

Comité permanent du droit des brevets

Trente-cinquième session
Genève, 16 – 20 octobre 2023

PROJET DE DOCUMENT DE REFERENCE SUR L'EXCEPTION CONCERNANT L'UTILISATION D'ARTICLES A BORD DE NAVIRES, D'AERONEFS ET DE VEHICULES TERRESTRES ETRANGERS

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa trente-quatrième session, tenue à Genève du 26 au 30 septembre 2022, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu que le Secrétariat poursuivrait l'élaboration d'un projet de document de référence sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet en rapport avec la protection par brevet, conformément à ce qui a été convenu à la vingt-sixième session du SCP. Il a notamment été convenu que le Secrétariat établirait, entre autres, un projet de document de référence sur l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers, qu'il soumettrait au SCP à sa trente-cinquième session (voir le document SCP/34/8, paragraphe 25, premier point sous "Exceptions et limitations relatives aux droits de brevet").

2. Conformément à la décision susmentionnée du SCP, on trouvera en annexe au présent document ledit projet de document de référence dont le comité sera saisi à sa trente-cinquième session, qui se tiendra à Genève du 16 au 20 octobre 2023. Pour établir le projet de document de référence, le Secrétariat a utilisé les informations fournies par les États membres¹, y compris les dispositions législatives nationales/régionales et les affaires judiciaires, ainsi que d'autres informations recueillies par le SCP dans le cadre de ses diverses

¹ Les États membres et les offices de brevets régionaux ont été invités, par la note C. 9141 du 7 décembre 2022, à présenter au Bureau international toute contribution supplémentaire aux fins de l'établissement du projet de document de référence sur l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers. Les contributions reçues sont mises en ligne sur le forum électronique du SCP à l'adresse https://www.wipo.int/scp/fr/meetings/session_35/comments_received.html.

activités. Le Secrétariat a en outre consulté d'autres sources, afin de réunir des éléments complémentaires sur la question.

3. Le présent document contient les sections suivantes : i) Présentation de l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers; ii) Objectifs et cibles de l'exception; iii) Origine de l'exception et cadre juridique international en vigueur; iv) Instruments régionaux relatifs à l'exception; v) Mise en œuvre de l'exception au niveau national; vi) Défis rencontrés par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception; et vii) Résultats de la mise en œuvre de l'exception aux niveaux national et régional. Le document contient en outre une annexe dans laquelle sont réunies diverses dispositions légales relatives à l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers.

[L'annexe suit]

PROJET DE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR
L'EXCEPTION CONCERNANT L'UTILISATION
D'ARTICLES À BORD DE NAVIRES, D'AÉRONEFS ET
DE VÉHICULES TERRESTRES ÉTRANGERS

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
1. Présentation de l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers	3
2. Objectifs et cibles de l'exception.....	4
3. Origine de l'exception et cadre juridique international en vigueur	6
3.1 Évolution de la situation avant l'inclusion de l'exception dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle	6
3.2 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle	8
3.3 Convention relative à l'aviation civile internationale	11
4. Instruments régionaux relatifs à l'exception	12
5. Mise en œuvre de l'exception au niveau national	15
5.1 Types de moyens de transport	17
5.2 Champs des activités admises à l'égard des différents types de moyens de transport étrangers.....	18
5.3 Moyens de transport "étrangers"	20
5.4 Interprétation des termes "temporairement" ou "accidentellement", "en transit" et "exclusivement pour les besoins"	22
5.5 Obligation de réciprocité.....	24
5.6 Référence à la Convention de Chicago	24
6. Difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception	25
7. Résultat de la mise en œuvre de l'exception au niveau national et régional	25

APPENDICE

1. Présentation de l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers

1. Les droits de brevet permettent au titulaire du brevet d'intenter une action contre un tiers qui utilise l'invention brevetée sans son autorisation. Toutefois, l'un des grands principes du droit international des brevets est que les brevets sont des droits territoriaux. Par conséquent, le titulaire d'un brevet bénéficie d'une protection sur le territoire du ou des pays pour lesquels il a obtenu des droits de brevet et peut exercer ses droits devant les tribunaux lorsque l'atteinte est portée sur ces territoires.
2. Cependant, selon la législation sur les brevets de la plupart des pays, l'utilisation de l'invention brevetée qui fait partie de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres de pays étrangers (ci-après dénommés "moyens de locomotion étrangers") n'est pas considérée comme portant atteinte aux droits du titulaire du brevet. Il est néanmoins important de noter que, dans la plupart des lois sur les brevets, cette exception est soumise à certaines conditions, comme le fait que le moyen de locomotion pénètre "temporairement" ou "accidentellement" sur le territoire du pays concerné et que l'invention est utilisée "exclusivement pour les besoins" du moyen de locomotion.
3. Concrètement, cette exception a pour effet que, en principe, si un navire, un aéronef ou un véhicule terrestre contenant une invention brevetée pénètre temporairement ou accidentellement sur le territoire de pays étrangers, le propriétaire de ce moyen de locomotion n'est pas tenu d'obtenir une licence pour l'utilisation de l'invention brevetée dans chaque pays où le brevet est en vigueur. Il convient de préciser que l'exception s'applique aux moyens de locomotion de pays "étrangers" et qu'elle ne s'étend donc pas aux moyens de transport nationaux, qui restent soumis à la législation sur les brevets de leur pays d'origine.
4. Cette limitation des droits de brevet vise à promouvoir l'intérêt public en maintenant la liberté de transport, en protégeant ou en facilitant le commerce international et en assurant un juste équilibre des droits.
5. Au niveau international, conformément à l'article 5*ter* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), les parties contractantes doivent mettre en œuvre l'exception relative aux droits de brevet concernant l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers². En outre, conformément à l'article 2.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)³, cette exception fera également obligation aux membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
6. Les sections suivantes du présent document fournissent des informations, notamment sur la manière dont l'exception prévue par la Convention de Paris est mise en œuvre dans les législations régionales et nationales. Sauf s'il est nécessaire de préciser le type de moyen de transport aux fins de l'analyse de la portée de l'exception dans un ressort juridique donné, on utilisera dans les sections suivantes l'expression "moyens de locomotion étrangers", qui englobe divers moyens de transport.

² L'article 5*ter* de la Convention est examiné à la section 3.2. Voir le paragraphe 28 pour le texte de l'article 5*ter*.

³ Pour le texte de l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC, voir la note de bas de page 29.

2. Objectifs et cibles de l'exception

7. En général, les principaux objectifs de politique publique qui justifient l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de moyens de locomotion étrangers, tels qu'ils sont énoncés dans les contributions des États membres et les publications scientifiques, sont de préserver la liberté de transport/communication, de protéger ou de faciliter le commerce international et d'assurer un juste équilibre entre les droits.

8. Par exemple, dans sa contribution, la République tchèque explique que l'exception en question vise à "préserver la liberté du transport international et à assurer le transport des personnes et des marchandises au-delà des frontières nationales, que ce soit par voie terrestre, aérienne ou maritime"⁴.

9. De même, la contribution de l'Espagne mentionne l'objectif suivant pour justifier l'exception :

"Cette exception se justifie par le fait que l'exercice du droit d'exclusion peut causer un préjudice disproportionné aux opérateurs des moyens de transport en transit dans l'État dans lequel la protection s'applique. [...] L'objectif est donc de faciliter le fonctionnement du transport international et de faire en sorte qu'il ne soit pas entravé par l'existence de droits de brevet en vigueur. [...] Il ne sera ainsi pas nécessaire d'obtenir une licence de brevet dans les pays sur le territoire desquels ces moyens de transport pénètrent temporairement ou accidentellement, à condition que l'utilisation soit faite à des fins de réparation ou pour les besoins du moyen de transport"⁵.

10. Pour sa part, la République de Corée explique dans sa réponse que :

"[m]ême si le fonctionnement des moyens de transport porte atteinte aux droits du titulaire d'un brevet, les éventuels dommages que des navires, aéronefs et véhicules traversant simplement la République de Corée causent au titulaire d'un brevet sont minimes, du fait que ces moyens de transport traversent le pays dans un laps de temps court. Interdire le transit de ces moyens de transport par la République de Corée serait un réel problème pour le système de transport international"⁶.

11. Axée sur les aspects liés au commerce international et à l'équilibre des droits assuré par l'exception prévus à l'article 11, al. 4, 5 et 6 de la loi sur les brevets, la contribution de l'Allemagne explique ce qui suit :

"L'objectif de ces dispositions est de protéger et de faciliter le commerce international, [...] qui serait entravé si l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers traversant les territoires de plusieurs États était interdite en vertu des lois sur les brevets de ces États. Les dispositions pertinentes établissent donc un équilibre entre les intérêts des titulaires de brevets nationaux et des systèmes nationaux

⁴ Voir la contribution de la République tchèque à la trente-cinquième session du SCP, publiée à l'adresse https://www.wipo.int/scp/fr/meetings/session_35/comments_received.html.

⁵ Voir la contribution de l'Espagne à la trente-cinquième session du SCP.

⁶ Voir la réponse de la République de Corée à la section 6 du Questionnaire sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet élaboré au sein du SCP (ci-après dénommé "questionnaire"), qui peut être consulté à l'adresse <https://www.wipo.int/scp/fr/exceptions/>.

de protection des brevets, d'une part, et l'intérêt de faire fonctionner le commerce international, d'autre part^{7,8}.

12. De même, la politique qui sous-tend l'exception prévue à l'article 272, titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, est d'empêcher que le respect des droits de brevet n'entrave le commerce international. Selon la Cour d'appel pour le circuit fédéral⁹, l'exception :

“manifeste le souci de ne pas faire peser sur les voies du commerce international, ou plus précisément les navires et les véhicules qui empruntent ces voies, les charges excessives qu'entraînerait le fait que ces navires ou véhicules doivent se conformer à la législation sur les brevets de tous les pays par lesquels ils sont passés pendant leur durée de vie. Différentes inventions sont susceptibles d'être brevetées dans différents pays, et la même invention peut être détenue par différentes parties dans différents pays. Avec l'article 272, le Congrès a voulu se joindre à un mouvement international visant à placer les moyens de transport internationaux détenus par des étrangers hors de portée des droits exclusifs des titulaires de brevets nationaux, parce que le coût inhérent au respect des droits d'exclusion multiples et non harmonisés prévus par les systèmes de brevets d'un grand nombre de pays risquait de peser excessivement sur le commerce international”.

