

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
fr.s. 115.—
Fascicule mensuel:
fr.s. 12.—

97^e année - N° 6
Juin 1981

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

UNIONS INTERNATIONALES

- **Traité de Budapest (micro-organismes)**
- I. Ratification. Suisse 181
- II. Adhésion. Liechtenstein 181

RÉUNIONS DE L'OMPI

- **Colloque mondial de l'OMPI** sur la piraterie des enregistrements sonores et audiovisuels 182
- **Programme permanent de l'OMPI** concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle. Groupe de travail sur l'élaboration d'un Guide sur l'organisation des activités de propriété industrielle des entreprises des pays en développement 188

ÉTUDES GÉNÉRALES

- La contrefaçon indirecte aux Etats-Unis d'Amérique: théorie, application et évolution (A. S. Oddi) 190

CHRONIQUE DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

- **Canada** 207
- **Philippines** 210

CALENDRIER DES RÉUNIONS 212

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

- *Note de l'éditeur*
- **JAPON** — Loi sur les modèles d'utilité (Loi N° 123 du 13 avril 1959, telle que modifiée en dernier lieu par la Loi N° 30 de 1978) Texte 2-003
- **TRAITÉS MULTILATÉRAUX**
- Règlement d'exécution de l'Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (du 1^{er} juin 1979) (*feuille de remplacement*) Texte 4-002

© OMPI 1981

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

ISSN 0033-1430

Unions internationales

Traité de Budapest (micro-organismes)

I

Ratification

SUISSE

Le Gouvernement de la Suisse a déposé le 19 mai 1981 son instrument de ratification du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

Ledit Traité prendra effet à l'égard de la Suisse le 19 août 1981.

Notification Budapest N° 18, du 22 mai 1981 *.

* La Notification Budapest N° 17, qui n'a pas été publiée dans *La Propriété industrielle*, concerne la communication des copies certifiées conformes des modifications du Règlement d'exécution du Traité de Budapest. Ces modifications ont fait l'objet d'un supplément au numéro de janvier 1981 de la présente revue; le Règlement d'exécution dans son intégralité a été publié dans le numéro d'avril 1981 des *Lois et traités de propriété industrielle*.

II

Adhésion

LIECHTENSTEIN

Le Gouvernement du Liechtenstein a déposé le 19 mai 1981 son instrument d'adhésion au Traité de Budapest.

Ledit Traité prendra effet à l'égard du Liechtenstein le 19 août 1981.

Notification Budapest N° 19, du 22 mai 1981.

Réunions de l'OMPI

OMPI

Colloque mondial de l'OMPI sur la piraterie des enregistrements sonores et audiovisuels

(Genève, 25 au 27 mars 1981)

NOTE *

Le Colloque mondial de l'OMPI sur la piraterie des enregistrements sonores et audiovisuels s'est tenu au siège de l'OMPI, à Genève, du 25 au 27 mars 1981.

Ce colloque avait pour objet de faire prendre conscience à l'opinion publique et aux autorités gouvernementales compétentes de l'étendue de la piraterie commerciale — c'est-à-dire de la copie et de la vente non autorisées d'enregistrements dans un but de lucre — et des effets préjudiciables qu'elle a pour les créateurs, les artistes interprètes ou exécutants et les distributeurs dont les droits sont violés ainsi que pour les consommateurs. L'accent a été mis particulièrement sur la mise en application des mesures qui existent ou qui seraient souhaitables pour combattre la piraterie.

Les 200 participants au colloque comprenaient des délégués d'Etats, des experts de pays en développement spécialement invités, des représentants des milieux privés intéressés, ainsi que le public. Ils venaient de 60 Etats et de toutes les régions du monde, donnant ainsi au colloque un caractère véritablement mondial.

Les délibérations, qui ont duré trois jours entiers comme prévu, ont été présidées par le Directeur général de l'OMPI, Dr Arpad Bogsch.

La discussion s'est déroulée autour de trois principaux thèmes: la nature, l'étendue et les répercussions de la piraterie commerciale, la législation et les traités internationaux applicables et l'application des mesures de lutte contre la piraterie du point de vue des producteurs et du point de vue des autorités chargées d'appliquer la loi. Le programme du colloque est reproduit ci-après.

Le colloque a donné l'occasion aux participants d'entendre sur ces thèmes des déclarations d'une haute qualité et d'un vif intérêt et d'en débattre. L'importance du marché, les mesures juridiques à prendre et les pratiques actuelles de la piraterie commerciale ont été examinées en détail.

La liste des orateurs désignés par les organisations invitées et des spécialistes de pays en développement invités à titre personnel ainsi que la liste des autres participants figurent à la suite de la présente note.

A l'issue de leurs délibérations, les participants ont adopté la résolution suivante:

« Les participants au Colloque mondial de l'OMPI sur la piraterie des enregistrements sonores et audiovisuels, tenu à Genève du 25 au 27 mars 1981, marquent leur vive satisfaction à l'égard de l'initiative de l'OMPI qui, en organisant ce colloque, a permis que soient évoquées la nature, l'étendue et les répercussions de la piraterie commerciale et que soient échangés des renseignements et des opinions sur cette question.

Les participants affirment de façon unanime que:

- 1) l'énorme croissance de la piraterie commerciale des enregistrements sonores et audiovisuels et des films dans le monde entier met en danger la créativité nationale, le développement culturel et l'industrie, en compromettant sérieusement les intérêts économiques des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et de films ainsi que des organismes de radiodiffusion;
- 2) la piraterie commerciale entrave les efforts déployés pour sauvegarder et promouvoir les cultures nationales;
- 3) la piraterie commerciale porte un grave préjudice à l'économie et à l'emploi dans les pays où elle sévit;
- 4) les éventuelles lacunes des législations existantes ou l'utilisation inadaptée de celles-ci ne permettent pas d'empêcher efficacement les actes de piraterie commerciale, qui sont facilités par le progrès technique continu des moyens de reproduction et de communication.

Les participants souhaitent que, dans les pays développés comme dans les pays en développement, les mesures nécessaires soient prises d'urgence pour combattre et faire disparaître la piraterie commerciale des enregistrements sonores et audiovisuels et des films et, en particulier,

- pour mettre en vigueur, lorsqu'elle n'existe pas encore, une législation appropriée garantissant les droits de ceux qui sont victimes de cette piraterie en empêchant la fixation et la reproduction non autorisées des fruits de leurs efforts de création;
- pour assurer l'application de cette législation, civile et pénale, par la mise en place de procédures

* La présente note a été établie par le Bureau international (Département de l'information et du droit d'auteur).

rapides et efficaces qui mettraient immédiatement un terme à la production, à la distribution, à l'importation et à l'exportation des produits pirates ainsi que par la mise en place de sanctions suffisamment sévères pour être dissuasives; et

- pour qu'un nombre croissant de pays adhèrent aux conventions appropriées relatives à la propriété intellectuelle.

Les participants suggèrent que l'OMPI continue de développer ses activités de lutte contre la piraterie commerciale des enregistrements sonores et audiovisuels et des films en prenant notamment les mesures suivantes:

- alerter les gouvernements et l'opinion publique sur la nécessité de combattre cette piraterie;
- mettre l'accent, dans toutes ses activités de coopération technique, sur la formation et les conseils juridiques dans ce domaine;
- mettre à la disposition des Etats et des titulaires de droits des renseignements sur toutes les législations et les jurisprudences en matière de propriété intellectuelle qui peuvent servir dans la lutte contre cette piraterie;
- coordonner toute recherche et prendre toutes initiatives afin d'améliorer les législations et de rendre leur application plus effective en collaboration avec les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées;
- donner la priorité à la réalisation d'une étude interdisciplinaire de toutes les conventions internationales de propriété intellectuelle applicables administrées par l'OMPI. »

PROGRAMME

Mercredi 25 mars 1981

- a) Ouverture du colloque par le Directeur général de l'OMPI
- b) « La nature, l'étendue et les effets de la piraterie des enregistrements sonores et audiovisuels ». Déclarations de représentants
 1. de la Fédération internationale des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (IFPI)
 2. de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) et de la Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD)
 3. de la Fédération internationale des musiciens (FIM) et de la Fédération internationale des acteurs (FIA)
 4. du Syndicat international des auteurs (IWG)
 5. de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)
 6. de l'Union européenne de radiodiffusion (UER)
- c) Débat ouvert à tous les participants

Jeudi 26 mars 1981

- a) « Le droit de la propriété industrielle et la piraterie ». Déclarations de représentants
 1. de la United States Trademark Association (USTA) (Association des marques des Etats-Unis)
 2. de l'Union des fabricants (UNIFAB-Paris)
- b) « Les traités internationaux et la piraterie ». Déclarations
 1. du Bureau international de l'OMPI
 2. du Secrétariat de l'Unesco
 3. du Bureau international du Travail (BIT)
- c) « L'application des mesures de lutte contre la piraterie du point de vue des producteurs d'enregistrements sonores et audiovisuels ». Déclarations de représentants
 1. de la Fédération internationale des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (IFPI)
 2. de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) et de la Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD)
 3. de la Motion Picture Association of America (MPAA)
- d) Débat ouvert à tous les participants

Vendredi 27 mars 1981

- a) « L'application des mesures de lutte contre la piraterie du point de vue des autorités chargées d'appliquer la loi ». Déclarations de représentants
 1. de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL)
 2. du Conseil de coopération douanière (CCD)
 3. du Service des douanes et accises de Hong Kong
 4. de la Federación Latinoamericana de Productores de Fonogramas y Videogramas (FLAPF) et de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)
- b) Brèves déclarations des spécialistes invités et d'autres participants
- c) Débat ouvert à tous les participants
- d) Clôture du colloque par le Directeur général de l'OMPI

LIST OF PARTICIPANTS/ LISTE DES PARTICIPANTS *

I. States/Etats

Algeria/Algérie

M. Salah ABADA, Directeur général, Office national du droit d'auteur (ONDA), Alger

Angola

M. António FERNANDES Júnior, Technicien spécialisé, Département national des bibliothèques, Luanda

Australia/Australie

Dr. Robin BELL, Principal Legal Officer, Intellectual Property Section, Business Affairs Division, Attorney-General's Department, Canberra

* Cette liste bilingue a été établie selon l'ordre alphabétique anglais.

Barbados/Barbade

Mr. Lewis Stephenson HUNTE, Senior Parliamentary Counsel, Bridgetown

Belgium/Belgique

M. Jean-Didier RYCX d'HUISNACHT, Conseiller juridique adjoint, Ministère de l'éducation nationale et de la culture française, Bruxelles

M. Jan DE BOCK, Attaché, Mission permanente, Genève

Brazil/Brésil

M^{lle} Maria Lúcia SANTOS POMPEU BRASIL, Premier secrétaire, Mission permanente, Genève

Cameroon/Cameroun

M. Samuel NELLÉ, Directeur, Société camerounaise du droit d'auteur (SOCADRA), Yaoundé

Canada

Mr. James KEON, Research Economist, Department of Consumer and Corporate Affairs, Ottawa

Chile/Chili

Mr. Ricardo PLAZA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Colombia/Colombie

Sr. Rodolfo MORALES BALLESTEROS, Jefe, División de Medios Audiovisuales y Publicidad, Ministerio de Comunicaciones, Bogotá

Congo

M. Dominique GANGA-BIDIE, Directeur, Patrimoine historique, Propriété littéraire et artistique, Ministère de la culture et des arts, Chargé de la recherche scientifique, Brazzaville

Czechoslovakia/Tchécoslovaquie

Mr. Miroslav JELINEK, Legal Department, Ministry of Culture, Prague

Denmark/Danemark

Mr. Jørgen BLOMQUIST, Head of Section, Ministry of Cultural Affairs, Copenhagen

Mr. Bent V. LINSTOW, Head of Section, Ministry of Cultural Affairs, Copenhagen

Finland/Finlande

Mr. Jukka LIEDES, Special Adviser for Copyright Affairs, Ministry of Education, Helsinki

Mr. Ragnar MEINANDER, President, State Committee on Copyright Law Revision, Helsinki

Mrs. Pirkko-Liisa ARO, Professor, University of Helsinki, Helsinki

Mr. Roger Gustaf LINDBERG, Chairman, Finnish National Group for IFPI, Helsinki

Mr. Pekka KALLIO, Managing Director, Finnish Bureau of Authors' Rights (TEOSTO), Helsinki

France

M. André KEREVER, Conseiller d'Etat, Paris

M. Jean DAVID, Chargé de mission auprès du Directeur du Livre, Chargé du Bureau du droit d'auteur, Ministère de la culture et de la communication, Paris

M. Jean-Claude BENOIST, Chef, Service juridique et fiscal, Centre national de la cinématographie, Paris

M. Pierre CHESNAIS, Délégué général, Syndicat national de l'édition phonographique et audiovisuelle, Paris

M. Gilbert GRÉGOIRE, Secrétaire général, Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD), Paris

M. Jacques MOINET, Chef, Division du droit d'auteur de reproduction, SACEM-SDRM, Paris

M. Guy PIOLÉ, Attaché, Mission permanente, Genève

German Democratic Republic/République démocratique allemande

Mrs. Karin GÖTZ, Vice-Director, Copyright Information Centre, Berlin

Germany (Federal Republic of)/Allemagne (République fédérale d')

Mrs. Margret MÖLLER, Ministerialrätin, Federal Ministry of Justice, Bonn

Guinea/Guinée

M. Fodé Moussa CAMARA, Directeur général, Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA), Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Conakry

Hungary/Hongrie

Mr. Péter GYERTYÁNFY, Deputy Chief, Legal Department, Hungarian Bureau for Copyright Protection (ARTISJUS), Budapest

India/Inde

Mr. Devendra Nath MISRA, Joint Educational Adviser, Ministry of Education, New Delhi

Mr. Sri Krishna BAHADUR, Joint Secretary, Ministry of Law, New Delhi

Mr. Vinay KOHLI, Director, Department of Industrial Development, New Delhi

Indonesia/Indonésie

Mrs. Wuryati MARTOSEWOJO, Director of Patent and Copyright Directorate, Department of Justice, Jakarta

Mr. R. J. MANURUNG, Ministry of Industry, Jakarta

Mr. Abdul Halim NAIM, Public Prosecutor, Attorney General's Office, Jakarta

Mr. Saleh BAHARIS, Attorney General's Office, Jakarta

Mr. Hertomo REKSODIPUTRO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

Israel/Israël

Mr. Mayer GABAY, Director-General, Ministry of Justice, Jerusalem

Italy/Italie

M. Geraldo AVERSA, Directeur, Division des relations internationales, Bureau de la propriété littéraire, artistique et scientifique, Présidence du Conseil des Ministres, Rome

M. Giovambattista FONZI, Chef du Bureau de la propriété littéraire, artistique et scientifique, Présidence du Conseil des Ministres, Rome

M. Raffaele BRUNETTI, Expert, Ministère des affaires étrangères, Rome

Prof. Mario FABIANI, Expert, Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE), Rome

Japan/Japon

Mr. Hideki HAYASHIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Kuwait/Koweït

Mrs. Sheikha AL NASF, Supervisor, Technical Works, Ministry of Information, Kuwait

Miss Suhaila ABDUALA ALI, Legal Adviser, Ministry of Information, Kuwait

Luxembourg

Dr Eugène EMRINGER, Premier Conseiller de Gouvernement honoraire, Luxembourg

- Malawi**
Mr. Mkeka J. B. A. MSOWOYA, Chief Executive Officer, Malawi National Commission for Unesco, Lilongwe
- Malaysia/Malaisie**
Mr. Bakaruddin Bin OTHMAN, Assistant Director, Domestic Trade Division, Ministry of Trade and Industry, Kuala Lumpur
- Mali**
M. Mamadou COULIBALY, Directeur, Bureau malien du droit d'auteur (BMDA), Bamako
- Morocco/Maroc**
M. Mohamed SEGTHROUCHNI, Attaché, Cabinet du Ministre de l'information, Rabat
- Netherlands/Pays-Bas**
Prof. Franca KLAVER, Institute of Mass Communication, University of Amsterdam, Amsterdam
Mr. Herman HOFENK, Ministry of Cultural Affairs, Recreation and Social Work, Rijswijk
M. W. NEERVOORT, Membre du Conseil des brevets, Rijswijk
- Niger**
M. Yahaya BADJE, Chef, Service des droits d'auteur, Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, Niamey
- Norway/Norvège**
Mrs. Nina FRISAK, Counsellor, Ministry of Justice, Oslo
- Pakistan**
Mr. Anwar H. K. YOUSUFZAI, Assistant Chief, Economic Affairs Division, Government of Pakistan, Islamabad
Mr. Salman BASHIR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
- Peru/Pérou**
M. Augusto THORNBERRY, Troisième secrétaire, Mission permanente, Genève
- Philippines**
M. Calixto V. ESPEJO, Attaché, Mission permanente, Genève
- Portugal**
M. António Maria PEREIRA, Conseiller juridique, Secrétariat d'Etat à la culture, Lisbonne
- Qatar**
Mr. Ali Abdulla KHALIFA, Head of Studies and Research Division, Department of Culture and Arts, Ministry of Information, Doha
- Republic of Korea/République de Corée**
M. Seong-Chang CHO, Attaché (Presse et affaires culturelles), Délégation permanente, Genève
- Spain/Espagne**
Sr. Esteban DE LA PUENTE, Subdirector General de Ediciones Sonoras, Dirección General de Promoción del Libro y Cinematografía, Madrid
- Sri Lanka**
M. Douglas M. JAYASEKERA, Chargé d'affaires a.i., Mission permanente, Genève
- Sweden/Suède**
Mr. A. Henry OLSSON, Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm
- Mr. Jan LINDEGÅRD, County Public Prosecutor, Kalmar
Mr. Lars BECKMAN, Chief Secretary, Standing Committee on Laws, Swedish Parliament, Stockholm
- Switzerland/Suisse**
M. Jean-Louis MARRO, Vice-directeur, Office fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Dr. Roland GROSSENBACHER, Chef, Section du droit d'auteur, Office fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
M. Fritz SCHMUCKI, Chef, Section des régimes douaniers, Administration fédérale des douanes, Berne
- Tunisia/Tunisie**
M. Abdelhamid LARGUECHE, Bureau juridique, Ministère des affaires culturelles, Tunis
M. Abdelmagid BEN JEDDOU, Président, Société des auteurs et compositeurs de Tunisie (SODACT), Tunis
- Turkey/Turquie**
Mr. Erdal TÜMER, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
- United Kingdom/Royaume-Uni**
Mr. Victor TARNOFSKY, Assistant Comptroller, Industrial Property and Copyright Department, Department of Trade, London
- United States of America/États-Unis d'Amérique**
Mr. David L. LADD, Register of Copyrights, Copyright Office, Library of Congress, Washington D. C.
Mr. Peter KELLER, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
- Upper Volta/Haute-Volta**
M. Abdoulaye GANABA, Chef, Service administration, Direction des arts et des lettres, Ministère de l'éducation nationale et de la culture, Ouagadougou
- Venezuela**
Sr. Ricardo ANTEQUERA PARILLI, Asesor Jurídico, Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (SACVEN), Caracas
- Zaire/Zaïre**
M. Zinga BOTAO, Directeur général, Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs (SONECA), Kinshasa
M^{me} Ekanga ESAKI KABEYA, Premier secrétaire, Mission permanente, Genève
- Zimbabwe**
Mr. Rangarirai Cuthbert MAKANDA, Deputy Secretary, Ministry of Justice, Salisbury

II. Specialists Invited in Their Personal Capacity/ Spécialistes invités à titre personnel

- M. Salah ABADA, Directeur général, Office national du droit d'auteur (ONDA), Alger, Algérie
Mr. Oyinwole ADENJI, Registrar, Trademarks, Patents and Designs, Federal Ministry of Commerce, Lagos, Nigeria
Mr. Claudio de Souza AMARAL, Counsellor, National Copyright Council, Rio de Janeiro, Brazil
Mr. Akin BESIROGLU, Legal Adviser, Turkish Radio-Television Organization, Ankara, Turkey
M. Zinga BOTAO, Directeur général, Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs (SONECA), Kinshasa, Zaïre
Mr. David J. COWARD, Registrar-General, Registrar-General's Department, Nairobi, Kenya

- Mr. H. T. DJOHARDIN, Secretary, National Film Council, Jakarta, Indonesia
- Mr. Mohamed GOUMA, Sub-President, Sono-Cairo Record Company, Cairo, Egypt
- Mr. Warren KHOO, Senior State Counsel, Attorney General's Chambers, Singapore
- Sr. Adolfo A. MENDEZ TRONGE, Director Nacional del Derecho de Autor, Buenos Aires, Argentina
- Mr. Indu Chuda MENON, Director of Programme Services, Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU), Kuala Lumpur, Malaysia
- M. NDéné NDIAYE, Directeur général, Bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA), Dakar, Sénégal
- Mr. Ajay PRASAD, Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, India
- Mr. Abdur RAZZAQ, Registrar of Copyrights, Central Copyright Office, Karachi, Pakistan
- Sr. Emiro H. SANDOVAL-HUERTAS, Juez 38 de Instrucción Criminal del Distrito Judicial de Bogotá, Colombia
- M. Mohamed SEGHROUCHNI, Attaché, Cabinet du Ministre de l'information, Rabat, Maroc
- Mr. Charlie Chandra STEVENSON, Senior Assistant Commissioner of Police, Criminal Investigation Department, Commercial Crime Division, Royal Malaysia Police, Kuala Lumpur, Malaysia
- Sr. Juan Manuel TERÁN CONTRERAS, Director General del Derecho de Autor, Secretaría de Educación, México, México
- Col. Vicente G. VINARAO, Assistant Superintendent for Operations, Chief, Intelligence Division, Integrated National Police, Manila, Philippines
- Mr. WANG JINGXUN, Chief, Production Department, China Record Company, Beijing, China

III. Speakers on Behalf of WIPO/Unesco/ILO/ Orateurs de l'OMPI, de l'Unesco et du BIT

WIPO/OMPI

- M. Claude MASOUYÉ, Directeur, Département de l'information et du droit d'auteur

Unesco

- M. Abderrahmane AMRI, Division du droit d'auteur

ILO/BIT

- Miss Christine CORNWELL, Salaried Employees and Professional Workers Branch

IV. Speakers Designated by Invited Organizations/ Orateurs désignés par les organisations invitées

International Federation of Producers of Phonograms and Videograms (IFPI)/Fédération internationale des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes

