

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
155 francs suisses
Fascicule mensuel:
16 francs suisses

103^e année - N° 5
Mai 1987

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

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Traité de Budapest. Modifications des taxes selon la règle 12.2 du Règlement d'exécution: Culture
Collection of Algae and Protozoa (CCAP) 191

ÉTUDES

Le contentieux des brevets aux Etats-Unis d'Amérique, de *M.M. Lucas, D.W. Martens* et
T.F. Smegal, Jr. 192

NOUVELLES DIVERSES

Laos 215
Uruguay 215
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) 215

CALENDRIER DES RÉUNIONS 216

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

MONGOLIE

Ordonnance sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation (approuvée
par le Décret N° 415 du 31 décembre 1970 du Conseil des ministres de la République populaire
mongole) Texte 2-001

SUISSE

Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets) (du 19 octobre 1977,
modifiée les 27 avril et 14 septembre 1983, et le 12 août 1986) Texte 2-002

© OMPI 1987

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

Notifications relatives aux traités

Traité de Budapest

Modifications des taxes selon la règle 12.2 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest

CULTURE COLLECTION OF ALGAE AND PROTOZOA (CCAP)

La notification suivante, adressée au directeur général de l'OMPI par le Gouvernement du Royaume-Uni en vertu de la règle 12.2.a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, a été reçue le 22 avril 1987 et est publiée ci-dessous par le Bureau international de l'OMPI en vertu de la règle 12.2.b) dudit règlement d'exécution:

Les taxes payables à la Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) telles que publiées dans le numéro de septembre 1982 de *La Propriété industrielle* sont modifiées comme suit:

Livres sterling

Conservation conformément au traité:

a) souches cryogénisées 600

b) autres méthodes de conservation. .taxe à fixer
sur une base
individuelle

Délivrance d'une déclaration sur la
viabilité, dans les cas où, conformément à
la règle 10.2, une taxe peut être perçue 50

Remise d'un échantillon conformément
à la règle 11.2 ou 11.3 40
plus les frais
de port

Délivrance d'une attestation confor-
mément à la règle 8.2 20

Les taxes sont majorées de la taxe à la valeur
ajoutée, s'il y a lieu.

(Traduction)

[Fin du texte de la notification du
Gouvernement du Royaume-Uni]

Les taxes qui figurent dans ladite notification seront applicables dès le trentième jour à compter de la date (31 mai 1987) de la publication desdites taxes dans le numéro de mai 1987 de *La Propriété industrielle*, soit dès le 30 juin 1987 (voir la règle 12.2.c) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest), et remplaceront les taxes qui ont été publiées dans le numéro de septembre 1982 de *La Propriété industrielle*.

*Communication Budapest No 33 (cette communi-
cation fait l'objet de la notification Budapest No 59 du
7 mai 1987).*

Etudes

Le contentieux des brevets aux Etats-Unis d'Amérique

de M.M. Lucas*, D.W. Martens** et
T.F. Smegal, Jr.***

Un cours sur les procédures judiciaires en matière de brevets, organisé par l'OMPI sur l'invitation de la Cour suprême du peuple de la République populaire de Chine et avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), s'est tenu à Beijing (Chine) du 9 au 18 décembre 1986. Des exposés y ont notamment été présentés sur les procédures de règlement des litiges en matière de brevets aux Etats-Unis d'Amérique; le présent article reprend l'essentiel de ces exposés; le texte complet de ceux-ci, de même que les textes relatifs à une simulation de procès dans une affaire de contrefaçon de brevet, présentée à la suite des exposés, peuvent être obtenus auprès du Bureau international de l'OMPI.

Aperçu du système juridictionnel de règlement des litiges en matière de contrefaçon de brevets aux Etats-Unis d'Amérique

(M.M. LUCAS)

Le système des brevets des Etats-Unis d'Amérique a une longue histoire. C'est en 1794 qu'a été délivré le premier brevet dans ce pays. Au cours de la période de près de 200 ans qui a suivi, nos tribunaux ont été appelés à se prononcer sur plusieurs milliers d'affaires de contrefaçon de brevets.

Les litiges en matière de contrefaçon de brevets sont soumis aux mêmes procédures que d'autres catégories de litiges relevant de notre système judiciaire fédéral. Ils font néanmoins souvent intervenir des questions extrêmement techniques et complexes, qui conduisent à les ranger parmi les plus délicates affaires qui nous soient confiées.

Les litiges en matière de contrefaçon de brevets font généralement intervenir la question de la validité du brevet et supposent un recours en contrefaçon ou en violation du brevet.

Devant nos tribunaux, les parties peuvent se faire représenter par des avocats ou assurer elles-mêmes leur défense. Dans les affaires aussi complexes que celles qui

intéressent les brevets, les parties sont pratiquement toujours représentées par un ou plusieurs avocats.

Les 50 Etats des Etats-Unis d'Amérique ont chacun leur propre système judiciaire. En outre, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dispose d'un système judiciaire national. Les tribunaux du système judiciaire national sont dénommés tribunaux fédéraux. Les litiges relatifs aux contrats en matière de brevets peuvent être portés devant les tribunaux des Etats. Ce serait notamment le cas des litiges en matière de licences ou de titres de propriété et des contestations de même nature. Les litiges portant sur la contrefaçon des brevets doivent en revanche être portés devant les tribunaux fédéraux et non devant les tribunaux des Etats.

Notre système judiciaire fédéral comprend trois degrés de juridiction. Au premier correspondent les 94 tribunaux de district des Etats-Unis [*United States District Courts*], qui ont chacun leur propre ressort territorial. Certains districts correspondent à l'ensemble du territoire d'un Etat tandis que d'autres ne couvrent qu'une partie d'un Etat. Par exemple la Californie, qui est le plus grand Etat du pays, comprend quatre districts.

Les litiges en matière de brevets, comme les autres litiges relevant de la compétence des tribunaux fédéraux, sont d'abord portés devant les tribunaux de district des Etats-Unis. C'est devant ces tribunaux que l'affaire est jugée en première instance.

Au degré suivant de la hiérarchie du système judiciaire fédéral figurent les cours d'appel. Ces cours réexaminent les décisions rendues par les tribunaux de district en cas de contestation de l'une ou l'autre des

* Magistrat à la Cour suprême de l'Etat de Californie.

** Avocat, Newport Beach.

*** Avocat, San Francisco.

parties. Toute partie n'ayant pas obtenu satisfaction a le droit de saisir une cour d'appel. Le système judiciaire fédéral comprend 12 cours d'appel régionales. Chacune d'elle connaît des recours formés contre les décisions des tribunaux de district de son ressort. Depuis 1982, il existe aussi une cour d'appel ayant compétence au niveau national. Il s'agit de la Cour d'appel pour le circuit fédéral [*Court of Appeals for the Federal Circuit*]. Ce tribunal, constitué au niveau national, connaît de tous les recours formés en matière de brevets contre les décisions de tous les tribunaux de district. La Cour d'appel pour le circuit fédéral, qui connaît de tous les recours en matière de brevets, a été créée notamment pour favoriser l'harmonisation du droit des brevets. Les interprétations données de ce droit variaient souvent en effet d'une cour d'appel régionale à l'autre.

La plus haute juridiction du pays est la Cour suprême des Etats-Unis. Toute partie qui conteste la décision de la cour d'appel peut se pourvoir devant la Cour suprême des Etats-Unis. Mais cette dernière est généralement surchargée et ne peut examiner qu'un faible pourcentage des affaires qui lui sont soumises. Elle se réserve généralement d'intervenir dans les affaires pour lesquelles ses membres estiment qu'une décision de sa part serait particulièrement importante.

Il existe deux autres juridictions qui sont également compétentes pour connaître des questions de contrefaçon en matière de brevets. La première est la *United States Court of Claims* [Cour d'appel des Etats-Unis], qui est compétente pour connaître des recours formés par les citoyens contre le Gouvernement des Etats-Unis. Ce tribunal est appelé à connaître de toutes les affaires dans lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis est accusé de contrefaçon.

La seconde juridiction est la Commission du commerce international [*International Trade Commission*]. Il s'agit d'un organe administratif rattaché au pouvoir exécutif. La Commission du commerce international connaît des questions touchant aux brevets si les produits dénoncés comme des marchandises de contrefaçon sont importés aux Etats-Unis d'Amérique après avoir été fabriqués dans un autre pays. Les affaires de ce genre peuvent être portées soit devant la Commission du commerce international soit devant les tribunaux de district, au choix du titulaire du brevet. Des conditions particulières doivent être remplies pour pouvoir intenter une action devant cette commission. Les réparations qu'il est possible d'obtenir sont aussi extrêmement différentes de celles qui peuvent découler d'une action devant les tribunaux de district des Etats-Unis.

La *Court of Claims* et la Commission du commerce international étant l'une et l'autre des juridictions très spécialisées dont le domaine d'action est limité, il n'en sera pas davantage fait état dans les exposés qui suivent.

Les litiges touchant à la contrefaçon des brevets sont donc normalement portés devant l'un des tribunaux de district des Etats-Unis. Lorsque ce tribunal s'est

prononcé, l'une ou l'autre des parties peut, si elle conteste cette décision, former un recours devant la Cour d'appel pour le circuit fédéral, qui est tenue de se saisir de l'appel et de réexaminer la décision du tribunal de district. Si l'une ou l'autre des parties conteste la décision de la Cour d'appel pour le circuit fédéral, elle peut se pourvoir devant la Cour suprême des Etats-Unis. Le pourvoi est cependant très rarement déclaré recevable.

Jugement par jury et jugement par magistrat dans les actions en matière de brevets

(T.F. SMEGAL, Jr.)

La Constitution des Etats-Unis d'Amérique garantit le droit au jugement par jury dans toutes les actions civiles considérées en *common law* comme des procédures relevant du droit [*legal actions*] et non de l'équité [*equitable actions*]. Il s'agit en l'occurrence d'une des clauses de la Constitution qui, selon les termes de notre Cour suprême, «...garantit et préserve les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de la personne...»¹. Les membres du jury doivent être choisis au hasard parmi les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales pour participer aux élections des organes législatifs et exécutifs des Etats-Unis. Le droit au jugement par un jury garantit donc au défendeur que l'appréciation des faits et l'application de la loi seront confiées à de simples citoyens et non à des magistrats désignés par les pouvoirs publics.

Les droits conférés par le brevet n'existent qu'en vertu de la loi. Avant 1952, le titulaire d'un brevet pouvait intenter une action tendant uniquement à obtenir des dommages-intérêts et une telle action emportait automatiquement droit au jugement par jury. Il pouvait aussi à cette époque intenter une action tendant à faire prononcer une ordonnance interdisant la contrefaçon, mais le jugement par jury était alors exclu. Du fait qu'une telle ordonnance — qui est un moyen de recours important en matière de brevets — ne pouvait en aucun cas être obtenue si un jugement par jury était demandé, la plupart des actions intéressant les brevets étaient, avant 1952, portées devant le tribunal, et non devant un jury.

En 1952, la loi sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique² a été modifiée de manière à prévoir en cas de contrefaçon un seul type d'action civile qui permette à la fois d'obtenir des dommages-intérêts et de faire prononcer par le tribunal une ordonnance visant à interdire la contrefaçon. Depuis 1952, le droit au jugement par jury est généralement admis dans toutes les actions en contrefaçon de brevet dans lesquelles des

¹ *Continental Illinois Nat. Bank & Trust Co. v. Chicago, Rock Island, Pacific Railway Co.*, 294 U.S. 648,669 (1935).