13. Étant donné que l'obligation de prévoir l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de moyens de locomotion étrangers en vertu du droit national découle de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris¹⁰, certains États membres se sont également inspirés de cette disposition pour établir les objectifs de l'exception¹¹. Concernant l'article 5^{ter} de la Convention de Paris, M. G.H.C. Bodenhausen déclare que la disposition :

“prévoit certaines limitations au droit exclusif conféré par le brevet dans les cas où le plein exercice de ce droit causerait un trop grand préjudice à l'intérêt qu'a le public au maintien de la liberté des transports”¹².

14. Au sujet de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris, M. Ladas explique quant à lui que :

“[l]e droit du titulaire de brevet d'empêcher l'utilisation de son invention à bord de navires étrangers ou d'autres moyens de transport entrant temporairement dans le ressort juridique d'un État peut fortement entraver la liberté de communication. C'est être trop rigide d'exiger d'un étranger, qui ignore sans doute tout de la délivrance d'un brevet dans un pays, qu'il obtienne du titulaire du brevet une licence pour l'utilisation de l'invention au risque que la machine ou le moteur utilisé dans la construction, l'aménagement ou le fonctionnement de son navire ou autre moyen de transport fasse l'objet d'une saisie”¹³.

⁷ La communication renvoie à Cf. Ensthaler, dans : BeckOK Patentrecht, 26^e éd. 2022, section 11 paragraphe 19, et Cf. Ensthaler, dans : BeckOK Patentrecht, 26^e éd. 2022, section 11 paragraphe 19; Stauder, Die Freiheit des internationalen Verkehrs im Patentrecht, GRUR 1993, 305.

⁸ Concernant les objectifs de l'exception, dans le questionnaire, certains autres États membres ont également évoqué l'équilibre des droits. Par exemple, le Kenya, “pour assurer un équilibre entre les droits du titulaire de brevet et l'intérêt public”, les États-Unis d'Amérique, “pour assurer un juste équilibre entre les droits”.

⁹ *National Steel Car, Ltd. c. Canadian Pacific Railway, Ltd.*, 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004).

¹⁰ À propos de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris, voir la section 3 du présent document.

¹¹ Voir, p. ex., la réponse au questionnaire du Canada qui mentionne, au titre des objectifs de politique publique de l'exception : “respecter les droits souverains des nations sur leurs propres législations en matière de propriété intellectuelle, veiller à ce que la circulation des navires étrangers, etc. ne soit pas entravée par le risque d'atteinte aux brevets et respecter nos obligations internationales découlant de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle”; quant à la Chine, elle déclare vouloir : “assurer la liberté des transports internationaux, en conformité avec les pratiques internationales et les dispositions pertinentes de la Convention de Paris”.

¹² Voir la p. 84 du Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle par M. G.H.C. Bodenhausen.

¹³ Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection*, Harvard University Press, volume 1, 1975, page 417.

15. En outre, les réponses de certains autres États membres indiquent également que l'exception en question est établie afin de respecter leurs obligations en vertu de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944¹⁴.

3. Origine de l'exception et cadre juridique international en vigueur

3.1 Évolution de la situation avant l'inclusion de l'exception dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

16. Comme nous le verrons plus loin, au niveau international, l'article 5^{ter} de la Convention de Paris prévoit l'exception concernant l'utilisation d'articles brevetés à bord des moyens de locomotion étrangers. Toutefois, bien avant l'introduction de cette disposition dans la Convention de Paris, la question des inventions incorporées dans des navires étrangers se rendant sur le territoire d'un pays dans lequel les inventions sont protégées par des brevets avait déjà été soulevée devant les tribunaux nationaux. En particulier, au milieu du XIX^e siècle, les tribunaux du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique se sont prononcés sur la question et leurs décisions ont ouvert la voie à l'adoption de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris.

17. La question a été abordée pour la première fois par la Chancery Court d'Angleterre en 1851 dans l'affaire *Caldwell c. Vanvlissengen*¹⁵. L'affaire concernait un navire à vapeur néerlandais qui faisait régulièrement escale en Angleterre et utilisait une hélice brevetée dans ce pays. Les plaignants ont demandé une injonction pour empêcher le navire du défendeur de pénétrer dans les eaux anglaises. Le défendeur a fait valoir qu'il n'avait pas connaissance du brevet anglais des plaignants et qu'aucun brevet correspondant n'avait été déposé et délivré en Hollande, où le navire avait été construit¹⁶. Les plaignants ont soutenu qu'aucune exception ne devrait être faite pour les étrangers, exhortant le tribunal à statuer contre le défendeur parce que le fait d'autoriser sa conduite signifierait que "*n'importe quel étranger pourrait porter atteinte à un brevet [anglais], privant le titulaire du brevet de recours*" et que "*tout étranger dans ce pays doit obéir à ses lois*"¹⁷. Dans une déclaration sous serment présentée par les défendeurs, le capitaine du navire a souligné l'importance que le transport par bateau à vapeur avait à l'époque, relevant que les navires à hélice étaient le moyen de transport le plus courant entre la Hollande et l'Angleterre. Ce faisant, il a mis en avant le fait que le navire facilitait le commerce ce qui, "*selon son jugement et sa conviction, [présentait] un grand avantage pour les deux pays; que ce commerce serait grandement compromis si l'on interdisait à ces navires à vapeur de commercer entre lesdits pays*"¹⁸.

18. La Cour a estimé que la question de l'exception relative aux navires étrangers relevait de la politique nationale et devait être traitée par le corps législatif plutôt que par les tribunaux¹⁹. Elle a donc prononcé une injonction à l'encontre du navire néerlandais. En réponse à l'arrêt de la Cour, le Parlement anglais a modifié le droit des brevets afin de prévoir une exception à la responsabilité en cas d'atteinte lorsque des navires étrangers pénètrent dans les eaux ou les ports anglais, sous réserve de réciprocité. La Cour a par ailleurs exclu du champ d'application

¹⁴ Voir, p. ex., la réponse du Portugal au questionnaire et la contribution de la République tchèque à la trente-cinquième session du SCP.

¹⁵ *Caldwell c. Vanvlissengen*, (1851) 68 Eng. Rep. 571 (Ch.).

¹⁶ *Ibid*, 572.

¹⁷ *Ibid*, 575.

¹⁸ *Ibid*, 573.

¹⁹ *Ibid*, 577.

de l'exception l'utilisation de l'invention brevetée "*pour la fabrication de tout bien ou produit destiné à être vendu sur les territoires de Sa Majesté ou à en être exporté*"²⁰.

19. En 1856, quatre ans après la modification du droit anglais des brevets, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, dans l'affaire *Brown c. Duchesne*²¹, s'est penchée sur la question de l'application des brevets américains aux navires étrangers se trouvant temporairement dans les eaux territoriales du pays. L'affaire concernait le navire français Duchesne, auquel était incorporée une gaffe fabriquée en France et ne faisant pas l'objet d'un droit de brevet dans ce pays. Lors de son passage aux États-Unis d'Amérique, le propriétaire d'un brevet portant sur le procédé amélioré de fabrication de cette gaffe a fait valoir qu'une atteinte avait été portée à son brevet.

20. La question posée à la Cour suprême était la suivante :

"Une amélioration dans la construction ou l'équipement d'un navire étranger, pour laquelle un brevet a été obtenu aux États-Unis d'Amérique, peut-elle être utilisée par ce navire sur le territoire des États-Unis d'Amérique, alors qu'il s'y trouve temporairement à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire du brevet?"

21. Dans un premier temps, la Cour suprême a noté qu'une interprétation littérale de la loi sur les brevets "*semblerait cautionner la revendication*" du plaignant²². Toutefois, au regard de l'intention présumée du législateur au moment de promulguer la loi sur les brevets, la Cour a estimé que les brevets des États-Unis d'Amérique n'étaient pas opposables aux navires étrangers légalement amarrés dans les ports de ce pays. Plus précisément, elle a fait valoir qu'une interprétation aussi large qui irait jusqu'à considérer l'utilisation de l'invention par le navire français comme une atteinte portée au droit de brevet :

"conférerait aux titulaires de brevets non seulement des droits de propriété, mais aussi un pouvoir politique, leur permettant d'entraver les négociations de l'autorité chargée de conclure des traités avec les nations étrangères, et de porter atteinte au droit de législation du Congrès dans l'exercice de son pouvoir constitutionnel de réglementation du commerce"²³.

22. Au final, la Cour ayant jugé qu'il était peu probable que le Congrès ait eu l'intention de déléguer une autorité aussi large aux titulaires de brevets, elle a soutenu que :

"les droits de propriété et d'utilisation exclusive conférés à un titulaire de brevet ne s'étendent pas à un navire légalement amarré dans l'un de nos ports; l'utilisation de ladite amélioration dans la construction, l'aménagement ou l'équipement du navire, qu'il entre dans un port des États-Unis d'Amérique ou qu'il en sorte, ne constitue pas une atteinte aux droits d'un titulaire de brevet américain, à condition qu'elle ait été placée sur le navire

²⁰ Loi de 1852 portant modification de la loi sur les brevets, 15 & 16 Vict., c. 83, 26 (angl.). Le texte de loi stipulait que : "Aucune lettre patente pour une invention (délivrée après l'adoption de la présente loi) ne s'étendra à l'interdiction d'utiliser cette invention à bord de tout navire ou vaisseau étranger, ou durant la navigation d'un navire ou vaisseau étranger, se trouvant dans n'importe quel port d'un territoire de Sa Majesté, ou dans des eaux relevant de la compétence d'un tribunal de Sa Majesté, lorsque cette invention n'est pas utilisée pour la fabrication de biens ou de produits destinés à être vendus sur les territoires de Sa Majesté ou exportés de ces territoires : étant entendu que, dans tous les cas, ce texte ne s'étend pas aux navires ou vaisseaux de tout État étranger dont les lois autorisent ses sujets, titulaires de brevets ou de privilèges analogues pour l'utilisation ou l'exercice exclusif d'inventions sur son territoire, à empêcher ou à entraver l'utilisation de ces inventions sur les navires ou vaisseaux britanniques, ou lors de la navigation des navires ou vaisseaux britanniques, pendant qu'ils mouillent dans les ports de cet État étranger ou se trouvent dans les eaux relevant de la compétence de ses tribunaux, lorsque ces inventions ne sont pas utilisées pour la fabrication de biens ou de produits destinés à être vendus sur le territoire de cet État étranger ou à en être exportés".