- Mr. John HALL, Q.C., Director General, London
- Mr. David GIBBINS, Director, Anti-Piracy Operations, London

International Federation of Film Producers/Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)

- M. Alphonse BRISSON, Secrétaire général, Paris
- Mr. Brian NORRIS, Counsellor, London

International Federation of Associations of Film Distributors/Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD)

- M. Gilbert GRÉGOIRE, Secrétaire général, Paris

International Federation of Musicians/Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Actors/Fédération internationale des acteurs (FIA)

- Mr. John MORTON, President, FIM, London

International Writers Guild (IWG)/Syndicat international des auteurs

- M. Roger FERNAY, Président, Commission internationale du droit d'auteur, Paris

International Confederation of Societies of Authors and Composers/Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)

- M. Luigi CONTE, Président, Bureau exécutif de la CISAC, Rome
- M. Domingo FEDERICO, Président, Conseil panaméricain de la CISAC, Buenos Aires

European Broadcasting Union (EBU)/Union européenne de radiodiffusion (UER)

- M. Alessandro GRASSI, Vice-président, Commission juridique, RAI, Rome

Mr. Bernard Antony JENNINGS, Legal Adviser, BBC, London

United States Trademark Association (USTA)

- Mr. David GOLDBERG, Lawyer, New York

Union des fabricants (UNIFAB)

- M. André BASSARD, Attaché à la Direction, Paris

Motion Picture Association of America Incorporated (MPAA)

- Mr. James BOURAS, Vice-President and Deputy General Attorney, New York

International Criminal Police Organization (INTERPOL)/Organisation internationale de police criminelle

- Mr. Anders E. O. WALDMAN, Head of Subdivision, Paris

Customs Co-operation Council/Conseil de coopération douanière (CCD)

- Mr. Theodore LYIMO, Technical Officer, Brussels

Customs and Excise Service of Hong Kong/Service des douanes et accises de Hong Kong

- Mr. Man-Hung Lo, Deputy Head, Customs Investigation Bureau, Hong Kong

Federación Latinoamericana de Productores de Fonogramas y Videogramas (FLAPF)

- Sr. Miguel Angel EMERY, Secretario Ejecutivo, Buenos Aires

V. Intergovernmental Organizations/ Organisations intergouvernementales

International Labour Office (ILO)/Bureau international du travail (BIT)

- Miss Christine CORNWELL, Salaried Employees and Professional Workers Branch, Geneva

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)/Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

- M. Abderrahmane AMRI, Division du droit d'auteur, Paris
- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce*

- Mr. Raymond KROMMENACKER, Economic Affairs Officer, Non-Tariff Measures Division, Geneva

African Intellectual Property Organization/Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)

M. Denis EKANI, Directeur général, Yaoundé

Arab Educational, Cultural and Scientific Organization (ALESCO)/Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science

M. Ahmed DERRADJI, Représentant de l'ALESCO auprès de l'Unesco, Paris

Arab States Broadcasting Union (ASBU)/Union des radiodiffusions des Etats arabes

M. Abdallah CHAKROUN, Secrétaire général, Rabat

Mr. Michael HILL, Commercial Operations Manager, MCPS/PRS, United Kingdom

Mr. Robert William MONTGOMERY, Managing Director, MCPS/PRS, United Kingdom

Mr. Peter Robert SIMPSON, International Relations Executive, MCPS/PRS, United Kingdom

Mr. Adrian FATZER, Chief Inspector, SUISA, Switzerland

M. Heinz LIECHTI, Vice-président, SUISA, Suisse

M. Patrick Frédéric LIECHTI, Secrétaire de direction et chef du service juridique, SUISA, Suisse

International Copyright Society (INTERGU)/Société internationale pour le droit d'auteur

Mr. Gaston HALLA, General Secretary

International Federation of Actors/Fédération internationale des acteurs (FIA)

Mr. Gerald CROASDELL, General Secretary

Mr. Bjørn HØBERG-PETERSEN, Lawyer, Member of the Executive Committee

International Federation of Associations of Film Distributors/Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD)

M. Gilbert GRÉGOIRE, Secrétaire général

M^e Marc WEHRLIN, Avocat, Association suisse des distributeurs de films

International Federation of Film Producers Associations/Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)

M. Alphonse BRISSON, Secrétaire général

Mr. Brian NORRIS, Counsellor

International Federation of Musicians/Fédération internationale des musiciens (FIM)

Mr. John MORTON, President

Mr. Rudolf LEUZINGER, General Secretary

Mrs. Yvonne BURCKHARDT, Assistant

International Federation of Producers of Phonograms and Videograms (IFPI)/Fédération internationale des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes

Mr. John HALL, Q.C., Director General

Miss Gillian DAVIES, Assistant Director General

Mr. David GIBBENS, Director, Anti-Piracy Operations

Mr. David ATTARD, Legal Adviser, Mediterranean Regional Office

Mr. Edward THOMPSON, Consultant

Mr. Patrick MASOUYÉ, Legal Adviser

Mr. Stanley GORTIKOV, President, Recording Industry Association of America

Mr. Jules E. YARNELL, Special Counsel, Anti-Piracy Operations, Recording Industry Association of America

Mr. Lars GOSTAFSSON, Legal Adviser, Swedish Group

Mr. Wolfgang NICK, Legal Adviser, FRG Group

Mr. Peter VOSSELER, Investigator, Anti-piracy Operations, Switzerland

Mr. John A. LANGLEY, Director, Anti-piracy Operations, Canadian Recording Industry Association

International Literary and Artistic Association/Association littéraire et artistique internationale (ALAI)

Prof. Georges KOUMANTOS, Président

Prof. Dr. Herman COHEN JEHORAM, Vice-président

Mr. Michael FREEGARD, Vice-President

Prof. Seve LJUNGMAN, Vice-President

VI. International Non-Governmental Organizations/ Organisations internationales non gouvernementales

European Broadcasting Union (EBU)/Union européenne de radiodiffusion (UER)

M. Régis de KALBERMATTEN, Secrétaire général

M. Alessandro GRASSI, Vice-président, Commission juridique, RAI

Mr. Bernard Antony JENNINGS, Legal Adviser, BBC

Mr. Ulf PEYRON, Legal Adviser, Swedish Television AB

M. Marcel CAZÉ, Directeur, Département des affaires juridiques

M. Werner RUMPHORST, Assistant juridique

International Association of Conference Interpreters/Association internationale des interprètes de conférence (AIIC)

M^{me} Anne CHAVES-RIVIER, Secrétariat régional, Suisse

International Bureau of Societies Administering the Rights of Mechanical Recording and Reproduction/Bureau international des sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique (BIEM)

M. Jean-Loup TOURNIER, Président, Comité de Direction

M. Jean ELISSABIDE, Secrétaire général

International Confederation of Professional and Intellectual Workers/Confédération internationale des travailleurs intellectuels (CITI)

M^e Albert-Louis DUPONT-WILLEMEN, Avocat, Genève

International Confédération of Societies of Authors and Composers/Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)

M. Jean-Alexis ZIEGLER, Secrétaire général

M. Domingo FEDERICO, Président, Conseil panaméricain de la CISAC, SADAIC, Argentine

Prof. H. L. CHRISTIANSEN, General Manager, KODA, Denmark

Mr. Kurt B. REILER, General Manager, NCB, Denmark

Mrs. Anne LANGBERG, Legal Adviser, NCB, Denmark

Prof. Antonio DELGADO PORRAS, Asesor jurídico, SGAE, Espagne

M. Emilio MARTÍNEZ JIMÉNEZ, SGAE, Espagne

M. Antonio RECODER, Conseiller, SGAE, Espagne

M. Jacques MOINET, Chef de division, SACEM/SDRM, France

M. Wladimir DUCHEMIN, Secrétaire général, SPADEM, France

Mr. Peter XANTHOPOULOS, Legal Adviser, AEPI, Greece

M. Umberto ALOISI, Directeur, SIAE, Italie

Mr. Gorm BAEKKELUND, Director General, TONO, Norway

Mr. Michael FREEGARD, General Manager, PRS, United Kingdom

Mr. Graham John CHURCHILL, Commercial Operations Controller, MCPS/PRS, United Kingdom

Prof. André FRANÇON, Secrétaire perpétuel
 M. Wladimir DUCHEMIN, Membre du Comité exécutif
 M^e Joseph PERLBERGER, Avocat

International Publishers Association (IPA)/Union internationale des éditeurs (UIE)

Mr. Jean Alexis KOUTCHOUWOW, Secretary General
International Writers Guild (IWG)/Syndicat international des auteurs

M. Roger FERNAY, Président, Commission internationale du droit d'auteur

VII. Other Non-Governmental Organizations/ Autres organisations non gouvernementales

International Music Council (IMC)/Conseil international de la musique (CIM)

Mr. John V. Wilmerding, Management Intern., Paris

Musical Performing and Mechanical Reproduction Rights Society (GEMA)/Société pour les droits d'interprétation musicale et de reproduction mécanique

Mr. Werner WOELKE, Lawyer

VIII. Other Participants/Autres participants

M. Abdelkader ALLOLO, Directeur administratif et financier, Office de Radiodiffusion-Télévision du Niger, Niamey, Niger

Mr. Theodore AMBROSINI, Attorney, CBS Inc., Neuilly-sur-Seine, France

M^{me} Arlette BARDON, Avocat à la Cour, Paris, France

M. Richard BECK, Chef d'orchestre, Genève

Mr. Percy A. BROWNE, Executive Film Security, Motion Picture Association of America, London, United Kingdom

M^{me} Monique CAZÉ, Journaliste, Editions Tests/AVCD, Paris, France

M. Zissis CONSTANTINO, Conseiller juridique, Société anonyme hellénique pour la protection de la propriété intellectuelle (AEPI), Athènes, Grèce

M^e Alain DOUMENJOU, Avocat, Saint-Germain-en-Laye, France

Mr. Jean-Jacques FERRIER, General Attorney, CBS Inc., Neuilly-sur-Seine, France

M^{me} Monique GÉRARD, Secrétaire général, CBS Disques, Syndicat national de l'édition phonographique et audiovisuelle, Paris, France

M. Jean-Didier GRATON, Journaliste spécialisé, European Media Business SARL, Paris, France

M. Jaques GUYET, Vice-Président, Ligue internationale contre la concurrence déloyale (LICCD), Genève

Mr. Mike HENNESSEY, European Editorial Director, BILLBOARD, London, United Kingdom

M. Olivier JEANNERET, Etudiant en droit à l'Université de Neuchâtel, Corcelles, Suisse

Mr. Francis G. KNIGHT, Director, East Asia Security Office, Motion Picture Association of America, Hong Kong

Mrs. Päivi LIEDES, General Secretary, The Finnish Writers' Association, Helsinki, Finland

Mr. M. MÜLLERN, Lawyer, Film Distributors and Producers Guild, Stockholm, Sweden

M. René NAVRAULT, Chargé d'enquêtes, Syndicat national de l'édition phonographique et audiovisuelle, Paris, France

Mr. W. P. O'HARA, Security Co-ordinator, THORN-EMI Limited, Middlesex, United Kingdom

Mr. Paul PÉQUIGNOT, Continental Film Security Office, Motion Picture Export Association of America, Paris, France

Mr. S. SOTHI, Lawyer, Kuala Lumpur, Malaysia

Mr. François WELLEBROUCK, Coordonnateur des actions anti-piraterie, Syndicat national de l'édition phonographique et audiovisuelle, Paris, France

IX. International Bureau of WIPO/ Bureau international de l'OMPI

Dr Arpad BOGSCH, Directeur général

M. Claude MASOUYÉ, Directeur, Département de l'information et du droit d'auteur

M. Shahid ALIKHAN, Directeur, Division des pays en développement (droit d'auteur)

M. Roger HARBEN, Directeur, Division de l'information

Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle

Groupe de travail sur l'élaboration d'un Guide sur l'organisation des activités de propriété industrielle des entreprises des pays en développement

Première session

(Genève, 23 au 27 mars 1981)

NOTE *

Sur une recommandation du Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle, le Groupe de travail sur l'élaboration d'un Guide sur l'organisation des activités de propriété industrielle des entreprises des pays en développement a tenu sa première session à Genève du 23 au 27 mars 1981. Quatorze Etats (Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Brésil, Chili, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Madagascar, Mexique, Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni, Union soviétique, Venezuela) ont désigné des experts pour participer à cette session; un Etat (le Zaïre) et cinq organisations internationales non gouvernementales étaient représentés par des observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Cette session avait pour objet de discuter du projet de Guide sur l'organisation des activités de pro-

* La présente note a été préparée par le Bureau international.

priété industrielle des entreprises des pays en développement, préparé par le Bureau international de l'OMPI. Le projet de Guide souligne les types d'activités de propriété industrielle des entreprises, analyse les arguments pour l'établissement d'un service de propriété industrielle à l'intérieur d'une entreprise ou pour l'engagement de services extérieurs, définit le rôle d'un service de propriété industrielle à l'intérieur d'une entreprise et fournit des suggestions quant à l'organisation et l'établissement d'un tel service. Le Groupe de travail a souligné l'utilité et l'importance du Guide, a exprimé son accord général sur son contenu et a fait des suggestions quant aux améliorations qui pourraient être apportées au projet. Ces suggestions seront prises en considération par le Bureau international lors de la préparation de la version révisée du projet de Guide.

Le Groupe de travail a recommandé que, ce travail de révision une fois achevé, le Bureau international soumette, si cela lui paraît nécessaire, le texte révisé du Guide à une deuxième session du Groupe de travail; sinon, le Bureau international poursuivra sa tâche et publiera le texte révisé conformément aux décisions du Comité permanent de l'OMPI.

Le Groupe de travail a en outre recommandé que des mesures complémentaires soient prises afin que les principes exposés dans le Guide soient mis en pratique dans les pays en développement, et plus particulièrement qu'une large diffusion du Guide soit assurée, qu'un programme consécutif et une évaluation appropriés soient organisés et que soit établi un programme de formation pour aider à la création de services de propriété industrielle dans les entreprises des pays en développement.

LISTE DES PARTICIPANTS *

I. Etats

Allemagne (République fédérale d'): F. Haupter; J. Bobinger. **Argentine**: L. García Poitevin. **Brésil**: T. T. Lobo; M. E. do Nascimento. **Chili**: O. Agüero Woods. **Egypte**: A. A. Omar. **Etats-Unis d'Amérique**: R. G. Bowie; H. O. Blair. **France**: G. Maire. **Madagascar**: S. Rabearivelo. **Mexique**: M. Fernandez. **Pays-Bas**: W. Neervoort. **République de Corée**: E.-T. Lee; J.-K. Kim; S.-H. Kim. **Royaume-Uni**: A. H. Laird. **Union soviétique**: Y. Smirnov; V. Bojinsky; R. Kalinkina. **Venezuela**: R. Estrada de Escudero. **Zaïre (Observateur)**: Vizi Topi.

II. Organisations internationales non gouvernementales

Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI): R. Castro-Duque. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)**: H. Wichmann. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)**: A. Combe. **Licensing Executives Society (LES) (International)**: M. Hood. **Union des industries de la Communauté européenne (UNICE)**: M. Hirthe.

III. Bureau

Président: A. A. Omar (Egypte). *Vice-présidents*: T. T. Lobo (Brésil); A. H. Laird (Royaume-Uni). *Secrétaire*: J. Erstling (OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI

K. Pfanner (*Vice-directeur général*); L. Baeumer (*Directeur de la Division de la propriété industrielle*); J. Erstling (*Juriste principal, Division de la propriété industrielle*); F. Simon (*Juriste, Division de la propriété industrielle*).

* La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

Etudes générales

La contrefaçon indirecte aux Etats-Unis d'Amérique: théorie, application et évolution *

A. S. ODDI **

I. Contribution à un acte illicite

La contrefaçon indirecte (*contributory infringement*) fait partie intégrante du droit des brevets des Etats-Unis d'Amérique depuis plus d'un siècle¹ — tout d'abord sous la forme d'une doctrine de la « *common law* », puis d'une codification en 1952. Elle trouve son origine dans le principe juridique selon lequel une personne qui aide et encourage à commettre un acte illicite doit être tenue pour responsable, tout comme la personne qui commet effectivement cet acte². Les personnes qui agissent ainsi de concert pour commettre un acte illicite uni-

taire sont des codélinquants³. La contrefaçon d'un brevet est un délit civil (*tort*)⁴, et quiconque exploite l'invention brevetée d'autrui sans autorisation se rend coupable d'un tel délit. Quiconque contribue à cette contrefaçon en aidant ou en encourageant à la commettre, mais ne contrefait pas en fait le brevet personnellement, se rend responsable conjointement de délit civil — dans le langage du droit sur les brevets: est un contrefacteur indirect⁵.

Un simple exemple illustrera la manière dont un cas de contrefaçon indirecte se pose⁶. B est titulaire

³ Les personnes agissant de concert du point de vue du droit civil sont définies comme suit dans le « *Restatement (Second), Torts* »:

« Pour tout tort causé à un tiers par la conduite dommageable d'autrui, quiconque est considéré comme responsable

a) s'il commet un acte dommageable de concert avec autrui ou à la suite d'un projet commun avec lui, ou

b) s'il sait que la conduite d'autrui constitue une infraction et apporte une aide substantielle ou un encouragement à autrui dans sa conduite, ou

c) s'il apporte une aide substantielle à autrui pour obtenir un résultat préjudiciable et si sa propre conduite, considérée séparément, constitue une infraction vis-à-vis du tiers. »

En droit pénal: « Est auxiliaire des faits quiconque se rend coupable d'un crime pour avoir donné son aide, ses conseils, ses ordres ou ses encouragements à son exécution, sans avoir été présent, soit effectivement, soit par induction, au moment où il a été commis. » *Perkins Criminal Law* 575 (1957). « Dans la 'common law', est auxiliaire des faits la personne qui aide, encourage, pousse, commande, conseille ou incite d'une autre manière autrui à commettre un crime, mais n'est pas présente lorsque le crime est commis. » 1 *Wharton's Criminal Law*, article 32 (14^e éd. Torcia 1978).

⁴ « La contrefaçon d'un brevet est un délit civil analogue à la violation. » *Thomson-Houston Electric Co. c. Ohio Brass Co.*, 80 Fed. 712, 721 (6^e Cir. 1897) (Taft, J.). « La contrefaçon directe ou indirecte constitue essentiellement un délit civil et implique une atteinte à certains droits du titulaire du brevet », *Carbice Corp. c. American Patents Corp.*, 283 U.S. 27, 33.

⁵ « Dès les temps les plus reculés, tous ceux qui prennent part à une violation, soit en y participant effectivement, soit en aidant ou en encourageant, ont été tenus pour conjointement et solidairement responsables du tort causé. Il doit y avoir une certaine action concertée entre celui qui cause le tort et celui qui est accusé de l'avoir aidé et encouragé avant que ce dernier ne puisse être tenu pour responsable. Lorsque ces conditions sont réunies, toutefois, la responsabilité conjointe du commettant et de son complice a toujours été imposée. Si cette règle saine ne devait pas s'appliquer aux violations de la propriété en matière de brevets, alors, en vérité, la protection qui est promise par la Constitution et par les lois des Etats-Unis d'Amérique aux inventeurs ne serait qu'une pauvre mascarade. » *Thomson-Houston Electric Co. c. Ohio Brass Co.*, 80 Fed. 712, 721 (6^e Cir. 1897) (Taft, J.).

⁶ Cet exemple est tiré du cas marquant de l'affaire *Wallace c. Holmes*, *supra*, note 1, dans laquelle la combinaison brevetée était une lampe à huile composée d'un brûleur et d'un verre de lampe. Le contrefacteur indirect ne vendait que le brûleur, l'utilisateur fournissant le verre. Dans la présente étude, chaque fois que cela est possible, « B » désignera le titulaire du brevet (c'est-à-dire l'inventeur breveté ou le cessionnaire du brevet); « D » désignera le contrefacteur direct et « I » le contrefacteur indirect présumé.

* Le présent article constitue le premier volet d'une étude dont la deuxième partie paraîtra dans le numéro de juillet/août de la présente revue.

** Professeur de droit, Northern Illinois University.

¹ *Wallace c. Holmes*, 29 Fed. Cas. 74 (N° 17.100) (C.C.D. Conn. 1871), semble être le premier cas où une partie est tenue pour responsable sur une base d'incitation à la contrefaçon. L'expression « contrefaçon indirecte » n'a pas été utilisée dans l'affaire *Wallace c. Holmes* et elle apparaît pour la première fois dans l'affaire *Synder c. Bunnell*, 29 Fed. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886) où le tribunal a déclaré: « les plaignants invoquent la doctrine de la contrefaçon indirecte, dont la meilleure illustration réside peut-être dans l'affaire *Wallace c. Holmes*... » *Id.* à 48. Dès 1825, cependant, la Cour suprême a eu à connaître d'un cas qui serait classé à l'heure actuelle parmi les cas de contrefaçon indirecte: *Keplinger c. De Young*, 23 U.S. (10 Wheat.) 358 (1825). Par déduction, il semble que la Cour suprême aurait accordé réparation au titulaire de brevet s'il avait été en mesure de faire apparaître un lien au-delà du simple contrat en vertu duquel le défendeur achetait des articles non brevetés fabriqués par un tiers avec une machine de contrefaçon. Voir partie II.B.b)7), *infra*.

² En tant que principe de responsabilité civile, il est stipulé dans le « *Restatement (Second), Torts* » ce qui suit:

« Article 875 — Codélinquants — Règle générale

Chaque personne d'un groupe de deux ou plusieurs, dont le comportement préjudiciable constitue une cause juridique de tort unique et indivisible fait à la partie lésée est tenue pour responsable de la totalité du tort vis-à-vis de la partie lésée. »

En ce qui concerne la responsabilité pénale, le *Code des Etats-Unis d'Amérique* stipule ce qui suit:

« 18 U.S.C., Article 2 — Auteurs:

a) Quiconque commet un délit ou un crime contre les Etats-Unis d'Amérique ou aide, encourage, conseille, commande, incite ou pousse à son exécution est punissable en tant qu'auteur. »

d'un brevet portant sur le produit X + Y. I vend la pièce X à D. D associe la pièce X à la pièce Y pour en faire le produit X + Y. Séparément, les pièces X et Y ne sont pas brevetées. D, en « fabriquant » le produit breveté X + Y a directement contrefait le brevet. I a contribué à cette contrefaçon en fournissant à D une pièce faisant partie de l'invention brevetée. I doit-il être tenu pour responsable d'une contrefaçon indirecte du brevet de B ?