² Pour le texte de cette loi, voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE — Texte 2-001 (N.d.l.r.).

dommages-intérêts sont réclamés. Si le titulaire du brevet demande aussi qu'une ordonnance soit rendue, il convient de statuer en premier lieu sur l'action en dommages-intérêts pour éviter la déchéance du droit. La plupart des questions soulevées dans les actions en matière de brevets se rattachent à des demandes de dommages-intérêts. Si le titulaire du brevet demande uniquement que le tribunal rende une ordonnance visant à interdire la contrefaçon pour l'avenir, il ne saurait exister aucun droit au jugement par jury. Bien que l'on ne dispose pas de statistiques appréciables, il est probablement exact qu'à l'heure actuelle le pourcentage des actions en matière de brevets soumises à un jury est plus élevé que ce n'était le cas avant 1952.

Pour que le litige soit tranché par un jury, il est indispensable que l'une des parties en fasse la demande dans les 10 jours suivant le dernier acte de procédure [*pleading*] portant sur une question susceptible d'être soumise de plein droit à un jury. La partie qui demande le jugement par jury peut préciser de façon limitative les questions qu'elle entend faire juger selon cette procédure. Dans ce cas, toute autre partie peut, dans un délai de 10 jours, demander que d'autres questions soient jugées de cette manière. Si la constitution d'un jury est requise, le jury doit se prononcer sur toutes les questions ainsi définies, à moins que les parties n'admettent le jugement par un tribunal ou que le tribunal constate que le droit au jugement par jury ne résulte ni de la Constitution ni des lois des Etats-Unis d'Amérique. Le fait de ne pas demander de jury équivaut à la renonciation à ce droit. Toutefois, même en cas de renonciation, le tribunal a la faculté d'autoriser le jugement par jury.

Aux Etats-Unis d'Amérique, il appartient à chacune des parties de demander ou non un jugement par jury. Le tribunal n'examine pas les motifs de cette décision. La loi ne comporte donc aucune disposition au sujet des critères qui interviennent dans celle-ci. Les parties sont absolument libres de leur choix. Il existe à l'évidence de nombreux facteurs pouvant entrer en ligne de compte. On peut notamment citer à cet égard la qualité des parties, la complexité technique du brevet, la durée prévue du procès, la nécessité d'obtenir rapidement une décision et la réputation du juge. Le choix des parties tout au recours à un juge ou à un jury relève donc toujours d'une décision ponctuelle.

La plupart des questions soulevées dans les actions en dommages-intérêts en matière de brevets sont susceptibles d'être portées devant un jury si tel est le choix de l'une des parties. Tel est notamment le cas pour ce qui concerne la nouveauté, l'utilité, les dommages-intérêts et, le plus souvent, la contrefaçon. L'une des conditions de brevetabilité définies par la législation des Etats-Unis d'Amérique est que l'invention, considérée dans son ensemble, n'ait pas été évidente, au moment où elle a été faite, pour un homme du métier ayant une connaissance moyenne du domaine en cause. Cette condition constitue ce que l'on appelle parfois l'exigence de non-évidence. Au cours de ces dernières années, les

tribunaux ont souvent été amenés à étudier si la non-évidence est une question susceptible d'être soumise à un jury. Bien que ce problème ne soit pas encore entièrement résolu, on constate que, dans la plupart des affaires intéressant les brevets qui sont soumises à un jury, ce dernier n'est pas appelé à se prononcer sur la non-évidence. Le jury détermine cependant conformément à la loi le montant des dommages-intérêts à allouer en cas de contrefaçon.

Le tribunal détermine s'il convient de rendre une ordonnance visant à prévenir une nouvelle contrefaçon. Des ordonnances sont prononcées pratiquement chaque fois qu'est constatée la contrefaçon d'un brevet jugé valide. Le tribunal détermine aussi s'il convient d'augmenter jusqu'au triple du montant fixé les dommages-intérêts correspondant au préjudice effectivement subi et si les frais d'avocat doivent être alloués à la partie ayant obtenu gain de cause.

Le tribunal peut décider que les points litigieux ne seront pas soumis au jury dans deux cas précis. D'une part, si, avant la phase du jugement, les parties persuadent le tribunal qu'il n'y a aucune contestation sérieuse sur un fait matériel et si l'une des parties est en droit d'obtenir un jugement, le tribunal peut rendre ce jugement. Cette procédure est applicable aux actions en matière de brevets. D'autre part, si, au cours de l'audience ou après celle-ci, il apparaît que rien ne permet légitimement à un jury de se prononcer en faveur de l'une des parties, le tribunal peut ordonner que le verdict soit rendu en faveur de l'autre partie.

A l'issue d'une procédure devant jury, le tribunal indique au jury les dispositions de la législation sur les brevets qui régissent l'action. Le tribunal charge le jury de prendre sa décision en application de cette législation. La forme de la décision, dénommée verdict, peut varier d'un cas à l'autre. Le tribunal peut demander au jury de se prononcer seulement en termes généraux en faveur de l'une ou l'autre des parties en indiquant si le brevet est valide, s'il y a eu contrefaçon et, dans l'affirmative, le montant des dommages-intérêts. Le tribunal peut aussi demander au jury des conclusions plus détaillées sur certains points particuliers. La Cour d'appel pour le circuit fédéral, chargée de réexaminer les décisions en matière de brevets, préfère quant à elle des conclusions plus détaillées.

Le verdict du jury est réexaminé par les cours d'appel pour déterminer si les conclusions sur lesquelles il repose sont étayées par des preuves solides. En général, si le verdict est solidement étayé et si le jury a reçu les instructions exactes quant à la loi applicable, le jugement est confirmé.

Il est rare que les avocats spécialisés demandent un jury. Si la décision du jury intervient assez rapidement, à la différence de la plupart des décisions rendues par des magistrats professionnels, le verdict du jury est susceptible d'être réformé par le magistrat du tribunal de première instance ainsi que d'être infirmé et/ou renvoyé devant le tribunal inférieur par la cour d'appel. La possibilité d'avoir à recommencer le procès apparaît

en outre comme un inconvénient majeur par rapport à l'avantage que peut présenter l'intervention d'une décision relativement rapide du jury.

Appréciation de la contrefaçon dans les procédures judiciaires en matière de brevets

(D.W. MARTENS)

Les procédures judiciaires en matière de brevets sont extrêmement complexes. Les techniques faisant l'objet du brevet sont souvent difficiles à comprendre. En outre, les brevets eux-mêmes sont difficiles à interpréter.

Les magistrats qui jugent les affaires qui nous intéressent dans le domaine des brevets sont les mêmes que ceux qui ont à connaître des affaires criminelles, du contentieux des contrats, des accidents d'avion et de nombreuses autres catégories de litiges. Ces magistrats ne sont pas des spécialistes de la technique. Ils font néanmoins un excellent travail lorsqu'ils ont à statuer en matière de brevets.

La plupart des magistrats qui ont à se prononcer dans des affaires touchant aux brevets sont dans un premier temps extrêmement préoccupés. Ils se sentent incompetents par manque de formation technique appropriée. Il appartient cependant aux avocats et aux experts d'expliquer au juge en quoi consiste la technique afin qu'il puisse la comprendre et qu'il soit à même de statuer en connaissance de cause.

Outre le fait que la technique est complexe, l'interprétation des brevets est difficile. Les brevets comportent souvent des mots rarement employés dans le langage courant. Pour comprendre le déroulement de la procédure judiciaire en matière de brevets, il est utile d'avoir certaines connaissances fondamentales des brevets.

Un brevet comprend trois parties. La première est constituée par les dessins, qui sont des images d'un produit obtenu conformément à l'invention brevetée. La deuxième partie est la description écrite, qui expose en détail les dessins et l'invention. Un technicien explique généralement au juge les dessins et la description détaillée du brevet.

Les revendications constituent la troisième partie du brevet. Sur le plan judiciaire, les revendications sont la partie la plus importante du brevet. Elles sont aussi souvent la partie la plus difficile à comprendre.

En matière de contrefaçon, une question fondamentale consiste à déterminer si le produit du défendeur porte ou non atteinte au brevet du demandeur. Pour ce faire, le tribunal doit se fonder sur les revendications du brevet. Les revendications définissent précisément l'étendue du brevet. Les dessins et la description écrite se bornent à exposer un produit réalisé en application de

l'invention. Ce sont les revendications qui définissent la portée de l'invention et les actes que peuvent accomplir les tiers sans porter atteinte au brevet.

Une revendication définit l'invention. Dans notre méthode d'interprétation des revendications, la revendication définit les limites du champ d'application de l'invention. Quiconque réalise sans autorisation un produit dans le cadre des limites ainsi définies commet une contrefaçon. Il n'y a pas contrefaçon, en revanche, si le produit en cause se situe hors des limites définies par la revendication. Les termes de la revendication sont décisifs lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la contrefaçon.

La langue anglaise est souvent imprécise. Un même mot peut avoir deux ou trois sens différents. Le juge doit se fonder sur les dessins et sur la description figurant dans la demande pour se prononcer sur le sens exact des termes des revendications. Après avoir ainsi déterminé le sens exact de chaque terme de la revendication, le juge doit se prononcer sur la question de savoir si le produit mis en cause comporte tous les éléments exposés dans la revendication.

Si le produit en question ne correspond pas à la définition de la revendication, le juge conserve la faculté de conclure à la contrefaçon en vertu de ce que nous appelons la «doctrine des équivalents». Cette doctrine permet d'éviter qu'un contrefacteur puisse contourner le brevet par un simple artifice technique, si l'objet réalisé est identique à l'invention brevetée et a été obtenu de la même manière, pour parvenir au même résultat. Lorsque l'existence d'une contrefaçon est invoquée en vertu de la doctrine des équivalents, il appartient au juge de déterminer si le produit mis en cause est ou non équivalent à celui qui est revendiqué dans le brevet.

La gamme des équivalences sera très large pour les inventions extrêmement importantes et beaucoup plus étroite pour les inventions d'importance mineure.

La doctrine des équivalents est l'une de celles qu'appliquent les tribunaux par souci d'équité envers le titulaire du brevet. Elle laisse au juge une certaine souplesse d'appréciation lui permettant de rendre une décision équitable même si la revendication ne correspond pas exactement au produit mis en cause. Il est extrêmement courant dans notre pays de voir les tribunaux conclure à la contrefaçon en vertu de la doctrine des équivalents.

La notion de contrefaçon en matière de brevets appelle encore une mise au point importante. Il n'est pas nécessaire que le défendeur ait commis cette contrefaçon intentionnellement. Il peut en effet y avoir contrefaçon même si le défendeur n'avait pas connaissance du produit ou du brevet du demandeur. Le produit mis au point par la personne accusée de contrefaçon peut être entièrement le fruit des propres recherches de cette dernière. Toutefois, si le produit correspond à la définition d'une revendication du brevet ou constitue un équivalent, il y aura contrefaçon.

Appréciation de la validité dans les procédures judiciaires en matière de brevets

(D.W. MARTENS)

Une autre question importante qui se pose généralement à l'occasion des procédures judiciaires en matière de brevets consiste à déterminer si le brevet est valide.

Aux Etats-Unis d'Amérique, une invention doit être nouvelle et non évidente par rapport à la technique antérieure pour un homme du métier ayant une connaissance moyenne du domaine en cause. L'expression «état de la technique» est utilisée pour désigner la technique antérieure. Par ailleurs, nous emploierons l'expression «activité inventive» de préférence à «non-évidence».

Ces conditions de nouveauté et d'activité inventive sont indispensables à un système de brevets efficace. Elles accroissent toutefois considérablement la complexité de la procédure. Les recherches visant à établir la nouveauté par rapport à toutes les autres inventions qui ont été divulguées dans des publications en quelque lieu du monde que ce soit ou utilisées en public, ou encore rendues publiques, peuvent être extrêmement difficiles.

Les examinateurs de l'Office des brevets des Etats-Unis conservent de volumineux fichiers des brevets antérieurs. Ils consultent très attentivement ceux-ci avant d'autoriser la délivrance d'un brevet. Toutefois, leurs dossiers sont plus restreints pour ce qui concerne les publications antérieures et inexistantes pour ce qui concerne les utilisations antérieures. Du fait que la documentation dont il dispose est limitée, l'examineur n'a bien souvent pas connaissance des plus importants éléments de l'état de la technique.

