistrement des marques, de la diffusion de l'information du public dans ce domaine. Il établit les règlements de procédure applicables. Son Directeur, nommé par le Président et le Sénat, dirige l'office et la délivrance des brevets, ainsi que l'enregistrement des marques.

L'USPTO a également un pouvoir de contrôle et de suspension des agents de brevets.

**387.\_ La demande (général)\_**<sup>220</sup> Une demande de brevet doit être faite ou autorisée par l'inventeur<sup>221</sup>. Elle peut également être déposée par une personne à qui l'inventeur a cédé ou accepté par écrit de céder l'invention<sup>222</sup>. Elle doit contenir<sup>223</sup> : (1) des « spécifications » (*specification*), en deux parties : la première consiste dans une description proprement

220. V. USPTO, [A Guide to Filing a Utility Patent Application](#).

221. [35 U.S.C. § 111\(a\)\(1\)](#). Les coinventeurs doivent demander un brevet conjointement ([35 U.S.C. § 116](#), qui traite également des relations entre coinventeurs).

222. [35 USC 118](#).

223. [35 U.S.C. § 111\(a\)\(2\)](#).

dite de l'invention (avec ou sans résumé), la seconde contient les revendications (au moins une)<sup>224</sup>; (2) un dessin, si nécessaire à la compréhension de l'invention; (3) et une déclaration sous serment de l'inventeur ou, à défaut, par le requérant<sup>225</sup>. Elle s'accompagne du paiement d'une redevance de dépôt (*filing fee*)<sup>226</sup>. La date de dépôt est celle du dépôt des spécifications et du dessin (s'il est nécessaire)<sup>227</sup>, la déclaration et le paiement de la redevance du dépôt pouvant intervenir dans un délai notifié par l'USPTO<sup>228</sup>.

**388.\_ Les demandes provisoires, divisionnaires, continues et de continuation partielles\_** Depuis le 8 juin 1995 il est possible de déposer de manière simplifiée une demande provisoire de brevet (*provisional application for patent*)<sup>229</sup>. Cette demande ne contient pas de revendications ni de déclaration sous serment. Elle ne fait pas l'objet d'un examen des conditions de protection, et permet, si un dépôt complet intervient dans les 12 mois<sup>230</sup>, d'obtenir le bénéfice de la date du dépôt provisoire. A défaut de dépôt ou de conversion dans les 12 mois, l'entier bénéfice du dépôt est perdu. La demande provisoire permet de bénéficier du délai de priorité de la Convention de Paris. Elle déclenche également le calcul du délai de grâce d'un an<sup>231</sup>.

Aux États-Unis les demandes divisionnaires, de continuation, mais également de *continuation-in-part* sont admises.

Une demande divisionnaire<sup>232</sup> est une demande comportant la même divulgation qu'une demande antérieure ou parente, et revendiquant une invention indépendante ou distincte.

La demande divisionnaire doit énoncer au moins la partie de la divulgation antérieure qui se rapporte à l'invention telle que revendiquée dans la demande divisionnaire. Une demande divisionnaire déposée « avant la délivrance du brevet, l'abandon ou la clôture de la procédure

224. [35 U.S.C. § 112.](#)

225. [35 U.S.C. § 115.](#) 37 C.F.R. § 1.64.

226. [35 U.S.C. § 111.](#)

227. [37 C.F.R. § 1.53\(b\).](#)

228. [37 C.F.R. § 1.53\(f\).](#)

229. [35 U.S.C. § 111\(b\).](#)

230. Une conversion de la demande provisoire en demande définitive peut également être demandée, mais qui fait perdre le bénéfice de la première date de dépôt.

231. *V. supra*, n°378.

232. [35 U.S.C. §§ 121.](#)

relative à la demande antérieure ou à une demande bénéficiant également de la date de dépôt de la demande antérieure »<sup>233</sup> bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale. Ces demandes reprennent fréquemment des revendications exclues de la demande parente (ce qui sera le cas si la demande revendique plusieurs inventions distinctes et indépendantes), et peuvent contenir des revendications complémentaires.

Les demandes de continuation portent également sur un objet divulgué dans une demande préalablement déposée. La divulgation dans la demande de continuation ne doit pas inclure une matière nouvelle par rapport à la demande parente. Elle bénéficie également de la date de dépôt de la demande initiale lorsqu'elle est déposée « avant la délivrance du brevet, l'abandon ou la clôture de la procédure relative à la demande antérieure ou à une demande bénéficiant également de la date de dépôt de la demande antérieure »<sup>234</sup>.

Une demande de *continuation-in-part* peut ajouter une matière nouvelle par rapport à la demande parente. Cependant le matériel nouveau ne peut alors bénéficier de la date de priorité de la demande parente.

La loi américaine n'impose pas de contrainte particulière dans la rédaction des revendications dans le cas de demandes divisionnaires ou de continuation, similaires à celles imposées en Europe<sup>235</sup>

233. [35 U.S.C. § 120](#) (Benefit of earlier filing date in the United States): "An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 or 385, which names an inventor or joint inventor in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed application under this section unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this section. The Director may establish procedures, including the requirement for payment of the fee specified in section 41(a)(7), to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this section".

234. [35 U.S.C. § 120](#).

235. Comp. [CBE, art. 123](#).

**389. L'inventeur** L'inventeur, et chaque co-inventeur dans le cas d'une invention conjointe doit être désignés dans la demande<sup>236</sup>. Chaque inventeur ou coinventeur doit signer une déclaration sous serment<sup>237</sup>. Les fausses déclarations sont punies d'une peine d'amende ou d'emprisonnement<sup>238</sup>.

Le paragraphe 100 du Patent Act<sup>239</sup> définit l'inventeur et le coinventeur (*joint inventor*) comme suit:

(f) The term "inventor" means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.

(g) The terms "joint inventor" and "coinventor" mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.

L'inventeur est défini par la jurisprudence comme celui qui contribue à la conception de l'invention<sup>240</sup>.

236. Le MPEP précise que "Pursuant to [35 U.S.C. 119\(a\)](#), the foreign application must have been filed by the same applicant as the applicant in the United States, or by applicant's legal representatives or assigns. Consistent with longstanding Office policy, this is interpreted to mean that the U.S. and foreign applications must name the same inventor or have at least one joint inventor in common"

237. Une déclaration peut cependant être fournie si l'inventeur est décédé, incapable, a refusé de signer le serment ou la déclaration ou ne peut pas être retrouvé ou joint à la suite de démarches diligentes: [37 CFR 1.64](#).

238. [18 U.S.C. § 1001](#):"(a) Except as otherwise provided in this section, whoever, in any matter within the jurisdiction of the executive, legislative, or judicial branch of the Government of the United States, knowingly and willfully: (1) falsifies, conceals, or covers up by any trick, scheme, or device a material fact; (2) makes any materially false, fictitious, or fraudulent statement or representation; or (3) makes or uses any false writing or document knowing the same to contain any materially false, fictitious, or fraudulent statement or entry; shall be fined under this title, imprisoned not more than 5 years (...)"

239. [35 U.S.C. 100\(f\)](#).

240. "The threshold question in determining inventorship is who conceived the invention. Unless a person contributes to the conception of the invention, he is not an inventor. ... Insofar

Aux termes de la section 116 du Patent Act<sup>241</sup> les coinventeurs doivent déposer une demande de brevet conjointement et prêter chacune le serment requis. Les inventeurs peuvent demander un brevet conjointement même si (1) ils n'ont pas travaillé physiquement ensemble ou en même temps, (2) chacun n'a pas apporté le même type ou le même montant de contribution, ou (3) chacun n'a pas apporté de contribution à l'objet de chaque revendication du brevet.

L'inventeur est nécessairement une personne physique. La solution pouvait sembler acquise à la lecture du texte du Patent Act<sup>242</sup>, et avait été formulée à l'occasion d'affaire portant sur des désignations de personnes morales<sup>243</sup>.

Elle été confirmée en des termes très clairs (et semble-t-il légèrement irrités) par le Circuit fédéral en 2022 dans l'affaire *Thaler v. Vidal*<sup>244</sup>, version locale des nombreuses tentatives de Stephen Thaler d'obtenir, notamment en Europe, un brevet pour une invention au nom de son intelligence artificielle DABUS<sup>245</sup>:

as defining an inventor is concerned, reduction to practice, *per se*, is irrelevant [except for simultaneous conception and reduction to practice, *Fiers v. Revel*, 984 F.2d 1164, 1168, 25 USPQ2d 1601, 1604-05 (Fed. Cir. 1993)]. One must contribute to the conception to be an inventor." *In re Hardee*, 223 USPQ 1122, 1123 (Comm'r Pat. 1984), extrait du MPEP, qui cite également *In re VerHoef*, 888 F.3d 1362, 1366-67, 126 F.2d 1561, 1564-65 (Fed. Cir. 2018); *Board of Education ex rel. Board of Trustees of Florida State Univ. v. American Bioscience Inc.*, 333 F.3d 1330, 1340, 67 USPQ2d 1252, 1259 (Fed. Cir. 2003) ("Invention requires conception." [V. MPEP § 2138.04](#) - [§ 2138.05](#) pour la question des preuves à fournir.

241. [35 U.S.C. 116](#).

242. [V. MPEP, § 2109](#): "The Patent statute is replete with language indicating that an inventor is a natural person. For example, as noted *supra*, [35 U.S.C. 100\(f\)](#) defines the term "inventor" as "the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention." [35 U.S.C. 101](#) also provides "[w]hoever invents or discovers...may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title." (emphasis added). Additionally, [35 U.S.C. 102\(a\)](#) states, "A person shall be entitled to a patent unless..." (emphasis added). [35 U.S.C. 115\(b\)\(2\)](#) further provides, in pertinent part, "[a]n oath or declaration under subsection (a) shall contain statements that...such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application" (emphasis added)".

243. *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V.*, 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013) ("[I]nventors must be natural persons and cannot be corporations or sovereigns."); *Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993) ("[O]nly natural persons can be 'inventors.'" cités in [Thaler v. Vidal](#), ci dessous.

244. [Thaler v. Vidal](#), 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022), *cert denied*, 143 S. Ct. 1783 (2023).

245. *V. nos développements supra*, n°312.

« Cette affaire pose la question de savoir qui, ou quoi, peut être un inventeur. Plus précisément, on nous demande de décider si un système logiciel d'intelligence artificielle (IA) peut être inscrit comme inventeur sur une demande de brevet. À première vue, il pourrait sembler que la résolution de cette question impliquerait une enquête abstraite sur la nature de l'invention ou les droits, le cas échéant, des systèmes d'IA. En fait, cependant, nous n'avons pas besoin de réfléchir à ces questions métaphysiques. Au lieu de cela, notre tâche commence – et se termine – par l'examen de la définition applicable dans la loi pertinente. (...)

La Loi sur les brevets prévoit expressément que les inventeurs sont des « individus ». Depuis 2011, avec l'adoption du LeahySmith America Invents Act, la loi sur les brevets définit un « inventeur » comme « l'individu ou, s'il s'agit d'une invention conjointe, les individus qui ont collectivement inventé ou découvert l'objet de l'invention ». 35 U.S.C. § 100(f). De même, la Loi définit les termes « inventeur conjoint » et « co-inventeur » comme « l'une quelconque des personnes qui ont inventé ou découvert l'objet d'une invention conjointe ». § 100(g). En décrivant les déclarations exigées d'un inventeur lorsqu'il dépose une demande de brevet, la loi fait systématiquement référence aux inventeurs et aux co-inventeurs comme à des « individus ». Voir § 115. La Loi sur les brevets ne définit pas le terme « individu ». Cependant, comme l'a expliqué la Cour suprême, lorsqu'il est utilisé « comme un nom, le terme « individu » signifie ordinairement un être humain, une personne ». *Mohamad v. Palestinian Auth.*, 566 U.S. 449, 454 (2012) (modification interne et guillemets omis). Cela est conforme à la « façon dont nous utilisons le mot dans le langage courant » : « Nous disons « l'individu est allé au magasin », « l'individu a quitté la pièce » et « l'individu a pris la voiture », chaque fois se référant sans équivoque à une personne physique. » *Id.* Les dictionnaires confirment qu'il s'agit de l'interprétation courante du mot. (...)

Par conséquent, la Cour suprême a statué que, lorsqu'il est utilisé dans les lois, le mot « individu » fait référence à des êtres humains, à moins qu'il n'existe « une indication que le Congrès l'entendait autrement ». *Id.*, p. 455 (italiques omis). Rien dans la Loi sur les brevets

n'indique que le Congrès avait l'intention de s'écarter du sens commun. Au contraire, le reste de la Loi sur les brevets confirme que le terme « individu » dans la Loi désigne les êtres humains. (...)

**390.\_ Les lignes directrices de l'USPTO sur la qualité d'inventeur pour les inventions assistées par IA**\_Le Circuit fédéral dans l'arrêt Thaler n'a cependant pas abordé l'hypothèse d'inventions assistées par IA. Faisant suite à une consultation publique sur l'IA lancée par l'USPTO en 2019, l'USPTO a adopté le 12 février 2023 des lignes directrices sur les inventions assistées par intelligence artificielle<sup>246</sup> L'USPTO y confirme que ces inventions entrent dans le champ de la brevetabilité si une personne physique y contribue « *de manière significative* » (une contribution significative à une seule revendication est suffisante ; cependant chaque revendication doit porter sur un élément inventé par un des inventeurs (personne physique) désignés dans le brevet). L'USPTO rappelle les facteurs à prendre en compte dans cette détermination, issus de l'arrêt *Pannu v. Iolab Corp.*<sup>247</sup> (« *Pannu factors* ») : à savoir, si chaque inventeur (1) contribue d'une manière significative à la conception ou à la mise en pratique de l'invention, (2) apporte à l'invention revendiquée une contribution qui n'est pas négligeable en qualité, lorsque cette contribution est mesurée par rapport à l'invention complète, et (3) fait plus que simplement expliquer des concepts bien connus et/ou l'état actuel de la technique. L'Office propose alors cinq principes permettant d'appliquer ces facteurs dans le cas d'inventions assistées par IA :

"1. L'utilisation par une personne physique d'un système d'IA dans la

246. [Inventorship Guidance for AI-assisted Inventions](#), Docket n° PTO-P-2023-0043; qui s'ajoutent à celles déjà publiées en matière de copyright par le Copyright Office le 10 mai 2023 (V. P. Kamina, *Comm. com. électr.* 2023, *comm.* 29).

247. [Pannu v. Iolab Corp.](#), 155 F.3d 1344, 1351 (*Fed. Cir.* 1998)

création d'une invention assistée par l'IA n'exclut pas les contributions de la personne en tant qu'inventeur (« does not negate the person's contributions as an inventor ») [note omise]. La personne physique peut être inscrite en tant qu'inventeur ou co-inventeur si elle contribue de manière significative à l'invention assistée par l'IA.

2. Le simple fait de reconnaître un problème ou d'avoir un objectif général ou un plan de recherche à poursuivre n'équivaut pas à une acte de conception. [note omise] Une personne physique qui ne présente un problème qu'à un système d'IA peut ne pas être l'inventeur ou le co-inventeur d'une invention identifiée à partir de la sortie du système d'IA. Cependant, une contribution significative pourrait résulter de la façon dont elle construit les commandes (prompts) dans le but d'obtenir du système d'IA une solution particulière à un problème spécifique envisagé (« by the way the person constructs the prompt in view of a specific problem to elicit a particular solution from the AI system »).

3. La mise en pratique d'une invention n'est pas à elle seule une contribution significative suffisante pour caractériser l'inventivité. [note omise] Par conséquent, une personne physique qui se contente de reconnaître et d'apprécier la production d'un système d'IA en tant qu'invention, en particulier lorsque les propriétés et l'utilité de cette production sont évidentes pour ceux qui ont des compétences ordinaires, n'est pas nécessairement un inventeur. [note omise] Cependant, une personne qui utilise les résultats d'un système d'IA et y contribue de manière significative pour créer une invention peut être un véritable inventeur. Par ailleurs, dans certaines situations, une personne qui mène une expérience réussie en utilisant les résultats du système d'IA pourrait démontrer qu'elle a apporté une contribution importante à l'invention, même si elle n'est pas en mesure d'établir la conception tant que l'invention n'a pas été mise en pratique. [note omise]

4. Une personne physique qui met au point un élément essentiel à partir duquel l'invention revendiquée est dérivée peut être considérée comme ayant apporté une contribution importante à la conception de l'invention revendiquée, même si elle n'était pas présente ou n'a pas

participé à chaque activité qui a conduit à la conception de l'invention revendiquée. [note omise] Dans certaines situations, la ou les personnes physiques qui conçoivent, construisent ou entraînent un système d'IA pour obtenir une solution particulière à un problème spécifique peuvent être inventeurs, lorsque la conception, la construction ou l'entraînement du système d'IA constitue une contribution significative à l'invention créée avec le système d'IA.

5. Le seul maintien, par une personne, d'une « domination intellectuelle » sur un système d'IA, ne fait pas de celle-ci un inventeur des inventions créées par l'utilisation du système d'IA. [note omise] Par conséquent, le simple fait de posséder ou de superviser un système d'IA utilisé dans la création d'une invention, sans apporter une contribution importante à la conception de l'invention, ne fait pas de cette personne un inventeur."

Les lignes directrices abordent évidemment la question délicate (et cruciale) de la sincérité des dépôts, appliquée à l'hypothèse d'inventions assistées par IA. L'Office rappelle sur ce point aux déposants les devoirs qui leur incombent (*duty of disclosure, duty of reasonable inquiry*, que l'Office n'envisage pas de modifier), ainsi que les pouvoirs de l'Office de demander des informations complémentaires, qu'il entend exercer en relation avec cette catégorie d'inventions, ou en cas de doute.

**391.\_ La description, les revendications et le dessin\_** Les spécifications doivent contenir une description écrite de l'invention, de son procédé de fabrication et de son utilisation, dans des termes complets, clairs, concis et exacts (*adequate written description*)<sup>248</sup> qui

248. MPEP, § 2161.01: « The function of the written description requirement is to ensure that the inventor had possession of, as of the filing date of the application relied on, the specific subject matter later claimed by him or her; how the specification accomplishes this is not material. In re Herschler, 591 F.2d 693, 700-01, 200 USPQ 711, 717 (CCPA 1979) and further reiterated in In re Kaslow, 707 F.2d 1366, 707 F.2d 1366, 217 USPQ 1089 (Fed. Cir. 1983) ». Ibid., § 2103: « For the written description requirement, an applicant's specification must reasonably convey to those skilled in the art that the applicant was in possession of the claimed invention as of the date of invention ».

permettent à toute personne versée dans l'art auquel elle se rapporte, ou dans l'art le plus proche, de la fabriquer de l'utiliser (*enablement requirement*)<sup>249</sup>, et doivent indiquer la meilleure manière envisagée par l'inventeur de réaliser son invention (*best mode requirement*)<sup>250</sup>. Ces trois

249. MPEP, [§ 2103](#): « An applicant's specification must enable a person skilled in the art to make and use the claimed invention without undue experimentation. The fact that experimentation is complex, however, will not make it undue if a person of skill in the art typically engages in such complex experimentation. » Ibid., § 2161.01: « When basing a rejection on the failure of the applicant's disclosure to meet the enablement provisions of the first paragraph of 35 U.S.C. 112, USPTO personnel must establish on the record a reasonable basis for questioning the adequacy of the disclosure to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the claimed invention without resorting to undue experimentation. See *In re Brown*, 477 F.2d 946, 177 USPQ 691 (CCPA 1973); *In re Ghiron*, 442 F.2d 985, 169 USPQ 723 (CCPA 1971). Once USPTO personnel have advanced a reasonable basis for questioning the adequacy of the disclosure, it becomes incumbent on the applicant to rebut that challenge and factually demonstrate that his or her application disclosure is in fact sufficient. See *In re Doyle*, 482 F.2d 1385, 1392, 179 USPQ 227, 232 (CCPA 1973); *In re Scarbrough*, 500 F.2d 560, 566, 182 USPQ 298, 302 (CCPA 1974); *In re Ghiron*, supra. »
250. MPEP, [§ 2165](#): « The purpose of the best mode requirement is to “restrain inventors from applying for patents while at the same time concealing from the public the preferred embodiments of their inventions which they have in fact conceived. » *In re Gay*, 309 F.2d 769, 772, 135 USPQ 311, 315 (CCPA 1962). Only evidence of concealment, “whether accidental or intentional,” is considered in judging the adequacy of the disclosure for compliance with the best mode requirement. *Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc.*, 827 F.2d 1524, 1535, 3 USPQ 2d 1737, 1745 (Fed. Cir. 1987). That evidence, in order to result in affirmance of a best mode rejection, must tend to show that the quality of an applicant's best mode disclosure is so poor as to effectively result in concealment.” *In re Sherwood*, 613 F.2d 809, 816-817, 204 USPQ 537, 544 (CCPA 1980). Also, see *White Consol. Indus. v. Vega Servo-Control Inc.*, 214 USPQ 796, 824 (S.D. Mich. 1982), *aff'd* on related grounds, 713 F.2d 788, 218 USPQ 961 (Fed. Cir. 1983). See also MPEP § 2165 - § 2165.04. There are two factual inquiries to be made in determining whether a specification satisfies the best mode requirement. First, there must be a subjective determination as to whether at the time the application was filed, the inventor knew of a best mode of practicing the invention. Second, if the inventor had a best mode of practicing the invention in mind, there must be an objective determination as to whether that best mode was disclosed in sufficient detail to allow one skilled in the art to practice it. *Fonar Corp. v. General Electric Co.*, 107 F.3d 1543, 41 USPQ2d 1801, 1804 (Fed. Cir. 1997); *Chemcast Corp. v. Arco Industries*, 913 F.2d 923, 927-28, 16 USPQ2d 1033, 1036 (Fed. Cir. 1990). “As a general rule, where software constitutes part of a best mode of carrying out an invention, description of such a best mode is satisfied by a disclosure of the functions of the software. This is because, normally, writing code for such software is within the skill of the art, not requiring undue experimentation, once its functions have been disclosed. . . . [F]low charts or source code listings are not a requirement for adequately disclosing

exigences sont distinctes. Depuis l'America Invents Act, le défaut ou l'insuffisance de description du *best mode* n'est plus une cause de nullité du brevet. L'exigence a donc été maintenue, mais n'est plus sanctionnée<sup>251</sup>.

Les spécifications doivent se conclure avec une ou plusieurs revendications « mettant précisément en évidence et revendiquant distinctement l'objet que le requérant considère comme son invention »<sup>252</sup>. Aux États-Unis comme ailleurs, les revendications déterminent la portée de l'invention, et le titulaire du brevet n'a aucun droit sur des éléments non revendiqués, quand bien même seraient-ils inclus dans la description ou le dessin. L'ordre, le format de présentation et la structure des revendications sont précisés par l'USPTO<sup>253</sup>. Les exigences de rédaction sont légèrement plus souples que celles en vigueur en Europe<sup>254</sup>.

Les revendications multiples sont possibles, à la condition qu'elles soient différentes (*provided they differ substantially*) et qu'elles ne soit pas indument multipliées<sup>255</sup>.

the functions of software.” Fonar Corp., 107 F.3d at 1549, 41 USPQ2d at 1805 (citations omitted). Determining compliance with the best mode requirement requires a two-prong inquiry: 1) at the time the application was filed, did the inventor possess a best mode for practicing the invention; and 2) if the inventor did possess a best mode, does the written description disclose the best mode such that a person skilled in the art could practice it. »

251. V. Jan Wolfe, Patent Reform's Reduced 'Best Mode' Requirement Creates Uncertainty, law.com, October 10, 2011.

252. [35 U.S.C. § 112](#).

253. [37 C.F.R. § 1.75](#): « (...) (e) Where the nature of the case admits, as in the case of an improvement, any independent claim should contain in the following order: (1) A preamble comprising a general description of all the elements or steps of the claimed combination which are conventional or known, (2) A phrase such as “wherein the improvement comprises,” and (3) Those elements, steps and/or relationships which constitute that portion of the claimed combination which the applicant considers as the new or improved portion. (f) If there are several claims, they shall be numbered consecutively in Arabic numerals. (g) The least restrictive claim should be presented as claim number 1, and all dependent claims should be grouped together with the claim or claims to which they refer to the extent practicable. (h) The claim or claims must commence on a separate physical sheet or electronic page. Any sheet including a claim or portion of a claim may not contain any other parts of the application or other material. (i) Where a claim sets forth a plurality of elements or steps, each element or step of the claim should be separated by a line indentation ».

254. V. sur ce point Cabinet Regimbeau, Demandes de continuation : Conseils aux déposants européens pour la création d'un portefeuille de brevets américains, [en ligne](#).

255. [37 C.F.R. § 1.75\(b\)](#).

Une ou plusieurs revendications peuvent être présentées sous forme dépendante. Une revendication dépendante inclut tous les éléments de la revendication dont elle dépend, et est présumée valide (si le brevet est délivré) même si elle dépend d'une revendication invalide<sup>256</sup>.

Le demandeur doit fournir un dessin s'il est nécessaire à la compréhension de l'invention<sup>257</sup>. Le Directeur peut également exiger du demandeur de fournir un modèle de l'invention<sup>258</sup>. Lorsque l'invention consiste en une composition de matière, le directeur peut exiger du demandeur de fournir des échantillons ou des ingrédients<sup>259</sup>.

**392.\_ Le dépôt et l'accès au matériel\_** Comme indiqué, si l'invention ne peut être réalisée sans accès à un élément ou matériel auquel le public ne peut avoir accès, un dépôt ou une fourniture d'information permettant d'accéder à cet élément peuvent être exigés, sur le fondement de la condition d'*enablement*. Cette exigence est strictement appliquée dans le domaine des biotechnologies<sup>260</sup>. Cependant, elle n'implique pas nécessairement un dépôt physique<sup>261</sup>. Par exemple, dans une affaire impliquant la brevetabilité d'éléments biochimiques naturels issus d'un organisme marin, la condition d'*enablement* a été jugée satisfaite par la fourniture, par le titulaire du brevet, d'informations détaillées sur la localisation géographique et l'habitat de l'organisme marin source<sup>262</sup>. En revanche, des dépôts seront exigés si l'organisme source ne peut pas être identifié ou décrit avec suffisamment de précision.

**393.\_ L'examen, la publication et la délivrance du brevet\_** La procédure d'obtention du brevet prend la forme d'une « instruction » (*prosecution*) menée par un examinateur désigné par l'USPTO. La procédure entraîne paiement de plusieurs redevances, indépendamment des honoraires du *patent agent* ou du *patent attorney*.

256. [35 U.S.C. § 282.](#)

257. [35 U.S.C § 113.](#)

258. [35 U.S.C § 114.](#)

259. [35 U.S.C § 114.](#)

260. Mais également en matière d'informatique, V. [White Consolidated Indus., Inc. v. Vega Servo-Control, Inc.](#), 713 F.2d 788 (Fed. Cir. 1983); *In re Ghiron*, 442 F.2d 985, 991 (CCPA 1971).

261. [Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.](#), 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991) (pas de violation de l'exigence de *best mode* en cas d'absence de dépôt de cellules transformées par la séquence d'ADN brevetée).

262. *Ex parte Rinehart*, 10 U.S.P.Q.2d 1719, 1720 (Bd. Pat. App. & Int'f 1989)

L'examen porte sur toutes les conditions de brevetabilité. Il donne lieu à l'envoi par l'examinateur d'un document écrit dénommé « *office action* », qui précise et justifie sa décision (acceptation ou rejet) au regard de chaque revendication. Ces *office actions* peuvent être définitives ou non définitives (*final* ou *non final*), ce qui a des conséquences sur les possibilités de réponse ou de recours. Si l'*office action* est définitive, le déposant peut soit faire appel auprès du Board of Patent Appeals et Interferences<sup>263</sup>, soit apporter les modifications nécessaires à sa demande. Si elle est provisoire, le déposant peut répondre et solliciter un nouvel examen. Ce dernier a en principe six mois pour répondre à l'examinateur, mais la durée est en pratique plus courte (de un à trois mois).

Le déposant a l'obligation de communiquer à l'examinateur tous les éléments pertinents dont il a connaissance permettant d'apprécier la validité de l'invention (*duty of candor*). A défaut, sa conduite pourra être jugée fautive (*inequitable conduct*), et entraîner la perte de ses droits. La pratique favorise la communication d'un document reprenant ces informations (*information disclosure statement*).

La possibilité de modifier les spécifications après le dépôt est fortement limitée par l'interdiction d'introduire de nouveaux éléments dans la demande, posée par la section 132 du Patent act<sup>264</sup>.

Chaque demande de brevet doit être publiée, conformément aux procédures fixées par le Directeur, à bref délai après l'expiration d'une période de dix-huit mois à compter de la date de dépôt. À la demande du déposant, une demande peut être publiée plus tôt que la fin de cette période de 18 mois<sup>265</sup>. Cette publication permet au demandeur de bénéficier de « *provisional rights* » avant délivrance du brevet<sup>266</sup>. Ne sont pas publiées<sup>267</sup> les demandes qui ne sont plus en cours, et les demandes couvertes par une ordonnance de secret requise par le Gouvernement<sup>268</sup> ou dont la divulgation serait contraire à la sécurité nationale. Le déposant

263. Puis, le cas échéant devant la Cour d'Appel pour le Circuit fédéral ou la Cour de District pour le District de Columbia. [35 U.S.C. §§ 141, 145.](#)

264. [35 U.S.C. § 132\(a\)](#) (« *No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.* »).

265. [35 U.S.C § 122\(b\)\(1\)\(A\).](#)

266. C'est-à-dire du droit de demander une redevance raisonnable à toute personne qui exploite l'invention jusqu'à la délivrance du brevet. V. *infra*, n°364.

267. [35 U.S.C. § 122\(b\)\(2\).](#)

268. [35 U.S.C. § 181.](#)

peut également demander que la demande ne soit pas publiée s'il certifie qu'aucun dépôt de la même invention ne sera effectué dans un autre pays ou au travers d'une convention internationale qui requiert une telle publication<sup>269</sup>.

Avant publication, les demandes de brevets doivent être conservées à titre confidentiel par le PTO, et aucune information les concernant ne peut être donnée sans l'autorisation du déposant ou du titulaire<sup>270</sup>.

Le Patent Act ne prévoit pas de procédure d'opposition pendant la phase d'examen, mais l'America Invents Act a introduit une possibilité pour les tiers de présenter à l'Office des brevets, des demandes de brevets et des publications pertinentes avant délivrance d'un brevet (*third party preissuance submissions*)<sup>271</sup>.