Si le titulaire du brevet, B, peut faire valoir son brevet à l'égard de I pour avoir fourni la pièce X à D, B dispose ainsi d'une arme juridique puissante susceptible de renforcer considérablement la valeur économique de son brevet.

Ainsi, si B peut empêcher I de vendre la pièce non brevetée X, il peut conserver pour lui-même le marché de cette pièce, dans la mesure où elle doit être utilisée dans la combinaison brevetée X + Y. En fait, B peut étendre son droit exclusif au-delà de la combinaison brevetée X + Y, c'est-à-dire aux pièces X ou Y non brevetées lorsqu'elles sont utilisées dans la combinaison brevetée X + Y. En outre, le titulaire du brevet bénéficie d'un avantage de procédure important s'il peut intenter une action judiciaire contre les vendeurs des pièces plutôt que se borner à poursuivre les différents contrefacteurs directs du brevet. Il peut s'avérer beaucoup plus commode et efficace, pour le titulaire du brevet, B, de poursuivre I, fournisseur de la pièce X, en contrefaçon indirecte que de poursuivre chacun des acheteurs de la pièce X, qui contrefont directement le brevet en associant la pièce X à la pièce Y, car ces derniers peuvent se compter par milliers et être dispersés à travers tout le pays.

On peut ainsi voir que la faculté d'exclure la contrefaçon indirecte constitue une aide considérable pour permettre à un titulaire de brevet d'exploiter au mieux son brevet. Bien que cette doctrine soit acceptée depuis longtemps dans la jurisprudence américaine, son histoire a été mouvementée. En 1944, des doutes considérables ont été jetés sur la survivance de cette doctrine lorsque le juge Douglas, parlant au nom de la majorité de la Cour suprême, a déclaré dans l'affaire *Mercoïd Corp. c. Mid-Continent Investment Co.* ce qui suit :

« Cette décision, ainsi que celles qui l'ont précédée, ont pour résultat de limiter substantiellement la doctrine de la contrefaçon indirecte. Il n'est pas nécessaire d'examiner ce qui peut en rester. »⁷

S'opposant vivement à l'opinion de la majorité, le juge Frankfurter a déclaré, en revanche, que « la doctrine de la contrefaçon indirecte était une expression de la loi et de la morale »⁸.

⁷ 320 U.S. 661, 669, 60 U.S.P.Q. 21, 26 (1944). Des citations parallèles du *United States Patent Quarterly* (U.S.P.Q.) seront données chaque fois que cela sera possible.

⁸ 320 U.S. à 677; 60 U.S.P.Q. à 29. Il poursuit ainsi : « Ce n'est qu'une phase d'une doctrine plus complète de responsabilité juridique appliquée par ce tribunal à la fois dans des affaires civiles et dans des affaires pénales. » *Ibid.*

Les spéculations quant à l'effet de la décision *Mercoïd* sur la doctrine de la contrefaçon indirecte ont été soi-disant apaisées avec la promulgation de l'article 271 de la Loi de 1952 sur les brevets⁹. Cet article a donné, pour la première fois, une définition légale de la contrefaçon directe et a expressément reconnu que la contrefaçon indirecte était une base de responsabilité¹⁰.

En résumé, en vertu du paragraphe a) de l'article 271, quiconque fabrique, utilise ou vend une invention brevetée sans l'autorisation du titulaire du brevet commet une contrefaçon directe. Les paragraphes b) et c) prévoient deux catégories de contrefaçon indirecte. En vertu du paragraphe b), quiconque incite activement autrui à contrefaire un brevet commet une contrefaçon indirecte. En vertu du paragraphe c), quiconque vend un article qui n'a pas d'utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon (c'est-à-dire un article qui n'est pas « courant ») en sachant qu'il doit être utilisé dans la contrefaçon directe d'un brevet, commet une contrefaçon indirecte. Le paragraphe d) fixe des limites à l'utilisation du moyen de défense tiré de « l'abus de brevet » contre un titulaire de brevet qui cherche à faire valoir son brevet en vertu des paragraphes a), b) ou c).

Du fait que la contrefaçon indirecte offre de nets avantages au titulaire du brevet, on pourrait s'attendre à ce que cette doctrine soit largement acceptée dans les jurisprudences du monde entier en matière de brevets. Par ailleurs, étant donné que cette doctrine repose sur le principe largement accepté selon lequel sont conjointement responsables les personnes qui s'engagent dans une activité concertée ayant pour

⁹ Titre 35 du *Code des Etats-Unis d'Amérique*.

¹⁰ « Article 271 (Contrefaçon de brevets)

a) Sauf s'il en est disposé autrement dans le présent titre, contrefait un brevet quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise ou vend l'invention brevetée, aux Etats-Unis, pendant la durée de validité du brevet.

b) Quiconque incite activement autrui à contrefaire un brevet est responsable à titre de contrefacteur.

c) Quiconque vend un élément d'une machine, fabrication, combinaison ou composition brevetée, ou bien une matière ou un appareil à utiliser dans l'application d'un procédé breveté, et constituant une partie matérielle de l'invention est responsable à titre de contrefacteur indirect (*contributory infringer*) s'il sait qu'il s'agit d'un objet fabriqué spécialement en vue de la contrefaçon du brevet en cause ou spécialement propre à être utilisé pour la commettre et non d'un article courant (*staple article or commodity of commerce*) convenant à une utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon.

d) Nul titulaire de brevet ayant autrement droit à une réparation en suite de la contrefaçon ou de la contrefaçon indirecte de son brevet ne peut être débouté ou considéré comme coupable d'abus ou d'extension illicite de ses droits pour avoir commis l'un ou plusieurs des actes suivants : 1) avoir tiré un revenu d'actes qui, s'ils étaient accomplis par autrui sans son consentement, constitueraient une contrefaçon indirecte du brevet; 2) avoir accordé à autrui une licence ou une autorisation pour accomplir des actes qui, s'ils étaient accomplis sans son consentement, constitueraient une contrefaçon indirecte du brevet; 3) s'être efforcé de défendre ses droits contre la contrefaçon ou la contrefaçon indirecte du brevet. »

résultat la perpétration d'un acte illicite de nature civile ou criminelle, son adoption ne nécessiterait que l'application d'un principe général dans le domaine spécialisé du droit des brevets. Toutefois, cette attente ne s'est pas matérialisée et de nombreux pays, y compris ceux qui disposent d'une jurisprudence hautement développée en matière de brevets, n'ont pas adopté la doctrine de la contrefaçon indirecte¹¹. Quelles qu'aient pu être les raisons de cette situation, il semble que l'on prenne davantage conscience aujourd'hui de l'importance que revêt la doctrine de la contrefaçon indirecte pour les titulaires de brevets. Il n'en faut pour preuve que l'apparition des dispositions relatives à la contrefaçon indirecte dans la Convention sur le brevet communautaire¹² et la nouvelle Loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977¹³. La Convention sur le brevet communautaire¹⁴ et la Loi du Royaume-Uni sur les brevets¹⁵ définissent la contrefaçon indirecte en des termes très voisins de ceux qui figurent à l'article 271.b) et c) de la Loi des Etats-Unis d'Amérique sur les brevets. Par conséquent, la jurisprudence des Etats-Unis d'Amérique sur la contrefaçon indirecte, telle qu'elle résulte de centaines de cas, peut se révéler fort utile pour interpréter des dispositions de la Convention sur le brevet communautaire et de la Loi du Royaume-Uni sur les brevets relatives à la contrefaçon indirecte. Il devient aussi de plus en plus important, pour les entreprises qui exercent leurs activités dans le Marché commun européen et pour celles qui ont des relations d'affaires aux Etats-Unis d'Amérique, de bien comprendre la doctrine de la contrefaçon indirecte.

La présente étude se propose d'examiner les bases théoriques de la doctrine de la contrefaçon indirecte, à l'origine, en tant que concept de « *common law* » puis dans sa codification sous la forme de l'article 271 de la Loi de 1952 sur les brevets; les conditions juridiques requises pour intenter une action en contrefaçon indirecte aux Etats-Unis d'Amérique, et ses limites, en mentionnant tout particulièrement la doctrine de l'abus de brevet qui découle des principes de l'équité. La contrefaçon indirecte sera également

¹¹ L'énumération ci-dessous n'est destinée qu'à fournir un exemple des pays qui ont adopté la contrefaçon indirecte. Un examen complet de l'application de la contrefaçon indirecte à travers le monde dépasse le cadre de cette étude, qui est limitée, aux Etats-Unis d'Amérique. Les pays suivants ont adopté la contrefaçon indirecte en plus des Etats-Unis d'Amérique: Allemagne (République fédérale d'), Danemark, France, Royaume-Uni, Suède. Voir *J. W. Baxter, 2 World Patent Law & Practice* 177-183.

¹² Convention relative au brevet européen pour le marché commun (Convention sur le brevet communautaire) (du 15 décembre 1975), *Lois et traités de propriété industrielle*, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-001.

¹³ Loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977. *Lois et traités de propriété industrielle*, ROYAUME-UNI — Texte 2-001.

¹⁴ Convention sur le brevet communautaire, *supra* note 12, art. 30.

¹⁵ Loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977, *supra* note 13, art. 60.2,3).

examinée sous l'angle de ses implications pour les entreprises étrangères qui font du commerce avec les Etats-Unis d'Amérique. La capacité d'application potentielle des concepts élaborés dans la jurisprudence des Etats-Unis d'Amérique fera l'objet d'un bref examen en ce qui concerne leur capacité d'application potentielle pour interpréter la Convention sur le brevet communautaire et la nouvelle Loi du Royaume-Uni sur les brevets. En conclusion, les avantages et les inconvénients de la doctrine de la contrefaçon indirecte seront passés en revue afin d'envisager éventuellement l'adoption de cette doctrine par d'autres pays et notamment les pays en développement.

II. Eléments de la contrefaçon indirecte

A. Contrefaçon directe

Pour être tenu pour responsable d'une contrefaçon indirecte aux Etats-Unis d'Amérique, il faut contribuer à une contrefaçon directe du brevet, soit 1) en incitant le contrefacteur direct (article 271.b)), soit 2) en vendant un article non courant en connaissant son utilisation dans la contrefaçon directe (article 271.c)). Il est donc essentiel qu'une contrefaçon directe ait été commise en vertu de l'article 271.a). Comme l'a déclaré le juge Whittaker dans l'affaire *Aro Manufacturing Co. c. Convertible Top Replacement Co. (Aro I)*¹⁶, lors du jugement rendu par la Cour suprême en 1961 :

« Car il est établi que, s'il n'y a pas de contrefaçon directe, il ne peut y avoir de contrefaçon indirecte [souligné par la Cour]. Dans l'affaire *Mercoind c. Mid-Continent*, mentionnée ci-dessus, il a été dit: 'En un mot, s'il n'y a aucune contrefaçon de brevet, il ne peut y avoir de contrefacteur indirect'... et que, 'si l'acheteur et utilisateur ne peut pas être sanctionné en tant que contrefacteur, il est bien certain que le vendeur... ne peut pas être sanctionné pour avoir contribué à une contrefaçon inexistante.' Il est clair que l'article 271. c) — qui fait partie du Code des brevets promulgué en 1952 — n'a apporté aucun changement au précepte fondamental selon lequel il ne peut y avoir de contrefaçon indirecte en l'absence de contrefaçon directe. »¹⁷

¹⁶ 365 U.S. 336; 128 U.S.P.Q. 354 (1961).

¹⁷ 365 U.S. à 341; 128 U.S.P.Q. à 357. Toutefois, cf. *Graham Paper Co. c. International Paper Co.*, 46 F. 2d 881, 886, 8 U.S.P.Q. 463, 468 (8^e Cir. 1931): « Il n'est pas nécessaire d'avoir commis un acte complet de contrefaçon pour donner motif à réparation. La menace de contrefaçon suffit. » La réparation accordée dans ce cas était une injonction. Il y avait eu contrefaçon directe, mais elle n'avait eu pour effet que des dommages « bénins ». Voir également *Evans c. McDonnell Aircraft Corp.*, 270 F. Supp. 778, 781, 154 U.S.P.Q. 338, 340 (E.D. Mo. 1967): « [L'article 271.b)] ne prévoit pas de sanction en cas de tentative d'incitation, ni lorsqu'il n'y a aucune contrefaçon réelle. » *Hautau c. Kearney & Trecker Corp.*, 179 F. Supp. 490, 492, 124 U.S.P.Q. 28, 30 (E.D. Mich. 1959): « Il apparaît donc que le sens courant et ordinaire de 'inciter' semble impliquer un lien de causalité et que le terme 'inciter' doit être nettement distingué de 'tenter d'inciter'. »

Il devient ainsi essentiel d'analyser la contrefaçon directe dans le détail, avant de passer aux aspects « indirects » de l'action en contrefaçon indirecte.

Très tôt, la contrefaçon directe a été étroitement définie en droit américain. Dans l'affaire *Prouty c. Ruggles*¹⁸, jugée en 1842, la Cour suprême a déclaré ce qui suit :

« Et cette combinaison, composée de toutes les pièces mentionnées dans la spécification et disposées l'une par rapport à l'autre et vis-à-vis d'autres pièces de la charrue de la manière décrite dans la spécification, est considérée comme étant l'amélioration et constitue l'objet breveté. L'utilisation de deux de ces pièces seulement, ou de deux pièces combinées avec une troisième, de nature nettement différente dans la forme ou dans la manière dont elle est disposée et reliée aux autres, ne constitue par conséquent pas l'objet breveté. Il ne s'agit pas de la même combinaison si elle diffère nettement de celle-ci dans l'une quelconque de ses pièces. »¹⁹

La règle ainsi formulée dans l'affaire *Prouty* aurait les conséquences suivantes. Comme pour l'exemple précédent, supposons que l'invention revendiquée dans un brevet se compose de la combinaison de deux pièces X + Y. Pour qu'il y ait contrefaçon du brevet portant sur cette combinaison, il serait nécessaire que les pièces X + Y soient combinées de la manière indiquée dans une revendication du brevet. La fabrication, l'utilisation ou la vente de l'une ou l'autre pièce X ou Y séparément, ou la fabrication, l'utilisation ou la vente de la pièce X combinée avec la pièce Z, à condition que la pièce Z ne soit pas un « équivalent »²⁰ de la pièce Y, ne constitue pas une contrefaçon directe. Tel ne serait pas *non plus* le cas si une personne fabriquait, utilisait ou vendait les deux pièces X et Y, mais si ces pièces n'étaient pas combinées de la manière indiquée dans la revendication du brevet. Il importe toutefois ici de noter que la vente des pièces X et Y non combinées, avec un mode d'emploi pour réaliser la combinaison de manière à contrefaire directement le brevet portant sur la combinaison X + Y, constitue un exemple classique de contrefaçon indirecte²¹. Néanmoins, un tel comportement ne suffirait pas pour qu'une action en contrefaçon directe soit intentée en vertu de l'article 271.a) contre le vendeur des pièces X et Y non combinées.

Cette norme stricte en matière de contrefaçon directe dans l'affaire *Prouty c. Ruggles* a été sans cesse appliquée jusqu'à maintenant. Ainsi que cela a été indiqué dans le cas *Aro I*, jugé plus d'un siècle plus tard en interprétant l'article 271 de la Loi de 1952 sur les brevets :

« Si quelque chose est clair en droit des brevets, c'est que le brevet portant sur une combinaison couvre uniquement la totalité des éléments figurant dans la revendication et qu'aucun élément, aucun aspect distinct n'est couvert. »²²

Cette proposition a été réaffirmée en 1972 dans l'affaire *Deepsouth Packing Co. c. The Laitham Corp.*²³, lorsque la Cour suprême a jugé que le défendeur n'avait pas « réalisé » une invention, qui portait sur une machine à traiter les crevettes, en emballant séparément les éléments constitutifs de la machine aux Etats-Unis d'Amérique et en les envoyant dans des pays étrangers où le titulaire du brevet américain n'avait pas de brevet. Ces éléments étaient alors assemblés à l'étranger selon des instructions fournies par le défendeur. La Cour suprême a conclu, dans sa majorité, ce qui suit :

« Lorsque tant de tribunaux ont si souvent prétendu que, de toute évidence, un brevet portant sur une combinaison ne pouvait être contrefait que par une combinaison, nous ne sommes pas disposés à casser le moule et à recommencer. »²⁴

Telle a été la décision prise à 5 voix contre 4 par la Cour suprême. S'exprimant au nom du groupe minoritaire, le juge Blackmun a déclaré : « Sauf votre respect, ceci me paraît être une interprétation trop limitative des articles 154 et 271.a) du titre 35 du Code des Etats-Unis d'Amérique. »²⁵ Néanmoins, ne serait-ce qu'à une voix de majorité, le cas *Deepsouth* affirme la continuité du respect d'une norme stricte en matière de contrefaçon directe.

En plus de la preuve que le titulaire du brevet doit apporter de l'accomplissement par le contrefacteur accusé de l'un des actes spécifiés (fabrication, utilisation ou vente de l'invention brevetée), doit-il également prouver que l'auteur était en « faute »²⁶ lors de l'accomplissement d'un tel acte ? Il y aurait faute

²² 365 U.S. à 344; 128 U.S.P.Q. à 358. *Skirow c. Roberts Colonial House Inc.*, 361 F. 2d 388, 391, 149 U.S.P.Q., 882, 884 (7^e Cir. 1977) : « Ni une application littérale de la terminologie des revendications ni une similitude de résultat ne suffisent pour établir la contrefaçon. Il doit y avoir une véritable identité des moyens, de l'opération et du résultat. »

²³ 406 U.S. 518, 173 U.S.P.Q. 769 (1972).

²⁴ 406 U.S. à 532, 173 U.S.P.Q. à 774. Cf. toutefois *Armstrong c. Motorola, Inc.*, 374 F. 2d 764, 152 U.S.P.Q. 535 (7^e Cir. 1967), où il a été considéré que le fait de tester les récepteurs avant la vente constituait une contrefaçon directe, (« utilisation »), en vertu de l'article 271.a), d'un brevet portant sur une méthode d'émission et de réception des signaux MF.

²⁵ 406 U.S. à 532, 173 U.S.P.Q. à 774.

²⁶ « Faute » n'est pas utilisé au sens moral. Comme l'a indiqué feu le doyen Prosser : « Il est maintenant plus ou moins généralement admis que la 'faute' sur laquelle la responsabilité peut reposer est une faute sociale, qui peut coïncider — mais ne coïncide pas nécessairement — avec l'immoralité personnelle. » W. Prosser, *Law of Torts* 17 (4^e éd. 1971). Ainsi, le concept de « faute » dans le domaine des délits civils en est venu à être appliqué à ces théories de la responsabilité qui sont fondées 1) soit sur l'intention, 2) soit sur la négligence de l'auteur. Cela s'oppose à la responsabilité « sans faute », c'est-à-dire la responsabilité stricte, en ce sens que l'auteur n'a ni eu l'intention de porter tort aux intérêts de l'autre partie ni été négligent vis-à-vis de cette partie. Voir Prosser, *supra*, à 492-96.

¹⁸ 41 U.S. (16 Pet.) 336 (1842).

¹⁹ 41 U.S. (16 Pet.) à 341.

²⁰ Voir par exemple *Graver Tank Co. c. Linde Air Prod. Co.*, 339 U.S. 605, 85 U.S.P.Q. 328 (1950). La doctrine des « équivalents » s'applique également à la contrefaçon indirecte selon l'article 271.c). Voir la partie II.B.c).

²¹ Voir la partie II.B.c) et les cas cités à la note 48 *infra*.

dans ce contexte si le contrefacteur accusé a eu l'intention²⁷ de contrefaire le brevet en question, c'est-à-dire si l'auteur connaissait effectivement le brevet et est néanmoins passé aux actes. Il y aurait également faute si la personne a agi *négligemment*²⁸, c'est-à-dire que l'auteur aurait dû connaître le brevet et est passé aux actes sans avoir apporté l'attention voulue que toute personne normalement prudente apporterait dans ces circonstances. L'article 271.a) ne prévoit pas expressément que la personne exploitant l'invention brevetée en accomplissant l'un des actes spécifiés doit, pour contrefaire le brevet, être en faute. Interprétant l'article 271.a), la Cour suprême a trouvé, dans la deuxième affaire *Aro Mfg Co. c. Convertible Top Replacement Co. (Aro II)*²⁹ qu'il était parfaitement établi que le titulaire du brevet avait seulement besoin de prouver que l'un des actes d'exploitation a été commis par la personne accusée:

« Non seulement cette disposition [article 271.a)] considère explicitement l'utilisateur non autorisé d'une invention brevetée comme un contrefacteur, mais il a souvent et clairement été jugé que la simple utilisation non autorisée, constitue une contrefaçon [citation de cas de la Cour suprême]. »³⁰

En conséquence, une personne agit à ses propres risques en exploitant une invention sans autorisation de le faire et elle peut être tenue pour strictement responsable lorsque cette invention est protégée par le brevet d'un tiers. Au fond, l'article 271.a) fait de la contrefaçon directe un délit civil de responsabilité stricte (*strict liability*). C'est-à-dire que, pour être reconnu responsable, l'auteur n'a pas besoin d'être en faute dans le sens de contrefaire intentionnellement le brevet ou de ne pas prendre les précautions nécessaires pour éviter de contrefaire le brevet qu'aurait prises une personne raisonnable dans ces circonstances. Imposer une responsabilité stricte peut paraître anormalement dur pour une personne qui exploite

une invention de bonne foi, sans avoir l'intention de contrefaire le brevet d'un tiers ni même être au courant de l'existence du brevet. Toutefois, on peut accuser l'auteur de connaissance du brevet établie par déduction étant donné qu'au moment de la délivrance d'un brevet, celle-ci est annoncée dans la Gazette officielle de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique.

