

# La Propriété industrielle

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

97<sup>e</sup> année - N<sup>os</sup> 7/8  
Juillet/Août 1981

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

## Sommaire

### UNIONS INTERNATIONALES

- **Traité de Genève (découvertes scientifiques)**. Ratification. Maroc . . . . . 217

### OBTENTIONS VÉGÉTALES

- **Convention internationale pour la protection des obtentions végétales**  
I. Ratification. Irlande . . . . . 217  
II. Ratification de l'Acte du 23 octobre 1978. Suisse. . . . . 217

### ÉTUDES GÉNÉRALES

- La contrefaçon indirecte aux Etats-Unis d'Amérique: théorie, application et évolution (A.S. Oddi) . . . . . 218  
— Le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) (J. J. Burst) 232

### NOUVELLES DIVERSES

- Etats-Unis d'Amérique . . . . . 235

### CALENDRIER DES RÉUNIONS. . . . . 235

### LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

- *Note de l'éditeur*
- **JAPON** — Loi sur les marques (Loi N<sup>o</sup> 127 du 13 avril 1959, telle que modifiée en dernier lieu par la Loi N<sup>o</sup> 89 de 1978) . . . . . Texte 3-001
- **SUÈDE**  
Loi sur les brevets (N<sup>o</sup> 837 de 1967, telle qu'amendée en 1980) (*feuilles de remplacement*) . . . . . Texte 2-001  
Décret sur les brevets (N<sup>o</sup> 838 de 1967 concernant les formalités en matière de brevets tel que modifié en dernier lieu par le Décret N<sup>o</sup> 685 de 1980) . . . . . Texte 2-002

© 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 Genève (découvertes scientifiques)

#### Ratification

#### MAROC

Le Gouvernement du Maroc a déposé le 4 juin 1981 son instrument de ratification du Traité de Genève concernant l'enregistrement international des découvertes scientifiques, adopté à Genève le 3 mars 1978.

La date d'entrée en vigueur du Traité de Genève sera notifiée lorsque le nombre requis de ratifications ou d'adhésions, tel que prévu par l'article 17.1) dudit Traité, sera atteint.

Notification Genève (découvertes scientifiques)  
N° 2, du 11 juin 1981.

## Obtentions végétales

### Convention internationale pour la protection des obtentions végétales

conformément à l'article 33.1) de ladite Convention internationale.

Notification UPOV N° 18, du 29 mai 1981.

#### I

#### Ratification

#### IRLANDE

Le Gouvernement de l'Irlande a déposé le 19 mai 1981 son instrument de ratification de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978.

Pour déterminer sa part contributive dans le montant total des contributions annuelles au budget de l'UPOV, le nombre d'unités applicable à l'Irlande est de un.

La date d'entrée en vigueur de ladite Convention internationale fera l'objet d'une notification spéciale lorsque le nombre requis de ratifications, d'acceptations, d'approbations ou d'adhésions sera atteint

#### II

#### Ratification de l'Acte du 23 octobre 1978

#### SUISSE

Le Gouvernement de la Suisse a déposé le 17 juin 1981 son instrument de ratification de l'Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

La date d'entrée en vigueur de ladite Convention internationale fera l'objet d'une notification spéciale lorsque le nombre requis de ratifications, d'acceptations, d'approbations ou d'adhésions sera atteint conformément à l'article 33.1) de ladite Convention internationale.

Notification UPOV N° 19, du 19 juin 1981.

## Études générales

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

A. S. ODDI \*\*

#### III. Dichotomie réparation/reconstruction et contrefaçon indirecte

Lorsqu'un produit protégé par un brevet est vendu par ou avec l'autorisation du titulaire du brevet, l'acheteur du produit reçoit une licence tacite pour utiliser ce produit particulier et le revendre<sup>107</sup>. Les droits de brevet relatifs à ce produit particulier sont « épuisés » par la première vente légale. Cependant, l'acheteur du produit breveté, en l'absence de l'octroi effectif d'une licence portant sur le brevet, ne reçoit pas le droit de « fabriquer » le produit. En outre, la licence tacite accordée par la vente ne s'étend pas à la « reconstruction » du produit breveté. Néanmoins, la licence tacite d'utilisation du produit breveté s'étend à la « réparation » de ce produit. En d'autres termes, la *réparation* est admissible, mais la *reconstruction* ne l'est pas, cette dernière étant considérée comme une « nouvelle fabrication » du produit breveté. Si le titulaire du brevet peut établir que l'invention brevetée a été reconstruite, c'est-à-dire refaite, il pourra alors intenter une action en contrefaçon directe contre la personne qui a reconstruit le produit. Cela est dû au fait que l'acheteur du produit n'avait qu'une licence tacite d'utilisation du produit, y compris le droit de le réparer, mais n'avait pas le droit de le refaire. En outre, le titulaire du brevet pourrait intenter une action en contrefaçon indirecte contre toute personne contribuant à la reconstruction inadmissible qui a constitué la contrefaçon directe. La contrefaçon indirecte prendrait habituellement la forme de la vente d'une pièce de rechange soi-disant à utiliser pour la reconstruction du produit breveté vendu ini-

tialement par ou avec l'autorisation du titulaire du brevet.

On peut illustrer cette dichotomie entre réparation et reconstruction à l'aide de l'exemple suivant. Le titulaire du brevet, B, vend à D un rasoir breveté composé d'une lame de rasoir et d'un cadre pour la maintenir. Ni le cadre ni la lame ne sont brevetés séparément. I vend des lames de rasoir de rechange qui sont destinées à s'adapter au cadre du rasoir décrit dans le brevet de B. D achète une lame de rechange à I et l'utilise dans le cadre acheté à B. D est-il un contrefacteur direct du brevet de B et I est-il un contrefacteur indirect<sup>108</sup>? Si les droits exclusifs résultant du brevet s'étendent aussi loin, alors le titulaire du brevet portant sur la combinaison de rasoir peut conserver pour lui-même le marché lucratif des lames de rasoir de rechange. En d'autres termes, ceux qui lui achèteront des rasoirs brevetés seront également forcés de lui acheter des lames de rasoir de rechange. La question de savoir si la vente de pièces de rechange pour des inventions brevetées constitue une contrefaçon indirecte a donné matière à bien des litiges. Comme on pouvait s'y attendre, les tribunaux ont éprouvé beaucoup de difficultés pour résoudre le problème de la réparation admissible face à la reconstruction interdite.

La Cour suprême s'est penchée pour la première fois sur la question de la réparation/reconstruction dans l'affaire *Wilson c. Simpson*<sup>109</sup> jugée en 1850. Dans ce cas, la Cour suprême a considéré que le remplacement, sans l'autorisation du titulaire du brevet, de couteaux à découper sur une machine à raboter brevetée constituait une réparation admissible pour le propriétaire de cette machine. La raison d'être de cette conclusion était que, dans le processus normal d'utilisation de la machine, les couteaux s'usaient et que son propriétaire avait le droit d'entretenir sa machine en bon état pour pouvoir l'utiliser. Du fait qu'il n'y avait pas de contrefaçon directe de la part du propriétaire de la machine, il ne pouvait y avoir de contrefaçon indirecte de la part du vendeur des

\* Le présent article constitue le second volet d'une étude dont la première partie a été publiée dans le numéro de juin 1981 de la présente revue.

\*\* Professeur de droit, Northern Illinois University.

<sup>107</sup> *Adams c. Burke*, 84 U.S. (17 Wall.) 453, 456 (1874): « C'est-à-dire que le titulaire du brevet ou son cessionnaire ayant reçu, par l'acte de vente, l'ensemble des redevances qu'il revendique pour l'utilisation de son invention dans cette machine ou cet instrument particulier, elle est ouverte à l'utilisation de l'acheteur sans autre restriction découlant du monopole du titulaire du brevet. »

<sup>108</sup> Les affaires suivantes répondent à la question par la négative: *Eversharp, Inc. c. Philip Morris, Inc.*, 374 F.2d 511 (4<sup>e</sup> Cir. 1967), *confirmation per curiam*, 256 F. Supp. 778 (D. Va. 1966); *Gillette Safety Razor Co. c. Hawley Hardware Co.*, 64 F.2d 10, 17 U.S.P.Q. 401 (2<sup>e</sup> Cir. 1933), *cert. refusé*, 290 U.S. 649 (1933); *Gillette Safety Razor Co. c. Standard Safety Razor Co.*, 64 F.2d 6, 17 U.S.P.Q. 397 (2<sup>e</sup> Cir. 1933), *cert. refusé*, 290 U.S. 649 (1933); *American Safety Razor Co. c. Frings Brothers Co.*, 62 F.2d 416, 16 U.S.P.Q. 79 (3<sup>e</sup> Cir. 1932), *cert. refusé*, 289 U.S. 726 (1933).

<sup>109</sup> 50 U.S. (9 How.) 109 (1850).

couteaux de rechange. L'exemple de la lame de rasoir indiqué ci-dessus semblerait tomber exactement sous le coup de la règle dégagée dans l'affaire *Wilson c. Simpson*<sup>110</sup>.

La Cour suprême a soutenu la thèse de la contrefaçon indirecte sur la base de la reconstruction d'un produit breveté dans l'affaire *American Cotton Tie Co. c. Simmons*<sup>111</sup>, jugée en 1882. L'invention brevetée était une bande métallique dont une extrémité était fixée à une boucle et dont l'autre était insérée dans la boucle pour lier une balle de coton. Le défendeur avait acheté au rebut des dispositifs usagés pour lier des balles de coton qui avaient été mis sur le marché à l'origine par le titulaire du brevet et légalement utilisés pour lier le coton en balles. Les bandes de ces dispositifs avaient été rompues lorsque le coton a été « déballé ». Le défendeur a riveté plusieurs bandes ensemble, puis il a revendu les dispositifs. En constatant que cela constituait une contrefaçon indirecte, la Cour suprême a fait une différence avec l'affaire *Wilson c. Simpson* en considérant qu'il ne s'agissait pas ici du simple remplacement d'une pièce usée mais plutôt de la reconstruction d'un produit qui avait rempli son but initial (lier les balles de coton) et qui avait été volontairement détruit par un utilisateur autorisé.

En 1894, la Cour suprême a jugé, dans l'affaire *Morgan Envelope Co. c. Albany Paper Co.*<sup>112</sup>, que le propriétaire ou le preneur de licence d'un distributeur breveté de papier hygiénique n'avait pas contrefait le brevet portant sur le distributeur en se procurant du papier hygiénique à une autre source que chez le titulaire du brevet. Etant donné que le papier hygiénique était employé dans le cadre normal d'utilisation de la combinaison brevetée, l'utilisateur autorisé avait le droit de remplacer ce papier. Ainsi, bien que le rouleau ait été adapté pour correspondre au distributeur breveté, le vendeur de ce papier ne pouvait pas être considéré comme un contrefacteur indirect.

Toutefois, quinze ans plus tard, dans l'affaire *Leeds & Catlin c. Victor Talking Machine Co. (N° 2)*<sup>113</sup>, la Cour suprême a interdit la vente de disques phonographiques (non brevetés) à utiliser dans le tourne-disque breveté commercialisé par le titulaire du brevet (Victor). On avait auparavant interdit au vendeur, en tant que contrefacteur direct, de vendre l'appareil breveté qui comprenait le disque en tant qu'élément

de la combinaison. A cette époque, l'appareil Victor était le seul tourne-disque disponible dans le commerce et les disques étaient spécialement conçus pour s'adapter à l'appareil Victor. La raison invoquée par la Cour a été que, du fait que le propriétaire d'un appareil Victor contreferait directement le brevet de combinaison portant sur le tourne-disque en utilisant des disques acquis auprès d'une personne autre que Victor ou un vendeur agréé, un tel vendeur de disques était un contrefacteur indirect. La Cour a fait une différence avec le cas *Morgan Envelope* sur la base du fait que le papier hygiénique était une denrée « périssable », mais que les disques phonographiques n'en étaient pas une. L'affaire *Wilson c. Simpson* est apparue inapplicable, car on ne prétendait pas que le vendeur vendait des disques pour remplacer des disques cassés ou usés ; les disques étaient plutôt vendus pour accroître le répertoire musical du propriétaire de l'appareil. La Cour a conclu ce qui suit :

« La licence octroyée à l'acheteur d'une combinaison brevetée est destinée à maintenir son aptitude au fonctionnement, dans la mesure où elle peut être affectée par l'usure ou la casse. Au-delà de cette limite, il n'y a pas de licence. »<sup>114</sup>

En 1923, dans le même esprit que pour l'affaire *Wilson c. Simpson*, la Cour suprême a considéré dans l'affaire *Heyer c. Duplicator Mfg. Co.*<sup>115</sup> que le propriétaire d'un appareil de polycopie breveté pouvait remplacer une bande de gélatine destinée à recevoir l'impression et qui s'usait dans le cadre du fonctionnement normal de l'appareil. Ainsi, le fournisseur des bandes de rechange était libre de les vendre aux propriétaires de l'appareil, étant donné qu'il s'agissait d'une simple réparation.

Puis vinrent les décisions rendues dans la célèbre affaire *Mercoïd*<sup>116</sup>, en 1944, selon lesquelles le fait d'exiger que des composants non brevetés, même ceux qui n'étaient utilisés que dans la contrefaçon d'un brevet, soient acquis du titulaire du brevet ou avec son autorisation, constituait un abus de brevet. Le Juge Douglas a déclaré ce qui suit :

« L'affaire *Leeds & Catlin Co. c. Victor Talking Machine Co. (N° 2)* ci-dessus fait autorité pour conclure que quiconque vend une pièce non brevetée d'un brevet de combinaison devant être utilisée dans la machine assemblée peut se rendre coupable de contrefaçon indirecte. La protection que la Cour a étendue dans ce cas au disque phonographique, qui constituait une pièce non brevetée du phonographe breveté, n'est pas compatible sur le fond avec l'opinion que nous avons exprimée dans le cas présent. La règle du cas *Leeds & Catlin (N° 2)* ne doit plus prévaloir, en conséquence, contre le moyen de défense selon lequel

<sup>114</sup> *Id.* à 336.