²¹ *Brown c. Duchesne*, 60 U.S. (19 How.) 183 (1856).

²² *Ibid*, 194.

²³ *Ibid*, 197.

dans un port étranger et qu'elle ait été autorisée par la loi du pays auquel le navire appartient”.

23. Si la Cour circonscrit les droits d'un titulaire de brevet américain concernant l'utilisation d'une invention brevetée à bord de navires étrangers présents aux États-Unis d'Amérique, d'autres parties de la décision démontrent que son intention n'était pas d'exclure toute conduite sur ces navires du champ d'application des droits du breveté :

“Si [l'invention] avait été fabriquée sur le pont du navire ou si le capitaine l'avait vendue alors qu'il se trouvait dans le port de Boston, il aurait sans aucun doute porté atteinte aux droits du plaignant et aurait dû légitimement répondre des bénéfices et avantages ainsi obtenus”²⁴.

24. Suite à l'évolution susmentionnée de la situation en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, d'autres pays ont commencé à protéger les moyens de locomotion étrangers pénétrant temporairement sur leur territoire contre les actions pour atteinte à un brevet²⁵. L'Allemagne a, par exemple, introduit dans son droit des brevets une première clause générale en la matière en 1877²⁶. Alors que l'interprétation ci-dessus de la loi par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a été publiée en 1856, ce n'est qu'en 1952 qu'une disposition légale spécifique sur la question a été adoptée.

25. Au niveau international, l'exception a été réglementée pour la première fois en 1919 par la Convention relative à la réglementation de la navigation aérienne. L'article 18 de cette convention stipulait que :

“Tout aéronef passant ou transitant à travers l'atmosphère d'un État contractant, y compris les atterrissages et arrêts raisonnablement nécessaires, pourra être soustrait à la saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, sera fixé dans le plus bref délai possible par l'autorité compétente du lieu de la saisie”.

26. La convention ne concernait que les aéronefs et ne déclarait pas expressément licite l'utilisation d'une invention brevetée, par exemple, dans la “*construction, l'aménagement ou l'équipement*” d'un aéronef. L'exception prévue par la convention protégeait simplement les avions étrangers contrevenants contre la saisie dans les pays étrangers sous réserve d'un dépôt de garantie. La convention a été remplacée par la Convention relative à l'aviation civile internationale (également connue sous le nom de “Convention de Chicago”), qui sera examinée ci-après.

[3.2 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle](#)

27. En 1923, la Commission de la propriété industrielle de la Chambre de commerce internationale a soumis aux comités nationaux de propriété industrielle une question concernant l'opportunité d'inclure dans la Convention de Paris une disposition réglementant l'utilisation d'une invention brevetée à bord de navires, ou dans la construction ou le fonctionnement de trains, d'automobiles et d'avions d'un pays pénétrant sur le territoire d'un autre pays²⁷. Finalement, sur la base de la proposition de la délégation de la France, l'article 5^{ter} a été

²⁴ *Ibid*, 196.

²⁵ Lynfield signale qu'en 1907, six autres pays avaient adopté une telle disposition, dont l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne. H. Geoffrey Lynfield, *Patent Infringement on British and American Ships*, 37 J. Pat. Off. Soc'y 389, 390 (1955), cité dans *Protecting an Invention outside the Protecting Country*, Oxford University Press, 2012.

²⁶ Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-cinquième session du SCP.

²⁷ Prop. Ind. (1926), p. 221, cité par Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*, Harvard University Press, volume 1, 1975, page 417.

introduit dans la Convention de Paris pendant la Conférence de révision de La Haye, tenue en 1925, et est resté pour l'essentiel inchangé dans les actes subséquents²⁸.

28. L'article 5^{ter} de la Convention de Paris intitulé "Brevets : introduction libre d'objets brevetés faisant partie de moyens de locomotion" stipule :

"Dans chacun des pays de l'Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté :

"1. l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;

"2. l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays".

29. Comme la disposition stipule que les éléments suivants "ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits", cette exception n'est pas facultative pour les parties contractantes à la Convention de Paris et, au titre de l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC, elle fait également obligation aux membres de l'OMC, même s'ils ne sont pas parties contractantes à la Convention de Paris²⁹.

30. S'agissant de la mise en œuvre de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris, si le système constitutionnel de l'État concerné permet aux dispositions de la Convention de Paris d'avoir "automatiquement force de loi", c'est-à-dire si les dispositions sont directement applicables aux parties privées sans autre intervention de la législation nationale, ou même éventuellement contre des dispositions divergentes de cette législation, cette disposition est, entre autres, rédigée de manière à permettre une telle application directe³⁰.

31. Cette disposition vise seulement l'*emploi* de procédés brevetés et elle ne s'applique donc pas à la fabrication d'objets à bord de navires, d'aéronefs ou de véhicules terrestres, ni à la vente d'objets brevetés³¹. Par ailleurs, l'objet breveté doit être utilisé *exclusivement pour les besoins du navire* pour que l'exception s'applique³². En outre, l'exception s'applique aux navires, aéronefs et véhicules terrestres *d'un autre pays de l'Union*.

32. Le texte de l'article 5^{ter} ayant été adopté par la Conférence de La Haye sans grande discussion, on ne trouve guère d'indications sur la définition des termes utilisés dans cette disposition dans les comptes rendus des négociations. Néanmoins, en ce qui concerne le mot

²⁸ Actes de la Conférence de La Haye de 1925, p. 339 (proposition de la délégation de la France), pages 435 et 436 (rapport de la deuxième Sous-commission), page 521 (rapport de la Commission générale), pages 541 et 542 (rapport de la Commission de rédaction), et page 577 (adoption en deuxième séance plénière).

²⁹ L'article 5^{ter} de la Convention de Paris, entre autres dispositions, est incorporé par renvoi dans l'Accord sur les ADPIC. En particulier, l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC stipule ce qui suit : "Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris".

³⁰ Voir les commentaires de G.H.C. Bodenhausen dans le Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pages 12 à 15.

³¹ Rapport de la deuxième Sous-commission, *Ibid.* page 435. "La délégation britannique déclare accepter le paragraphe 1^{er} de la proposition, avec la restriction – déjà stipulée dans la loi anglaise – qu'on ne peut pas vendre dans les ports les articles produits à bord des navires". Voir aussi la page 82 du Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle par le professeur G.H.C. Bodenhausen.

³² Rapport de la deuxième Sous-commission, *Ibid.* "La délégation de la France précise que sont uniquement concernés, comme le texte l'indique, les objets brevetés utilisés exclusivement pour les besoins du navire". Voir également la page 542 (rapport de la Commission de rédaction).

“temporairement”, les documents indiquent clairement que l’expression comprend les *entrées régulières*, notamment *périodiques, de navires* dans les eaux territoriales d’un autre pays de l’Union³³. Pour ce qui est de la portée du mot “accidentellement”, le seul document trouvé indique que le mot “paraissait superflu, tandis que, à voir les choses de près, il ne l’est nullement”³⁴.

33. Le Guide d’application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du professeur G.H.C. Bodenhausen contient d’autres commentaires interprétatifs de cette disposition, qui sont résumés ci-dessous³⁵ :

- Sens du mot “accidentellement” : l’entrée accidentelle peut être causée par inadvertance ou par naufrage. Dans ce dernier cas, il n’y aura pas atteinte à des brevets même si la présence du navire dans les eaux étrangères n’est pas temporaire³⁶.
- Sens des mots “navires”, “aéronefs” et “véhicules terrestres” : les autorités nationales peuvent interpréter librement ces termes. Le mot “navires” n’inclut probablement pas, par exemple, les îles flottantes établies à des fins de forage.
- L’expression “navires d’autres pays de l’Union” : dans chaque pays de l’Union, cette disposition ne s’applique qu’aux navires battant le pavillon de tels pays, et non pas aux navires du pays lui-même, même si ces derniers ont un port d’attache situé dans un autre pays et ne pénètrent que temporairement ou accidentellement dans leur pays³⁷.
- Le mot “moyen” : un moyen peut faire l’objet d’un brevet soit parce qu’il est breveté lui-même, soit parce qu’un procédé breveté est utilisé pour le faire fonctionner.
- La liberté d’utiliser des objets brevetés s’applique avant tout pour un tel usage dans le “corps même du navire”, ainsi que dans les accessoires du navire, parmi lesquels les machines, les agrès et les appareils, et ces accessoires comprennent les instruments de navigation, les appareils de chargement et de déchargement, et d’autres accessoires selon le caractère du navire.
- L’expression “exclusivement pour les besoins du navire” : ces besoins peuvent varier considérablement suivant le type du navire. Cette disposition ne s’appliquerait toutefois pas si, par exemple, les appareils de déchargement d’un navire étaient utilisés pour déplacer des marchandises d’un entrepôt dans un autre.
- Les “eaux” d’un pays étranger comprennent ses eaux territoriales ainsi que toutes voies maritimes ou fluviales intérieures et tous ports, y compris les docks³⁸.

³³ Rapport de la deuxième Sous-commission, *Ibid.* page 435.

³⁴ Voir la page 521 du rapport de la Commission générale.

³⁵ Voir les pages 84 à 86 du Guide d’application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle par le Professeur G.H.C. Bodenhausen. Il est à noter que le Guide ne constitue pas une interprétation officielle de la Convention de Paris.

³⁶ Voir aussi Sam Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary*, 2015, page 415, suggérant que “l’adverbe ‘accidentellement’ couvre non seulement les entrées non intentionnelles suite à une erreur de navigation, mais aussi les entrées involontaires suite à un naufrage (qui peuvent, bien sûr, devenir plus que temporaires)”.

³⁷ À cet égard, Ladas déclare que l’expression “autres” renvoie “sans aucun doute à la nationalité du navire ou de la personne à qui appartient le moteur, et le mot implique également que les navires nationaux, ou les moteurs appartenant à des ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l’Union, ne relèvent pas de l’article 5*ter*”. Stephen P. Ladas, *supra* note 11, page 418.