L'ensemble de la spécification (description de l'invention et revendication) et les dessins, le cas échéant, sont également publiés et mis à la disposition du public — au moins dans les dossiers de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique. Ainsi, en théorie tout au moins, quiconque désire s'assurer que l'exploitation d'une invention quelconque risque de constituer la contrefaçon du brevet d'un tiers peut le faire. Le fait de ne pas déterminer si une invention est brevetée avant de l'exploiter pourrait ainsi être considéré comme une négligence, en ce sens que l'auteur aurait dû avoir connaissance de l'existence du brevet³¹.

La dureté de cette règle imposant une responsabilité stricte en cas de contrefaçon directe est également quelque peu tempérée par l'article 287 de la Loi de 1952 sur les brevets qui autorise le titulaire d'un brevet ou le preneur de licence qui fabrique ou qui vend un article breveté à prévenir le public en portant sur cet article un avis comportant le numéro du brevet³². Cet article prévoit en outre ce qui suit:

« En l'absence d'un tel marquage, il n'est pas accordé au breveté de dommages-intérêts dans un procès en contrefaçon, sauf s'il est prouvé que la contrefaçon a été notifiée au contrefacteur et que celui-ci a ensuite continué de la commettre, auquel cas des dommages-intérêts ne peuvent être accordés que pour la contrefaçon commise après cette notification. »

L'article 287 a pour effet qu'à moins que l'objet breveté ne soit ainsi marqué, le titulaire du brevet ne

²⁷ *Restatement (Second), Torts* définit l'« intention » à l'article 8A: « Le terme intention est utilisé dans tout l'exposé (*Restatement*) de ce sujet afin d'indiquer que l'auteur désire provoquer des conséquences à son acte, ou qu'il croit qu'il y a de fortes chances pour que des conséquences en résultent. »

²⁸ Le *Restatement (Second), Torts* stipule ce qui suit:

« Article 282 (Définition de la négligence)

Dans l'exposé (*Restatement*) de ce sujet, la négligence est un comportement d'un niveau inférieur à la norme établie par la loi pour la protection d'autrui contre des risques de tort déraisonnables. Elle ne comprend pas un comportement imprudemment négligent des intérêts des tiers.

« Article 283 (Comportement d'une personne raisonnable: la norme)

A moins que l'auteur ne soit un enfant, le comportement normal qu'il doit adopter pour éviter d'être négligent est celui d'une personne raisonnable en de semblables circonstances. »

²⁹ 377 U.S. 476, 141 U.S.P.Q. 681 (1964).

³⁰ 377 U.S. à 484, 141 U.S.P.Q. à 685, citant *Birdsell c. Shaliol*, 112 U.S. 485, *Union Tool Co. c. Wilson*, 259 U.S. 107, 114; voir *Sanitary Refrigerator Co. c. Winters*, 280 U.S. 30, 32-33; *General Talking Pictures Corp. c. Western Electric Co.*, 305 U.S. 124, 127.

³¹ Dans certaines circonstances, l'aptitude à déterminer si une invention particulière est brevetée peut n'être que théorique. Dans la pratique, il peut être très difficile, long et coûteux pour l'auteur d'essayer de déterminer si ce qu'il a l'intention de faire contrefait un brevet. Tout d'abord, il doit découvrir tous les brevets pertinents. Si aucun brevet couvrant l'invention n'a été délivré au moment de sa recherche, cela ne le protège pas absolument, car un brevet peut être délivré par la suite, par exemple sur la base d'une demande en instance au moment de la recherche. Etant donné que les demandes en instance font l'objet du secret de la part de l'Office des brevets et des marques, elles ne seraient pas communiquées au chercheur. Même s'il trouve un ou plusieurs brevets pertinents, il reste toujours difficile pour lui de savoir si ce qu'il a l'intention de faire contrefait l'un de ces brevets et si ces brevets sont valables.

³² La première phrase de l'article 287 stipule ce qui suit:

« Les brevetés, ainsi que les personnes fabriquant ou vendant un objet breveté pour leur compte ou sous leurs ordres, peuvent prévenir le public que l'objet est breveté, soit en inscrivant sur l'objet le mot *Patent* ou l'abréviation *Pat.*, avec le numéro du brevet, soit, lorsque la nature de l'objet ne se prête pas à cette inscription, en attachant à l'objet lui-même, ou à l'emballage qui en contient un ou plusieurs exemplaires, une étiquette portant la même indication. »

La deuxième phrase est citée dans le texte.

pourra obtenir des dommages-intérêts que pour la période qui suit le moment où il fait la notification au contrefacteur accusé. Cet article ne répond toutefois pas à la question relative au titulaire de brevet qui ne fabrique ni ne vend l'invention brevetée soit lui-même soit par voie de licence. Dans l'affaire *Wine Railway Appliance Co. c. Enterprise Railway Equipment Co.*³³, jugée en 1936, la Cour suprême a considéré que le titulaire d'un brevet qui ne commercialise pas l'objet breveté et n'a ainsi aucune occasion de le marquer d'une mention du brevet, peut néanmoins obtenir des dommages-intérêts pour la période qui commence lors de la contrefaçon effective plutôt que pour celle qui commence lors de la notification effective. Cela peut paraître plutôt anormal dès lors que le titulaire d'un brevet qui n'est pas exploité industriellement (un brevet « de papier ») pourrait se fonder sur une notification établie par déduction tandis que le titulaire d'un brevet qui est en cours d'exploitation industrielle doit soit marquer les objets brevetés, soit faire une notification effective. Le raisonnement suivi dans le cas *Wine Railway* a été adopté par la Cour suprême dans le cas *Aro II*³⁴ jugé en 1964.

B. Contribution à la contrefaçon directe

a) Bases légales distinctes

La condition *sine qua non* de la contrefaçon indirecte est la contrefaçon directe. Si l'on peut établir la contrefaçon directe en vertu du paragraphe a) de l'article 271, l'action intentée au titre de la contrefaçon indirecte peut s'appuyer sur deux bases légales distinctes:

« b) Quiconque incite activement autrui à contrefaire un brevet est responsable à titre de contrefacteur.

c) Quiconque vend un élément d'une machine, fabrication, combinaison ou composition brevetée, ou bien une matière ou un appareil à utiliser dans l'application d'un procédé breveté, et constituant une partie matérielle de l'invention est responsable à titre de contrefacteur indirect (*contributory infringer*) s'il sait qu'il s'agit d'un objet fabriqué spécialement en vue de la contrefaçon du brevet en cause ou spécialement propre à être utilisé pour la commettre et non d'un article courant (*staple article or commodity of commerce*) convenant à une utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon. »

Le paragraphe b) est rédigé d'une façon très large et il n'est limité à aucun acte de contribution particulier. Le comportement contre lequel le titulaire du brevet est protégé est l'incitation active à la contrefaçon directe de son brevet. En revanche, le paragraphe c) est limité à un type particulier de comportement — la vente d'un article non courant ne convenant pas « à une utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon ». En outre, le vendeur doit avoir une connais-

sance particulière de l'objectif auquel l'article vendu est destiné par l'acheteur, c'est-à-dire savoir « qu'il s'agit d'un objet fabriqué spécialement en vue de la contrefaçon du brevet en cause ou spécialement propre à être utilisé pour la commettre ». Le comportement contre lequel le titulaire de brevet est protégé est la vente d'un article non courant devant être utilisé pour la contrefaçon directe de son brevet.

Nous allons ci-après examiner séparément les conditions requises pour tenter une action en contrefaçon indirecte en vertu des paragraphes b) et c). Nous apporterons une attention particulière à la nature du comportement requis ainsi qu'à la nature de la « faute », le cas échéant, requise pour constituer une contrefaçon indirecte passible d'une action en justice.

b) Incitation active — article 271.b)

L'article 271.b) est rédigé d'une façon tellement large qu'il donne peu d'indications quant aux limites de l'interdiction envisagée. L'historique de cette disposition n'éclaire guère sa signification, en dehors de l'intention de codifier le principe de l'incitation active comme base de responsabilité³⁵.

Le dictionnaire donne du verbe « inciter » la définition suivante:

« Amener, déterminer, causer, influencer un acte ou un comportement, conduire par la persuasion ou le raisonnement, inciter par des arguments, pousser. »³⁶

Le qualificatif « active » semblerait nécessiter un acte positif de la part de l'incitateur, comparé à l'inaction ou à la passivité, dans le sens de ne pas entreprendre une action positive³⁷, par exemple, avertir quelqu'un que sa conduite peut donner lieu à une contrefaçon directe. Ainsi que cela a été indiqué par la Cour d'appel du dixième circuit dans l'affaire *Sims c. Western Steel Co.*³⁸:

« [L'article 271.b)] considère que l'incitateur a participé activement à l'infraction dont s'est rendu coupable le contrefacteur réel. Il devrait donc être une sorte de complice par instigation... En outre, la jurisprudence requiert que l'action ait été intentionnelle... »³⁹

³⁵ « Le paragraphe b) constitue une affirmation et une concrétisation étendues du principe selon lequel quiconque pousse activement à la contrefaçon d'un brevet est aussi passible de contrefaçon. Le rapport du Comité se réfère en plusieurs endroits à ce paragraphe comme se rapportant à la contrefaçon indirecte. Il y a apparemment, dans l'emploi des termes 'contrefaçon' et 'contrefaçon indirecte', une certaine imprécision qui devrait être considérée comme peu importante pour l'interprétation de cet article. » Federico, "Commentary on the New Patent Act", 35 U.S.C.A. à 53 (1954). Voir également Miller, "Some Views on the Law of Patent Infringement by Inducement", 53 J.Pat. Off. Soc. 86 (1971).

³⁶ *Black's Law Dictionary* 697 (5^e éd. 1979).

³⁷ Il est courant dans le droit des délits civils de faire une distinction entre l'action et le défaut d'action. Voir par exemple W. Prosser, *Law of Torts* 328 (4^e éd. 1971).

³⁸ 551 F. 2d 811, 194 U.S.P.Q. 71 (10^e Cir. 1977), cert. refusé, 434 U.S. 858 (1977).

³⁹ 551 F. 2d à 817, 194 U.S.P.Q. à 75-6.

³³ 297 U.S. 387, 28 U.S.P.Q. 299 (1936).

³⁴ *Supra* note 29.

Toutes les actions susceptibles de contribuer à une contrefaçon ne sont pas condamnables. Il doit y avoir un rapport de cause à effet entre la conduite soi-disant incitatrice et la contrefaçon directe⁴⁰. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu incitation active, le brevet n'aurait pas été contrefait.

Il est également implicite dans le concept d'incitation qu'il doit y avoir au moins deux parties en présence, à savoir la partie incitatrice et la partie incitée. Il ne serait pas possible qu'une seule partie s'incite elle-même à contrefaire directement un brevet⁴¹. Toutefois, cette partie peut contrefaire directement un brevet ainsi qu'inciter activement une autre partie à contrefaire le même brevet, et elle se rend ainsi responsable en vertu des paragraphes a) et b) de l'article 271, respectivement⁴².

La Cour d'appel du cinquième circuit a donné une interprétation largement citée des termes du paragraphe b) dans l'affaire *Fromberg, Inc. c. Thornhill*⁴³:

« L'interdiction codifiée maintenant dans l'article 271.b) s'étend à ceux qui incitent à cette contrefaçon. Bien entendu, le terme « incitation » a des connotations de démarches actives, entreprises sciemment — en connaissance de cause, en tout cas, dans le sens de prémédité, intentionnel, par opposition à accidentel ou par inadvertance. Mais avec ce qualificatif, le sens du terme est aussi large que la gamme d'actions grâce auxquelles, en fait, on amène, pousse, encourage ou aide un tiers à contrefaire un brevet. »⁴⁴

Ainsi, la gamme des actes considérés comme entrant dans le cadre de l'article 271.b) est aussi large que la définition du terme « inciter » lui-même. Toutefois, le tribunal trouve inhérente à la définition

du mot « inciter » une connotation de « faute », en ce sens que les démarches actives ainsi entreprises doivent l'être en connaissance de cause, c'est-à-dire à dessein, intentionnellement, par opposition à celles qui sont exécutées accidentellement ou par inadvertance⁴⁵.

En raison de la multiplicité des actes qui peuvent constituer une incitation, il paraît utile de les classer en vue de leur examen individuel.

1) *Vente d'une invention incomplète*. La situation la plus courante dans laquelle l'incitation active intervient se présente lorsque le vendeur d'un article⁴⁶ non breveté incite l'acheteur à acquérir cet article afin de l'utiliser en contrefaçon. L'invention brevetée peut être soit un produit, l'article faisant partie du produit, soit un procédé, l'article étant utilisé dans le procédé. Le contrefacteur direct est celui qui fabrique, utilise ou vend le produit fini ou qui exécute toutes les phases du procédé breveté et, bien évidemment, le titulaire du brevet peut poursuivre cette personne pour violation de l'article 271.a).

Cependant, dans quelles circonstances le titulaire du brevet peut-il également tenter une action en vertu de l'article 271.b) contre la personne qui vend l'article non breveté qui est utilisé en définitive dans la contrefaçon directe ? Un exemple éclairera les choses. B est le titulaire d'un brevet portant sur un procédé basé sur un composé chimique déterminé (qui, lui-même, n'est pas breveté) de désherbage. I vend le composé chimique non breveté à D. Sur le récipient dans lequel I vend le composé figure un mode d'emploi imprimé sur la façon d'utiliser le composé d'une manière qui contreferait le brevet

⁴⁰ *Individual Drinking Cup Co. c. Errett*, 297 Fed. 733, 739-740 (2^e Cir. 1924): « En dernière analyse, l'idée fondamentale est qu'avant que quelqu'un puisse être poursuivi pour contrefaçon indirecte, il faut démontrer qu'il avait effectué en connaissance de cause certaines opérations sans lesquelles il n'y aurait pas eu de contrefaçon. » *Accord, Elevator Appliance Co. c. Brooks*, 101 F. 2d 703, 704, 40 U.S.P.Q. 582, 583 (2^e Cir. 1939). Cela a constitué une condition nécessaire depuis les tous débuts de la contrefaçon indirecte. Voir *Saxe c. Hammond*, 21 Fed. Cas. 393 (N^o 12, 411) (C.C.D.Mass. 1875); *Snyder c. Bunnell*, 29 Fed. 47 (C.C.D.N.Y. 1886).

⁴¹ Par exemple, un responsable de société agissant uniquement à ce titre ne serait pas contrefacteur indirect lorsque sa société contrefait directement le brevet. *Bank c. Rauland Corp.*, 146 F.2d 19, 64 U.S.P.Q. 93 (7^e Cir. 1945). Cf. *International Mfg. Co. c. Landon Inc.*, 336 F. 2d 723, 142 U.S.P.Q. 421 (9^e Cir. 1964), où le président et actionnaire unique d'une société accusée de contrefaçon a été tenu pour responsable de contrefaçon indirecte. Voir également *Digital Equipment Corp. c. Electronic Memories & Magnetics Corp.*, 452 F. Supp. 1262, 200 U.S.P.Q. 448 (D.Mass. 1979) (une société ne peut pas pousser à sa propre contrefaçon).

⁴² *Sims c. Mack Trucks, Inc.*, 459 F.Supp. 1198, 199 U.S.P.Q. 668 (E.D.Pa., 1978), révisé pour invalidation de brevet, 203 U.S.P.Q. 961 (3^e Cir. 1979), cert. refusé, 205 U.S.P.Q. 488 (1980); *Arms'rong c. Motorola, Inc.*, supra note 24, contrefaçon retenue en vertu à la fois de l'article 271.a) et de l'article 271.c); *Metal Arts Co. c. Fuller Co.*, 389 F.2d 318, 156, U.S.P.Q. 605 (5^e Cir. 1968), contrefaçon retenue en vertu de l'article 271.a) b) et c).

⁴³ 315 F. 2d 407, 137 U.S.P.Q. 84 (5^e Cir. 1963).

⁴⁴ 315 F. 2d à 411, 137 U.S.P.Q. à 87.

⁴⁵ Dans le même sens: *Sims c. Western Steel Co.*, supra note 38; *Knapp-Monarch Co. c. Casco Products Corp.*, 342 F. 2d 622, 145 U.S.P.Q. 1 (7^e Cir. 1965), cert. refusé, 382 U.S. 828, 147 U.S.P.Q. 540 (1965); *Elevator Appliance Co. c. Brooks*, supra note 40; *Individual Drinking Cup Co. c. Errett*, supra note 40; *El Dorado Foundry Machine & Supply Co. c. Fluid Packed Pump Co.*, 81 F.2d 782, 28 U.S.P.Q. 436 (8^e Cir. 1936). *Bullock Electric & Mfg. Co. c. Westinghouse Electric & Mfg. Co.*, 129 Fed. 105, 111-112 (6^e Cir. 1904): « Il n'y aurait en aucun cas intention d'aider à une contrefaçon et, sans cette intention, le [défendeur] ne contrefait pas les brevets. » Résumant la règle qui découle des anciens cas en ce qui concerne la contrefaçon indirecte, Roberts a déclaré: « Toute action entreprise avec l'intention de participer à une contrefaçon de droits de brevets est illégale, équivaut à une contrefaçon directe et sera sanctionnée par une cour de justice, bien qu'en elle-même, et considérée en dehors de l'objectif qu'elle vise, elle puisse être légale. » Roberts, « *Contributory Infringement of Patent Rights* », 12 Harv. L. Rev. 35 (1898). Selon l'opinion exprimée dans plusieurs cas par des tribunaux inférieurs, l'article 271.b) n'impose pas une condition de connaissance, car il est muet sur cette condition comme l'article 271.a). *Kearns c. Wood Motors, Inc.*, 204 U.S.P.Q. 485 (E.D. Mich. 1978); *Hanni Werke Koerber & Co. KG c. Molins Ltd.*, 183 U.S.P.Q. 168 (E. D. Va. 1974). Voir *Norberg Mfg. Co. c. Jackson Vibrators, Inc.*, 153 U.S.P.Q. 777 (N.D. Ill. 1967) quant au débat sur la condition de connaissance selon l'article 271.b) et c).

⁴⁶ Le mot « article » sera généralement employé dans la présente étude pour indiquer une pièce, un composant, une matière, etc., non brevetés devant être utilisés dans une invention portant sur un produit ou un procédé.

de B. Supposons que le composé non breveté soit un article courant, en ce sens qu'il a d'autres utilisations substantielles en dehors d'une contrefaçon, par exemple, la lutte contre les insectes ou les rongeurs. (Cette hypothèse évitera tout chevauchement avec l'article 271.c) qui sera examiné séparément ci-après.)⁴⁷ L'acheteur D, en utilisant le procédé conformément au mode d'emploi, se rend coupable de contrefaçon directe du brevet de procédé de B, en vertu de l'article 271.a). I contribue de toute évidence à la contrefaçon directe en vendant le composé avec le mode d'emploi. Mais une telle contribution constitue-t-elle une incitation active comme l'exige le paragraphe b) ?

Pour établir l'incitation active, il devrait être nécessaire d'établir que le vendeur avait effectivement connaissance du brevet et qu'il avait quand même procédé à la vente de l'article non breveté avec son mode d'emploi⁴⁸. D'autre part, il ne paraît pas justifié de tenir le vendeur pour responsable sur la base d'une connaissance du brevet établie par déduction, c'est-à-dire en se fondant sur le fait que le vendeur devrait avoir eu connaissance du brevet, étant donné qu'il était dans le domaine public dès sa publication. L'action illégale, selon l'article 271.b), est celle qui consiste à inciter activement à la contrefaçon; ainsi, la vente avec le mode d'emploi correspondant doit viser intentionnellement à causer du tort, c'est-à-dire viser à la contrefaçon directe⁴⁹. En l'absence de connaissance réelle du brevet, on ne peut guère dire que le vendeur a incité à la contrefaçon.

Par opposition à ce qui précède, examinons la situation dans laquelle le vendeur vend le composé (qui est un article courant non breveté, convenant à un certain nombre d'utilisations en dehors d'une contrefaçon) sans mode d'emploi correspondant et sans connaissance réelle du brevet. Dans ces circonstances, il est clair que le vendeur I a, d'une certaine

⁴⁷ Cf. *Noll c. O. M. Scott & Sons Co.*, 467 F. 2d 295, cert. refusé, 175 U.S.P.Q. 392 (6^e Cir. 1972) (impliquant une contrefaçon indirecte en vertu de l'article 271.b) en ce qui concerne un produit chimique ayant des utilisations autres que dans la contrefaçon du brevet en question), avec *Dawson Chemical Co. c. Rohm & Haas Co.*, 100 S. Ct. 2601, 206 U.S.P.Q. 385 (1980) (impliquant une contrefaçon indirecte en vertu de l'article 271.c) en ce qui concerne un produit chimique n'ayant aucune utilisation connue en dehors de la contrefaçon du brevet en question). Voir le débat *infra* en partie II.B.c).

⁴⁸ Il y a de nombreux exemples. Voir par exemple *Noll c. O. M. Scott & Sons Co.*, 467 F. 2d 295, 175 U.S.P.Q. 392 (6^e Cir. 1972), cert. refusé, 411 U.S. 392, 177 U.S.P.Q. 545 (1973); *Trico Products Corp. c. Apco-Mossberg Corp.*, 45 F. 2d 594, 7 U.S.P.Q. 263 (1^{er} Cir. 1930); *Larkin Automotive Parts Co. c. Bassick Mfg. Co.*, 19 F. 2d 944 (7^e Cir. 1927); *Sandusky Foundry & Machine Co. c. De Lavaud*, 274 Fed. 607 (6^e Cir. 1921); *Saf-Gard Products, Inc., c. Service Parts, Inc.*, 370 F. Supp. 257, 181 U.S.P.Q. 297 (D. Ariz. 1974) (en plus de la vente avec mode d'emploi, les opérations comprenaient la publicité, la promotion et l'assistance à la revente).

