Haut ciel dégagé, marquages de brevet protègent, l'invention fleurit

20 mars 2023

« Ciel dégagé là-haut, marquages de brevet protègent, l'innovation fleurit ».

Le « marquage d'articles brevetés » est la pratique consistant à étiqueter un produit pour indiquer qu'il est protégé par un ou plusieurs brevets.

Du point de vue du public, cette pratique sert trois objectifs liés : éviter les contrefaçons non intentionnelles, encourager les titulaires de brevets à informer le public et aider le public à déterminer si un article est effectivement breveté (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1998, p. 1443).

Du point de vue du titulaire du brevet, le marquage d'articles brevetés permet d'informer le public que le produit est protégé par un ou plusieurs brevets, ce qui peut dissuader les contrefacteurs potentiels de copier l'invention sans autorisation. En outre, cette pratique peut être utile au moment de démontrer qu'un contrefacteur avait connaissance du brevet, une information potentiellement cruciale pour déterminer les dommages-intérêts dans un procès en contrefaçon. En effet, dans certains territoires, et en particulier aux États-Unis, un marquage adéquat sur l'article breveté sert d'avis au contrefacteur. Ainsi, le titulaire du brevet peut, lorsqu'il poursuit un contrefacteur, démontrer une contrefaçon antérieure, ce qui peut se traduire par des dommages-intérêts plus élevés dans un procès en contrefaçon de brevet. La possibilité d'établir des dommages-intérêts potentiels plus élevés peut également solidifier la position de négociation dans les discussions relatives à un règlement ou à une vente potentielle.

Ainsi, les titulaires de brevets qui fabriquent, offrent en vente, vendent ou importent un article protégé par brevet auraient donc intérêt à apposer un marquage sur un article breveté. Il conviendrait également que les titulaires de brevet exigent de leurs licenciés qu'ils fassent de même et surveillent les produits des licenciés pour s'assurer qu'ils se conforment aux exigences de marquage.

États-Unis

La jurisprudence américaine actuelle suggère que le marquage ne devrait être exigé que lorsqu'un produit commercial est visé par une revendication de produit (appareil/système). Par ailleurs, les tribunaux ont généralement indiqué qu'il n'y avait pas d'obligation de marquage dans les cas où le brevet ne comporte que des revendications par la méthode et/ou par le procédé.

Le fait de marquer correctement les produits brevetés à un stade précoce peut avoir un impact positif important sur le calcul des dommages-intérêts, étant donné que ce calcul prend en compte les dommages-intérêts constatés seulement après qu'un contrefacteur a reçu un avis « implicite » ou « réel » de la contrefaçon présumée.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

On peut effectuer ce marquage en apposant physiquement un avis sur le produit, si possible, ou en incluant l'avis dans l'emballage ou les documents publicitaires. L'avis doit généralement comporter le mot « patent » (brevet) ou l'abréviation « pat. » et le ou les numéros du ou des brevets en question.

Le marquage peut également contribuer à augmenter les dommages-intérêts en cas de contrefaçon antérieure, car la législation sur les brevets prévoit une majoration des dommages-intérêts et des honoraires d'avocat auxquels le tribunal peut condamner le contrefacteur dans les cas où celui-ci était effectivement au courant de l'existence du brevet.

L'absence de marquage ou le marquage incorrect d'un produit a une incidence directe sur les recours possibles. En effet, la législation sur le marquage des articles brevetés (article 287, titre 35 de l'*U.S. Code*) prévoit qu'un titulaire de brevet est tenu de marquer ses produits protégés par un ou plusieurs brevets avec les numéros de brevet appropriés :

[traduction]« ... en y apposant le mot "patent" ou l'abréviation "pat.", ainsi que le numéro du brevet... ou lorsque, en raison de la nature de l'article, cela n'est pas possible, par l'apposition sur l'article, ou sur l'emballage dans lequel un ou plusieurs produits sont contenus, une étiquette contenant un avis similaire... »

Bien que le marquage des articles brevetés ne soit pas exigé par la loi, l'article 287, titre 35 de l'*U.S. Code* encourage les titulaires de brevets à informer le public de l'existence d'un article breveté par l'apposition physique du numéro de brevet sur l'article :

[traduction] « ... Si le titulaire de brevet n'a pas marqué son produit, il ne peut obtenir de dommages-intérêts dans le cadre d'une action en contrefaçon, sauf s'il est prouvé que le contrefacteur a été avisé de la contrefaçon et qu'il n'y a pas mis fin par la suite. Dans ce cas, les dommages-intérêts ne peuvent être recouvrés qu'en cas de contrefaçon survenant après cet avis ».

Il convient de noter que le fait de marquer un produit avec un brevet qui ne concerne pas le produit, sans le consentement du propriétaire, ou de marquer le produit comme étant en instance de brevet alors qu'il n'y a pas de brevet en instance, peut engager la responsabilité pour faux marquage de brevet. Il est donc important de veiller à l'exactitude du marquage des articles brevetés dans le cadre de toute pratique de marquage. Le marquage d'un produit avec un brevet expiré n'est toutefois pas considéré comme un faux marquage de brevet, étant donné les modifications apportées à la législation sur le marquage en 2011.