Aux Etats-Unis d'Amérique, le demandeur d'un brevet est tenu de communiquer à l'office des brevets tous les renseignements dont il a connaissance qui sont de nature à avoir une incidence sur la délivrance du brevet. Bien souvent, cependant, l'inventeur n'a pas connaissance des publications antérieures ou des utilisations qui ont déjà pu être faites d'un produit très voisin.

C'est pourquoi il est tout à fait courant que des brevets soient délivrés pour des inventions qui, en fait, ne sont pas nouvelles ou ne témoignent pas d'une activité inventive.

Lorsqu'un brevet de cette nature est mis en cause dans une procédure judiciaire, la personne accusée de contrefaçon fera valoir comme moyen de défense que le brevet n'est pas valable. Elle mènera des enquêtes approfondies pour recenser les utilisations antérieures et rechercher dans le monde entier des publications antérieures tendant à prouver que l'invention brevetée ne répond pas aux critères de nouveauté ou d'activité inventive. Ces recherches peuvent être extrêmement coûteuses et complexes. Aux Etats-Unis d'Amérique,

les investigations de cette nature sont en partie menées sous contrôle judiciaire.

L'exigence d'activité inventive accroît la complexité des décisions judiciaires. Le juge doit comparer l'invention brevetée avec toutes les techniques existant avant la date de dépôt afin de déterminer si l'invention témoigne d'une activité inventive. Il est donc possible que le procès exige la présentation au juge d'une somme considérable de renseignements au sujet de la technique. Il est nécessaire d'entendre le témoignage de spécialistes de cette technique qui analyseront l'invention brevetée et la compareront à la technique antérieure.

S'agissant de déterminer si l'invention n'est pas évidente, la législation des Etats-Unis d'Amérique se fonde sur des considérations équivalentes à celles qui découlent de la disposition de la loi chinoise sur les brevets qui veut que l'invention possède des éléments fondamentaux remarquables et constitue un progrès notable. Nous estimons que le fait qu'une invention ait été commercialisée avec succès peut indiquer qu'elle présente effectivement des éléments fondamentaux remarquables et constitue un progrès notable. Il en va de même si l'invention brevetée apporte une solution à un problème que l'industrie cherche à résoudre depuis longtemps ou encore si l'industrie s'empresse d'adopter et de copier la solution proposée par le brevet pour résoudre ce problème.

La validité des brevets est le plus souvent contestée sur la base d'un manque de nouveauté ou d'activité inventive. Mais d'autres arguments, tels que le fait que la description ne soit pas suffisamment claire, peuvent aussi être retenus pour contester cette validité.

Souvent, la validité des brevets est contestée parce que le demandeur n'a pas communiqué à l'office des brevets tous les renseignements pertinents dont il avait connaissance. Une contestation de cette nature peut faire intervenir des questions extrêmement complexes dans la mesure où il s'agira de déterminer les éléments dont le déposant avait connaissance et les raisons pour lesquelles il ne les a pas communiqués à l'office des brevets. Cela peut aussi conduire à se demander si la situation aurait été différente s'il avait communiqué ces renseignements à l'office des brevets. Il est possible, par exemple, que l'office dispose déjà de renseignements de même nature. Toutes ces questions doivent être tranchées par le juge lors du procès.

Ouverture de la procédure contentieuse en matière de brevets

(D.W. MARTENS)

Le présent chapitre traite des mesures qui sont généralement prises par le titulaire du brevet et la personne accusée de contrefaçon avant introduction de l'instance.

Nous avons coutume de parler de *trial* pour désigner la phase du jugement *lato sensu*, c'est-à-dire l'audience officielle au cours de laquelle les témoins sont entendus et les preuves présentées au juge en vue d'une décision. Le terme *litigation* désigne quant à lui l'ensemble de la procédure, y compris la préparation de la phase du jugement et tous les recours éventuels. Le terme *litigation* correspond donc à la notion la plus large, le *trial* n'étant qu'une partie de la procédure.

L'éventualité d'une contrefaçon apparaît généralement lorsque les employés d'une société titulaire du brevet constatent qu'un concurrent vend un produit semblable à celui qui est protégé par le brevet. En pareil cas, le titulaire du brevet demande généralement à son conseil en brevets d'examiner s'il pense qu'il y a en l'occurrence contrefaçon du brevet. Pour ce faire, l'avocat aura généralement besoin d'un échantillon du produit incriminé ou d'une bonne description de celui-ci. Il étudiera ensuite le brevet pour déterminer si celui-ci lui paraît faire l'objet d'une contrefaçon. Si c'est le cas, il adressera généralement à la société fabriquant le produit de contrefaçon une lettre avisant celle-ci de l'existence du brevet. Il pourra également préciser dans cette lettre qu'il y a, à son sens, contrefaçon et exiger que la société incriminée cesse immédiatement de fabriquer et de vendre le produit.

L'auteur de la contrefaçon alléguée demandera normalement lui aussi conseil à son avocat. Celui-ci examinera aussi le brevet en le comparant au produit incriminé. Il fera ensuite part à son client, l'auteur de la contrefaçon alléguée, des conclusions qu'il en tire quant à l'existence d'une contrefaçon.

L'avocat de la personne accusée de contrefaçon se livrera aussi généralement à un certain nombre d'enquêtes pour déterminer si le brevet est valable, c'est-à-dire qu'il procédera à des recherches complémentaires sur l'état de la technique en vue de découvrir des brevets préexistants. Il effectuera souvent aussi des recherches dans les ouvrages et articles techniques antérieurs ainsi que par rapport aux produits déjà commercialisés.

Dans la mesure où il sera finalement nécessaire de demander aux tribunaux de se prononcer à la fois sur la validité et sur la contrefaçon, les avocats des deux parties tentent de prévoir en quel sens le tribunal pourrait statuer sur ces questions. Bien souvent, les deux avocats sont d'avis contraire au sujet de la validité ou de la contrefaçon du brevet. Les deux parties tentent parfois de résoudre leur différend sans intenter de poursuites en justice. Ce mode de solution constitue ce que nous appelons un «règlement à l'amiable» [*settlement*].

Toute procédure contentieuse commence par le dépôt d'une demande introductive d'instance [*complaint*] auprès d'un tribunal de district des États-Unis. Il existe 94 tribunaux de district, situés dans différentes villes des États-Unis d'Amérique. La réglementation en vigueur précise que le défendeur ne peut être poursuivi que devant le tribunal de son domicile ou du

lieu où a été commise la contrefaçon. Il est toutefois possible qu'un titulaire de brevet qui poursuit une grande société nationale ait le choix entre plusieurs tribunaux de district pour déposer sa demande introductive d'instance. L'avocat étudiera souvent la jurisprudence de chacun de ces tribunaux pour déterminer en quel sens ils ont déjà statué dans des affaires comparables. Il pourra ensuite déposer la demande introductive d'instance auprès du tribunal de district où il pense avoir le plus de chances d'obtenir une décision en faveur de son client.

Après avoir reçu la demande introductive d'instance, le défendeur dispose d'un délai de 20 jours pour présenter une réponse. À l'instar de la demande, la réponse doit être tout à fait succincte et formelle. Elle se borne à confirmer ou réfuter toute déclaration faite dans la demande et énonce tous les moyens de défense particuliers opposés aux allégations qui y sont faites.

Ordonnances avant dire droit

(D.W. MARTENS)

La phase du jugement [*trial*] en matière de contrefaçon de brevet ne s'ouvre généralement pas avant un délai d'un an après le dépôt de la demande introductive d'instance. Souvent même, le jugement n'intervient pas avant deux ou trois ans. Cela laisse aux parties le temps de procéder à l'examen approfondi des faits et de se préparer au jugement. Cela aboutit aussi à l'encombrement de nos tribunaux.

En raison de ce long délai, le titulaire d'un brevet cherche parfois à obtenir une «ordonnance avant dire droit» [*preliminary injunction*]. Une «ordonnance» [*injunction*] est une décision du tribunal enjoignant au défendeur de mettre fin à la contrefaçon. Une «ordonnance avant dire droit» [*preliminary injunction*] est une ordonnance rendue avant le jugement. Une ordonnance avant dire droit peut prendre effet très rapidement après le dépôt de la demande introductive d'instance et rester valable après le jugement.

Le juge peut décider s'il convient ou non de rendre une ordonnance avant dire droit sans entendre tous les témoins ni passer en revue tous les moyens de preuve qui seront produits par la suite lors de la phase du jugement. Étant donné qu'une ordonnance interdisant la poursuite des activités de fabrication et de vente peut être un moyen de réparation extrêmement important, les ordonnances avant dire droit ne sont prononcées que dans des cas particuliers.

La Cour d'appel pour le circuit fédéral a récemment fait savoir qu'elle pourrait faciliter l'obtention d'ordonnances avant dire droit. Il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure cela pourrait modifier la situation en ce qui concerne la délivrance de ces ordonnances. Il est possible, cependant, que celles-ci deviennent plus courantes.

Le titulaire du brevet demande une ordonnance avant dire droit en déposant une requête que nous appelons *motion*. La requête est accompagnée de dépositions ou de déclarations écrites de témoins exposant sous serment les faits sur lesquels elle repose. Le requérant dépose aussi des copies de toutes pièces justificatives à l'appui de la délivrance de l'ordonnance avant dire droit et un exposé écrit des arguments pouvant être invoqués en faveur d'une telle ordonnance. Il appartient ensuite au défendeur de faire opposition à cette requête en déposant des pièces de même nature.

Après le dépôt des pièces écrites, les avocats présentent oralement leurs arguments devant le tribunal. Le juge décide ensuite s'il y a ou non lieu de délivrer l'ordonnance.

L'acceptation ou le rejet de la requête en ordonnance avant dire droit peut immédiatement faire l'objet d'un recours de la part de la partie perdante. Ce recours, qui est formé devant la Cour d'appel pour le circuit fédéral, ne peut normalement faire l'objet d'une décision avant un délai de six à neuf mois. Généralement, l'ordonnance avant dire droit reste valable au cours de cette période si elle a été prononcée par le tribunal de première instance.

Lorsqu'une ordonnance avant dire droit a été rendue, le supposé contrefacteur doit cesser ses activités de fabrication et de vente. Tout litige en matière de brevets dans le cadre duquel a été délivrée une ordonnance avant dire droit est de nature à être réglé rapidement. Ce type d'ordonnance peut donc revêtir une très grande importance.

L'investigation dans le cadre des procédures judiciaires en matière de brevets

(T.F. SMEGAL, Jr.)

Les actions en contrefaçon de brevets relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de district des Etats-Unis. Les moyens d'investigation en vue de la communication d'éléments de fait et d'information [*discovery procedures*] applicables à la plupart des actions en matière de brevets sont donc ceux qui sont définis dans le Règlement fédéral de procédure civile (ci-après dénommé «règlement fédéral»). Ce règlement est adopté par la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique et régit la procédure d'investigation devant les tribunaux de district des Etats-Unis. Les observations qui suivent se rapportent uniquement aux actions intentées devant ces tribunaux. Des questions touchant aux brevets peuvent cependant aussi se poser devant les tribunaux des Etats. Par exemple, une action pour inexécution d'un accord de licence qui n'est pas assortie d'une action en contrefaçon de brevet peut être intentée devant les tribunaux d'Etat. Chacun de ces tribunaux applique, en matière d'investigation, ses propres textes et ses propres règlements, qui dépassent la portée du présent exposé.