⁴⁹ Ceci doit être opposé à la contrefaçon directe en vertu de l'article 271.a), où est invoquée à l'encontre de l'auteur la connaissance établie par déduction. *Aro I*, *supra* notes 29 et 30.

manière, en fournissant le composé à D, contribué à la contrefaçon directe du brevet de B. Il est important de constater, toutefois, que I n'a pas incité D à contrefaire le brevet et qu'inversement, D n'a pas été incité à contrefaire le brevet de B par le simple fait de la vente de l'article courant⁵⁰. Dans cet exemple, le vendeur I devrait-il être dans l'obligation de découvrir l'intention d'utilisation du composé par D ? Il semble clair qu'un tel vendeur d'articles courants ne doit pas être placé devant une telle obligation car cela imposerait un fardeau déraisonnable au commerce⁵¹.

Un autre problème consiste à déterminer si le vendeur d'un article non breveté peut se dégager de toute responsabilité en avertissant que l'article ne doit pas être utilisé à des fins de contrefaçon. Comme pour tous les exemples entrant dans le cadre de l'article 271.b), il incombe au titulaire du brevet de prouver que le vendeur a activement poussé à la contrefaçon. Ainsi, il convient de faire une distinction entre le vendeur qui agit de bonne foi en avertissant⁵² et celui qui utilise l'avertissement comme un subterfuge pour fournir des débouchés à un article en incitant à la contrefaçon du brevet⁵³.

Un autre exemple caractéristique de contrefaçon indirecte d'un brevet portant sur un procédé implique la vente d'une machine non brevetée qui peut être utilisée de manière à exécuter toutes les phases d'un procédé breveté⁵⁴. Le vendeur de la machine non brevetée ne contrefait pas directement le brevet car il n'applique pas le procédé breveté. Si la machine n'a pas d'autre utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon, ce cas tombe sous le coup du paragraphe c) de l'article 271. Si la machine avait une utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon, il serait nécessaire que le titulaire du brevet

⁵⁰ *U.S. Industries, Inc. c. Otis Engineering Corp.*, 277 F. 2d 282, 125 U.S.P.Q. 208 (5^e Cir. 1960); *Lane c. Park*, 49 Fed. 454 (C.C.D.Pa. 1892).

⁵¹ *Id.*

⁵² Dans l'affaire *Metallizing Engineering Co., Inc. c. Metallizing Co. of America*, 62 F. Supp. 274, 66 U.S.P.Q. 286 (S.D.N.Y. 1945), le tribunal a demandé au défendeur d'apposer un avis selon lequel l'article ne devait pas être utilisé dans le procédé breveté.

⁵³ *Trico Products Corp. c. Apco-Mossberg Corp.*, 45 F.2d 594, 7 U.S.P.Q. 263 (1^{er} Cir. 1930) (le mode d'emploi quant à la façon d'utiliser l'article en dehors de la contrefaçon indiquait que le vendeur était conscient qu'au moins il contribuait à une contrefaçon); *Larkin Automotive Parts Co. c. Bassick Mfg. Co.*, 19 F. 2d 944 (7^e Cir. 1927); *Sandusky Foundry & Machine Co. c. De Lavaud*, 274 Fed. 607 (6^e Cir. 1921); *Alemite Mfg. Corp. c. Hi-Pressure Sales Co.*, 33 F. 2d 912 (D. Calif. 1929) (plaque d'avertissement); *Rohm & Haas Co. c. Roberts Chemicals, Inc.*, 118 U.S.P.Q. 503 (S.D.W. Va. 1958) (lettre induisant en erreur).

⁵⁴ *Naivette, Inc. c. Bishinger*, 61 F. 2d 433, 15 U.S.P.Q. 200 (6^e Cir. 1932); *John R. Williams Co. c. Miller, DuBrul & Peters Mfg. Co.*, 107 Fed. 290 (C.C.S.D.N.Y. 1901); *Sprout, Waldron & Co. c. Bauer Bros. Co.*, 26 F. Supp. 162, 41 U.S.P.Q. 86 (S.D. Ohio 1938). Voir également *Knigh t c. Gavit*, 14 Fed. Cas. 765 (N^o 7, 884) (C.C.E.D. Pa. 1846) (intention que la machine vendue soit réglée par l'utilisateur).

démontre que le vendeur a activement incité à la contrefaçon de son brevet de procédé.

La personne qui exécute toutes les phases d'un procédé breveté à l'exception de la dernière n'est pas un contrefacteur direct. Cependant, si cette personne vend l'article non fini (non breveté) à un acheteur qui l'achève en exécutant la dernière phase du procédé, ce vendeur peut-il être tenu pour responsable de contrefaçon indirecte ? Dans un certain nombre de cas, c'est ce qui a été considéré lorsque le vendeur voulait que l'acheteur réalise la phase finale du procédé breveté⁵⁵. Cela pose la question intéressante de savoir qui est le contrefacteur direct — l'acheteur ou le vendeur ? Ni l'un ni l'autre n'a exécuté l'ensemble des phases du procédé. La contrefaçon directe n'a été que le résultat des efforts combinés des deux parties. Cela semblerait être un exemple clair d'action concertée, et il ne serait guère justifié d'absoudre l'une et l'autre des parties de toute responsabilité du fait qu'il n'y a eu contrefaçon directe de la part d'aucune des parties.

2) *Vente d'une « invention » non assemblée.* Si, en vertu de l'article 271.b), l'incitation active à la contrefaçon d'un brevet en vendant un composant de l'invention brevetée constitue une contrefaçon indirecte, *a fortiori* l'incitation active à la contrefaçon d'un brevet par la vente de toutes les pièces de l'invention⁵⁶, quoique sous une forme non assemblée (c'est-à-dire ce que l'on appelle communément « en kit »), constituerait également une contrefaçon indirecte.

Un simple exemple de ce type de contrefaçon indirecte serait constitué par la vente, par un vendeur I, sous forme de kit, des pièces X et Y non assemblées avec un mode d'emploi pour assembler ces pièces de sorte que la combinaison en résultant contrefait directement le brevet de B portant sur la combinaison X + Y. Le kit est vendu à D aux Etats-Unis d'Amérique, qui l'assemble et l'utilise; ainsi D est un contrefacteur direct du brevet de B portant sur la combinaison X + Y en vertu de l'article 271.a). Il ne semble y avoir aucun doute sur le fait que le

vendeur a contribué à la contrefaçon directe du brevet, bien davantage même que dans la situation précédente où le vendeur ne vend que l'un des composants de l'invention. Néanmoins, le titulaire du brevet doit prouver que le vendeur du kit a activement incité à la contrefaçon du brevet⁵⁷. Un tel résultat peut paraître anormal dès lors qu'une responsabilité stricte pourrait être imposée à D, acheteur du kit, qui l'assemble, même sans connaître véritablement le brevet, tandis qu'il faudrait prouver que le vendeur du kit a eu une connaissance effective du brevet. Toutefois, l'article 271.b) complète la protection prévue à l'article 271.a) uniquement dans la mesure où les titulaires de brevets peuvent prouver l'*incitation active* de la contrefaçon directe. Cette incitation ne peut être démontrée, à moins que le vendeur du kit ne connaisse effectivement le brevet.

Examinons alors un autre exemple. Supposons qu'au lieu de vendre les kits composés des pièces X et Y aux Etats-Unis d'Amérique, ces kits soient exportés et vendus dans un pays étranger où il n'y a pas de brevet portant sur la combinaison X + Y. La vente à l'étranger du kit constitue-t-elle une contrefaçon indirecte ? Dans l'affaire *Deepsouth Packing Co. c. Laitham Corp.*⁵⁸, la Cour suprême a considéré que, du fait qu'il n'y avait pas eu contrefaçon directe du brevet américain, il ne pouvait y avoir contrefaçon indirecte⁵⁹.

En modifiant cet exemple, supposons que B possède dans le pays étranger un brevet pour la combinaison X + Y et que l'acheteur D du kit qui l'assemble et l'utilise dans ce pays étranger devienne contrefacteur direct de ce brevet étranger. Le vendeur I du kit, qui a été emballé aux Etats-Unis d'Amérique, peut-il être considéré comme contrefacteur indirect du brevet étranger ? Il est clair qu'il n'y aurait aucune contrefaçon indirecte en ce qui concerne la loi américaine, étant donné qu'il n'y a eu aucune contrefaçon directe d'un brevet américain. La décision sur la question de savoir si des actes d'incitation intervenant au dehors des limites territoriales d'un pays constitueraient une contrefaçon indirecte dépendrait uniquement de la législation du pays qui délivre le brevet. La situation inverse, dans laquelle des actes

⁵⁵ *Peerless Equipment Co. c. W. H. Miner, Inc.*, 93 F. 2d 98, 35 U.S.P.Q. 396 (7^e Cir. 1938), *cert. refusé*, 303 U.S. 641, 37 U.S.P.Q. 843 (1938); *Solva Waterproof Glue Co. c. Perkins Glue Co.* 251 Fed. 64 (6^e Cir. 1918).

⁵⁶ *Metal Arts Co. c. Fuller Co.*, 389 F. 2d 318, 156 U.S.P.Q. 605 (5^e Cir. 1968); *Gerry c. International Latex Corp.*, 98 F. Supp. 899, 90 U.S.P.Q. 250 (S.D.N.Y. 1951) (si le brevet est valable, le vendeur de kit est responsable en tant que contrefacteur indirect); *Aeration Processes Inc. c. Walter Kidde & Co., Inc.*, 77 F. Supp. 647, 76 U.S.P.Q. 455 (W.D.N.Y. 1948), *réformé* (brevet non valable), 170 F. 2d 437, 79 U.S.P.Q. 250 (2^e Cir. 1948); *National Ventilated Awning Co. c. White*, 94 F. Supp. 451, 88 U.S.P.Q. 416 (N.D. Ala. 1950); *Bechik c. Handy Mattress Accessories Corp.*, 45 F. Supp. 73, 53 U.S.P.Q. 513 (E.D.N.Y. 1942). Voir également *Bergstrom c. Sears, Roebuck and Co.*, 207 U.S.P.Q. 481 (D. Minn. 1980) où le tribunal a trouvé peu de valeur à l'argument selon lequel il n'y avait aucune preuve de contrefaçon directe lorsque quelque 689.000 kits non assemblés avaient été vendus avec un mode d'emploi.

⁵⁷ *Landon, Inc. c. Marine Swimming Pool Equip. Co.*, 139 U.S.P.Q. 79 (S.D. Calif. 1962) (vendant simplement des pièces après avoir eu une interdiction de vendre des assemblages).

⁵⁸ 406 U.S. 518, 173 U.S.P.Q. 774 (1972).

⁵⁹ Les cas antérieurs jugés en Cour d'appel de circuit en accord avec *Deepsouth Packing Co. c. The Lairtram Corp.*, *supra* note 23, comprennent: *Cold Metal Process Co. c. United Engineering & Foundry Co.*, 235 F. 2d 224, 110 U.S.P.Q. 332 (3^e Cir. 1956); *Radio Corp. of America c. Andrea*, 90 F. 2d 612, 34 U.S.P.Q. 312 (2^e Cir. 1937); *Sutton, Steele & Steele c. Gulf Smokeless Coal Co.*, 77 F. 2d 439, 25 U.S.P.Q. 219 (4^e Cir. 1935); *Computing Scale Co. c. Toledo Computing Scale Co.*, 279 Fed. 648 (7^e Cir. 1921), *cert. refusé*, 257 U.S. 657 (1922); *Bullock Electric & Mfg. Co. c. Westinghouse Electric & Mfg. Co.*, 129 Fed. 105 (6^e Cir. 1904), *cert. refusé*, 194 U.S. 636 (1904).

extra-territoriaux sont considérés comme incitant à une contrefaçon directe aux Etats-Unis d'Amérique, sera examinée ci-dessous dans la partie V (publiée dans le prochain numéro de la présente revue).

3) *Publicité ; sollicitation.* Un des buts fondamentaux de la publicité consiste à inciter les consommateurs à acheter l'article qui en fait l'objet. Si l'annonce publicitaire pour la vente de cet article donne un mode d'emploi de celui-ci pour qu'il soit utilisé d'une manière passible de contrefaçon, la responsabilité pour contrefaçon indirecte de la part de l'annonceur peut être engagée lorsque l'acheteur de l'article contrefait directement le brevet. Très souvent, l'annonceur est le fabricant de l'article, et il est clair que, si l'on peut prouver la connaissance requise du brevet, l'annonceur est responsable au titre de l'article 271.b) ⁶⁰.

Examinons maintenant la responsabilité du journal ou du magazine ⁶¹ qui accepte une annonce pour la vente d'un produit en contrefaçon. L'éditeur incite-t-il activement à la contrefaçon d'un brevet lorsque les produits faisant l'objet de l'annonce sont achetés à la personne qui passe l'annonce? On peut prétendre que l'éditeur, lorsqu'il publie l'annonce, a clairement l'intention d'inciter à la vente des produits annoncés. Toutefois, comme dans tous les cas de contrefaçon indirecte, le titulaire du brevet doit tout d'abord établir qu'une contrefaçon directe est intervenue à la suite de l'annonce et que la publication a constitué une incitation active de la part de l'éditeur. Il est vital pour établir l'incitation active en vertu du paragraphe b) de savoir si l'éditeur a eu effectivement connaissance du fait que le produit faisant l'objet de l'annonce a été breveté par un tiers et s'il a quand même décidé de publier l'annonce.

Examinons le cas où c'est un article qui est publié pour décrire la construction d'une invention brevetée plutôt qu'une annonce publicitaire de vente ⁶². L'éditeur d'un tel article descriptif doit-il être considéré comme contrefacteur indirect? En supposant que l'éditeur ait connaissance du brevet, le simple fait que la description soit publiée établit-il l'intention nécessaire pour inciter activement à la contrefaçon

du brevet? Le mobile de l'éditeur peut être tout à fait louable: informer le public de la délivrance d'un brevet portant sur l'invention décrite. En fait, l'une des considérations d'intérêt public qui intervient pour la délivrance du brevet est que l'invention soit divulguée par la publication du brevet sous l'autorité des pouvoirs publics. Néanmoins, selon la doctrine de la contrefaçon indirecte, il semblerait que le titulaire du brevet doive être protégé contre un éditeur qui non seulement décrit l'invention brevetée, mais également invite ou encourage en fait le lecteur à fabriquer, à utiliser ou à vendre l'invention décrite.

La contrefaçon indirecte implique le plus souvent une vente en vertu du paragraphe b) (et le fait toujours en vertu du paragraphe c)). Toutefois, ainsi que le montrent les considérations ci-dessus, en ce qui concerne les annonceurs, la contrefaçon indirecte selon le paragraphe b) n'a pas besoin d'impliquer une vente en tant que constituant l'acte illicite de contribution. Un autre exemple de cette situation serait celui d'un vendeur à la commission *sollicitant* la vente d'un produit en contrefaçon fabriqué par son commettant. Celui qui achèterait le produit au fabricant deviendrait contrefacteur direct en *utilisant* le produit de contrefaçon, comme le fabricant le deviendrait en le *fabriquant* et en le *vendant*. Toutefois, le vendeur à la commission, n'ayant ni fabriqué, ni utilisé, ni vendu l'invention (il n'a fait qu'en solliciter la vente) ne serait pas un contrefacteur direct. Néanmoins, il pourrait être un contrefacteur indirect s'il incitait activement à la contrefaçon directe ⁶³. L'article que le vendeur offre ne doit pas nécessairement être breveté lui-même; il peut ne s'agir que d'une pièce destinée à être utilisée dans une combinaison brevetée ou dans un procédé breveté. Dans de telles circonstances, aussi bien le fabricant (constructeur et vendeur) du composant non breveté que le vendeur à la commission seraient des contrefacteurs indirects, tandis que l'acheteur serait un contrefacteur direct en utilisant la combinaison brevetée ou le procédé breveté.

La personne accusée de contrefaçon indirecte, qu'il s'agisse du vendeur ou du vendeur et fabricant, devrait évidemment avoir *incité activement* à la contrefaçon en parfaite connaissance de cause ⁶⁴ comme nous l'avons vu ci-dessus.

⁶⁰ *Young Radiator Co. c. Modine Mfg. Co.*, 55 F. 2d 545, 12 U.S.P.Q. 123 (7^e Cir. 1931); *Westinghouse Electric & Mfg. Co. c. Precise Mfg. Corp.*, 11 F. 2d 209 (2^e Cir. 1926); *American Stainless Steel Co. c. Ludlum Steel Co.*, 16 F. 2d 823 (S.D.N.Y. 1927). Les matériaux publicitaires doivent toutefois faire apparaître suffisamment de détails de l'utilisation en contrefaçon de l'article qui fait l'objet de la publicité: *Transmirra Products Corp. c. Fourco Glass Co.*, 246 F. 2d 538, 114 U.S.P.Q. 323 (4^e Cir. 1957) réformé pour d'autres motifs, 353 U.S. 222 (1957); *Plastering Development Center, Inc. c. Perma Glas-Mesh Corp.*, 371 F. Supp. 939, 179 U.S.P.Q. 838 (N.D. Ohio 1973).

⁶¹ Bien entendu, cette analyse pourrait être étendue à d'autres supports de publicité: radio, télévision, affiches, etc.

⁶² *Popular Mechanics Co. c. Brown*, 245 Fed. 859 (7^e Cir. 1917). Dans ce cas, le titulaire du brevet a échoué car il n'a pas pu prouver la contrefaçon effective ou la menace de contrefaçon de son brevet. *Id.* à 860. L'éditeur n'a pas mentionné dans l'article que la structure décrite était brevetée.

⁶³ *New Wrinkle, Inc. c. Fritz*, 30 F. Supp. 89, 92, 43 U.S.P.Q. 185, 187 (W.D.N.Y. 1939): « Cela ne change rien quant aux conséquences, que l'agent vende ou sollicite simplement des commandes en vue de la vente. Celui qui incite à une vente est tout aussi responsable que celui qui vend. » *Straight Side Basket Corp. c. Tull*, 24 F. Supp. 771, 39 U.S.P.Q. 475 (D. Idaho 1938) (le vendeur a continué à solliciter des commandes pour le preneur de licence après l'abandon de la licence).

⁶⁴ Le représentant doit savoir que le produit pour lequel il sollicite des commandes contrefait le brevet en question. *Knapp-Monarch Co. c. Casco Products Corp.*, 342 F. 2d 622, 145 U.S.P.Q. 1 (7^e Cir. 1965), *cert. refusé*, 382 U.S. 828, 147 U.S.P.Q. 540 (1965); *Steelcase Inc. c. Emeco Industries, Inc.*, 192 U.S.P.Q. 662 (N.D.Ill. 1976).

4) *Conception ; installation.* Un autre exemple de contrefaçon indirecte par incitation active n'impliquant pas la vente d'un produit réside dans la situation où un produit ou un procédé est conçu par une personne (par exemple un ingénieur ou un architecte) puis est réalisé, utilisé ou vendu par un tiers. Celui-ci serait le contrefacteur direct du brevet, tandis que le créateur peut être un contrefacteur indirect en vertu du paragraphe b), pour autant qu'une incitation active puisse être prouvée⁶⁵. Il ne suffit pas que le créateur incite simplement la personne à utiliser son projet; le créateur doit être déterminé à ce que son projet soit utilisé pour contrefaire le brevet d'un tiers. Ainsi, le créateur d'un projet qui conçoit seul un produit en parfaite ingéniosité, mais qui se révèle être un produit de contrefaçon, n'incite pas activement à la contrefaçon. Cela s'oppose aux situations dans lesquelles le créateur sait que son projet, s'il est mis en œuvre, contrefera le brevet d'un tiers ou lorsque le créateur copie effectivement une invention brevetée pour l'utiliser dans son projet.

Le créateur peut être un entrepreneur indépendant qui a passé un accord contractuel pour fournir le projet, ou il peut s'agir d'un employé de l'entreprise souhaitant obtenir le projet. Lorsque l'employé-créateur est l'ancien employé du titulaire du brevet, on peut prétendre que le projet fourni par l'employé à son nouvel employeur a été rendu possible grâce à l'utilisation de secrets commerciaux ou d'autres informations confidentielles acquises auprès de l'ancien employeur⁶⁶. En dehors du problème de l'appropriation de secrets commerciaux, si le titulaire du brevet (l'ancien employeur) peut prouver que son ancien employé a activement incité son employeur actuel à contrefaire directement le brevet, l'employé peut être considéré comme un contrefacteur indirect en vertu du paragraphe b).

De même que la fourniture d'un projet qui, lorsqu'il est réalisé, donne lieu à une contrefaçon directe, une contrefaçon indirecte peut également se produire en cas d'élaboration de spécifications d'un produit qui, lorsqu'il est réalisé conformément aux spécifications, résulte en une contrefaçon directe de la part

⁶⁵ *National Latex Products Co. c. Sun Rubber Co.*, 274 F. 2d 224, 123 U.S.P.Q. 279 (6^e Cir. 1960), cert. refusé, 362 U.S. 989, 125 U.S.P.Q. 668 (1960) (conception de machine pour fabriquer un article par un procédé de contrefaçon); *Conmar Products Corp. c. Tibony*, 63 F. Supp. 372, 67 U.S.P.Q. 323 (E.D.N.Y. 1945) (a conçu et aidé à fabriquer un produit de contrefaçon); *Trent c. Risdon Iron & Locomotive Works*, 102 Fed. 635 (9^e Cir. 1900) (architecte ayant conçu et surveillé la construction d'une usine); *Stamicarbon, N.V. c. McNally-Pittsburg Corp.*, 302 F. Supp. 525, 161 U.S.P.Q. 323 (D. Kan. 1969) (contrefaçon indirecte car le concepteur a négligé d'avertir le client de ne pas utiliser le projet d'une manière passible de contrefaçon).

⁶⁶ *Conmar Products Corp. c. Tibony*, supra note 65; voir également *Jones c. Radio Corporation of America*, 131 F. Supp. 82, 106 U.S.P.Q. 170 (S.D.N.Y. 1955), où un défendeur avait obtenu des renseignements confidentiels du titulaire du brevet et les avait transmis à un autre défendeur.

du fabricant⁶⁷. Lorsqu'on peut prouver que la personne qui a mis les spécifications au point a incité activement à la contrefaçon, cette personne peut ainsi être tenue pour responsable en vertu du paragraphe b).

Une autre situation pouvant déboucher sur une contrefaçon indirecte est celle où une personne, telle qu'un ingénieur ou un architecte, contrôle ou surveille le montage effectif d'un appareil ou la construction d'une installation de traitement qui contrefait directement un brevet⁶⁸. La personne qui contrôle ou surveille ce montage ou cette construction en connaissant l'existence du brevet et qui poursuit l'exécution du projet pourrait ainsi être considérée comme incitant à la contrefaçon.