**394. \_ La procédure de réexamen \_** L'America Invents Act a modifié les procédures d'opposition post délivrance devant l'USPTO (*reexamination procedures*). Trois procédures sont désormais disponibles. Une procédure ex parte (*ex parte reexamination*)<sup>272</sup>, ouverte au titulaire du brevet, aux tiers et au directeur de l'USPTO, et ouverte uniquement en présence d'une question nouvelle importante affectant la brevetabilité (*substantial new question of patentability*), une nouvelle procédure dénommée *post grant review*<sup>273</sup>, ouvertes pendant neuf mois à compter de la délivrance du brevet, et une procédure *inter partes* (*inter partes review*, qui se substitue à l'ancienne *inter partes reexamination*)<sup>274</sup>, ouverte après expiration du délai de la *post grant review*. Ces procédures obéissent à un régime différent et à des règles procédurales distinctes. Les dispositions transitoires les concernant sont complexes. Un appel des décisions rendues est possible devant le Patent Trial and Appeal Board et le Circuit Fédéral.

En dehors de ces procédures, une action en déclaration d'invalidité peut être portée devant les tribunaux. Cependant elle n'est ouverte qu'aux personnes qui utilisent l'invention ou se préparent à le faire. Bien évidemment, la validité du brevet peut toujours être contestée en défense

269. [35 U.S.C. § 122\(b\)\(2\)\(B\)](#).

270. [35 U.S.C. § 122\(a\)](#). Sauf mise en oeuvre d'une disposition légale ou dans des circonstances particulières déterminées par le Directeur.

271. [35 U.S.C. 122\(e\)](#).

272. [35 U.S.C. § 302](#). Procédure initialement introduite en 1981.

273. [35 U.S.C. § 321-30](#).

274. [35 U.S.C. § 311-19](#).

à une action en contrefaçon.

### 3. La propriété et l'exploitation de l'invention

**395.\_ Plan\_** Nous distinguerons les règles de titularité (A), l'étendue de la protection (B) et les règles applicables à l'exploitation du brevet.

#### A. La titularité du brevet

**396.\_ Du premier inventeur à l'inventeur premier déposant : l'America Invents Act \_** Comme indiqué, une des évolutions les plus importantes du droit américain des brevets depuis 1952 concerne le droit au brevet, et est issue du Leahy-Smith America Invents Act de 2011, qui substitue au système traditionnel du premier inventeur (*first to invent*) un système d'inventeur premier déposant (*first inventor to file*)<sup>275</sup>, au travers notamment de la modification de la section 102(a)(1) du Patent Act<sup>276</sup>. Les principales dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 16 mars 2013. Elles n'ont pas d'effet rétroactif.>

Dans le système antérieur à la réforme, une procédure spécifique complexe devant l'USPTO, obéissant à des règles procédurales propres, dénommée procédure d'interférence (*interference proceeding*)<sup>277</sup> était destinée à résoudre les questions de priorités entre inventeurs<sup>277</sup>. Pour les demandes déposées après cette date, l'AIA a institué une nouvelle procédure devant l'USPTO, dite *Derivations Proceedings*, destinée à déterminer si le déposant ou le breveté est bien inventeur ou ayant cause

275. V. *supra*, n°357.

276. Qui dispose qu' "une demande de brevet doit être faite ou autorisée à être faite, par l'inventeur, sauf disposition contraire dans le présent titre, par écrit au directeur." Le texte antérieur disposait : Une personne a droit à un brevet sauf si l'invention a été connue ou utilisée par d'autres dans ce pays ou brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou à l'étranger, avant l'invention de celui-ci par le demandeur de brevet"; V. MPEP, § 2131 à 2138.

277. V. MPEP, § 2301.

de l'inventeur<sup>278</sup>.

**397.\_ Les inventions de salariés\_** Aux États-Unis la question des inventions de salariés, comme celle des contrats de transfert en général, n'est pas régie par la loi fédérale. Elle est donc réglée au niveau des États, soit en application des principes de *common law*, soit par des lois écrites. Les solutions ne sont donc pas uniformes sur ce point.

En *common law* la solution de principe consiste à attribuer les droits à l'employé inventeur<sup>279</sup>. Les clauses expresses d'attribution des droits à l'employeur sont cependant valables, et ne semblent pas faire l'objet de restrictions particulières. En l'absence de clause expresse, et dans certains cas, une licence ou, plus rarement, une cession tacite, peuvent être découvertes<sup>280</sup>. Les critères appliqués pour déterminer l'existence d'une licence ou d'une cession tacite rappellent ceux qui sont utilisés dans nos régimes d'inventions de salariés : nature de l'activité de l'employé, instructions ou utilisation des ressources de l'employeur, etc. Les dirigeants de l'entreprise semblent être soumis à une obligation implicite de transférer leurs droits à leur employeur. Une licence tacite peut être exclusive ou non. Les règles de *common law* n'imposent pas une rémunération distincte du salaire versé.

Les lois étatiques adoptées par certains Etats fédérés, soit codifient les solutions dégagées en *common law*, soit les altèrent. Elles peuvent établir ou autoriser un *shop right* (droit de boutique), c'est-à-dire un droit, non exclusif, conféré à l'employeur d'exploiter l'invention concernée pour son propre usage.

La Loi de Californie, inscrite du Code du travail de l'État<sup>281</sup> prévoit que les cessions de droits à l'employeur ne couvrent pas une invention que l'employé a conçue entièrement sur son temps libre sans utiliser l'équipement, les fournitures, les installations ou les secrets commerciaux de l'employeur, à l'exception des inventions qui : se rapportent au moment de la conception ou de l'utilisation aux activités de l'employeur

278. V. MPEP, § 2310.

279. [United States v. Dubilier Condenser Corp.](#), 289 U.S. 178 (1933).

280. [Wommack v. Durham Pecan Co., Inc.](#), 715 F.2d 962, 219 U.S.P.Q. 1153 (5th Cir. 1983); [Tin Decorating Co. of Baltimore v. Metal Package Corp.](#), 29 F.2d 1006 (S.D.N.Y. 1928), *aff'd on other grounds*, 37 F.2d 5 (2d Cir. 1930); [Wiegand v. Dover Mfg. Co.](#), 292 F. 255 (N.D. Ohio 1923); [Francklyn v. Guilford Packing Co.](#), 695 F.2d 1158, 1160-61 (9th Cir. 1983); [Kurt H. Volk, Inc. v. Foundation for Christian Living](#), 534 F. Supp. 1059, 1083-84 (S.D.N.Y. 1982).

281. Cal. Lab. Code §§ 2870 à 2872.

(*employer's business*) ou à ses activités de recherche ou de développement réelles ou prévues (*demonstrably anticipated*), ou résultent d'un travail effectué pour l'employeur. Le contrat de travail détermine également les conditions de divulgation par l'employé de ses inventions et de détermination de leur classification (sous condition de confidentialité). Des lois similaires ont été adoptées dans le Delaware<sup>282</sup>, en Illinois<sup>283</sup>, au Kansas<sup>284</sup>, dans le Minnesota<sup>285</sup>, au Nevada<sup>286</sup>, dans le New Jersey<sup>287</sup>, en Caroline du Nord<sup>288</sup>, dans l'Utah<sup>289</sup> et dans l'État de Washington<sup>290</sup>.

**398.\_ Propriété et copropriété du brevet\_** Aux termes du paragraphe 261 du Patent Act les brevets ont « les attributs de la propriété personnelle » (*the attributes of personal property*). Les demandes de brevets, les brevets, ou tout intérêt y afférent, sont cessibles et peuvent faire l'objet de licences, exclusives ou non.

Les coinventeurs ont un droit indivis dans le brevet. En l'absence de toute convention contraire, chacun des copropriétaires d'un brevet peut fabriquer, utiliser, offrir à la vente, ou vendre l'invention brevetée aux États-Unis, ou importer l'invention brevetée aux États-Unis, sans le consentement des autres propriétaires<sup>291</sup>. Il peut également librement céder sa quote-part dans le brevet.

De manière générale, les questions relatives à la propriété et au transfert du brevet sont régies par les lois étatiques<sup>292</sup>.

## B. L'étendue de la protection

**399.\_ Les droits exclusifs du breveté\_** Le monopole du breveté est

282. 19 Del C. § 805).

283. 765 ILCS 1060/1 à 1060/3.

284. K.S.A. 44-130

285. Minn. Stat. Ann. § 181.78.

286. NRS 600.500.

287. N.J.S.A. 34:1B-265.

288. N.C.G.S. §§ 66-57.1 et 66-57.2.

289. Utah Code §§ 34-39-1 à 34-39-3.

290. RCW 49.44.140 et 49.44.150.

291. [35 U.S.C. § 262](#).

292. [Farmland Irrigation Co., Inc. v. Dopplmaier](#), 48 Cal. 2d 208, 308 P.2d 732 (1957).

défini de manière négative, comme le droit d'interdire aux tiers d'effectuer certains actes sur l'invention<sup>293</sup>. Aux termes du paragraphe 154(1)(a) du Patent Act, tout brevet confère au breveté, à ses héritiers ou ayants droit, le droit d'interdire à toute personne de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, ou de vendre l'invention à travers les États-Unis ou d'importer l'invention aux États-Unis, et, si l'invention est un procédé, le droit d'empêcher autrui d'utiliser, offrir à la vente ou à la vente aux États-Unis, ou d'importer aux États-Unis, les produits fabriqués par ce procédé, se référant à la spécification des indications de ceux-ci<sup>294</sup>.

La définition des actes contrefaisants est précisée aux paragraphes 271(a) et 271(g) du Patent Act, qui disposent :

« 271. - (a) Sauf disposition contraire dans le présent titre [35 USCS 1 et suiv. ], quiconque sans autorisation fabrique, utilise, offre de vendre ou vend une invention brevetée, aux États-Unis ou importe aux États-Unis une invention brevetée pendant la durée du brevet correspondant, contrefait le brevet<sup>295</sup>.

(...)

(g) Quiconque, sans autorisation, les importations aux États-Unis ou des offres de vente, vend ou utilise aux États-Unis un produit qui est fabriqué par un procédé breveté aux États-Unis seront responsables comme un contrefacteur, si l'importation, l'offre à vente, la vente ou l'utilisation du produit survient pendant la durée d'un tel brevet de

293. V. par exemple [TransCore, L.P. v. Electronic Transaction Consultants Corp.](#), 563 F.3d 1271, 1275 (Fed. Cir. 2009); [Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Industries, Inc.](#), 131 F.3d 1011, 1015 (Fed. Cir. 1997).

294. « Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof ».

295. "(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent".

procédé. Dans une action en contrefaçon d'un brevet de procédé, aucun recours ne peut être accordé pour infraction en raison de l'usage non commercial ou vente au détail d'un produit moins qu'il n'y ait pas de recours adéquat en vertu du présent titre pour infraction en raison de l'importation ou de toute autre utilisation, l'offre de vendre, ou de la vente de ce produit. Un produit qui est fabriqué par un procédé breveté sera, aux fins du présent titre, ne peut être considéré comme fait après

- (1) il est sensiblement modifié par les processus ultérieurs; ou
- (2) il devient un élément trivial et non essentiel d'un autre produit »<sup>296</sup>.

Chacun de ces actes constitue un acte distinct de contrefaçon directe (primaire).

L'importation est visée de manière générale comme un acte primaire de contrefaçon depuis 1994<sup>297</sup>, sous réserve de l'application de la doctrine de *first sale*<sup>298</sup>. Le titulaire du brevet peut également, en vertu de la Section 337 du Tariff Act du 1930, demander à l'United States International Trade Commission (ITC) une injonction interdisant l'importation contrefaisante<sup>299</sup>. L'ITC ne peut cependant accorder de dommages et intérêt. Deux procédures sont donc souvent lancées en parallèle, devant

296. Traduction OMPI. "(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after — (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product. »

297. [35 U.S.C. § 271\(a\)](#).

298. V. *infra*, n°400.

299. [19 U.S.C. § 1337\(a\)](#).

l'ITC et les tribunaux.

La loi considère également comme actes de contrefaçon primaire (a) le dépôt d'une demande d'autorisation relative à un médicament couvert par un brevet (sous réserve d'exceptions limitées en matière de biotechnologies)<sup>300</sup>, (b) depuis une modification de 1984, le fait de fournir aux États-Unis ou à partir des États-Unis une partie substantielle des composants, non combinés, d'une invention brevetée, de manière à induire activement la combinaison de ces composants à l'extérieur des États-Unis d'une manière qui porterait atteinte au brevet si une telle combinaison était effectuée aux États-Unis<sup>301</sup>, et (c) depuis 1988 (réforme issue du Process Patents Amendments Act de 1988) l'importation, l'offre à la vente, la vente ou l'utilisation aux États-Unis d'un produit fabriqué en dehors des États-Unis au moyen d'un procédé breveté aux États-Unis<sup>302</sup>.

300. [35 U.S.C. § 271\(e\)](#) point 2 et suivants : « (e) (1) It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products. (2) It shall be an act of infringement to submit – (A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, (B) an application under section 512 of such Act or under the Act of March 4, 1913 (21 U.S.C. 151 - 158) for a drug or veterinary biological product which is not primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques and which is claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, or (C) (i) with respect to a patent that is identified in the list of patents described in section 351(l)(3) of the Public Health Service Act (including as provided under section 351(l)(7) of such Act), an application seeking approval of a biological product, or(ii) if the applicant for the application fails to provide the application and information required under section 351(l)(2)(A) of such Act, an application seeking approval of a biological product for a patent that could be identified pursuant to section 351(l)(3)(A)(i) of such Act, if the purpose of such submission is to obtain approval under such Act to engage in the commercial manufacture, use, or sale of a drug, veterinary biological product, or biological product claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent before the expiration of such patent. » V. [Eli Lilly and Co. v. Medtronic, Inc.](#), 496 U.S. 661 (1990); [Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd.](#), 545 U.S. 193 (2005).

301. [35 U.S.C. § 271\(f\)](#). V. [Microsoft Corp. v. AT&T Corp.](#), 550 U.S. 437 (2007).

302. [35 U.S.C. § 271\(g\)](#): « Whoever without authority imports into the United States or offers to

La contrefaçon secondaire (*indirect* ou *dependent infringement*) est visée aux paragraphes 271(b) et (c), et consiste dans l'incitation à la contrefaçon (*active inducement*) et la fourniture de moyens contrefaisants (*contributory infringement*)<sup>303</sup>. L'incitation à la contrefaçon requiert la preuve d'un encouragement actif et intentionnel ou d'une aide apportée à la réalisation de la contrefaçon<sup>304</sup>. La contrefaçon indirecte ou secondaire implique nécessairement l'existence d'un acte de contrefaçon primaire associé<sup>305</sup>.

**400.\_ L'épuisement des droits\_** En matière de brevet la théorie de l'épuisement des droits (*first sale doctrine*), développée en *common law*, ne fait l'objet d'aucune disposition dans le Patent Act.

La Cour suprême l'a consacré pour la première fois en matière de brevets dans son arrêt *Adams v. Burke* de 1873<sup>306</sup>, qui concernait des restrictions territoriales à l'intérieur des États-Unis imposées par un vendeur de cercueils, jugées en l'espèce inopposables aux utilisateurs. La Cour y fonde la théorie sur l'idée qu'une vente autorisée doit nécessairement entraîner le droit d'utiliser, de la manière la plus

sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after – (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product. »

303. « (b) Quiconque induit activement contrefaçon d'un brevet est responsable comme un contrefacteur.(c) Celui qui offre de vendre ou vend aux États-Unis ou des importations aux États-Unis une composante d'une machine brevetée, la fabrication, la combinaison ou la composition, ou d'un matériau ou d'un appareil pour une utilisation dans la pratique d'un procédé breveté, constituant une partie de la matière de l'invention, que l'on sait être spécialement conçu ou spécialement adapté pour une utilisation à une violation de ce brevet, et non un article de base ou d'un produit du commerce adapté à une utilisation importante de contrefaisant, est responsable comme un contrefacteur ».

304. [DSU Medical Corp. v. JMS Co.](#), 471 F.3d 1293, 1305-06 (Fed. Cir. 2006); [Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.](#), 917 F.2d 544, 553 (Fed. Cir. 1990); [Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.](#), 850 F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1988).

305. [Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.](#), 365 U.S. 336 (1961).

306. [Adams v. Burke](#), 84 U.S. (17 Wall) 453 1873.

complète, le produit vendu :

« Le fondement réel de ces décisions est que la vente par une personne qui possède le droit de fabriquer, vendre et utiliser une machine entraîne le droit d'utiliser cette machine de la façon la plus complète qui soit »<sup>307</sup>

De là vient l'expression *first sale doctrine*, théorie de la première vente, qui correspond à la théorie de l'épuisement des droits dérogée (importée?) par Kohler en Allemagne à la même époque<sup>308</sup>.

La Cour suprême est revenue à plusieurs reprises sur cette doctrine en matière de brevets<sup>309</sup>, qu'elle a redéfinie comme suit en 1942 dans l'arrêt [US v Univis Lens Co](#)<sup>310</sup> :

« Le breveté peut se départir de son monopole en totalité par la vente de son brevet ou en partie par la vente d'un article incorporant l'invention... Mais la vente de cet article épuise le monopole qui y subsiste et le breveté ne peut pas dès lors, sur le fondement de son brevet, contrôler l'utilisation ou la cession de l'article »<sup>311</sup>.

307. « The true ground on which these decisions rest is that the sale by a person who has the full right to make, sell, and use such a machine carries with it the right to the use of that machine to the full extent to which it can be used in point of time. » *Adams v. Burke, ibid.*

308. Kohler proposera en Allemagne la théorie des licences tacites dès 1878 (Dans son traité *Deutsches Patentrecht...*, Verlag von J. Bensheimer, 1878. « vendre le produit sans concéder le droit d'usage n'aurait pas de sens », p 162-163, cité et traduit in B. Castell, *L'épuisement des droits intellectuels*, Puf 1989, p 54), mais ne semble avoir formulé la théorie de l'épuisement (automatique) que plus tard (*Handbuch des Deutscher patentrechts rechtvergleichender darstellung*, Manheim, 1900). La proximité des raisonnements est frappante.

309. Notamment [American Cotton Tie Supply Co. v. Simmons](#), 106 U.S. 89 (1882).

310. 316 US 241, 250 (1942).

311. « The patentee may surrender his monopoly in whole by the sale of his patent or in part

Contrairement au mécanisme de licence tacite, également applicable<sup>312</sup> l'épuisement issu de la doctrine de *first sale* vaut également en présence de clause contraire. La Cour Suprême a ainsi jugé, dans son arrêt *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*<sup>313</sup>, que la décision d'un titulaire de brevet de vendre un produit épuise tous ses droits de brevet sur cet article, quelles que soient les restrictions que le titulaire du brevet prétend imposer à ses clients, même si les restrictions sont claires et applicables en vertu du droit des contrats.

L'épuisement s'applique en cas de vente, mais également dans l'hypothèse d'une licence, ou encore d'un engagement inconditionnel d'une société de ne pas agir en contrefaçon contre un concurrent qui commercialise des produits couverts par ses brevets<sup>314</sup>.

Par ailleurs, dans son arrêt *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* de 2008<sup>315</sup>, la Cour suprême a jugé que l'épuisement s'appliquait également aux brevets de procédés. Elle en a déduit que, dans l'hypothèse où un contrat de licence autorise la vente de composants issu de ces procédés, le titulaire ne pouvait plus faire valoir ses droits de brevets contre une combinaison incorporant ces composants et des composants tiers.

Enfin, en 2013, dans son arrêt *Bowman v. Monsanto*<sup>316</sup>, elle a jugé, à propos de semences brevetées, que la doctrine de la première vente s'applique aux semences vendues mais qu'elle ne couvre pas leur reproduction, notamment par réensemencement.

Le domaine d'application de la doctrine dans l'ordre interne concerne les réparations, en principe licites<sup>317</sup>, et les reconstructions, en principe

by the sale of an article embodying the invention... But sale of it exhausts the monopoly in that article and the patentee may not thereafter, by virtue of his patent, control the use or disposition of the article ».

312. V. *infra*, n°402.

313. [Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.](#), 137 S. Ct. 1523 (2017).

314. [TransCore, LP v Electronic Transaction Consultants Corp.](#), 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009). Les licences sont généralement assililées à des engagements de ne pas agir en contrefaçon. La Cour Suprême l'a notamment affirmé dans son arrêt *e Forest Radio Telephone Telegraph Co. v. United States*, 273 U.S. 236, 242 (1927) ("As a license passes no interest in the monopoly, it has been described as a mere waiver of the right to sue by the patentee.").

315. [Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.](#), 553 U.S. 617 (2008).

316. [Bowman v. Monsanto Co.](#), 569 U.S. 278 (2013)

317. [Wilbur-Ellis Co. v. Kuther](#), 377 U.S. 422 (1964); [Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.](#), 365 U.S. 336 (1961); [General Elec. Co. v. United States](#), 572 F.2d 745, 778-86 (Ct. Cl.

non couvertes par l'épuisement<sup>318</sup>.

**401.\_ L'épuisement international\_** La question de l'épuisement international du brevet a été longtemps débattue aux États-Unis, la Cour suprême ne s'étant pas prononcée sur la question<sup>319</sup>. Après avoir été appliqué par certaines cours fédérales<sup>320</sup>, le principe d'épuisement international a été clairement écarté par la Cour fédérale d'appel pour le circuit fédéral (instituée en 1982 et ayant compétence exclusive en matière de brevets) depuis sa décision *Jazz Camera Photo v. International Trade Commission* de 2001<sup>321</sup>. Cette position a été réaffirmée en 2012 par la même Cour fédérale de district dans l'affaire *Ninestar Technology Co., Ltd. v. International Trade Com'n*<sup>322</sup>. Le refus de la Cour suprême de recevoir l'appel de cette décision le 25 mars 2013<sup>323</sup>, donc postérieurement à son arrêt *Kirtseng*<sup>324</sup>, laissait ainsi perdurer, pour les brevets, l'exclusion de l'épuisement international pour les produits fabriqués à l'étranger.

L'épuisement international en matière de brevets sera finalement

1978); [Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission](#), 264 F.3d à 1101, 1105-07; [Porter v. Farmers Supply Service, Inc.](#), 790 F.2d 882 (Fed. Cir. 1986).

318. [American Cotton-Tie Co. v. Simmons](#), 106 U.S. (16 Otto.) 89 (1882); *Hydril Co. v. Crossman Engineering, Inc.*, 152 U.S.P.Q. 171 (E.D. Tex. 1966); [Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co.](#), 121 F.3d 669 (Fed. Cir. 1997).

319. [Boesch v. Graff](#), 133 U.S. 697 (1890) était quelquefois citée, mais en l'espèce le produit importé n'avait pas été fabriqué ou mis sur le marché avec l'autorisation du titulaire du brevet US, et émanait d'un concurrent.

320. *Holiday v. Mattheson*, 24 F. 185, 185 (C.C.S.D.N.Y. 1885), *Dickerson v. Mattheson*, 57 F. 524, 527 (2d Cir.1893); *Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Eng'g Corp.*, 266 F. 71, 78-79 (2d Cir. 1920).

321. [Jazz Camera Photo v. International Trade Commission](#), 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001), portant sur l'importation aux États-Unis d'appareils photos jetables achetés aux États-Unis et reconditionnés en Chine. Dans cette décision la Cour précise notamment la distinction entre les simples réparations couvertes par l'épuisement et les reconstructions soumises au monopole. V. également [Fuji Photo Film Co. v Jazz Photo Corp.](#), 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005): « Les droits de brevet conférés aux États-Unis ne sont pas épuisés par des produits en provenance de l'étranger. Pour invoquer la protection de la doctrine de first sale, la première vente autorisée doit avoir été faite sous l'empire du brevet américain ».

322. [Ninestar Technology Co., Ltd. v. International Trade Com'n](#), 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012) (Newman, J.).

323. Supreme Court No. 12-552.

324. V. Tome 1, n° 229.

consacré par la Cour Suprême en 2017, dans son arrêt *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* précité<sup>325</sup>. La règle est désormais clairement posée: une vente par le titulaire des droits ou avec son consentement en dehors du territoire des États-Unis emporte épuisement du droit du titulaire du brevet de la même façon qu'une vente sur le territoire des États-Unis.

**402.\_ Les licences tacites\_** Dans la mesure où une licence peut être tacite, la découverte par le juge d'une licence tacite peut permettre de valider des usages autrement contrefaisants<sup>326</sup>.

**403.\_ Les exceptions (général)\_** Le Patent Act ne contient pas d'exceptions pour usage à titre privé et non commercial et pour usage à titre expérimental. Cependant ces usages sont largement considérés comme non contrefaisants, à conditions, pour les usages à titre expérimental, qu'ils ne s'intègrent pas dans le cadre d'une activité commerciale<sup>327</sup>.

Le droit de possession personnelle antérieure, qui repose en l'espèce sur l'usage antérieur, est codifié à la section 273 du Patent Act<sup>328</sup>, et sa portée a été élargie par l'America Invents Act<sup>329</sup>. Ce droit peut être invoqué par quiconque a utilisé dans le commerce<sup>330</sup>, de bonne foi,

325. [Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.](#), 137 S. Ct. 1523 (2017).

326. Comme l'a indiqué la Cour suprême: "No formal granting of a license is necessary in order to give it effect. Any language used by the owner of the patent or any conduct on his part exhibited to another, from which that other may properly infer that the owner consents to his use of the patent in making or using it, or selling it, upon which the other acts, constitutes a license and a defense to an action for a tort." [DeForest Radio Tel. & Tel. Co. v. United States](#), 47 U.S. 366 (1927). Sur le régime et les conditions des licences tacites V. également *General Motors Corp. v. Dailey*, 93 F.2d 938, 941 (C.C.A. 6th Cir. 1937); [Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc.](#), 565 F. Supp. 931, 940 (D.N.J. 1983); *Stickle v. Heublein, Inc.*, 716 F.2d 1550, 1559 (Fed. Cir. 1983); [Winbond Electronics Corp. v. International Trade Com'n](#), 262 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2001), opinion corrected, 275 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2001). *Teter v. Glass Onion, Inc.*, 723 F. Supp. 2d 1138 (W.D. Mo. 2010); [Corbello v. DeVito](#), 777 F.3d 1058, 1067 (9th Cir. 2015); [Atkins v. Fischer](#), 331 F.3d 988 (D.C. Cir. 2003).

327. [Madedy v. Duke University](#), 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002); [Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.](#), 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984); [Pitcairn v. United States](#), 547 F.2d 1106 (Ct. Cl. 1976).

328. [35 U.S.C. §273](#).

329. Cette défense ne s'appliquait auparavant qu'aux méthodes commerciales.

330. Certains usages non commerciaux par des entités non commerciales sont également

l'invention concernée, au moins un an avant la date de dépôt de l'invention ou avant la date à laquelle elle a été divulguée au public.

Les autres exceptions concernent certaines utilisations d'inventions brevetées liées aux obligations issues de la réglementation fédérale en matière de médicament<sup>331</sup> et le transit sur le territoire des États-Unis d'aéronefs, de bateaux et de véhicules utilisant une invention brevetée<sup>332</sup>.

A noter enfin qu'en matière de brevet le principe d'immunité des institutions fédérales (*sovereign immunity*) a été écarté, sous réserve d'exceptions, par la loi<sup>333</sup>. La loi limite cependant les remèdes offerts au titulaire du brevet (principalement à des dommages et intérêts). La Cour Suprême a réaffirmé l'application de ce principe aux États et aux institutions des États fédérés<sup>334</sup>.

**404.\_ Les exceptions relatives aux médicaments génériques\_** Le Hatch-Waxman Act<sup>335</sup> a introduit une exception bénéfice des fabricants de médicaments génériques, qui couvre les actes raisonnablement liés au développement et à la soumission de toute information à la FDA, y compris le développement d'une demande de médicament générique<sup>336</sup>.

On notera que des règles procédurales spéciales sont prévues par le Hatch-Waxman Act en matière d'action contre des fabricants de médicaments génériques, et notamment des délais d'actions spécifiques et des possibilités de suspension de l'approbation de la FDA<sup>337</sup>.

éligibles.

331. [35 U.S.C. § 271\(e\)\(1\)](#).

332. [35 U.S.C. § 272](#).

333. [28 U.S.C. § 1498\(a\)](#).

334. [Florida Prepaid Postsecondary Educ. Expense Bd. v. College Sav. Bank](#), 527 U.S. 627 (1999).

335. P.L. 98-417, Title II, 98 Stat. 1585; [21 U.S.C. § 355](#) and [35 U.S.C. § 271\(e\)\(1\)](#). V. *supra*, n°356.

336. [35 U.S.C. § 271\(e\)\(1\)](#): "It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products". V. [Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd.](#), 545 U.S. 193, 202 (2005) and [Eli Lilly & Co. Inc.](#), 496 U.S. à 671; [Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.](#), 809 F.3d 610, 620-21 (Fed Cir. 2015); [Amgen Inc. v. Hospira, Inc.](#), 944 F.3d 1327, 1340 n.3 (Fed. Cir. 2019).

337. V. [21 U.S.C. § 355](#), et notamment (c)(3)(D)

**405.\_ La durée des droits du breveté\_** Le Patent Act de 1952 prévoyait à l'origine une durée de protection de dix-sept ans à compter de la date de délivrance du brevet<sup>338</sup>. Cette durée a été modifiée en 1995 conformément aux dispositions de l'accord ADPIC, et a été portée à vingt ans à compter du dépôt<sup>339</sup>. La durée ancienne continuait à s'appliquer aux brevets délivrés en vertu de demandes déposées avant le 8 juin 1995, désormais expirés.

**406.\_ Les extensions.** Depuis l'entrée en vigueur de l'AIA, la durée de protection peut être étendue cas (a) de retard dans la délivrance en raison d'un retard de l'USPTO au regard de certains délais, pour une durée équivalente à ce retard<sup>340</sup>, (b) de dépassement d'un délai de trois ans après le dépôt pour la délivrance du brevet (sous réserve de suspensions ou de demandes de délai par le demandeur), pour une durée équivalente au dépassement de ce délai<sup>341</sup>, ou (c) en présence de retard liés à des procédures d'interférences, à l'application d'une ordonnance de secret, ou à un appel, pour la durée des procédures concernées (sous réserve d'une réduction en fonction de l'attitude du déposant)<sup>342</sup>.

Cette durée peut également être étendue, pour un médicament à usage humain, un matériel médical, un additif ou un colorant alimentaire, un médicaments pour animaux ou un produit biologique vétérinaire pour une durée équivalente aux durées nécessaires à l'obtention d'une autorisation administrative de mise sur le marché du produit concerné<sup>343</sup>. Les règles de calcul et d'application de ces extensions sont très complexes.

**407.\_ Les exclusivités.** Des exclusivités sur les données d'essai (*market exclusivities*) sont également prévues par le Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FDCA)<sup>344</sup>, jusqu'à cinq ans pour les nouveaux médicaments

338. Ou vingt ans à compter de la date de dépôt d'une demande nationale ou PCT assortie du délai de priorité (dans ce cas le délai le plus long s'appliquait). La durée de dix-sept ans avait été instituée en 1861.

339. [35 U.S.C. § 154 \(a\)\(2\)](#).