<sup>115</sup> 236 U.S. 100 (1923).

<sup>116</sup> *Mercoïd Corp. c. Mid-Continent Investment Co. (Mercoïd I)*, 320 U.S. 661, 60 U.S.P.Q. 21 (1944); *Mercoïd Corp. c. Minneapolis-Honeywell Regulator Co. (Mercoïd II)*, 320 U.S. 680, 60 U.S.P.Q. 30 (1944).

<sup>110</sup> Voir les cas cités à la note 108 *supra*. Il convient de noter que la Cour suprême a refusé d'accorder une ordonnance de *certiorari* dans trois de ces cas, et que la Cour d'appel a rejeté une conclusion de contrefaçon indirecte adoptée par le tribunal de district dans les deux cas *Gillette*.

<sup>111</sup> 106 U.S. 89, 95 (1882). « Du fait qu'ils préparent et vendent l'attache en forme de flèche et composée de la boucle et de la bande, dans l'intention qu'elle soit utilisée pour lier les balles de coton et obtenir les résultats énoncés dans les brevets [du plaignant], les défendeurs contrefont ces brevets. »

<sup>112</sup> 152 U.S. 425 (1894).

<sup>113</sup> 213 U.S. 325 (1909).

un brevet de combinaison est utilisé pour protéger une pièce non brevetée contre la concurrence. »<sup>117</sup>

Il convient toutefois de noter que les cas *Mercoïd* n'impliqueraient pas la question de réparation/reconstruction.

Après la promulgation de la Loi de 1952 sur les brevets, la question de la contrefaçon indirecte en vertu de l'article 271.c) a été soumise à la Cour suprême au titre d'un problème de réparation/reconstruction dans l'affaire *Aro I*<sup>118</sup>. Le brevet portait sur une structure de toit automobile convertibile comprenant, à titre de composant, le tissu mis en forme pour constituer la capote. Une action en contrefaçon indirecte a été intentée contre le vendeur des tissus en forme de capotes, qui étaient vendues aux propriétaires d'automobiles pour remplacer les capotes usées employées à l'origine dans la structure brevetée.

La Cour suprême a rejeté l'argument du titulaire du brevet selon lequel la forme particulière de la capote convertibile constituait un « progrès de l'état de la technique », le « cœur même de l'invention » et devait ainsi être protégée en vertu du brevet, en indiquant ce qui suit :

« Ce tribunal a clairement exposé dans les deux cas *Mercoïd* qu'il n'y a aucun élément 'essentiel', aucune 'substance' ni aucun 'cœur' de l'invention qui soit juridiquement identifiable ou protégé dans un brevet de combinaison. »<sup>119</sup>

La Cour suprême a également rejeté un critère à facettes multiples auquel a eu recours la Cour d'appel<sup>120</sup> en considérant qu'il s'agissait d'une reconstruction de la combinaison brevetée. Se basant sur l'affaire *Wilson c. Simpson* considérée comme créant le précédent à suivre dans ce domaine, la Cour a déclaré ce qui suit :

« La Cour [dans l'affaire *Wilson c. Simpson*] a expliqué que c'est 'l'utilisation de l'ensemble' de la combinaison

qu'un acheteur acquiert et que les réparations ou le remplacement de la pièce usée, endommagée ou détruite ne constituent que l'exercice du droit à 'conférer une certaine durée à ce qu'il possède ou a le droit d'utiliser dans son ensemble'. »<sup>121</sup>

La Cour a fait une différence avec le cas *American Cotton Tie* et a conclu ce qui suit :

« Pour faire intervenir le monopole conféré par la délivrance du brevet une seconde fois, il doit s'agir en réalité d'une deuxième création du produit breveté, comme c'est le cas par exemple dans l'affaire *American Cotton Tie c. Simmons* ci-dessus. Le simple remplacement de pièces individuelles non brevetées, une à la fois, qu'il s'agisse du remplacement répété des mêmes pièces ou successif de pièces différentes, ne constitue rien d'autre que le droit légal du titulaire à réparer son bien. Selon ce critère, le remplacement du tissu en question doit être caractérisé dans ce cas comme une 'réparation' admissible et non comme une 'reconstruction'. »<sup>122</sup>

Il apparaît donc clairement que, lorsqu'un produit est vendu, soit par le titulaire du brevet, soit avec son autorisation, l'acheteur du produit a le droit de maintenir le produit breveté dans son ensemble en état par des réparations et qu'il peut le faire tant qu'il ne s'agit pas d'une « deuxième création » de l'invention brevetée. Etant donné que le propriétaire du produit ne contrefait pas directement le brevet en le réparant, le vendeur de pièces de rechange ne peut pas contrefaire indirectement le brevet, qu'il ait ou non connaissance du brevet et incite activement le propriétaire du produit breveté à lui acheter la pièce et que la pièce de rechange soit ou non une pièce non courante n'ayant pas d'autre utilisation que dans l'invention brevetée<sup>123</sup>.

La rigueur dans l'application par la Cour suprême du critère *Aro I* à la reconstruction est mise en lumière dans l'affaire *Wilbur-Ellis Co. c. Kuther*<sup>124</sup>, jugée en 1964. Dans le cas *Kuther*, il a été considéré comme admissible de procéder à une réparation pour recalibrer et replacer six pièces sur trente-cinq d'une machine brevetée de mise en conserve afin de permettre à la machine ainsi rénovée de procéder au conditionnement de boîtes plus petites que celles pour lesquelles la machine avait été conçue à l'origine.

Le test de « deuxième création » tel qu'il a été mentionné dans *Aro I* ne s'est pas révélé facile à appliquer. Dans deux cas jugés peu après *Aro I*, la Cour d'appel pour le cinquième circuit (*Fromberg, Inc. c. Thornhill*)<sup>125</sup> et le neuvième circuit (*Fromberg, Inc. c. Gross Mfg. Co.*)<sup>126</sup> est parvenue à des conclusions

<sup>117</sup> 320 U.S. à 668, 60 U.S.P.Q. à 25. La note de bas de page 1 figurant après le mot « défense » dans la citation du texte a été supprimée. Cette note de bas de page a le libellé suivant :

« La Cour ne s'est pas référée dans ce cas à la doctrine de l'abus de brevet. En fait, cette doctrine a été développée en cette Cour quelques années plus tard, comme le montre le cas *Motion Picture*. Les archives concernant le cas *Leeds & Catlin* indiquent que le point que nous considérons comme crucial dans le cas présent n'a été cité qu'indirectement dans les conclusions. La Cour s'est essentiellement préoccupée de la proposition selon laquelle une substitution ou un renouvellement d'un élément non breveté d'un brevet de combinaison, à la différence de sa réparation, constitue une 'reconstruction' de la combinaison. » 213 U.S. pp. 33, 336.

<sup>118</sup> 365 U.S. 336, 128 U.S.P.Q. 354 (1961).

<sup>119</sup> 365 U.S. à 345, 128 U.S.P.Q. à 359.

<sup>120</sup> 270 F.2d 200, 122 U.S.P.Q. 536 (1<sup>er</sup> Cir. 1959). La base de cette décision a été la suivante : « La durée de vie du tissu n'est pas courte et le tissu n'est pas bon marché au point que nous puissions partir avec assurance de l'idée que le propriétaire [de l'automobile] croirait raisonnablement qu'en le [le tissu] remplaçant il ne procédait qu'à une réparation mineure du toit de la voiture. 270 F.2d à 205; 122 U.S.P.Q. à 540-41. » Voir Hildreth, « *Contributory Infringement* », 44 *J. Pat. Off. Soc.* 'y 512 (1962) pour trouver une analyse des divers critères utilisés pour déterminer s'il y a réparation ou reconstruction.

<sup>121</sup> 365 U.S. à 342-343, 128 U.S.P.Q. à 358.

<sup>122</sup> 365 U.S. à 346, 128 U.S.P.Q. à 359.

<sup>123</sup> Voir *Wells Mfg. Co. c. Littlefuse, Inc.*, 547 F.2d 346, 192 U.S.P.Q. 256 (7<sup>e</sup> Cir. 1976).

<sup>124</sup> 377 U.S. 422, 141 U.S.P.Q. 703 (1964). Cette affaire a été jugée le même jour que le cas *Aro II*, 377 U.S. 476, 140 U.S.P.Q. 681 (1964).

<sup>125</sup> 315 F.2d 407, 137 U.S.P.Q. 84 (5<sup>e</sup> Cir. 1963).

<sup>126</sup> 328 F.2d 803, 140 U.S.P.Q. 641 (9<sup>e</sup> Cir. 1964).

opposées sur cette question dans des cas impliquant le même dispositif breveté et une conduite à peu près identique de la part des contrefacteurs indirects présumés. Le brevet en question portait sur un dispositif destiné à réparer les crevaisons dans les pneus automobiles sans chambre. Ce dispositif ne comprenait que deux pièces: un tube métallique cylindrique et une pastille de caoutchouc de forme cylindrique et comprimée dans le tube métallique. On réparait ainsi un pneu crevé en insérant tout d'abord le dispositif dans le trou de la crevasion à l'aide d'un outil spécial, puis en retirant le tube métallique; la pastille de caoutchouc se dilatait au retrait du tube, assurant ainsi l'étanchéité du pneu. Le titulaire du brevet a intenté une action en contrefaçon indirecte, en vertu de l'article 271. b) et c), contre les vendeurs de pastilles de caoutchouc de rechange devant être placées dans les tubes métalliques qui avaient été vendus à l'origine par le titulaire du brevet avec les pastilles de caoutchouc.

Dans l'affaire *Fromberg, Inc. c. Thornhill*<sup>127</sup>, la Cour d'appel du cinquième circuit a considéré que *Aro I* constituait un précédent déterminant quant à la question du critère de reconstruction et qu'un critère multiple avait été remplacé par un critère unique, à savoir « cela constitue-t-il véritablement un dispositif nouveau? » Toutefois, le tribunal a déclaré en outre ce qui suit:

« ... Bien entendu, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte qu'une telle simplicité est trompeuse et, au cours du processus de décision judiciaire, un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération... Le principal point de cette enquête est de savoir si, lorsque le dispositif est vendu par le titulaire du brevet, il est raisonnablement prévisible qu'il sera utilisé de manière répétée... »<sup>128</sup>

La Cour a conclu que, selon les *intentions* du titulaire du brevet, le dispositif, c'est-à-dire le tube métallique et la pastille de caoutchouc, ne devait être utilisé qu'une fois. Cette conclusion a mis en lumière la similitude entre ce cas et celui de l'affaire *American Cotton Tie Co. c. Simmons*, examinée ci-dessus, dans laquelle le titulaire du brevet portant sur un dispositif destiné à lier les balles de coton avait l'intention que celui-ci ne soit utilisé qu'une fois; il est même allé jusqu'à mettre sur le dispositif un avis précisant que la licence n'était accordée que pour une seule utilisation. Ainsi, du fait que le titulaire du brevet n'envisageait qu'une seule utilisation, le vendeur incitant à la contrefaçon directe du brevet en vendant des pièces de rechange en caoutchouc à utiliser dans les tubes métalliques (vendus à l'origine par le titulaire du brevet) pouvait être tenu pour responsable de contrefaçon indirecte.

La Cour d'appel du neuvième circuit s'est montrée en désaccord avec celle du cinquième dans l'affaire

*Fromberg, Inc. c. Gross Mfg. Co.*<sup>129</sup>. La première a soutenu que, même s'il se peut que la décision rendue dans le cas *American Cotton Tie* n'ait pas été renversée, les décisions ultérieures lui ont au moins « donné un effet très limité »<sup>130</sup>. Rejetant le raisonnement de la Cour du cinquième circuit, celle du neuvième a considéré qu'il importait peu que le titulaire du brevet envisage ou escompte que son dispositif breveté ne soit pas réutilisé. La Cour devait plutôt examiner le dispositif breveté *objectivement* pour déterminer s'il avait été refait de manière à constituer une reconstruction; étant donné que le tube métallique non breveté pouvait, une fois sorti du pneu, être réutilisé, quiconque devrait être libre de le « réparer » en y insérant une pastille de caoutchouc.

Ainsi qu'on peut le voir d'après les deux cas *Fromberg*, il se peut que le critère unique de la reconstruction ne débouche pas sur une norme adéquate permettant de déterminer si un dispositif breveté fait l'objet d'une réparation admissible ou d'une reconstruction inadmissible<sup>131</sup>. On peut convenir, avec la Cour du neuvième circuit, que les espoirs du titulaire du brevet, qui à l'évidence servent ses propres intérêts, ne doivent jouer aucun rôle pour déterminer si son dispositif breveté fait l'objet d'une reconstruction inadmissible. Toutefois, on peut certainement déterminer de manière objective que le dispositif breveté lui-même est « consommé » par une seule utilisation, par exemple, le dispositif servant à lier les balles dans

<sup>129</sup> *Supra* note 126.