Il peut également y avoir contrefaçon indirecte lorsque l'entrepreneur fournit du matériel et de la main-d'œuvre dans l'intention d'aider à la contrefaçon directe d'un brevet⁶⁹.

5) *Licences ; indemnisation.* En vertu d'une licence, le donneur de licence (le titulaire du brevet) accorde au preneur de licence le droit d'exploiter le brevet sous licence. Si le preneur de licence, au cours de l'exploitation de ce brevet (par exemple, en fabriquant et en vendant le produit tel qu'il est revendiqué dans ce brevet) contrefait le brevet d'un tiers, il devient contrefacteur direct du brevet de cette personne. Sous l'angle de la contrefaçon indirecte, le donneur de licence peut-il être considéré comme ayant incité à la contrefaçon du brevet du tiers en octroyant la licence au preneur de licence?

Un preneur de licence peut contrefaire le brevet d'un tiers dans nombre de situations. Par exemple, le brevet du donneur de licence peut être « bloqué » par celui du tiers; c'est-à-dire que, chaque fois que le brevet sous licence est exploité, il en résulte une contrefaçon du brevet du tiers (le brevet qui bloque). Une situation caractéristique de blocage est celle dans laquelle le brevet sous licence porte sur une « amélioration » d'un brevet « de base » (le brevet qui bloque). Le brevet de base est directement contrefait par le fait que le preneur de licence utilise l'amélioration. Une situation de blocage peut également se produire lorsque le brevet sous licence porte sur une combinaison et que l'un des composants de cette

⁶⁷ *Baut c. Petlick Const. Co.*, 262 F. Supp. 350, 152 U.S.P.Q. 212 (M.D. Pa. 1966) (l'architecte a contrôlé les spécifications et approuvé le projet).

⁶⁸ *Grinnell Corp. c. American Monorail Co.*, 285 F. Supp. 219, 158 U.S.P.Q. 129 (D.S.C. 1967); *Abington Textile Machinery Works c. Carding Specialists (Canada) Ltd.*, 249 F. Supp. 823, 148 U.S.P.Q. 33 (D.C.D. 1965).

⁶⁹ *Fehr c. Activated Sludge, Inc.*, 84 F. 2d 948, 30 U.S.P.Q. 175 (7^e Cir. 1936) (fourniture de matériaux et de main-d'œuvre); *Palmer c. Landphere* 99 Fed. 568 (C.C. Conn. 1900) (achat de pièces utilisées pour élaborer un appareil en contrefaçon); *Watson Packer, Inc. c. Dresser Industries, Inc.* 193 U.S.P.Q. 552 (N.D. Tex. 1977) (a notamment amené des outils sur le chantier, fourni du personnel).

combinaison est couvert par le brevet d'un tiers. Ainsi, lorsque la combinaison est exploitée par le preneur de licence, il en résulte une contrefaçon directe du brevet de « composant ».

Étant donné que le donneur de licence, dans toutes les situations décrites, ne contrefait pas directement le brevet, en ce sens qu'il n'a pas fait, utilisé, ni vendu l'invention lui-même, mais que cela a plutôt été accompli par le preneur de licence, le donneur de licence peut être considéré comme un contrefacteur indirect en vertu de l'article 271.b), pour autant qu'une incitation active puisse être prouvée⁷⁰. En ce qui concerne un brevet « de base » ou un brevet de « composant » détenu par un tiers, le titulaire du brevet sous licence n'aurait pas pu exploiter son brevet sans contrefaire le brevet « qui bloque »; il ne pouvait donc certainement pas accorder sous licence ce qu'il ne peut pas faire lui-même.

Un exemple un peu différent se présente lorsqu'un donneur de licence n'a pas le droit d'accorder une licence pour le brevet en question, soit parce que le donneur de licence n'est pas titulaire du brevet pour lequel il tente d'accorder une licence, soit parce qu'il a déjà accordé à un autre preneur de licence (le premier preneur de licence) le droit qu'il veut maintenant accorder à un second. Bien entendu, le donneur de licence ne peut accorder davantage de droits qu'il n'en possède lui-même.

Dans une situation plutôt inhabituelle, il serait même possible que le titulaire d'un brevet soit considéré comme contrefacteur indirect de son propre brevet⁷¹. Supposons que le titulaire d'un brevet accorde une licence exclusive à un premier preneur de licence mais se réserve le droit d'exploiter lui-même l'invention brevetée. Toutefois, plutôt que d'exploiter l'invention lui-même, le titulaire du brevet accorde une autre licence à un second preneur de licence. Le preneur de licence exclusif intente alors une action en contrefaçon directe contre le second preneur de licence et une action en contrefaçon indirecte contre son donneur de licence (le titulaire du brevet). Le deuxième preneur de licence est le contrefacteur direct, car il ne pouvait pas acquérir plus de droits que son donneur de licence (le titulaire du brevet). Celui-ci n'avait pas le droit d'accorder

d'autres licences portant sur son brevet; par conséquent, le second preneur de licence, n'ayant pas acquis ces droits, contrefait directement le brevet faisant l'objet d'une licence exclusive octroyée au premier preneur de licence. Néanmoins, le titulaire du brevet avait le droit d'exploiter le brevet lui-même et, ainsi, il ne pouvait pas contrefaire directement le brevet; cependant, il peut être tenu pour responsable à titre de contrefacteur indirect pour avoir incité le deuxième preneur de licence à contrefaire son propre brevet.

L'indemnisation en cas de contrefaçon de brevet est souvent prévue dans des contrats de licence où le donneur de licence accepte d'indemniser (de mettre à couvert) le preneur de licence et de défendre à toute action en contrefaçon intentée contre celui-ci lorsqu'il opère dans le cadre de la licence octroyée. Plus souvent encore, cette indemnisation est prévue dans un contrat de vente selon lequel le vendeur accepte d'indemniser l'acheteur en cas de contrefaçon résultant de l'utilisation du produit particulier vendu. Une telle indemnisation en cas de contrefaçon accordée par un donneur de licence ou le vendeur d'un produit en contrefaçon doit-elle être considérée comme une incitation active à la contrefaçon directe? Comme dans les autres cas de contrefaçon indirecte, il doit y avoir un rapport de cause à effet entre l'octroi de l'indemnisation en tant qu'incitation et le délit civil finalement commis, à savoir la contrefaçon directe. Afin de prouver l'incitation, il serait particulièrement important de déterminer si le donneur de licence ou le vendeur avait sollicité l'octroi d'une licence ou la vente du produit en offrant au preneur de licence ou à l'acheteur une indemnisation ou une mise à couvert de responsabilité en cas de contrefaçon du brevet d'un tiers. Cependant, comme dans le cas de la simple vente d'un article courant, il ne semble pas que l'incitation active selon l'article 271.b) puisse être déduite du simple octroi d'une indemnisation générale s'il n'y a pas d'autre intention relative à la contrefaçon de la part du donneur de licence ou du vendeur⁷². En revanche, si les deux parties à la transaction ont connaissance du brevet d'un tiers et si, à titre d'incitation pour conclure la transaction, le donneur de licence ou le vendeur consent à indemniser le preneur de licence ou l'acheteur, on peut alors établir ainsi l'incitation active selon le paragraphe b)⁷³.

⁷⁰ *Taylor Engines, Inc. c. All Steel Engines, Inc.*, 192 F. 2d 171, 42 U.S.P.Q. 35 (9^e Cir. 1951) (le donneur de licence ne possédait pas de brevet); *Tappan c. Tiffany Refrigerator Car Co.*, 39 Fed. 420 (C.C.N.D.III. 1889) (a également fourni des plans et des dessins).

⁷¹ Dans l'affaire *Radio Audion Co. c. American Telephone & Telegraph Co.*, 281 Fed. 200 (D.Del. 1922), confirmée *per curiam*, 284 Fed. 1020 (3^e Cir. 1822), le titulaire du brevet a été considéré comme contrefacteur indirect dans une action intentée contre lui par le preneur de licence exclusif. Voir également, *Lamb Knit Goods Co. c. Lamb Glove & Mitten Co.*, 120 Fed. 267 (7^e Cir. 1903), dans laquelle l'inventeur a été considéré comme contrefacteur indirect alors que le brevet avait été cédé et une contrefaçon directe commise par une société constituée par l'inventeur.

⁷² *American Bank Protection Co. c. Electric Protection Co.*, 181 Fed. 350 (C.C.D. Minn. 1910), appel rejeté, 184 Fed. 916 (8^e Cir. 1910), cert. refusé, 220 U.S. 619 (1911); *Aluminum Extrusion Co. c. Soule Steel Co.*, 260 F. Supp. 221, 151 U.S.P.Q. 609 (C.D. Calif. 1966), où aucune incitation n'a été établie du fait de l'octroi de l'indemnisation.

⁷³ *Reliance Const. Co. c. Hassam Paving Co.*, 248 Fed. 701, 704 (9^e Cir. 1918): « La société Surety Co. a été tenue pour conjointement responsable avec les autres contrefacteurs pour la raison qu'elle avait aidé et encouragé la société de construction et participé à l'incitation à la contrefaçon en s'acquittant du cautionnement afin de mettre la ville à couvert contre tous dommages-intérêts pour contrefaçon du brevet. »

6) *Achat d'articles non brevetés fabriqués par un procédé ou une machine de contrefaçon.* Pour contrefaire un brevet de procédé, il faut que chacune des phases de ce procédé soit exécutée. Il n'y a pas de contrefaçon du brevet de procédé en cas d'utilisation ou de vente d'articles non brevetés fabriqués par le procédé breveté ni, en fait, en cas de fabrication d'articles identiques, sous réserve qu'ils ne soient pas réalisés selon le procédé protégé. On rencontre une situation analogue lorsqu'une machine destinée à produire un article particulier est brevetée alors que l'article produit ne l'est pas. Le brevet portant sur la machine n'est pas contrefait par l'utilisation ou la vente de l'article lui-même ni par sa fabrication, pour autant que la machine brevetée ne soit pas utilisée pour le fabriquer.

Supposons toutefois qu'une personne consente à acheter des articles non brevetés fabriqués par un tiers en utilisant un procédé ou une machine de contrefaçon. L'acheteur devient-il un contrefacteur indirect? On peut prouver l'incitation active de la part de l'acheteur lorsque celui-ci veut que le vendeur utilise l'invention brevetée pour fabriquer l'article non breveté en question. On a ici une situation similaire à celle dans laquelle un acheteur incite un fabricant à réaliser pour lui des produits qui contrefont le brevet d'un tiers. Cela ne signifie pas que le simple achat d'articles non brevetés fabriqués par un procédé ou une machine de contrefaçon ait pour résultat de considérer l'acheteur comme un contrefacteur indirect du brevet de procédé.

En 1825, quelque 50 ans avant le cas *Wallace c. Holmes*⁷⁴, qui a été très important, la Cour suprême a examiné, dans l'affaire *Keplinger c. de Young*⁷⁵, la responsabilité de l'acheteur d'articles non brevetés fabriqués en utilisant une machine de contrefaçon. Le titulaire du brevet a allégué que l'acheteur-défendeur avait contrefait son brevet portant sur une machine pour fabriquer des chaînes en passant un contrat avec l'utilisateur de la machine de contrefaçon, en vertu duquel le défendeur consentait à acheter la totalité de la production de chaînes jusqu'à un certain nombre. La Cour a déclaré ce qui suit:

« Si ce contrat était réel et non pas factice, ce que met en évidence le sens de l'instruction, et si le défendeur n'avait aucun autre lien avec [le fabricant de chaînes] en ce qui concerne ces chaînes que ce qui en est découlé, la Cour est d'avis que ce serait interpréter le droit des brevets de façon extravagante que de déclarer que ce contrat équivaut à une violation des droits de brevet du plaignant en accusant le défendeur d'avoir *utilisé* la machine du plaignant. »⁷⁶

Du fait qu'aucun autre lien n'a pu être démontré entre les parties, l'action intentée par le titulaire du

brevet a échoué⁷⁷. On peut du moins en déduire que la découverte de quelque autre lien au-delà du simple contrat aurait pu amener à engager la responsabilité de l'acheteur⁷⁸.

Dans l'affaire *General Electric Co. c. De Forest Radio Co.*⁷⁹, la Cour d'appel du troisième circuit a constaté une contrefaçon indirecte de la part de l'acheteur d'un fil de tungstène d'un diamètre particulier, évidemment sur la base de la connaissance qu'avait l'acheteur du fait qu'un fil de ce diamètre particulier ne pouvait être obtenu que par le procédé de contrefaçon. Il est également évident qu'une personne ne peut pas se dégager de toute responsabilité en passant un contrat pour faire fabriquer par une autre personne (un agent ou un entrepreneur indépendant) ces articles en utilisant un procédé de contrefaçon⁸⁰.

7) *Autres actes contribuant à la contrefaçon.* En dehors des grandes catégories d'actes examinés ci-dessus, il en existe un grand nombre d'autres qui peuvent être considérés comme contribuant à la contrefaçon d'un brevet. Le juge Lowell, au tout début de l'évolution de la contrefaçon indirecte, a reconnu les limites de la doctrine délictuelle générale de responsabilité commune en cas d'aide et d'encouragement à commettre un délit civil, ainsi que les limites semblables dans le droit des brevets en matière de contrefaçon indirecte:

« En un certain sens, une aide est apportée à une violation si la personne qui commet la violation est nourrie tandis qu'elle la commet. On ne peut guère prétendre que la cuisinière d'un contrefacteur puisse être responsable à titre de contrefacteur indirect. Elle ne serait probablement pas

⁷⁷ Dans le même sens: *Emery c. G. C. Murphy Co.*, 4 F. Supp. 575, 19 U.S.P.Q. 79 (D. Conn. 1933); *Amtron, Inc. c. Nordson Corp.*, 180 U.S.P.Q. 27 (N.D. Ill. 1973).

⁷⁸ Dans *Gates Rubber Co. c. B. F. Goodrich Rubber Co.*, 45 F. 2d 652, 7 U.S.P.Q. 200 (D. Col. 1930), réformé (brevet invalidé), 54 F. 2d 580, 12 U.S.P.Q. 147 (10^e Cir. 1931), le lien complémentaire a été établi. L'acheteur accusé de contrefaçon indirecte était une filiale de la société qui avait contrefait le procédé breveté. La filiale faisait fonction d'agent de ventes de la société mère et avait consenti à l'achat d'articles non brevetés fabriqués selon le procédé de contrefaçon. L'accord entre la société mère et sa filiale précisait le nombre minimum d'articles que devait vendre la filiale et même les profits à tirer de ces ventes. Le tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour la filiale à la suite de la déclaration du titulaire du brevet selon laquelle elle avait incité à la contrefaçon du procédé breveté la société mère. On peut éprouver de la sympathie pour cette décision dans la mesure où elle permet au titulaire du brevet d'obtenir la compétence pour une filiale locale sur la base d'une contrefaçon indirecte alors que la contrefaçon directe a été commise dans un autre Etat. Mais il semble peu réaliste de prétendre que la filiale a incité activement sa société mère à contrefaire directement le brevet de procédé. Tout au contraire, il semblerait que la société mère ait demandé à la filiale d'établir un tel lien contractuel.

⁷⁹ 28 F. 2d 641 (3^e Cir. 1928), *cert. refusé*, 278 U.S. 656 (1929).

⁸⁰ *Crowell & Baker Oil Tools, Inc.*, 143 F. 2d 1003, 62 U.S.P.Q. 176 (9^e Cir. 1944), *cert. refusé*, 323 U.S. 760, 63 U.S.P.Q. 358 (1944); *Free Standing Stuffer, Inc. c. Holly Devel. Co.*, 187 U.S.P.Q. 323 (N.D. Ill. 1974); *Carolyn Chenilles, Inc. c. Ostow & Jacobs, Inc.*, 168 F. Supp. 894, 120 U.S.P.Q. 30 (S.D.N.Y. 1958).

⁷⁴ 29 F. Cas. 74 (N^o 17.100) (C.C.D. Conn. 1871).

⁷⁵ 23 U.S. (10 Wheat.) 358 (1825).

⁷⁶ *Id.* à 365.

responsable même si elle avait connaissance des agissements fautifs de son maître. Là encore, il n'y a aucune aide plus puissante que l'argent. Le fait de prêter de l'argent à un contrefacteur rend-il le prêteur passible de contrefaçon indirecte? De nombreux brevets ne peuvent pas être contrefaits sans un bâtiment dans lequel construire le dispositif de contrefaçon. Le propriétaire qui loue un bâtiment à un contrefacteur est-il passible de contrefaçon indirecte? »⁸¹

Il n'y a aucun cas connu où une cuisinière ait été accusée de contrefaçon indirecte. D'autre part, on a pris à partie des propriétaires et des prêteurs. Une société qui avait permis d'utiliser ses locaux pour fabriquer une machine de contrefaçon a échappé à toute responsabilité du fait que l'on ne pouvait supposer que cette société savait que la contrefaçon intervenait dans ses locaux⁸². Dans un autre cas, aucune contrefaçon indirecte n'a été retenue contre un prêteur qui avait consenti un prêt commercial à un contrefacteur direct, car rien ne prouvait que le prêteur avait eu connaissance de l'utilisation de l'argent à des fins de contrefaçon du brevet⁸³.

Examinons cependant l'affaire *Cotton Tie Co. c. McCready*⁸⁴ qui a vu étendre la portée de la contrefaçon indirecte au point d'interdire à une compagnie maritime de transporter des produits de contrefaçon. Cette décision a évidemment été basée sur la théorie que le transporteur contribuait à la contrefaçon directe du brevet en transportant les produits destinés à des acheteurs qui contrefaisaient le brevet en utilisant les produits. La Cour a paru mettre l'accent sur le fait que le transporteur a refusé de désigner les parties qui expédiaient les produits de contrefaçon et que, étant donné que le titulaire du brevet avait accepté d'aider à désigner les produits qui constituaient la contrefaçon, ce n'était pas trop exiger du transporteur. En outre, le titulaire du brevet ne recherchait qu'une injonction et non une indemnisation financière.

⁸¹ *Tubular Rivet & Stud Co. c. O'Brien*, 93 Fed. 200, 202-3 (C.C.D. Mass. 1898).

⁸² *Duplex Envelope Co. c. Denominational Envelope Co.*, 80 F. 2d 179, 27 U.S.P.Q. 325 (4^e Cir. 1936). Voir également *Salvage Process Co. c. James Shewan & Sons*, 26 F. 2d 258 (E.D.N.Y. 1928), dans laquelle la conclusion d'un contrat de nettoyage d'un navire par une entreprise qui utilise un appareil de contrefaçon n'a pas été considérée comme constituant une contrefaçon indirecte.

⁸³ *Ames Safety Envelope Co. c. Randell*, 19 F. Supp. 613, 33 U.S.P.Q. 581 (D. Mass. 1937). Voir également *Welding Engineers Inc. c. Aetna-Standard Engineering Co., Inc.*, 169 F. Supp. 146, 119 U.S.P.Q. 489 (W.D. Pa. 1958) dans laquelle l'approbation d'un crédit et le défaut d'opposition à la vente dans l'Etat n'ont pas été suffisants à des fins de juridiction. Dans *Weston Electrical Instrument Co. c. Empire Electrical Instrument Co.*, 166 Fed. 867 (S.D.N.Y. 1909), confirmé *per curiam*, 177 Fed. 1006 (2^e Cir. 1910), un responsable de société n'a pas été considéré comme un contrefacteur indirect lorsqu'il a frauduleusement disposé d'éléments d'actif (y compris pour lui-même) de la société commettant une contrefaçon directe.

⁸⁴ *American Cotton-Tie Supply Co., c. McCready*, 1 Fed. Cas. 631 (N^o 295) (C.C.S.D.N.Y. 1879). Ce cas portait sur les attaches brevetées destinées à lier les balles de coton examinées *infra* dans la partie III (publiée dans le prochain numéro de la présente revue), dans *American Cotton-Tie Co. c. Simmons*, 106 U.S. 89 (1882).

La Cour d'appel du sixième circuit a toutefois refusé de tenir une compagnie électrique pour responsable de contrefaçon indirecte pour avoir fourni de l'électricité utilisée par un abonné pour contrefaire un brevet⁸⁵.

Plusieurs affaires jugées récemment par des juridictions inférieures ont complété la gamme des actes susceptibles de constituer une contrefaçon indirecte. Une association qui patronnait des concours a été considérée comme incitant à la contrefaçon du fait qu'elle spécifiait dans les règles du concours qu'un type particulier d'appareil, protégé par un brevet du plaignant, devait être utilisé dans tous les concours agréés⁸⁶. Dans un autre cas, une association professionnelle a été considérée comme ayant compétence pour contester la validité d'un brevet du fait que les membres de cette association seraient des contrefacteurs directs du brevet si les directives de l'association professionnelle étaient adoptées et mises en application par ses membres⁸⁷. Ainsi, l'association professionnelle aurait pu être considérée comme ayant contribué à cette contrefaçon. Dans un autre cas récent, le simple fait que le défendeur avait indiqué à un contrefacteur direct du brevet du plaignant un client prospectif qui souhaitait acheter un produit de contrefaçon a été considéré en soi comme ne constituant pas une contrefaçon indirecte de la part de la partie qui avait donné cette indication⁸⁸.

c) *Vente d'un article non courant en connaissant son utilisation en contrefaçon — article 271.c)*

L'autre base légale en matière de responsabilité pour contrefaçon indirecte est le paragraphe c) de l'article 271⁸⁹. Le motif de l'action en contrefaçon indirecte en vertu de l'article 271.c) est limité et complexe⁹⁰. On peut le décomposer en cinq éléments :

⁸⁵ *Edison Electric Light Co. c. Peninsular Light, Power & Heat Co.*, 101 Fed. 831 (6^e Cir. 1900).

⁸⁶ *National Tractor Pullers Assoc., Inc. c. Watkins*, 203 U.S.P.Q. 892 (N.D.Ill. 1980).

⁸⁷ *Uniform Product Code Council, Inc. c. Kaslow*, 203 U.S.P.Q. 264 (S.D.N.Y. 1978).