340. [35 U.S.C. § 154\(b\)\(1\)\(A\)](#).

341. [35 U.S.C. § 154\(b\)\(1\)\(B\)](#).

342. [35 U.S.C. § 154\(b\)\(1\)\(C\)](#).

343. [35 U.S.C. § 156](#). V. [MPEP, § 2750](#).

344. Codifié dans [21 U.S.C. §§ 301-397](#).

(*new chemical entity exclusivities*)<sup>345</sup>, et jusqu'à trois ans pour les données de test cliniques présentées au soutien de modifications de produit existants (*clinical investigation exclusivities*)<sup>346</sup>.

Des exclusivités sont également données pour les médicaments destinés au traitement de maladies orphelines ou rares, en application de l'Orphan Drug Act de 1983<sup>347</sup>, et pour des développements en faveur du traitement des enfants (*pediatric exclusivities*) (6 mois supplémentaires)<sup>348</sup>.

## C. L'exploitation du brevet

**408. \_ Les contrats \_** Les demandes de brevets, les brevets et tous droits les concernant sont cessibles et peuvent faire l'objet de licences, exclusives ou non. Les licences sont assimilées à des renonciations à agir en contrefaçon<sup>349</sup>. Les cessions doivent être établies par écrit<sup>350</sup>.

Les cessions, transferts de propriété et constitutions de sûretés doivent être inscrits dans les trois mois de leur signature au registre tenu par l'USPTO, sous peine d'inopposabilité aux tiers<sup>351</sup>. Cette règle ne s'applique pas aux licences.

De manière générale, les questions relatives à la propriété et au

345. [21 U.S.C. § 355\(c\)\(3\)\(E\)\(ii\), \(j\)\(5\)\(F\)\(iii\)](#).

346. [21 U.S.C. §§ 355, 360cc](#) et 35 U.S.C. §§ [271](#), [282](#).

347. V. [21 U.S.C. § 360aa à 360ee](#), et [42 U.S.C § 236](#); également 21 C.F.R. Part 316. La loi concerne les « maladies ou affections rares », définies comme celles qui affectent moins de 200 000 personnes aux États-Unis, ou pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable de récupération des coûts de développement et de mise à disposition aux États-Unis, [21 U.S.C. § 360bb](#).

348. Introduites par le Best Pharmaceuticals for Children Act 2007 (BPCA), Pub. L. No. 11-185.

349. De: *Forest Radio Telephone Telegraph Co. v. United States*, [273 U.S. 236, 242, 47 S.Ct. 366, 71 L.Ed. 625](#) (1927) ("As a license passes no interest in the monopoly, it has been described as a mere waiver of the right to sue by the patentee").

350. [35 U.S.C. § 261](#).

351. *Ibid.* « An interest that constitutes an assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage ».

transfert du brevet sont réglées par les lois étatiques<sup>352</sup>.

**409.\_ Les licences obligatoires\_** Le Patent Act ne prévoit pas de licences obligatoires<sup>353</sup>. Cependant des licences obligatoires sont instituées par certaines législations en dehors du Patent Act, comme par exemple l'Atomic Energy Act<sup>354</sup> ou le Clean Air Act<sup>355</sup>.

**410.\_ Aspects antitrust (renvoi)\_** Les principes généraux dans ce domaine ont été décrits en introduction à cet ouvrage<sup>356</sup>. Les règles applicables sont également détaillées dans deux documents produits par la DOJ et la FTC, intitulés Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007) (IP Report) et Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2017) (IP Guidelines), auxquels nous renvoyons le lecteur. Rappelons simplement qu'aux États-Unis, quatre lois fédérales de concurrence s'appliquent au domaine de la propriété intellectuelle: le *Sherman Act*<sup>357</sup>, dont la section 1 interdit les pratiques restrictives du commerce (*unreasonable restraints of trade*) et la section 2 les abus de position dominante (*monopolization and attempts to monopolize*); le *Clayton Act*<sup>358</sup>, qui interdit les acquisitions restrictives de concurrence<sup>359</sup> et certaines clauses d'exclusivités associées à la vente de produits<sup>360</sup>; le *Federal Trade Commission Act* (FTC Act)<sup>361</sup>, qui sanctionne certaines pratiques déloyales<sup>362</sup>; et le *Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976* (HSR)<sup>363</sup>, qui permet la

352. [Farmland Irrigation Co., Inc. v. Dopplmaier](#), 48 Cal. 2d 208, 308 P.2d 732 (1957), qui juge qu'un contrat de licence de brevet est cessible en vertu de la politique « clairement manifestée » par « les lois de cet État (...) en faveur de la libre transférabilité de tous les types de biens, y compris les droits découlant des contrats », sauf si les les termes ou l'objet du contrat démontrent qu'il était incessible

353. V. cependant *infra*, n°355. Le refus d'accorder une injonction en cas de contrefaçon aboutit, de facto, à imposer une licence au breveté.

354. [42 U.S.C. § 2183](#).

355. [42 U.S.C. § 7608](#).

356. V. Tome 1, n°

357. [15 U.S.C. §§ 1-7](#).

358. [15 U.S.C. §§ 12-27](#) et [29 U.S.C. §§ 52-53](#).

359. [15 U.S.C. § 18](#).

360. [15 U.S.C. § 14](#).

361. [15 U.S.C. § 41](#).

362. [15 U.S.C. 45](#).

363. [15 U.S.C. § 18a](#).

suspension pour examen de certains projets de fusion ou d'acquisitions.

La jurisprudence dans ce domaine est à la fois riche et ancienne, et sanctionne les agissements des titulaires de droits contraires aux règles ou aux principes posés par ces textes<sup>364</sup>.

**411.\_ Les obligations du brevet\_** Le titulaire du brevet doit payer les redevances (*maintenance fee*) sous peine d'expiration du brevet. La loi prévoit des possibilités limitées de restaurer un brevet expiré pour défaut de paiement de la *maintenance fee*. La redevance n'est pas payable annuellement, mais à trois reprises pendant la durée du brevet, entre trois ans et trois ans et demi, sept ans et sept ans et demi et onze ans et onze ans et demi après la date de délivrance.

Description	redevance	Petite entreprise	Micro entreprise
3,5 ans	2.000 \$	800 \$	400 \$
7,5 ans	3.760 \$	1.504 \$	752 \$
11.5 years	7.700 \$	3.080 \$	1.540 \$

Le Patent Act ne prévoit pas d'obligation d'exploiter le brevet. Cependant dans le cas d'une contrefaçon de brevets, depuis la décision de la Cour suprême dans l'affaire *eBay Inc. V. MercExchange L.L.C.*<sup>365</sup>, une injonction n'est plus automatiquement accordée par les tribunaux, notamment

364. V. notamment notre compte rendu de l'affaire [USA v. Microsoft](#), 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001), Com. Comm. Électr. n° 10, Octobre 2001, act. 106. Egalement, M. A. Einhorn, « Intellectual Property and Antitrust: Music Performing Rights in Broadcasting », 24 Colum.-VLA J.L. & Arts 349 (2000-2001) ; S. F. Anthony, « Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners », 28 AIPLA Q. J. 1 (2000) ; D. A. Balto, A. M. Wolman, « Intellectual Property and Antitrust : General Principles », 43 IDEA 395 (2003) ; S. B. Opi, « The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Till Sacrosanct », 11 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 409 (2000-2001); E. T. Sullivan, « The Confluence of Antitrust and Intellectual Property at the New Century », 1 Minn. Intell. Prop. Rev. [iii] (2000) ; R. A. Posner, « Transaction Costs and Antitrust Concerns in the Licensing of Intellectual Property », 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i] (2004-2005) ; pour un article ancien, A.C. Hugin, « Intellectual Property and the Antitrust Laws » 30 J. Pat. Off. Soc'y 450, 513, 601, 654, 867 (1948).

365. [eBay Inc. V. MercExchange L.L.C.](#), 547 U.S. 388 (2006).

lorsque le breveté n'exploite pas l'invention<sup>366</sup>.

## 4. La défense des droits

**412.\_ La contrefaçon\_** La contrefaçon consiste dans l'exercice, sans le consentement du titulaire du brevet ni légitimation, de l'un des droits du breveté définis par la loi<sup>367</sup>.

La contrefaçon (primaire) de brevet étant une *strict liability offense*, l'intention et la bonne foi sont inopérantes<sup>368</sup>. En revanche, l'élément intentionnel est requis pour les actes de contrefaçon secondaires, peut également affecter le calcul des dommages et intérêts. De même, les actes de contrefaçon secondaire (*indirect* ou *dependent infringement*), c'est-à-dire l'incitation à la contrefaçon (*inducement*) et la fourniture de moyens (*contributory infringement*) impliquent la connaissance du brevet et de l'acte primaire de contrefaçon.

**413.\_ Le droit d'agir en contrefaçon\_** En principe, seul le titulaire du brevet peut agir en contrefaçon<sup>369</sup>. Le licencié ne peut agir en contrefaçon, à moins qu'il se soit vu concéder « tous les droits essentiels » (*all substantial rights*) dans le brevet<sup>370</sup>. Ainsi, la jurisprudence considère qu'une licence non exclusive ne donne pas droit à agir au licencié. Ce dernier ne peut non plus se joindre à une action initiée par le concédant. Le licencié exclusif ne pourra agir que s'il détient tous les droits essentiels dans le brevet. Cette détermination doit être faite au cas par cas, en examinant les termes de la licence. La jurisprudence semble assez stricte sur ce point<sup>371</sup>.

366. V. *infra*, n°418.

367. V. *supra*, n°399.

368. [Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp.](#), 269 F.2d 841, 845, 849 (5th Cir. 1959).

369. V. [Morrow v. Microsoft Corp.](#), 499 F.3d 1332, 1339 (Fed.Cir. 2007); [WiAV Sols. LLC v. Motorola, Inc.](#), 631 F.3d 1257, 1264–65 (Fed. Cir. 2010). Sont plus précisément visées les seules personnes « with exclusionary rights to a patent ».

370. V. [Luminara Worldwide, LLC. V. Liown Elecs. Co.](#), 814 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2016), 118 U.S.P.Q.2d (BNA) 1148 (Fed. Cir. Feb. 29, 2016)

371. Par exemple, elle refuse de considérer qu'un licencié exclusif disposant des droits d'exploitation les plus larges avait tous les droits essentiels du breveté « lorsqu'il ne possédait pas le droit exclusif d'assigner en contrefaçon du brevet concédé sans le

Le titulaire du brevet doit être partie (volontaire ou forcée) à toute action en contrefaçon intentée par un licencié exclusif.

**414.\_ La compétence (renvoi)\_** Les règles de compétence ont été abordées en introduction à cet ouvrage<sup>372</sup>.

**415.\_ L'appréciation de la contrefaçon : l'interprétation des revendications\_** Dans son arrêt *Markman v. Westview Instruments Inc* de 1996<sup>373</sup>, la Cour suprême a posé comme principe que l'interprétation des revendications est une question de droit et non de fait (qui ne relève donc pas de la compétence d'un jury). Cette décision a eu notamment pour conséquence l'institution par les cours de district d'audience et de décisions spéciales sur les questions d'interprétation des revendications (respectivement *Markman hearings* et *Markman orders*).

Les standards d'interprétation, qui sont les mêmes pour apprécier la validité et la contrefaçon d'un brevet, ont été décrits en détail par le Circuit fédéral dans une affaire *Phillips* de 2005<sup>374</sup>. La méthodologie applicable peut être résumée comme suit:

Les tribunaux doivent d'abord s'attacher aux éléments intrinsèques

consentement du concédant », et ce, alors même lorsque le concédant ne retenait aucun droit d'exploiter le brevet pour son compte. V. également la décision de la Cour d'appel fédérale du 18 octobre 2005 dans l'affaire [Sicom v. Agilent Tech](#) (427 F.3d 971 (Fed. Cir. 2005)) : En l'espèce, la société Sicom était licenciée exclusive d'un brevet. La licence accordait à Sicom « le droit exclusif d'assigner en contrefaçon du brevet », mais le concédant se réservait le droit de continuer à exploiter la technologie brevetée, ainsi que d'autres droits, et notamment celui de s'opposer à la cession de ses droits par le licencié. La Cour de district avait jugé que la clause du contrat de licence accordant à Sicom le droit exclusif d'assigner en contrefaçon du brevet « ne concède pas à Sicom les droits exclusifs nécessaires pour transformer sa licence en cession de droits », et ne lui permettait donc pas d'agir en contrefaçon. Elle relevait également au soutien de cette constatation l'absence d'autorisation d'assigner pour des actes de contrefaçon antérieurs au contrat. La Cour d'appel confirme, en relevant également d'autres droits retenus par le concédant, et notamment les restrictions de cession ou de sous-licence imposées au licencié.

372. V. Tome 1, n°50.

373. [Markman v. Westview Instruments Inc.](#), 517 U.S. 370, 391 (1996).

374. [Phillips v. AWH Corp.](#), 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*); auparavant, V. *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, [52 F.3d 967, 979-81](#) (Fed. Cir. 1995) (*en banc*), *aff'd*, [517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384, 134 L.Ed.2d 577](#) (1996); *Vitronics Corp. v. Conceptoronic, Inc.*, [90 F.3d 1576](#) (Fed. Cir. 1996); *Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Systems, Inc.*, [381 F.3d 1111](#) (Fed. Cir. 2004)

(revendications, descriptions, *prosecution history*), avant d'avoir recours, le cas échéant, aux éléments extrinsèques (Principes scientifiques pertinents, signification des termes techniques, état de la technique).

S'agissant des éléments intrinsèques, les tribunaux doivent donner aux mots utilisés dans les revendications leur sens ordinaire et habituel pour un homme de l'art à l'époque de l'invention ("a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention", "POSITA"), c'est-à-dire à la date de dépôt:

"S'interroger sur le point de savoir comment une personne de l'art (*a person of ordinary skill in the art*) comprend les termes d'une revendication constitue une base objective à partir de laquelle il faut commencer l'interprétation des revendications. *See Innova*, [381 F.3d at 1116](#). Ce point de départ se fonde sur le constat fait de longue date que les inventeurs sont typiquement des personnes versées dans le domaine de l'invention et que les brevets sont destinés à lus par d'autres personnes versées dans le domaine technique pertinent. *See Verve, LLC v. Crane Cams, Inc.*, [311 F.3d 1116, 1119](#) (Fed. Cir. 2002) (les documents de brevet sont censés être "un exposé concis destiné aux personnes dans le domaine concerné"); *In re Nelson*, [47 C.C.P.A. 1031, 280 F.2d 172, 181](#) (1960) ("Les descriptions dans les brevets ne sont pas destinées au public en général, aux juristes ou aux juges, mais, comme le dit la section 112, aux personnes versées dans le domaine technique concerné ou dans celui dont l'invention est la plus proche.").

Par ailleurs, la personne de l'art est supposée lire les termes de la revendication non pas au seul regard de la revendication particulière dans laquelle le terme apparaît, mais au vu de la demande dans son ensemble, incluant les spécifications (...)<sup>375</sup>.

375. [Phillips v. AWH Corp.](#), 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005); V. également [Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc.](#), 258 F.3d 1317, 1324 (Fed. Cir. 2001) (« If an argument offered in support of a particular claim construction is so convoluted and artificial that it would not be apparent to a skilled artisan reading the patent and the prosecution history, the argument is simply unhelpful to the performance of our task. »)

Les revendications "doivent également être lues à la lumière de la description, dont elles font partie"<sup>376</sup>. Elles peuvent également être interprétées par référence à d'autres revendications<sup>377</sup>.

L'historique du dossier d'examen (*prosecution history*, qui inclut les antériorités citées et toutes les affirmations ou remarques faites par le demandeur) peut ensuite fournir des indications importantes sur l'étendue des revendications (et même aboutir à réduire leur portée)<sup>378</sup>.

Lorsque les éléments intrinsèques ne permettent pas d'obtenir une

376. *Markman*, [52 F.3d à 978](#). [Bell Atlantic Network Services, Inc. v. Covad Communications Gp., Inc.](#), 262 F.3d 1258, 1268 (Fed. Cir. 2001) (les spécifications "must clearly redefine a claim term 'so as to put a reasonable competitor or one reasonably skilled in the art on notice that the patentee intended to so redefine that claim term.'").
377. *V. Phillips v. AWH Corp.*, précitée (« Because claim terms are normally used consistently throughout the patent, the usage of a term in one claim can often illuminate the meaning of the same term in other claims (...). Differences among claims can also be a useful guide in understanding the meaning of particular claim terms »).
378. *Phillips*, précité: "In addition to consulting the specification, we have held that a court "should also consider the patent's prosecution history, if it is in evidence." *Markman*, [52 F.3d à 980](#); see also *Graham v. John Deere Co.*, [383 U.S. 1, 33, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed.2d 545](#) (1966) ("[A]n invention is construed not only in the light of the claims, but also with reference to the file wrapper or prosecution history in the Patent Office."). The prosecution history, which we have designated as part of the "intrinsic evidence," consists of the complete record of the proceedings before the PTO and includes the prior art cited during the examination of the patent. *Autogiro*, [384 F.2d à 399](#). Like the specification, the prosecution history provides evidence of how the PTO and the inventor understood the patent. See *Lemelson v. Gen. Mills, Inc.*, [968 F.2d 1202, 1206](#) (Fed. Cir. 1992). Furthermore, like the specification, the prosecution history was created by the patentee in attempting to explain and obtain the patent. Yet because the prosecution history represents an ongoing negotiation between the PTO and the applicant, rather than the final product of that negotiation, it often lacks the clarity of the specification and thus is less useful for claim construction purposes. See *Inverness Med. Switz. GmbH v. Warner Lambert Co.*, [309 F.3d 1373, 1380-82](#) (Fed. Cir. 2002) (the ambiguity of the prosecution history made it less relevant to claim construction); *Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc.*, [73 F.3d 1573, 1580](#) (Fed. Cir. 1996) (the ambiguity of the prosecution history made it "unhelpful as an interpretive resource" for claim construction). Nonetheless, the prosecution history can often inform the meaning of the claim language by demonstrating how the inventor understood the invention and whether the inventor limited the invention in the course of prosecution, making the claim scope narrower than it would otherwise be. *Vitronics*, [90 F.3d at 1582-83](#); see also *Chimie v. PPG Indus., Inc.*, [402 F.3d 1371, 1384](#) (Fed. Cir. 2005) ("The purpose of consulting the prosecution history in construing a claim is to 'exclude any interpretation that was disclaimed during prosecution.'"), quoting *ZMI Corp. v. Cardiac Resuscitator Corp.*, [844 F.2d 1576, 1580](#) (Fed. Cir. 1988); *Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co.*, [54 F.3d 1570, 1576](#) (Fed. Cir. 1995)".

interprétation claire des revendications, les tribunaux peuvent recourir à des éléments extrinsèques, en s'aidant de dictionnaires, de traites scientifiques ou d'experts<sup>379</sup>

Enfin, en cas d'ambiguïté, et dans la mesure du possible, une revendication doit être interprétée de façon à préserver sa validité<sup>380</sup>.

**416.\_ Contrefaçon littérale et par équivalent\_** La contrefaçon peut être littérale (*literal infringement*) ou par équivalent. La contrefaçon littérale implique la reprise de tous les éléments d'une revendication dans le produit ou le procédé argué de contrefaçon<sup>381</sup>. L'ajout d'éléments (y compris les améliorations éventuelles) par le contrefacteur est indifférent.

La doctrine des équivalents permet de s'écarter de l'interprétation littérale des revendications pour y inclure certains « équivalents ». Elle protège ainsi le titulaire du brevet en permettant d'éviter qu'un contrefacteur n'échappe au brevet en procédant à des changements mineurs (ce qu'une interprétation purement littérale des revendications pourrait permettre). Bien qu'elle soit source d'incertitudes sur l'étendue réelle du brevet, elle a toujours été réaffirmée en jurisprudence.

La doctrine des équivalents a été reconnue pour la première fois par la Cour Suprême en 1853 dans son arrêt *Winans v. Denmead*<sup>382</sup>. La décision principale de la Cour Suprême sur la doctrine des équivalents est la décision *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co* de 1952<sup>383</sup>. La Cour Suprême y définit la doctrine comme suit :

« si deux dispositifs font la même chose d'une manière substantiellement identique, et aboutissent à un résultat substantiellement identique, ils sont identiques »<sup>384</sup>.

Ce test est dit de « triple identité » (fonction / manière / résultat) : les différences entre les revendications sont ignorées si le second moyen (1)

379. [Phillips v. AWH Corp.](#), 415 F.3d à 1317-18.

380. [Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad Inc.](#), 358 F.3d 898, 911 (Fed. Cir. 2004); [Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Resources, Inc.](#), 279 F.3d 1357, 1367 (Fed. Cir. 2002); [Apple Computer, Inc. v. Articulate Sys., Inc.](#), 234 F.3d 14, 24 (Fed. Cir. 2000).

381. [Becton, Dickinson & Co. v. Tyco Healthcare Group, LP](#), 616 F.3d 1249, 1253 (Fed. Cir. 2010); [Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co.](#), 54 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1995).

382. [Winans v. Denmead](#), 56 U.S. (15 How.) 330 (1853)

383. [Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co](#), 339 U.S. 605 (1950).

384. « if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same ».

remplit la même fonction, (2) d'une façon substantiellement identique (3) et avec un résultat substantiellement identique. Le test est appliqué sur chaque revendication, et non pas sur l'invention dans son ensemble.

Une limite importante à la doctrine des équivalents se trouve dans règle dite du *prosecution history estoppel*, consacrée par la Cour suprême dans sa décision *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* de 1997<sup>385</sup>, qui requiert que les revendications soient interprétées à la lumière de la procédure d'examen devant le Patent and Trademark Office (PTO) (*prosecution history*). Plus précisément, elle signifie que lorsque le titulaire du brevet a réduit ses revendications à la suite d'un refus de l'examineur, il ne peut plus prétendre aux équivalents correspondant à la part des revendications abandonnée ou réduite. Le concurrent peut ainsi se fonder sur l'historique des modifications des revendications pour déterminer plus précisément la portée des équivalents couverts par le brevet. Dans son arrêt rendu le 28 mai 2002 dans l'affaire *Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.* (n°00-1543)<sup>386</sup>, la Cour suprême a confirmé que la doctrine peut s'appliquer à toute modification des revendications faite pour satisfaire aux exigences légales, et non pas seulement à celles fondées sur l'existence d'antériorités. Elle considère cependant que la doctrine n'a pas nécessairement pour effet d'empêcher le breveté de s'opposer à tout équivalent de la revendication modifiée : bien que l'*estoppel* puisse faire obstacle à la prise en compte d'un large ensemble d'équivalents, la détermination de sa portée réelle nécessite un examen au cas par cas des abandons effectués par les revendications modifiées.

Notons enfin que les tribunaux ont développé une contrepartie à la doctrine des équivalents dénommée *reverse doctrine of equivalents*, qui permet cette fois de considérer comme non contrefaisant un dispositif décrit littéralement dans un brevet (donc contrefaisant en principe) s'il a été modifié dans son principe de manière à fonctionner de manière substantiellement différente<sup>387</sup>. Cependant cette règle est très rarement

385. [Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.](#), 520 U.S. 17.

386. [Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.](#), 535 U.S. 722 (2002).

387. [Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.](#), 339 U.S. 605, 608-09 (1950) (« The wholesome realism of [the doctrine of equivalents] is not always applied in favor of a patentee but is sometimes used against him. Thus, where a device is so far changed in principle from a patented article that it performs the same or a similar function in a substantially different way, but nevertheless falls within the literal words of the claim, the doctrine of equivalents may be used to restrict the claim and defeat the patentee's action for infringement »); [SRI](#)

appliquée<sup>388</sup>.

**417.\_ Les moyens de défense\_** Le défendeur à une action en contrefaçon a à sa disposition plusieurs moyens de défense.

Il peut tout d'abord, bien sûr, invoquer un motif d'invalidité du brevet<sup>389</sup>. La loi établissant une présomption de validité du brevet et de chacune des revendications, prise indépendamment<sup>390</sup>, la charge de la preuve de l'invalidité du brevet ou d'une revendication incombe au défendeur. A noter que la doctrine dite de *l'assignor estoppel* (estoppel du cessionnaire) interdit au cessionnaire de contester la validité du brevet<sup>391</sup>.

Il peut ensuite invoquer une exception ou limite aux droits exclusifs, et démontrer l'absence de contrefaçon littérale ou par équivalent<sup>392</sup>, plusieurs autres moyens de défense sont envisageables.

Mais le droit fédéral lui permet également d'invoquer la fraude ou une conduite inéquitable (*inequitable conduct*) du demandeur pendant l'examen du brevet, par exemple en cas de violation par ce dernier de son devoir de divulgation de l'information nécessaire à l'examen<sup>393</sup>.

Une autre défense, propre au système américain, est constituée par la doctrine de *patent misuse*, qui constitue l'extension au brevet de la doctrine équitable d'*unclean hands*. Le titulaire du brevet ne peut pas bénéficier des réparations prévues par la loi en cas de contrefaçon s'il a exploité son brevet de manière fautive (*patent misuse*). Les cas de *patent misuse* correspondent le plus souvent à des cas de violation des règles de concurrence<sup>394</sup>. Cependant, la section 271(d) vient exclure ou limiter l'application de la doctrine dans plusieurs hypothèses, couvrant

[Int'l v. Matsushita Elec. Corp.](#), 775 F.2d 1107, 1123 (Fed. Cir. 1985) (en banc).

388. V. [Roche Palo Alto, LLC v. Apotex, Inc.](#), 531 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2008) : « The reverse doctrine of equivalents is rarely applied, and this court has never affirmed a finding of non-infringement under the reverse doctrine of equivalents ». Pour des applications, V. par exemple *Precision Metal Fabricators Inc. v. Jetstream Sys. Co.*, 6 U.S.P.Q.2d 1704 (N.D. Cal.1988); *Lesona Corp. v. United States*, 530 F.2d 896, 905-06 (Ct. Cl. 1976).

389. [35 U.S.C. § 282\(b\)\(2\)](#).

390. [35 U.S.C. § 282](#).

391. [Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.](#), 848 F.2d 1220,1225 (Fed. Cir. 1988); [Pandrol USA, LP v. Airboss Railway Prods., Inc.](#), 424 F.3d 1161, 1166 (Fed. Cir. 2005).

392. [35 U.S.C. § 282\(b\)\(1\)](#).

393. 37 C.F.R. 1.56(a), (b).

394. V. par exemple [United States Gypsum v. National Gypsum](#), 352 U.S. 457 (1957) (prix imposés), [Senza-Gel Corp. v. Seiffhart](#), 803 F.2d 661 (Fed. Cir. 1986) (ventes liées).

notamment le refus de licence et, sauf si le titulaire du brevet détient une position dominante (*market power*) sur le marché, les ventes liées<sup>395</sup>. A noter que cette défense peut être invoquée par le défendeur même s'il n'est pas directement victime du *patent misuse*.

Les autres moyens de défense incluent l'application des doctrines équitables de *laches* et d'*estoppel*, déjà décrites<sup>396</sup>.

A noter enfin que le paragraphe 286 du Patent Act précise que le titulaire ne peut pas obtenir de dommages et intérêts pour des faits de contrefaçon antérieurs de plus de six ans au dépôt de son assignation en contrefaçon<sup>397</sup>.

**418. Remèdes et sanctions (renvoi partiel)** Les remèdes disponibles incluent les injonctions, les dommages et intérêts et *attorney fees*<sup>398</sup>. A noter que depuis la décision de la Cour suprême de 2006 dans l'affaire *eBay Inc. V. MercExchange L.L.C.*<sup>399</sup>, une injonction n'est plus automatiquement accordée par les tribunaux en matière de contrefaçon de brevet. Ainsi, dans certains cas, notamment lorsque le breveté n'exploite pas l'invention (et par exemple dans le cas de *patent trolls*), la mise en balance de l'intérêt public et des intérêts du breveté peut aboutir au refus d'accorder une injonction, ce qui, *de facto*, impose une licence au breveté.

En cas d'importations contrefaisantes, d'autres remèdes peuvent être obtenus auprès de l'United States International Trade Commission<sup>400</sup>.

395. [35 U.S.C. § 271\(d\)](#): « No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned ».

396. V. Tome 1, n°263.

397. [35 U.S.C. § 286](#).

398. V. Tome 1, n°65.

399. [eBay Inc. V. MercExchange L.L.C.](#), 547 U.S. 388 (2006).

400. *Ibid.*

**419.\_ Le marquage et l'information du contrefacteur\_** Aux termes du paragraphe 287(a) du Patent Act, les titulaire de brevets et les personnes qui fabriquent, importent, offrent à la vente ou vendent aux États-Unis un article breveté peuvent notifier au public le caractère breveté de l'article, soit en apposant sur ce dernier le mot « patent » ou l'abréviation « pat. » et le numéro du brevet, soit en apposant sur ce dernier le mot « patent » ou l'abréviation « pat. » en y associant une adresse accessible au public sur l'Internet contenant le numéro du brevet, soit encore (si l'apposition sur le produit n'est pas possible) en insérant ces informations sur une étiquette apposée sur le produit ou son emballage. Les marquages frauduleux sont sanctionnés<sup>401</sup>.

A défaut de marquage, aucun dommages-intérêts ne peut être obtenu, sauf si s'il est démontré que le contrefacteur s'est vu notifier la contrefaçon et a continué à contrefaire les droits du breveté (auquel cas les dommages et intérêts ne peuvent être recouverts que pour les actes postérieurs à cette notification). L'assig nation en contrefaçon équivaut à une telle information.

L'expression *patent pending* est utilisée par la pratique pour informer d'une demande de brevet en cours d'examen, mais n'a pas d'effets juridiques.

**420.\_ La défense des droits avant délivrance (les *provisional rights*)\_** Les brevets ne prennent effet qu'après délivrance. Cependant, après délivrance, le titulaire du brevet peut obtenir une redevance équitable (*reasonable royalty*) de toute personne qui, prenant la période allant de la publication de la demande à la délivrance, a commis des actes de contrefaçon, à condition qu'elle se soit vue notifier cette publication<sup>402</sup>.

**421.\_ L'action en déclaration de non-contrefaçon\_** Aux États-Unis, l'article III de la Constitution fédérale restreint le pouvoir judiciaire à la seule adjudication des « litiges » ou « controverses » (*cases or controversies*). Les actions en déclaration de non-contrefaçon sont possibles dans le cadre du Declaratory Judgment Act<sup>403</sup>, dont les dispositions ont été interprétées par la Cour suprême au regard de

401. [35 U.S.C. § 292\(a\)](#).

402. [35 U.S.C. § 154\(d\)](#) (« *provisional rights* »).