<sup>130</sup> 328 F.2d à 809, 140 U.S.P.Q. à 645. Se référant au cas *Cotton Tie*, le juge Whitaker a indiqué dans une note de bas de page de l'exposé de l'opinion majoritaire dans le cas *Aro I* que « le fait que les attaches étaient marquées 'Licence d'utilisation unique' était considéré comme important pour la Cour ». 365 U.S. à 343, n. 9, 128 U.S.P.Q. à 358, n. 9. Exprimant une opinion opposée, le juge Black a déclaré dans *Aro I*: « Le brevet en question ici était une attache de balle de coton. Chaque attache portait l'indication — *pour ce qu'elle valait* — 'Licence d'utilisation unique' » (soulignement ajouté). 365 U.S. à 356, 128 U.S.P.Q. à 363.

<sup>131</sup> Voir par exemple les cas suivants jugés après *Aro I*: *Wells Mfg. Co. c. Littlefuse, Inc.*, 547 F.2d 346, 192 U.S.P.Q. 256 (7<sup>e</sup> Cir. 1976) (remplacer une pièce lorsque le brevet couvre la combinaison ne constitue pas une reconstruction); *General Electric Co. c. Etats-Unis d'Amérique*, 572 F.2d 745, 198 U.S.P.Q. 65 (Ct. Cl. 1978) (démonter en même temps un certain nombre d'affûts de canon brevetés afin de reviser leurs 17 composantes puis remonter les affûts, diverses pièces étant interchangeables, ne constitue pas une reconstruction); *TSC Industries, Inc., c. International Harvester Co.*, 406 F.2d 53, 160 U.S.P.Q. 34 (7<sup>e</sup> Cir. 1968) (mouler de nouvelles pattes de caoutchouc sur des plaques métalliques ne constitue pas une reconstruction); *High Voltage Engineering Corp. c. Potentials, Inc.*, 398 F. Supp. 18, 188 U.S.P.Q. 535 (W. D. Tex. 1974) (il n'y a pas reconstruction lorsqu'il s'agit d'une pièce destinée à une utilisation prolongée plutôt qu'à un usage unique); *Farrand Optical Co., Inc. c. Etats-Unis d'Amérique*, 325 F. 2d 328, 139 U.S.P.Q. 249 (2<sup>e</sup> Cir. 1963) (remplacer des mires de bombes ne constitue pas une reconstruction). Cf. *Hydril Co. c. Crossman Engineering, Inc.*, 152 U.S.P.Q. 171 (E. D. Tex. 1966) (prendre des pièces sur des appareils brevetés usés et les utiliser pour reconstruire les appareils constituent une reconstruction); *Monroe Auto Equipment Co. c. Precision Builders, Inc.*, 229 F. Supp. 347, 141 U.S.P.Q. 626 (D. Kas. 1964) (reconstituer des amortisseurs usés constitue une reconstruction inadmissible).

<sup>127</sup> *Supra* note 125.

<sup>128</sup> 315 F.2d à 412, 137 U.S.P.Q. à 87-8.

le cas *Cotton Tie*. Néanmoins, d'un point de vue d'intérêt public, on peut se demander s'il est justifié de traiter les produits brevetés épuisés après une seule utilisation d'une manière différente de ceux dont l'utilisation s'étend sur de longues périodes avant qu'il ne soit nécessaire de recourir à des pièces de rechange.

#### IV. Rapports entre la contrefaçon indirecte et l'abus de brevet

Les doctrines de la contrefaçon indirecte et de l'abus de brevet « reposent sur des fondements antithétiques »<sup>132</sup>. La contrefaçon indirecte est basée sur la doctrine du délit civil selon laquelle toute personne agissant de concert avec une autre qui commet un délit civil devra être tenue pour également responsable. Selon la doctrine de la contrefaçon indirecte, le titulaire du brevet peut ainsi étendre son droit à ceux qui contribuent à la contrefaçon de son brevet. D'autre part, le fondement antithétique de l'abus de brevet est le principe d'équité selon lequel un tribunal n'aidera pas un « délinquant » en faisant valoir un droit. En d'autres termes, la partie qui sollicite l'aide du tribunal doit y arriver « les mains propres », ce qui revient à dire en termes de droit des brevets ceci : il est contre l'intérêt public qu'un titulaire de brevet étende le monopole dérivé de la délivrance du brevet au-delà de la portée de l'invention brevetée, et quiconque adopte une conduite qui tente d'étendre le monopole à des articles non brevetés utilisés dans ou en liaison avec l'invention se rendra coupable d'abus de brevet. Ainsi, la doctrine de l'abus de brevet offre aux parties accusées de contrefaçon directe ou indirecte un moyen de défense, à savoir que le titulaire du brevet ne peut pas faire valoir le brevet parce qu'il abuse de celui-ci. En bref, l'opposition entre ces deux concepts est inévitable : la contrefaçon indirecte sert à étendre la protection accordée à un titulaire de brevet, tandis que l'abus de brevet sert à limiter cette protection.

Il faut bien comprendre, cependant, que l'abus de brevet n'est qu'un moyen de défense qui empêche en équité le titulaire du brevet de faire valoir le brevet ; il n'affecte pas la validité du brevet. Comme l'a déclaré le président Stone de la Cour suprême dans l'affaire *Morton Salt Co. c. G. S. Suppinger Co.*<sup>133</sup> :

« L'équité peut à juste titre refuser son aide à une telle utilisation du brevet en refusant de juger une action en contrefaçon, et elle doit le faire au moins jusqu'à ce qu'il apparaisse que la pratique incorrecte a été abandonnée et que les conséquences de l'abus du brevet ont disparu. »<sup>134</sup>

Ainsi, le titulaire du brevet ne peut pas faire valoir le brevet au moins jusqu'à ce que la pratique constituant l'abus ait cessé et que les effets de cet abus aient disparu. Il s'ensuit toutefois que, dès que l'abus et ses effets ont cessé, le titulaire du brevet peut, comme tout autre titulaire de brevet, faire valoir le brevet.

Les complexités et les ramifications du concept de contrefaçon indirecte ont déjà été examinées \*. Nous allons maintenant passer à une étude détaillée de l'abus de brevet et de ses rapports avec la contrefaçon indirecte. Cependant, chaque fois que deux doctrines hautement techniques et concurrentes doivent être équilibrées et mises en corrélation par les tribunaux, on peut s'attendre à ce que ceux-ci éprouvent des difficultés considérables à résoudre les controverses lorsque les doctrines se heurtent. Cette difficulté est fort justement exprimée par le juge de circuit Gee de la Cour d'appel du cinquième circuit, dans la conclusion de l'exposé complet de son opinion dans l'affaire *Rohm & Haas Co. c. Dawson Chemical Co.*<sup>135</sup> :

« Nous avons ainsi à peu près épuisé notre capacité actuelle de réflexion rationnelle sur les questions de brevets. Ainsi que nous l'avons constaté au cours du débat oral sur cette affaire, les cas de brevets sont les seuls cas présentés par des professionnels et tranchés par des amateurs. Il est quelque peu réconfortant de noter que toute insuffisance de nos efforts peut sûrement être attribuée à la difficulté du sujet. M. Giles S. Rich [devenu juge à la Cour d'appel en matière de douane et de brevets] a fait observer à plusieurs reprises pendant les audiences portant sur l'article 271 que le droit des brevets est la 'métaphysique' du droit et que les problèmes de contrefaçon indirecte/abus de brevet sont la métaphysique du droit des brevets. »<sup>136</sup>

Cette décision a été confirmée par la Cour suprême dans l'affaire *Dawson Chemical Co. c. Rohm & Haas Co.*<sup>137</sup> et elle sera examinée plus loin.

Il peut être utile de procéder à un rappel historique pour comprendre la corrélation entre les doctrines de la contrefaçon indirecte et de l'abus de brevet. Comme nous l'avons vu, les titulaires de brevets ont pu s'appuyer sur la doctrine de la contrefaçon indirecte dès 1871, avec le cas marquant de l'affaire *Wallace c. Holmes*<sup>138</sup>. En 1896, la Cour d'appel du sixième circuit a considéré dans l'affaire *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. c. Eureka Specialty Co.*<sup>139</sup> (cas *Button-Fastener*) qu'un titulaire de brevet pouvait vendre une machine brevetée pour coudre des boutons sur les chaussures à condition que l'utilisateur de la machine achète les boutons exclusivement auprès de lui. Ainsi, si cette condition n'était pas respectée, l'utilisateur de la machine deviendrait un contrefacteur direct ; tout concurrent vendant des boutons non bre-

<sup>132</sup> Selon l'opinion majoritaire de la Cour suprême dans l'affaire *Dawson Chemical Co. c. Rohm & Haas Co.* : « Tout d'abord, nous admettons avec la Cour d'appel que les concepts de contrefaçon indirecte et d'abus de brevet 'reposent sur des fondements antithétiques'. 599 F.2d à 697. » 100 S.Ct. 2601, 206 U.S.P.Q. 385 (1980).

<sup>133</sup> 314 U.S. 488, 52 U.S.P.Q. 30 (1942).

<sup>134</sup> 314 U.S. à 493, 52 U.S.P.Q. à 33.

\* Voir *La Propriété industrielle*, juin 1981, p. 190.

<sup>135</sup> 599 F.2d 685, 203 U.S.P.Q. 1 (5<sup>e</sup> Cir. 1979).

<sup>136</sup> 599 F.2d à 706, 203 U.S.P.Q. à 19.

<sup>137</sup> 100 S. Ct. 2601, 206 U.S.P.Q. 385 (1980).

<sup>138</sup> 29 F. Cas. 74 (N<sup>o</sup> 17.100) (C.C.D. Conn. 1871).

<sup>139</sup> 77 Fed. 288 (6<sup>e</sup> Cir. 1896).

vetés à l'utilisateur de la machine brevetée serait un contrefacteur indirect du brevet. La Cour suprême a suivi le raisonnement du cas *Button-Fastener* dans l'affaire *Henry c. A. B. Dick Co.*<sup>140</sup>, jugée en 1912. La Cour a confirmé le droit du titulaire du brevet d'exiger que les propriétaires de ses appareils de polycopie brevetés achètent de l'encre non brevetée destinée à être utilisée dans l'appareil breveté exclusivement auprès du titulaire du brevet. Toute personne vendant sans autorisation l'encre non brevetée au propriétaire de l'appareil breveté serait un contrefacteur indirect, à condition qu'elle soit avisée de façon appropriée de la restriction<sup>141</sup>. Les cas *Button-Fastener* et *A. B. Dick* constituent de toute évidence l'apogée de la doctrine de la contrefaçon indirecte aux Etats-Unis d'Amérique.

La raison d'être de ces deux décisions est que, étant donné que le titulaire du brevet avait le droit d'interdire totalement à autrui d'utiliser son invention et n'était nullement tenu d'utiliser l'invention lui-même, il pouvait alors fixer des conditions moindres pour permettre d'utiliser son brevet<sup>142</sup>. De ce fait, toute condition pour être autorisé à utiliser l'invention brevetée et obligeant l'utilisateur à acquérir des articles non brevetés auprès du titulaire du brevet entrerait dans le cadre de la protection accordée en vertu du brevet.

Ce droit étendu du titulaire du brevet n'a pas vécu longtemps. Cinq ans plus tard, la jurisprudence de *A. B. Dick* a été renversée dans l'affaire *Motion Picture Patents Co. c. Universal Film Mfg. Co.*<sup>143</sup> (cas *Motion Picture*) par la Cour suprême. Celle-ci a fait observer qu'il était devenu de pratique courante pour les titulaires de brevets d'apposer un avis sur le produit breveté précisant que la licence d'utilisation n'était accordée qu'à certaines conditions, telles que l'acquisition de produits non brevetés destinés à être utilisés en liaison avec le produit breveté. Dans le cas *Motion Picture*, l'avis indiquait que l'acheteur du projecteur

<sup>140</sup> 224 U.S. 1 (1912).

<sup>141</sup> Dans l'affaire *Cartelyou c. Johnson & Co.*, 207 U.S. 196 (1907), la Cour suprême a refusé de tenir pour responsable la personne qui avait vendu certains matériaux aux propriétaires d'une machine brevetée alors qu'une restriction avait été fixée aux propriétaires leur imposant de n'acheter les matériaux qu'au titulaire du brevet, étant donné qu'il n'avait pas été démontré que la personne était avisée de façon appropriée de cette restriction.

<sup>142</sup> « Le droit de propriété sur une machine brevetée peut être transmis sans droit d'utilisation, ou avec seulement le droit d'utiliser d'une manière déterminée, ou en un endroit déterminé, ou pour un but déterminé. Le droit illimité d'utilisation exclusive qui est la possession garantie du titulaire du brevet sera accordé si la vente est inconditionnelle. Mais si le droit d'utilisation est limité par des restrictions déterminées, l'utilisation non permise est nécessairement réservée au titulaire du brevet. Si ce contrôle réservé de l'utilisation est violé, le brevet est alors invoqué. Le droit de disjoindre la propriété et l'utilisation découle de la nature du monopole de brevet et il est reconnu dans la jurisprudence. » *Henry c. A. B. Dick Co.*, 224 U.S. 1, 24-5 (1912).

<sup>143</sup> 243 U.S. 502 (1917).

cinématographique breveté ne devait l'utiliser qu'avec un film cinématographique obtenu avec l'autorisation du titulaire du brevet. Le film n'était pas breveté et ne faisait pas partie de la combinaison brevetée. La Cour a considéré que le brevet n'accorde au titulaire que « le droit à l'utilisation exclusive de la nouvelle découverte utile qui a été faite — à cela et à rien d'autre ». La Cour a alors conclu ce qui suit :

« Toute restriction donnant au plaignant un tel pouvoir potentiel néfaste sur une industrie... est simplement nulle, car elle est absolument en dehors de la portée et de l'objectif de nos lois sur les brevets et parce que, si elle était confirmée, elle porterait gravement atteinte à l'intérêt public qui, nous l'avons vu, a les faveurs de la loi davantage que la promotion de fortunes privées. »<sup>144</sup>

La doctrine de l'abus de brevet était née<sup>145</sup>.