³⁸ Voir également Sam Ricketson, *Ibid.*, qui indique que “le terme ‘eaux’ semble également de nature à inclure les eaux territoriales et portuaires, ainsi que les voies navigables intérieures, comme ce serait le cas, par exemple, pour les navires empruntant des fleuves importants tels que le Rhin, le Danube ou le Yangzi”.

- L'emploi, à l'intérieur d'engins de locomotion aérienne ou terrestre ou de leurs accessoires, de moyens faisant l'objet d'un brevet qui ne concernent pas leur construction ou leur fonctionnement ne sera pas considéré comme ne portant pas atteinte au brevet³⁹.

3.3 Convention relative à l'aviation civile internationale

34. La Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 (Convention de Chicago) est un autre traité international qui prévoit une exception similaire en ce qui concerne l'utilisation d'objets brevetés dans les appareils civils. La Convention établit certains principes et dispositions afin que l'aviation civile internationale puisse se développer d'une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur la base de l'égalité des chances et exploités d'une manière saine et économique⁴⁰. Au chapitre IV, intitulé "Mesures destinées à faciliter la navigation aérienne", l'article 27 de la Convention de Chicago (Exemption de saisie en cas de contestation sur les brevets d'invention) stipule que :

- a) *Lorsqu'un aéronef d'un État contractant est employé à la navigation aérienne internationale, l'entrée autorisée sur le territoire d'un autre État contractant ou le transit autorisé à travers le territoire dudit État, avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à saisie ou rétention de l'aéronef, ni à réclamation à l'encontre de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention de la part ou au nom de cet État ou de toute personne qui s'y trouve, du fait que la construction, le mécanisme, les pièces, les accessoires ou l'exploitation de l'aéronef porteraient atteinte aux droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle dûment délivré ou déposé dans l'État sur le territoire duquel a pénétré l'aéronef, étant convenu que, dans cet État, il n'est exigé en aucun cas un dépôt de garantie en raison de l'exemption de saisie ou de rétention de l'aéronef visée ci-dessus.*
- b) *Les dispositions du paragraphe a) du présent article s'appliquent aussi à l'entreposage des pièces et du matériel de rechange pour les aéronefs, ainsi qu'au droit d'utiliser et de monter ces pièces et matériel lors de la réparation d'un aéronef d'un État contractant sur le territoire d'un autre État contractant, aucune pièce ni aucun matériel breveté ainsi entreposé ne pouvant être vendu ou cédé à l'intérieur de l'État contractant sur le territoire duquel a pénétré l'aéronef, ou exporté de cet État à des fins commerciales.*
- c) *Seuls bénéficient des dispositions du présent article les États parties à la présente Convention 1) qui sont également parties à la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle et à tous amendements à ladite Convention ou 2) qui ont promulgué, sur les brevets, des lois reconnaissant et protégeant d'une manière adéquate les inventions des ressortissants des autres États parties à la présente Convention.*

35. Au 1^{er} juin 2022, la Convention de Chicago compte 193 États contractants⁴¹. Il résulte du libellé de son article 27 que l'exception prévue dans la disposition fait obligation aux parties à la Convention de Chicago qui sont soit parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit ont promulgué des lois sur les brevets protégeant d'une manière adéquate les inventions des ressortissants des autres États parties à la Convention de Chicago.

36. Tout en poursuivant un objectif similaire à celui de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris, l'article 27 de la Convention de Chicago ne permet ni la saisie ou la rétention d'un appareil civil, ni aucune autre intervention sur celui-ci, du fait que "la construction, le mécanisme, les pièces, les accessoires ou l'exploitation" de l'aéronef porteraient atteinte aux brevets. En outre, le

³⁹ G.H.C. Bodenhausen, *supra* note 10.

⁴⁰ Convention relative à l'aviation civile internationale, préambule, troisième paragraphe.

⁴¹ Voir : <https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx>.

champ d'application de l'exception prévue par la Convention de Chicago comprend l'"entreposage de pièces détachées" et leur utilisation lors de la réparation de l'aéronef, et ne se limite pas aux entrées "temporaires" ou "accidentelles" d'aéronefs dans des pays où des brevets sont en vigueur. L'article 27 de la Convention de Chicago permet en effet "l'entrée" autorisée d'un aéronef sur le territoire d'un autre État ou son "transit" à travers le territoire dudit État, avec ou sans atterrissage. En revanche, cette disposition ne s'applique qu'aux aéronefs civils, alors que le terme "aéronef" employé dans la Convention de Paris, selon la définition qu'en donne le droit national, peut englober tous les autres types d'aéronefs⁴².

4. Instruments régionaux relatifs à l'exception

37. Plusieurs instruments régionaux contiennent des dispositions qui prévoient une exception concernant l'utilisation d'articles à bord de moyens de locomotion étrangers : la décision n° 486 relative à la création du régime commun de propriété industrielle de la Communauté andine (ci-après dénommée "décision n° 486 de la Communauté andine"), l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (1999) (ci-après dénommé "Accord de Bangui"), le Régime des brevets établi par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (Conseil de coopération du Golfe (CCG)), le Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet⁴³.

Tableau n° 1 – Instruments régionaux

<p>Décision n° 486 de la Communauté andine⁴⁴</p>	<p>Article 53 :</p> <p>"Le titulaire du brevet ne peut pas exercer le droit visé à l'article précédent en ce qui concerne les actes suivants :</p> <p>[...]</p> <p>d) les actes visés à l'article 5^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;</p> <p>[...]"</p>
<p>Régime des brevets établi par le CCG⁴⁵</p>	<p>Article 14 :</p> <p>"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :</p> <p>[...]</p> <p>14.2 à l'utilisation d'objets à bord de moyens de locomotion étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des États membres du Conseil, que ce soit dans le corps desdits moyens de locomotion, dans leurs appareils, dispositifs,</p>

⁴² L'alinéa a) de l'article 3 de la Convention de Chicago stipule que la convention s'applique uniquement aux aéronefs civils et ne s'applique pas aux aéronefs d'État. L'alinéa b) de l'article 3 précise en outre que sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police.

⁴³ En ce qui concerne l'Europe, l'article 27 de l'Accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE) (adopté le 15 décembre 1989) prévoit l'exception concernant les articles à bord de moyens de locomotion étrangers, reprenant les dispositions de la Convention de Paris et de la Convention de Chicago. Bien que cet accord ne soit pas entré en vigueur, certains de ses États contractants ont aligné leur législation nationale sur ses dispositions.

⁴⁴ Décision n° 486 du 14 septembre 2000 de la Commission de la Communauté andine. La Communauté andine comprend l'État plurinational de Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou.

⁴⁵ Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe est composé des Émirats arabes unis, de l'État du Koweït, de l'État du Qatar, du Royaume d'Arabie saoudite, du Royaume du Bahreïn et du Sultanat d'Oman.

	équipements ou tous autres accessoires, à condition que ces objets soient utilisés exclusivement pour leurs besoins.”
Accord de Bangui⁴⁶	Article 7.1)b) : “7. Limitation des droits conférés par le brevet 1) : Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : [...] b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux d’un État membre;”
Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiens⁴⁷	Règle 19 : “Ne constituent pas une atteinte au brevet eurasiens les actes suivants liés à l’utilisation de l’invention brevetée : - l’utilisation de l’invention dans la construction ou le fonctionnement d’un moyen de transport d’un État membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n’est pas un État contractant, lorsque ce moyen de transport pénètre temporairement ou accidentellement sur le territoire d’un État contractant, sous réserve que l’invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du moyen de transport; [...].”

⁴⁶ Annexe I de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015. Les États membres de l’OAPI sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

⁴⁷ Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiens (telle qu’adoptée le 1^{er} décembre 1995, incorporant les modifications et adjonctions adoptées jusqu’au 12 avril 2022). Les États membres de l’Organisation eurasiens des brevets (OEAB) sont l’Arménie, la Fédération de Russie, le Kirghizistan, la République d’Azerbaïdjan, la République du Bélarus, la République du Kazakhstan, la République du Tadjikistan et le Turkménistan.

<p>Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet⁴⁸</p>	<p>Article 27</p> <p>“Limitations des effets d’un brevet</p> <p style="padding-left: 40px;">Les droits conférés par un brevet ne s’étendent à aucun des actes suivants : [...]</p> <p>f) l’utilisation de l’invention brevetée à bord de navires de pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l’Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux d’un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire;</p> <p>g) l’utilisation de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d’autres moyens de transport de pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l’Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d’un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets;</p> <p>h) les actes prévus par l’article 27 de la Convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, lorsque ces actes concernent des aéronefs d’un pays partie à ladite Convention autre qu’un État membre contractant dans lequel ce brevet produit ses effets; [...]</p>
---	--

38. En ce qui concerne le libellé des dispositions des instruments régionaux mentionnés dans le tableau ci-dessus, bien qu’elles procèdent toutes de l’article 5^{ter} de la Convention de Paris, les dispositions ne sont pas identiques. Dans le cas de la décision n° 486 de la Communauté andine, l’article 5^{ter} est incorporé par référence. Dans d’autres accords régionaux, les principales similitudes et différences dans le texte sont les suivantes :

- *Moyens de transport/locomotion* : les dispositions pertinentes du Régime des brevets établi par le CCG, du Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien et de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet recouvrent tous les moyens de transport, tandis que dans l’Accord de Bangui, l’exception s’applique uniquement à l’utilisation d’objets brevetés à bord de navires/vaisseaux, d’aéronefs et de véhicules terrestres étrangers;
- *Conditions d’application de l’exception* : une condition commune à tous les accords régionaux est que le moyen de transport étranger, tel que défini dans les dispositions pertinentes, pénètre dans les territoires concernés “temporairement ou accidentellement”. En outre, les objets brevetés doivent être utilisés “exclusivement pour les besoins” dudit moyen de transport étranger dans le Régime des brevets établi par le CCG et le Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien. Plus précisément, ce dernier prévoit une exception pour l’utilisation d’une invention brevetée “pour la construction ou le fonctionnement d’un moyen de transport étranger”, si elle est “utilisée exclusivement pour les besoins” du moyen de

⁴⁸ L’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, 2013/C 175/01, est entré en vigueur le 1^{er} juin 2023. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 17 pays européens l’ont ratifié.

transport. L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit des dispositions distinctes pour les navires, d'une part, et pour les aéronefs, les véhicules terrestres et tout autre moyen de transport, d'autre part (pour les navires, l'invention brevetée doit être "utilisée exclusivement pour les besoins du navire", tandis que pour les aéronefs, les véhicules terrestres et tous les autres moyens de transport, l'exception s'applique à "l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport"). En revanche, la disposition pertinente de l'Accord de Bangui ne prévoit pas expressément ces conditions relatives à la manière dont l'invention brevetée est utilisée à bord; et enfin,

- *Renvoi à la Convention de Chicago* : contrairement à d'autres accords régionaux, la disposition de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet fait référence à l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale.