403. [28 U.S.C. § 2201](#).

l'exigence constitutionnelle d'une « controverse »<sup>404</sup>. La Cour suprême a notamment considéré qu'aucune controverse n'existe lorsque le demandeur tente d'obtenir un jugement prématuré sur des défenses potentielles qui seraient typiquement jugées dans le cadre d'un litige futur<sup>405</sup>. La simple existence d'un brevet gênant ne suffit pas. A l'inverse, une menace d'action en contrefaçon formulée par le titulaire du brevet n'est pas indispensable. Selon la Cour suprême<sup>406</sup>, le demandeur doit démontrer « que les faits allégués dans les circonstances de l'affaire démontrent l'existence d'une controverse entre les parties ayant des intérêts juridiques opposés d'une immédiateté et d'une réalité suffisantes pour garantir la prise d'un jugement déclaratoire »<sup>407</sup>.

Un risque, lié au comportement actif du titulaire du brevet, de préjudice causé à l'activité du demandeur, suffit. Les conditions d'accès à un jugement déclaratoire, notamment dans l'hypothèse d'une licence, ont été précisées par la Cour Suprême en 2007 et par des jugements ultérieurs<sup>408</sup>.

**422. \_ La législation sur les Patent trolls\_** Au cours de ces dernières années, le développement de l'activité des « patent trolls » (autrement dénommées non-practicing entities, non-performing entities ou patent assertion entities) a concentré une partie de l'activité législative. Plusieurs propositions de lois fédérales destinées à encadrer leurs activités ont été déposés<sup>409</sup>, et de nombreux États fédérés (à l'exception notable de la Californie) ont adopté des lois destinées à sanctionner les demandes et mises en demeures abusives des entités non exploitantes. La première loi de ce type a été adoptée dans l'État du Vermont en 2013<sup>410</sup>. La loi a pour

404. [Aetna Life Ins. Co. v. Haworth](#), 300 U. S. 227, 240 (1937).

405. [Coffman v. Breeze Corps.](#), 323 U.S. 316 (1945).

406. [MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.](#), 549 U.S. 118 (2007).

407. En l'espèce, jugé qu'un licencié n'a pas à résilier ou cesser d'exécuter sa licence avant de placer sa demande de jugement déclaratoire d'invalidité ou de non contrefaçon.

408. Les conditions d'accès à un jugement déclaratoire, notamment dans l'hypothèse d'une licence, ont été précisées par des décisions ultérieures, V. M. Donovan, *The Impact of MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. and Its Progeny on Technology Licensing*, 3 J. Bus. Entrepreneurship & L. Iss. 1 (2009).

409. V. par exemple H.R. 9, « Innovation Act », qui proposait d'imposer aux tribunaux de se prononcer sur la validité d'un brevet dès le début d'une procédure pour éviter que les trolls de brevets ne puissent pas faire durer les procès pendant des années sur le fondement de revendications invalides.

410. 9 VSA § 4195 et suivants.

but de sanctionner les « demandes en contrefaçon faite de mauvaise foi » (bad faith assertions of patent infringement). Elle énumère les facteurs permettant au juge de déterminer si une demande est formée de mauvaise foi<sup>411</sup>. Elle prévoit également<sup>412</sup> qu'à la demande du destinataire de la demande et s'il apparaît au tribunal que le demandeur établi avec une probabilité raisonnable que l'allégation de contrefaçon de brevet a été faite de mauvaise foi, le tribunal peut exiger de l'expéditeur qu'il dépose un cautionnement d'un montant égal à une estimation de bonne foi des frais de justice que le destinataire ciblé devra avancer pour se défendre (le cautionnement étant plafonné à 250 000 \$). Le tribunal peut refuser le cautionnement s'il estime que la personne concernée dispose d'actifs disponibles égaux au montant de la caution proposée. Enfin, l'Attorney General est chargé de l'application de la loi, et peut notamment conduire des enquêtes et mener des actions, et le défendeur peut intenter une action sur le seul fondement de la violation de cette loi et se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre<sup>413</sup>.

411. 9 VSA, § 4197, qui dispose : « (a) A person shall not make a bad faith assertion of patent infringement. (b) A court may consider the following factors as evidence that a person has made a bad faith assertion of patent infringement: (1) The demand letter does not contain the following information: (A) the patent number; (B) the name and address of the patent owner or owners and assignee or assignees, if any; and (C) factual allegations concerning the specific areas in which the target's products, services, and technology infringe the patent or are covered by the claims in the patent. (2) Prior to sending the demand letter, the person fails to conduct an analysis comparing the claims in the patent to the target's products, services, and technology, or such an analysis was done but does not identify specific areas in which the products, services, and technology are covered by the claims in the patent. (3) The demand letter lacks the information described in subdivision (1) of this subsection, the target requests the information, and the person fails to provide the information within a reasonable period of time. (4) The demand letter demands payment of a license fee or response within an unreasonably short period of time. (5) The person offers to license the patent for an amount that is not based on a reasonable estimate of the value of the license. (6) The claim or assertion of patent infringement is meritless, and the person knew, or should have known, that the claim or assertion is meritless. (7) The claim or assertion of patent infringement is deceptive. (8) The person or its subsidiaries or affiliates have previously filed or threatened to file one or more lawsuits based on the same or similar claim of patent infringement (...); (9) Any other factor the court finds relevant (...). »

412. 9 VSA, § 4198.

413. 9 VSA, § 4199 (Enforcement; remedies; damages), qui dispose : « (a) The Attorney General shall have the same authority under this chapter to make rules, conduct civil investigations, bring civil actions, and enter into assurances of discontinuance as provided under chapter 63 of this title. In an action brought by the Attorney General under this chapter, the court

Une autre loi notable est celle du Texas, adoptée en 2015, et codifiée au Code de commerce local<sup>414</sup>. Contrairement à la loi du Vermont, la loi du Texas ne consacre pas de droit d'agir au civil, ni de pouvoir spéciaux confiés à l'Attorney General.

On notera que l'adoption de ces lois ne semble pas avoir fait disparaître les demandes d'intervention sur le sujet au niveau fédéral.

may award or impose any relief available under chapter 63 of this title. (b) A target of conduct involving assertions of patent infringement, or a person aggrieved by a violation of this chapter or by a violation of rules adopted under this chapter, may bring an action in Superior Court. A court may award the following remedies to a plaintiff who prevails in an action brought pursuant to this subsection: (1) equitable relief; (2) damages; (3) costs and fees, including reasonable attorney's fees; and (4) exemplary damages in an amount equal to \$50,000.00 or three times the total of damages, costs, and fees, whichever is greater. (c) This chapter shall not be construed to limit rights and remedies available to the State of Vermont or to any person under any other law and shall not alter or restrict the Attorney General's authority under chapter 63 of this title with regard to conduct involving assertions of patent infringement. (Added 2013, No. 44, § 6; 2013, No. 47, § 2, eff. May 24, 2013.) »

414. [Tex Bus & Com Code Ann § 17952](#), Added by Acts 2015, Texas Acts of the 84th Leg. - Regular Session, ch. 856, Sec. 1, eff. 9/1/2015. La section 17.952 du Code de commerce prohibe les demandes en contrefaçon mauvaise de foi (Bad Faith Claim of Patent Infringement), et dispose : “(a) A person may not send to an end user located or doing business in this state a written or electronic communication that is a bad faith claim of patent infringement. (b) A communication is a bad faith claim of patent infringement if the communication includes a claim that the end user or a person affiliated with the end user has infringed a patent and is liable for that infringement and: (1) the communication falsely states that the sender has filed a lawsuit in connection with the claim; (2) the claim is objectively baseless because:(A) the sender or a person the sender represents does not have a current right to license the patent to or enforce the patent against the end user;(B) the patent has been held invalid or unenforceable in a final judgment or administrative decision; or(C) the infringing activity alleged in the communication occurred after the patent expired; or (3) the communication is likely to materially mislead a reasonable end user because the communication does not contain information sufficient to inform the end user of:(A) the identity of the person asserting the claim;(B) the patent that is alleged to have been infringed; and(C) at least one product, service, or technology obtained by the end user that is alleged to infringe the patent or the activity of the end user that is alleged to infringe the patent”.

### 3. Autres systèmes de brevet

**423. \_ Présentation générale \_** La distinction esquissée en matière de copyright, entre les pays de tradition de *common law* membres de l'Union européenne et les autres<sup>1</sup>, peut également être faite en matière de brevets.

Au sein de l'Union européenne, les législations en matière de brevet sont désormais très proches. Ainsi le droit irlandais des brevets, issu du Patent Act 1992<sup>2</sup>, adopté pour permettre la ratification par l'Irlande de la Convention de Munich et du PCT, contient des dispositions très proches du Patents Act 1977, notamment s'agissant de l'examen. Cependant, à la différence de la loi britannique, le loi irlandaise prévoit une protection des modèles d'utilité au travers de *short term patents*, d'une durée de dix ans<sup>3</sup>.

Au-delà de l'Union européenne, la plupart des pays influencés par la législation britannique ont, à l'origine, retenu des solutions proches du droit anglais alors applicable (dont on rappellera qu'il était notoirement insuffisant sur de nombreux points). Les différences avec le droit britannique se sont cependant affirmées dans certains pays, comme l'Inde par exemple, qui ont traduit dans leur législation un impératif de protection de leurs intérêts nationaux et de mise à disposition de technologies bénéfiques à la santé publique, à l'alimentation, ou plus généralement au développement. L'accord ADPIC a entraîné une « mise à niveau » de la plupart de ces législations.

Nous nous attarderons dans ce qui suit sur le droit des brevets en Australie, au Canada et en Inde. Nous nous en tiendrons cependant aux traits saillants des trois législations, sans entrer dans les détails de la

1. V. Tome 1, n°276.

2. [Patent Act 1992](#), complété par les [Patents Rules 1992](#) (SI 1992/172),

3. [Patent Act 1992](#), Partie III, s. 63 à 67. Les critères sont ceux du brevet sauf l'activité inventive, définie de manière moins stricte (le défaut d'activité inventive doit être évident : « *provided [the invention] is not clearly lacking in inventive step* ». s. 63(4)). Aucune recherche n'est effectuée par le Patent office, mais l'action en contrefaçon ne peut être lancée avant que le breveté n'ait obtenu et communiqué au défendeur un rapport de recherche, qu'il doit en principe solliciter auprès de l'office (s. 66).

réglementation.

**424. \_ Le droit des brevets en Australie\_** En Australie les premières lois fédérales sur les brevets, le Patents Act 1903 et le Patents Act 1952, étaient très proches des lois alors en vigueur au Royaume-Uni (respectivement les Patents, Designs and Trade Mark Acts 1883 et Patents Act 1949). Les modifications apportées au Royaume-Uni par le Patents Act 1977 on cependant éloigné le droit des brevets britannique du droit Australien. Cet éloignement s'est renforcé avec l'adoption en Australie du Patents Act 1990, qui a repris, dans une grande mesure, les principes établis par le précédent Patents Act 1952<sup>4</sup>. Le Patents Act 1990, lors de son adoption, présentait ainsi un voisinage beaucoup plus fort avec l'ancienne loi anglaise de 1949.

La durée du brevet standard était alors de 16 ans. Cette durée sera étendue à 20 ans par l'effet de la transposition de l'accord ADPIC<sup>5</sup>. Des modifications d'ordre procédurales ont également été induites par l'Accord de libre-échange entre l'Australie et les États-Unis de 2004<sup>6</sup>.

Le droit australien des brevets a également subi une modification importante avec l'entrée en vigueur du Patent Amendment Act 2001 et du Patents Amendments Regulations 2002. Cette réforme concerne tous les dépôts réalisés après le 1er avril 2002. Parmi les changements apportés, on notera l'élargissement important du champ des divulgations destructrices de la nouveauté (les limites territoriales à l'usage étant notamment supprimées), un critère plus sévère de l'activité inventive (permettant désormais la combinaison d'éléments de l'art antérieur), l'introduction d'une obligation du déposant de communiquer les résultats de toute recherche documentaire faite par lui-même ou pour son compte aux fins de s'assurer de la brevetabilité de l'invention déposée (y compris à l'étranger ; sous peine notamment de révocation dans certaines hypothèses), et l'introduction d'un délai de grâce de douze mois.

Précisons que le droit australien des brevets connaît deux types de brevets, les *standard patents* et les *innovation patents*, qui succèdent aux *petty patents*. Les seconds sont une forme abrégée de brevet n'impliquant pas d'activité inventive, et conférés pour une durée plus courte.

S'agissant des *standard patents*, le Patent Act australien retient tout

4. [Patents Act 1990](#).

5. [Patents \(World Trade Organization Amendments\) Act 1994](#) (Cth).

6. [US Free Trade Agreement Implementation Act 2004](#), No 120, 2004.

d'abord une définition de l'invention brevetable qui peut paraître étonnante. L'invention y est en effet définie comme « toute nouvelle fabrication objet de lettres patentes et de l'octroi de privilèges au sens de la section 6 du Statute of Monopolies, incluant une prétendue invention »<sup>7</sup>. C'est bien ici le Statute of Monopolies anglais qui est visé. Le terme fabrication (*manner of manufacture*) inclut les produits et les procédés. La seule exception prévue par la loi en matière de brevets standard concerne « les êtres humains et les procédés biologiques pour les engendrer »<sup>8</sup>. La jurisprudence (anglaise ancienne et australienne) a depuis longtemps développé des exceptions, fondées sur l'interprétation de l'expression *manner of manufacture* ou d'autres éléments (notamment l'activité inventive ou des considérations éthiques), qui avaient abouti notamment à une exclusion des découvertes, des théories scientifiques et méthodes mathématiques, des présentations d'informations et des méthodes pour le traitement des personnes et des animaux ou de certaines nouvelles utilisation d'éléments connus<sup>9</sup>. Cependant, dans le silence des textes en Australie le champ de la brevetabilité a été considérablement étendu, aux méthodes commerciales<sup>10</sup>, aux méthodes de traitement médical<sup>11</sup>, aux logiciels<sup>12</sup>, et dans le domaine du vivant<sup>13</sup>.

7. [Patents Act 1990](#), Sch. 1 (« any manner of new manufacture the subject of letters patent and grant of privilege within section 6 of the Statute of Monopolies, and includes an alleged invention »).
8. [Patents Act 1990](#), s.18(2).
9. Une synthèse des principes dans ce domaine a été opérée par la High Court australienne dans *National Research Development Corporation v Commissioner of Patents* (1959) 102 CLR 252
10. Il est intéressant de noter que la Cour Fédérale d'Australie a confirmé la brevetabilité des méthodes commerciales dans sa décision [Welcome Real-Time SA v Catuity Inc](#) du 17 mai 2001 ((2000) 51 IPR 327, [2001] FCA 445). L'affaire concernait un brevet portant sur une méthode de gestion de programmes de fidélisation de clientèle utilisant des cartes à puces. La Cour analyse les précédents anglais et américains, et approuve notamment la décision du Circuit fédéral américain dans l'affaire [State Street Bank v. Signature Financial Group](#) (149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), ayant admis la brevetabilité d'une méthode financière relative à l'administration d'un fonds mutuel, *supra*, n°367).
11. [Anaesthetic Supplies Pty Ltd v Rescare Ltd](#) (1994) 50 FCR 1; [Bristol-Myers Squibb Co v FH Faulding & Co Ltd](#) (2000) 97 FCR 524.
12. [IBM Corporation v Commissioner of Patents](#), (1991) 33 FCR 218; [CCOM Pty Ltd v Jiejing Pty Ltd](#), (1994) 51 FCR 260; [Data Access Corp v Powerflex Services Ltd](#), (1999) 166 ALR 228; V A. Christie and S. Syme 'Patents for Algorithms in Australia' (1998) 20 *Sydney Law Rev* 517.
13. N. Byrne, Legal Protection of Plants in Australia under Patent and Plant Variety Rights

Sur ce point l'approche des tribunaux et du Patent Office australien est similaire à celle adoptée aux États-Unis.

Comme indiqué<sup>14</sup>, la question de la brevetabilité des inventions générées par des systèmes d'intelligence artificielle a également été soumise aux tribunaux australien par l'effet d'une déclinaison locale de l'affaire « Thaler », relative au système d'intelligence artificielle « DABUS ». En l'espèce, une demande similaire à celles formées au Royaume-Uni et dans les autres pays concernés<sup>15</sup> a été rejetée par le Patent Office australien, au motif que l'inventeur au sens de la section 15(1) du Patents Act de 1990 ne peut être qu'un être humain. Cette position a été confirmée par un arrêt de la Cour Fédérale d'Australie du 13 avril 2022<sup>16</sup>.

Les critères de protection par brevet en Australie sont très proches des standards européens<sup>17</sup>, et l'examen porte sur l'ensemble des conditions de brevetabilité. Le Patents Amendment Act 2001 (Cth) a permis la combinaison d'éléments de l'état de la technique dans l'examen de l'activité inventive, autrefois limité à un seul élément<sup>18</sup>.

Le Patents Act australien prévoit un délai de grâce de 12 mois<sup>19</sup>.

Les droits exclusifs consistent dans le droit exclusif « d'exploiter l'invention et d'autoriser d'autres personnes à exploiter l'invention »<sup>20</sup>, et plus précisément (pour les inventions de produits) dans « le droit de fabriquer, de louer ou de disposer autrement du produit, de l'utiliser ou de l'importer, ou de le conserver à l'une de ces fins »<sup>21</sup>.

Legislation, Report to Australian Patent Office and Australian Plant Variety Rights Office (November 1990).

14. *V. supra*, n°312.

15. Demande no. 2019363177 du 9 septembre 2020 (PCT/IB2019/057809).

16. Australian law in *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62 (qui infirme *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879; 160 IPR 72).

17. Patents Act, s. 7 (nouveau et activité inventive – *inventive step*), s. 7A (utilité). Sur l'activité inventive, v. [Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd](#) [2002] HCA 59.

18. [Patents Act 1990](#), s. 7(3).

19. [Patents Act 1990](#), s. 24: "(1) For the purpose of deciding whether an invention is novel or involves an inventive step or an innovative step, the person making the decision must disregard: (a) any information made publicly available in the prescribed circumstances, by or with the consent of the nominated person or patentee, or the predecessor in title of the nominated person or patentee; (...)". Egalement [reg 2.2\(1A\)](#) and [reg 2.3\(1A\)](#)). Ce délai couvre la période précédant le dépôt d'une demande complète, et ne court pas à compter d'une demande provisoire ou de priorité.

20. [Patents Act 1990](#), s. 13.

21. [Patents Act 1990](#), Schedule 1 (dictionnaire).

Le droit de brevet est soumis à épuisement national (sur le fondement d'un mécanisme de licence tacite). La question de l'épuisement international n'a pas été tranchée, mais l'article 17.9.4 de l'accord de libre échange entre l'Australie et les États-Unis impose de prévoir le droit pour le titulaire du brevet de s'opposer à l'importation non autorisée d'un produit breveté ou issu d'un procédé breveté, du moins lorsque le titulaire du brevet a imposé des restrictions à l'importation par contrat ou d'autres moyens. En outre les droits exclusifs visent bien l'importation.

S'agissant des exceptions, en droit Australien l'équivalent du droit de possession personnelle antérieure ne repose pas sur la possession, mais sur « l'exploitation » ou des démarches abouties d'exploitation de l'invention brevetée<sup>22</sup>.

Les *innovation patents* ont été introduits par le *Patents Amendment (Innovation Patents) Act 2000*. Ils se substituent aux *petty patents*, qui avait été institués en 1979. Le champ de la brevetabilité est celui du brevet standard, sous réserve de l'exclusion spécifique des plantes, des animaux et des procédés biologiques pour leur obtention (sauf procédés microbiologiques et produits résultant de l'utilisation de tels procédés)<sup>23</sup>. L'activité inventive n'est pas exigée, et est remplacée par un critère moins exigeant d'« étape inventive » (*inventive step*)<sup>24</sup>. La durée de la protection est de huit ans<sup>25</sup>. Seules cinq revendications sont admises<sup>26</sup>. L'examen des conditions de fond est optionnel, et doit être demandé<sup>27</sup>. Cependant, une action en contrefaçon est soumise à examen et à la délivrance d'un certificat attestant de son succès. Les délais d'examen sont réduits. La publication est effectuée après délivrance du brevet<sup>28</sup>. L'action en

22. [Patents Act 1990](#), s. 119(5). L'exploitation y est définie de manière différente selon l'objet de l'invention.

23. [Patents Act 1990](#), s. 185(3) et (4).

24. Section 18(1A). Le critère est défini par la section 7(4) comme suit: « For the purposes of this Act, an invention is to be taken to involve an innovative step when compared with the prior art base unless the invention would, to a person skilled in the relevant art, in the light of the common general knowledge as it existed (whether in or out of the patent area) before the priority date of the relevant claim, only vary from the kinds of information set out in subsection (5) in ways that make no substantial contribution to the working of the invention. »

25. [Patents Act](#), s. 68.

26. [Patents Act 1990](#), s. 40(2)(c).

27. [Patents Act 1990](#), s. 101A

28. [Patents Act 1990](#), s. 62(2).

contrefaçon ne peut être intentée qu'à compter de cette date. Pour le reste (conditions de protection, délai de grâce, étendue des droits et exceptions...), le régime des brevets standards s'applique.

**425. \_ Le droit des brevets au Canada\_** Le droit des brevets au Canada a subi l'influence à la fois du droit anglais et du droit des États-Unis, mais a également développé des solutions originales. La loi actuelle<sup>29</sup> trouve son origine dans la loi sur les brevets de 1935, qui a connu de nombreuses réformes avant sa codification dans les lois révisées du Canada en 1985. Le régime de protection et les règles procédurales ont été assez profondément modifiés en 1989 (date qui correspond à l'adhésion du Canada au PCT), puis sous l'effet de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA/NAFTA)<sup>30</sup> et de la Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle de 1993.

Le droit canadien ne connaît qu'une forme de brevet. Dans une définition réminiscente de la loi américaine, la loi Canadienne définit l'invention brevetable comme « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité »<sup>31</sup>. Elle ne contient pas d'exclusions du champ de la brevetabilité. La jurisprudence a intégré les exclusions classiques concernant les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les présentations d'informations, les méthodes chirurgicales et de traitement médical<sup>32</sup>. Les programmes d'ordinateur en tant que tels sont exclus de la protection<sup>33</sup>.

La question de la brevetabilité des créations d'intelligence artificielle n'est pas totalement résolue. L'affaire Thaler<sup>34</sup> a cependant connu des développements au Canada. En août 2024, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») a ainsi renvoyé une demande déposée par M. Thaler au nom de son intelligence artificielle DABUS, similaire à celles qu'il avait déposées dans les autres pays<sup>35</sup> à l'examen de la

29. [Loi sur les brevets](#), L.R.C. (1985), ch. P-4.

30. [Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain](#), L.C. 1993, ch. 44.

31. [Loi sur les brevets](#), art. 2.

32. [Tennessee Eastman Co. V. Canada \(Commissioner of Patents\)](#) (1972), [1974] S.C.R. 111, 8 C.P.R. (2d) 202.

33. [Schlumberger Canada Ltd. V. Canada \(Commissioner of Patents\)](#) (1981), 56 C.P.R. (2d) 202.

34. V. *supra*, n°312.

35. demande de brevet canadien n°3137161.

Commission d'appel des brevets (Patent Appeal Board), après lui avoir notifié qu'au sens de la loi canadienne, la qualité d'inventeur ne peut appartenir qu'à une personne humaine<sup>36</sup>. L'affaire connaîtra donc sans doute des suites prochainement.

S'agissant du vivant, la Cour suprême du Canada a pris en 2002 une position contraire à celle de son homologue des États-Unis, dans sa décision *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*<sup>37</sup>, portant sur la souris « oncomouse » d'Harvard. Pour la Cour suprême Canadienne, les « formes de vie supérieures » (comme les animaux transgéniques) ne sont pas brevetables, car elle ne constituent pas une « fabrication » ou une « composition de matières » au sens de la définition des inventions dans la section 2 de la loi canadienne sur les brevets<sup>38</sup>. Pour la Cour, cette

36. Lettre du 15 août 2024, [site OPIC](#).

37. [Harvard College c. Canada \(Commissaire aux brevets\)](#) 2002 SCC 76.

38. Selon la Cour : « Pour être visée par la définition du mot « invention », une forme de vie supérieure doit être considérée comme une « fabrication » ou une « composition de matières ». Bien que la définition que la Loi sur les brevets donne du mot « invention » soit générale, le législateur n'a pas défini le terme « invention » comme « tout ce qui est fabriqué par l'être humain et qui présente le caractère de la nouveauté et de l'utilité ». Le choix d'une définition exhaustive indique une intention claire d'exclure certains objets pour le motif qu'ils ne relèvent pas de la Loi. Dans le contexte de la Loi, le mot « fabrication » (« manufacture ») s'entend généralement d'un produit ou d'un procédé mécanique non vivant, et non d'une forme de vie supérieure. L'expression « composition de matières » (« composition of matter »), utilisée dans la Loi, ne vise pas une forme de vie supérieure comme l'oncosouris. Elle figure dans l'énumération « réalisation, [...] procédé, [...] machine, fabrication ou composition de matières ». Le terme collectif qui complète une énumération se restreint à des choses de même genre que celles qui le précèdent, même si, de par sa nature, ce terme collectif est susceptible d'embrasser beaucoup plus. Tout comme les mots « machine » et « fabrication » ne désignent pas une créature vivante, l'expression « composition de matières » ne vise pas les formes de vie supérieures. Bien que l'oeuf fécondé dans lequel est injecté l'oncogène soit un mélange de divers ingrédients, le corps d'une souris ne comporte pas des ingrédients ou des substances qui ont été combinés ou mélangés ensemble par une personne. De plus, le mot « matière » n'englobe qu'un seul aspect d'une forme de vie supérieure, qui est généralement considérée comme possédant des attributs et des caractéristiques qui transcendent le matériel génétique qui la compose. Les formes de vie supérieures ne peuvent pas être perçues comme étant de simples « compositions de matières » dans le contexte de la Loi sur les brevets. Les inventions ne sont pas toutes nécessairement brevetables du seul fait qu'elles sont toutes imprévues et imprévisibles. Il se peut que le législateur n'ait pas voulu que la définition du mot « invention » vise les formes de vie supérieures. Il est également possible que le législateur ait jugé que les plantes et les animaux hybrides n'étaient pas brevetables parce qu'il vaut mieux les considérer comme

interprétation des termes de la loi sur les brevets est étayée par le fait que la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures soulève des questions exceptionnelles qui ne se posent pas à l'égard d'inventions non vivantes et qui ne sont pas prises en compte dans l'économie de la loi. Bien qu'elle confirme la brevetabilité des formes de vie inférieures (car il est plus facile de les percevoir comme « composition de matières » ou « fabrication »), la Cour Suprême précise qu'il ne lui appartient pas de décider où tracer la ligne entre les formes de vie supérieures et les formes de vie inférieures.

S'agissant des critères de protection<sup>39</sup>, le droit canadien se rapproche des droits européens, en particulier depuis une décision de la Cour Suprême de 2008 dans l'affaire *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*<sup>40</sup>, qui a apporté des précisions importantes sur l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive<sup>41</sup>.

La loi canadienne prévoit un délai de grâce de 12 mois<sup>42</sup>.

Au Canada, l'examen des demandes porte sur l'ensemble des conditions de brevetabilité, et se déroule dans des conditions similaires à celle décrite pour les Etats-Unis.

Les droits exclusifs consistent dans « le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention »<sup>43</sup>.

Le Canada applique un principe d'épuisement national des droits du breveté fondé sur un mécanisme de licence tacite<sup>44</sup>. L'importation parallèle est possible, selon le cas, en vertu d'une licence tacite, mais sera

des « découvertes ». Étant donné que la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures exigerait une dérogation radicale au régime traditionnel des brevets et que la brevetabilité de ces formes de vie est une question fort controversée qui soulève un certain nombre de points extrêmement complexes, une mesure législative claire et nette est requise pour que les formes de vie supérieures soient brevetables. La loi actuelle n'indique pas clairement que les formes de vie supérieures sont brevetables ».

39. [Loi sur les brevets](#), articles 28.2 (nouveauté), 28.3 (activité inventive), article 2 (utilité).

40. [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.](#), 2008 CSC 61.

41. V Smith, P.S., Cameron, D.M., The Supreme Court's Sanofi Decision : three years later, 27 C.I.P.R. (Canadian Intellectual Property Review), p. 282.

42. [Loi sur les brevets](#), article 28.2. Ce délai couvre la période précédant le dépôt d'une demande complète, et ne court pas à compter d'une demande de priorité.

43. [Loi sur les brevets](#), article 42.

44. *Signalisation de Montréal Inc. v Services de Béton Universels Ltée*, [1992] FCJ No 1151 (FCA) ; [Eli Lilly & Co. c Novopharm Ltd.](#); *Eli Lilly & Co. c Apotex Inc.*, [1998] 2 SCR 129.

contrefaisante en présence d'une restriction contractuelle à l'importation.

S'agissant des exceptions, dans les années 1990 la législation Canadienne sur les brevets a fait l'objet d'une procédure devant l'OMC, déposée par les CE et leurs États membres. Cette procédure visait deux exceptions : une exception dite « pour l'examen réglementaire »<sup>45</sup>, tout d'abord, permettant aux concurrents potentiels du titulaire d'un brevet d'exploiter l'invention brevetée, sans l'autorisation du titulaire du brevet pendant la durée de celui-ci, afin d'obtenir des pouvoirs publics une approbation de commercialisation. Une exception « pour stockage », ensuite, permettant aux concurrents de fabriquer et de stocker (mais pas de vendre) des marchandises brevetées pendant une certaine période avant l'expiration du brevet. Seule cette dernière exception a été jugée incompatible avec l'accord ADPIC, et a été supprimée par la suite.

En droit Canadien l'équivalent du droit de possession personnelle antérieure en repose pas sur la possession, mais sur « l'achat, la construction ou l'acquisition » antérieurs de l'invention brevetée<sup>46</sup>.

A noter que la loi Canadienne contient des dispositions sur l'abus du brevet (*patent misuse*)<sup>47</sup>. L'abus ne constitue pas un moyen de défense comme aux États-Unis, mais un motif d'action auprès du commissaire aux brevets, qui pourra, selon le cas, ordonner la concession d'une licence ou ordonner la déchéance du brevet.

Enfin, la loi canadienne a été modifiée en 2023 de manière à permettre, en conformité avec les exigences de l'accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)<sup>48</sup>, l'introduction d'un système général d'extension de la durée de

45. [Loi sur les brevets](#), article 55.2 1 : « Il n'y a pas contrefaçon de brevet lorsque l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglant la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente d'un produit ».

46. [Loi sur les brevets](#), article 56(1) : « Quiconque, avant la date de revendication d'une demande de brevet, achète, exécute ou acquiert l'objet que définit la revendication peut utiliser et vendre l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux ».

47. [Loi sur les brevets](#), article 65 à 71.