Au cours des trois décennies suivantes, la Cour suprême a étendu la doctrine de l'abus de brevet à d'autres situations. En 1931, la Cour a considéré, dans l'affaire *Carbice Corporation c. American Patents Development Corporation*<sup>146</sup>, qu'un brevet relatif à un réfrigérateur utilisant du gaz carbonique solide (neige carbonique) ne pouvait pas être opposé à un vendeur concurrent de neige carbonique sur la base d'une contrefaçon indirecte. Le titulaire du brevet ne fabriquait ni ne vendait les réfrigérateurs brevetés, mais était un vendeur concurrent de neige carbonique, qui était un article non breveté et courant. Sur les factures de vente de neige carbonique, le titulaire du brevet octroyait une licence d'utilisation des réfrigérateurs brevetés à condition qu'on achète auprès de lui la neige carbonique. Ainsi, *Carbice* a étendu l'abus de brevet à des conditions requérant l'acquisition de produits courants non brevetés auprès du titulaire du brevet, quand bien même le produit courant faisait partie de l'invention brevetée.

Ensuite, dans l'affaire *Leitch Mfg. Co. c. Barber Co.*<sup>147</sup> jugée en 1937, la Cour suprême a considéré que le titulaire d'un brevet portant sur un procédé de construction routière utilisant un matériau bitumeux ne pouvait pas faire valoir son brevet contre un concurrent qui vendait le même matériau bitumeux, qui était un produit courant non breveté. Le juge Brandeis, exprimant l'opinion unanime de la Cour, a déclaré que, selon la règle du cas *Carbice*, « toute utilisation d'un brevet comme moyen d'obtenir un monopole limité portant sur un matériau non breveté était interdite »<sup>148</sup>. La Cour a considéré qu'il n'importait pas juridiquement que le titulaire du brevet n'ait pas

<sup>144</sup> *Id.* à 519.

<sup>145</sup> Le terme « abus de brevet » n'apparaît pas dans le jugement rendu dans l'affaire *Motion Picture*. La Cour suprême a utilisé le mot « abus » pour la première fois dans l'affaire *Morton Salt*, 314 U.S. à 493, 52 U.S.P.Q. à 33. Voir p. 222 la citation correspondant à l'appel de note 134.

<sup>146</sup> 283 U.S. 27, 8 U.S.P.Q. 211 (1931).

<sup>147</sup> 302 U.S. 458, 36 U.S.P.Q. 35 (1937).

<sup>148</sup> 302 U.S. à 463, 36 U.S.P.Q. à 36.

expressément subordonné l'utilisation du procédé breveté par les constructeurs routiers à l'acquisition chez lui du matériau bitumineux, car une licence *tacite* était octroyée à ces acheteurs par le titulaire du brevet.

Dans l'affaire *Morton Salt Co. c. G. S. Suppinger Co.*, la Cour suprême a introduit le mot «abus» en se référant au comportement des titulaires de brevets et elle a énoncé la nature d'équité de la doctrine de l'abus de brevet comme suit:

« C'est un principe d'application générale que les tribunaux, et notamment les cours d'équité, peuvent, de manière appropriée, refuser d'apporter leur concours, lorsque le plaignant utilise le droit revendiqué dans un sens contraire à l'intérêt public. »<sup>149</sup>

La décision rendue dans le cas *Morton Salt* a étendu encore davantage l'application de cette doctrine. Dans les trois cas précédents, le titulaire du brevet était en concurrence, avec le contrefacteur indirect accusé, pour la vente d'articles non brevetés devant être utilisés soit dans l'invention brevetée, soit en liaison avec elle. En revanche, le défendeur dans le cas *Morton Salt* était accusé de contrefaçon directe, plutôt que de contrefaçon indirecte, pour fabrication et location de distributeurs de sel, dont il était allégué qu'ils constituaient une contrefaçon, à utiliser dans l'industrie de la conserve. Le titulaire du brevet et le contrefacteur accusé vendaient tous deux du sel en tablettes adaptées aux distributeurs; cependant, la Cour suprême a considéré que cela n'était d'aucune importance pour sa décision:

« Lorsque le brevet est utilisé comme moyen de limiter la concurrence vis-à-vis de la vente par le titulaire du brevet d'un produit non breveté, le succès des poursuites engagées dans une action en contrefaçon, même contre une personne qui n'est pas un concurrent dans ladite vente, constitue un puissant moyen d'aide au maintien de la tentative de monopole de l'article non breveté et, partant, un facteur contribuant à contrecarrer l'intérêt public sous-jacent à la délivrance du brevet. »<sup>150</sup>

La Cour a considéré que le titulaire du brevet avait abusé de son brevet en subordonnant la location de son distributeur de sel breveté à l'obligation que les locataires achètent le sel en tablettes uniquement chez lui; ainsi, le brevet n'a pas pu être opposé à un contrefacteur direct. Il est clair que, du fait de l'abus, le brevet ne pouvait pas être opposé, sur la base d'une contrefaçon indirecte, à une personne vendant les tablettes de sel non brevetées.

*B. B. Chemical Co. c. Ellis*<sup>151</sup>, affaire similaire au cas *Morton Salt*, concernait un brevet portant sur un procédé de renfort de la semelle dans la fabrication des chaussures. Le titulaire du brevet n'a pas accordé de licences expresses à des fabricants de chaussures leur permettant d'utiliser le procédé breveté; en

revanche, il vendait un tissu revêtu préalablement de ciment et découpé en bandes de dimensions voulues pour être utilisées dans la mise en œuvre de la méthode brevetée. Le titulaire du brevet a prétendu que le défendeur a non seulement vendu le tissu pré-revêtu mais a également incité activement les fabricants de chaussures à contrefaire le brevet. Suivant le cas *Morton Salt*, la Cour a considéré que, bien que le défendeur ait pu être impliqué dans la contrefaçon au-delà de la simple vente du matériau non breveté, l'admission de toute action en contrefaçon, sous quelque forme que ce soit, serait contraire à l'intérêt public. Un aspect intéressant de cette affaire est que le titulaire du brevet a indiqué qu'il serait alors disposé à offrir aux fabricants de chaussures une licence inconditionnelle portant sur le brevet de procédé, ce qui permettrait au fabricant d'acquérir le matériau auprès d'une source quelconque moyennant paiement d'une redevance au titulaire du brevet. Toutefois, la Cour suprême a considéré qu'il était inopportun à ce moment-là d'examiner les conséquences d'une telle offre avant que la fin de l'abus et la disparition totale de ses conséquences soient démontrées.

Le décor était posé en 1944 pour les affaires *Mercoïd* vivement controversées: *Mercoïd Corp. c. Mid-Continent Investment Co.*<sup>152</sup> (*Mercoïd I*) et *Mercoïd Corp. c. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*<sup>153</sup> (*Mercoïd II*). Le brevet en question dans l'affaire *Mercoïd I* était un brevet de combinaison portant sur un système de chauffage qui comportait un « commutateur de chargeur », lequel n'avait d'utilisation que dans le système breveté. Le brevet faisait l'objet d'une licence exclusive et le preneur de licence exclusif versait des redevances sur la base du nombre de commutateurs installés dans les systèmes de chauffage brevetés. Le preneur de licence ne vendait que les commutateurs de chargeur et non l'ensemble du système de chauffage. Dans sa publicité, le preneur de licence exclusif déclarait que le droit d'utiliser le système breveté était « seulement accordé à l'utilisateur » à condition que le commutateur soit acheté auprès du preneur de licence. Une action en contrefaçon indirecte a été intentée contre *Mercoïd* par le titulaire du

<sup>152</sup> 320 U.S. 661, 60 U.S.P.Q. 21 (1944).

<sup>153</sup> 320 U.S. 680, 60 U.S.P.Q. 30 (1944). Dans l'affaire *Mercoïd II*, le titulaire du brevet, qui couvrait un système de contrôle de fours, était Minneapolis-Honeywell. Le titulaire du brevet concédait à d'autres personnes des licences pour fabriquer, utiliser et vendre un commutateur thermostatique non breveté qui n'était utilisé que dans le système breveté. La Cour a conclu ce qui suit:

« Le fait qu'une partie non brevetée d'une combinaison puisse distinguer l'invention ne lui donne pas droit aux privilèges d'un brevet... Pour les raisons avancées dans [*Mercoïd I*], la tentative qui a eu lieu dans cette affaire de contrôler la concurrence en ce qui concerne le dispositif non breveté viole ouvertement la législation anti-trust, en dehors même des dispositions de fixation des prix contenues dans les accords de licence. »

320 U.S. à 684, 60 U.S.P.Q. à p. 32.

<sup>149</sup> 314 U.S. à 492, 52 U.S.P.Q. à 32.

<sup>150</sup> 314 U.S. à 493, 52 U.S.P.Q. à 33.

<sup>151</sup> 314 U.S. 495, 52 U.S.P.Q. 33 (1942).

brevet, et le preneur de licence exclusif est intervenu comme co-demandeur. La Cour suprême a considéré que le brevet portant sur le système de chauffage avait fait l'objet d'un abus pour étendre le monopole aux commutateurs non brevetés. Comme l'a déclaré le juge Douglas, parlant au nom de la majorité, dans l'affaire *Mercoïd I* :

« Le cas présent est une illustration graphique des maux découlant d'une extension du monopole de brevet par des engagements privés. Le brevet en question porte sur des ensembles de fours que ni le titulaire du brevet ni le preneur de licence ne fabrique ni ne vend. Le conflit se manifeste non pas autour d'un brevet de combinaison et du droit de le fabriquer ou de le vendre. Le litige porte exclusivement sur des marchandises non brevetées qui entrent dans le produit breveté... Le brevet est utilisé pour protéger le marché en ce qui concerne un dispositif pour lequel aucun brevet n'a été accordé. Sans le brevet, une telle restriction au commerce serait tout simplement une violation des lois anti-trust. »<sup>154</sup>

On peut peut-être apprécier la portée considérable de cette décision par le fait que : 1) le contrefacteur indirect accusé avait refusé l'offre d'une licence portant sur le brevet, et 2) le commutateur vendu était un article non courant n'ayant d'autre utilisation que dans la contrefaçon du brevet de combinaison. D'où l'importance de la célèbre opinion prononcée par le juge Douglas :

« 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. »<sup>155</sup>

Dans le sillage des décisions *Mercoïd*, les tribunaux ont éprouvé quelque difficulté à évaluer ce qui restait de la doctrine de la contrefaçon indirecte<sup>156</sup>.

<sup>154</sup> 320 U.S. à 666-7, 60 U.S.P.Q. à 25. Cf. *Electric Pipe Line, Inc. c. Fluid Systems, Inc.*, 231 F.2d 370, 109 U.S.P.Q. 24 (2<sup>e</sup> Cir. 1956) (lorsque le titulaire du brevet conçoit le système et garantit son bon fonctionnement, il n'y a pas d'abus s'il requiert l'achat de pièces auprès de lui).

<sup>155</sup> 320 U.S. à 669, 60 U.S.P.Q. à 26.

<sup>156</sup> Contestation de la survivance de la doctrine, compte tenu des affaires *Mercoïd* : voir *Gray Tool Co. c. Humble Oil & Refining Co.*, 185 F.2d 407, 88 U.S.P.Q. 165 (5<sup>e</sup> Cir. 1951) (*dicta*); *Stokes & Smith Co. c. Transparent Wrap Machine Corp.*, 156 F.2d 198, 69 U.S.P.Q. 278 (2<sup>e</sup> Cir. 1946) (exiger la rétrocession des brevets de perfectionnement du preneur de licence constitue un abus); *Landis Machine Co. c. Class Tool Co., Inc.*, 141 F.2d 800, 61 U.S.P.Q. 164 (6<sup>e</sup> Cir. 1944) (on s'est fondé sur d'autres raisons établies pour éviter toutes implications de *Mercoïd*). Toutefois, le maintien de la contrefaçon indirecte n'avait pas été tout à fait exclu en vertu des arrêts *Mercoïd* : *Jordan c. Hemphill Co.*, 180 F.2d 457, 84 U.S.P.Q. 398 (4<sup>e</sup> Cir. 1950) (suit *Florence-Mayo NuWay Co. c. Hardy, infra*); *Harris c. National Machine Works, Inc.*, 171 F.2d 85, 79 U.S.P.Q. 320 (10<sup>e</sup> Cir. 1948) (la vente de pièces de réparation constitue une contrefaçon indirecte); *Florence-Mayo NuWay Co. c. Hardy*, 168 F.2d 778, 785, 77 U.S.P.Q. 439, 444 (4<sup>e</sup> Cir. 1948) : « Cette affaire est un cas où le plaignant utilise son brevet non pas pour monopoliser la vente de ce qui n'est pas breveté, mais pour empêcher les défenseurs d'aider des tiers à contrefaire ce qui est breveté. »; *Detroit Lubricator Co. c. Toussant*, 57 F. Supp. 837, 63 U.S.P.Q. 139 (N.D. Ill. 1944) (motion refusée visant au rejet de l'action en contrefaçon indirecte). Il y a eu de nombreux commentaires critiques sur les cas *Mercoïd*. Voir

Un tribunal de district<sup>157</sup> a même considéré que le simple fait d'intenter une action en contrefaçon indirecte avait pour résultat un abus de brevet et il a rejeté la demande.