39. S'agissant de la portée des exceptions prévues par les instruments régionaux susmentionnés, il n'a été trouvé aucun autre critère d'interprétation ou texte de jurisprudence.

5. Mise en œuvre de l'exception au niveau national

40. Cette section fournit des informations sur la mise en œuvre de l'exception relative à l'utilisation des articles à bord de moyens de transport étrangers selon les législations nationales. Au total, 189 pays et territoires dont la législation reconnaît l'exception concernant l'utilisation des articles à bord des moyens de transport étrangers (voir tableau n° 2 ci-après) ont été recensés.

41. Dans la plupart de ces pays, cette exception fait l'objet d'une disposition particulière de la loi⁴⁹. Dans d'autres pays, si aucune disposition concernant cette exception n'est expressément prévue par la loi⁵⁰, l'exception est prévue pour les États parties à des accords régionaux⁵¹, à la Convention de Paris ou à l'OMC, par l'application directe de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris au niveau national^{52,53}. À cet égard, les législations nationales en matière de brevets de certains de ces pays mentionnent le principe de primauté des traités internationaux auxquels ils sont partie sur le droit national⁵⁴.

⁴⁹ L'appendice du présent document contient des dispositions de lois nationales et régionales concernant l'exception relative à l'utilisation des articles à bord de moyens de transport étrangers.

⁵⁰ La liste des pays qui ne prévoient aucune disposition se rapportant expressément à cette exception figure à la deuxième ligne du tableau n° 2.

⁵¹ À titre d'exemple, l'article 7.1)b) de l'annexe I de l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui est applicable dans tous les États membres de l'OAPI, et l'article 53 de la décision de la Communauté andine est applicable aux membres de la Communauté andine.

⁵² Voir le commentaire ci-dessus concernant le caractère "exécutoire de plein droit" de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris.

⁵³ Les réponses du Brésil et du Costa Rica à la question 42 du questionnaire ont confirmé que leur législation applicable ne contenait pas de disposition spécifique concernant l'exception, mais que l'article 5^{ter} de la Convention de Paris s'appliquait à leur pays. Voir également la réponse de la France au questionnaire.

⁵⁴ Voir : l'article 77 de la loi n° 3/92 sur la propriété industrielle de l'Angola; l'article 39.1) de la loi sur les brevets du Bangladesh; l'article 41.3) de la loi n° 6867 sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les modèles d'utilité du Costa Rica; et l'article 3 de la loi n° 35 de 1996 sur la propriété industrielle du Panama.

Tableau n° 2 – Liste des pays et territoires qui prévoient l'exception concernant l'utilisation d'articles à bord de moyens de transport étrangers

<p>Pays et territoires où la loi sur la propriété intellectuelle reconnaît cette exception (Total : 161)</p>	<p>Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin*, Bhoutan, Bolivie*, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso*, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun*, Canada, Chili, Chine, Colombie^x, Comores*, Congo*, Côte d'Ivoire*, Croatie, Cuba, Danemark, Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur^x, Espagne, Estonie, Eswatini, État de Libye, États-Unis d'Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon*, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée*, Guinée-Bissau*, Guinée équatoriale*, Guyana, Hong Kong (Chine), Hongrie, Îles Cook, Îles Salomon, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Islande (I'), Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali*, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie*, Mexique, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Nicaragua, Niger*, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas (Royaume des), Pérou^x, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar**, République centrafricaine*, République de Corée, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République démocratique populaire lao, République de Macédoine du Nord, République de Moldova, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal*, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchad*, Thaïlande, Togo*, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Türkiye, Ukraine, Vanuatu, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.</p>
<p>Pays où la loi sur la propriété intellectuelle ne prévoit aucune disposition expresse relative à cette exception (Total : 28)</p>	<p>Afghanistan, Angola, Bangladesh, Brésil, Chypre, Costa Rica, Djibouti, Fidji, Grenade, Haïti, Honduras, Indonésie, Jordanie, Liban, Maldives, Monaco, Népal, Nigéria, Panama, Paraguay, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, République dominicaine, Saint-Siège, Soudan, Suriname, Uruguay, Venezuela.</p>

* L'exception est mise en œuvre en vertu de l'Accord de Bangui instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Acte du 14 décembre 2015.

** L'exception est mise en œuvre en vertu du Régime des brevets établi par le Conseil de coopération du Golf (GCC) de 1992 (modifié jusqu'au 5 janvier 2021).

× L'exception est mise en œuvre en vertu de la décision n° 486 de 2000 de la Commission de la Communauté andine.

42. Selon les dispositions des législations nationales relatives à l'exception recensées et présentées dans l'appendice du présent document, dans de nombreux pays, le libellé de l'exception concernant l'utilisation des articles à bord de moyens de transport étrangers est dans une large mesure similaire au texte de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris ou s'en inspire fortement⁵⁵. La législation du Nicaragua et celle du Guatemala font référence à l'article 5^{ter} de la Convention de Paris⁵⁶. Dans d'autres pays, les principales différences entre les textes des dispositions juridiques applicables portent sur la présence au non des éléments suivants :

- l'énumération expresse des types de moyens de transport auxquels l'exception s'applique;
- dans les cas où la loi énumère les types de moyens de transport concernés, la distinction de la portée des activités autorisées en fonction du type de moyen de transport étranger concerné;
- la limitation de la portée de l'application de l'exception aux États membres parties à la Convention de Paris ou aux membres de l'OMC;
- la condition de réciprocité en matière d'application de l'exception; et
- la référence à la Convention de Chicago.

43. Concernant la portée des dispositions respectives dans les législations nationales, dans la plupart des pays, aucune interprétation n'a été établie par les autorités judiciaires. Dans d'autres pays, quelques affaires soumises aux tribunaux ont traité de l'exception en question. Les sous-sections ci-après fournissent des informations sur divers aspects de l'exception dans différents pays, d'après les informations disponibles.

5.1 Types de moyens de transport

44. D'après la législation de nombreux pays qui prévoient l'exception en question, l'exception s'applique à l'égard de "navires", "aéronefs" et "véhicules terrestres"⁵⁷. La législation de Cuba utilise l'expression "moyens de locomotion aériens et terrestres" plutôt que "aéronefs et véhicules terrestres"⁵⁸. En Fédération de Russie, le terme "véhicules" est précisé et désigné par l'expression suivante : "moyens de transports par eau, par air, par route et par rail"⁵⁹.

45. Dans plusieurs pays, les dispositions pertinentes du droit incluent expressément les "engins spatiaux" dans la portée l'exception⁶⁰. À cet égard, le Code de la propriété intellectuelle de la France contient une disposition spécifique relative à l'utilisation d'une invention brevetée dans l'espace extra-atmosphérique prévoyant que "[l]es droits conférés par le brevet ne s'étendent pas [...] [a]ux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français"⁶¹. Dans d'autres pays, aucune référence expresse n'est faite

⁵⁵ Voir, par exemple, les dispositions dans la législation des pays suivants : Albanie, Arabie saoudite, Australie, Chili, Cuba, Israël, Malte et République tchèque.

⁵⁶ L'article 46.b) de la loi sur les brevets d'invention, les modèles d'utilités et les dessins et modèles industriels du Nicaragua dispose que "[l]e brevet ne confère pas le droit d'interdire les actes suivants [...] visés à l'article 5^{ter} de la Convention de Paris". Un libellé semblable est utilisé à l'article 130.e) de la loi sur la propriété industrielle du Guatemala.

⁵⁷ Les dispositions des législations figurent dans l'appendice du présent document.

⁵⁸ Article 47.e)f) du Décret-loi n° 290 du 20 novembre 2011 sur les inventions et les dessins et modèles industriels de Cuba.

⁵⁹ Article 1359.1) du Code civil de la Fédération de Russie.

⁶⁰ Ces pays sont : Albanie, Algérie, Fédération de Russie, Kazakhstan, Malaisie, Rwanda, Sri Lanka, Vanuatu et Zambie.

⁶¹ Article L613-5, alinéa e) du Code de la propriété intellectuelle de la France.

aux engins spatiaux. Cependant, dans les réponses apportées au questionnaire, certains pays ont précisé que les engins spatiaux sont compris dans la portée de l'exception⁶².

46. La législation du Brunéi Darussalam et celles de Hong Kong (Chine), du Royaume-Uni, de Sainte-Lucie et de Singapour appliquaient cette exception aux "aéroglosses" également. Cependant, dans d'autres pays, l'exception est appliquée à l'égard de tout "moyen de transport" étranger ou de "tout véhicule"⁶³.

47. En ce qui concerne la définition des moyens de transport susmentionnés, la contribution de l'Allemagne, qui fait référence à l'exception telle que prévue par l'ancienne loi allemande sur les brevets de 1968, indique que les exemples d'aéronefs et de véhicules terrestres incluent les "Rolltrailer" (rampes de chargement pour le transport de conteneurs) et les "Pflanzentransportwagen" (voitures de transport pour les plantes)⁶⁴. En outre, en ce qui concerne cette disposition, les tribunaux ont décidé que les moyens de transport devaient être susceptibles de transporter des personnes et des choses et prévus à cet effet⁶⁵, et qu'il était sans intérêt de savoir s'ils étaient pourvus d'un moteur⁶⁶, destinés au transport hors des frontières⁶⁷, et introduits dans le pays par un moyen de transport différent⁶⁸. De même, la réponse de la Chine précise que les moyens de transport comprennent les navires, les aéronefs et les véhicules terrestres qui peuvent être utilisés pour transporter des personnes et des marchandises⁶⁹.

48. Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel pour le Circuit fédéral s'est fondée sur la définition du titre 1 du Code des États-Unis d'Amérique (loi appelée "Dictionary Act") pour interpréter le mot "véhicule", afin d'appliquer l'exception prévue à l'article 272 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, et a indiqué expressément que le *Dictionary Act* "détermine notre interprétation de [ce terme] à l'article 272" et que, selon cette loi, "[l]e mot "véhicule" comprend toute description de voiture ou d'autre dispositif artificiel utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur terre." Le Circuit fédéral concluait que "le sens courant de "voiture", quant à lui, couvre, par définition, "les moyens de transport", "les véhicules à roues destinées à des personnes" ou "les supports sur roues transportant une charge", comme "les affûts de canon"⁷⁰.

5.2 Champs des activités admises à l'égard des différents types de moyens de transport étrangers

49. Comme mentionné précédemment, de nombreuses législations nationales relatives à la question qui nous occupe s'inspirent fortement du texte de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris. Par conséquent, dans ces pays, les différents champs d'activités sont généralement autorisés d'une part à l'égard des navires et, d'autre part à l'égard des aéronefs et des véhicules terrestres. Plus précisément, en ce qui concerne les navires, pour ne pas être considéré comme portant atteinte au brevet, l'emploi de l'invention brevetée aura lieu "*dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires*" lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays et sous réserve que

⁶² Voir par exemple les réponses au questionnaire de l'Arménie, de l'Australie, du Burkina Faso et d'Oman.

⁶³ Voir, par exemple, les dispositions de la législation de l'Arménie, de la Barbade, de la Chine, des Émirats arabes unis, du Mexique et de la République populaire démocratique de Corée.

⁶⁴ Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), qui fait référence à une décision du tribunal régional d'Hambourg, GRUR Int 1973, 703, et à une décision du tribunal régional supérieur de Hambourg, GRUR Int 1988, 781.

⁶⁵ Tribunal régional supérieur de Düsseldorf GRUR 1994, 105 (107).

⁶⁶ Tribunal régional supérieur de Hambourg GRUR-Int 1988, 781 (782).

⁶⁷ Tribunal régional supérieur de Düsseldorf GRUR 1994, 105 (107).

⁶⁸ Tribunal régional de Hambourg GRUR-Int 1973, 703 (704).

⁶⁹ Contribution de la Chine à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets.

⁷⁰ *National Steel Car, Ltd. c. Canadian Pacific Railway, Ltd.*, 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004). Cette définition a conduit le tribunal à conclure qu'une voiture ferroviaire individuelle était un véhicule.

ces dispositifs y soient employés “*exclusivement pour les besoins du navire*”. Réciproquement, en ce qui concerne les aéronefs ou les véhicules terrestres, l’emploi de l’invention brevetée est autorisé dans “*la construction ou le fonctionnement*” ou “*des accessoires*” de ces aéronefs ou véhicules terrestres, lorsqu’ils pénètrent temporairement ou accidentellement dans ledit pays.

50. À titre d’exemple, en République tchèque, les droits du titulaire d’un brevet ne doivent pas être violés par l’utilisation de l’invention protégée :

“a) à bord de navires d’autres parties contractantes de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [...] dans le corps du navire, dans les machines, agrès, mécanismes et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République tchèque, sous réserve que l’invention soit exploitée exclusivement pour les besoins de ce navire, ou

“b) pour la construction ou l’exploitation d’aéronefs ou de véhicules terrestres d’autres pays de l’Union, ou d’accessoires de ces aéronefs ou véhicules terrestres, lorsque ces aéronefs ou véhicules terrestres pénètrent temporairement ou accidentellement en République tchèque”⁷¹.

51. S’écartant des formulations et dispositions analogues à celles de l’article 5ter présentées ci-dessus, certains pays autorisent les mêmes activités à l’égard de différents types de moyens de transport étrangers dans le cadre de l’exception. À titre d’exemple, l’article 33.1) de la législation sur les brevets de la Roumanie dispose que :

“Les actes suivants ne constituent pas des atteintes aux droits prévus à l’article 31 et à l’article 32 :

“a) exploitation des inventions pour la construction et le fonctionnement de véhicules terrestres ou d’aéronefs et à bord de navires, ou dans des dispositifs utilisés pour leur fonctionnement, appartenant à des États parties aux conventions et traités internationaux concernant les inventions auxquels la Roumanie est aussi partie, lorsque les véhicules, les engins ou les navires entrent sur le territoire de la Roumanie, temporairement ou accidentellement, sous réserve que l’invention soit exploitée exclusivement pour les besoins des véhicules, engins ou vaisseaux;”⁷².

52. En ce qui concerne l’article 27.b) de la Convention de Chicago, en vertu duquel l’entreposage de pièces et de matériel de rechange brevetés et leur utilisation pour la réparation d’un aéronef étranger ne peuvent faire l’objet d’actions en contrefaçon de brevet, la législation nationale en matière de brevets de certains autres pays autorise également l’importation et l’utilisation de ces pièces détachées et accessoires⁷³. Au Libéria, l’importation de pièces détachées et d’accessoires pour la réparation est autorisée non seulement pour les aéronefs, mais également pour les véhicules et les navires⁷⁴. Il convient de noter que, si l’article 27.b) de la Convention de Chicago dispose explicitement que l’exemption ne s’applique pas aux cas où la pièce ou le matériel breveté entreposé est vendu ou cédé à l’intérieur du pays sur le territoire duquel a pénétré l’aéronef étranger, ou exporté de ce pays à des fins commerciales, il ne fait

⁷¹ Article 18.a) et b) de la loi n° 527/1990 Coll. sur les inventions, les dessins ou modèles industriels et les propositions de rationalisation de la République tchèque. Voir aussi les dispositions de la législation des pays suivants : Albanie, Arabie saoudite, Australie, Chili, Cuba, Israël et Malte.

⁷² Une approche similaire est également prévue dans la législation des pays suivants : Oman, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tonga, Trinité-et-Tobago et Tunisie.

⁷³ La portée précise de cette exception varie toutefois d’un pays à l’autre. Par exemple, la législation de la Finlande, de l’Islande et de la Suède précise que l’exception s’applique à la réparation d’aéronefs de pays étrangers qui accordent les privilèges correspondants aux aéronefs d’Islande et de Suède, respectivement. La disposition applicable dans la législation de la Norvège contient une disposition de réciprocité semblable à l’article 27.c) de la Convention de Chicago. La disposition applicable dans la législation de Hong Kong (Chine), de la Jamaïque, du Royaume-Uni et de Singapour couvre l’importation de toute partie ou de tout accessoire d’aéronefs étrangers.

⁷⁴ Voir les dispositions de la législation du Libéria.

pas mention de l'importation de pièces détachées et d'équipement pour la réparation d'aéronefs étrangers.

5.3 Moyens de transport "étrangers"

53. La législation de la plupart des pays stipule que l'exception s'applique aux moyens de transport d'"autres pays" ou de "tout pays" ou à l'égard des moyens de transport "étrangers", sans limiter les bénéficiaires aux pays contractants de la Convention de Paris ou aux membres de l'OMC⁷⁵.

54. Par exemple, l'article 11.4)b) de la législation sur les brevets du Ghana dispose que :

"(4) Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

"[...]"

"b) à l'utilisation d'articles sur des aéronefs, des véhicules ou des navires d'*autres pays* qui entrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, le territoire ou les eaux du Ghana" (italique ajouté).

55. Un autre exemple est constitué par l'article 23 de la législation sur les brevets du Canada, qui dispose que :

"Aucun brevet ne peut aller jusqu'à empêcher l'usage d'une invention sur un vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre de *tout pays*, qui entre temporairement ou accidentellement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et qu'elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au Canada ou à en être exportés" (italique ajouté).

56. Les mécanismes qui permettent d'établir la nationalité des navires et celle des aéronefs sont réglementés par les traités internationaux, à savoir respectivement par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la Convention de Chicago. En principe, les navires et aéronefs ont la nationalité du pays dans lequel ils sont immatriculés. Certaines législations nationales sur les brevets précisent ce principe dans le contexte de l'exception relative aux articles à bord des moyens de transport étrangers. Par exemple, l'article 71.2) de la législation sur les brevets de l'Afrique du Sud dispose que "[...] les navires et aéronefs sont réputés être des navires et des aéronefs du pays dans lequel ils sont immatriculés [...]". De même, la contribution de la Chine a précisé à l'égard de l'article 75.3) de sa législation sur les brevets que l'exception en question ne s'applique qu'aux "moyens de transport étrangers, et la nationalité de ce moyen de transport dépend de son lieu d'immatriculation"⁷⁶. En ce qui concerne les véhicules terrestres en particulier, certaines législations précisent que les véhicules terrestres sont réputés être des véhicules du pays dans lequel les propriétaires résident habituellement⁷⁷.

57. Dans la législation de quelques pays, les dispositions sont libellées de telle sorte qu'aucune référence n'est faite à "tout" ou "un autre" pays. Toutefois, les expressions relevées dans ces instruments législatifs, par exemple, les moyens de transport qui sont "introduits temporairement sur [le territoire] en raison de leur utilisation dans le trafic", "passant simplement" par [le territoire]", ou "traversant [le territoire]", semblent suggérer que les moyens

⁷⁵ Voir, par exemple, les dispositions de la législation des pays suivants : Algérie, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Barbade, Belize, Bulgarie, Cambodge, Canada et Dominique.

⁷⁶ Contribution de la Chine à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets.

⁷⁷ Voir, par exemple, la disposition de la législation de l'Afrique du Sud, du Guyana et de l'Inde.

de transport visés sont d'origine étrangère. À titre d'exemple de cette approche, l'article 69.2)i) de la législation sur les brevets du Japon dispose que⁷⁸ :

“Un droit de brevet n'est pas opposable à l'égard des produits suivants : i) les navires et aéronefs passant simplement par le Japon, ou les machines, appareils, équipements ou autres produits utilisés à bord de ces derniers”.

58. La législation d'autres pays fait référence de manière spécifique aux moyens de transport de pays parties à la Convention de Paris⁷⁹ ou membres de l'OMC⁸⁰.

59. Par exemple, l'article 38.ç) et d) de la loi n° 9947 sur la propriété industrielle de l'Albanie dispose que :

“Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

“[...]”

ç) à l'utilisation à bord de navires *d'autres pays de l'Union de Paris* de dispositifs faisant l'objet du brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, mécanismes et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de l'Albanie, à condition que ces dispositifs soient exploités exclusivement pour les besoins de ce navire;

d) à l'utilisation d'appareils faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des aéronefs, des engins spatiaux ou des véhicules terrestres *d'autres pays de l'Union de Paris*, ou d'accessoires de ces engins spatiaux ou véhicules terrestres, lorsque ces aéronefs, engins spatiaux ou véhicules terrestres entrent temporairement en Albanie;” (italique ajouté).