48. [Article 20.44](#): "1. Chacune des Parties met en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, en vue d'éviter tout retard déraisonnable ou inutile. 2. Une Partie peut prévoir des procédures permettant au déposant d'une demande de brevet de demander que l'examen de sa demande soit accéléré. 3. Si des retards déraisonnables surviennent dans la délivrance d'un brevet par une Partie, celle-ci prévoit des moyens

protection en cas de retards déraisonnables dans la délivrance du brevet attribuable aux autorités de délivrance<sup>49</sup>.

**426. \_ Le droit des brevets en Inde**<sup>50</sup> Le droit des brevets en Inde a longtemps présenté de fortes particularités, liées notamment à des impératifs de protection des intérêts nationaux en matière de santé publique et d'alimentation. Ces particularités ont été progressivement effacées à la suite de l'adhésion de l'Inde à l'OMC et à l'accord ADPIC.

Lors de son adoption, la loi indienne sur les brevets de 1970<sup>51</sup> prévoyait une durée de protection très courte, de sept ans pour les secteurs alimentaires et pharmaceutiques, et de quatorze ans pour les autres secteurs. Elle interdisait les brevets de produits pour les inventions destinées ou susceptibles d'être utilisées comme nourriture, médicament ou relatifs à des substances préparées ou produites par procédés chimiques (seuls les brevets de procédés étaient autorisés). La brevetabilité du vivant était également exclue de manière générale. Les brevets de procédés permettant la production de nourriture ou de médicaments excluaient la protection du produit issu du procédé<sup>52</sup>. Enfin,

permettant d'ajuster la durée du brevet pour compenser ces retards, et, sur demande du titulaire du brevet, ajuste la durée du brevet à cette fin. 4. Pour l'application du présent article, un retard déraisonnable s'entend au moins d'un retard de plus de cinq ans dans la délivrance du brevet à compter de la date du dépôt de la demande sur le territoire de la Partie, ou de trois ans à compter de la présentation d'une requête d'examen de la demande, la date la plus tardive étant retenue. Une Partie peut exclure du calcul de la durée de ces retards les périodes qui ne surviennent pas pendant le traitement ou l'examen de la demande de brevet par l'autorité délivrant le brevet; les périodes correspondant aux retards qui ne sont pas directement attribuables à l'autorité délivrant le brevet; de même que les périodes correspondant aux retards qui sont attribuables au déposant de la demande de brevet".

49. [S.C. 2023, c. 26, s. 487](#).

50. Outre la bibliographie sur l'Inde citée en début d'ouvrage, v. R. Sagar, *Introduction Of Exclusive Privileges/Patents In Colonial India: Why And For Whose Benefit?* (2007) 2 *Intellectual Property Quarterly* 324, A. Vanni, *Patent Games in the Global South : Pharmaceutical Patent Law-Making in Brazil, India and Nigeria*, Bloomsbury, 2020.

51. [Patents Act, 1970](#). La loi est issue de travaux initiés à l'indépendance en 1947 (V. Shri Justice N Rajagopala Ayyangar, '[ayyanganar\\_committee\\_report.pdf](#)' (Government of India, 1959)). La première loi sur les brevets en Inde date de 1856; elle fut suivie par une loi de 1859, qui s'inspire de la loi anglaise de 1852, puis d'une loi de 1911.

52. [Patents Act, 1970](#), s.5(1) (« In the case of inventions – (a) claiming substances intended for use, or capable of being used, as food or as medicine or drug, or, (b) relating to substances

la loi établissait un régime très sévère de licences obligatoires, notamment des licences obligatoires automatiques en matière pharmaceutique. Cette abolition des brevets sur les produits pharmaceutiques, adossé à un environnement réglementaire adapté, a entraîné le développement spectaculaire de l'industrie pharmaceutique locale, centrée sur la fabrication de génériques à bas prix, notamment de médicaments essentiels<sup>53</sup>, destinés à la fois au marché local et aux exportations (notamment vers les pays émergents ou en voie de développement).<sup>54</sup> Cette situation a entraîné, on le sait, de fortes tensions au niveau international, au coeur des négociations de l'accord ADPIC<sup>55</sup>.

L'accord ADPIC a entraîné une réforme du droit indien des brevets sur ces points. Cette réforme a été progressive, l'Inde ayant eu recours à la période transitoire de 10 ans prévue par l'accord<sup>56</sup>. Le Patents (Second Amendment) Act 2002, a ainsi porté la durée de protection à vingt ans. Les méthodes de traitement des plantes sont devenues brevetables, bien que les procédés de traitement des êtres humains et des animaux soient toujours exclus du domaine de la brevetabilité. Les inventions relatives ou impliquant des micro-organismes sont désormais brevetables. La question de la brevetabilité des logiciels a été clarifiée, de manière à permettre la prise de certains brevets de procédé mis en oeuvre par logiciels. Le Patent (Amendment) Act de 2005 parachèvera la mise en conformité du droit indien des brevets avec les exigences de l'accord ADPIC<sup>57</sup>.

prepared or produced by chemical processes (including alloys, optical glass, semi-conductors and inter-metallic compounds), no patent shall be granted in respect of claims for the substance themselves, but claims for the methods or processes of manufacture shall be patentable ». Cité in J. Sundaram, art. cité *infra*, p.6).

53. Par exemple dans le cadre de la lutte contre le VIH au début des années 2000.

54. V. K. [Chaturvedi, Policy And Technology Co-Evolution In The Indian Pharmaceutical Industry](#) (Open University, 2005), et les références incluses. Pour des chiffres sur l'industrie pharmaceutique indienne, v. wikipedia ([pharmaceutical industry in India](#)).

55. Difficultés qui on perduré après l'accord, du fait notamment des restrictions au seul marché intérieur des médicaments produits sous licence obligatoire (V. sur ce point C. Mufka, [Accords ADPIC et brevets pharmaceutiques : le difficile accès des pays en développement aux médicaments antisida](#), Revue d'économie industrielle, 2002, 99, p. 191-214.). Nous renvoyons sur ces questions, et notamment sur les accords ultérieurs dans les domaines pharmaceutique et agricole, aux ouvrages spécialisés.

56. Article 65.

57. J. Sundaram, India's trade-related aspects of Intellectual Property Rights compliant pharmaceutical patent laws: what lessons for India and other developing countries?,

La loi indienne contient cependant toujours des dispositions originales, et notamment des restrictions à la brevetabilité d'éléments dérivés de substances connues, des restrictions à la modification et à la mise à jour progressive des inventions brevetées (notamment les médicaments, pratique dénommée *evergreening*)<sup>58</sup>, et un système de licences obligatoires en matière de médicaments<sup>59</sup>. Aux termes de la section 84 de la loi, une licence obligatoire peut être obtenue (y compris par le licencié) trois ans après la date de délivrance du brevet, à la condition que « les besoins raisonnables du public au regard de l'invention brevetée n'aient pas été satisfaits », que « l'invention brevetée ne soit pas offerte au public à un prix raisonnable » et qu'elle ne soit pas réalisée sur le territoire Indien<sup>60</sup>.

Le principe d'épuisement international, introduit en 2002, a également été renforcé en 2005

Notons enfin que la loi indienne prévoit un délai de grâce de 12 mois<sup>61</sup>.

Information & Communications Technology Law 2014, 23:1, 1-30.

58. *Ibid.*, p. 20.

59. Possibilité préservée par la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique de 2001 (WT/MIN(01)/DEC/) (« Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées »).

60. Sur ce régime, V. J. Sundaram, *op. cit.*, p. 13-19.

61. [Patents Act, 1970](#), section 31.

## PARTIE II

# PLANTES ET VARIÉTÉS VÉGÉTALES

**427.\_ Plan\_** Nous aborderons dans ce chapitre les deux systèmes de protection directe des créations dans le domaine végétal : le brevet, d'une part, et la protection spécifique des variétés végétales, d'autre part.

## 4. La protection par brevet

**428. La protection des plantes par brevet au Royaume-Uni** Au Royaume-Uni l'étendue de la protection des inventions dans le domaine végétal est largement déterminée par les dispositions pertinentes de la CBE (article 53(a) et (b)) et de la directive 98/44/CE, et par l'interprétation qui en a été donnée<sup>1</sup>. Le régime qui en découle peut être résumé comme suit.

Comme point de départ, les variétés végétales (définies comme les variétés visées par le droit spécifique<sup>2</sup>) et les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ne sont pas brevetables<sup>3</sup>.

En revanche, les inventions portant sur des végétaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale<sup>4</sup>. De même, un ensemble végétal caractérisé par un gène déterminé (et non par l'intégralité de son génome), n'est pas couvert la protection spécifique, et n'est donc pas exclu de la brevetabilité, même s'il comprend des variétés végétales<sup>5</sup>. Ce qui permet la protection de variétés végétales génétiquement modifiées<sup>6</sup>.

Les dispositions de la directive 98/44/CE sur les revendications portant sur des séquences d'ADN ont été transposées en droit interne, et sont applicables dans ce domaine (sous réserve des effets, déjà décrits, du Brexit). Ainsi, une séquence de gènes isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique est brevetable, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel<sup>7</sup>, à la condition toutefois que son application industrielle soit concrètement exposée dans la demande de

1. Nous renvoyons sur ce point aux ouvrages spécialisés. Pour une monographie en anglais, V. M. Llewelyn, M. Adcock, *European plant intellectual property*, Hart Publishing, 2006, chapitres V à VII.

2. *V. supra*, n°318.

3. [Patents Act, Sch. A2](#), s. 3(f).

4. [Patents Act, Sch. A2](#), s. 4.

5. Directive 98/44/CE, considérant 31.

6. L'exception d'ordre public a été écartée dans ce domaine par la Chambre de recours de l'OEB dans l'affaire *Plant Genetic System* (T 356/93) en 1995.

7. [Patents Act, Sch. A2](#), s.2

brevet<sup>8</sup>.

S'agissant de l'étendue des brevets dans ce domaine, le Patents Act confirme que la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique, par hypothèse une plante, dotée par l'invention de propriétés déterminées, s'étend à toute plante obtenue par reproduction ou multiplication, sous forme identique ou différenciée, et dotée de ces mêmes propriétés<sup>9</sup>.

Le Patents Act a également transposé le privilège de l'agriculteur prévu à l'article 11 de la directive<sup>10</sup>. Le principe d'épuisement prévu à l'article 10 de la directive est également applicable<sup>11</sup>.

Nous renvoyons pour le surplus à nos développements sur le droit commun des brevets au Royaume-Uni.

**429.\_ La protection des plantes par brevet aux Etats-Unis\_** Les inventions dans le domaine végétal peuvent faire l'objet aux États-Unis de deux formes de brevets. Le brevet d'invention de droit commun, d'une part, et le brevet de plante, d'autre part.

**430.\_ Le brevet d'invention (utility patent)\_** Comme indiqué<sup>12</sup>, sous réserve de l'exclusion introduite par le Leahy-Smith America Invents Act

8. [Patents Act, Sch. A2](#), s. 6. V. également les considérant 23 et 24 de la directive qui précisent qu'une « qu'une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne contient aucun enseignement technique; qu'elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable », et que « pour que le critère d'application industrielle soit respecté, il est nécessaire, dans le cas où une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour la production d'une protéine ou d'une protéine partielle, de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite ou quelle fonction elle assure ».
9. [Patents Act, Sch. A2](#), s. 7. De la même façon la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction ([Patents Act, Sch. A2](#), s. 9).
10. [Patents Act, s. 60\(5\)\(g\)](#) et [Schedule A1](#) (Derogation from patent protection in respect of biotechnological invention), v. *supra*, n°332.
11. « La protection visée aux articles 8 et 9 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications ».
12. V. *supra*, n°366.

(AIA) concernant les organismes humains le Patent Act ne prévoit aucune exclusion en matière de brevetabilité du vivant, ni aucune exclusion en matière de biotechnologie. Les seules limites en la matière sont liées à l'exclusion de la brevetabilité des découvertes et aux critères de brevetabilité. L'USPTO a commencé à accepter des inventions consistant dans des plantes à partir des années quatre-vingt et de la décision *Charkrabarty* de la Cour suprême<sup>13</sup>. La difficulté propre aux plantes tenait à l'existence de deux protections spécifiques, dont on pouvait se demander si elles n'étaient pas exclusives d'une protection par brevet d'utilité. La possibilité d'obtenir un brevet d'utilité pour une plante a été reconnue pour la première fois en 1985 par le Board of Patent Appeals and Interferences de l'USPTO dans l'affaire *Ex parte Hibberd*<sup>14</sup>, à propos de plants de maïs, de semences et des cultures de tissus végétaux contenant un acide aminé en quantité supérieure. Elle sera confirmée par la Cour suprême en 2001 dans l'affaire *JEM AG Supply, Inc. v. Pioneer*<sup>15</sup>, qui précisera à cette occasion que ni Plant Patent Act de 1930 ni le Plant Variety Protection Act ne limitent le champ du brevet d'utilité<sup>16</sup>.

Le droit des brevets d'utilité ne contient aucune règle propre aux inventions dans le domaine végétal. Cependant les demandes portant sur un matériel biologique sont soumises à des exigences renforcées en matière de dépôt, au regard de l'exigence de description<sup>17</sup>.

13. *Ibid.*

14. *Ex Parte Hibberd*, 227 U.S.P.Q. 443 (PTO Bd. Pat. App. & Int'f 1985).

15. [JEM AG Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International Inc.](#), 534 U.S. 124 (2001).

16. Dans cette affaire, la société Pioneer détenait dix-sept brevets d'utilité couvrant la fabrication, l'utilisation, la vente, et l'offre à vendre de ses produits innés et hybrides de graine de maïs. Pioneer avait vendu ses graines hybrides brevetées sous licence restrictive apposée sur leur conditionnement, autorisant seulement la production du grain et/ou du fourrage, et interdisant d'utiliser ces graines pour la propagation ou la multiplication ou pour la production ou le développement d'un hybride ou d'une variété différente de graine. Le défendeur, Farm Advantage, Inc., avait acheté des graines brevetées à Pioneer dans des conditionnements portant la licence et avait revendu ces sacs. Pioneer avait alors assigné Farm Advantage, ses distributeurs et clients en contrefaçon de brevet. Farm Advantage avait formulé une demande reconventionnelle en nullité du brevet, au motif que les plantes sexuellement reproductibles, comme les maïs de Pioneer, ne sont pas brevetables sous le paragraphe 101 du Patent Act. Farm Advantage prétendait que le Plant Patent Act de 1930 (PPA) et le Plant Variety Protection Act (PVPA) sont les seules formes de protection légales des plantes, excluant par leur caractère spécifique une protection sous le paragraphe 101 du Patent Act.

17. *V. infra*, n°392.

La protection par brevet d'utilité présente, pour le titulaire des droits, des avantages sur le *plant patent* et la protection offerte par le Plant Variety Protection Act: absence d'exclusions, brevet pouvant affecter plus d'une variété, possibilité de couvrir les parties de la plante (fleurs et les fruits) et les semences, et surtout monopole plus large. Notamment, dans la mesure où la doctrine de *first sale* (épuiement) ne couvre que le produit vendu, à l'exclusion des produits issus (même par génération naturelle) de ces produits, le réensemencement par un fermier de son champ au moyen de semences couvertes par un brevet est constitutif de contrefaçon<sup>18</sup>. De même, en matière de brevets d'utilité la possibilité d'usage a titre expérimental est très réduite<sup>19</sup>.

**431.\_ Le brevet de plante (*plant patent*)\_** Le législateur fédéral a introduit en 1930 une forme de protection spécifique des créations dans le domaine végétal, en instituant un brevet spécifique, le *plant patent*. Ce brevet a constitué pendant plusieurs décennies la seule forme de protection applicable aux plantes (aux variétés végétales), jusqu'à l'adoption du Plant Variety Protection Act de 1973. La protection, reprise dans le Patent Act de 1952, est codifiée, avec le brevet d'utilité, au chapitre 35 de l'US Code. Le paragraphe 161 du Patents Act dispose :

« Quiconque invente ou découvre et reproduit de manière asexuée toute variété distincte et nouvelle de plantes, y compris les [sports] cultivées, les mutants, les hybrides, et les [seedlings] nouvellement trouvés, autres qu'une plante se propageant par tubercule ou une plante trouvée à l'état non cultivé, peut obtenir un brevet, sous réserve des conditions et exigences de ce titre.

Les dispositions du présent titre relatives aux brevets d'invention sont applicables aux brevets pour les plantes, sauf disposition contraire »<sup>20</sup>.

18. [Monsanto Co v McFarling](#), 302 F. 2d 1291 (2002) ; [Monsanto Co v Scruggs](#) 459 F. 3d 1328 (2006).

19. V. *supra*, n°403.

20. [35 U.S.C. § 161](#).

Un brevet de plante peut ainsi être accordé pour une variété nouvelle et distincte (autre qu'une plante se propageant par tubercules<sup>21</sup>) qui a été reproduite asexuellement. Le premier brevet de ce type a été délivré en 1931.

L'inventeur d'une plante est la personne qui apprécie la première le caractère distinctif d'une plante et la reproduit de manière asexuée, c'est-à-dire autrement que par semis, par exemple par bouturage, marcottage, division, greffage, etc. La fonction de la reproduction asexuée est d'assurer la stabilité de la plante.

Une caractéristique originale de cette protection tient à ce qu'une plante brevetée peut être créée, mais aussi découverte (ce qui n'est le cas en principe que pour les obtentions végétales). La loi exclut cependant les plantes découvertes dans un espace non cultivé. Les plantes découvertes dans un espace cultivé et dès lors asexuellement reproduites peuvent être brevetées. Cependant on déduit du critère de nouveauté (défini comme en matière de brevets d'invention, y compris dans ses limites<sup>22</sup>) qu'une plante qui existe dans la nature et qui s'est reproduite n'est pas nouvelle. En conséquence, le brevet de découverte est limité aux aberrations uniques et spontanées.

La protection ne porte que sur les variétés de plantes dans le sens commun, ce qui par exemple couvre les algues et macro-champignons, mais exclut les bactéries<sup>23</sup>. Chaque brevet porte sur une plante, ou génome<sup>24</sup>.

Le renvoi aux règles générales de brevetabilité implique également l'application du critère d'activité inventive.

Le dépôt et l'examen sont effectués à l'USPTO, qui délivre le *plant patent*. Les demandes peuvent être soumises par l'USPTO au Department of Agriculture pour examen et avis.

Un dépôt d'échantillon n'est pas requis<sup>25</sup>. Par ailleurs, l'exigence de description est assouplie<sup>26</sup>. Les demandes doivent contenir une seule

21. Pommes de terre par exemple.

22. *V. supra*, n°373.

23. [In re Arzberger](#), 112 F.2d 834 (CCPA 1940).

24. « A sport or mutant of a patented plant would not be considered to be of the same genotype, would not be covered by the plant patent to the parent plant, and would, itself, be separately patentable, subject to meeting the requirements of patentability » (USPTO, [General information about 35 U.S.C. 161 Plant Patents](#)).

25. [35 U.S.C. § 162](#); MPEP § 1605)

26. [35 U.S.C. § 162](#), qui exige une description « aussi complète qu'il est raisonnablement

revendication<sup>27</sup>. Les demande de *plant patent* sont soumises à la même procédure d'examen que les demandes de brevet d'utilité.

Les droits exclusifs comprennent ceux conférés aux titulaires de brevets d'invention<sup>28</sup>, et sont précisés dans la section 163 qui dispose : « dans le cas d'un brevet de plante, le brevet inclut le droit d'interdire aux tiers de reproduire la plante de manière asexuée, et de l'utiliser, de l'offrir à la vente, ou de vendre la plante ainsi reproduite, ou une de ses parties, aux États-Unis, ou d'importer la plante ainsi reproduite, ou toute partie de cette plante, aux États-Unis ». Le brevet ne protège pas contre la sélection et la production de semences.

Les exceptions et limites sont celles prévues pour les brevets d'invention. A la différence du droit spécifique sur les variété végétales, la protection ne prévoit aucun privilège d'agriculteur.

La durée de protection est identique à celle des brevets d'invention.

Enfin, en matière de contrefaçon la jurisprudence exige une identité de matériel génétique entre la plante contrefaite et la plante brevetée<sup>29</sup>. La preuve d'une reproduction asexuée doit également être apportée.

Un total de 945 demandes de Plant Patent ont été déposées en 2022 aux États-Unis, dont 542 par non-résidents<sup>30</sup>. 1,109 brevets ont été délivrés, portant le total de plant patents en vigueur à 20.025<sup>31</sup>.

**432.\_ Autres législations\_** En Australie comme aux États-Unis, les plantes et variétés végétales peuvent faire l'objet d'un brevet dans les conditions du droit commun des brevets<sup>32</sup>. Par contraste, au Canada la brevetabilité des plantes a été exclue par la Cour Suprême dans son arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*<sup>33</sup>. Cependant cette exclusion n'interdit pas la brevetabilité d'une invention dans le domaine des plantes. La Cour Suprême du Canada a ainsi admis en 2004 la brevetabilité d'une invention consistant dans des gènes chimériques

possible».

27. [37 C.F.R. 1.164](#); MPEP § 1605.

28. [35 U.S.C. 161](#).

29. [Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Found. Seeds](#), 35 F.3d 1226, 1235 (8th Cir. 1994).

30. Source : [statistiques sur la protection des obtentions végétales pour la période 2018-2022](#), UPOV.

31. *Ibid.*

32. *V. supra*, n°424.

33. [Harvard College c. Canada \(Commissaire aux brevets\)](#), [2002] 4 S.C.R. 45, 2002 SCC 76. *V. supra*, n°425.

conférant une résistance à certains herbicides, et dans des cellules contenant ces gènes<sup>34</sup>.

34. [Monsanto c. Schmeiser](#), 2004 SCC 34.

# 5. La protection par droit spécifique

**433.\_ Présentation générale\_** La protection des variétés végétales est assurée dans des conditions assez similaires dans la plupart des pays visés dans cet ouvrage (à l'exception de l'Inde, qui n'est pas encore membre de l'UPOV), du fait de leur adhésion à l'acte de 1991 de la Convention UPOV<sup>1</sup> et de la transposition de ses dispositions. L'harmonisation issue de l'acte de 1991 est en effet plus complète et contraignante que celle issue de la révision de 1978. La Convention définit de manière précise le contenu et la portée de la protection, et laisse aux Etats signataires une marge de liberté assez réduite dans la transposition de ses dispositions. Ces derniers conservent principalement la possibilité d'étendre les droits exclusifs et la durée de protection au-delà du minimum conventionnel<sup>2</sup>, d'introduire le privilège du fermier prévu par la convention<sup>3</sup> et d'instituer des licences obligatoires pour des motifs d'intérêt public<sup>4</sup> (ces deux dernières options étant généralement exercées). En conséquence, sous réserve de dispositions transitoires et de règles procédurales et administratives, les législations des principaux pays dits développés dans ce domaine sont désormais très proches. Nous prendrons ici l'exemple du Royaume-Uni et des États-Unis.

**434.\_ Au Royaume-Uni : le Plant Varieties Act 1997\_** Au Royaume-Uni les droits sur les obtentions végétales (*plant breeders' rights*) ont été institués par le Plant Varieties and Seeds Act 1964<sup>5</sup>. Ce texte transposait à l'origine le régime prévu par la convention UPOV de 1961, que le Royaume-

1. [Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales](#) (1961, révisée en 1972, 1978 et 1991). A noter que le Canada est devenu membre de l'UPOV en 1991, mais que les dispositions de la Convention n'ont été transposées qu'en 2015.

2. [Articles 14\(3\) et 14\(4\)](#) pour les droits exclusifs.

3. [Article 15\(2\)](#). Le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et le Canada ayant choisi de la faire.

4. [Article 17](#).

5. [Plant Varieties and Seeds Act 1964](#), 1964 c. 14.

Uni a été parmi les premiers pays à ratifier. Le régime actuel est issu du Plant Varieties Act 1997, qui met en œuvre les révisions de la Convention UPOV de 1991<sup>6</sup>. La loi est d'ailleurs très courte, et suit d'assez près le texte de la Convention. Elle est également<sup>7</sup> proche du Règlement communautaire. Le processus de dévolution<sup>7</sup> a transféré certaines responsabilités dévolues par la loi aux ministres ou assemblées d'Ecosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord<sup>8</sup>.

Le régime de protection mis en place permet la protection de toutes les variétés végétales<sup>9</sup>. Sous l'empire du Plant Varieties and Seeds Act 1964, la protection était donnée seulement lorsqu'un schéma était établi par le gouvernement pour le genre ou l'espèce de la variété pour laquelle la protection était demandée<sup>10</sup>. Cette exigence est désormais supprimée.

La définition de la variété végétale<sup>11</sup> correspond à celle de la Convention UPOV et de la protection communautaire<sup>12</sup>. La variété est ainsi définie comme : « un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être (a) défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, (b) distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et (c) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ».

Le certificat est délivré par le Plant Variety Rights Office et non pas par le Patent Office. L'obtenteur (*breeder*) est défini de la même façon que dans la Convention, comme « la personne qui a créé une variété, ou qui l'a découverte et mise au point, ou son ayant droit ou ayant cause »<sup>13</sup> ou, si cette personne est employée, et sous réserve de clause contraire, l'employeur ou son ayant droit ou ayant cause<sup>14</sup>. Le texte anglais va au-delà de la Convention UPOV en ce qu'il applique un traitement national sans restriction, et accepte les demandes de ressortissant d'États non

6. Plant Varieties Act 1997, 1997 c. 66.

7. V. Tome 1, n°28.

8. V. Guide to the Plant Varieties Act 1997, FERA, 2010 ([www.gov.uk](http://www.gov.uk)), p. i-iii.

9. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 1(2).

10. La liste des variétés couvertes étaient cependant très large.

11. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 1(3).

12. Articles 1(vi), 2 et 3 de la Convention; Articles 1 et 5 du Règlement.

13. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 4(4).

14. [Plant Varieties Act 1997](#), s.4(5).

contractants de l'UPOV<sup>15</sup>. Les règles de priorité de l'article 11 de la Convention sont transposées aux articles 6 et 7 de la loi.

Les critères de validité (distinctivité, homogénéité (*uniformity*), stabilité et nouveauté – avec le délai de grâce d'un an) sont définis par la section 4 et l'Annexe 2 de la loi, conformément aux dispositions de la Convention UPOV<sup>16</sup>.

Les droits exclusifs de l'obtenteur portent la production ou la reproduction, le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication, l'offre à la vente, la vente ou toute autre forme de commercialisation, l'exportation, l'importation, et la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée<sup>17</sup>. Le Ministre peut également étendre ces droits par voie réglementaire aux produits de récolte de la variété protégée<sup>18</sup>, conformément à l'option offerte par l'article 14(3) de la Convention UPOV. La protection s'étend également aux variétés essentiellement dérivées dans les conditions prévues par la Convention UPOV<sup>19</sup>.

Les exceptions couvrent les actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales, les actes accomplis à titre expérimental, les actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés (sauf essentiellement dérivées)<sup>20</sup>, ainsi que le privilège de l'agriculteur proposé par la Convention. Le privilège, identique dans sa portée et son régime au privilège issu du Règlement communautaire, permet aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété essentiellement dérivée<sup>21</sup>. Cette exception s'applique uniquement aux variétés d'une espèce ou d'un groupe visé par un règlement du Ministre<sup>22</sup>. Une rémunération est due, sauf pour les petites exploitations, définies par référence au Règlement communautaire.

Un principe d'épuisement conforme à l'article 16 de la convention UPOV

15. [Plant Varieties Act 1997](#), s.4.

16. [Plant Varieties Act 1997](#), s.4(2), Sch. 2.

17. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 6(1).

18. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 6(1)(h).

19. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 7.

20. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 8.

21. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 9(1).

22. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 9(2).

est également appliqué<sup>23</sup>. Des licences obligatoires peuvent être accordées en cas de refus de licence ou de conditions déraisonnables proposées par le titulaire des droits, s'il est nécessaire de mettre à disposition du public la variété à des prix raisonnables, ou en quantité et dans une qualité suffisantes<sup>24</sup>. Enfin, les droits sont conférés pour vingt-cinq ans à partir de la délivrance du certificat. Cette durée est étendue à trente ans pour les arbres, les vignes et les pommes de terre<sup>25</sup>. Le Ministre peut également étendre la période pour une espèce ou un groupe d'une durée supplémentaire de cinq ans maximum<sup>26</sup>. Les décisions de l'Office peuvent faire l'objet d'un appel devant le Plant Varieties and Seeds Tribunal, institué en 1964 et maintenu par la nouvelle législation.

**435. \_ Aux États-Unis : le Plant Varieties Protection Act 1970** \_ Les États-Unis ont ratifié l'acte de 1991 de la Convention UPOV<sup>27</sup>. La protection est inscrite dans le Plant Variety Protection Act de 1970, tel que modifié<sup>28</sup>. Les certificats d'obtention végétale (*plant variety protection certificates*) sont délivrés par le Plant Variety Protection Office institué au sein du Department of Agriculture.

La définition de la variété végétale correspond à celle de la Convention UPOV<sup>29</sup>, de même que la définition de l'obtenteur<sup>30</sup>, les critères de protection<sup>31</sup>, les droits exclusifs<sup>32</sup> et les exceptions. Le privilège de l'agriculteur est prévu, dans des termes conformes à la Convention<sup>33</sup>. La loi institue également un mécanisme de licences obligatoires<sup>34</sup>. Les droits

23. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 10.

24. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 17.

25. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 11.

26. [Plant Varieties Act 1997](#), s. 11(2).

27. V. Tome 1, annexe 1.

28. Pub. L. 91-577, Dec. 24, 1970, 84 Stat. 1542-1559; [7 U.S.C. §§ 2321 à 2583](#).

29. [7 U.S.C. § 2401\(a\)\(9\)](#).

30. [7 U.S.C. § 2401\(a\)\(2\)](#).

31. [7 U.S.C. § 2402\(a\)](#).

32. [7 U.S.C. §§ 2483, 2541](#).

33. [7 U.S.C. § 2541\(C\)](#).

34. [7 U.S.C. § 2404](#). « The Secretary may declare a protected variety open to use on a basis of equitable remuneration to the owner, not less than a reasonable royalty, when the Secretary determines that such declaration is necessary in order to insure an adequate supply of fiber, food, or feed in this country and that the owner is unwilling or unable to supply the public needs for the variety at a price which may reasonably be deemed fair. Such declaration may be, with or without limitation, with or without designation of what the remuneration is to

sont conférés pour une période de vingt-cinq ans à compter de l'émission du certificat pour les variétés d'arbres et de vignes, et de vingt ans pour toutes les autres variétés végétales<sup>35</sup>.

La durée moyenne de délivrance du certificat est de 17 mois.