La promulgation de l'article 271 en 1952 a réglé la question, tout au moins en ce qui concerne les vastes implications de *Mercoïd*. Comme l'a déclaré la Cour suprême dans l'affaire *Aro II* :

« Le Congrès a promulgué l'article 271 dans le but précis de rétablir la doctrine de la contrefaçon indirecte, telle qu'elle avait été développée par des décisions antérieures à *Mercoïd*, et de renverser toute invalidation de portée générale de cette doctrine que l'on pourrait trouver dans les opinions formulées dans les décisions *Mercoïd*. »<sup>158</sup>

Le paragraphe *c*), en particulier, trouve une application directe dans la situation *Mercoïd*, où l'article vendu par le contrefacteur indirect accusé est un article non courant ne convenant pas à une utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon. Le paragraphe *d*) de l'article 271 complète cette disposition en fixant des limites précises à la doctrine de l'abus de brevet :

« *d*) Nul titulaire de brevet ayant autrement droit à une réparation ensuite 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. »

Le paragraphe *d*) est rédigé sous forme d'exception à l'applicabilité générale de la doctrine de l'abus de brevet et il absout le titulaire d'un brevet « ayant autrement droit à une réparation ensuite de la contrefaçon ou de la contrefaçon indirecte de son brevet » dans trois circonstances. La première absout le titulaire de brevet qui tire un revenu d'actes qui, s'ils étaient accomplis par autrui, constitueraient une contrefaçon indirecte. Dans le contexte des faits de l'affaire *Mercoïd*, cela permettrait au titulaire du brevet ou au preneur de licence de vendre des commutateurs devant être utilisés dans la combinaison brevetée sans être considéré comme commettant un abus de

par exemple : Wood, « *The Tangle of Mercoïd Case Implications* », 13 *Geo. Wash. L. Rev.* 61 (1944); Waite, « *Judicial Legislation — Patent Law — Has the Doctrine of Contributory Infringement Been Repudiated?* », 42 *Mich. L. Rev.* 915 (1944); Mathews, « *Contributory Infringement and the Mercoïd Case* », 27 *J. Pat. Off. Soc'y* 260 (1945); Palmer, « *Contributory Infringement Since the Mercoïd Cases* », 15 *Geo. Wash. L. Rev.* 463 (1947); Rich, « *Misuse — A New Frontier* », 34 *J. Pat. Off. Soc'y* 391 (1952); Scafetta, « *Ten Years After Aro II: The Effect of Patent Act Section 271 on the Patent Misuse Doctrine* », 58 *J. Pat. Off. Soc'y* 69 (1976).

<sup>157</sup> *Stroco Products, Inc. c. Mullenbach*, 67 U.S.P.Q. 168 (S.D. Cal. 1944).

<sup>158</sup> 377 U.S. à 492, 141 U.S.P.Q. à 688.

brevet. La deuxième exception est que le titulaire du brevet peut accorder à autrui une licence pour accomplir des actes qui constitueraient autrement une contrefaçon indirecte. Ainsi, dans *Mercoïd*, des tiers pourraient être autorisés sous licence à fabriquer et à vendre des commutateurs destinés à être incorporés dans le système breveté. La troisième exception est que le titulaire du brevet peut s'efforcer de faire valoir son brevet contre la contrefaçon directe et indirecte sans se rendre coupable *ipso facto* d'abus de brevet. Cela couvrirait une application excessive de la doctrine de l'abus de brevet<sup>159</sup>, ainsi que cela s'est produit aussitôt après les décisions *Mercoïd*.

La Cour suprême a eu l'occasion d'interpréter l'article 271.c) dans les décisions *Aro I* et *Aro II* examinées ci-dessus; toutefois, ce n'est qu'en juin 1980, dans l'affaire *Dawson Chemical Co. c. Rohm & Haas Co.*<sup>160</sup>, que le paragraphe d) est directement intervenu, notamment quant à son effet sur les décisions *Mercoïd*.

Dans l'affaire *Dawson*, le brevet portait sur une méthode de désherbage dans les rizières. Cette méthode consiste à appliquer un composé chimique non breveté (propanile) sur la rizière à un rythme d'application qui empêche la croissance des mauvaises herbes indésirables, sans porter atteinte à la croissance du riz. Le titulaire du brevet (Rohm & Haas) a vendu du propanile à des clients avec une licence tacite d'utilisation de la méthode brevetée. Le défendeur (Dawson) a également fabriqué et vendu du propanile avec un mode d'emploi pour les rizières et qui, lorsqu'il était ainsi appliqué par le client, contrefaisait la méthode brevetée. Ironie du sort, le brevet portant sur le propanile lui-même avait été déclaré nul dans l'affaire *Monsanto Co. c. Rohm & Haas Co.*<sup>161</sup>, lorsque Monsanto a essayé de le faire valoir contre Rohm & Haas. L'un des motifs de la nullité était que le propanile n'était pas nouveau. Ainsi, le propanile lui-même était dans le domaine public; toutefois, Rohm & Haas avaient découvert une utilisation nouvelle à ce produit chimique non brevetable, à savoir son utilisation pour désherber les rizières. Le tribunal de district<sup>162</sup> a rendu un jugement sommaire en faveur du défendeur Dawson, selon lequel Rohm & Haas avaient abusé du brevet. Cette décision a été cassée par la Cour d'appel du cinquième circuit<sup>163</sup>. La Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique a confirmé la décision de la Cour d'appel par 5 voix contre 4.

La majorité de la Cour suprême a considéré que l'histoire législative de la Loi sur les brevets appuie pleinement la conclusion selon laquelle « en promulguant les paragraphes c) et d), le Congrès a accordé aux détenteurs de brevets le droit légal de contrôler

les biens non courants qui ne peuvent être utilisés qu'en contrefaçon d'une invention brevetée, et qui sont essentiels au progrès que cette invention réalise par rapport à l'état antérieur de la technique »<sup>164</sup>. De l'avis de la majorité, le titulaire du brevet avait fait exactement ce qui était permis en vertu du paragraphe d): 1) il avait tiré un revenu en vendant du propanile; 2) il avait accordé des licences tacites à des acheteurs leur permettant d'utiliser l'invention brevetée; et 3) il avait intenté une action contre celui dont il est allégué qu'il est le contrefacteur indirect du brevet en vertu du paragraphe c). La majorité n'a pas considéré qu'il était important que le titulaire du brevet ait réuni les conditions 1) et 2) du paragraphe d) par une seule opération, à savoir, la vente de propanile en tirant un revenu et l'octroi d'une licence tacite aux acheteurs leur permettant d'utiliser le propanile dans la méthode brevetée. Selon la majorité, le titulaire du brevet n'avait pas à offrir des licences à d'autres fabricants de propanile pour éviter l'abus de brevet, étant donné que cela reviendrait à une licence obligatoire, ce qui a été rejeté par le Congrès.

Bien que la majorité ait déclaré qu'elle avait pour tâche l'interprétation des lois et que les problèmes de politique ne devaient pas être déterminants pour le résultat, elle a poursuivi:

« Et la doctrine de la contrefaçon indirecte qui a été appelée 'une expression à la fois de la loi et de la morale', *Mercoïd I*, ... peut revêtir une importance cruciale en assurant que les efforts et les investissements de l'inventeur ne restent pas sans récompense. »<sup>165</sup>

Une des considérations de politique formulées par la majorité est qu'il faut offrir un certain stimulant pour trouver de nouvelles utilisations à des millions de produits chimiques connus. En outre, si une entreprise peut attendre qu'une nouvelle utilisation soit trouvée pour exiger ensuite une licence afin de vendre le produit chimique destiné à l'utilisation nouvelle, au risque pour le titulaire du brevet de se rendre coupable d'abus de brevet, « le stimulant qui pousse à attendre les découvertes d'autrui pourrait bien se révéler plus agréable que celui qui pousse à prendre l'initiative soi-même »<sup>166</sup>.

Parvenant à une conclusion opposée, la minorité a estimé que, à supposer que le paragraphe d) ait eu pour but de renverser les décisions *Mercoïd*, le comportement du titulaire du brevet dans le cas présent aurait constitué un abus de brevet, même avant *Mercoïd*, sur la base de la décision *B. B. Chemical Co. c. Ellis*<sup>167</sup>. A son avis, il fallait trouver un équilibre entre la libre concurrence en matière d'articles non brevetés et les droits du titulaire du brevet: celui-ci

<sup>159</sup> *Stroco Products, Inc. c. Mullenbach*, supra note 157.

<sup>160</sup> 100 S. Ct. 2601, 206 U.S.P.Q. 385 (1980).

<sup>161</sup> 456 F.2d 592, 172 U.S.P.Q. 323 (3<sup>e</sup> Cir. 1972), cert. refusé, 407 U.S. 934, 174 U.S.P.Q. 129 (1972).

<sup>162</sup> 191 U.S.P.Q. 691 (S.D. Tex. 1976).

<sup>163</sup> 599 F.2d 685, 203 U.S.P.Q. 1 (5<sup>e</sup> Cir. 1979).

<sup>164</sup> 100 S. Ct. à 2622, 206 U.S.P.Q. à 403.

<sup>165</sup> 100 S. Ct. à 2625, 206 U.S.P.Q. à 407.

<sup>166</sup> 100 S. Ct. à 2626, 206 U.S.P.Q. à 407.

<sup>167</sup> Supra note 151.

devrait être obligé d'accorder une licence aux vendeurs concurrents de l'article non courant, faute de quoi il se rendrait coupable d'abus de brevet. Cette solution ne priverait pas entièrement le titulaire du brevet des bénéfices et des stimulants dus au brevet, étant donné qu'il pourrait tirer un revenu de l'octroi de licences portant sur le brevet et, d'autre part, la concurrence pourrait être maintenue à l'égard du produit non breveté.

En résumé, la décision rendue dans l'affaire *Dawson* en permettant à un titulaire de brevet de s'approprier le marché d'articles non courants et non brevetés utilisés dans son invention, aura pour résultat d'accroître notablement la valeur de son brevet. En outre — et c'est peut-être encore plus important à long terme — il faut noter la prise de position très positive de la majorité lorsqu'elle a souligné la nécessité d'offrir des stimulants aux inventeurs; cela peut constituer une indication importante du changement d'attitude de la Cour suprême vis-à-vis des brevets en général. On peut au moins en déduire que la déclaration plutôt négative faite dans l'affaire *Deepsouth Packing Co. c. The Laitram Corp.*, selon laquelle seul « un signal clair et certain du Congrès »<sup>168</sup> devrait constituer le critère de l'extension de la protection des brevets, n'est peut-être plus applicable. En outre, ce changement d'attitude est mis en évidence par l'affaire *Diamond c. Chakrabarty*<sup>169</sup>, jugée au cours de la même session que *Dawson*, et considérant que les microorganismes sont brevetables en soi, bien qu'ils soient de la matière vivante.

A la lumière du cas *Dawson*, on peut s'attendre à des litiges accrus sur la base de la contrefaçon indirecte et l'on trouvera un degré plus raffiné d'équilibre entre la contrefaçon indirecte et l'abus de brevet. Ce processus est déjà amorcé. Avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans l'affaire *Dawson Chemical Co. c. Rohm & Haas Co.*, un tribunal de district<sup>170</sup> a étendu le raisonnement de la Cour d'appel du cinquième circuit dans le cas *Dawson* et a conclu que la promulgation de l'article 271.d) non seulement renversait la jurisprudence *Mercoïd* mais également ramenait la loi à l'affaire *Leeds & Catlin Co. c. Victor Talking Machine Co. (N° 2)*, jugée en 1909.

## V. Effets extra-territoriaux de la contrefaçon indirecte

C'est un axiome de dire que les droits exclusifs accordés en vertu d'un brevet d'un pays donné ne s'étendent que jusqu'aux limites de juridiction du pays

qui les octroie. Dans la Loi sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique, cette limitation fondamentale est spécifiée dans l'article 271.a), qui prévoit que « ... contrefait un brevet quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise ou vend l'invention brevetée, *aux Etats-Unis* » (soulignement ajouté). Toutefois, l'expression « aux Etats-Unis » ne figure ni dans le paragraphe b) ni dans le paragraphe c) de l'article 271. En supposant qu'une contrefaçon directe intervienne aux Etats-Unis d'Amérique, une personne doit-elle être tenue pour responsable en tant que contrefacteur indirect en vertu de l'article 271.b) pour un acte commis *en dehors des Etats-Unis d'Amérique* par lequel elle a incité activement à la contrefaçon directe d'un brevet des Etats-Unis d'Amérique, ou en vertu de l'article 271.c) pour la vente *en dehors des Etats-Unis d'Amérique* d'un article non courant en sachant qu'il va être utilisé dans la contrefaçon directe d'un brevet des Etats-Unis d'Amérique?

L'application extra-territoriale de l'article 271.b) et c) a été soulevée dans un certain nombre de cas devant des tribunaux fédéraux des Etats-Unis d'Amérique, où il s'agissait de déterminer si le tribunal était compétent pour juger un défendeur étranger accusé d'actes extra-territoriaux ayant pour résultat une contrefaçon directe aux Etats-Unis d'Amérique<sup>171</sup>. La compétence *in personam* relative au défendeur étranger est fondée sur des lois d'Etat « étendant la compétence » (*long-arm statutes*)<sup>172</sup> et qui ont été promulguées par les divers Etats des Etats-Unis d'Amérique. Un tribunal fédéral siégeant dans un Etat donné est autorisé à se baser sur la loi de cet Etat « étendant la compétence »<sup>173</sup>. Ces lois autorisent un tribunal (d'Etat ou fédéral) à obtenir la compétence *in personam* pour toute personne ayant suffisamment de contacts avec l'Etat en question pour répondre à la condition de base équitable visée par la Clause de sauvegarde de la liberté individuelle (*Due Process Clause*) consignée au cinquième ou au quatorzième amendement de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique. La norme constitutionnelle a été établie par la Cour suprême dans l'affaire *International Shoe Co. c. Washington*<sup>174</sup>:

« La Clause de sauvegarde exige qu'uniquement pour soumettre un défendeur à un jugement *in personam*, s'il n'est pas présent sur le territoire du for, il ait certains contacts minimums avec ce territoire, de telle sorte que la prise en considération de l'affaire ne porte pas atteinte aux

<sup>171</sup> Pour avoir une étude plus détaillée de cette question, voir Neagley, « *In Personam Jurisdiction over Foreign Inducers of Infringement* », 58 *J. Pat. Off. Soc'y* 712 (1976).