⁸⁸ *University of California c. Howmedica Inc.*, 192 U.S.P.Q. 589 (D. Md. 1976).

⁸⁹ « c) Quiconque vend un élément d'une machine, fabrication, combinaison ou composition brevetée, ou bien une matière ou un appareil à utiliser dans l'application d'un procédé breveté, et constituant une partie matérielle de l'invention, est responsable à titre de contrefacteur indirect (*contributory infringer*) s'il sait qu'il s'agit d'un objet fabriqué spécialement en vue de la contrefaçon du brevet en cause ou spécialement propre à être utilisé pour la commettre et non d'un article courant (*staple article or commodity of commerce*) convenant à une utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon. » L'article 271 est cité en totalité *supra*, note 10.

⁹⁰ Voir par exemple *Aro Mfg Co., Inc. c. Convertible Top Replacement Co., Inc. (Aro II)*, 377 U.S. 476, 141 U.S.P.Q. 681 (1964); *Slicker Industrial Supply Corp. c. Blaw-Knox Co.*, 367 F. 2d 744, 151 U.S.P.Q. 443 (7^e Cir. 1966) (dispositifs d'alimentation fabriqués spécialement); ainsi que *Johnson Co., Inc., c. Philad. Co.*, 96 F. 2d 442, 37 U.S.P.Q. 570 (9^e Cir. 1938) (tapis conçus et destinés à être utilisés dans un procédé breveté);

(Suite de la note 90 page 204)

1) la vente d'un objet à utiliser dans une invention brevetée;

2) l'objet constitue une partie matérielle de l'invention brevetée;

3) le vendeur sait que l'objet vendu est fabriqué spécialement en vue de la contrefaçon du brevet ou spécialement propre à être utilisé pour la commettre;

4) l'objet vendu est un article non courant ne convenant pas à une utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon; et

5) une contrefaçon directe intervient par l'utilisation de cet article.

Il est essentiel que chacun de ces cinq éléments soient présents pour qu'une action en vertu du paragraphe *c*) soit admise.

1) *La vente*. Le premier élément définit le comportement interdit comme étant la vente d'un objet. L'objet vendu doit être soit un « élément » d'un produit breveté ou « une matière ou un appareil » à utiliser dans l'application d'un procédé breveté. Si le titulaire du brevet ne peut pas apporter la preuve d'une telle vente, toute action en contrefaçon indirecte au titre du paragraphe *c*) serait évidemment vouée à l'échec; supposons, par exemple, qu'une machine à utiliser pour appliquer un procédé breveté, au lieu d'être vendue, soit louée au contrefacteur direct. Le titulaire du brevet pourrait toutefois encore intentionner une action en vertu de l'article 271.b) s'il est possible de prouver une incitation active à la contrefaçon directe, étant donné que, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, le paragraphe *b*) ne requiert pas une vente.

2) *Partie matérielle d'une invention*. Pour constituer une partie d'une invention brevetée, une pièce doit figurer nommément dans une revendication d'un brevet. Si la pièce vendue est « fabriquée spécialement ou spécialement propre » à être utilisée pour exploiter l'invention et si elle est revendiquée comme une partie de l'invention, il sera difficile de prétendre qu'elle ne constitue pas une « partie matérielle » de cette invention. Un exemple aidera à mieux comprendre. B possède un brevet qui protège la combinaison X + Y. I vend à D un article Z qui est fabriqué spécialement ou spécialement propre à être utilisé avec la combinaison X + Y. D combine X et Y avec Z. I n'est pas un contrefacteur indirect du brevet de B en vertu de l'article 271.c) car l'article Z n'est pas

une partie matérielle de l'invention revendiquée⁹¹. Cependant, en vertu de l'article 271.b), I ne doit pas inciter activement D à contrefaire le brevet de B portant sur la combinaison X + Y, afin de trouver un marché pour l'article Z. Il importe de noter, néanmoins, que le titulaire du brevet n'a que le droit exclusif d'exclure tous tiers de l'exploitation de la combinaison X + Y. Il ne serait pas admissible que le titulaire du brevet demande à un acheteur de la combinaison X + Y ou au preneur d'une licence portant sur le brevet d'acquiescer l'article Z uniquement auprès de lui⁹². Cet exemple classique de vente liée (*tie-in*) sera examiné plus en détail ci-après dans la IV^e partie. On se penchera en particulier sur la question de savoir si le titulaire du brevet peut subordonner l'utilisation d'une invention brevetée à l'acquisition d'une partie matérielle de l'invention (pièce X ou Y) exclusivement auprès de lui.

La question de savoir si une partie spéciale d'une invention est à tel point « matérielle » pour une invention brevetée qu'elle constitue l'élément « essentiel », le « cœur » ou la « substance » même de l'invention et doit faire l'objet d'un statut spécial, sera examinée ci-après dans la III^e partie.

3) *Connaissance du vendeur*. Le troisième élément d'une action intentée en vertu du paragraphe *c*) requiert que le vendeur sache que l'article qu'il vend est « fabriqué spécialement en vue de la contrefaçon du brevet en cause ou spécialement propre à être utilisé pour la commettre ». Cette exigence de connaissance de la part du vendeur trouve son origine dans l'« ancêtre » de tous les cas de contrefaçon indirecte, l'affaire *Wallace c. Holmes*⁹³, jugée en 1871. Dans cette affaire, la combinaison brevetée était une lampe à huile constituée d'un brûleur et d'un verre de lampe disposé sur le brûleur. Le défendeur ne fabriquait et ne vendait que la partie brûleur de la lampe, l'utilisateur ajoutant le verre. Le tribunal a considéré qu'aussi bien le vendeur du brûleur que l'utilisateur qui ajoutait le verre au brûleur étaient conjointement des contrefacteurs. Cette décision a été fondée sur la doctrine de délit civil de l'action concertée pour causer un seul tort, à savoir, dans ce cas, une contrefaçon de brevet. Le défendeur a prétendu qu'il n'y avait aucune véritable action concertée étant donné qu'il ne vendait que le brûleur. Le tribunal a indiqué qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait une action concertée, mais que l'on pouvait déduire du comportement du défendeur que les parties agissaient de concert pour provoquer la contrefaçon du brevet. Le tribunal a déclaré ce qui suit:

« Ici, l'action effectivement concertée avec autrui est d'une certaine façon déduite de la nature de l'affaire et des

Westinghouse Electric & Mfg Co. c. Precise Mfg. Co., 11 F. 2d 209 (2^e Cir. 1925) (composants de radio spéciaux); *Phillips Petroleum Co. c. Kero Test Mfg. Co.*, 81 F. 2d 339, 28 U.S.P.Q. 7 (3^e Cir. 1935) (dispositifs réalisés uniquement à des fins de contrefaçon), jugés avant la promulgation de l'article 271.c).

⁹¹ *Bliss c. Merrill*, 33 Fed. 39 (C.C.D.N.Y. 1887).

⁹² *Motion Picture Patents Co. c. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

⁹³ 29 Fed. Cas. 74 (N^o 17.100) (C.C.D. Conn. 1871).

efforts caractérisés déployés par les défendeurs pour mettre le brûleur en question en service, ce qui ne peut être fait qu'en ajoutant le verre. Les défendeurs n'ont peut-être pas passé de véritables arrangements préalables avec une tierce personne pour qu'elle fournisse le verre à ajouter au brûleur; mais chaque vente qu'ils réalisent constitue une proposition faite à l'acheteur de procéder ainsi et son achat est un accord avec les défendeurs qu'il va le faire ou le faire faire. »⁹⁴

Ainsi, la raison d'être de cette décision est que quiconque vend en connaissance de cause un élément d'une invention qui ne peut être utilisé que dans la contrefaçon d'une invention brevetée peut être considéré par déduction comme agissant de concert avec le contrefacteur direct qui complète la contrefaçon du brevet en utilisant cet élément.

Dans la célèbre affaire *Thomson-Houston Electric Co. c. Ohio Brass Co.*⁹⁵, le juge de circuit Taft (ultérieurement Président des Etats-Unis d'Amérique et Président de la Cour suprême) a suivi la décision rendue dans l'affaire *Wallace c. Holmes*. La déduction d'action concertée entre le vendeur et le contrefacteur direct a été limitée à la vente d'articles non courants. Comme l'a déclaré le juge Taft:

« Bien entendu, on ne pourrait pas opérer une déduction si les articles dont la vente ou l'offre ont fait l'objet de la plainte avaient été propres à être utilisés autrement que dans la combinaison brevetée. Dans ce dernier cas, l'intention de contribuer à la contrefaçon doit être prouvée affirmativement d'une autre manière et ne peut être déduite du simple fait que les articles sont en fait utilisés dans la combinaison brevetée ou peuvent l'être. »⁹⁶

En vertu de ce raisonnement, le titulaire du brevet n'aurait donc qu'à prouver que la vente portait sur un article non courant pour que l'on en déduise une action concertée, assortie d'une responsabilité conjointe si la contrefaçon directe est établie à la suite de l'utilisation de cet article. Dans l'affaire *Ohio Brass*, le tribunal a fait un pas de plus en plaçant sur les épaules du vendeur de l'article non courant le fardeau de la preuve que l'acheteur était autorisé à utiliser la combinaison brevetée (par exemple, en tant que preneur de licence exprès ou preneur de licence tacite du fait de l'achat du produit auprès du titulaire du brevet ou d'une source autorisée).

Dans les affaires *Wallace c. Holmes* et *Thomson-Houston Electric Co. c. Ohio Brass Co.*, il n'apparaît pas clairement à quel moment le vendeur de l'article non courant a eu véritablement connaissance du brevet. Il apparaît, d'après ces affaires et d'autres jugées ultérieurement, que le facteur important pour retenir la contrefaçon indirecte est la connaissance par le vendeur du fait que l'article vendu était spécialement

propre à être utilisé dans une combinaison particulière, et le vendeur a agi à ses risques et périls s'il s'est avéré que cet article non courant a été utilisé dans une combinaison brevetée.

En 1952, l'article 271 a été ajouté à la Loi sur les brevets et le paragraphe c) a tenté de définir la nature de la connaissance requise de la part du vendeur d'un article non courant pour que la contrefaçon indirecte soit établie. Dans l'affaire *Aro II*⁹⁷, la Cour suprême a pris sur elle-même d'interpréter le sens de cette condition de connaissance au paragraphe c), bien que cette question n'ait pas été soulevée par les parties ou les tribunaux inférieurs dans le cadre étendu des litiges entourant le brevet portant sur le toit convertible. Cinq des juges ont considéré que l'article 271.c) exige que « le prétendu contrefacteur indirect ait su que la combinaison à laquelle son composant était spécialement destiné était à la fois brevetée et en contrefaçon »⁹⁸ (soulignement ajouté). Les quatre autres juges ont interprété la « connaissance » au paragraphe c) comme le fait de « simplement savoir que le composant était spécialement conçu pour être utilisé dans une combinaison particulière et n'était pas un article courant convenant à une autre utilisation substantielle, et non pas de savoir que la combinaison était soit brevetée soit en contrefaçon »⁹⁹.

En substance, l'interprétation de la majorité requiert que le contrefacteur indirect accusé ait une connaissance réelle du brevet en question afin qu'il soit satisfait à la condition de connaissance. Il est intéressant de noter que quatre sur les cinq juges tombés d'accord sur cette interprétation de la condition de connaissance étaient minoritaires quant à la décision. L'un des juges (le juge White) du groupe majoritaire quant à la décision n'a rejoint les quatre juges minoritaires que sur la question de la connaissance.

Dans une note figurant en bas de page¹⁰⁰ de la décision rendue dans *Aro II* et appuyant la position minoritaire sur la condition de connaissance visée au paragraphe c), l'affaire *Thomson-Houston Electric Co. c. Ohio Brass Company* est citée comme faisant autorité pour la proposition que seules la connaissance du caractère non courant et l'utilisation dans une combinaison particulière doivent constituer la norme. Cela implique donc que la décision rendue dans *Ohio Brass* et celles qui s'y conforment sont renversées¹⁰¹, en

⁹⁷ 377 U.S. 476, 141 U.S.P.Q. 681 (1964).

⁹⁸ 377 U.S. à 488, 141 U.S.P.Q. à 687.

⁹⁹ 377 U.S. à 489 (N° 8), 141 U.S.P.Q. à 687 (N° 8).

¹⁰⁰ Note 8, 377 U.S. à 488, 141 U.S.P.Q. à 687.

¹⁰¹ Voir par exemple *Freedman c. Friedman*, 242 F. 2d 364, 113 U.S.P.Q. 1 (4^e Cir. 1957); *Southern States Equipment Corp. c. USCO Power Equipment Corp.*, 209 F. 2d 111, 100 U.S.P.Q. 127 (5^e Cir. 1954); *Ruth c. Stearns-Roger Mfg. Co.*, 87 F. 2d 35, 32 U.S.P.Q. 227 (10^e Cir. 1937); *Bassick Mfg. Co. c. Adams Grease Gun Corp.*, 52 F. 2d 36, 10 U.S.P.Q. 96 (2^e Cir. 1931); *New York Scaffolding Co. c. Whitney*, 224 Fed. 452 (8^e Cir. 1915), *cert. refusé*, 239 U.S. 640 (1915).

⁹⁴ 29 Fed. Cas. à 80. Cf avec *Handel Co. c. Jefferson Glass Co.*, 277 Fed. 1015 (4^e Cir. 1920), où aucune responsabilité n'a été établie pour la vente d'un produit courant (verre) en l'absence de preuve de collusion.

⁹⁵ 80 Fed. 712 (6^e Cir. 1897).

⁹⁶ *Id.* à 721.

ce qui concerne le problème de la connaissance spécifique.

4) *Caractère non courant.* Le quatrième élément dans une procédure judiciaire en contrefaçon indirecte selon le paragraphe c) est indiqué de manière négative, c'est-à-dire en termes de ce que l'article vendu ne doit pas être. L'article « ne doit pas être un article courant convenant à une utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon ». Formulée d'une manière positive, cette condition signifie que, si l'article vendu a des utilisations substantielles en dehors d'une contrefaçon, alors c'est un article courant.

Les tribunaux, tant avant la promulgation en 1952 du paragraphe c) qu'après, n'ont pas paru impatients de donner un critère définitif pour déterminer si un article n'est pas courant. Ils ont eu tendance à attaquer ce problème cas par cas. Evitant la preuve par la négative, un tribunal a proposé un critère en trois parties pour déterminer si un article est courant :

« Pour évaluer si un produit est un article courant, il faut examiner la qualité, la quantité et l'efficacité des variantes d'utilisation suggérées. »¹⁰²

Ce critère met donc l'accent sur le fait de déterminer si la variante d'utilisation suggérée, pouvant être appliquée en dehors d'une contrefaçon, a donné lieu à la fabrication de produits 1) ayant une qualité substantielle, 2) en quantité substantielle et 3) ayant une efficacité substantielle. Ce critère a le mérite d'éliminer les suggestions théoriques et non fondées, relatives à l'utilisation en dehors d'une contrefaçon, lorsque la grande majorité des ventes a pour résultat une utilisation de l'article qui constitue une contrefaçon¹⁰³. Cependant, l'article non courant vendu par le prétendu contrefacteur indirect n'a pas besoin d'être identique à l'article correspondant revendiqué dans le brevet à condition qu'il soit équivalent à l'article revendiqué¹⁰⁴.

C'est une procédure juridique normale pour la partie qui soutient une action que de supporter le fardeau de la preuve de chacun des éléments de cette action. Dans le cas particulier d'une action en contrefaçon indirecte en vertu du paragraphe c), il incomberait donc au titulaire du brevet de prouver que les articles vendus ne sont pas des articles courants¹⁰⁵. Dans l'affaire *Fromberg, Inc. c. Thornhill*¹⁰⁶, la Cour d'appel du cinquième circuit a chargé le contrefacteur indirect accusé d'établir qu'il y avait des possibilités substantielles d'utilisation du produit vendu en dehors d'une contrefaçon. Le renversement du fardeau habituel de la preuve dans ce cas semble justifié pour plusieurs raisons. La première est la difficulté de prouver une proposition négative, c'est-à-dire que le titulaire du brevet aurait à prouver que l'article ne convient pas à une utilisation quelconque autre que pour commettre une contrefaçon de son brevet. Il peut également être justifié de placer le fardeau de la preuve sur les épaules du vendeur de l'article du fait que celui-ci est mieux à même de prouver qu'il y a un marché pour cet article particulier en dehors de son utilisation dans l'invention brevetée. Il ne semble pas que ce soit un fardeau exceptionnel pour le vendeur, alors que le titulaire du brevet, en vertu de la décision *Aro II*, doit prouver que le vendeur sait que la combinaison à laquelle cet article est spécialement adapté est à la fois brevetée et contrefaite.

5) *Contrefaçon directe.* La condition selon laquelle la contrefaçon directe doit être prouvée dans tous les cas de contrefaçon indirecte a été examinée dans la partie II. A ci-dessus. Cette condition est souvent mise sur le tapis en ce qui concerne la vente de pièces de rechange qui sont spécialement destinées à être utilisées pour remplacer une pièce correspondante dans une combinaison brevetée. Les problèmes liés à la vente de ces pièces et se rapportant à la contrefaçon indirecte seront examinés plus bas, dans la partie III. A.

(la suite de cet article sera publiée dans le prochain numéro de la présente revue)

¹⁰² *Reynolds Metals Co. c. Aluminum Co. of America*, 457 F. 2d 482, 198 U.S.P.Q. 529 (N.D. Ind. 1978). Voir également *Bliss & Laughlin Industries, Inc. c. Bill-Jac, Inc.*, 356 F. Supp. 577, 176 U.S.P.Q. 119 (D. Ohio 1973), où la possibilité d'utilisation d'une manière ne constituant pas contrefaçon a eu pour résultats une baisse de rendement et un accroissement des risques pour le personnel. *Spee-Flo Mfg. Corp. c. Gray Co.*, 255 F. Supp. 618, 620, 144 U.S.P.Q. 216, 223-4 (D. Tex. 1964): « Toute utilisation autre que pour le but indiqué est à la fois forcée et illusoire ». *Dennison Mfg. Co. c. Ben Clements & Sons, Inc.*, 203 U.S.P.Q. 895 (S.D.N.Y. 1979) (une utilisation aberrante occasionnelle ne fait pas d'un article un produit courant).

¹⁰³ *Erie Resistor Corp. c. Solar Mfg. Corp.*, F. Supp. 138 U.S.P.Q. 496 (S.D. Calif. 1963) (la seule autre utilisation en était encore au stade expérimental); *Chas. H. Lilly Co. c. I. F. Laucks, Inc.*, 68 F. 2d 175, 20 U.S.P.Q. 80 (9^e Cir. 1934) (la preuve que l'utilisation en contrefaçon était « la plus frappante » n'a pas suffi pour en déduire une intention de la part du vendeur). Cf. *Smith, Kline & French Laboratories c. Clark & Clark*, 62 F. Supp. 971, 66 U.S.P.Q. 440 (D.N.J. 1945) (le vendeur savait que le produit devait être utilisé pour ses effets connus); *Pillsbury Co. c. General Mills, Inc.*, 148 U.S.P.Q. 490 (D. Minn. 1966) (la seule utilisation du produit était pour la cuisson des gâteaux).

¹⁰⁴ *Baldwin Rubber Co. c. Paine & Williams Co.*, 99 F. 2d 1, 39 U.S.P.Q. 455 (6^e Cir. 1938) et *Speaker c. Shaler Co.*, 87 F. 2d 985, 33 U.S.P.Q. 310 (7^e Cir. 1937) (la doctrine des « équivalents » s'applique à la contrefaçon indirecte).

¹⁰⁵ *Transmirra Products Corp. c. Fourco Glass Co.*, 246 F. 2d 538, 114 U.S.P.Q. 323 (4^e Cir. 1957), réformé pour d'autres raisons, 353 U.S. 222 (1957); *Sims c. Mack Trucks, Inc.* 459 F. Supp. 1198, 199 U.S.P.Q. 668 (E.D. Pa. 1978), réformé en raison de la nullité du brevet, 203 U.S.P.Q. 961 (3^e Cir. 1979), cert. refusé, 205 U.S.P.Q. 488 (1980).

¹⁰⁶ 315 F. 2d 407, 137 U.S.P.Q. (5^e Cir. 1963). Voir le débat sur cette affaire *infra* partie III (publiée dans le prochain numéro de la présente revue) et cf. *Fromberg, Inc. c. Gross Mfg. Co.*, 328 F. 2d 803, 140 U.S.P.Q. 641 (9^e Cir. 1964), impliquant le même brevet. Voir également *National Coupling Co., Inc. c. Press-Seal Gasket Corp.*, 323 F. 2d 629, 139 U.S.P.Q. 98 (7^e Cir. 1963), où la preuve du fait qu'un article était courant n'était disponible qu'au vendeur pour élaborer sa défense et non au titulaire du brevet qui essayait d'éviter un jugement déclaratoire sur la validité du brevet.

Chronique des offices de propriété industrielle

CANADA

Activités du Bureau de la propriété intellectuelle pour l'exercice 1978-1979 *

Le Bureau de la propriété intellectuelle est chargé d'appliquer la législation qui accorde des monopoles provisoires aux inventeurs et aux créateurs et de réglementer la divulgation de leurs œuvres sous des formes qui peuvent être facilement copiées ou empruntées par d'autres.

Il comprend le Bureau des brevets, la Direction des marques de commerce, le Bureau du droit d'auteur et des dessins industriels ainsi que des directions qui se spécialisent dans la recherche, les affaires internationales et la diffusion d'informations techniques sur des questions de propriété intellectuelle.

Brevets

Le Bureau des brevets applique la Loi et le Règlement sur les brevets, en vertu desquels sont délivrés des brevets pour des inventions nouvelles et souvent étonnantes. Lorsqu'ils étudient une demande de brevet, les examinateurs recherchent la nouveauté, se prononcent sur la brevetabilité de l'invention et veillent au respect des procédures officielles.

L'inventeur ou le titulaire d'un brevet a le droit d'empêcher les autres de fabriquer, d'utiliser ou de vendre une invention au Canada pendant 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet.