Un total de 430 demandes de certificats PVP ont été déposées en 2022 aux États-Unis, dont 113 par des non-résidents<sup>36</sup>. 435 certificats ont été délivrés, portant le total de certificats à 8.500 environ<sup>37</sup>. Ces chiffres sont à comparer à ceux concernant les brevets des plantes (*plant patents*), qui comptent environ un millier de dépôts par an<sup>38</sup>. La protection par certificat présente en effet certains désavantages par rapport à celle offerte par les brevets, liés à l'exigence d'un dépôt de semences viables et à des redevances de dépôt et d'examen plus importantes (environ 5000 dollars, soit en gros le double des redevances en matière de *plant patents*). Par ailleurs, la protection est soumise à un privilège de l'agriculteur<sup>39</sup>, absent en matière de *plant patent*.

be; and shall be subject to review as under section 2461 or 2462 of this title (any finding that the price is not reasonable being reviewable), and shall remain in effect not more than two years. In the event litigation is required to collect such remuneration, a higher rate may be allowed by the court »

35. [7 U.S.C. § 2483\(b\)](#).

36. Source : statistiques sur la protection des obtentions végétales pour la période 2018-2022, UPOV.

37. *Ibid.*

38. *Ibid.*

39. [7 U.S.C. § 2543](#): "Except to the extent that such action may constitute an infringement under subsections (3) and (4) of section 2541[1] of this title, it shall not infringe any right hereunder for a person to save seed produced by the person from seed obtained, or descended from seed obtained, by authority of the owner of the variety for seeding purposes and use such saved seed in the production of a crop for use on the farm of the person, or for sale as provided in this section. A bona fide sale for other than reproductive purposes, made in channels usual for such other purposes, of seed produced on a farm either from seed obtained by authority of the owner for seeding purposes or from seed produced by descent on such farm from seed obtained by authority of the owner for seeding purposes shall not constitute an infringement. A purchaser who diverts seed from such channels to seeding purposes shall be deemed to have notice under section 2567 of this title that the actions of the purchaser constitute an infringement".

## PARTIE III

# SECRETS D'AFFAIRES

**436.\_ Introduction\_** Dans les systèmes de droit anglo-américain, la protection des secrets, qu'il s'agisse de l'information confidentielle au sens large ou des secrets des affaires, doit être envisagée du point de vue de la *common law* et de la loi écrite. En *common law*, les actes de détournement de secrets peuvent être sanctionnés au travers du droit des torts, et notamment du tort de *breach of confidence / breach of confidential relations*, qui sanctionnent la violation d'une obligation de confidentialité. Au-delà de la responsabilité civile, la protection de l'information confidentielle et des secrets commerciaux est également assurée au travers d'accords de confidentialité (*non disclosure agreements, confidentiality agreements...*) largement utilisés par la pratique.

S'agissant de la loi écrite, la situation varie fortement d'un pays à l'autre. Le Royaume-Uni, qui ne connaissait pas auparavant de législation écrite sur le secret des affaires, a transposé la directive du 8 juin 2016 sur la protection du secret des affaires en 2018. D'autres pays, comme l'Australie et le Canada, ne connaissent toujours pas de législation écrite sur le secret des affaires. La protection est alors exclusivement assurée par la *common law*. Aux Etats-Unis, des législations écrites sur le secret des affaires existent au niveau des Etats, et désormais au niveau fédéral avec le Defend Trade Secret Act de 2016.

Nous aborderons ici la législation applicable au Royaume-Uni (A) et aux Etats-Unis (B).

# 6. La protection au Royaume-Uni

**437. \_ Présentation générale\_**<sup>1</sup> Jusqu'au Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018, le Royaume-Uni ne possédait pas de législation écrite spécifique protégeant l'information confidentielle, en général, et le secret des affaires en particulier. Ces secrets étaient, et restent encore, protégés par le droit des torts et le droit des contrats. Une protection indirecte est également offerte au travers des incriminations sanctionnant le vol (au travers du Theft Act 1968), la fraude (au travers du Fraud Act 2006), l'accès non autorisé aux systèmes d'information (Computer Misuse Act 1990), l'atteinte aux données personnelles (au travers du Data Protection Act 1984), et bien sûr au travers de la propriété intellectuelle lorsque l'information détournée donne prise, directement ou indirectement, à protection par un droit de propriété intellectuelle. On mentionnera également, pour mémoire, les incriminations spécifiques à certains secrets professionnels ou à l'espionnage.

Il n'existe pas non plus, en droit anglais, de propriété de l'information confidentielle ou des secrets, qui pourrait renforcer leur protection en *common law*. Ce principe a été rappelé dans plusieurs décisions, et notamment par la High Court en 2012 dans l'affaire *Force India Formula One Team v. 1 Malaysian Racing Team*<sup>2</sup> :

1. Bibliographie: P. Stanley, *The Law on Confidentiality: A Restatement*, Hart Publishing 2008; R. G. Toulson, C. M. Phipps, *Confidentiality*, 2ème édition, Sweet & Maxwell 2006; K. Brearley, S. Bloch, *Employment Covenants and Confidential Information*, 3ème édition, Tottel Publishing 2009
2. [Force India Formula One Team v. 1 Malaysian Racing Team](#), [2012] EWHC 616 (Ch) ; V. également [Fairstar Heavy Transport NV v. Adkins & Anor](#) [2012] EWHC 2952 (TCC).

« l'information confidentielle n'est pas une propriété, même si les hommes d'affaires l'exploitent souvent comme s'il s'agissait d'une propriété, et si les juges utilisent le langage de la propriété lors des discussions sur la violation d'une obligation de confidentialité (*breach of confidence*) (...). Il s'ensuit que le principe de l'utilisateur [*user principle* = responsabilité du simple fait de l'utilisation de la propriété d'autrui] n'est pas directement applicable à des demandes pour violation d'une obligation de confidentialité. Bien que des remèdes associés à la violation d'un droit privatif aient été quelquefois accordés dans des affaires de violation d'une obligation de confidentialité, ces cas n'ont pas été basés uniquement sur la violation d'une obligation de confidentialité, mais sur la violation d'un mandat de gestion (*breach of fiduciary duty*) (...). »

La protection s'envisage donc de manière classique, au travers des torts de droit commun et du droit des contrats. Parmi les torts, le tort de *breach of confidence* constitue la principale cause d'action utilisée en pratique<sup>3</sup>.

#### **438.\_ La protection par les torts : le tort de *breach of confidence*\_**

En droit anglais le tort de *breach of confidential relations* (violation d'une obligation de confidentialité), création de l'*equity*, sanctionne toute violation d'une obligation, expresse ou tacite, contractuelle ou légale, de confidentialité<sup>4</sup>. Il permet également de sanctionner indirectement la violation d'un secret de fabrique, mais également le détournement d'une création, technique ou artistique, communiquée sous le sceau du secret. La responsabilité de ce chef peut ainsi tout à fait se cumuler avec celle issue d'une violation de copyright, voire s'appliquer alors même que l'œuvre n'est pas protégée ou que son utilisation est, du point de vue du

3. D'autres torts peuvent s'appliquer dans des situations particulières. C'est le cas par exemple du tort de conversion, qui est le pendant civil du délit de vol. Ce tort n'est en principe pas applicable aux choses immatérielles. Il peut cependant venir renforcer une action en contrefaçon (ou en violation d'une obligation de confidentialité) lorsqu'elle se double d'un détournement de support.

4. Depuis [Prince Albert v Strange](#) (1849) 1 Mac & G 25 ; 64 ER 293.

copyright, licite. Elle n'est pas limitée aux relations contractuelles.

Les éléments constitutifs du tort ont été décrits par la High Court de Londres dans l'affaire *Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd.*<sup>5</sup> Ils sont au nombre de trois.

Tout d'abord, l'information elle-même doit avoir un caractère confidentiel (« *the information itself must have the necessary quality of confidence about it* »). Ce qui permet d'exclure l'information déjà divulguée et connue du public. De même, le demandeur doit démontrer qu'il a fait des efforts raisonnables pour protéger l'information et son caractère confidentiel.

Ensuite, cette information doit avoir été communiquée dans des circonstances impliquant une obligation de confidentialité imposée à son destinataire (« *the information must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence* »). Ce qui sera le cas lorsque les circonstances font apparaître qu'une divulgation à un tiers aurait un caractère déloyal. Cela implique souvent, en pratique, une information du destinataire sur le caractère confidentiel de l'information (ne serait-ce que pour éviter une défense fondée sur l'ignorance du caractère confidentiel de l'information)<sup>6</sup>. La divulgation d'une information obtenue ou développée de manière indépendante n'est pas sanctionnable.

Enfin, l'information doit avoir été utilisée (ou divulguée) sans autorisation au préjudice de la partie qui la communique (« *there must be an unauthorized use of that information to the detriment of the party communicating it* »). Un risque de dommages suffit.

Les remèdes offerts aux victimes d'un *breach of confidence* incluent les injonctions, les dommages et intérêts et les *accounts of profits*.

Les tribunaux anglais ont découvert des obligations de confidentialité dans des situations variées<sup>7</sup>, et le tort a également été utilisé pour combler le vide résultant de l'absence d'un principe général de protection de la vie privée. Il est couramment appliqué au détournement de secrets des affaires. Les tribunaux reconnaissant notamment à de nombreux documents commerciaux ou informations commerciales les qualités de

5. [Coco v. A.N. Clark \(Engineers\) Ltd.](#), (1969) R.P.C. 41.

6. Mais le marquage « confidentiel » ne suffit pas si l'information n'a pas les qualités de confidentialité requises en vertu du premier critère.

7. [Barrymore v. News Group Newspapers](#), [1997] F.S.R. 600 (Ch.) (relations amoureuses); [Stephens v. Avery](#), (1988) 1 Ch. 449 (relations amicales); [Argyll v. Argyll](#), (1967) 1 Ch. 302 (entre époux).

confidentialité requises : listes de clients et prospect, codes sources de logiciels, données de recherches et développement, dessins techniques, plan stratégiques, ou prototypes. Le tort a également permis de sanctionner le détournement d'idées pour une série télévisée<sup>8</sup> ou une pièce de théâtre<sup>9</sup>.

**439.\_ La protection par le contrat\_** La violation d'un accord de confidentialité (*confidentiality agreement* ou *non disclosure agreement*) est sanctionnable comme toute violation d'une obligation contractuelle. Un tel accord peut être exprès, mais également tacite. Un engagement tacite de confidentialité est généralement découvert dans un contrat de travail<sup>10</sup> et peut se déduire d'une relation de confiance ou de confidentialité entre deux personnes. Ces obligations ne sont pas en principe opposables aux tiers. Cependant, une injonction interdisant la communication de l'information détournée peut être obtenue contre une personne qui, ayant connaissance de l'obligation de non-divulgaration, obtient néanmoins l'information du contractant concerné<sup>11</sup>. A noter qu'une défense d'intérêt public peut être opposée<sup>12</sup>.

**440.\_ Les Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018\_** Les dispositions de la directive 2016/943 ont été transposées au Royaume-Uni par les Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018<sup>13</sup>. Ce texte ne transpose pas formellement les dispositions du chapitre II de la directive (« Obtention, utilisation et divulgation de secrets d'affaires ») et les dispositions procédurales des articles 6, 7 et 16, le Gouvernement ayant considéré qu'elles étaient déjà mises en œuvre par les règles et principes existants de *common law* et d'équité.

Les Regulations transposent cependant les définitions de la directive,

8. [Fraser v Thames Television Ltd](#) [1984] QB 44,[1983] 2 All ER 101.

9. [Ashmore v Douglas-Home](#) (1982)[1987] F.S.R. 553.

10. V. par exemple [Robb v Green](#) [1895] 2 QB 315, CA; [Lamb v Evans](#) [1893] 1 Ch 218, CA; [Amber Size and Chemical Co Ltd v Menzel](#) [1913] 2 Ch 239.

11. [Exchange Telegraph Co Ltd v Gregory & Co](#) [1896] 1 QB 147, CA.

12. [Lion Laboratories Ltd v Evans](#) [1985] QB 526,[1984] 2 All ER 417, CA (employé ayant permis la publication d'un mémorandum interne à l'entreprise mettant en évidence des défauts dans le matériel vendu par l'entreprise ; défense d'intérêt public acceptée par la Cour d'appel, injonction refusée).

13. [2018 No. 597](#).

et notamment celle des « secret d'affaires »<sup>14</sup>. Elles posent ensuite comme principe que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est illicite est déterminée par référence aux principes du droit de la confidentialité<sup>15</sup>. Le texte prévoit cependant que lorsque les mesures, procédures et voies de recours disponibles dans le cadre d'une action pour *breach of confidence* offrent au détenteur d'un secret d'affaires une protection plus large que celle offerte par le règlement, ce dernier peut demander à en bénéficier et une juridiction peut les accorder, à condition qu'elles respectent les garanties visées à l'article 1er de la directive (liberté d'expression, pluralisme des médias, protection des travailleurs...) <sup>16</sup>. Par ailleurs, les mesures, procédures et réparations associées à une action pour *breach of confidence* s'ajoutent ou constituent une alternative aux mesures, procédures et réparations prévues par le présent règlement en ce qui concerne l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires<sup>17</sup>.

**3.—(1)** The acquisition, use or disclosure of a trade secret is unlawful where the acquisition, use or disclosure constitutes a breach of confidence in confidential information.

(2) A trade secret holder may apply for and a court may grant measures, procedures, and remedies available in an action for breach of confidence where the measures, procedures and remedies—

(a) provide wider protection to the trade secret holder than that provided under these Regulations in respect of the unlawful acquisition, use or disclosure of a trade secret, and

(b) comply with the safeguards referred to in Article 1 of Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and

14. [Regulation 2](#).

15. [Regulation 3\(1\)](#).

16. [Regulation 3\(2\)](#).

17. [Regulation 3\(3\)](#).

disclosure.

(3) A trade secret holder may apply for and a court may grant the measures, procedures and remedies referred to in paragraph (2) in addition, or as an alternative, to the measures, procedures and remedies provided for in these Regulations in respect of the unlawful acquisition, use or disclosure of a trade secret.

Le texte précise ensuite les délais de prescription applicables à une action en violation des secrets d'affaires<sup>18</sup>, transpose les dispositions de la directive sur la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires<sup>19</sup>, et détaille les mesures provisoires et d'injonctions disponibles<sup>20</sup>. Les dispositions de l'article 14 de la directive sur les dommages et intérêts sont fidèlement reprises dans la Regulation 17 :

#### **Assessment of damages**

17.–(1) On the application of an injured party, a court must order an infringer, who knew or ought to have known that unlawful acquisition, use or disclosure of a trade secret was being engaged in, to pay the trade secret holder damages appropriate to the actual prejudice suffered as a result of the unlawful acquisition, use or disclosure of the trade secret.

(2) A court may award damages under paragraph (1) on the basis of either paragraph (3) or (4).

(3) When awarding damages under paragraph (1) on the basis of this paragraph, a court must take into account all appropriate factors, including in particular—

18. [Regulations 4 à 9](#).

19. [Regulation 10](#), articles 9(1) à 9(3) de la directive.

20. [Regulations 11 à 16](#).

(i) the negative economic consequences, including any lost profits, which the trade secret holder has suffered, and any unfair profits made by the infringer, and

(ii) elements other than economic factors, including the moral prejudice caused to the trade secret holder by the unlawful acquisition, use or disclosure of the trade secret.

(4) When awarding damages under paragraph (1) on the basis of this paragraph, a court may, where appropriate, award damages on the basis of the royalties or fees which would have been due had the infringer obtained a licence to use the trade secret in question.

Enfin, le texte transpose les mesures de publication de l'article 15 de la directive<sup>21</sup>.

**441. Le National Security Act 2023** Le Royaume-Uni a récemment adopté une nouvelle loi établissant des infractions pénales pour le vol de secrets d'affaires, au travers du National Security Act 2023<sup>22</sup>. Cette loi sanctionne notamment les actes d'espionnage au travers de l'obtention ou de la divulgation (directement ou indirectement pour le compte d'une puissance étrangère) d'informations protégées, de secrets d'affaires ou de l'assistance à un service d'espionnage étranger<sup>23</sup>. L'information protégée est définie comme :

« toute information, tout document ou tout autre article pour lesquels, dans le but de protéger la sécurité ou les intérêts du Royaume-Uni : (a) l'accès à l'information, au document ou à l'autre article est restreint de quelque manière que ce soit, ou b) il est

21. [Regulation 18](#).

22. [2023 c.32](#).

23. Partie I, sections 1 à 3.

raisonnable de s'attendre à ce que l'accès à l'information, au document ou à tout autre article soit restreint de quelque manière que ce soit »<sup>24</sup>.

La définition des secrets d'affaires est un peu plus large que celle de la directive et des Trade secrets regulations.

« On entend par « secret commercial » toute information, tout document ou tout autre article qui :

(a) n'est pas généralement connu ou mis à la disposition d'elles par des personnes ayant des connaissances ou une expertise dans le domaine auquel il se rapporte,

b) a une valeur industrielle, économique ou commerciale réelle ou potentielle qui serait ou pourrait raisonnablement être affectée négativement si elle était généralement connue de ces personnes ou mise à leur disposition, et

(c) dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il fasse l'objet de mesures visant à empêcher qu'il ne soit généralement connu de ces personnes ou qu'il ne soit pas effectivement mis à la disposition de celles-ci (qu'il fasse ou non l'objet de telles mesures) »<sup>25</sup>.

24. [S. 1\(2\)](#): “any information, document or other article where, for the purpose of protecting the safety or interests of the United Kingdom: (a) access to the information, document or other article is restricted in any way, or (b) it is reasonable to expect that access to the information, document or other article would be restricted in any way”.

25. [S. 2\(2\)](#): “A “trade secret” means any information, document or other article which:(a) is not generally known by, or available to, persons with knowledge of or expertise in the field to which it relates, (b) has actual or potential industrial, economic or commercial value which would be, or could reasonably be expected to be, adversely affected if it became generally known by, or available to, such persons, and (c) could reasonably be expected to be subject to measures to prevent it becoming generally known by, or available to, such persons (whether

La loi sanctionne toute tentative d'obtenir, de copier, d'enregistrer ou de conserver un secret commercial ou de divulguer ou de donner accès à un secret commercial pour ou au nom d'une « puissance étrangère »<sup>26</sup>. L'infraction est passible d'une peine maximum d'emprisonnement de 14 ans d'emprisonnement et/ou d'une amende<sup>27</sup>.

On notera que l'infraction s'applique également à des actes commis en dehors du Royaume-Uni si le secret d'affaires est en possession ou sous le contrôle d'une « UK Person »<sup>28</sup>, définie comme un ressortissant ou une personne vivant au Royaume-Uni, une personne morale ou une association constituée selon le droit d'une partie du Royaume-Uni<sup>29</sup>.

or not it is actually subject to such measures)».

26. [S.2\(1\)](#): « (1)A person commits an offence if: (a)the person (i)obtains, copies, records or retains a trade secret, or (ii)discloses or provides access to a trade secret, (b)the person's conduct is unauthorised, (c)the person knows, or having regard to other matters known to them ought reasonably to know, that their conduct is unauthorised, and (d)the foreign power condition is met in relation to the person's conduct (see section 31)».

27. [S.2\(8\)](#).

28. [S.2\(4\) et \(5\)](#).

29. [S.2\(6\)](#).

# 7. La protection aux États-Unis d'Amérique

**442.\_ Présentation générale\_** Aux États-Unis, l'information confidentielle et les secrets commerciaux sont protégés par la *common law* et par la loi écrite. Jusqu'à récemment, la loi écrite n'existait qu'au niveau des États fédérés, dont la quasi-totalité a ratifié l'Uniform Trade Secrets Act (UTSA), publié par l'Uniform Law Commission en 1979, qui codifie et complète les principes dégagés en *common law* dans certains États<sup>1</sup>. Au niveau fédéral, certains textes en matière d'espionnage industriel permettaient de sanctionner certains détournements<sup>2</sup>, mais il n'existait pas de loi générale de protection des secrets des affaires. L'adoption en 2016 du Defend Trade Secret Act<sup>3</sup> a comblé cette lacune. Il faut également tenir compte du Computer Fraud and Abuse Act de 1986 et, dans le registre de la lutte contre l'espionnage, du Protecting American Intellectual Property Act de 2023.

**443\_ La protection par le droit des torts et des contrats\_** Il semble que le développement remarquable de la protection de la vie privée aux États-Unis se soit fait au détriment du développement d'un tort autonome et général de *breach of confidence*<sup>4</sup>. La protection de l'information confidentielle est, selon le cas, assurée au travers de torts ou théories, comme l'*invasion of privacy*, la violation d'un contrat (*tortious interference*

1. [Uniform Trade Secret Act](#), v. *infra*, n°444.

2. Notamment l'Economic Espionage Act de 1996 et le Protecting American IP Act 2023, v. *infra*, n°444 et 447.

3. [Public Law No 114-153](#), v. *infra*, n° 445.

4. N. M. Richards, D. J. Solove, Privacy's Other Path: Recovering the Law of Confidentiality, *Georgetown Law Journal*, vol. 97, 2007, p. 123. K. B. Remick, Breach of Confidence - The Need for a New Tort - *Watts v. Cumberland County Hospital System*, *Campbell Law Review*, Vol. 8, Iss. 1[1985], 145 ; B. C. Murchison, Reflections on Breach of Confidence from the U.S. Experience, 15 *Media & Arts L. Rev.* 295 (2010) ; A. B. Vickery, Breach of Confidence: An Emerging Tort, 82 *Colum. L. Rev.* 1426 (1982).

with contracts) ou d'une obligation légale, ou au travers d'obligations de confidentialité (donc d'une doctrine de *breach of confidence* – *breach of duty of loyalty or fiduciary duty*) liée à des relations particulières (employé-employeur, client-avocat, médecin patient...). Cette protection en *common law* est assurée au niveau des États, et son étendue peut donc varier d'un Etat à l'autre.

Le Restatement of Torts de 1939 incluait deux sections sur le secret des affaires. La plupart des tribunaux ont suivi le Restatement, mais il n'a pas été de manière complète ni uniforme. Le Restatement (Second) of Torts de 1978, prenant acte des développements législatifs en cours, n'a pas repris de dispositions sur le secret des affaires. La protection du secret des affaires est désormais visée au Restatement (Third) of Unfair Competition de 1995<sup>5</sup>. Un secret des affaires (*trade secret*) y est défini comme « une information qui peut être utilisée dans l'exercice d'un commerce ou d'une autre entreprise et qui a une valeur et un caractère secret suffisants pour conférer un avantage économique réel ou potentiel sur d'autres »<sup>6</sup>. La responsabilité pour « *appropriation of trade secret* » est définie comme engagée par toute personne qui acquiert par des moyens illicites (*improper means*)<sup>7</sup> une information dont elle sait ou a des raisons de savoir qu'elle constitue un *trade secret*, ou par toute personne qui utilise ou divulgue sans autorisation un *trade secret* dont elle sait qu'il a été acquis dans des circonstances impliquant une obligation de confidentialité ou par de moyens illicites<sup>8</sup>. Une obligation de

5. [Restatement \(Third\) of Unfair Competition](#), §§ 39 à 45.

6. [Restatement \(Third\) of Unfair Competition](#), §39: « A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others ».

7. Définis au § 43 comme suit: « "Improper" means of acquiring another's trade secret under the rule stated in § 40 include theft, fraud, unauthorized interception of communications, inducement of or knowing participation in a breach of confidence, and other means either wrongful in themselves or wrongful under the circumstances of the case. Independent discovery and analysis of publicly available products or information are not improper means of acquisition ».

8. [Restatement \(Third\) of Unfair Competition](#), § 40. « One is subject to liability for the appropriation of another's trade secret if:(a) the actor acquires by means that are improper under the rule stated in § 43 information that the actor knows or has reason to know is the other's trade secret; or(b) the actor uses or discloses the other's trade secret without the other's consent and, at the time of the use or disclosure,(1) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired under circumstances creating a duty of confidence owed by the actor to the other under the rule stated in § 41;

confidentialité apparaît lorsqu'une personne prend un engagement exprès de confidentialité avant divulgation du secret, ou lorsque le secret est divulgué dans des circonstances dans lesquelles les relations entre les parties ou d'autres faits permettent de supposer que la personne savait ou avait des raisons de savoir que la divulgation était faite sous condition de confidentialité, et que l'autre partie a pu raisonnablement croire que cette personne a consenti à cette obligation<sup>9</sup>. L'obligation de confidentialité est également déduite de l'existence d'un contrat de travail, au regard des secrets de fabrication de l'employeur<sup>10</sup>.

Le droit des contrats offre également une possibilité de protection, au travers des *non disclosure* ou *confidentiality agreements* ou des clauses correspondantes des contrats, couramment pratiqués aux États-Unis, notamment pendant les phases d'approche et négociation précontractuelles. Des obligations tacites peuvent également être déduites de certaines circonstances ou relations contractuelles (notamment des relations de travail).

#### **444.\_ Les lois étatiques et fédérales\_** Comme indiqué, à l'heure

or(2) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired by means that are improper under the rule stated in § 43; or(3) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired from or through a person who acquired it by means that are improper under the rule stated in § 43 or whose disclosure of the trade secret constituted a breach of a duty of confidence owed to the other under the rule stated in § 41; or(4) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired through an accident or mistake, unless the acquisition was the result of the other's failure to take reasonable precautions to maintain the secrecy of the information ».

9. [Restatement \(Third\) of Unfair Competition](#), § 41: "A person to whom a trade secret has been disclosed owes a duty of confidence to the owner of the trade secret for purposes of the rule stated in § 40 if: (a) the person made an express promise of confidentiality prior to the disclosure of the trade secret; or (b) the trade secret was disclosed to the person under circumstances in which the relationship between the parties to the disclosure or the other facts surrounding the disclosure justify the conclusions that, at the time of the disclosure, (1) the person knew or had reason to know that the disclosure was intended to be in confidence, and (2) the other party to the disclosure was reasonable in inferring that the person consented to an obligation of confidentiality".
10. [Restatement \(Third\) of Unfair Competition](#), § 42: "An employee or former employee who uses or discloses a trade secret owned by the employer or former employer in breach of a duty of confidence is subject to liability for appropriation of the trade secret under the rule stated in § 40".

actuelle la quasi-totalité des États de l'Union ont adopté (quelquefois avec des modifications) l'Uniform Trade Secrets Act (UTSA), publié par l'Uniform Law Commission en 1979 et modifié en 1985, qui codifie et complète les principes dégagés en *common law*. Son contenu et ses concepts clés, notamment ceux de *trade secret*<sup>11</sup>, de misappropriation [of a trade secret]<sup>12</sup> et d'improper means<sup>13</sup> sont proches de ceux du Restatement (Third) of Unfair Competition. Les tribunaux de plusieurs États ont considéré que l'adoption du Trade Secret Act local préemptait les torts de *common law* correspondants<sup>14</sup>. A noter que ni l'UTSA ni les Restatements applicables ne prévoient de sanctions pénales, qui peuvent cependant être instituées dans la législation locale.

Au niveau fédéral une protection du secret des affaires a été introduite dans l'Economic Espionage Act de 1996<sup>15</sup>. Ce texte sanctionne l'espionnage économique (au profit d'une puissance ou organisation

11. [Uniform Trade Secrets Act](#), § 1(4) : « "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy ».
12. [Uniform Trade Secrets Act](#), § 1(2) : « "Misappropriation" means: (i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or (B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or 5 (C) before a material change of his [or her] position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake ».
13. [Uniform Trade Secrets Act](#), § 1(2) : « "Improper means" includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means ».
14. Chisum, p. 208.
15. [18 USC §§ 1831-1839](#).

étrangère)<sup>16</sup> et le « vol de secret des affaires » (*theft of trade secret*)<sup>17</sup>. Il ne prévoyait à l'origine que des sanctions pénales. Le Defend Trade Secrets Act de 2016 est venu le compléter en définissant pour la première fois des sanctions civiles.

**445. \_ Le Defend Trade Secrets Act de 2016 \_** Le Defend Trade Secrets Act 2016<sup>18</sup> a été promulgué le 11 mai 2016. Il vient parfaire l'arsenal législatif

16. [18 U.S.C. § 1831](#): "(a) In General. Whoever, intending or knowing that the offense will benefit any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent, knowingly : (1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains a trade secret; (2) without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys a trade secret; (3) receives, buys, or possesses a trade secret, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4) attempts to commit any offense described in any of paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more other persons to commit any offense described in any of paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, shall, except as provided in subsection (b), be fined not more than \$5,000,000 or imprisoned not more than 15 years, or both. (b) Organizations. Any organization that commits any offense described in subsection (a) shall be fined not more than the greater of \$10,000,000 or 3 times the value of the stolen trade secret to the organization, including expenses for research and design and other costs of reproducing the trade secret that the organization has thereby avoided".

17. [18 U.S.C. § 1832](#): "(a) Whoever, with intent to convert a trade secret, that is related to a product or service used in or intended for use in interstate or foreign commerce, to the economic benefit of anyone other than the owner thereof, and intending or knowing that the offense will, injure any owner of that trade secret, knowingly: (1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains such information; (2) without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys such information; (3) receives, buys, or possesses such information, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4) attempts to commit any offense described in paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more other persons to commit any offense described in paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, shall, except as provided in subsection (b), be fined under this title or imprisoned not more than 10 years, or both. (b) Any organization that commits any offense described in subsection (a) shall be fined not more than the greater of \$5,000,000 or 3 times the value of the stolen trade secret to the organization, including expenses for research and design and other costs of reproducing the trade secret that the organization has thereby avoided".

18. [Public Law No 114-153](#).

fédéral en matière de protection du secret des affaires en introduisant notamment des procédures et des sanctions civiles en cas de vol de secret des affaires<sup>19</sup>. Il renforce également les sanctions pénales applicables<sup>20</sup> et prévoit une immunité pour les lanceurs d'alerte<sup>21</sup>, ainsi qu'une obligation pour les employeurs de notifier les dispositions de la loi sur l'immunité aux employés concernés<sup>22</sup>.

L'action civile n'est ouverte que lorsque le secret des affaires détourné concerne un produit ou un service utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce interétatique ou avec l'étranger<sup>23</sup>. La loi s'applique également à des actes commis en dehors des États Unis si celui qui les commet est une personne physique est un citoyen ou un résident permanent étranger des États-Unis, ou une organisation organisée en vertu des lois des États-Unis ou d'un État ou d'une subdivision politique de ceux-ci, ou si un acte en application de l'infraction a été commis aux États-Unis<sup>24</sup>.

Les définitions appliquées sont proches de celles de l'UTSA. Le secret des affaires est tout d'abord défini comme suit :

« le terme "secret des affaires" désigne tout forme et tout type d'information financière, commerciale, scientifique, technique, économique ou d'ingénierie, incluant les modèles, les plans, les compilations, les programmes d'appareils, formules, designs, prototypes, méthodes, techniques, procédés, procédures, programmes, ou codes, matériels ou immatériels, de quelque façon

19. [18 U.S.C. § 1836\(b\)](#).

20. [18 U.S.C. § 1832](#).

21. [18 U.S.C. § 1833](#).