Dans toute action en contrefaçon de brevet, la demande introductive doit être signée par un avocat. En vertu du règlement fédéral, cette signature atteste que l'avocat a pris connaissance de cette demande et que, d'après les renseignements dont il dispose et qu'il tient pour véridiques après enquête suffisante, celle-ci lui paraît correctement fondée dans les faits et être justifiée compte tenu du droit en vigueur ou pouvoir être invoquée de bonne foi en faveur de l'extension, de la modification ou de la réforme du droit en vigueur.

La signature de l'avocat garantit aussi qu'il n'y a pas de recours abusif à la procédure, par exemple pour harceler l'adversaire, causer un retard injustifié ou augmenter inutilement le coût du procès. C'est entre autres pour cette raison que le titulaire d'un brevet mènera une enquête avant d'intenter une action en contrefaçon de brevet. Le règlement fédéral ne prévoit aucune procédure à cet effet, à une exception près, à savoir que, lorsqu'une personne souhaite perpétuer le témoignage d'un tiers à l'occasion d'une procédure en matière de brevets, elle peut demander au tribunal de district l'autorisation d'enregistrer ce témoignage en faisant une déposition avant d'intenter une action. Cette procédure n'est que très rarement utilisée dans les actions en contrefaçon de brevets.

En général, avant d'intenter une action en contrefaçon, le titulaire d'un brevet tentera de réunir officiellement des renseignements au sujet des activités commerciales d'un contrefacteur potentiel et de la nature des produits vendus ou des procédés employés par ce dernier. Une telle enquête vise à établir s'il existe de bonnes raisons de supposer qu'un défendeur potentiel porte atteinte au brevet et à découvrir l'endroit où il poursuit ses activités, afin de déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître de cette action. Une société soupçonnée de contrefaçon de brevet peut aussi mener officiellement une enquête au sujet de la validité et de l'opposabilité du brevet pour déterminer si elle est fondée à intenter une action tendant à faire constater que le brevet est nul ou inopposable ou qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

L'action en contrefaçon de brevet s'ouvre avec le dépôt auprès d'un tribunal de district des Etats-Unis d'une demande introductive d'instance faisant état d'une contrefaçon. Ce tribunal doit être compétent par rapport à la personne du défendeur. Il faut aussi qu'il soit compétent territorialement, c'est-à-dire qu'il doit s'agir du tribunal du district où l'affaire peut être jugée. Une procédure en contrefaçon de brevet peut être intentée dans tout district où le défendeur s'est livré à un acte de contrefaçon et où il a un établissement permanent. Si le défendeur conteste la compétence du tribunal, la procédure d'investigation visera initialement à déterminer dans quel Etat est géographique-ment situé le tribunal de district et à établir si le défendeur s'est livré à un acte de contrefaçon dans le district en cause et y a un établissement commercial permanent.

A supposer que l'action ait été intentée devant le tribunal de district compétent et que le défendeur ait

répondu à la demande, les parties vont s'attacher à poursuivre la procédure d'investigation en ce qui concerne les questions de validité, de contrefaçon, d'opposabilité et tout autre fait pouvant être invoqué pour contester la contrefaçon, tel que l'existence d'une licence ou une fin de non-recevoir [estoppel].

Les principes du règlement fédéral régissant la procédure d'investigation relative à ces questions sont rigoureusement identiques à ceux qui régissent cette même procédure sur un plan plus général dans toute procédure civile. L'objet de ces dispositions, y compris celles qui concernent la procédure d'investigation et les dépositions, est de permettre de parvenir rapidement et à peu de frais à une décision équitable dans toute action civile.

Depuis la modification du règlement fédéral, en 1938, les dispositions régissant la procédure d'investigation dans les actions relatives aux brevets, de même que dans toute autre action judiciaire, sont extrêmement larges. Elles permettent d'appliquer cette procédure à l'égard de toute question, non protégée par le secret professionnel, qui se rapporte à l'objet de l'action en instance. La procédure d'investigation peut être mise en oeuvre à l'appui des prétentions ou des moyens de défense de la partie qui en prend l'initiative ou par rapport aux prétentions ou aux moyens de défense de toute autre partie. Elle peut viser à obtenir des renseignements sur l'existence, la description, la nature, la conservation de tous ouvrages, documents ou autres objets matériels ainsi que sur le lieu où ils se trouvent. Elle peut aussi tendre à identifier et situer les personnes ayant connaissance de toutes questions susceptibles d'être communiquées.

Les parties à une action en contrefaçon de brevet ne doivent pas forcément se borner à rechercher des éléments d'information concernant des preuves recevables. Les faits ou documents qui ne seraient pas eux-mêmes recevables comme preuves mais qui paraissent de nature à conduire à la découverte d'autres moyens de preuve recevables peuvent faire l'objet d'une procédure d'investigation.

En général, les tribunaux ont admis qu'en matière de brevets la procédure d'investigation puisse porter sur des faits d'ordre technique, scientifique ou commercial pouvant à quelque titre que ce soit entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si le brevet est valide ou s'il y a eu contrefaçon. Les magistrats des tribunaux de district jouissent d'une très grande latitude pour limiter la portée de cette investigation s'il apparaît que les éléments révélés font abusivement double emploi, qu'ils peuvent être obtenus à partir d'une autre source ou encore qu'il est possible de les obtenir selon une procédure moins contraignante ou moins coûteuse. Le magistrat prendra donc en considération des facteurs tels que les impératifs du cas d'espèce, le montant des sommes en litige, les limites des ressources des parties et l'importance des questions en jeu.

En général, la procédure d'investigation dans les affaires relatives aux brevets est ouverte et menée sans

l'autorisation préalable du magistrat du tribunal de district et en l'absence de toute supervision de sa part, à moins que les parties ne demandent expressément son intervention.

En matière de brevets, la plupart des parties mettent en mouvement la procédure d'investigation en demandant à l'autre partie au litige de répondre à certaines questions écrites dénommées interrogatoires. Les interrogatoires ne peuvent être dirigés que contre les parties. Ils peuvent porter sur toute question pouvant légitimement donner matière à investigation dans les conditions décrites plus haut. Les réponses aux questions pertinentes, ne portant pas sur des renseignements protégés par le secret professionnel, doivent être données par écrit et sous serment, généralement dans un délai de 30 jours. Elles peuvent être utilisées dans la mesure autorisée par le règlement régissant l'administration des preuves. Un interrogatoire peut exiger que la partie adverse réponde à des questions portant sur des faits mais aussi à des questions l'amenant à exposer son opinion ou son point de vue par rapport à un fait ou à l'application du droit à un fait, bien que le tribunal ait la faculté de déterminer à quel moment ces réponses doivent être données.

Pratiquement toutes les parties à un litige en matière de brevets mettent en mouvement la procédure d'investigation en demandant à la partie adverse de produire et de permettre à la partie requérante de consulter et de reproduire tels et tels documents ou pièces spécifiés ou d'examiner et reproduire, tester et essayer tout objet matériel à l'égard duquel cette procédure est recevable et qui est en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de la partie à qui la requête est adressée. Cette requête peut être présentée sans l'autorisation du tribunal. Elle peut répertorier les éléments par catégorie, pour autant que ceux-ci soient décrits avec suffisamment de précision. La partie qui reçoit la requête doit y répondre par écrit dans les 30 jours en précisant que les pièces et documents peuvent être consultés et les objets examinés, à moins qu'elle n'ait des objections à opposer à cette requête. Dans ce dernier cas, ces objections doivent être expressément formulées.

Les interrogatoires menés par le demandeur et les documents et pièces demandés par ce dernier sont généralement destinés à permettre de déterminer la nature et la portée des activités contrefaisantes du défendeur. Il demandera donc la divulgation d'éléments d'information concernant les caractéristiques et la nature de tous les produits fabriqués, utilisés ou vendus aux États-Unis d'Amérique par le défendeur. Il tentera de déterminer les caractéristiques du produit nécessaires pour établir la contrefaçon du brevet. Si le brevet se rapporte à un procédé, son titulaire cherchera à obtenir des précisions quant au procédé de fabrication employé par le défendeur. Le demandeur peut aussi tenter d'obtenir des éléments d'information au sujet de la vente du produit, voire même de l'utilisation qui en est faite par la clientèle du défendeur.

Le titulaire du brevet cherchera aussi à identifier les personnes les mieux informées des modalités de conception, de mise au point, de fabrication, de vente et d'utilisation du produit du défendeur. Il pourra également tenter d'obtenir des renseignements sur les activités de recherche menées dans le même domaine par le défendeur, y compris toute tentative de ce dernier de faire breveter telle ou telle invention réalisée dans le cadre de ces recherches.

Le demandeur aura aussi recours à la procédure d'investigation pour prouver le montant des dommages-intérêts. Les éléments d'information recueillis dans le cadre de cette procédure pourront porter sur l'ampleur et l'échelonnement des ventes réalisées par le défendeur et sur le coût de fabrication de ses produits. De nombreux autres facteurs peuvent avoir une incidence sur le montant des dommages-intérêts et peuvent légitimement donner matière à investigation.

En outre, le demandeur cherchera à obtenir des renseignements quant aux recherches auxquelles a pu se livrer le défendeur en ce qui concerne la validité, la portée, l'opposabilité ou la contrefaçon du brevet. Le titulaire du brevet tentera aussi de déterminer les exceptions qui seront invoquées par le défendeur lors du jugement de l'affaire. Il s'efforcera en outre de recenser chaque brevet, chaque publication, chaque usage antérieur ou chaque vente dont le défendeur a connaissance et sur lequel ou sur laquelle il entend s'appuyer pour démontrer que l'invention brevetée n'est pas nouvelle ou qu'elle aurait été évidente à l'époque à laquelle elle a été réalisée.

Le demandeur tentera aussi de réunir des renseignements sur toute autre exception invoquée par le défendeur dans sa réponse, telle que l'inopposabilité pour manque d'honnêteté au cours de la procédure d'instruction auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ou encore pour usage abusif tenant à des activités illégales en matière de licences ou par rapport à tout autre mode d'exploitation du brevet, sur l'existence et la portée de toute licence concédée au défendeur et sur le point de savoir si l'action du demandeur est totalement ou partiellement irrecevable sur la base de la théorie de l'*estoppel* ou du fait qu'il a trop tardé à faire valoir ses droits.

Dans une affaire en matière de brevets, le contre-facteur présumé (le défendeur) tentera de réunir tous renseignements utiles permettant de réfuter la preuve de la contrefaçon apportée par le titulaire du brevet et de lui refuser les dommages-intérêts auxquels il prétend. Il s'efforcera de recenser les faits établissant la nullité ou étayant toute autre exception, dont le défendeur est autorisé à tenter d'apporter la preuve lors du procès. Il cherchera ordinairement à déterminer si le demandeur est titulaire du brevet. Il se renseignera sur la nature de toutes licences concédées par le titulaire du brevet et sur la nature de toute autre activité impliquant l'exploitation commerciale du brevet. Il recherchera si le demandeur a déjà intenté des actions en contrefaçon et,

dans l'affirmative, s'efforcera de retracer le déroulement de toute procédure, y compris tout procès, mettant en jeu le brevet.

Dans la mesure où le demandeur a fabriqué, utilisé ou vendu des produits protégés par le brevet, le défendeur cherchera à établir un état détaillé des ventes réalisées par le titulaire du brevet et du prix de revient de cette exploitation. La procédure d'investigation portera aussi sur l'historique des travaux d'études et de réalisations ayant abouti à l'invention revendiquée dans le brevet, y compris sa conception et sa mise en pratique. Le défendeur cherchera à réunir des renseignements au sujet de l'élaboration et de l'instruction de toutes demandes sur la base desquelles le brevet a été délivré par l'Office des brevets des Etats-Unis ainsi que des demandes correspondantes déposées à l'étranger. Il cherchera à recenser et analyser tous brevets ainsi que toutes publications, mises en vente ou utilisations de la part du demandeur ou d'un tiers qui pourraient constituer une antériorité dans l'état de la technique. Le défendeur se renseignera aussi au sujet des prétentions du titulaire du brevet en ce qui concerne la contrefaçon et la question des dommages-intérêts.