<sup>172</sup> Un exemple de loi d'Etat « étendant la compétence » est cité à la note 177 *infra*.

<sup>173</sup> Le Code fédéral de procédure civile prévoit à la règle 4.c) que, sauf législation fédérale applicable, un tribunal fédéral doit se référer aux lois et aux règlements de l'Etat dans lequel le tribunal fédéral siège, en ce qui concerne l'assignation des parties étrangères hors de l'Etat.

<sup>174</sup> 362 U.S. 310 (1945).

<sup>168</sup> 406 U.S. à 530, 173 U.S.P.Q. à 769.

<sup>169</sup> 100 S. Ct. 2204, 206 U.S.P.Q. 193 (1980).

<sup>170</sup> Dans l'affaire *Entec Plastics Engineering Corp. c. Gates Rubber Co.*, 206 U.S.P.Q. 524 (D. Colo. 1980), le vendeur d'une cassette non courante a été considéré comme contrefaisant indirectement une revendication de combinaison comprenant le magnétophone et la cassette.

'notions traditionnelles de traitement juste et de justice inhérente' (*fair play and substantial justice*). »<sup>175</sup>

Les lois « étendant la compétence » accordent normalement la compétence à l'égard de toute personne qui a commis un « acte délictuel » dans l'Etat. Etant donné que la contrefaçon directe et la contrefaçon indirecte sont toutes deux des délits civils, elles entrent alors dans le cadre de la définition large donnée dans ces lois.

Dans l'importante affaire *Honeywell, Inc. c. Metz Apparatewerke*<sup>176</sup>, la Cour d'appel du septième circuit a eu à résoudre la question de savoir si un tribunal de district fédéral siégeant en Illinois disposait de la compétence *in personam*, en vertu de la Loi « étendant la compétence » de l'Illinois<sup>177</sup>, à l'égard d'une entreprise étrangère en cas d'actes commis en dehors des Etats-Unis d'Amérique et considérés comme ayant incité à une contrefaçon directe dans l'Illinois en violation de l'article 271.b). La Loi de l'Illinois prévoyait une compétence étendue sur la base de tout « acte délictuel »<sup>178</sup> commis sur le territoire de cet Etat. Dans ce cas, à la suite de la rupture des négociations en vue d'obtenir une licence portant sur des brevets Honeywell, Metz (fabricant de produits photographiques en République fédérale d'Allemagne) a nommé un distributeur exclusif aux Etats-

<sup>175</sup> *Id.* à 316.

<sup>176</sup> 509 F.2d 1137, 184 U.S.P.Q. 387 (7<sup>e</sup> Cir. 1975).

<sup>177</sup> Article 17 (Acte soumettant à la compétence — Assignment)

« 1) Toute personne, qu'il s'agisse ou non d'un citoyen ou d'un résident de cet Etat, qui effectue personnellement ou par l'intermédiaire d'un agent l'un quelconque des actes énumérés ci-après, se soumet et, s'il s'agit d'une personne physique, soumet son représentant personnel à la compétence des tribunaux de cet Etat pour toute cause de l'action intentée résultant de l'exécution de l'un de ces actes :

- a) la conduite de toute affaire dans cet Etat;
- b) l'accomplissement d'un acte délictuel dans cet Etat;
- c) la propriété, l'usage ou la possession de tous biens immobiliers situés sur cet Etat;
- d) la conclusion d'un contrat visant à assurer toute personne, tout bien ou tout risque se situant dans cet Etat au moment de la conclusion;

e) en ce qui concerne les actions en divorce et en vue d'obtenir une pension alimentaire en cas de séparation, le maintien dans cet Etat d'un domicile conjugal au moment où la cause de l'action est née ou l'accomplissement dans cet Etat de tout acte ayant entraîné ladite cause.

2) L'assignation de toute personne soumise à la compétence des tribunaux de cet Etat, ainsi qu'il est prévu dans le présent article, peut être engagée en notifiant personnellement une assignation au défendeur situé en dehors de cet Etat, ainsi qu'il est prévu dans la présente Loi, avec la même vigueur et le même effet que si cette assignation avait été notifiée personnellement dans cet Etat.

3) Seules les actions résultant des faits énumérés ci-dessus pourront être intentées contre un défendeur au cours d'une action pour laquelle la compétence à son égard est fondée sur le présent article.

4) Rien dans les présentes dispositions ne limite ni n'affecte le droit d'engager des poursuites de toute autre manière prévue actuellement ou ultérieurement par la loi.»

Ill. *Rev. Stat.*, ch. 110 (1979).

<sup>178</sup> « L'accomplissement d'un acte délictuel dans cet Etat. » *Id.* article 17.1)b).

Unis d'Amérique pour la diffusion de ses produits dont il était allégué qu'ils contrefaisaient les brevets Honeywell. Le distributeur vendait en Illinois des produits Metz qui avaient été achetés chez Metz en République fédérale d'Allemagne. Honeywell a intenté une action devant un tribunal de district de l'Illinois. La Cour d'appel a confirmé la compétence *in personam* à l'égard de Metz, en considérant que Metz avait suffisamment de contacts avec l'Etat d'Illinois pour répondre à la norme constitutionnelle. Ces contacts suffisants résultaient du fait que Metz, en parfaite connaissance des brevets Honeywell, avait procédé à la vente des prétendus produits de contrefaçon à son distributeur dans l'Illinois et avait tiré un revenu de ces ventes<sup>179</sup>.

Il peut également y avoir contrefaçon indirecte en vertu de l'article 271.c) lorsque l'article vendu à l'étranger constitue un élément d'une invention brevetée n'ayant pas d'utilisation substantielle en dehors d'une contrefaçon, et lorsque le vendeur étranger sait que l'élément non courant doit être utilisé dans la contrefaçon d'un brevet américain. Dans l'affaire *Engineered Sports Products, Inc. c. Brunswick Corp.*<sup>180</sup>, la vente à l'étranger de coques de chaussures de ski qui furent expédiées aux Etats-Unis d'Amérique puis adaptées à des chaussons intérieurs selon un procédé breveté de moulage par injection, a été considérée par un tribunal de district comme suffisante pour imposer une compétence *in personam*<sup>181</sup> à l'égard des vendeurs étrangers des coques de chaussures de ski. Les vendeurs étrangers connaissaient le brevet américain et savaient que les coques étaient spécialement adaptées pour que les chaussons intérieurs soient incorporés par injection selon le procédé breveté.

La Cour suprême ne s'est pas directement exprimée au sujet de l'application extra-territoriale des paragraphes b) et c) de l'article 271. Toutefois, dans le contexte d'un cas de responsabilité en matière de produits, elle a récemment déclaré dans l'affaire *World-Wide Volkswagen Corp. c. Woodson*<sup>182</sup>:

<sup>179</sup> *Cf. Marston c. Gant*, 351 F. Supp. 1124, 176 U.S.P.Q. 180 (E. D. Va. 1972), où il n'y a eu aucune preuve d'un comportement positif visant à établir une incitation active en vertu de l'article 271.b). De même, selon la Loi « étendant la compétence » de la Virginie, pour que la compétence soit établie au regard d'un acte commis en dehors de l'Etat, la partie intéressée doit régulièrement solliciter ou faire des affaires dans l'Etat ou tirer des gains substantiels de biens ou de services dans l'Etat. Voir toutefois *Olin Matheson Chemical Corp. c. Molins Organizations, Ltd.*, 261 F. Supp. 436, 152 U.S.P.Q. 63 (E. D. Va. 1966) et *Hausi Werke Koerber & Co., KG. c. Molins Ltd.*, 183 U.S.P.Q. 168 (E.D. Va. 1974), où les défendeurs avaient suffisamment de contacts avec la Virginie pour que la compétence soit affirmée.

<sup>180</sup> 362 F. Supp. 722, 179 U.S.P.Q. 486 (D. Utah 1973).

<sup>181</sup> La Loi « étendant la compétence » de l'Utah prévoyait une compétence extra-territoriale en ce qui concerne « le fait de causer un préjudice quelconque dans cet Etat, que ce soit par délit ou par rupture de garantie ». *Utah Code Ann.*, articles 78-27-24 (3) (1953).

<sup>182</sup> 100 S. Ct. 559 (1980).

« L'Etat du for n'outrepasse pas ses pouvoirs selon la Clause de sauvegarde s'il affirme sa compétence *in personam* vis-à-vis d'une société qui livre ses produits dans le commerce en escomptant qu'ils soient achetés par des clients dans ledit Etat. »<sup>183</sup>

On peut se poser une grave question en ce qui concerne le caractère exécutoire au niveau international d'un jugement accordant des dommages-intérêts<sup>184</sup> à l'égard d'un défendeur étranger pour le motif que le tribunal américain a outrepassé sa compétence ou a agi en violation de la courtoisie internationale<sup>185</sup>. Toutefois, le défendeur étranger peut avoir des biens aux Etats-Unis d'Amérique sur lesquels le titulaire du brevet pourrait faire exécuter la décision. De même, le titulaire du brevet peut obtenir une injonction<sup>186</sup> contre le défendeur étranger en l'empêchant d'importer les dispositifs de contrefaçon directement ou par l'intermédiaire d'agents aux Etats-Unis d'Amérique.

A la lumière de ces cas, il devient ainsi important que les entreprises étrangères — même celles qui ne pénètrent jamais aux Etats-Unis d'Amérique — apprécient leur responsabilité potentielle en tant que contrefacteurs indirects en vertu de l'article 271.b) ou c) à la suite d'actes accomplis en dehors des limites territoriales des Etats-Unis d'Amérique<sup>187</sup>.

<sup>183</sup> *Id.* à 567.

<sup>184</sup> L'article 284 de la Loi sur les brevets, intitulé « Dommages-intérêts », a le libellé suivant :

« Si le tribunal fait droit à l'action du demandeur, il lui alloue des dommages-intérêts permettant de le dédommager de la contrefaçon mais qui ne sont en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable pour l'utilisation de l'invention par le contrefacteur, ainsi que des intérêts et des frais fixés par le tribunal.

Si les dommages-intérêts ne sont pas fixés par un jury, ils sont déterminés par le tribunal. Dans ce cas comme dans l'autre, le tribunal peut les augmenter jusqu'au triple.

Le tribunal peut entendre des experts pour l'assister dans la détermination des dommages-intérêts ou dans la détermination de la redevance qui serait raisonnable en l'espèce. »

<sup>185</sup> Voir *Engineered Sports Products, Inc. c. Brunswick Corp.*, *supra* note 180, 362 F. Supp. à 729, 179 U.S.P.Q. à 490.

<sup>186</sup> L'article 283 de la Loi sur les brevets, intitulé « Injonctions » a le libellé suivant :

« Les tribunaux compétents pour juger des affaires fondées sur le présent titre peuvent accorder des injonctions selon les principes de l'équité dans le but de prévenir la violation d'un droit découlant d'un brevet, aux conditions que le tribunal juge raisonnables. »

<sup>187</sup> Par ailleurs, le défendeur étranger peut être poursuivi par devant tout tribunal de district des Etats-Unis d'Amérique. *Brunette Machine Works c. Kuckum Industries*, 406 U.S. 706, 174 U.S.P.Q. 1 (1972); voir 28 U.S.C. article 1391.d) qui stipule ce qui suit : « Un étranger peut être poursuivi dans n'importe quel district. » Toutefois, un défendeur ressortissant des Etats-Unis d'Amérique ne peut être poursuivi que dans un district où il réside ou a commis des actes de contrefaçon et a un lieu d'activité. 28 U.S.C. article 1400.b). D'autre part, le défendeur étranger peut profiter de l'application extra-territoriale de l'article 271.b) ou c) pour demander un jugement déclaratoire constatant la nullité d'un brevet sans même avoir réalisé une vente aux Etats-Unis d'Amérique. *I.C.E. Corp. c. Armco Steel Corp.*, 201 F. Supp. 411, 132 U.S.P.Q. 256 (S.D.N.Y. 1960).

## VI. La contrefaçon indirecte dans la Communauté économique européenne

La doctrine de la contrefaçon indirecte a été adoptée dans la Convention sur le brevet communautaire<sup>188</sup>. L'article 30, intitulé « Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention », stipule ce qui suit dans ses deux premiers paragraphes :

« 1. Le brevet communautaire confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire des Etats contractants, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 29. »

La nouvelle Loi sur les brevets du Royaume-Uni (de 1977) consacre également la doctrine de la contrefaçon indirecte dans l'article 60.2) et 3)<sup>189</sup>, faisant ainsi pour la première fois de la contrefaçon indirecte une base de responsabilité dans ce pays.

Le libellé utilisé dans la Convention sur le brevet communautaire et dans la Loi sur les brevets du Royaume-Uni ressemble fortement à celui de l'article 271.b) et c) de la Loi sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique, et les conditions imposées semblent être essentiellement les mêmes. Les deux catégories fondamentales de contrefaçon indirecte ont été adoptées, à savoir : 1) l'incitation, qui peut intervenir même si l'article fourni est courant, et 2) la fourniture d'un

<sup>188</sup> Convention relative au brevet européen pour le marché commun du 15 décembre 1975, signée à cette date à Luxembourg. Cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur. *Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX* — Texte 2-001.