22. Sous peine de ne pouvoir recouvrer des dommages et intérêts punitifs et des frais d'avocats en cas d'action sur le fondement de la loi contre ces employés. [18 U.S.C. § 1833\(b\)\(3\)](#).

23. [18 U.S.C. § 1836\(b\)\(1\)](#): "An owner of a trade secret that is misappropriated may bring a civil action under this subsection if the trade secret is related to a product or service used in, or intended for use in, interstate or foreign commerce". Cette condition est conforme à la clause de commerce. Elle n'est pas très exigeante dans la mesure où le secret peut n'être que « destiné » à une utilisation interétatique, et où la plupart des secrets satisfont à cette condition.

24. [18 U.S.C. § 1837](#).

qu'ils soient conservés, compilés, ou mémorisés, sous forme physique, électronique, graphique, photographique ou par écrit si:

(A) leur propriétaire a pris des mesures raisonnables pour en conserver le caractère secret; et si

(B) l'information tient une valeur économique propre, actuelle ou potentielle, du fait de ne pas être connue de, et de ne pas être facilement accessible par des moyens licites par, une personne qui peut retirer une valeur économique de sa divulgation ou de son utilisation<sup>25</sup>

La question de la valeur économique propre (*independent economic value*) est centrale à la définition. Aucune approche uniforme sur ce point ne semble se dégager de la jurisprudence rendue sur les textes étatiques similaires pris sur le fondement de l'UTSA<sup>26</sup>. Les tribunaux de certains états exigent une utilisation actuelle et continue de l'information. D'autres déduisent la valeur économique de la vigueur avec le secret est maintenu. Pour d'autres encore, l'utilisation par un concurrent ou son enrichissement indu démontrent la valeur de l'information. Certaines décisions déduisent même la valeur économique propre des efforts produits dans le développement des éléments concernés<sup>27</sup>.

La protection peut ainsi apparaître comme un complément ou un substitut envisageable à la propriété intellectuelle en cas de

25. [18 U.S.C. § 1839\(3\)](#): « the term "trade secret" means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information ».

26. D. W. Quinto, S. H. Singer, *Trade Secrets, Law and Practice*, Oxford 2009, p. 10.

27. *Ibid.*, p. 10 et 11, et la jurisprudence citée.

détournement d'oeuvres ou de créations techniques avant leur divulgation ou mise sur le marché.

Cependant la protection est soumise à la condition de la prise de mesures de protection suffisantes. Une société a ainsi pu se voir refuser la protection en cas de détournement de logiciel par des employés, car elle ne s'était pas assurée de la suppression des données concernées sur leurs appareils personnels avant leur départ de l'entreprise<sup>28</sup>. De même, dans une autre affaire, une restriction d'accès par mot de passe à des informations client confidentielles a été jugée insuffisante, dans la mesure où, dans le même temps, l'employeur encourageait ses employés à conserver ces informations sur leur téléphone ou leur ordinateur personnel, où les employés n'avaient pas signé d'accord de confidentialité, et où les informations client n'étaient pas marquées « confidentielles » ou désignées comme telles aux employés<sup>29</sup>. L'absence de signature d'un accord de confidentialité semble être un élément déterminant dans l'application ou non de la protection<sup>30</sup>.

Le détournement (*misappropriation*) est défini de manière similaire à l'UTSA, comme:

28. [DM Trans, LLC v. Scott](#), 38 F.4th 608 (7th Cir. 2022): "Nevertheless, a human resources manager conducted exit interviews of Scott, Mayer, Hernandez, and Hoffman without asking them to produce their personal devices for inspection, state whether they had company data on those devices, or remove company data. Defendants also maintain that they were willing to return or destroy the information Arrive characterizes as confidential, but they were unable to do so because of a litigation hold. Arrive failed to take basic steps to prevent the individual defendants from possessing its purportedly confidential information. So, the company's claim that their possession qualifies as irreparable harm rings hollow. Arrive could have prevented the claimed harm by taking greater care in executing information-security procedures prior to, or immediately following, the termination of the individual defendants' employment. Even though Arrive failed to do so, the defendants have offered the company the opportunity to remedy the harm by turning over or destroying the information at issue. Arrive has evidently refused that offer. Accordingly, it cannot show irreparable harm arising from the defendants' alleged use of the information claimed to be confidential".
29. [Yellowfin Yachts, Inc. v. Barker Boatworks, LLC](#), 898 F.3d 1279, 1299-1301 (11th Cir. 2018).
30. [Farmers' Edge Inc. v. Farmobile, LLC](#), 970 F.3d 1027, 1033 (8th Cir. 2020); [Pauwels v. Deloitte LLP](#), No. 22-21 (2d Cir. 2023) Docket No. 22-21-cv.

« (A) l'acquisition d'un secret des affaires par une personne qui sait ou a des raisons de savoir que le secret des affaires a été acquis par des moyens illicites; ou

(B) la divulgation ou l'utilisation d'un secret des affaires sans l'accord exprès ou implicite par une personne qui

(i) a mis en oeuvre des moyens illicites pour acquérir la connaissance du secret des affaires;

(ii) au moment de la divulgation ou de l'utilisation, savait ou avait des raisons de savoir que la connaissance du secret des affaires a été (I) obtenue d'une ou au travers d'une personne qui a mis en oeuvre des moyens illicites pour acquérir le secret des affaires; (II) acquise dans des circonstances qui impliquent un devoir de préserver la confidentialité du secret des affaires ou limitent l'utilisation du secret des affaires; ou (III) obtenue d'une ou au travers d'une personne qui avait une obligation envers le demandeur de préserver le secret du secret des affaires ou de limiter l'utilisation du secret des affaires; ou

(iii) avant un changement important dans la fonction de la personne, savait ou avait des raisons de savoir que (I) le secret était un secret des affaires; et (II) que la connaissance du secret des affaires a été acquise par accident ou erreur »<sup>31</sup>.

L'expression « par des moyens illicites » (*improper means*) inclut « le vol, la corruption, la fausse représentation (*misrepresentation*), la violation ou l'incitation à la violation d'une obligation de préserver le secret, ou l'espionnage au travers de moyens électroniques ou autre, et n'inclut pas l'ingénierie inverse, l'obtention par des moyens indépendants, ou tout autre moyen licite d'acquisition »<sup>32</sup>. Jugé que le fait de transmettre des informations confidentielles à un courriel personnel en violation d'un contrat de travail constitue une utilisation non autorisée d'un secret commercial<sup>33</sup>.

31. [18 U.S.C. § 1839\(5\)](#).

32. [18 U.S.C. § 1839\(6\)](#).

33. [TWC Concrete, LLC v. Decarlo](#), 1:23-cv-345 (S.D. Ohio Jun. 30, 2023): "Next, we turn to TWC's

Sur le plan procédural, une procédure de saisie *ex parte*, inconnue des droits étatiques, est prévue, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles. L'éventail des remèdes inclut les injonctions (qui peuvent être préliminaires ou finales) et les dommages et intérêts (y compris punitifs)<sup>34</sup>.

La prescription de l'action est de trois ans à compter de la connaissance de l'acte de détournement (ou de la date à laquelle il aurait dû être découvert par l'exercice de diligences raisonnables)<sup>35</sup>.

Enfin, cette loi ne préempte pas les lois étatiques dans ce domaine<sup>36</sup>.

misappropriation of trade secrets claims. "Because the definition and requirements of both the DTSA and USTA are essentially the same, the Court will consider these federal and state law claims together." *Meeh. Constr. Managers, LLC v. Paschka*, No., 2022 WL 1591605, at \*9 (S.D. Ohio May 19, 2022). *TWC-Baker* established that it is likely to succeed on its misappropriation of trade secrets claims. To establish a likelihood of success on the misappropriation of trade secrets claims, a plaintiff must show: "(1) the existence of a trade secret; (2) the acquisition of a trade secret as a result of a confidential relationship; and (3) the unauthorized use of a trade secret." *Heartland Home Fin., Inc. v. Allied Home Mortg. Cap. Corp.*, 258 Fed.Appx. 860, 861 (6th Cir. 2008). A trade secret is defined by each statute as "information" that (1) "derives independent economic value" from not being generally known or readily ascertained by competitors and (2) the owner of the information undergoes reasonable efforts to maintain the information's secrecy. 18 U.S.C. § 1839(3)(A)-(B); Ohio Rev. Code § 1333.61(D). Ohio Rev. Code § 1333.62(A). The DTSA also requires "that the trade secret is related to a product or service used in interstate or foreign commerce." *Noco Co. v. CTEK, Inc.*, No. 1:19 CV 00853 DCN, 2020 WL 821485, at \*6 (N.D. Ohio Feb. 18, 2020). That said, Defendants do not contest that the trade secrets in question relates to services used in interstate commerce. (...) Rather than following this procedure [prévue à l'accord de confidentialité], DeCarlo, without authorization, forwarded the Financial Statement to his personal email. (Ver. Compl, Doc. 1, ¶ 66; Jan. 18, 2023 Email, Doc. 16-2, Pg. ID 290.) Such conduct violated the Nonuse and Nondisclosure provision. And other courts applying Ohio law have determined that forwarding confidential information to one's personal email in violation of an employment agreement constitutes the unauthorized use of a trade secret. *Shepard and Assoc., Inc. v. Lokring Tech., LLC*, No. 1:20-CV-2488, 2022 WL 312711, at \*24-25 (N.D. Ohio Feb. 2, 2022). Thus, for purposes of a temporary restraining order, the Court finds that DeCarlo's use of the 2022 Financial Statement was unauthorized. Therefore, *TWC-Baker* has established a likelihood of success on the merits of its misappropriation of trade secrets claims at this stage".

34. [18 U.S.C. § 1836\(b\)\(2\)\(3\)](#).

35. [18 U.S.C. § 1836\(d\)](#).

36. [18 U.S.C. § 1838](#): "Except as provided in section 1833(b), this chapter shall not be construed to preempt or displace any other remedies, whether civil or criminal, provided by United States Federal, State, commonwealth, possession, or territory law for the misappropriation of a trade secret, or to affect the otherwise lawful disclosure of information by any Government

**446.\_ Le Computer Fraud and Abuse Act\_** Des sanctions pénales et civiles peuvent également être prononcées pour violation d'un secret dans le cadre du Computer Fraud and Abuse Act, adopté en 1986<sup>37</sup>, qui sanctionne l'accès non autorisé, ou au-delà de l'autorisation donnée, et en connaissance de cause, à un ordinateur pour obtenir une information confidentielle ou à accès restreint. La question de savoir si cette loi peut permettre de sanctionner un employé qui utiliserait un ordinateur auquel il a accès licitement pour obtenir des informations de manière non autorisée a divisé les tribunaux<sup>38</sup>. La Cour Suprême s'est prononcée en 2021 pour une approche restrictive, excluant l'application de l'infraction aux personnes qui ont un accès autorisé à un ordinateur, à une base de données ou à des fichiers, même si l'accès aux informations concernées est interdit<sup>39</sup>. Elle a cependant précisé qu'une personne « dépasse l'accès autorisé » lorsqu'elle accède à un ordinateur avec autorisation, mais qu'elle obtient ensuite des informations situées dans des zones particulières de l'ordinateur, telles que des fichiers, des dossiers ou des bases de données, qui lui sont interdites.

**447.\_ Le Protecting American Intellectual Property Act\_** Le Protecting American Intellectual Property Act (PAIPA) de 2022<sup>40</sup>, promulgué en 2023, a pour objectif de renforcer la protection des actifs intellectuels des personnes et des sociétés exerçant aux États-Unis contre les détournements par des personnes ou entités étrangères. La loi impose au Président des États-Unis de présenter chaque année au Congrès un rapport identifiant toute personne étrangère qui:

« (i) a sciemment participé à un vol important de secrets commerciaux de personnes des États-Unis, ou en a tiré profit, si le vol

employee under section 552 of title 5 (commonly known as the Freedom of Information Act)".

37. [18 U.S.C. § 1030](#).

38. V., faisant le point sur la jurisprudence, [Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandhu](#), 291 F. Supp. 3d 659, 668-71 (E.D. Pa. 2018)

39. [Van Buren v. U.S.](#), 141 S. Ct. 1648 (2021).

40. [50 U.S.C. § 1709](#).

de ces secrets commerciaux a eu lieu le 5 janvier 2023 ou après cette date, et est raisonnablement susceptible d'entraîner ou a matériellement contribué à une menace importante pour la sécurité nationale, la politique étrangère, la santé économique ou la stabilité financière des États-Unis ;

(ii) a fourni un soutien financier, matériel ou technologique important, ou des biens ou des services à l'appui d'un tel vol ou pour en tirer un avantage significatif ;

iii) est une entité qui appartient à une personne étrangère identifiée en vertu de l'alinéa (i) ou (ii) ou qui est contrôlée par celle-ci, ou qui a agi ou prétendu agir pour le compte ou au nom d'une personne étrangère identifiée en vertu de l'alinéa (i) ou (ii) ;

iv) est le premier dirigeant ou le membre du conseil d'administration d'une entité étrangère identifiée en vertu de la division (i) ou (ii) ; »

Le Président doit alors imposer au moins cinq sanctions, choisies dans une liste proposée par la loi, qui incluent, pour les personnes morales, le gel de certains biens, des interdictions de prêts par des institutions financières américaines, des interdictions d'accès aux marchés publics américains, et des restrictions sur les investissements dans certaines entités, et pour les personnes physiques concernées, des gels de biens et interdictions d'entrée aux États-Unis.

# Index

Les numéros renvoient aux numéros de paragraphes. Les entrées renvoyant au Tome 1 de cet ouvrage (y compris relatives au copyright) ont été conservées et sont indiquées comme telles.

## A

- Accord Canada – Etats-Unis – Mexique (ACUEM), Tome 1, n°46
- Accord de commerce et de coopération (UE -RU), Tome 1, n°37
- Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, Tome 1, n°31
- Accord de partenariat transpacifique, Tome 1, n°45
- Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), Tome 1, n°45
- Accords internationaux (ratification, Tome 1, Royaume-Uni), Tome 1, n°29
- Accords internationaux (brevet, Royaume-Uni), n°303
- Acquiescence* (Royaume-Uni), Tome 1, n°164
- Action en déclaration de non contrefaçon (Etats-Unis), n°421
- Action en déclaration de non contrefaçon (Royaume-Uni), n°351
- Activité inventive (brevet, Etats-Unis), n°383
- Activité inventive (brevet, Royaume-Uni), n°321
- ACUEM, Tome 1, n°46
- Afrique du Sud (copyright), Tome 1, n°276
- Algorithmes (brevet, Etats-Unis), n°364, 369
- America Invents Act (brevet, Etats-Unis), n°357
- Analyse automatique de textes (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°146
- Analyse économique, Tome 1, n°6, 25
- Antitrust (brevet, Etats-Unis), n°410
- Anton Piller order (search order)*, Tome 1, n°59
- Annulation des brevets (Royaume-Uni), n°350
- Application industrielle (brevet, Etats-Unis), n°382
- Application industrielle (brevet, Royaume-Uni), n°322
- Architecture (Etats-Unis), Tome 1, n°197
- Arrangements typographiques (Royaume-Uni), Tome 1, n°106
- Artistes interprètes (Etats-Unis), Tome 1, n°273 à 275
- Artistes-interprètes (Royaume-Uni), Tome 1, n°175 à 181
- Audio Home Recording Act (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°247
- Australie (brevet), n°424
- Australie (Cadre constitutionnel),

Tome 1, n°33  
Australie (copyright), Tome 1, n°277  
Australie (dessins et modèles), Tome  
1, n°299  
Australie (droits fondamentaux),  
Tome 1, n°69  
Auteur (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°115 à 117

## B

Bandes sonores, Tome 1, n°104  
Bases de données (copyright, Etats-  
Unis), Tome 1, n°201  
Bases de données (copyright,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°97  
Bases de données (droit sui generis,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°183  
Bateaux, Tome 1, coques et ponts de  
(Etats-Unis), Tome 1, n°297  
Biotechnologies (brevet, Etats-Unis),  
n°366, 384  
Biotechnologies (brevet, Royaume-  
Uni), n°318  
Brevet de modèles (Etats-Unis), Tome  
1, n°293 à 295  
Brexit, Tome 1, n°31 à 37  
Brexit (copyright), Tome 1, n°33  
Brexit (dessins et modèles), Tome 1,  
n°34  
Brexit (brevets et obtentions  
végétales), Tome 1, n° 35  
Brexit (brevet, Royaume-Uni), n°304  
Brexit (marques et indications  
d'origine), Tome 1, n°36  
*Broadcasts* (Etats-Unis), Tome 1,  
n°203  
*Broadcasts* (Royaume-Uni), Tome 1,  
n°105

## C

Canada (brevets), n°425  
Canada (cadre constitutionnel), Tome  
1, n°43  
Canada (copyright), Tome 1, n°278  
Canada (dessins et modèles), Tome 1,  
n°300  
Canada (droits fondamentaux), Tome  
1, n°55  
Catégories d'invention (Etats-Unis),  
n°359  
Chypre (copyright), Tome 1, n°276  
Citation (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°144  
Clause de brevet et de copyright  
(Etats-Unis), Tome 1, n°39  
Collective works (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°118  
*Common law* (en general), Tome 1, n°2  
*Commonwealth*, Tome 1, n°2  
Compétence (Etats-Unis), Tome 1,  
n°63  
Compétence (Royaume-Uni), Tome 1,  
n°59  
Complicité (copyright, Tome 1,  
contrefaçon, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°163  
Comptroller of Patents (brevet,  
Royaume-Uni), n°324  
Computer Fraud and Abuse Act  
(Etats-Unis), n°446  
Computer-generated works  
(Royaume-Uni), Tome 1, n°126  
Concurrence déloyale (et propriété  
intellectuelle), Tome 1, n°48  
*Consent decree*, Tome 1, n°51  
Constitution Fédérale (Etats-Unis),  
Tome 1, n°38  
Continuation in part (brevet, Etats-

Unis), n°388  
Contrats (brevet, Etats-Unis), n°408  
Contrats (brevet, Royaume-Uni),  
n°338  
Contrats (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°255, Tome 1, 256  
Contrats (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°154, 155  
Contrefaçon (brevet, Etats-Unis),  
n°412, 416  
Contrefaçon (brevet, Royaume-Uni),  
n°342  
Contrefaçon (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°258 à 272  
Contrefaçon (copyright, Royaume-  
Uni), Tome 1, n°160 à 164  
Contrôleur des brevets (Royaume-  
Uni), n°324  
Copie privée (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°240, 246, 247  
Copie privée (copyright, Royaume-  
Uni), Tome 1, n°141, 142  
Copropriété du brevet (Royaume-  
Uni), n°330  
Copyright (et Brexit), Tome 1, n°33  
Copyright (définition), Tome 1, n°14,  
Tome 1, 67  
Copyright Act 1790 (Etats-Unis),  
Tome 1, n°85  
Copyright Act 1909 (Etats-Unis),  
Tome 1, n°88  
Copyright Act 1911 (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°80  
Copyright Act 1956 (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°81  
Copyright Act 1976 (Etats-Unis),  
Tome 1, n°89, 186  
Copyright notice (copyright, Etats-  
Uni), Tome 1, n°213  
Copyright Office (Etats-Unis), Tome 1,

n°185  
Copyright, Designs and Patent Act  
1988 (Royaume-Uni), Tome 1,  
n°82, 83  
Crown copyright (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°113  
Crown use (brevet, Royaume-Uni),  
n°336  
Cumul (propriété intellectuelle),  
Tome 1, n°47

## D

DABUS (affaire, Royaume-Uni), n°312  
Découvertes (brevet, Etats-Unis),  
n°360  
Découvertes (brevet, Royaume-Uni),  
n°313  
Defend Trade Secret Act 2016 (Etats-  
Uni), n°445  
Délai de grâce (brevet, Etats-Unis),  
n°378  
Demande (brevet, Etats-Unis), n°387  
Demandes provisoires, divisionnaires  
et continues (brevet, Etats-Unis),  
n°388  
Demande (brevet, Royaume-Uni),  
n°325  
Dépôt et enregistrement (copyright,  
Etats-Unis), Tome 1, n°214  
Dépôt (copyright, contrats, Etats-  
Uni), Tome 1, n°255  
Dépôt ou accès au matériel (brevet,  
Etats-Unis), n°392  
Derivative works (copyright, Etats-  
Uni), Tome 1, n°219  
Description (brevet, Etats-Unis),  
n°391  
Design patent (Etats-Unis), Tome 1,  
n°293 à 295

Dessins et modèles déposés (Etats-Unis), Tome 1, n°293 à 295

Dessins et modèles déposés (Royaume-Uni), Tome 1, n°287

Dessins et modèles non enregistrés (Royaume-Uni), Tome 1, n°288

Devolution (Royaume-Uni), Tome 1, n°28

Digital Millenium Copyright Act (Etats-Unis), Tome 1, n°268

Disclosure (*discovery*), Tome 1, n°58, 63

Distinction idée / expression (Etats-Unis), Tome 1, n°188

Dommmages et intérêts, Tome 1, n°60, 65

Donaldson c. Becket, Tome 1, n°77

Double brevetabilité (Etats-Unis), n°372

Droit anglo-américain (terminologie), Tome 1, n°2

Droit au brevet (Royaume-Uni), n°327

Droit d'agir en contrefaçon (brevet, Etats-Unis), n°413

Droit d'agir en contrefaçon (brevet, Royaume-Uni), n°343

Droit d'agir en contrefaçon (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°161

Droit d'adaptation (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°226

Droit d'adaptation (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°135

Droit d'exécution publique (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°133

Droit d'exposition (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°231

Droit de communication au public (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°134

Droit de distribution (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°227 à 229

Droit de distribution (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°131

Droit de la concurrence (et propriété intellectuelle), Tome 1, n°49 à 51

Droit de mise à disposition (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°134

Droit de publication (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°137

Droit de publication (Royaume-Uni), Tome 1, n°174

Droit de représentation (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°230

Droit de représentation (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°133

Droit de reproduction (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°225

Droit de reproduction (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°130

Droit de suite (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°232

Droits de location et de prêt (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°132

Droit européen (intégration, Royaume-Uni; pré-Brexit), Tome 1, n°29

Droit européen (acquis et portée – post Brexit), Tome 1, n°32

Droits exclusifs (brevet, Etats-Unis), n°399

Droits exclusifs (brevet, Royaume-Uni), n°331

Droits exclusifs (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°224 à 232

Droits exclusifs (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°129 à 138

Droits fondamentaux (et propriété intellectuelle), Tome 1, n°52 à 55  
 Droits fondamentaux (Australie), Tome 1, n°55  
 Droits fondamentaux (Canada), Tome 1, n°55  
 Droits fondamentaux (Etats-Unis), Tome 1, n°54  
 Droits fondamentaux (Royaume-Uni), Tome 1, n°53  
 Droit international (Royaume-Uni), Tome 1, n°29  
 Droit moral de l'inventeur (Royaume-Uni), n°329  
 Droits moraux (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°233 à 237  
 Droits moraux (Royaume-Uni), Tome 1, n°169 à 173  
 Droit transitoire (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°93, Tome 1, 153  
 Droits voisins, Tome 1, n°16  
 Durée de la protection (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°152  
 Durée de protection (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°252 à 254  
 Durée des droits (brevet, Royaume-Uni), n°337  
 Durée des droits (brevet, Etats-Unis), n°405, 406

**E**

Ecosse, Tome 1, n°28  
 Education, exceptions d' (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°148  
 Elément intentionnel (copyright, contrefaçon, Royaume-Uni), Tome 1, n°160  
 Elément intentionnel (copyright, contrefaçon, Etats-Unis), Tome 1, n°261  
 Enregistrements sonores (Etats-Unis), Tome 1, n°199  
 Enregistrements sonores (Royaume-Uni), Tome 1, n°104  
 Epuisement des droits (brevet, Etats-Unis), n°400, 401  
 Epuisement des droits (brevet, Royaume-Uni), n°333, 334  
 Epuisement des droits (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°228, 229  
 Epuisement des droits (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°131  
 Epuisement des droits (Brexit), Tome 1, n°32  
 Equivalents (brevet, Etats-Unis), n°416  
 Equivalents (brevet, Royaume-Uni), n°346  
 Estoppel (*by acquiescence*, Royaume-Uni), Tome 1, n°164  
 Etats-Unis (Cadre constitutionnel), Tome 1, n°38 à 40  
 Etats-Unis (droits fondamentaux), Tome 1, n°54  
 Examen et délivrance (brevet, Royaume-Uni), n°326  
 Examen, publication et délivrance (brevet, Etats-Unis), n°393  
 Exceptions (brevet, Etats-Unis), n°403, 404  
 Exceptions (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°238 à 250  
 Exceptions (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°139 à 152  
 Exceptions au droit de représentation (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°47

Exclusions de la brevetabilité  
(Royaume-Uni), n°313  
Exclusions du champ de la  
brevetabilité (brevet, Etats-Unis),  
n°361 et s.  
Exclusivités (brevet, Etats-Unis),  
n°407  
Extensions (brevet, Etats-Unis),  
n°406

## F

*Fair dealing* (copyright, Royaume-  
Uni), Tome 1, n°143  
*Fair use* (copyright, Etats-Unis), Tome  
1, n°239 à 244  
Fausse attribution (copyright,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°173  
Films (Royaume-Uni), Tome 1, n°103  
Fixation (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°207  
Fixation (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°108  
Formalité (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°210 à 214

## G

Gestion collective (copyright,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°158, 159  
Gestion collective (copyright, Etats-  
Unis), Tome 1, n°257

## H

Hébergeurs (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°268 à 270  
Hyperliens (Etats-Unis), Tome 1,  
n°266  
Hong-Kong (copyright), Tome 1,

n°276

Human Rights Act 1998 (Royaume-  
Uni), Tome 1, n°53

## I

IA (protection des oeuvres générées  
par, Royaume-Uni), Tome 1,  
n°109, 116, 126

IA (protection des oeuvres générées  
par, Etats-Unis), Tome 1, n°205

IA (contrefaçon au travers de  
systèmes d'IA, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°167

IA (contrefaçon au travers de  
systèmes d'IA, Etats-Unis), Tome  
1, n°271

Idée / expression (distinction,  
copyright, Etats-Unis), Tome 1,  
n°188

Idées abstraites (brevet, Etats-Unis),  
n°364

Immunité des institutions fédérales  
(Etats-Unis), Tome 1, n°64

Immorales (œuvres, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°112

Inde (brevet), n°426

Inde (copyright), Tome 1, n°276

Indivisibilité (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°255

Information confidentielle (Etats-  
Unis), n°443 à 447

Information confidentielle  
(Royaume-Uni), n°437 à 441

Injonctions, Tome 1, n°60, 65

Intellectual Property enterprise  
Court (IPEC), Tome 1, n°59

Intellectual Property Office  
(Royaume-Uni), n°324

Intelligence artificielle (protection

- des oeuvres générées par,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°116, 126
- Intelligence artificielle (protection  
des oeuvres générées par, Etats-  
Unis), Tome 1, n°205
- Intelligence artificielle (brevet,  
inventions générées par IA,  
Etats-Unis), n°390
- Intelligence artificielle (brevet,  
inventions générées par IA,  
Royaume-Uni), n°312
- Intelligence artificielle (brevet,  
inventions dans le domaine de  
l'IA, Etats-Unis), n°370
- Intelligence artificielle (brevet,  
inventions dans le domaine de  
l'IA, Royaume-Uni), n°317
- Intelligence artificielle (copyright,  
contrefaçon au travers de  
systèmes d'IA, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°167
- Intelligence artificielle (copyright,  
contrefaçon au travers de  
systèmes d'IA, Etats-Unis), Tome  
1, n°271
- Internet, contrefaçon sur (copyright,  
Etats-Unis), Tome 1, n°265 à 270
- Internet, contrefaçon sur (copyright,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°166
- Internet, transmissions sur  
l'(protection, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°105
- Interprétation des contrat (copyright,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°1548
- Interprétation des revendications  
(brevet, Royaume-Uni), n°345
- Interprétation des revendications  
(brevet, Etats-Unis), n°415
- Inventeur (brevet, Etats-Unis), n°389
- Invention (brevet, Etats-Unis), n°358,  
359
- Invention (brevet, Royaume-Uni),  
n°311
- Inventions de salariés (brevet, Etats-  
Unis), n°396
- Inventions de salariés (brevet,  
Royaume-Uni), n°328
- Irlande (brevet), n°423
- Irlande (copyright), Tome 1, n°276
- Irlande du Nord, Tome 1, n°28
- J**
- Jeux vidéos, Tome 1, n°98
- Joint tortfeasance*, Tome 1, n°163
- Joint works* (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°218
- Jurisprudence, Tome 1, n°8
- L**
- Laches, Tome 1, n°164
- Licences de droit et obligatoires  
(brevet, Royaume-Uni), n°339,  
340
- Licences légales (copyright,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°156
- Licences obligatoires (brevet, Etats-  
Unis), n°409
- Licences obligatoires (copyright,  
Etats-Unis), Tome 1, n°250, 251
- Licences tacites (brevet, Etats-Unis),  
n°402
- Licensing Act, Tome 1, n°74
- Logiciels (brevet, Etats-Unis), n°369
- Logiciels (brevet, Royaume-Uni),  
n°314, 315, 316
- Logiciels (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°191
- Logiciels (copyright, Royaume-Uni),

Tome 1, n°98, 150  
Loi d'Anne, Tome 1, n°75  
Locke, Tome 1, n°25

## M

Malte (copyright), Tome 1, n°76  
Manufacturing clause (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°85, 88, 90, 186  
Mareva injunction (freezing injunction), Tome 1, n°59  
Marquage et information du contrefacteur (brevet, Etats-Unis), n°419  
Menaces d'action en contrefaçon infondées (brevet, Royaume-Uni), n°349  
Mérite (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°210  
Mesures techniques (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°244  
Mesures techniques (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°165  
Méthodes commerciales (brevet, Etats-Unis), n°367  
Méthodes de traitement (brevet, Etats-Unis), n°368  
Mise à disposition, droit de (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°134  
Modèles d'utilité, Tome 1, n°18  
Moyens de défense (brevet, Etats-Unis), n°417  
Moyens de défense (brevet, Royaume-Uni), n°347

## N

National Security Act 2023

(Royaume-Uni), n°441  
*Neighbouring rights*, Tome 1, n°16  
Non-discrimination à raison de la nationalité (Royaume-Uni, Brexit), Tome 1, n° 32  
Notice de copyright (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°213  
Nouveauté (brevet, Etats-Unis), n°373  
Nouveauté (brevet, Royaume-Uni), n°319