Si l'une des parties souhaite se prévaloir du fait que la procédure d'investigation est dirigée contre des faits ou des éléments d'information dont la révélation n'est pas admise ou contre des pièces ou documents protégés par le secret professionnel, ces objections peuvent être soulevées en réponse à la requête. La partie qui a pris l'initiative de la procédure d'investigation doit alors soumettre la question au magistrat du tribunal de district si elle souhaite que le tribunal se prononce sur le bien-fondé des objections en question. Les éléments d'information protégés par le secret professionnel et échappant à ce titre à la procédure d'investigation peuvent être des communications confidentielles échangées entre un avocat et son client, des documents et pièces établis par un avocat en vue du procès ou encore des secrets de commerce de l'une des parties.

Dans le cadre de la procédure d'investigation en matière de brevets, il sera ordinairement demandé de révéler des renseignements commerciaux et techniques de valeur. Dans la plupart des cas, l'une des parties sera priée de fournir ces renseignements sous réserve d'une ordonnance du tribunal imposant à la partie qui demande les renseignements l'obligation de n'utiliser ceux-ci qu'en liaison avec le procès. L'ordonnance du tribunal précisera aussi dans le détail les personnes autorisées à avoir accès à ces renseignements.

Toute partie intéressée peut aussi interroger directement une autre partie. Cette procédure, dite de déposition [*deposition*], se traduit habituellement par un interrogatoire oral, bien que le règlement applicable permette aussi en l'occurrence de poser des questions par écrit à un témoin. Une partie peut recueillir la déposition d'une autre après avoir simplement avisé cette dernière de son intention suffisamment longtemps à l'avance en désignant le témoin et en fixant les lieu et date de la déposition.

Lorsque les faits relatifs à la validité doivent être rapportés par un tiers, la partie intéressée peut tenter d'en apporter la preuve en recueillant la déposition de ce tiers. Toute partie qui souhaite recueillir la déposition d'un tiers demandera au tribunal de district où doit avoir lieu la déposition de délivrer une ordonnance enjoignant à la personne en cause de comparaître à la date indiquée et, le cas échéant, de se munir des documents demandés. Les tribunaux de district délivrent tout à fait couramment des ordonnances de cette nature.

La déposition est recueillie en dehors de la présence du juge, bien que le témoin dépose sous serment. La procédure consiste à poser des questions à un témoin et à enregistrer ces questions ainsi que les réponses qui y sont données. En matière de brevets, il est courant d'entendre les inventeurs dont les travaux ont conduit à la réalisation de l'invention en cause, les hommes d'affaires des parties qui connaissent bien les activités commerciales des intéressés et les spécialistes employés par les parties qui sont à même de donner des renseignements dignes de foi au sujet du produit en cause. Les dépositions des tiers (c'est-à-dire de toute personne autre que le demandeur ou le défendeur) tendent généralement à prouver l'existence de toute activité pouvant permettre de conclure à une antériorité dans l'état de la technique ou d'établir un fait ayant une incidence sur la validité.

Le dernier moyen d'investigation prévu dans le règlement fédéral, dont il est moins souvent fait état dans les procès en matière de brevets, est une requête tendant à ce que l'une des parties reconnaisse ou réfute certains faits. Ces requêtes, dénommées «requêtes en reconnaissance des faits allégués» [*requests for admissions*], peuvent être d'assez vaste portée pour autant qu'elles ne dépassent pas le cadre des investigations admissibles et se rapportent à l'exposé des faits, à l'expression d'un point de vue sur les faits ou à l'application du droit aux faits. Ces requêtes en reconnaissance des faits allégués doivent être formulées par écrit et peuvent être présentées sans l'autorisation du tribunal.

En général, la partie adverse dispose d'un délai de 30 jours pour répondre ou refuser de répondre à ces requêtes. Chaque réponse doit reconnaître ou réfuter les faits en cause ou expliquer en détail pourquoi la partie intéressée ne peut honnêtement reconnaître ni réfuter ces faits. Tout fait reconnu est réputé être établi de manière concluante aux fins de l'action à moins que le tribunal n'autorise le retrait ou la modification de la déclaration correspondante. Lorsqu'une partie n'a pas répondu correctement à une requête en reconnaissance des faits allégués, le tribunal peut la contraindre à le faire.

Aux Etats-Unis d'Amérique, dans les actions en contrefaçon de brevet, les parties ont habituellement très largement recours à la procédure d'investigation et font abondamment usage de l'arsenal des mesures prévues par le règlement fédéral et qui viennent d'être

exposées. L'obligation faite à quiconque — intéressés et tierces parties — de révéler entièrement et honnêtement aux plaideurs tous les faits pouvant avoir une incidence sur les droits qu'ils font valoir repose sur la théorie selon laquelle le jugement sera d'autant plus juste et satisfaisant que toutes les parties pourront avoir pleinement et directement connaissance des faits. Aussi louable qu'il soit, cet objectif ne doit cependant pas faire oublier qu'il est aussi souhaitable que le procès se déroule relativement rapidement et n'entraîne pas de frais excessifs. Si la procédure d'investigation permet de statuer beaucoup plus efficacement, elle accroît en revanche le coût de la procédure de mise en état. Le règlement fédéral reconnaît aux magistrats des tribunaux de district une grande latitude pour veiller à ce que le coût de la procédure d'investigation ou les retards qu'elle implique ne soient pas manifestement sans commune mesure avec l'intérêt des renseignements recueillis.

Une investigation poussée au niveau de la mise en état permet aussi aux parties de régler leurs différends sans avoir à encourir les frais ni à faire face aux incertitudes d'un procès. Lorsque tous les faits sont portés à la connaissance des deux parties, celles-ci sont mieux à même d'évaluer leurs positions respectives. Il existe aux Etats-Unis d'Amérique un très fort courant en faveur du règlement à l'amiable des différends, notamment pour ce qui touche aux questions de contrefaçon de brevets. En fait, environ 95% des litiges en matière de brevets sont réglés par les parties avant d'aborder la phase du jugement proprement dit. Les parties ont en effet la possibilité de moduler à l'infini les termes du règlement. Elles peuvent convenir que le brevet est valable et que le défendeur a commis une contrefaçon et doit se voir interdire toute nouvelle contrefaçon de ce brevet pour l'avenir. En pareil cas, le défendeur n'aura plus jamais la possibilité de contester la validité du brevet.

Etant donné que la valeur que revêt un brevet pour son titulaire est égale aux recettes qui pourront être tirées de son exploitation, diminuées des frais engagés pour obtenir ce brevet et le faire respecter des tiers, toute réduction des frais de défense du brevet ne nuisant pas à la qualité de la décision touchant aux questions de validité et de contrefaçon augmente la valeur du brevet et est donc de nature à stimuler l'innovation. Une réglementation correcte de la procédure d'investigation dans le cadre des litiges relatifs aux brevets favorise l'instauration d'un système de brevets viable et efficace.

Procédure de mise en état

(M.M. LUCAS)

Lorsque les parties ont mené à terme la procédure d'investigation et de recherche des faits, la plupart des juges organisent une conférence de mise en état [*pre-trial conference*]. Le plus souvent, celle-ci a lieu environ un à trois mois avant le jugement [*trial*].

La procédure de mise en état a deux objectifs principaux. Elle vise d'une part à encourager les règlements à l'amiable en demandant aux parties d'évaluer soigneusement leurs positions respectives et en donnant à chacune d'elles la faculté de prendre préalablement connaissance des moyens de preuves et des arguments de la partie adverse. Elle a d'autre part pour but de garantir que l'affaire soit jugée de façon efficace et méthodique. Du fait que chacune des parties sera ainsi amenée à se préparer soigneusement à aborder la phase du jugement, il est possible que le tribunal et les parties elles-mêmes constatent que certaines questions ne donnent pas lieu à contestation et n'ont donc pas à être soulevées. En outre, les parties seront en mesure de plaider méthodiquement leur cause et le tribunal pourra accomplir le travail préparatoire nécessaire à l'étude des questions de droit qu'il peut être appelé à trancher.

Les procédures de mise en état diffèrent d'un tribunal de district à l'autre. Celle du tribunal de district des Etats-Unis pour le district central de Californie est l'une des plus complètes.

Devant le tribunal de district des Etats-Unis pour le district central de Californie, les avocats de toutes les parties doivent se réunir 40 jours au moins avant la conférence de mise en état. C'est ce que l'on appelle la «réunion des 40 jours» [*40 day meeting*] car elle a lieu 40 jours au moins avant la conférence de mise en état. Il s'agit d'une réunion privée entre avocats, à laquelle le juge n'assiste pas et qui a lieu en dehors du tribunal.

A l'occasion de cette réunion des 40 jours, les avocats étudient tous les problèmes de procédure qui demandent éventuellement à être résolus avant d'aborder la phase du jugement. Ils sont tenus de s'efforcer de parvenir à un accord sur tous les faits qui ne donnent pas réellement matière à contestation. Les avocats échangent aussi toutes les pièces [*exhibits*] qu'ils ont l'intention de produire à l'audience pour plaider leur cause.

En outre, les avocats indiquent, à l'occasion de cette réunion des 40 jours, tous les témoins qu'ils appelleront à la barre. S'ils ont l'intention de faire témoigner des experts, les avocats doivent échanger des déclarations succinctes précisant les qualifications de l'expert et le témoignage attendu de lui à l'audience. Chacune des parties est aussi tenue, à l'occasion de cette réunion des 40 jours, de faire connaître à l'autre ses prétentions et sa position concernant les faits et les points de droit soulevés en l'espèce. Enfin, il est particulièrement important de noter que les parties sont tenues de tenter encore à ce stade de parvenir à un règlement à l'amiable.

Cette réunion tenue dans les 40 jours précédant la conférence de mise en état est extrêmement utile. Elle oblige les avocats à préparer méthodiquement leur dossier et à réfléchir aux moyens de preuve, aux témoignages et aux arguments qu'ils feront valoir à l'audience. Cela permet de renforcer l'efficacité du jugement et favorise aussi souvent les règlements à l'amiable.

La seconde phase de la procédure de mise en état intervient 21 jours avant la conférence de mise en état.

Chaque partie doit alors envoyer à toutes les autres un document écrit rappelant l'essentiel de ses thèses sur les faits en litige et indiquant les sources juridiques sur lesquelles elle se fonde. Cette partie du dossier constitue ce que nous appelons les conclusions [*legal brief*]. En même temps, chaque partie doit déposer par écrit auprès du tribunal la liste des témoins qu'elle entend appeler à l'audience et de toutes les pièces qu'elle a l'intention d'y produire. La liste des témoins et celle des pièces à produire peuvent différer dans une certaine mesure de la liste présentée lors de la réunion des 40 jours. Il est en effet possible que les parties aient modifié leur dossier compte tenu des renseignements recueillis lors de cette réunion.

La troisième phase de la procédure de mise en état intervient sept jours avant la conférence. Les parties doivent alors déposer conjointement auprès du tribunal une ordonnance de mise en état [*pre-trial conference order*]. Cette ordonnance comporte une estimation du nombre de jours d'audience qui sera nécessaire. Elle précise ensuite les faits qui sont admis par les deux parties et dont la preuve n'aura donc pas à être apportée à l'audience. Elle comporte ensuite une liste des questions de fait qui restent en litige et qui devront être abordées à l'audience. Une telle question pourrait par exemple consister à demander: «L'invention brevetée avait-elle déjà été réalisée par quelqu'un d'autre?»

L'ordonnance de mise en état précise aussi les points de droit qui restent en litige. Un point de droit pourrait par exemple être formulé comme suit:

«Si les dessins se rapportant à l'invention brevetée ont été portés à la connaissance d'un client potentiel deux ans avant le dépôt de la demande de brevet, ce fait a-t-il constitué une publication de l'invention suffisante pour que le brevet soit frappé de nullité?»