<sup>189</sup> Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, *Lois et traités de propriété industrielle, ROYAUME-UNI* — Texte 2-001. Cette Loi est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1978. L'article 60.2) et 3) stipule ce qui suit :

« 2) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, contrefait également le brevet d'invention la personne (autre que le propriétaire du brevet) qui, pendant la durée de validité du brevet et sans le consentement du propriétaire, livre ou offre de livrer au Royaume-Uni à une personne qui n'est pas un preneur de licence ou une autre personne qui a le droit d'exploiter l'invention des moyens de mise en œuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, en sachant que ces moyens sont appropriés pour mettre en œuvre l'invention au Royaume-Uni et qu'ils sont prévus à cet effet, ou lorsque cela est évident pour une personne raisonnable étant donné les circonstances.

3) L'alinéa 2) ne s'applique pas à la livraison ou à l'offre de produits qui se trouvent couramment dans le commerce, excepté lorsque la livraison ou l'offre est faite en vue d'inciter l'acquéreur ou, selon le cas, la personne à qui l'offre est faite, à commettre un acte qui constitue une contrefaçon du brevet en vertu de l'alinéa 1). »

article non courant en sachant qu'il est susceptible d'être utilisé dans une contrefaçon.

Il y a cependant certaines différences entre la doctrine telle qu'elle est formulée dans la Convention sur le brevet communautaire et dans la Loi du Royaume-Uni, d'une part, et la doctrine telle qu'elle est formulée dans la Loi des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part; cela peut affecter les résultats dans certains cas particuliers. Par exemple, en vertu de l'article 30.1 de la Convention sur le brevet communautaire (article 60.2) de la Loi du Royaume-Uni), les actes de contribution proscrits comprennent non seulement la fourniture effective de moyens de contrefaçon mais également l'offre de tels moyens. Comme nous l'avons déjà vu, une condition de base, aux Etats-Unis d'Amérique, pour qu'il y ait contrefaçon indirecte est qu'il y ait eu contrefaçon directe à la suite de la fourniture de l'article en question. Selon les dispositions de la Communauté et du Royaume-Uni, il semblerait qu'il ne faille pas obligatoirement qu'il y ait contrefaçon directe pour que la contrefaçon indirecte soit retenue, si le titulaire du brevet doit seulement prouver l'offre des moyens de contrefaçon. Bien entendu, on peut faire une distinction entre l'octroi de dommages-intérêts pour contrefaçon indirecte et le prononcé d'une injonction contre l'offre continue des moyens qui auraient pour résultat la future contrefaçon du brevet <sup>190</sup>.

Une autre distinction est que les dispositions de la Communauté et du Royaume-Uni comprennent, en plus des fournisseurs d'articles non courants qui ont connaissance de l'utilisation en contrefaçon, les fournisseurs pour lesquels « les circonstances rendent évident » que les moyens sont « aptes et destinés » à contrefaire le brevet. Le texte du Royaume-Uni utilise la formule standard du *common law*: « évident pour une personne raisonnable étant donné les circonstances ». Dans la décision *Aro II* <sup>191</sup>, la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique a limité la possibilité d'application de la condition de connaissance visée à l'article 271.c) au fournisseur qui a une connaissance effective du fait que la combinaison pour laquelle l'article non courant a été fourni était « à la fois brevetée et en contrefaçon ».

Une autre distinction entre les dispositions de la Communauté et du Royaume-Uni et celles des Etats-Unis d'Amérique concerne la contrefaçon indirecte par incitation. La Convention sur le brevet communautaire, dans son article 30.2, limite l'incitation au seul fait de fournir l'article courant en ces termes « incite la personne à qui il [le tiers] livre ». La Loi du Royaume-Uni semble étendre quelque peu

cette notion en disant « offre de livrer ». Comme nous l'avons déjà vu <sup>192</sup>, l'incitation active selon l'article 271.b) n'est pas limitée à la transaction qui consiste à fournir des articles courants, mais elle englobe bien d'autres types d'actes d'incitation active.

Si l'on ne considère que la teneur expresse des dispositions relatives à la contrefaçon indirecte dans la Convention sur le brevet communautaire et dans la Loi du Royaume-Uni <sup>193</sup>, une différence apparaît en ce qui concerne l'application extra-territoriale de la doctrine de la contrefaçon indirecte. Le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention sur le brevet communautaire confère au titulaire du brevet le droit d'interdire à toutes personnes non autorisées « la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire des Etats contractants » (soulignement ajouté). Le paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention sur le brevet communautaire est lié au paragraphe 1 et exclut les « produits se trouvant couramment dans le commerce » de l'application du paragraphe 1, sauf si la partie approvisionnée a été incitée. On présume que la livraison doit intervenir « sur le territoire des Etats contractants ». La disposition du Royaume-Uni est rédigée de manière analogue pour interdire la contrefaçon indirecte en ce qui concerne la livraison ou l'offre de livrer « au Royaume-Uni » (article 60.2)). Comme nous l'avons vu <sup>194</sup>, étant donné que ni le paragraphe b) ni le paragraphe c) de l'article 271 ne comportent l'expression « aux Etats-Unis d'Amérique », des tribunaux américains ont étendu la portée de ces paragraphes pour établir la compétence à l'égard de prétendus contrefacteurs indirects qui ont commis des actes en dehors des limites territoriales des Etats-Unis d'Amérique.

Néanmoins, quelles que puissent être les différences de libellé de la doctrine de la contrefaçon indirecte entre la Convention sur le brevet communautaire et la Loi du Royaume-Uni, d'une part, et la Loi sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, ces différences semblent grandement estompées par les similitudes de conception.

Il ne faut pas oublier que l'adoption de la doctrine de la contrefaçon indirecte fait apparaître le spectre de l'abus de brevet et les fondements antithétiques de ces deux concepts. La Communauté économique européenne a cherché à empêcher que le jeu de la concurrence soit restreint ou faussé à l'intérieur du Marché commun <sup>195</sup>; en particulier, les contrats de

<sup>192</sup> Voir le débat *supra* à la partie II.B.b), 3)-7) (*La Propriété industrielle*, juin 1981, p. 199).

<sup>193</sup> Cette limitation est faite pour éviter la conclusion, même par déduction, selon laquelle, si la limitation territoriale ne figurait pas expressément dans les dispositions de la Convention sur le brevet communautaire ou de la Loi du Royaume-Uni, ces dispositions recevraient ou devraient recevoir une application extra-territoriale.

<sup>194</sup> Voir la partie V *supra*.

<sup>195</sup> Traité de la C.E.E., article 85.

<sup>190</sup> Voir par exemple *Graham Paper Co. c. International Paper Co.*, 46 F.2d 881, 8 U.S.P.Q. 463 (8<sup>e</sup> Cir. 1931).

<sup>191</sup> 377 U.S. 476, 141 U.S.P.Q. 681 (1964). Voir le débat *supra* à la partie II.B.c) (*La Propriété industrielle*, juin 1981, p. 203).

licences de brevets ont été soumis à réglementation<sup>196</sup>. La nouvelle Loi sur les brevets du Royaume-Uni donne un exemple de réglementation nationale des conditions restrictives dans les contrats de fourniture ou de licence<sup>197</sup>. Il conviendra de trouver à l'avenir le juste équilibre entre les droits du titulaire de brevet selon la doctrine de la contrefaçon indirecte et l'intérêt public qu'il y a à l'absence de pratiques commerciales restrictives. Un examen détaillé de ce problème dépasse la portée de la présente étude; toutefois, l'opinion récente émise par la Cour suprême dans l'affaire *Dawson Chemical Co. c. Rohm & Haas Co.*<sup>198</sup> peut apporter un éclairage appréciable sur les considérations qui s'affrontent.

On peut prévoir que, dans un avenir proche, la doctrine de la contrefaçon indirecte deviendra de plus en plus importante pour les titulaires de brevets avec l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet communautaire et avec la mise en œuvre ou l'adoption de la doctrine par les divers pays de la Communauté et par d'autres pays. A cet égard, la jurisprudence des Etats-Unis d'Amérique, qui a évolué au cours de plus d'un siècle, devrait se révéler fort appréciable pour comprendre la base théorique, les conditions d'application et les limites de la doctrine.

## VII. Conclusion

La doctrine de la contrefaçon indirecte offre à un titulaire de brevet, sur le fond, d'importants droits et, quant à la procédure, d'importants avantages. Sur le fond, le droit exclusif du titulaire du brevet s'étend non seulement à l'invention en elle-même, mais aussi aux composants non courants de l'invention complète lorsqu'ils sont vendus par un tiers en parfaite connaissance de l'intention de les utiliser dans la contrefaçon du brevet. En outre, le titulaire du brevet peut empêcher tout tiers d'inciter activement à la contrefaçon directe de son brevet, et il a notamment le droit d'interdire même la vente d'articles courants si le vendeur incite à la vente à des fins de contrefaçon du brevet. Ainsi, le droit exclusif découlant du brevet englobe les actes de fabrication, d'utilisation et de vente de l'invention brevetée et, en outre, la contribution à ces actes.

Sur le plan de la procédure, le titulaire du brevet peut intenter une action contre des contrefacteurs indirects qui ne contrefont pas eux-mêmes directement le brevet en fabriquant, en utilisant ou en vendant l'invention brevetée, mais qui contribuent à cette contrefaçon directe. La possibilité d'engager des pour-

suites contre des contrefacteurs indirects peut être le seul moyen efficace dont dispose le titulaire du brevet pour faire valoir son brevet; du fait qu'il peut y avoir de nombreux contrefacteurs directs, il peut être difficile, pour des motifs de compétence, de les poursuivre en justice, et individuellement ils peuvent ne devoir verser que des dommages-intérêts minimes au titre de la contrefaçon directe.

L'antithèse de la doctrine de la contrefaçon indirecte est la doctrine de l'abus de brevet. L'intérêt public qu'il y a à assurer la libre concurrence entre les articles non brevetés est confronté à l'intérêt public qu'il y a à fournir des stimulants grâce à un système de brevets pour promouvoir l'activité inventive dans le pays. La décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire *Dawson Chemical Co. c. Rohm & Haas Co.*<sup>199</sup> a clairement fait pencher la balance en faveur du système de brevets aux Etats-Unis d'Amérique.

Dans la Communauté économique européenne, l'inclusion de dispositions relatives à la contrefaçon indirecte dans la Convention sur le brevet communautaire et dans la nouvelle Loi sur les brevets du Royaume-Uni indique une prise de conscience accrue de l'importance de cette doctrine pour un système de brevets. On peut s'attendre à ce que d'autres pays, dans un avenir proche, apportent une attention toute particulière à la doctrine de la contrefaçon indirecte en vue de son éventuelle adoption.

En ce qui concerne les pays en développement, la Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions ne prend pas position sur l'opportunité pour les pays en développement d'adopter ou non la doctrine de la contrefaçon indirecte dans le cadre de leur législation nationale<sup>200</sup>. On peut espérer que la présente étude donnera un certain aperçu de la manière dont la doctrine de la contrefaçon indirecte a évolué aux Etats-Unis d'Amérique et offrira certaines perspectives quant à ses avantages et à ses limites. En raison des conditions sociales et économiques fort différentes dans les pays en développement, il paraît nécessaire que chaque pays analyse les possibilités d'application de cette doctrine à ses circonstances particulières.

Bien entendu, la doctrine de la contrefaçon indirecte continuera à évoluer aux Etats-Unis d'Amérique. Bien que le cas *Dawson* semble avoir éliminé les « mauvaises herbes » de *Mercoid*<sup>201</sup>, il reste maintenant aux tribunaux — en procédant cas par cas — à redéfinir les limites des droits du titulaire de brevet qui lui sont offerts en vertu de la doctrine de la contrefaçon indirecte.

<sup>196</sup> Communication relative aux accords de licence de brevets publiée par la Commission des Communautés européennes. *Journal officiel des Communautés européennes*, N° 139, 24 décembre 1962.

<sup>197</sup> Article 44.

<sup>198</sup> 100 S. Ct. 2601, 206 U.S.P.Q. 385 (1980).

<sup>199</sup> *Supra* note 160.

<sup>200</sup> Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions. Commentaires, art. 135, paragraphe e), p. 85 (1979).

<sup>201</sup> *Supra* notes 152 et 153.

## Le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)

J. J. BURST \*

Le CEIPI a été fondé en 1964 à l'initiative de l'Université de Strasbourg et de l'industrie.

La création de ce centre correspondait à une nécessité ressentie dans tous les milieux intéressés, à savoir l'organisation, au niveau le plus élevé, d'enseignements relatifs au droit de la propriété industrielle.

La vocation internationale du droit de la propriété industrielle conduisit les fondateurs du CEIPI à se préoccuper, dès l'origine, de l'enseignement des droits étrangers.

Le développement considérable des droits intellectuels depuis la création du Centre, la conclusion de conventions internationales — Convention de Munich sur le brevet européen, Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire, Traité de coopération en matière de brevets —, les projets européens en matière de marques, de dessins et modèles industriels, le développement des transferts internationaux de technologies, ont conduit le CEIPI à diversifier ses enseignements.

En même temps, il est apparu que ces enseignements devaient être nourris par la mise en place d'actions de recherches indissociables des tâches de l'Université.

C'est pourquoi le CEIPI, dans ses structures et dans ses fonctions, assume aujourd'hui trois types d'activités correspondant aux trois sections qui le composent :

- une section « française » qui assure l'enseignement français de la propriété industrielle;
- une section « internationale » qui organise des enseignements internationaux;
- une section « recherche » qui élabore et coordonne les programmes de recherche intéressant le droit de la propriété industrielle.