60. À Singapour, si l'exception s'applique au “navire en question” et à “l'aéronef, l'aéroglesseur ou le véhicule en question”, la législation définit ces termes, respectivement, comme un navire et un aéronef, un aéroglesseur ou un véhicule immatriculé dans un quelconque pays ou appartenant à un quelconque pays, autre que Singapour, qui est partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC⁸¹.

61. À cet égard, la législation du Cabo Verde et celle de Sao Tomé-et-Principe visent l'utilisation des articles brevetés à bord de moyens de transport étrangers d’“autres États membres ou organisations” auxquelles ces pays sont parties, tandis que la législation sur les brevets de la Roumanie, de la Thaïlande et du Yémen vise les moyens de transport étrangers qui appartiennent aux États parties aux “conventions et aux traités internationaux” relatifs aux inventions ou brevets auxquels ces pays sont parties⁸².

62. Du fait que l'exception en question s'applique aux moyens de transport immatriculés dans d'autres pays, les moyens de transport immatriculés dans leur propre pays sont exclus de la portée de l'exception. Se référant au paragraphe 4 de l'article 11 de la loi sur les brevets de l'Allemagne, qui dispose que les effets d'un brevet ne s'étendent pas à l'utilisation d'une invention brevetée à bord de navires d'un “autre État partie à la Convention de Paris pour la

⁷⁸ Voir également l'article 26 de la loi sur les brevets de l'Autriche, l'article 69.1).i) de la loi sur la propriété industrielle de la Pologne, l'article 19.2) de la loi fédérale n° 31 de 2006 relative à la réglementation et à la protection de la propriété industrielle pour les brevets et les dessins et modèles industriels des Émirats arabes unis, et l'article 60.5)d)e)f) de la législation sur les brevets du Royaume-Uni.

⁷⁹ Voir, par exemple, les dispositions de la législation des pays suivants : Albanie, Allemagne, Bahamas, Belgique, Cuba, Irlande, Italie et République tchèque.

⁸⁰ Voir, par exemple, les dispositions de la législation des pays suivants : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, Hong Kong (Chine), Iraq, Monténégro et Serbie.

⁸¹ Article 66.2)d)e)f) et 7) de la loi sur les brevets de Singapour.

⁸² Voir les dispositions de la législation de ces pays.

protection de la propriété industrielle”, la contribution de l’Allemagne a indiqué que les navires allemands, également dans le cas où ils reviennent de l’étranger dans les eaux allemandes, ne sont pas couverts par la disposition⁸³.

63. En Norvège, le tribunal de district d’Oslo a précisé que la nationalité étrangère d’un navire ne suffisait pas à invoquer l’exception relative aux moyens de transport étrangers⁸⁴. Dans cette affaire, les défendeurs avaient acheté au demandeur une épave de navire équipée d’un système breveté de déchargement de cargaison sous forme de poudre (ciment). Le navire était immatriculé à l’étranger et battait pavillon étranger. Étant donné que le contrat de vente n’indiquait pas explicitement le droit d’utiliser le système breveté, les défendeurs avaient utilisé le système pour décharger des cargaisons sous forme de poudre dans plusieurs ports norvégiens. Dans cette affaire, une des questions était de savoir si le défendeur avait porté atteinte au brevet du demandeur ou si l’exception relative au moyen de transport était applicable en vertu de l’article 5 de la loi sur les brevets de la Norvège. Le tribunal a estimé que “[m]ême si le navire doit être considéré comme étranger du fait de son immatriculation ou pavillon, l[.] exception ne saurait en aucun cas comprendre les trajets directs entre différents ports norvégiens [...]”. Il a également relevé une différence fondamentale entre les brevets qui concernent la fonction même des navires de transport, tels que le moteur, et les brevets qui concernent d’autres fonctions qui peuvent accompagner les services proposés par les navires de transport, tels que le déchargement⁸⁵.

5.4 Interprétation des termes “temporairement” ou “accidentellement”, “en transit” et “exclusivement pour les besoins”

64. Dans la grande majorité des pays, la portée de l’exception est limitée à l’entrée “temporaire ou accidentelle” de moyens de transport étrangers sur leur territoire national⁸⁶.

65. Toutefois, dans d’autres pays, la législation utilise d’autres termes pour définir la portée de l’exception. Par exemple, la législation sur les brevets de la Hongrie prévoit que l’exception s’applique à l’égard des moyens de transport et de fret qui sont “en transit” sur le territoire de la Hongrie ou aux “biens étrangers qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché” dans ce pays⁸⁷. De même, au Mexique, l’exception s’applique à l’égard de l’emploi de l’invention brevetée à bord de “véhicules étrangers et dans les parties de ceux-ci”, lorsque ces véhicules se trouvent “en transit” sur son territoire⁸⁸. Au Japon et en République de Corée, les droits de brevet ne sont opposables ni à l’égard des moyens de transport “passant simplement” par leurs territoires ni à l’égard des machines, appareils, équipements ou autres produits qui y sont utilisés⁸⁹. Enfin, la législation sur les brevets de la Suède prévoit que l’exception s’applique à l’utilisation de l’invention à bord d’un moyen de transport étranger pour ses propres besoins, lorsqu’il pénètre “temporairement” en Suède “selon le trafic régulier ou autrement”⁹⁰.

66. En ce qui concerne l’interprétation des termes “temporairement” et “accidentellement”, en Allemagne, la condition permettant aux navires, aux aéronefs et aux véhicules terrestres d’entrer sur le territoire national “temporairement” est valable pour une durée maximum d’une

⁸³ La contribution de l’Allemagne à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets fait référence à Ensthaler, dans : BeckOK Patentrecht, 26^e édition 2022, paragraphe 20 de l’article 11; Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 11^e édition 2022, paragraphe 23 de l’article 11; tribunal régional supérieur de Düsseldorf 2019, paragraphe 72.

⁸⁴ Tribunal de district d’Oslo 2018 (TOSLO-2017-84881).

⁸⁵ Les déclarations du tribunal de district concernant l’article 5 de la loi sur les brevets constituaient une opinion judiciaire incidente (*obiter dictum*). Il a statué en faveur du défendeur sur une base différente, rendant la question non pertinente en ce qui concerne l’issue de l’affaire.

⁸⁶ Les dispositions des législations figurent dans l’appendice du présent document.

⁸⁷ Article 21.5) de la loi n° XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par les brevets de la Hongrie.

⁸⁸ Article 57.v) de la loi fédérale sur la protection de la propriété industrielle du Mexique.

⁸⁹ Voir l’article 69.2)i) de la législation sur les brevets du Japon et l’article 96.1)2) de la législation sur les brevets de la République de Corée.

⁹⁰ Article 5 de la législation sur les brevets de la Suède.

année⁹¹. En ce qui concerne les aéronefs et les véhicules terrestres, la simple répétition ou régularité n'empêche pas de remplir la condition "temporairement"⁹². En Chine, l'expression "passant temporairement" par son territoire comprend l'entrée régulière ou occasionnelle en Chine, et ne comprend généralement pas le séjour prolongé sur le territoire⁹³.

67. Au Royaume-Uni, la cour a statué sur la signification du mot "temporairement", déclarant que "l'objectif premier de ce terme était de faire la distinction entre les navires qui se livraient essentiellement à des opérations internes et ceux qui voyageaient entre les pays". L'affaire portait sur un catamaran à grande vitesse utilisé pour fournir un service de ferry régulier entre l'Irlande et le Royaume-Uni, à raison de trois à quatre traversées par jour. Le port d'attache du navire était Dublin, mais il passait environ trois heures dans les eaux territoriales du Royaume-Uni à chaque traversée. La superstructure du navire a été considérée comme entrant dans le champ d'application du brevet du requérant, et ce dernier a soutenu que les traversées régulières et fréquentes du navire faisaient qu'il ne relevait pas du champ d'application de l'article 60.5)d) car "temporairement" devait être interprété comme "ponctuellement ou occasionnellement". Cependant, la cour a déclaré que "*l'intention du navire était d'entrer dans ses eaux territoriales et de les quitter par la suite, le fait que chaque traversée soit fréquemment répétée ne changeait rien au fait que chaque entrée dans ses eaux était censée être de courte durée*"⁹⁴.

68. Aux États-Unis d'Amérique, le Circuit fédéral a interprété l'expression "pénétrer temporairement aux États-Unis d'Amérique" comme signifiant "*pénétrer pour une durée déterminée dans le seul but de se livrer au commerce international*"⁹⁵. La cour a estimé que "*[s]i les véhicules pénètrent aux États-Unis d'Amérique pour une durée limitée – c'est-à-dire qu'ils ne pénètrent pas de manière permanente sur le territoire – et uniquement dans le but de se livrer au commerce international – c'est-à-dire pour décharger des marchandises étrangères ou charger des marchandises nationales destinées aux marchés étrangers – ils pénètrent "temporairement" sur le territoire aux fins de l'article 272, indépendamment de la durée de leur séjour sur le territoire de compétence des États-Unis d'Amérique*"⁹⁶.

69. Une autre condition importante à laquelle est subordonnée l'exception dans la plupart des pays est que l'utilisation de l'invention est "exclusivement pour" ou "limitée" aux besoins des divers types de moyens de transport étrangers⁹⁷. Dans d'autres pays, s'inspirant du libellé de

⁹¹ Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets faisant référence à Ensthaler, dans : BeckOK Patentrecht, 26^e édition 2022, paragraphe 20 de l'article 11; Keukenschrijver in: Busse/Kreukenschrijver (eds), Patentrecht, 9^e édition 2020, paragraphe 25 de l'article 11; tribunal régional de Hambourg GRUR-Int 1973, 703 (705) portant sur l'ancienne disposition, paragraphe 4 de l'article 7 la législation sur les brevets de l'Allemagne de 1968.

⁹² Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets faisant référence à Ensthaler, dans : BeckOK Patentrecht, 26^e édition 2022, paragraphe 20 de l'article 11, avec l'argument selon lequel le trafic international doit être protégé et le terme "trafic" implique une certaine répétition.