L'ordonnance de mise en état comporte en outre un certain nombre de déclarations attestant que la procédure s'est par ailleurs déroulée dans les conditions prescrites.

A la conférence de mise en état, les avocats des parties se présentent devant le tribunal. Le juge passe en revue toutes les questions qui doivent être résolues avant l'audience. S'il constate que l'affaire est en état d'être jugée et que l'ordonnance de mise en état est satisfaisante, il signe cette dernière. C'est cette ordonnance qui détermine toutes les questions qui pourront être soulevées à l'audience.

Arbitrage des différends en matière de brevets: la législation sur l'arbitrage en matière de brevets aux Etats-Unis d'Amérique

(T.F. SMEGAL, Jr.)

En 1982, le Président Reagan a signé des textes législatifs parmi lesquels figurait un nouvel article à ajouter à

la loi sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique. L'article 294 de la loi sur les brevets (Code des Etats-Unis d'Amérique — Titre 35) définit la portée des questions pouvant être soumises à l'arbitrage et les conséquences de la sentence arbitrale à l'égard des tiers.

En signant ces textes, le président Reagan a fait observer ce qui suit :

« cela contribuerait non seulement à améliorer le système des brevets et à encourager l'innovation mais aussi à alléger la tâche des tribunaux fédéraux. La mise au point de techniques nouvelles est un élément essentiel du plan de relance économique de mon administration. Cette mesure constitue une étape importante dans cette voie ».

Jusque vers l'année 1975, nos tribunaux de district s'accordaient généralement à estimer que la procédure d'arbitrage était foncièrement inadaptée au règlement des questions touchant à la validité ou à la nullité des brevets ou encore à la contrefaçon. Pendant de nombreuses décennies, nos tribunaux fédéraux ont jugé, selon une jurisprudence constante, que les questions touchant à la validité des brevets ne se prêtaient pas à l'arbitrage et devaient être tranchées par une cour de justice compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à toute contestation d'un brevet valable. En outre, il appartenait, selon eux, aux cours de justice et non à des arbitres de se prononcer en matière de contrefaçon.

Malgré la très forte opposition des magistrats des tribunaux fédéraux, des projets de loi autorisant l'insertion dans les contrats de licence de clauses prévoyant le recours à l'arbitrage pour le règlement des différends déjà nés en matière de brevets ont été déposés devant le Congrès vers le milieu des années 70. Bien que ces projets n'aient pas été adoptés, les textes en cause ont fait l'objet de nouvelles mises au point en 1982 de manière à prendre en considération non seulement les différends déjà nés mais aussi ceux qui pourraient surgir à l'avenir en matière de brevets, c'est-à-dire les différends qui pourraient opposer un donneur et un preneur de licence après l'entrée en vigueur d'un accord de licence.

L'article 294 de la loi sur les brevets a pour objet de renforcer la valeur économique du brevet et, par conséquent, d'accroître la rentabilité des investissements consacrés à des innovations brevetables. Un commentateur a estimé que la valeur d'un brevet équivalait au montant des recettes tirées de son exploitation moins la somme des frais à engager pour obtenir le brevet et en assurer la défense contre toute tentative de contrefaçon. Toute réduction de ces frais se traduira par une baisse des prix profitable au public sinon aux contrefacteurs et à ceux qui ne respectent pas les termes de leurs accords de licence.

Historiquement, le Congrès des Etats-Unis d'Amérique a toujours subventionné la procédure d'obtention des brevets en finançant par des crédits publics les frais de fonctionnement de l'office des brevets et des marques. En outre, le Congrès participe

traditionnellement au financement des frais à engager pour faire respecter le brevet dans la mesure où il alloue des crédits aux tribunaux fédéraux et contribue par là même au financement des frais afférents à tous les litiges et pas seulement aux litiges en matière de brevets. Bien que l'appui financier généralement accordé pour assurer le fonctionnement de la justice se justifie économiquement, le Congrès a continué d'imposer aux tribunaux une charge de travail de plus en plus lourde en adoptant de nouvelles lois, en créant de nouveaux droits et en accordant une aide financière à certaines catégories de plaideurs.

Les tribunaux n'ont donc pas pu continuer dans ces conditions à assurer tous les services judiciaires demandés. Le Congrès n'ayant pas jugé bon de relever le coût d'accès aux tribunaux fédéraux, les résultats étaient prévisibles. Les tribunaux se sont trouvés contraints soit de modifier la qualité de leurs services et par conséquent de réduire le coût unitaire de leurs prestations, soit de maintenir la qualité et de faire attendre les plaideurs, les tribunaux étant d'autant plus encombrés que les plaideurs sont disposés à patienter.

L'une des grandes forces de l'économie de marché, même dans le cas d'un service public tel que celui de la justice, tient à ce que chacun a la faculté de proposer de nouvelles solutions pour faire face à l'accroissement de la demande. Ces nouvelles solutions peuvent se révéler plus efficaces, même si elles ne bénéficient d'aucune subvention publique.

Depuis le début du siècle, l'arbitrage privé s'est imposé comme l'une des principales solutions permettant d'éviter d'avoir recours aux tribunaux fédéraux ou d'Etat. En matière d'arbitrage, les parties à un différend créent un « tribunal privé » en s'attachant les services d'administrateurs pour faire fonction de greffier et d'un arbitre qui sera souvent à la fois juge de première instance et juge d'appel. En convenant de s'en remettre à l'arbitrage pour le règlement de leurs différends, les parties conviennent aussi, dans la plupart des cas, de considérer la décision des arbitres comme définitive et de s'y soumettre.

L'article 294 reconnaît la validité des accords exigeant l'arbitrage de tout différend relatif à la validité ou à la contrefaçon du brevet, surgissant en rapport avec le contrat relatif au brevet. Il permet en outre aux parties de convenir par écrit de régler par voie d'arbitrage un différend déjà né.

L'article 294 reconnaît au contrefacteur la faculté d'invoquer toutes les exceptions prévues par ailleurs dans le cadre de la législation sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique. C'est ainsi que le supposé contrefacteur peut faire valoir que le titulaire du brevet a fait un usage abusif des droits afférents au brevet et que ceux-ci deviennent par là même inopposables. L'exception d'usage abusif est compatible avec les principes définis par nos tribunaux fédéraux, qui veulent que tous les déposants de demandes de brevet en instance devant l'office des brevets aient le devoir absolu de porter à la connaissance dudit office tous les

faits se rapportant à une possibilité de fraude ou à un agissement répréhensible en rapport avec l'instruction de la demande.

Dans la mesure où toute procédure judiciaire relative à un brevet engagée en vertu du règlement fédéral devant un tribunal de district des Etats-Unis est extrêmement coûteuse, il est essentiel en matière d'arbitrage de conserver la maîtrise des moyens d'investigation possibles. Il est donc bon que les parties conviennent que, bien que tout moyen d'investigation prévu par le règlement fédéral de procédure civile soit admissible, l'arbitre pourra néanmoins imposer certaines restrictions. Par exemple, le nombre des dépositions pourrait être limité, un mécanisme simplifié de communication des pièces pourrait être prévu et des restrictions pourraient être imposées quant au nombre d'interrogatoires, de demandes de communication de documents et même de requêtes en reconnaissance des faits allégués.

En reconnaissant aux arbitres la faculté de modifier la répartition des dépens et des frais d'avocat en cas d'investigation abusive et injustifiée, les parties peuvent même contribuer jusqu'à un certain point à lutter contre les abus.

L'arbitrage peut en outre présenter l'avantage de ne pas obliger les arbitres à appliquer les règles d'administration des preuves. C'est ainsi que la preuve par ouï-dire, les hypothèses théoriques [*speculation*], les opinions formulées par des témoins non spécialistes et les éléments de preuve défavorables n'ayant qu'un lointain rapport avec la question peuvent être recevables en matière d'arbitrage. Quelle que soit la façon dont est menée la procédure d'arbitrage, les motifs sur lesquels peut se fonder un tribunal fédéral de district pour refuser de confirmer, et par conséquent annuler, une sentence arbitrale sont extrêmement limités. Les causes principales d'annulation d'une sentence arbitrale sont la fraude, la corruption, la faute professionnelle ou l'excès de pouvoir de l'arbitre.

Un principe généralement admis veut qu'une sentence arbitrale ne puisse être annulée au motif que l'arbitre a commis une erreur sur un point de droit. La raison en est que lorsque les parties conviennent de se soumettre à l'arbitrage, elles conviennent aussi de se considérer comme liées par la décision de l'arbitre tout en sachant que, de même que les magistrats de l'ordre judiciaire, les arbitres sont faillibles.

Il est tout à fait possible de préciser dans la clause d'arbitrage que celui-ci sera mené conformément au règlement de l'Association américaine d'arbitrage [*American Arbitration Association*]. En juin 1983, lors de l'adoption de l'article 294, cette association a elle-même adopté des dispositions spéciales relatives à l'arbitrage, connues sous le nom de règlement d'arbitrage en matière de brevets [*Patent Arbitration Rules*]. Les parties à un contrat de licence en matière de brevets peuvent donc préciser que tout arbitrage sera mené en vertu des dispositions de ce règlement.

En vertu de la législation sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique, toute décision d'un tribunal de

district des Etats-Unis concluant à la nullité d'un brevet s'impose au titulaire du brevet dans ses relations avec tout autre contrefacteur présumé. Cette extension de la décision est dénommée doctrine du *collateral estoppel*, ce qui revient à dire que la décision a autorité absolue de chose jugée. L'article 294 exclut expressément l'application de cette doctrine dans le cas des sentences arbitrales. Il précise en particulier que, si la sentence arbitrale est «sans appel et [...] a force obligatoire pour les parties à l'arbitrage», elle n'a aucune validité ni aucun effet à l'égard des tiers. C'est ainsi qu'un titulaire de brevet peut avoir recours à l'arbitrage sans risquer de voir une sentence prononcée à son encontre au sujet de la validité l'empêcher de remettre en cause la question à l'égard d'autres contrefacteurs présumés.

De même, le titulaire du brevet ne peut se prévaloir d'une sentence arbitrale concluant à la validité à l'occasion d'un arbitrage ultérieur mettant en cause un autre contrefacteur. En pareil cas, le titulaire du brevet devra de nouveau persuader un arbitre que son brevet est valable puisqu'il ne pourra pas invoquer la sentence arbitrale antérieure. De ce fait, le coût d'une décision arbitrale négative peut être sensiblement inférieur à celui de la même décision rendue par un tribunal fédéral de district.

L'arbitrage peut certainement présenter de nombreux avantages. Le plus important d'entre eux tient au fait qu'il est moins coûteux qu'un procès devant les tribunaux fédéraux et que la décision en résultant intervient plus rapidement et peut se révéler plus satisfaisante. L'arbitrage est aussi traditionnellement une procédure de caractère privé, qui n'est pas consignée aux archives. Les sentences rendues en matière de brevets ne bénéficient pas, en revanche, des avantages tenant à cette absence de publicité.

S'agissant de déterminer si l'arbitrage est un mode approprié de règlement des différends — étant entendu que la procédure est moins coûteuse et que la décision intervient plus rapidement — la solution de l'arbitrage ne paraît indiquée que dans la mesure où l'on peut espérer obtenir une décision au moins aussi satisfaisante, sinon plus, que devant une cour de justice. Les arguments habituellement invoqués à l'appui de la supériorité des décisions arbitrales tiennent notamment au fait qu'elles sont dépourvues de tout formalisme, l'arbitre n'étant pas tenu de suivre les règles de procédure ni les principes régissant l'administration des preuves. En outre, l'arbitre peut être un spécialiste. Ce peut être par exemple un avocat spécialiste du droit des brevets, qui sera mieux à même de comprendre les questions en litige et les faits, ce qui permettra de prévoir plus sûrement la façon dont il pourra apprécier ces faits pour finalement se prononcer sur le droit applicable. Il est même possible que l'arbitre soit mieux armé qu'un juge fédéral ou qu'un jury pour appliquer ce droit.