Il convient également de noter qu'une fois le produit marqué, le marquage fait par le titulaire du brevet doit être [traduction] « substantiellement cohérent et continu » (*Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 138 F.3d 1437, 1998, p. 1446).

Marquage virtuel des articles brevetés

La législation sur le marquage des articles brevetés prévoit en outre qu'il est possible d'informer le public qu'un produit est breveté :

[traduction] « ... en y apposant le mot "patent" ou l'abréviation "pat." ainsi que l'adresse d'un site Internet, accessible au public gratuitement, qui associe l'article breveté au numéro du brevet, ou lorsque, en raison de la nature de l'article, cela n'est pas possible, par l'apposition sur l'article ou sur l'emballage dans lequel un ou plusieurs articles sont contenus, une étiquette contenant un avis similaire ».

Par exemple, une adresse URL adaptée au marquage des articles brevetés renverrait à une page qui répertorie le ou les brevets en question avec au moins un produit représentatif et des numéros de produits représentatifs. En outre, des images des produits représentatifs sont parfois incluses. L'URL type est www.widget.com/patents. Actuellement, il n'est pas recommandé d'utiliser d'autres

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

types de marquages lisibles par machine, comme les codes-barres ou les codes QR.

Europe

La Convention sur le brevet européen (CBE) n'exige pas de marquage. La CBE est également muette sur les conséquences de la présence ou de l'absence de marquage, et la question ne peut être résolue qu'en fonction de chacun des pays.

Par exemple, au Royaume-Uni, il n'est pas possible d'accorder des dommages-intérêts ou d'ordonner la comptabilisation des bénéfices à l'encontre d'un contrefacteur de bonne foi [voir la UK Patent Act, paragraphe 62 (1)]. Il convient de noter qu'il incombe au contrefacteur de prouver son innocence, c'est-à-dire qu'à la date de l'acte de contrefaçon, il ignorait l'existence du brevet (ou de la demande de brevet publiée) et n'avait pas de motifs raisonnables de le supposer. Ainsi, les produits correctement marqués qui informent le public de l'existence du brevet peuvent servir de barrière à un contrefacteur qui tenterait d'invoquer l'ignorance de l'existence du brevet. Il convient de noter que la loi britannique prévoit également le marquage virtuel des brevets à condition qu'il soit accessible gratuitement au public et qu'il associe clairement le produit au numéro du brevet.

Compte tenu de ce qui précède, en Europe, le marquage des produits afin d'informer le public de l'existence du brevet ou d'établir qu'un contrefacteur avait connaissance du brevet peut s'avérer bénéfique.

Canada

Au Canada, le marquage des brevets n'est pas exigé par la loi, ce qui signifie qu'il n'est pas obligatoire pour un titulaire de brevet de marquer ses produits ou ses procédés pour indiquer qu'ils sont protégés par un ou plusieurs brevets. En outre, la Cour suprême a confirmé que la notification au public par le marquage de produits brevetés ne doit pas être utilisée pour calculer les dommages-intérêts. Quoi qu'il en soit, dans certaines situations, le titulaire d'un brevet peut choisir de marquer ses produits ou ses procédés afin d'informer le public de l'existence du brevet ou d'établir qu'un contrefacteur avait connaissance du brevet. Il convient toutefois de veiller à ce que le marquage soit exact. En effet, l'alinéa 75 (1) c) de la *Loi sur les brevets* établit que, quiconque, dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n'est pas breveté au Canada, commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou les deux.

Dessin industriel

Au Canada, le droit en matière de marquage des dessins industriels diffère de celui des brevets. Comme nous l'avons vu précédemment à propos des brevets, le marquage ne joue en fait aucun rôle dans la détermination de l'indemnisation en cas de contrefaçon. En revanche, dans le cas des dessins, le marquage peut constituer un facteur clé dans l'établissement des dommages-intérêts. En effet, le paragraphe 17 (1) de la *Loi sur les dessins industriels* prévoit une défense contre la constatation d'une contrefaçon en ce sens que, si le contrefacteur peut « démontrer » qu'il ignorait que le dessin était enregistré, le plaignant ne peut obtenir qu'une injonction.

Toutefois, le paragraphe 17 (2) de la *Loi sur les dessins industriels* prévoit que si le plaignant « démontre » que les articles ou leur emballage ont été marqués de manière à indiquer qu'ils font l'objet d'un dessin industriel enregistré, le contrefacteur ne peut se prévaloir du moyen de défense prévu au paragraphe 17 (1) de la *Loi sur les dessins industriels*. Les exigences de la loi étant pointilleuses, il est important de marquer correctement les articles visés par le dessin. Plus précisément, les articles doivent être marqués de la lettre majuscule « D » dans un cercle et du nom, ou de l'abréviation courante, du propriétaire actuel du dessin, par exemple ? Widget ltée. Il convient de noter que la marque du dessin peut figurer sur les articles, sur les étiquettes ou sur l'emballage associés à l'article.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

En résumé, le marquage des articles brevetés est un aspect important du droit des brevets qui permet au public de savoir qu'un produit ou un procédé est protégé par un ou plusieurs brevets, et sert également d'outil aux titulaires de brevets pour dissuader la contrefaçon, établir la connaissance du brevet et percevoir des dommages-intérêts pour des contrefaçons antérieures.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.