## O

Obligations du breveté (brevet, Etats-Unis), n°411  
Obligations du breveté (Royaume-Uni), n°341  
Obtentions végétales (droit spécifique, général), n°433  
Obtentions végétales (droit spécifique, Etats-Unis), n°435  
Obtentions végétales (droit spécifique, Royaume-Uni), n°434  
Œuvre collective (Royaume-Uni), Tome 1, n°118  
Œuvre de collaboration (Royaume-Uni), Tome 1, n°119  
Œuvres artistiques (Etats-Unis), Tome 1, n°195 à 197, 291  
Œuvres artistiques (Royaume-Uni), Tome 1, n°102, 281 à 284  
Œuvres audiovisuelles (Etats-Unis), Tome 1, n°198  
Œuvres audiovisuelles (Royaume-Uni), Tome 1, n°99, 103  
Œuvres d'architecture (Etats-Unis), Tome 1, n°197, 292  
Oeuvres de collaboration (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°218  
Oeuvres dérivées (copyright, Etats-

- Unis), Tome 1, n°219
- Œuvres dramatiques (Etats-Unis),  
Tome 1, n°193
- Œuvres dramatiques (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°99
- Œuvres littéraires (Etats-Unis), Tome  
1, n°190
- Œuvres littéraires (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°97
- Œuvres musicales (Etats-Unis), Tome  
1, n°192
- Œuvres musicales (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°101
- Œuvres orphelines (copyright,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°149
- Offre à la vente (brevet, Etats-Unis),  
n°375
- Opposabilité des transferts  
(copyright, Etats-Unis), Tome 1,  
n°255
- Ordre public et bonnes moeurs  
(brevet, Etats-Unis), n°363
- Organismes humains (brevet, Etats-  
Unis), n°362
- Originalité (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°209
- Originalité (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°109
- P**
- Parliamentary copyright (Royaume-  
Uni), Tome 1, n°113
- Parodie (copyright, Etats-Unis), Tome  
1, n°242
- Parodie (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°143
- Patent Act 1790 (brevet, Etats-Unis),  
n°354, 355
- Patent Act 1952 (brevet, Etats-Unis),  
n°356
- Patent agents et patent attorneys  
(brevet, Etats-Unis), n°385
- Patents Act 1977 (Royaume-Uni),  
n°308
- Patent trolls (brevet, Etats-Unis),  
n°422
- Performers (Royaume-Uni), Tome 1,  
n°175 à 181
- Personal property*, Tome 1, n°26
- Peter Pan (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°136
- Petty patents*, Tome 1, n°18
- Phénomènes naturels (brevet, Etats-  
Unis), n°364
- Phonogrammes (Etats-Unis), Tome 1,  
n°199
- Phonogrammes (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°104
- Plant patent (Etats-Unis), n°431
- Plantes (brevet, Australie), n°432
- Plantes (brevet, Canada), n°432
- Plantes (brevet, Etats-Unis), n°429,  
430
- Plantes (brevet, Royaume-Uni), n°428
- Possession antérieure (brevet,  
Royaume-Uni), n°335
- Préemption fédérale (Etats-Unis),  
Tome 1, n°40
- Premier amendement (*free speech*),  
Tome 1, n°54
- Prescription (copyright, Royaume-  
Uni), Tome 1, n°164
- Prêt public (copyright, Royaume-  
Uni), Tome 1, n°132
- Privilèges, Tome 1, n°72
- Procédure civile (Etats-Unis), Tome 1,  
n°63
- Procédure civile (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°59

Producteur (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°117  
Programmes d'ordinateurs (brevet, Etats-Unis), n°369  
Programmes d'ordinateurs (brevet, Royaume-Uni), n°314, 315, 316  
Programmes d'ordinateur (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°191  
Programmes d'ordinateur (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°98  
Property (qualification), Tome 1, n°26  
Propriété et copropriété (brevet, Etats-Unis), n°397, 398  
Propriété et copropriété du brevet (Royaume-Uni), n°330  
Propriété intellectuelle (concept), Tome 1, n°13  
Propriété intellectuelle (cumul), Tome 1, n°47  
Propriété intellectuelle (et concurrence déloyale), Tome 1, n°48  
Propriété intellectuelle (et droit de la concurrence), Tome 1, n°49 à 51  
Propriété intellectuelle (et droits fondamentaux), Tome 1, n°52 à 55  
Propriété intellectuelle (justification), Tome 1, n°25  
Propriété intellectuelle (nature), Tome 1, n°26  
Propriété matérielle (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°222  
Propriété matérielle (et copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°128  
Protecting American Intellectual Property Act, n°447  
*Provisional rights* (brevet, Etats-Unis), n°420  
PTPGP, Tome 1, n°45  
Public, Tome 1, notion de (copyright,

Royaume-Uni), Tome 1, n°133  
*Publication right* (Royaume-Uni), Tome 1, n°174

## R

Ratification (accords internationaux, Etats-Unis), Tome 1, n°41  
Ratification (accords internationaux, Royaume-Uni), Tome 1, n°29  
Recherche et études privées (copyright, Royaume-Uni), Tome 1, n°145  
*Recording rights* (Royaume-Uni), Tome 1, n°182  
Réexamen (brevet, Etats-Unis), n°394  
Registered patent attorneys (Royaume-Uni), n°323  
*Related rights*, Tome 1, n°16  
Remèdes et sanctions civiles (Etats-Unis), Tome 1, n°65  
Remèdes et sanctions civiles (Royaume-Uni), Tome 1, n°60  
Rémunération (copyright, contrats, Royaume-Uni), Tome 1, n°155  
Renonciation (droit moral, Royaume-Uni), Tome 1, n°170  
Réponse graduée (Royaume-Uni), Tome 1, n°166  
Réseaux de neurones (Royaume-Uni), n°316  
Restatement of Torts (Etats-Unis), n°443  
Revendications, interprétation (brevet, Etats-Unis), n°415  
Revendications, interprétation (brevet, Royaume-Uni), n°345  
Résiliation des transferts (copyright, Etats-Unis), Tome 1, n°256  
*Restraint of trade* (copyright, contrat,

Royaume-Uni), Tome 1, n°155  
*Reversionary rights* (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°169  
Royaume-Uni (Cadre  
constitutionnel), Tome 1, n°28  
Royaume-Uni (droits fondamentaux),  
Tome 1, n°53

## S

Sanctions pénales (Etats-Unis), Tome  
1, n°66  
Sanctions pénales (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°61  
*Search order*, Tome 1, n°59  
*Secondary infringement* (copyright,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°163  
Seconde application thérapeutique  
(brevet, Etats-Unis), n°381  
Seconde application thérapeutique  
(brevet, Royaume-Uni), n°320  
Secret des affaires (Etats-Unis), n°442  
à 447  
Secret des affaires (Royaume-Uni),  
n°437 à 441  
*Short term patents*, Tome 1, n°18  
Singapour (copyright), Tome 1, n°276  
*Sound recordings* (Etats-Unis), Tome  
1, n°199  
*Sound recordings* (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°104  
*Stationers' copyright*, Tome 1, n°74  
Statistiques (brevets, Royaume-Uni),  
n°302  
Statistiques (brevets, Etats-Unis),  
n°302  
Statute of Anne, Tome 1, n°75  
Statute of Monopolies, n°306, 307  
*Streaming* (licence légale et gestion  
collective, Etats-Unis), Tome 1,

n°251

*Strict liability* (copyright,  
contrefaçon, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°160  
Substantialité (copyright,  
contrefaçon, test de, Royaume-  
Uni), Tome 1, n°162

## T

Termination of grants (copyright,  
Etats-Unis), Tome 1, n°256  
Thaler (affaire: Royaume-Uni), n°312  
Titularité (copyright, Etats-Unis),  
Tome 1, n°215 à 221  
Titularité (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°121 à 127  
Topographies de semi-conducteurs  
(Etats-Unis), Tome 1, n°296  
Topographies de semi-conducteurs  
(Royaume-Uni), Tome 1, n°289  
Trade Secrets (Enforcement, etc.)  
Regulations 2018 (Royaume-Uni),  
n°440  
Traités (ratification), Tome 1, n°29, 41  
Transferts à cause de mort  
(copyright, Royaume-Uni), Tome  
1, n°157  
Triple test (copyright, Royaume-Uni),  
Tome 1, n°139  
Trolls (brevets, Etats-Unis), n°422

## U

*Undue influence* (copyright, contrat,  
Royaume-Uni), Tome 1, n°155  
Unité d'invention (Etats-Unis), n°372  
Unregistered design right (Royaume-  
Uni), Tome 1, n°288  
Usage public (brevet, Etats-Unis),

n°374  
USPTO (brevet, Etats-Unis), n°386  
Utilité (brevet, Etats-Unis), n°382  
*Utility models*, Tome 1, n°18

## V

VARA (copyright, Etats-Unis), Tome 1,  
n°234  
Variétés végétale (Etats-Unis), n°435  
Variétés végétale (Royaume-Uni),  
n°434  
Vessel Hull Design Protection Act  
(Etats-Unis), Tome 1, n°297  
Vivant (brevet, Etats-Unis), n°366  
Vivant (brevet, Royaume-Uni), n°318  
Voluntary Copyright Alert

Programme (Royaume-Uni),  
Tome 1, n°166

## W

*Works made for hire* (copyright,  
Etats-Unis), Tome 1, n°216  
*Works of artistic craftsmanship*  
(copyright), Tome 1, n°102  
*Works of authorship* (copyright,  
Etats-Unis), Tome 1, n°187  
*Works of co-authorship* (Royaume-  
Uni), Tome 1, n°120  
*Works of joint authorship* (Royaume-  
Uni), Tome 1, n°119

# Annexe 1: Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (2019/C 384 I/01) (Extrait)

## TITRE IV PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

### **Article 54. Maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés**

1. Le titulaire de l'un des droits de propriété intellectuelle suivants qui ont été enregistrés ou accordés avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni:

a) le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (33) devient titulaire d'une marque au Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services;

b) le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré et, le cas échéant, publié à la suite d'un ajournement de publication conformément au règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (34) devient titulaire d'un droit enregistré au Royaume-Uni pour le même dessin ou modèle;

c) le titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (35) devient titulaire d'une protection des obtentions végétales au Royaume-Uni pour la même variété végétale.

2. Lorsqu'une indication géographique, une appellation d'origine ou une spécialité traditionnelle garantie au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (36), une indication géographique, une appellation d'origine ou une mention traditionnelle pour le vin au sens du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), une indication géographique au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (38) ou une indication

géographique au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (39) est protégée dans l'Union en vertu desdits règlements le dernier jour de la période de transition, les personnes habilitées à utiliser l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée sont habilitées, à partir de la fin de la période de transition, sans aucun réexamen, à utiliser au Royaume-Uni l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, qui se voit accorder au moins le même niveau de protection en vertu du droit du Royaume-Uni qu'en vertu des dispositions suivantes du droit de l'Union:

a) l'Article 4, paragraphe 1, points i), j) et k), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (40); et

b) eu égard à l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, l'Article 13, l'Article 14, paragraphe 1, l'Article 24, l'Article 36, paragraphe 3, les Articles 38 et 44 et l'Article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012; l'Article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (41); l'Article 100, paragraphe 3, l'Article 102, paragraphe 1, les Articles 103 et 113 et l'Article 157, paragraphe 1, point c) x), du règlement (UE) no 1308/2013; l'Article 62, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (42); l'Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, l'Article 16 et l'Article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 et, dans la mesure nécessaire au respect desdites dispositions dudit règlement, l'Article 24, paragraphe 1, dudit règlement; ou l'Article 19, paragraphe 1, et l'Article 20 du règlement (UE) no 251/2014.

Lorsqu'une indication géographique, une appellation d'origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin visée au premier alinéa cesse d'être protégée dans l'Union après la fin de la période de transition, le premier alinéa cesse de s'appliquer à l'égard de cette indication géographique, appellation d'origine, spécialité traditionnelle garantie ou mention traditionnelle pour le vin.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la protection dans l'Union résulte d'accords internationaux auxquels l'Union est partie.

Le présent paragraphe s'applique tant qu'aucun accord visé à l'Article 184 qui remplace le présent paragraphe n'est entré en vigueur ou devenu applicable.

3. Nonobstant le paragraphe 1, si un droit de propriété intellectuelle visé audit paragraphe est déclaré nul ou frappé de déchéance ou, dans le cas

d'une protection communautaire des obtentions végétales, est déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance dans l'Union au terme d'une procédure administrative ou judiciaire qui était en cours le dernier jour de la période de transition, le droit correspondant au Royaume-Uni est également déclaré nul ou frappé de déchéance, ou déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance. La date d'effet de la déclaration ou de la déchéance au Royaume-Uni est la même que dans l'Union.

Par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni n'est pas tenu de déclarer nul ou de frapper de déchéance le droit correspondant au Royaume-Uni lorsque les motifs de nullité ou de déchéance de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire enregistré ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

4. Une marque ou un dessin ou modèle enregistré qui prend naissance au Royaume-Uni conformément au paragraphe 1, point a) ou b), a pour première date de renouvellement la date de renouvellement du droit de propriété intellectuelle correspondant enregistré conformément au droit de l'Union.

5. En ce qui concerne les marques au Royaume-Uni visées au paragraphe 1, point a), du présent Article, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) la marque bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'Article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001;

b) la marque n'est pas susceptible de déchéance au motif que la marque correspondante de l'Union européenne n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition;

c) le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a acquis une renommée dans l'Union est habilité à exercer au Royaume-Uni des droits équivalents à ceux prévus à l'Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001 et à l'Article 5, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2015/2436 pour la marque correspondante sur la base de la renommée acquise dans l'Union au plus tard à la fin de la période de transition et, par la suite, la renommée continue de cette marque est fondée sur l'usage de la marque au Royaume-Uni.

6. En ce qui concerne les dessins ou modèles enregistrés et la protection des obtentions végétales au Royaume-Uni visés au paragraphe 1, points b) et c), les dispositions suivantes s'appliquent:

a) la durée de protection en vertu du droit du Royaume-Uni est au

moins égale à la durée restante de protection en vertu du droit de l'Union du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante;

b) la date de dépôt ou la date de priorité est celle du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante.

#### **Article 55. Procédure d'enregistrement**

1. L'enregistrement, l'octroi ou la protection en vertu de l'Article 54, paragraphes 1 et 2, du présent accord est accordé gratuitement par les entités compétentes au Royaume-Uni, en utilisant les données disponibles dans les registres de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, de l'Office communautaire des variétés végétales et de la Commission européenne. L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est considérée comme un registre aux fins du présent Article.

2. Aux fins du paragraphe 1, les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l'Article 54, paragraphe 1, et les personnes habilitées à utiliser une indication géographique, une appellation d'origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin, visées à l'Article 54, paragraphe 2, ne sont pas tenus d'introduire une demande ou d'entreprendre une procédure administrative particulière quelconque. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l'Article 54, paragraphe 1, ne sont pas tenus d'avoir une adresse postale au Royaume-Uni dans les trois ans suivant la fin de la période de transition.

3. L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, l'Office communautaire des variétés végétales et la Commission européenne fournissent aux entités compétentes au Royaume-Uni les informations nécessaires pour l'enregistrement, l'octroi ou la protection au Royaume-Uni en vertu de l'Article 54, paragraphe 1 ou 2.

4. Le présent Article est sans préjudice des frais de renouvellement qui peuvent s'appliquer lors du renouvellement des droits, ni de la possibilité pour les titulaires concernés de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni conformément à la procédure pertinente en vertu du droit du Royaume-Uni.

#### **Article 59 Droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l'Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales**

1. Lorsqu'une personne a déposé une demande de marque de l'Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qu'une date de

dépôt a été accordée, cette personne a le droit de déposer une demande au Royaume-Uni dans les neuf mois à compter de la fin de la période de transition pour la même marque concernant des produits ou services identiques ou contenus dans ceux pour lesquels la demande a été déposée dans l'Union, ou pour le même dessin ou modèle. Une demande déposée en vertu du présent Article est réputée bénéficier de la même date de dépôt et de la même date de priorité que la demande correspondante déposée dans l'Union et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'Article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001.

2. Lorsqu'une personne a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition, cette personne dispose, aux fins du dépôt d'une demande de protection de la même obtention végétale au Royaume-Uni, d'un droit de priorité ad hoc au Royaume-Uni pendant une période de six mois à compter de la fin de la période de transition. Le droit de priorité a pour conséquence que la date de priorité de la demande de protection communautaire des obtentions végétales est réputée être la date de dépôt d'une demande de protection des obtentions végétales au Royaume-Uni aux fins de la détermination de la distinction, de la nouveauté et du droit à la protection.

#### **Article 60 Demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni**

1. Les règlements (CE) no 1610/96 (44) et (CE) no 469/2009 (45) du Parlement européen et du Conseil s'appliquent respectivement aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et pour les médicaments, ainsi qu'aux demandes de prolongation de la durée de ces certificats, lorsque ces demandes ont été présentées à une autorité du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les cas où la procédure administrative relative à l'octroi du certificat concerné ou à la prolongation de sa durée était en cours à la fin de la période de transition.

2. Tout certificat accordé en vertu du paragraphe 1 offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 1610/96 ou par le règlement (CE) no 469/2009.

#### **Article 61. Épuisement des droits**

Les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l'Union restent épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni.

# Annexe 2: Accord de commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni (Extrait)

## TITRE V PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE<sup>1</sup> CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### **Article 219. Objectifs**

Les objectifs du présent titre sont les suivants:

- a) faciliter la production, la fourniture et la commercialisation de produits et services innovants et créatifs entre les Parties en réduisant les distorsions et les obstacles à ces échanges, contribuant ainsi à une économie plus durable et inclusive; et
- b) garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

### **Article 220. Champ d'application**

1. Le présent titre complète et précise les droits et obligations de chacune des Parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.

2. Le présent titre n'empêche pas l'une ou l'autre Partie d'introduire une protection et une exécution des droits de propriété intellectuelle plus étendues que celles requises en vertu du présent titre, à condition que cette protection et cette exécution ne soient pas contraires au présent titre.

### **Article 221. Définitions**

Aux fins du présent titre, on entend par:

- a) « convention de Paris », la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967;

1. Les dispositions du Titre V de l'accord relatives au copyright / droit d'auteur ne sont pas reproduites.

b) « convention de Berne », la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979;

c) « convention de Rome », la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;

d) « OMPI », l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

e) « droits de propriété intellectuelle », toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont couvertes par les articles 225 à 255 du présent accord ou par les sections 1 à 7 de la partie II de l'accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris;

f) « ressortissant », en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d'une Partie qui remplirait les critères d'éligibilité à la protection prévus par l'accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l'OMPI, auxquels une Partie est partie contractante.

#### **Article 222. Accords internationaux**

1. Les Parties affirment leur engagement à respecter les accords internationaux auxquels elles sont parties:

a) l'accord sur les ADPIC;

b) la convention de Rome;

c) la convention de Berne;

d) le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

e) le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

f) le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007;

g) le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994;

h) le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013;

i) l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

2. Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:

a) le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012;

b) le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006.

### **Article 223. Épuisement**

Le présent titre n'affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l'épuisement des droits de propriété intellectuelle s'applique.

### **Article 224. Traitement national**

1. Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent titre, chaque Partie accorde aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve, le cas échéant, des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne, la convention de Rome et le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, signé à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par « protection » les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent titre traite expressément, y compris les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces visées à l'article 234 et les mesures concernant l'information sur le régime des droits visées à l'article 235.

3. Une Partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu'un ressortissant de l'autre Partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:

a) sont nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires de la Partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre; ou

b) ne sont pas appliquées d'une manière qui constituerait une restriction déguisée aux échanges.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux conclus sous l'égide de l'OMPI relatifs à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle.

## **CHAPITRE 2**

### **NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

#### **SECTION 1. DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS**

(...)

#### **SECTION 2. MARQUES**

(...)

#### **SECTION 3. DESSINS ET MODÈLES**

(...)

#### **SECTION 4. BREVETS**

##### **Article 250. Brevets et santé publique**

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l'OMC à Doha (ci-après dénommée « déclaration de Doha »). Chaque Partie veille à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés par la présente section soit conforme à la déclaration de Doha.

2. Chaque Partie met en œuvre l'article 31 bis de l'accord sur les ADPIC, ainsi que l'annexe de cet accord et l'appendice de l'annexe de cet accord.

##### **Article 251. Prorogation de la protection conférée par un brevet aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques**

1. Les Parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques<sup>1</sup> protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent faire l'objet d'une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur leurs marchés respectifs. Les Parties reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par la législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2. Chaque Partie prévoit une protection supplémentaire, conformément à sa législation et à sa réglementation, pour un produit qui est protégé par un brevet et qui a fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation visée au paragraphe 1, afin d'indemniser le titulaire d'un brevet pour la réduction de la protection effective conférée par le brevet. Les modalités et conditions d'octroi de cette protection

supplémentaire, y compris sa durée, sont déterminées conformément à la législation et à la réglementation des Parties.

3. Aux fins du présent titre, on entend par « médicament »:

a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales; ou

b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez les animaux ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical.

## **SECTION 5. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS**

### **Article 252. Protection des secrets d'affaires**

1. Chaque Partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations civiles appropriées pour tout détenteur d'un secret d'affaires afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et d'obtenir réparation pour de tels faits.

2. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) « secret d'affaires », des informations qui répondent à to i) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles; ii) elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes; et iii) elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

b) « détenteur de secrets d'affaires », toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite.

3. Aux fins de la présente section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:

a) l'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement de son détenteur, par le biais d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit.

b) l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement de son détenteur, par une personne dont

il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes: i) elle a obtenu le secret d'affaires d'une manière visée au point a); ii) elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires; ou iii) elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l'utilisation du secret d'affaires;

c) l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou aurait dû savoir, eu égard aux circonstances, que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).

4. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme obligeant l'une ou l'autre Partie à considérer l'un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:

a) une découverte ou une création indépendante;

b) l'ingénierie inverse d'un produit qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, lorsque cette personne n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret.

c) l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires requises ou autorisées par la législation de chaque Partie;

d) l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément à la législation et à la réglementation de cette Partie.

5. Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée comme portant atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et d'information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, tels qu'ils sont protégés dans chaque Partie, restreignant la mobilité des travailleurs ou portant atteinte à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives, conformément à la législation et à la réglementation des Parties.

### **Article 253. Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament**

1. Chaque Partie protège les informations commerciales confidentielles présentées en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché de médicaments (ci-après dénommée « autorisation de mise sur le marché ») contre leur divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre une

exploitation déloyale dans le commerce ou à moins que leur divulgation ne soit nécessaire pour un intérêt public supérieur.

2. Chaque Partie veille à ce que, pendant une période limitée à déterminer en vertu de son droit interne et conformément aux conditions fixées par son droit interne, l'autorité responsable de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché n'accepte aucune demande ultérieure d'autorisation de mise sur le marché fondée sur les résultats d'essais précliniques ou cliniques présentés à cette autorité dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux auxquels les Parties sont toutes deux parties n'en disposent autrement.

3. Chaque Partie veille également à ce que, pendant une période limitée à déterminer en vertu de son droit interne et conformément aux conditions fixées par son droit interne, un médicament autorisé ultérieurement par cette autorité sur la base des résultats des essais précliniques et cliniques visés au paragraphe 2 ne soit pas mis sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux auxquels les Parties sont toutes deux parties n'en disposent autrement.

4. Le présent article est sans préjudice des périodes de protection supplémentaires que chaque Partie peut prévoir dans sa législation.

#### **Article 254. Protection des données présentées en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou de produits biocides.**

1. Chaque Partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché concernant la sécurité et l'efficacité d'une substance active, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un produit biocide. Durant cette période, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché d'une substance active, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un produit biocide, sauf si le consentement explicite du premier propriétaire a été prouvé. Aux fins du présent article, ce droit est dénommé protection des données.

2. Le rapport d'essai ou d'étude soumis en vue de l'autorisation de mise sur le marché d'une substance active ou d'un produit phytopharmaceutique doit remplir les conditions suivantes: a) être nécessaire à l'obtention de l'autorisation ou à une modification d'une

autorisation en vue de permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et b) être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

3. La durée de protection des données est d'au moins dix ans à compter de l'octroi de la première autorisation accordée par une autorité compétente sur le territoire de la partie.

4. Chaque Partie veille à ce que les pouvoirs publics responsables de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché n'utilisent pas les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans l'intérêt d'un demandeur ultérieur d'une autorisation de mise sur le marché successive, qu'elles aient ou non été mises à la disposition du public.

5. Chaque Partie arrête des règles visant à éviter la répétition d'essais sur des animaux vertébrés.

## **SECTION 6. VARIÉTÉS VÉGÉTALES**

### **Article 255. Protection des obtentions végétales**

Chaque Partie protège les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991. Les Parties coopèrent pour promouvoir et faire respecter ces droits.

## **CHAPITRE 3**

### **MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

## **SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

### **Article 256. Obligations générales**

1. Chaque Partie prévoit, dans sa législation respective, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

Aux fins des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, l'expression « droits de propriété intellectuelle » n'inclut pas les droits couverts par la section 5 du chapitre 2.

2. Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1:

a) doivent être loyales et équitables;

b) ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés;

c) doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;

d) doivent être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

## **Article 257. Personnes ayant qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations**

Chaque Partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées aux sections 2 et 4 du présent chapitre:

a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément à la législation d'une Partie;

b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation d'une Partie le permet et conformément à celle-ci; et

c) les fédérations et associations (39), dans la mesure où la législation d'une Partie le permet et conformément à celle-ci.

### **SECTION 2. MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS**

#### **Article 258. Mesures de conservation des preuves**

1. Chaque Partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une Partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que les garanties appropriées soient mises en place et que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant.

#### **Article 259. Preuve**

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes de chaque Partie d'ordonner, dans les cas où une Partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, que ces éléments de preuve soient produits par la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2. Chaque Partie prendra également les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes d'ordonner, le cas échéant, en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise

à l'échelle commerciale, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

**Article 260. Droit d'information**

1. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou toute autre personne.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « toute autre personne » une personne qui:

a) a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

b) a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d) a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires;

b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives d'une Partie qui:

a) accorde au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b) régit l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c) régit la responsabilité pour abus du droit d'information;

d) donne la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre

participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

e) régit la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

### **Article 261. Mesures provisoires et conservatoires**

1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3. Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, les Parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

4. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

### **Article 262. Mesures correctives**

1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle

en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou au moins leur retrait définitif des circuits commerciaux. Le cas échéant, dans les mêmes conditions, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2. Les autorités judiciaires de chaque Partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.

#### **Article 263. Injonctions**

Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque Partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

#### **Article 264. Mesures autres que la résolution**

Chaque Partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l'article 262 ou 263, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues au présent article, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l'exécution des mesures en question entraînait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

#### **Article 265. Dommages-intérêts**

1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

2. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, ses autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le

contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b) peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

3. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque Partie peut prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

#### **Article 266. Frais de justice**

Chaque Partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la Partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.

#### **Article 267. Publication des décisions judiciaires**

Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

#### **Article 268. Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit**

Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues au chapitre 3:

a) pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle; et

b) le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

#### **Article 269. Procédures administratives**

Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.

### **SECTION 3. PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET RÉPARATIONS EN MATIÈRE DE SECRETS D'AFFAIRES**

(...)

## **SECTION 4. CONTRÔLE DU RESPECT DES DROITS AUX FRONTIÈRES**

### **Article 271. Mesures aux frontières**

1. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter des demandes à une autorité compétente (40) afin qu'elle suspende la mainlevée ou détienne des marchandises suspectes. Aux fins de la présente section, on entend par « marchandises suspectes » les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux marques, droits d'auteur et droits voisins, indications géographiques, brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, topographies de circuits intégrés et droits d'obtentions végétales.

2. Chaque Partie met en place des systèmes électroniques pour la gestion par les douanes des demandes accordées ou enregistrées.

3. Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes ne perçoivent pas de droits pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement d'une demande ou d'un enregistrement.

4. Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes décident d'accorder ou d'enregistrer les demandes dans un délai raisonnable.

5. Chaque Partie prévoit que les demandes visées au paragraphe 1 s'appliquent aux cargaisons multiples.

6. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou détenir des marchandises suspectes.

7. Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières utilisent l'analyse de risque pour identifier les marchandises suspectes.

8. Sur demande, chaque Partie peut autoriser son autorité douanière à fournir au titulaire du droit des informations sur les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, y compris leur description et leur quantité estimée, et, si ces renseignements sont connus, le nom et l'adresse de l'expéditeur, de l'importateur, de l'exportateur ou du destinataire et le pays d'origine ou de provenance.

9. Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu'il soit nécessaire d'engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d'accord ou ne s'opposent pas à la destruction. Dans le cas où des marchandises suspectes ne seraient pas détruites, chaque Partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces

marchandises soient éliminées en dehors de la filière commerciale, selon une manière qui évite tout préjudice au titulaire du droit.

10. Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction rapide des marques contrefaites et des marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier express.

11. Lorsque les autorités douanières l'y invitent, le titulaire de la demande acceptée ou enregistrée est tenu de rembourser les coûts supportés par les autorités douanières ou par d'autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage, de traitement et tous les frais liés à la destruction ou à l'élimination des marchandises.

12. Chaque Partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l'importation de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une Partie peut exclure de l'application du présent article les marchandises de nature non commerciale contenues dans les bagages personnels de voyageurs.

13. Chaque Partie permet à ses autorités douanières de maintenir un dialogue régulier et de promouvoir la coopération avec les parties prenantes concernées et avec d'autres autorités chargées d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

14. Les Parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes. En particulier, les Parties partagent, dans la mesure du possible, les informations pertinentes sur le commerce de marchandises suspectes affectant l'autre Partie.

15. Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière s'applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d'une Partie sont compétentes conformément au présent article.

#### **Article 272. Compatibilité avec le GATT de 1994 et l'accord sur les ADPIC**

Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu'elles soient définies ou non dans la présente section, les Parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC, et notamment avec l'article V du GATT de 1994 et avec l'article 41 et la partie III, section 4, de l'accord sur les ADPIC.

(...)

---

# Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles

---

Deuxième édition



Cette collection, composée de 3 tomes, décrit le régime de protection de la propriété intellectuelle dans les pays de droit anglo-américain, et plus précisément au Royaume-Uni et aux États-Unis. Des développements sont également consacrés à l'Australie, au Canada et à d'autres systèmes de *common law*.

Outre les règles générales applicables (sources, cadre constitutionnel, procédures et sanctions) (tome 1), l'ouvrage aborde en détail la protection du copyright, des dessins et modèles (tome 1), des brevets d'invention, des obtentions végétales, des secrets d'affaires (tome 2), des marques, déposées ou non déposées, des indications d'origine et de qualité, d'autres signes distinctifs, ainsi que les règles de concurrence déloyale (tome 3).

Pascal Kamina est agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3, où il enseigne notamment la propriété intellectuelle. Il est diplômé de l'Université de Cambridge (*L.L.M., Ph.D., Trinity Hall, Trinity College*). Il est également avocat au barreau de Paris.