Le Bureau publie la *Gazette du Bureau des brevets*, une publication hebdomadaire qui donne les détails sur tous les brevets canadiens délivrés au cours d'une semaine. Le Bureau des brevets met à la disposition du public une salle de recherche et une bibliothèque où l'on peut obtenir des renseignements sur les brevets canadiens et étrangers.

Tout comme l'année financière précédente, le Bureau a reçu en moyenne cette année 935 demandes par jour. Les agents de brevets et le grand public ont fait 3.513 demandes de recherche comparative à 2.777 l'année dernière.

Le Bureau a regroupé les 1.051.600 brevets délivrés en catégories technologiques, lesquelles sont constamment réexaminées, révisées ou amplifiées au fur et à

mesure que de nouvelles technologies apparaissent et que s'opèrent de nouveaux regroupements de technologies connues. Le 31 mars 1979, les dossiers étaient répartis en 340 grandes catégories techniques qui ont été ventilées en 32.867 sous-catégories. Pendant l'année écoulée, 10 catégories comprenant 1.180 sous-catégories furent complètement remaniées, 1.882 nouvelles sous-catégories ont été créées et 894 sous-catégories ont été abolies dans le cadre de la révision partielle des catégories existantes.

Le tableau suivant indique les transactions du Bureau des brevets:

Opérations du Bureau des brevets

	1977-78	1978-79
Caveats enregistrés	141	151
Demandes de brevet	24.969	24.312
Demandes restaurées en vertu de l'article 75	118	192
Demandes rétablies en vertu de l'article 32	151	181
Rapports des examinateurs	33.750	29.055
Demandes acceptées	22.349	25.133
Demandes en déchéance	740	728
Brevets délivrés (durée de 17 ans)	20.967	22.772
Brevets redélivrés	28	24
Brevets délivrés en vertu de la Loi sur les inventions des fonctionnaires	57	56
Cessions inscrites	22.691	22.621
Requêtes en vertu des articles 41 et 67	23	13
Agents de brevets dûment inscrits	1.731	1.731

Commission d'appel des brevets

La Commission d'appel des brevets se prononce, à la requête faite au Commissaire des brevets, sur les demandes de brevet et d'enregistrement de dessins industriels qui ont été rejetées définitivement. Elle peut, sur demande, tenir des audiences officielles dans le cadre de ce processus d'examen. Ses constatations et recommandations sont sujettes à l'approbation du Commissaire.

* Extrait du Rapport annuel pour ce même exercice du Ministère de la consommation et des corporations.

Le tableau suivant indique les activités de la Commission:

	1977-78	1978-79
Brevets		
Rejets soumis à la Commission	175	167
Rejets confirmés	58	74
Rejets renversés	16	25
Réglés autrement	15	78
Auditions tenues	41	51
Appels pendants	212	162
Décisions publiées		
complètement	30	26
partiellement		11
Dessins industriels		
Rejets confirmés	7	6
Rejets renversés	2	0
Auditions tenues	4	3

Licences obligatoires

Le Commissaire des brevets peut accorder une licence obligatoire pour exploiter une invention, lorsque celle-ci touche aux domaines médical et alimentaire ou semble donner lieu à un «abus» du fait qu'elle n'est pas «exploitée», comme il est défini dans la Loi sur les brevets.

Le tableau suivant indique le nombre de demandes reçues par le Commissaire pour les licences obligatoires d'exploitation d'une invention et la suite qui leur a été donnée. Les demandes présentées en vertu de l'article 67 de la Loi se justifiaient par le fait que le possesseur d'un brevet abusait des droits qu'il avait acquis. Celles qui ont été déposées en vertu de l'article 41.4) visaient l'obtention de licences pour l'importation ou la fabrication de médicaments d'ordonnance brevetés.

	1977-78	1978-79
Article 67		
Demandes reçues	1	7
Licences accordées	1	1
Licences refusées	—	—
Demandes retirées	1	1
Demandes pendantes	1	6
Article 41.4)		
Demandes reçues	22	33
Licences accordées	34	12
Licences refusées	—	—
Demandes retirées	1	3
Demandes pendantes	20	38

Dessins industriels

Le Bureau du droit d'auteur et des dessins industriels est chargé de l'application des lois sur le droit d'auteur, les dessins industriels, le marquage des bois ainsi que de leurs règlements d'application.

La Loi sur les dessins industriels protège les conceptions originales fondées sur la forme, le modèle ou l'ornementation d'articles manufacturés. L'enregistrement confère le droit exclusif d'utiliser le dessin au Canada pour une période de cinq ans, qui peut être suivie d'une autre période de cinq ans.

Le tableau suivant indique les transactions du Bureau du droit d'auteur et des dessins industriels en ce qui concerne les dessins industriels.

Opérations du Bureau du droit d'auteur et des dessins industriels

	1977-78	1978-79
Dessins industriels		
Demandes reçues	1.665	2.017
Dessins enregistrés	1.520	1.767
Enregistrements renouvelés	601	1.781
Cessions inscrites	241	261

Marques de commerce

Le Bureau des marques de commerce est chargé de l'application de la Loi sur les marques de commerce. Il approuve les demandes de marques de commerce et procède à leur enregistrement à moins qu'il ne s'agisse d'une marque portant sur un mot qui pourrait être utilisé par tous les commerçants ou qui prête à confusion avec d'autres marques déposées au Canada. Une marque de commerce nouvellement enregistrée reste dans le registre pendant une période initiale de 15 ans. Avant qu'une marque de commerce fasse l'objet d'une licence, il est préférable de présenter une demande d'usager inscrit au Bureau des marques de commerce.

En 1978-79, le Bureau des marques de commerce a terminé la première étape d'un projet d'ensemble visant à informatiser la plupart des fonctions de bureau. Désormais, les renseignements contenus dans les nouvelles demandes d'enregistrement que le Bureau reçoit sont compilés sous forme de données et emmagasinés dans un ordinateur. Ce dernier fournit également des renseignements d'ordre général comme des accusés de réception, des étiquettes adhésives de dossiers et des fiches, selon le contenu des nouvelles demandes qui ont été insérées.

Les demandes d'enregistrement de marques de commerce sont publiées hebdomadairement dans le *Journal des marques de commerce* afin de permettre aux personnes qui se croient lésées dans leurs droits de faire opposition. En outre, au cours de la présente année financière, on a rendu le *Journal* plus concis,

et on a modifié la présentation des pages afin d'en réduire les frais de publication.

Le tableau suivant indique les transactions du Bureau des marques :

Opérations de la Direction des marques de commerce

	1977-78	1978-79
Demandes d'enregistrement de marques de commerce produites	14.462	14.871
Demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées	8.903	8.435
Marques de commerce déposées	7.309	5.564
Demandes d'inscription comme usagers inscrits	2.932	3.501
Nombre de marques de commerce visées par des demandes d'usagers inscrits (inscrites et pendantes)	10.481	14.756
Usagers inscrits	6.975	5.693
Inscriptions d'usagers inscrits annulées	2.686	1.610
Demandes de transfert produites	5.558	7.882
Transferts inscrits	6.672	5.851
Enregistrements de marques de commerce renouvelés	4.061	3.902
Enregistrements de marques de commerce radiés	4.611	4.306
Modifications inscrites au registre	4.936	3.092
Copies préparées	330.332	354.995
Agents de marques de commerce dûment inscrits	5.629	5.970
Oppositions produites	432	412

Services de consultation technique

En 1978-79, la Direction des services de consultation technique a maintenu son programme de sensibilisation du public aux domaines des brevets, droit d'auteur, marques de commerce et dessins industriels, soulignant l'utilité éventuelle que représente, pour les secteurs commercial, industriel et de recherches, l'importante source de renseignements dont dispose le Bureau. Entre autres préoccupations, la Direction tente de mettre au point un système qui permettrait à toutes les régions du Canada d'avoir accès à cette information à un coût raisonnable, particulièrement en matière de brevets. Sur le plan de l'information technique, les brevets délivrés au Canada constituent

une source d'information de grande valeur mais qui jusqu'à présent est restée largement inutilisée et inexploitée.

La Direction essaie de trouver un marché pour l'information technique émanant des brevets (au cours d'un projet d'essai de deux ans) avec l'aide et la collaboration du ministère de l'industrie et du commerce, du Service d'information technique du Conseil national de recherches, des ministères provinciaux de l'industrie et des centres de recherches provinciaux, principalement de l'Ouest du Canada et du Québec. Du 1^{er} septembre 1978 au 31 mars 1979, ces ministères et organismes ont déposé 224 demandes d'information technique au nom de petits fabricants et d'inventeurs qui avaient fait appel à leurs services pour obtenir de l'aide financière ou technique.

Recherches et affaires internationales

Conséquemment au projet de loi qui a été déposé au Sénat le 6 février 1979, en vue de modifier la Loi sur les marques de commerce, la Direction de la recherche et des affaires internationales a organisé une série de colloques à l'échelle du pays afin d'obtenir les points de vue du secteur privé sur la nouvelle Loi. Le projet de loi, qui inclut la protection des appellations d'origine fondée sur le système d'enregistrement des marques de commerce, devra être redéposé étant donné le changement de gouvernement.

La Direction a terminé la rédaction d'un mémoire au Cabinet et d'un document de travail concernant la révision de la Loi sur les brevets, suite à l'examen du Document de travail sur la révision de la Loi sur les brevets de 1976 et aux réponses subséquentes des secteurs privé et public. Tout comme dans le cas des marques de commerce, ces documents devront être redéposés par le nouveau gouvernement.

La Direction a chargé le Bureau des conseillers en gestion, approvisionnements et services Canada, d'élaborer un document de travail sur la révision de la Loi sur les dessins industriels. Elle continue également à prendre une part active à la révision du rôle du Canada dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Les données informatisées en matière de brevets (PATDAT) contiennent maintenant des renseignements portant sur quelque 90.000 brevets, et en octobre prochain tous les brevets délivrés en 1978 y seront incorporés. En outre, des mesures ont été prises pour relier PATDAT aux bases de données de Statistique Canada.

La Division de l'analyse économique de la Direction de la recherche et des affaires internationales a poursuivi ses recherches dans le domaine des brevets. Dans le cadre de l'analyse économique relative aux brevets, trois documents de recherche traitant de certains aspects concernant la délivrance des droits de brevet ont été élaborés par des conseillers de

l'extérieur, et deux autres contrats de recherche ont été accordés en 1978-79. En outre, la Division effectue une importante étude interne relative aux brevets. Ces projets portent sur divers aspects spécialisés de la Loi sur les brevets.

PHILIPPINES

Rapport annuel de l'Office des brevets des Philippines pour l'année 1979 *

Dans l'effort constant fourni par le pays en faveur du développement économique et du progrès technique, l'Office des brevets des Philippines assume une tâche double: la promotion de la recherche scientifique et de l'invention et la protection de titres de propriété industrielle. Selon la législation sur les brevets (Loi de la République N° 165, telle que modifiée par les Actes de la République N°s 637 et 864 et par les Décrets présidentiels N°s 721 et 1263), il délivre des brevets pour les inventions, les modèles d'utilité et les dessins ou modèles industriels; selon la législation sur les marques (Loi de la République N° 166, telle que modifiée par les Lois de la République N°s 638 et 865 et par le Décret présidentiel N° 721), il délivre des certificats d'enregistrement des marques de produits et de services, des noms commerciaux et des marques de propriété sur les containers.

Le système des brevets est programmé de manière à promouvoir le progrès technique par des incitations à l'activité inventive, par des investissements dans la recherche et le développement et par la divulgation des nouvelles inventions.

Les principales innovations adoptées par le Décret présidentiel N° 1263 du 14 décembre 1977 sont une augmentation des taxes, de nouvelles dispositions tendant à exempter les inventeurs philippins nécessaires qui font déposer leurs demandes par l'intermédiaire de la Commission des inventeurs philippins de toutes formes de taxes, ainsi que la réduction (de 180 à 120 jours, à compter de la date du dépôt de la requête auprès de l'Office des brevets) de la période pendant laquelle une licence obligatoire doit être octroyée, si la licence obligatoire en question porte sur un produit ou un procédé breveté s'inscrivant dans le cadre d'un projet industriel approuvé par le Conseil des investissements.

Organisation et renforcement du personnel

L'Office philippin des brevets qui avait été initialement organisé en 1947 sous l'égide du Département de

la justice a été transféré au cours de cette même année au Département du commerce et de l'industrie de l'époque et placé en 1973 sous le contrôle du Département du commerce, qui s'appelle aujourd'hui le Ministère du commerce.

En ce qui concerne sa structure, il se compose du Cabinet du Directeur avec son personnel, y compris le Directeur adjoint et huit divisions; le Directeur des brevets, juriste et « *Master of Public Administration* », secondé par un Directeur adjoint ingénieur, supervise les activités des huit divisions suivantes par l'intermédiaire de leurs chefs:

- Division administrative, composée de six sections;
- Division de la recherche et de l'information, composée de deux sections;
- Division des services juridiques;
- Division des marques;
- Division générale d'examen en matière de chimie organique, composée de trois sections;
- Division des techniques chimiques, composée de trois sections;
- Division d'examen des modèles d'utilité et des dessins et modèles dans le domaine de la mécanique, composée de deux sections;
- Division d'examen des modèles d'utilité et des dessins et modèles dans le domaine électrique, composée de deux sections.

Les cinq dernières divisions constituent le groupe des services techniques.

En 1979, l'Office comptait 189 fonctionnaires et employés permanents, dont 16 juristes, 92 ingénieurs et techniciens, 18 enseignants, un expert comptable reconnu (*certified public accountant*), deux dentistes, un oculiste et 59 employés de bureau.

Innovations et projets

Les changements notoires suivants ont été effectués au cours de l'année considérée, la première année pleine de l'administration du Directeur Demetrio T. Wendam, le troisième Directeur des brevets depuis 1947:

- création, au rez-de-chaussée du bâtiment, d'un Centre d'information composé de deux examinateurs (l'un pour les brevets, l'autre pour les marques de produits) qui répondent aux demandes de renseignements du public sur le dépôt des demandes de brevet et des marques;
- introduction de formules préimprimées pour l'établissement de certificats, de nouveaux certificats attestant la qualité des agents de brevets et des agents mandatés qui demandent l'autorisation d'exercer devant l'Office et de manuels d'introduction contenant les informa-

* Le présent rapport se compose d'extraits de la publication de l'Office des brevets des Philippines portant le même titre.

tions de base sur les brevets et les marques en quatre dialectes (Filipino, Cebuano, Ilonggo et Ilocano), destinés à la distribution et à la diffusion de l'information dans tout le pays;

- modification et réimpression des chemises de dossier et des cartes d'index;
- augmentation de l'inventaire et des services offerts dans la bibliothèque de l'Office.

Développement du personnel

Aux fins du développement du personnel, l'Office a parrainé deux programmes de formation internes — un cours d'orientation/réorientation pour les nouveaux employés et des séminaires en matière de sécurité.

Tous les chefs de division de l'Office ont fait l'objet d'une évaluation au *Assessment Center*; c'est l'un des premiers projets de l'actuel Ministre du commerce que d'inoculer le professionnalisme aux services publics.

L'Office compte à présent trois employés de bureau bénéficiant d'une bourse d'étude (dans le cadre du *National Scholarship for Development Program*).

Les membres du personnel de l'Office ont assisté à un certain nombre de séminaires et de journées d'étude dans le pays.

Activités internationales

Sur le plan international, l'Office a participé à des séminaires, des conférences et des assemblées:

- Séminaire sur l'information technique contenue dans les documents de brevets, organisé à Bangkok, Thaïlande;
- Réunion du Groupe d'experts sur la protection juridique des inventions, des innovations et du savoir-faire dans les pays de l'ANASE, tenue à Pattaya, Thaïlande;
- Deuxième session du Comité intérimaire consultatif aux fins de la préparation de l'entrée en vigueur du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, tenue à Genève;
- Visite d'information de l'Institut japonais de l'invention et de l'innovation (*Hatsumei Kyolai*), à Tokyo;
- Programme de formation professionnelle de l'OMPI dans le domaine de la propriété industrielle, organisé à Genève;
- Période post-formation professionnelle dans le domaine des marques de produits et de la propriété industrielle, à Stockholm;
- Séminaire sur la propriété industrielle de l'Asie et du Pacifique Sud, organisé à Melbourne et à Canberra.

Affectation de fonds, frais d'exploitation et revenus

L'Office des brevets des Philippines s'est vu attribué un total de 3.596.406,00 pesos pour l'année civile 1979. Les dépenses réellement consenties pour cette année s'élevaient à 3.160.459,75 pesos, réparties comme suit:

- 2.063.760,34 pesos pour les services du personnel;
- 880.770,00 pesos pour la maintenance et les frais d'exploitation;
- 180.982,41 pesos pour les dépenses fixes;
- 34.947,00 pesos pour l'achat d'équipement.

Le revenu total de l'année considérée est de 2.779.405,05 pesos; il provient de diverses formes de taxes et va alimenter le *General Fund of the National Government*.

L'Office a réalisé une augmentation de 337.132,10 pesos par rapport aux revenus de l'année 1978 (2.462.272,90 pesos); c'est le résultat d'une importante diffusion de l'information sur les brevets et les marques dans l'ensemble du pays; on n'a pas seulement enregistré une augmentation du nombre des demandes locales mais aussi un accroissement considérable du nombre des demandes étrangères.

Chiffres concernant les demandes de brevet

Les quatre Divisions d'examen de brevet ont reçu un total de 2.612 demandes. Etant donné que 5.642 demandes étaient déjà en suspens au début de cette période, elles ont eu une charge de travail totale de 8.254 demandes, dont 2.350 ont été instruites, tandis que 5.904 restaient en suspens à la fin de cette période.

Chiffres concernant les marques

Les demandes reçues au cours de l'année 1979 ont établi un nouveau record de 4.242 (3.096 au Registre principal, 883 au Registre supplémentaire, une au Registre des marques et des noms sur les containers et 262 renouvellements).

Etant donné qu'il y avait 4.145 demandes en suspens au début de cette période, la charge d'examen s'établissait au total à 8.387 demandes, dont 3.589 ont été instruites, tandis que 4.798 restaient en suspens à la fin de l'année.

Décisions relatives aux brevets et aux marques

Le nombre des procédures contradictoires est passé de 70 en 1978 à 149 en 1979. Elles se répartissaient comme suit: 53 pour opposition, 61 pour annulation, 14 pour licence obligatoire et 21 pour interférence.

Trente cas ont été instruits, 119 cas restant en suspens, soit parce qu'ils donneront lieu à des délibérations ou parce qu'ils font actuellement l'objet de délibérations avec fourniture de preuves de la part des parties intéressées.

Objectifs

En 1979, l'Office a fait son possible pour réaliser une performance supérieure à la normale par rapport aux années précédentes. Cela s'est traduit par une augmentation de la capacité de rendement, un accroissement du nombre des demandes d'entrées, aussi bien pour les brevets que pour les marques de produits, et par conséquent par une amélioration du revenu de l'Office.

Il en a résulté que la campagne d'information menée à travers l'ensemble du pays, qui fut autrefois

un projet spécial de l'Office, a été approuvée et elle fera désormais partie du budget régulier.

L'Office des brevets des Philippines espère que 1980 sera une année brillante et fructueuse; il continue d'améliorer ses résultats passés avec la coopération de tous les employés, du secteur privé, des agents de brevets et des agents travaillant en étroite collaboration avec l'Office.

Le projet spécial de l'Office pour l'année à venir consiste à mettre à contribution l'habileté et l'ingéniosité des écoliers et de ceux qui ont déjà terminé le cycle primaire ou secondaire. La voie dans ce sens a déjà été tracée par le détachement de deux employés à l'Institut japonais de l'invention et de l'innovation (*Hatsumei Kyokai*) à Tokyo. Le mode de fonctionnement du projet est à l'étude et on espère que l'Office pourra être finalement en mesure de découvrir des produits exportables non traditionnels susceptibles d'accélérer la croissance économique.

Calendrier

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1981

- 29 juin au 3 juillet (Genève) — Union de coopération en matière de brevets (PCT) — Assemblée (session extraordinaire)
- 14 au 16 juillet (Genève) — Table ronde de professeurs d'université sur l'enseignement et la recherche en droit de la propriété intellectuelle
- 7 au 10 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information en matière de brevets pour les pays en développement
- 10 au 18 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur la planification
- 24 et 25 septembre (Nairobi) — Traité concernant la protection du symbole olympique — Conférence diplomatique
- 28 septembre au 24 octobre (Nairobi) — Revision de la Convention de Paris — Conférence diplomatique
- 14 au 16 octobre (Bogotá) — Comité d'experts sur les modalités d'application des dispositions types de législation nationale sur les aspects propriété intellectuelle de la protection des expressions du folklore dans les Etats de l'Amérique latine et des Caraïbes (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 19 au 23 octobre (Kingston) — Séminaire régional sur le droit d'auteur pour les Etats anglophones des Caraïbes (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 9 au 13 novembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique du PCT
- 11 au 13 novembre (Genève) — Convention de Rome — Comité intergouvernemental (convoqué conjointement avec le BIT et l'Unesco)
- 16 au 24 novembre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI, Assemblées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, TRT, Budapest et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comité des Directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne)
- 26 au 28 novembre (New Delhi) — Séminaire régional sur le droit d'auteur pour les Etats de l'Asie et du Pacifique (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 30 novembre au 7 décembre (New Delhi) — Union de Berne — Comité exécutif — Session extraordinaire (tenant, pour l'examen de certaines questions, des réunions communes avec le Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur)
- 7 au 11 décembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts

Réunions de l'UPOV

1981

8 au 10 septembre (Wädenswil) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères

22 au 25 septembre (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières

6 au 8 octobre (Antibes) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales

12 au 14 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique

14 au 16 octobre (Genève) — Comité technique

9 novembre (Genève) — Comité consultatif

10 novembre (Genève) — Symposium de 1981

10 au 12 novembre (Genève) — Conseil

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété industrielle

1981

Association interaméricaine de la propriété industrielle — 18 au 21 octobre (Acapulco) — Congrès

Communautés européennes — 7 septembre (Bruxelles) — Comité intérimaire sur le brevet communautaire

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle — 5 au 9 octobre (Edimbourg) — Congrès

Organisation européenne des brevets — 30 novembre au 4 décembre (Munich) — Conseil d'administration