L'article 294 offre aux titulaires de brevets des Etats-Unis une importante possibilité de parvenir à régler plus efficacement et de façon plus satisfaisante leurs

différends en matière de brevets dans le cadre d'un accord de caractère privé. En pareil cas, la valeur des brevets s'en trouvera accrue et la législation répondra au but dans lequel elle a été conçue.

Procédure de conciliation

(M.M. LUCAS)

A l'époque où j'exerçais les fonctions de juge auprès du Tribunal de district pour le district central de Californie, j'étais habituellement appelé à statuer sur environ 500 affaires civiles par an. En fait, je n'avais matériellement le temps de rendre un jugement [trial] que dans une cinquantaine d'affaires par an. Il était donc extrêmement important que toutes ces affaires puissent être résolues en l'absence d'un jugement. Le moyen le plus courant d'y parvenir est d'amener les parties à se mettre d'accord sur la solution du différend qui les oppose. Nous employons l'expression «règlement à l'amiable» pour désigner un accord permettant de résoudre le différend.

Il est particulièrement utile que des affaires aussi complexes que peuvent l'être celles qui font intervenir des brevets puissent être réglées à l'amiable puisqu'elles nécessitent généralement une procédure plus longue au stade du jugement [trial]. Par exemple, la durée de la phase de jugement en matière de brevets est normalement d'une semaine mais il n'est pas rare qu'elle se prolonge pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le règlement à l'amiable d'une seule affaire en matière de brevets représente donc déjà un gain de temps considérable pour le tribunal.

Généralement, les parties commencent à étudier la possibilité d'un règlement à l'amiable avant même l'ouverture du procès et poursuivent ensuite leurs négociations à tous les stades de la procédure. Il est souvent utile, cependant, que le tribunal participe à ce processus de négociation afin de les aider à parvenir à un tel règlement. Généralement, le juge qui doit présider au jugement ne participe pas directement aux négociations. Celles-ci supposent que chaque partie soit prête à aborder franchement et ouvertement les questions pour permettre une évaluation de la situation. Il est possible que les parties éprouvent quelques réticences à discuter de l'affaire de façon informelle devant le juge qui sera appelé à présider les débats lors de la phase du jugement et à statuer sur l'affaire. C'est pourquoi c'est souvent un juge différent qui est appelé à participer aux négociations.

Dans une conférence de règlement à l'amiable, le juge peut commencer par entendre une déclaration succincte de chaque partie dans laquelle celle-ci expose sa position en l'espèce. Souvent, la discussion s'oriente rapidement sur les aspects plus pratiques et économiques du litige et les solutions de compromis possibles. Souvent aussi le juge peut aider les parties et

leurs avocats en appelant leur attention sur les éléments d'incertitude qui pèsent sur l'affaire. Il peut également appeler leur attention sur les sommes d'argent et le temps qu'il serait nécessaire de consacrer au procès si les parties décidaient de poursuivre celui-ci. L'objectif du juge est de définir un cadre approprié pour permettre aux parties de rechercher des solutions de compromis pouvant aboutir à un règlement amiable.

Dans une action en contrefaçon de brevet, le juge pourra par exemple faire observer au demandeur que des questions essentielles ont été soulevées à propos de la validité du brevet et de la contrefaçon. Il pourra aussi attirer son attention sur le fait qu'une décision du tribunal concluant à la nullité du brevet pourrait lui faire perdre complètement le bien précieux que représente ce brevet. En revanche, si le litige était réglé en permettant au défendeur de continuer à fabriquer le produit moyennant le versement d'une redevance, le demandeur obtiendrait une rémunération raisonnable en contrepartie de l'exploitation de son brevet et épargnerait le temps et l'argent nécessaires pour plaider sa cause devant le tribunal. En outre, le demandeur ne courrait pas le risque de perdre son brevet.

Le juge pourra aussi appeler l'attention du défendeur sur le fait que la poursuite du procès lui coûtera énormément de temps et d'argent et qu'il pourrait être plus judicieux de sa part d'affecter ces sommes d'argent au paiement de redevances. Le juge pourra aussi faire observer au défendeur que les exceptions qu'il a pu soulever à l'action en contrefaçon de brevets ne lui donnent nullement l'assurance d'obtenir gain de cause et qu'il pourrait très bien perdre son procès. Le tribunal rendrait alors une ordonnance qui lui interdirait de poursuivre la fabrication de son produit. En outre, il serait tenu de verser au demandeur des dommages-intérêts au titre de la contrefaçon.

Le juge tenterait ainsi de démontrer aux parties qu'il est bien préférable pour elles de parvenir à un règlement amiable aux termes duquel le demandeur conférerait au défendeur une licence moyennant le versement d'une redevance par ce dernier. C'est là un exemple de la façon de parvenir à un règlement dans le cadre d'un procès en contrefaçon de brevet: il existe évidemment d'autres moyens de parvenir à ce résultat, mais celui-ci est typique. Le juge peut ensuite inviter les parties à continuer à se concerter en privé pour déterminer le montant des redevances qui leur paraissent souhaitables. Si elles ne peuvent se mettre d'accord, le juge peut encore tenter de les amener à poursuivre leurs négociations en vue d'un règlement.

Certains juges préfèrent intervenir le moins possible dans ces négociations et se bornent à encourager les parties à discuter et à résoudre les conflits qui les opposent. D'autres s'impliquent largement dans les débats et invoquent de solides arguments pour tenter de persuader les parties d'opter pour un règlement à l'amiable. Chaque juge emploie sa propre technique mais l'on peut dire cependant que pratiquement tous les juges seraient d'accord pour reconnaître en tout état de

cause l'utilité d'une tentative de conciliation avant la phase du jugement.

Jugement en forme simplifiée

(M.M. LUCAS)

Une autre procédure souvent utilisée dans les procès en matière de brevets pour éviter la procédure plus longue et plus coûteuse du jugement après audience [*trial*] est celle du jugement en forme simplifiée [*summary judgment*]. Cette procédure peut être demandée par l'une ou l'autre des parties à tout moment avant l'audience. Le jugement en forme simplifiée ne peut cependant être rendu que lorsqu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur les faits de l'espèce, c'est-à-dire lorsque le seul point de désaccord porte sur l'interprétation du droit ou la façon d'appliquer le droit pour trancher le litige sur la base de faits non contestés. En l'absence de toute contestation sur un fait essentiel ou important, le juge peut rendre un jugement sans qu'une audience soit nécessaire. Il lui suffit alors en effet de se prononcer sur le droit applicable et sur ses modalités d'application en l'espèce, compte tenu des faits.

Le jugement en forme simplifiée peut être un moyen extrêmement efficace de trancher un litige en évitant la longue procédure de la phase du jugement si les parties ne produisent pas de preuves destinées à établir différents faits en demandant au tribunal de déterminer quelle version des faits est la bonne. Les tribunaux d'appel ont cependant souvent infirmé des jugements en forme simplifiée lorsqu'un fait important leur paraissait de nature à être contesté. C'est pourquoi les tribunaux de première instance sont toujours extrêmement prudents lorsqu'il s'agit de statuer par un jugement en forme simplifiée et ne recourent à cette solution que dans les cas où elle s'impose manifestement.

Je citerai l'exemple d'une affaire dans laquelle un jugement en forme simplifiée serait indiqué. En vertu de la loi sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique, un brevet est frappé de nullité si l'invention brevetée a été décrite dans une «publication imprimée» plus d'un an avant le dépôt de la demande y relative. Supposons qu'un mémoire technique élaboré par un étudiant universitaire décrive complètement l'invention brevetée. Supposons encore que ce mémoire ait été dactylographié et remis à la bibliothèque universitaire plus d'un an avant le dépôt de la demande de brevet. Si ces faits ne sont pas contestés, la question à trancher consiste à déterminer si ce document est une «publication imprimée» au sens de la loi sur les brevets. L'interprétation de la loi — ce que nous appelons une question de droit — peut faire l'objet d'un jugement en forme simplifiée, sans audience.

Dans le cas considéré, l'avocat de la personne accusée de contrefaçon pourrait déposer une requête tendant à faire prononcer la nullité du brevet par un jugement en forme simplifiée. Il joindrait alors à cette

requête un exposé écrit des faits dont il paraît nécessaire que le tribunal ait connaissance pour pouvoir se prononcer sur la question de droit. Il remettrait aussi des déclarations signées, des dépositions ou d'autres documents établissant ces faits et ferait valoir que les faits en question ne sont pas contestés. Il exposerait aussi par écrit ce qu'il pense être l'interprétation correcte de la loi en l'espèce et les raisons pour lesquelles l'application de la loi devrait à son sens aboutir à une décision favorable à son client.

Le titulaire du brevet aurait ensuite la faculté de faire opposition à la requête tendant à obtenir un jugement en forme simplifiée. A cet effet, il pourrait faire valoir que certains des faits sont bel et bien contestés. En pareil cas, il devrait alors présenter des preuves tendant à démontrer que les faits ne correspondent pas à ce qui a été indiqué dans la requête précitée.

Il pourrait aussi faire opposition à cette requête en faisant valoir que l'interprétation donnée de la loi par le supposé contrefacteur est inexacte. Ces arguments seraient présentés par écrit par son avocat.

Normalement, après avoir pris connaissance des arguments soumis par écrit par les parties, le juge fait comparaître les avocats des deux parties, qui sont appelés à présenter une brève plaidoirie. Le tribunal peut ensuite rendre le jugement en forme simplifiée ou s'y refuser.

Au cas où il est rendu, le jugement en forme simplifiée ne met pas forcément fin au procès. Il est possible, par exemple, que deux brevets soient mis en cause dans le procès en contrefaçon et que le jugement en forme simplifiée ne conclue à la nullité qu'à l'égard de l'un d'entre eux. Si le jugement qui est rendu permet de trancher complètement le litige, l'affaire ne sera pas soumise à la procédure de jugement après audience [*trial*]. La partie déboutée pourra cependant faire appel du jugement en forme simplifiée devant la Cour d'appel pour le circuit fédéral.

Si la Cour d'appel pour le circuit fédéral décide que le jugement en forme simplifiée n'aurait pas dû être rendu, soit parce qu'un fait important était réellement contesté, soit parce qu'elle n'admet pas l'interprétation donnée de la loi par le tribunal de district, elle annulera ce jugement et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de district pour y être jugée après audience et délibéré [*trial*]. Toute partie qui conteste la décision de la cour d'appel peut se pourvoir devant la Cour suprême des Etats-Unis. Cette dernière accepte cependant très rarement de se saisir de l'affaire.

Redélivrance/Réexamen

(T.F. SMEGAL, Jr.)

La législation sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique ne prévoit pas de mécanisme d'opposition publique à une demande originale en instance. Pendant des années, cependant, la loi des Etats-Unis a comporté

un mécanisme permettant au titulaire du brevet de demander à notre office des brevets de remédier à une irrégularité touchant à un brevet délivré. Cette procédure, dite de «redélivrance» [*reissue*], pouvait être invoquée à l'égard de tout brevet qui, du fait d'une erreur commise sans intention de tromper, était considéré comme totalement ou partiellement inopérant ou nul en raison d'un mémoire descriptif ou d'un dessin défectueux, ou parce que l'inventeur revendiquait davantage ou moins que ce qu'il avait le droit de revendiquer dans le brevet.