⁹³ Voir la contribution de la Chine à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets.

⁹⁴ *Stena Aktiebolag c. Irish Ferries Ltd* [2002] RPC 50 and [2003] RPC 36 CA.

⁹⁵ *National Steel Car, Ltd. c. Canadian Pacific RY.*, 357 f.3d 1319 (2004). Le Circuit fédéral a annulé la décision du tribunal de district du district est de Pennsylvanie en 2003, selon laquelle le paragraphe 272 ne s'appliquait pas à certains véhicules ferroviaires canadiens qui pénétraient sur le territoire des États-Unis d'Amérique, y livraient du bois de construction et retournaient ensuite au Canada (*Nat'l Steel Car, Ltd. c. Canadian Pac. Ry. (NSC I)*, 254 F. Supp. 2d 527, 556 (E.D. Pa. 2003)).

⁹⁶ *National Steel Car, Ltd. c. Canadian Pacific RY.*, 357 f.3d 1319 (2004). Voir également la réponse des États-Unis d'Amérique à la question 46 du questionnaire.

⁹⁷ Voir, par exemple, les dispositions de la législation des pays suivants : Argentine, Arménie, Barbade, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chine et États-Unis d'Amérique. La contribution de la Chine à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets a confirmé que "l'utilisation du brevet correspondant est limitée aux besoins des moyens de transport en tant que tels, dans le cas contraire, cette utilisation constitue une atteinte aux droits de brevet".

l'exception dans la Convention de Paris, cette obligation s'applique uniquement à l'égard des navires⁹⁸.

5.5 Obligation de réciprocité

70. Certains pays prévoient dans leur législation que l'exception relative à l'utilisation d'articles à bord de moyens de transport étrangers s'applique sur une base réciproque, à savoir que les moyens de transport étrangers doivent appartenir à un pays qui accorde les mêmes droits aux moyens de transport immatriculés sur leur territoire.

71. Par exemple, l'article 272 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique dispose que :

“L'utilisation d'une invention dans un navire, un aéronef ou un véhicule d'un pays qui accorde des privilèges analogues aux navires, aéronefs ou véhicules des États-Unis d'Amérique qui pénètre aux États-Unis d'Amérique temporairement ou accidentellement ne constitue pas une atteinte à un brevet si l'invention est utilisée exclusivement pour les besoins du navire, de l'aéronef ou du véhicule et n'est pas mise en vente ou vendue ou utilisée pour la fabrication de tout bien destiné à être vendu sur le marché intérieur ou exporté des États-Unis d'Amérique” (italique ajouté).

72. De même, l'article 13 de la législation sur les brevets de la République kirghize prévoit que :

“[d]e tels actes ne sont pas considérés comme une atteinte au droit exclusif du titulaire du brevet si les moyens de transport appartiennent à des personnes physiques ou morales de pays qui garantissent les mêmes droits aux détenteurs de moyens de transport de la République” (italique ajouté).

73. Bien qu'une obligation de réciprocité existe dans la législation applicable d'autres pays⁹⁹, dans la pratique, les avantages qui découlent de l'article 5^{ter} de la Convention de Paris et de l'article 27 de la Convention de Chicago sont répartis équitablement entre les parties contractantes concernées. Toutefois, les dispositions de réciprocité prévues par les législations nationales ont pour effet d'étendre potentiellement ces avantages aux parties non contractantes. En outre, lorsqu'une partie contractante prévoit une exception pour les moyens de transport étrangers qui n'est pas stipulée dans ces conventions, elle peut estimer que cette exception doit s'appliquer selon le principe de réciprocité.

5.6 Référence à la Convention de Chicago

74. Dans plusieurs pays européens, les dispositions de la législation sur les brevets disposent en outre que les droits que confère un brevet ne s'étendent pas aux actes prévus par l'article 27 de la Convention de Chicago, si ces actes concernent l'aéronef d'un pays auquel les dispositions de l'article susmentionné de la convention s'appliquent¹⁰⁰.

⁹⁸ Voir, par exemple, les dispositions de la législation des pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique et Brunéi Darussalam. Voir également les dispositions de l'Afrique du Sud, de l'Inde, du Malawi, de Nauru, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas (Royaume des), et du Zimbabwe, qui stipulent que l'utilisation de l'invention brevetée est “pour les besoins effectifs” des navires. La contribution de l'Allemagne à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets confirme que “[s]eules les utilisations de l'invention brevetée explicitement mentionnées dans la disposition sont couvertes, c'est-à-dire les utilisations “exclusivement pour les besoins du navire”, pas d'autres ou tous types d'utilisation” et renvoie au paragraphe 23 de l'article 11 de Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 11^e édition 2022.

⁹⁹ Ces pays sont les suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Égypte, État de Libye, Fédération de Russie, Guyana, Hongrie, Inde, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan et Yémen.

¹⁰⁰ Voir les dispositions de la législation des pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas (Royaume des), Portugal et Slovaquie.

6. Difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre de l'exception

75. Les réponses apportées au questionnaire par les États membres ainsi que leurs contributions à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets permettent de conclure que, dans les différents pays, la mise en œuvre au niveau national de l'exception relative à l'utilisation d'articles à bord de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres étrangers n'a pas posé de problème majeur.

76. En ce qui concerne les écrits universitaires, certaines recherches se sont concentrées principalement sur l'interprétation du terme "temporairement", se demandant si la portée de l'exception devait inclure les engins spatiaux, les satellites et autres articles présents dans les constellations extra-atmosphériques¹⁰¹, ou si elle devait s'appliquer aux navires de maintenance en mer¹⁰². Bien que ces questions n'aient pas été explicitement désignées comme des difficultés rencontrées par les gouvernements en matière de mise en œuvre, comme il a été fait mention ailleurs¹⁰³, la clarté de la portée de l'exception peut encourager son adoption et son utilisation par les parties prenantes compétentes au niveau national.

7. Résultat de la mise en œuvre de l'exception au niveau national et régional

77. Comme illustré au point 5 du présent document, l'exception relative à l'utilisation d'articles à bord de navires étrangers, d'aéronefs et de véhicules terrestres constitue une exception très courante aux droits exclusifs conférés par un brevet, qu'on retrouve dans la législation de pratiquement tous les pays. Bien que cette exception ait été largement adoptée, les conséquences socioéconomiques de sa mise en œuvre dans les différents pays sont plutôt méconnues faute de données et d'analyses pertinentes sur ce sujet^{104,105}. Les difficultés inhérentes à la récolte de données concernant l'utilisation des exceptions relatives aux droits de brevet par différents actionnaires sont abordées ailleurs¹⁰⁶, et il est évident que les informations pertinentes sont souvent difficiles à obtenir, à moins que ces difficultés ne fassent l'objet d'actions en justice et que les décisions qui en découlent soient rendues publiques.

¹⁰¹ Cf. Stauder, GRUR 1993, 305. Voir la contribution de l'Allemagne à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets. Voir également Christopher Garrison, *Exceptions to Patent Rights in Developing Countries*, UNCTAD – ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, August 2006, pages 51 et 52.

¹⁰² Voir, par exemple, Rikard Mikalsen, *The scope of the Paris Convention's temporary presence exception from patent infringement for visiting foreign vessels*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, volume 11, n° 8. L'auteur estime que les navires de maintenance en mer menant à bien certaines activités (par opposition aux activités de transport proprement dites) dans les eaux étrangères ne devraient pas pouvoir invoquer l'exception de la présence temporaire.

¹⁰³ Voir le document SCP/26/5.

¹⁰⁴ Aucune contribution apportée par les États membres n'a fait état des résultats de la mise en œuvre de l'exception.

¹⁰⁵ À notre connaissance, seule une étude juridique suggère que l'exception en question réduit les frais de transport en réduisant l'étendue des recherches en matière de brevets et en faisant en sorte que le titulaire du brevet n'ait plus à obtenir de licence dans chaque pays étranger dans lequel pénètre le moyen de transport. L'auteur suggère que ceci entraîne une réduction des frais de transaction liés au trafic maritime international, ainsi que des frais de justice engagés afin d'assurer le respect des systèmes des brevets au niveau mondial. Toutefois, l'auteur craint également qu'un "recours accru à l'exception entraîne une réduction de la valeur des brevets liés aux moyens de transport internationaux, une réduction des incitations à investir dans les technologies dans le domaine des moyens de transport internationaux et à mettre au point ces technologies et à une baisse de la qualité de divers systèmes de brevets nationaux à travers le monde." Voir J. J. Anderson, *Hiding Behind Nationality: The Temporary Presence Exception and Patent Infringement Avoidance*, 15 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 1, 2008, pages 4 et 22 à 24.

¹⁰⁶ Voir, par exemple, le document SCP/32/2.

78. Les litiges directement liés à cette exception en particulier sont rares et concernent peu de pays ou territoires. Dans la plupart des pays, aucune décision judiciaire n'a été rendue sur cette exception. Les contributions de certains États membres défendent l'idée selon laquelle l'exception a été mise en œuvre aux niveaux national et régional sans bouleverser l'équilibre existant entre les intérêts des producteurs et ceux des utilisateurs de la technologie brevetée¹⁰⁷.

79. S'il est difficile d'apporter une conclusion significative aux résultats de la mise en œuvre de l'exception au niveau national, certains observateurs estiment que, dans l'économie mondiale actuelle et au vu de l'intensification du commerce, l'exception deviendra probablement de plus en plus importante¹⁰⁸.

[L'appendice suit]

¹⁰⁷ Concernant cette question, les contributions de certains États membres à la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des brevets ont indiqué ce qui suit, par exemple, l'Allemagne : "[l']importance dans la pratique de ces dispositions en Allemagne est plutôt faible"; Cuba : "les autorités n'ont pas connaissance du fait que l'exception ait été traitée dans la jurisprudence cubaine ou de la manière dont elle a été appliquée dans la pratique"; République tchèque : "[l'] application de cette exception ne pose pas de problème pratique en matière de droit des brevets applicable en République tchèque. L'Office de la propriété industrielle de la République tchèque n'a pas connaissance de décision rendue par un tribunal portant sur l'interprétation de cette exception".

¹⁰⁸ Voir, par exemple, Ted L. Field, *The Planes, Trains, and Automobiles' Defence to Patent Infringement for Today's Global Economy: Section 272 of the Patent Act*, 2006.