### I. La Section française de propriété industrielle (SEFPI)

La Section française est chargée de contribuer à assurer la formation de spécialistes de propriété industrielle qui exercent leurs fonctions dans les organisations nationales ou internationales, dans les entreprises, dans les cabinets de conseils en brevets; elle prépare aux examens de qualification prévus pour l'exercice de la profession de conseil en brevets,

le diplôme du CEIPI étant exigé de la part des candidats à cet examen.

Les enseignements de la section française se divisent en deux branches: l'enseignement conduisant au diplôme d'études internationales en brevets d'invention et l'enseignement conduisant au diplôme d'études internationales en marques, dessins et modèles industriels.

#### *1. L'enseignement conduisant au diplôme d'études internationales en brevets d'invention*

*Durée.* Le CEIPI organise deux enseignements différents, l'un appelé enseignement long, l'autre dénommé enseignement accéléré.

La durée de l'enseignement long correspond approximativement à une année universitaire. Toutefois, la personne qui souhaite suivre à la fois l'enseignement conduisant au diplôme d'études internationales en brevets d'invention et l'enseignement conduisant au diplôme d'études internationales en marques, dessins et modèles industriels, doit participer aux cinq modules d'enseignement dont la durée est fixée du 15 octobre au 20 juin.

La durée de l'enseignement accéléré est répartie en trois périodes de deux semaines chacune.

*Admission au Centre.* L'admission au Centre est prononcée sur dossier par le Bureau du Conseil d'administration, compte tenu des titres du candidat et des fonctions actuellement ou précédemment exercées.

Les candidats doivent être titulaires d'un des diplômes visés par l'Arrêté du 8 janvier 1968 (*Journal officiel* du 20 janvier 1968) <sup>1</sup>.

Le Bureau du Conseil d'administration peut d'autre part prononcer l'admission, sur dossier, de candidats non titulaires d'un des diplômes ci-dessus visés, mais justifiant par des fonctions actuellement ou précédemment exercées d'une formation professionnelle suffisante dans le domaine de la propriété industrielle en France ou à l'étranger.

A titre subsidiaire, et dans la limite des places disponibles, l'accès du Centre est ouvert aux titulaires d'une maîtrise en droit, d'une maîtrise ès-sciences économiques ou d'un titre juridique, économique ou commercial jugé de niveau équivalent en vue de la

<sup>1</sup> Extrait de l'Arrêté du 8 janvier 1968:

« Art. 1 — La liste des diplômes et écoles prévus à l'article 3 (2<sup>e</sup>) du Décret du 29 octobre 1965 relatif à la réduction de la durée du stage ou de la collaboration visée audit article est fixée comme suit :

licences ès-sciences, maîtrise des facultés des sciences, diplôme de pharmacien, doctorat en médecine, doctorat vétérinaire;

écoles françaises et étrangères délivrant un diplôme d'ingénieur, dispensant des certificats d'études supérieures de sciences exigés des candidats au diplôme de docteur-ingénieur et figurant sur les listes établies en application de l'article 3 du Décret 48-479 du 19 mars 1948 modifié. »

\* Directeur général du Centre d'études internationales de la propriété industrielle, Strasbourg.

poursuite d'études au Centre par le Bureau du Conseil d'administration.

Les auditeurs peuvent être étrangers aussi bien que français.

Les auditeurs doivent avoir une connaissance de l'anglais ou de l'allemand suffisante pour comprendre facilement un texte technique de leur spécialité rédigé dans l'une de ces langues et de préférence être aptes à discuter ou même à rédiger dans l'une d'elles. Tout candidat peut éventuellement être appelé à passer une épreuve témoignant du niveau de ses connaissances linguistiques.

Le Centre peut, en outre, admettre des auditeurs libres, français ou étrangers, ne postulant pas de diplôme du Centre.

Quant à l'admission à l'enseignement accéléré, il est réservé à ceux qui ont déjà une pratique de la propriété industrielle et ne peuvent, pour des raisons professionnelles, suivre l'enseignement long.

Il n'est organisé que dans la mesure où le nombre des candidats en justifie la mise en œuvre.

Il ne constitue qu'une modalité particulière des enseignements de la Section française. Les auditeurs du cycle accéléré, pour obtenir le diplôme du CEIPI, doivent nécessairement passer les mêmes examens que ceux institués pour les élèves de l'enseignement long.

L'enseignement accéléré est ouvert aux candidats qui :

- remplissent les conditions d'admission telles que définies ci-dessus,
- justifient de trois ans au moins de pratique de la pratique de la propriété industrielle à la date de commencement de l'enseignement accéléré, par un emploi régulier dans un cabinet de conseil en propriété industrielle ou dans un service brevets, ou par une activité jugée équivalente par le Bureau du Conseil d'administration. Cette pratique devra être attestée par un certificat de l'employeur qui devra également comporter une appréciation motivée sur la qualification du candidat (travaux accomplis, responsabilités assumées, etc.),
- subissent un examen préalable de vérification des connaissances,
- acquittent les droits particuliers fixés pour cet enseignement accéléré.

Les inscriptions à l'enseignement accéléré sont reçues jusqu'au 1<sup>er</sup> août de chaque année; elles nécessitent, outre l'attestation ci-dessus visée, la constitution du dossier habituel d'inscription du CEIPI (curriculum vitae, photocopie des diplômes universitaires, fiche d'état civil, deux photos d'identité).

Le CEIPI notifie en temps utile à chaque candidat si une session accélérée est organisée et s'il y est admis.

Les candidats à l'enseignement accéléré doivent passer avec succès un examen préalable de vérification

des connaissances, qui a lieu à Strasbourg en septembre et est destiné à contrôler que le candidat a déjà des connaissances en propriété industrielle suffisantes pour, à travers un régime accéléré, faire face au programme du cycle normal et avoir des chances de succès raisonnables à l'examen final commun aux deux régimes.

L'examen préalable de vérification des connaissances comporte: une épreuve écrite sur les brevets (brevetabilité, rédaction d'un brevet) non éliminatoire; trois épreuves orales sur les brevets (délivrance des brevets dans les pays à examen préalable; acquisition des droits de brevet, brevetabilité et contrefaçon; et contrats de licence).

*Diplôme.* Un « diplôme d'études internationales en brevets d'invention » est délivré au nom et sous le sceau de l'Université de Strasbourg après succès à l'examen.

## 2. L'enseignement conduisant au diplôme d'études internationales en marques, dessins et modèles industriels

*Durée.* La durée de cet enseignement est de dix semaines (du début février à la mi-mai). Cet enseignement correspond au 4<sup>e</sup> module (droit des marques et autres signes distinctifs, contrats de propriété industrielle, droit de la concurrence).

*Admission.* L'admission à cet enseignement est prononcée par le Conseil d'administration, compte tenu des titres des candidats et des fonctions actuellement ou précédemment exercées.

Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants: maîtrise en droit, maître en gestion ou l'un des diplômes fixés par l'Arrêté du 8 janvier 1968 cité ci-dessus.

Lorsque le candidat n'est titulaire ni d'une maîtrise en droit, ni d'une maîtrise en gestion, son admission à l'enseignement implique qu'il suive le premier module du programme du CEIPI consacré à l'introduction générale au droit (droit civil, théorie des obligations, droit des affaires).

Le Bureau du Conseil d'administration peut d'autre part prononcer l'admission sur dossier des candidats non titulaires d'un des diplômes visés ci-dessus mais justifiant par des fonctions actuellement ou précédemment exercées d'une formation professionnelle suffisante en France ou à l'étranger.

*Diplôme.* Un « diplôme d'études internationales en marques, dessins et modèles industriels » est délivré au nom et sous le sceau de l'Université de Strasbourg après succès à l'examen.

La personne qui est titulaire à la fois du diplôme d'études internationales en brevets d'invention et du diplôme d'études internationales en marques, dessins et modèles industriels est considérée comme « diplômée d'études internationales en propriété industrielle ».

## II. La Section internationale du CEIPI (SIPIT)

Les enseignements de la Section internationale se divisent en deux branches: l'enseignement relatif aux transferts de technologies et celui relatif au droit européen des brevets.

### 1. Les transferts de technologies

Par transferts de technologies, on entend les opérations contractuelles complexes qui ont pour objet les échanges nationaux ou internationaux de connaissances scientifiques ou techniques.

La pratique du *licensing*, c'est-à-dire la politique des transferts de technologies, fait appel à deux paramètres:

- l'un, d'ordre stratégique: choix des décisions, problèmes économiques, sociaux, financiers, fiscaux, etc.;
- l'autre, d'ordre juridique: nature et contenu des contrats entrant dans l'opération (contrats de cession de brevets, de licence, de communication de *know-how*, *engineering*, assistance technique, redevances, perfectionnements, etc.), désignation de la loi du contrat, arbitrage, incidence des législations anti-trust, etc.

L'importance considérable des transferts de technologies dans les relations internationales appelle une formation particulière de spécialistes rompus à ces divers problèmes.

L'enseignement des transferts de techniques délivré par le CEIPI est triplement international par son contenu, par ses enseignements et par ses auditeurs.

L'enseignement du CEIPI comprend l'étude des diverses législations en la matière dans les principaux pays et régions du monde concernés (pays hautement industrialisés, pays de l'Est, pays en développement). L'enseignement est dispensé par les spécialistes les plus qualifiés des principaux pays qui pratiquent le *licensing*. La nationalité des auditeurs est très largement diversifiée puisque ceux-ci proviennent des différents pays qui s'intéressent aux transferts des techniques à titre de « donneur » ou de « receveur ».

L'enseignement donne lieu à deux sessions, au moins, par an.

L'admission à la session d'enseignement n'exige pas la justification de diplômes particuliers, mais la présentation d'un dossier justifiant d'une expérience professionnelle.

Un certificat d'études internationales de la propriété industrielle mention « *licensing* » est délivré par l'Université de Strasbourg III.

### 2. Le droit européen des brevets

Le nouveau droit européen des brevets, tel qu'il résulte des conventions européennes, exige pour son application et son interprétation une étude appro-

fondie de la part des spécialistes en brevets ayant déjà une bonne connaissance de leurs droits nationaux et, le cas échéant, de droits étrangers.

L'importance politique, juridique, économique du droit européen des brevets a conduit le CEIPI à mettre en place un enseignement international.

Le corps enseignant est composé d'universitaires, de praticiens originaires des principaux Etats contractants ayant participé, pour la plupart, aux négociations du brevet européen.

### 3. L'enseignement destiné aux responsables des pays en développement

Le CEIPI a mis en place, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, un enseignement de propriété industrielle et de transferts de techniques réservé aux responsables des pays en développement.

Cet enseignement d'une durée de trois semaines a lieu une fois par an. Il vise à former les responsables ou futurs responsables de propriété industrielle dans les pays en développement.

### 4. Préparation à l'examen de qualification des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets (OEB)

Le CEIPI a mis en œuvre un enseignement spécialement destiné à la préparation des spécialistes européens de l'examen de qualification organisé par l'OEB permettant d'accéder au titre de mandataire agréé auprès de cet office.

## III. La Section « recherche » du CEIPI

Le développement des divers enseignements au sein du CEIPI aussi bien nationaux qu'internationaux a rendu nécessaire la création de la Section « recherche » se préoccupant des différentes branches de la propriété industrielle. La mise en place de cette section s'est trouvée justifiée à plusieurs titres.

Il s'agit, tout d'abord, de coordonner les diverses initiatives qui sont prises dans les milieux français universitaires ou professionnels relatives aux études en matière de propriété industrielle (mémoires, thèses, articles, travaux collectifs...).

Il s'agit, ensuite, de promouvoir des actions de recherches et d'en assurer l'exécution. Ces actions de recherches doivent se développer dans deux domaines:

— dans le domaine industriel: la recherche est orientée vers les techniques extra-contractuelles (le régime du *know-how*; le régime du brevet aux plans national, communautaire, européen, international); la recherche est, également, orientée vers les techniques contractuelles (clauses de secret, clauses diverses de propriété industrielle dans les contrats de travail, de recherche, d'*engineering*, etc.);

— dans le domaine commercial: la recherche se préoccupe des techniques juridiques de réservation des signes distinctifs (droits de marques, droits d'auteur) et des techniques juridiques de commercialisation des signes distinctifs (contrats d'exploitation de marque, clauses de marques dans les contrats de distribution, de *franchising*, etc.).

### Conclusion

Depuis sa création, le CEIPI n'a cessé d'augmenter et de diversifier ses activités en vue d'acquérir une véritable vocation internationale. Les résultats qu'il a obtenus ont conduit les milieux intéressés à lui accorder une très grande confiance.

## Nouvelles diverses

### ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

« *Commissioner of Patents and Trademarks* »

Nous apprenons que M. Gerald J. Mossinghoff a été nommé *Commissioner of Patents and Trademarks*.

## 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

- 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)
- 4 au 6 novembre (Belgrade) — Conférence internationale — L'activité inventive comme facteur du développement de la technologie dans les pays en développement (organisée par l'Association yougoslave des innovateurs et des auteurs d'améliorations techniques avec le concours de l'OMPI)
- 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

## 1982

- 22 au 25 février (Colombo) — Symposium sur l'utilisation et l'utilité des marques dans les pays de la région de l'Asie et du Pacifique
- 27 septembre au 5 octobre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne)

## 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
- Fédération internationale des conseils en propriété industrielle — 5 au 9 octobre (Edimbourg) — Congrès
- Pacific Industrial Property Association — 4 au 6 novembre (New York) — Congrès international
- Pharmaceutical Trade Marks Group — 8 et 9 octobre (Turin) — 23<sup>e</sup> Conférence
- Organisation européenne des brevets — 1<sup>er</sup> au 4 décembre (Munich) — Conseil d'administration