Les demandes en redélivrance étaient le plus souvent fondées sur les motifs suivants: 1) revendications trop restrictives ou trop larges; 2) divulgation comportant des inexactitudes; 3) demandeur cherchant à faire reconnaître sa qualité d'auteur de l'invention; 4) demandeur ayant omis de revendiquer une priorité à l'étranger ou n'ayant pas revendiqué correctement cette priorité; ou 5) demandeur ayant omis de citer des demandes antérieures également en instance ou ne les ayant pas citées correctement. Cette procédure était réservée avant tout au demandeur, sans qu'aucune disposition reconnaisse aux tiers la possibilité de la mettre en oeuvre ni d'intervenir dans celle-ci. Bien qu'elle ait été applicable à l'ensemble des 75.000 brevets délivrés chaque année aux Etats-Unis, le nombre annuel de demandes en redélivrance n'avait jamais été supérieur à 400 jusqu'en 1976.

En 1977, la procédure de redélivrance a été modifiée pour permettre au public d'intervenir par voie d'opposition. Pour faciliter cette intervention du public, chaque demande en redélivrance donne lieu à la publication d'un avis dans le bulletin officiel de l'Office des brevets des Etats-Unis et la demande n'est examinée qu'à l'expiration d'un délai de deux mois pour laisser suffisamment de temps au public pour faire opposition.

Plus récemment, le 1er juillet 1981, notre législation sur les brevets a de nouveau été modifiée pour prévoir une procédure de «réexamen» [*reexamination*] qui peut être mise en oeuvre soit par le titulaire du brevet soit par toute autre personne intéressée. Les dispositions pertinentes, qui figurent à l'article 302 du Titre 35 du Code des Etats-Unis, intitulé «Requête en réexamen», précisent que toute personne peut en tout temps déposer une requête en réexamen par l'Office des brevets des Etats-Unis de toute revendication d'un brevet sur la base de l'état de la technique porté à l'attention de l'Office des brevets des Etats-Unis en vertu des dispositions de l'article 301 du Titre 35 du Code des Etats-Unis.

En vertu de l'article 301, l'état de la technique est constitué par tout brevet ou toute publication imprimée qu'un tiers considère comme ayant une influence sur la brevetabilité de toute revendication du brevet. La personne intéressée peut alors demander le réexamen du brevet, moyennant le versement d'une taxe appropriée. La requête correspondante doit être accompagnée d'une déclaration précisant toute question de fond

nouvelle que soulèvent, sur le plan de la brevetabilité, les brevets et publications imprimées antérieures qui viennent d'être découverts. Elle doit préciser chaque revendication dont l'examen est demandé et indiquer en détail la pertinence de l'état de la technique cité et la manière de l'appliquer à chaque revendication pour laquelle un réexamen est demandé. Une fois la requête présentée, le tiers intéressé n'a cependant plus la possibilité d'intervenir dans la procédure.

L'Office des brevets des Etats-Unis se prononce en toute indépendance sur le bien-fondé de la requête en réexamen, sans consulter davantage le requérant. S'il le juge approprié, il procède à une nouvelle évaluation du brevet dans le cadre d'une procédure foncièrement identique à celle de l'instruction initiale de la demande ayant abouti à la délivrance du brevet.

La procédure de réexamen actuellement appliquée aux Etats-Unis diffère sensiblement de la procédure d'opposition prévue par les lois d'autres pays en ce sens que, dans le cadre de ces autres lois sur les brevets, la personne qui fait opposition a la possibilité d'intervenir dans l'évaluation des revendications de la demande de brevet. Aux termes de notre législation, en revanche, le tiers qui a déclenché la procédure de redélivrance ou de réexamen n'est plus admis par la suite à intervenir dans celle-ci.

Au cas où le juge du tribunal de district sursoit à statuer en attendant l'instruction de la demande en redélivrance ou en réexamen, l'Office des brevets des Etats-Unis coopère pleinement en faisant bénéficier cette demande d'un traitement spécial et en procédant à son instruction en priorité, en la faisant même passer avant toutes les autres demandes en redélivrance. L'Office des brevets des Etats-Unis attache une grande importance à la rapidité de l'instruction de ces demandes en redélivrance lorsque le tribunal de district a témoigné d'un intérêt particulier pour la procédure de l'office en décidant de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'issue de la procédure en redélivrance ou en réexamen soit connue. En outre, le tribunal de district a la possibilité d'ordonner au titulaire du brevet de déposer une requête en réexamen invitant expressément l'Office des brevets des Etats-Unis à prêter son concours au tribunal en procédant dans les plus brefs délais à l'instruction de la requête en réexamen afin que les questions de validité soumises au juge puissent être définitivement tranchées.

Lorsqu'un tribunal fédéral s'est prononcé sur la valeur d'un brevet, sa décision s'impose dans toute autre procédure à laquelle peut donner lieu une demande en réexamen ou en redélivrance. Bien qu'il soit encore trop tôt pour analyser tous les avantages de la procédure de redélivrance ou de la procédure de réexamen du point de vue de la réduction des frais de procédure devant les tribunaux de district, tous ceux qui s'intéressent au contentieux des brevets aux Etats-Unis d'Amérique ont la conviction que ce mécanisme simplifiera grandement les questions que le juge du tribunal de district sera finalement appelé à trancher.

La phase du jugement

(D.W. MARTENS)

Aux Etats-Unis d'Amérique, les audiences judiciaires sont publiques. C'est là une garantie de la Constitution. Il arrive cependant que le public ne soit pas admis dans la salle d'audience. Tel est notamment le cas en matière de brevets lorsque des renseignements constituant des « secrets de commerce » sont en cause. A titre d'exemples de secrets de commerce, on peut citer un procédé secret de fabrication utilisé dans une usine, ou encore une formule chimique secrète. Pour protéger le secret, le juge exige que le public et la partie adverse quittent la salle. Les avocats de la partie adverse n'ont pas à quitter la salle mais ils sont tenus de ne pas divulguer le secret à des tiers. La décision d'interdire au public l'accès à la salle d'audience n'est cependant prise que dans des cas très particuliers et les juges veillent à ne pas abuser de cette pratique.

Aux Etats-Unis d'Amérique, la procédure de jugement après audience [*trial*] est extrêmement formelle. Nous sommes tenus de respecter des règles de procédure rigoureuses, qui varient quelque peu cependant selon que l'affaire est soumise à un jury ou à un magistrat. Nous nous bornerons ici à étudier la procédure se déroulant devant un magistrat.

L'avocat du demandeur ouvre la procédure en faisant un « exposé introductif » [*opening statement*]. Cet exposé introductif est l'explication des faits que le demandeur a l'intention de prouver à l'audience. L'avocat n'est pas autorisé à faire valoir le bien-fondé de ses arguments dans l'exposé introductif. Il doit se borner à exposer les faits qu'il entend prouver. Les avocats réussissent cependant à exposer les faits de manière tout à fait convaincante. Les magistrats sont parfois davantage enclins à admettre le développement d'arguments dans l'exposé introductif lorsqu'ils sont directement saisis d'une affaire que lorsque celle-ci est soumise à un jury.

Il n'existe aucune règle fixant la longueur de l'exposé introductif, qui ne peut être limité qu'en fonction du temps éventuellement imparti par le juge. En matière de brevets, la durée de l'exposé introductif du demandeur peut aller de 30 minutes à deux heures.

Lorsque l'avocat du demandeur a terminé, celui du défendeur peut à son tour présenter un exposé introductif. Il peut aussi remettre à plus tard cet exposé mais, en général, intervient immédiatement.

Lorsque l'avocat du défendeur a terminé son exposé introductif, le demandeur présente ses éléments de preuve. Il est tenu de produire toutes ses preuves avant que le défendeur ne commence à présenter les siennes.

La plupart des preuves présentées à l'audience sont d'ordre testimonial. Il existe deux catégories de témoins: les témoins directs [*fact witnesses*] et les experts [*expert witnesses*].

Les témoins directs sont ceux qui étaient présents lors des événements en question. Ils témoignent au sujet de ces événements. L'inventeur, par exemple, peut être un témoin direct lorsqu'il parle de ses travaux ayant conduit à la réalisation de l'invention. Un responsable de société pourrait être entendu en tant que témoin direct au sujet du préjudice subi par sa société du fait d'une contrefaçon.

Les experts sont des témoins spécialement engagés pour témoigner à l'audience. Ils formulent une opinion sur les faits de la cause. Les experts appelés à témoigner dans les procès relatifs aux brevets sont souvent des spécialistes des questions techniques. Ce peut être par exemple un professeur d'université capable d'exposer les techniques en cause. Il peut formuler une opinion sur le mode de fonctionnement du produit breveté par rapport à celui du produit de contrefaçon. Il peut aussi décrire des produits antérieurs caractérisés par leur absence de nouveauté ou par le fait qu'ils n'impliquent aucune activité inventive.

L'expert appelé à témoigner dans un procès en matière de brevets peut aussi être un spécialiste des brevets, c'est-à-dire une personne ayant des connaissances particulièrement approfondies en la matière. Il peut s'agir d'un juriste spécialisé ou encore d'un inventeur ayant obtenu de nombreux brevets et ayant acquis une vaste expérience dans ce domaine. Il explique alors au juge les détails du brevet et des revendications que comporte celui-ci. Il compare le produit du défendeur aux revendications du brevet. Il formule une opinion motivée sur le point de savoir s'il y a ou non contrefaçon. Il peut aussi être appelé à formuler une opinion motivée sur la validité du brevet.

Les parties disposent d'une grande latitude pour choisir les experts et les questions à propos desquelles ces derniers seront appelés à témoigner. Les experts peuvent témoigner sur toute question qui peut aider le juge à se prononcer.

L'expert est choisi par la partie qui fait appel à lui. Il est aussi rétribué par cette dernière. Habituellement, chacune des parties à un procès en contrefaçon de brevet aura au moins un expert spécialiste des questions techniques et un expert spécialiste des brevets. Ces experts témoigneront au sujet des questions techniques et des questions relatives aux brevets sur lesquelles il peut y avoir contestation. Généralement, les experts témoignant en faveur de l'une des parties seront en désaccord avec ceux de l'autre partie. Mais, même si les experts sont d'avis divergents, leur témoignage est extrêmement utile au juge, qui peut ainsi se faire expliquer de façon simple des questions techniques extrêmement complexes. Ils exposent leur point de vue en donnant un avis motivé. Le juge peut, s'il le souhaite, leur poser des questions. Généralement, les experts facilitent donc grandement la tâche du juge appelé à se prononcer sur une affaire et jouent un rôle extrêmement important dans la procédure contentieuse en matière de brevets.

Il arrive qu'un juge préfère recueillir le témoignage d'un expert neutre. Cet expert peut être choisi par le juge

lui-même ou encore d'un commun accord par les parties. Il sera alors questionné par les deux parties.

Il est fréquent que les deux parties s'opposent à ce que l'on ait recours à un expert neutre. L'expert neutre ne représente qu'un seul point de vue sur une question à propos de laquelle il est possible que les spécialistes soient extrêmement divisés. Son opinion a cependant toutes chances d'être retenue par le juge. La décision rendue en l'espèce dépendrait donc essentiellement du fait que l'expert neutre accorde la préférence à telle ou telle théorie plutôt qu'à telle autre. Ce serait en fait l'expert et non le juge qui se prononcerait en l'espèce. Or, nous faisons davantage confiance aux juges qu'aux experts et c'est pourquoi nous avons rarement recours à des experts neutres.

Si un expert n'est pas en mesure de venir témoigner à l'audience, le procès-verbal de sa déposition pourra être utilisé à titre de témoignage. De nombreuses raisons peuvent empêcher un témoin de se présenter. Il peut être malade. Il est possible qu'il soit décédé depuis que sa déposition a été recueillie. Il est possible enfin que son domicile soit très éloigné, auquel cas le juge ne peut lui enjoindre de comparaître à l'audience.

Si le témoin ne comparaît pas en personne et si le procès-verbal de sa déposition doit être utilisé, les avocats annotent celui-ci de façon à signaler les passages qu'ils souhaitent faire lire au juge, qui pourra ensuite en prendre connaissance au moment qu'il le souhaite après s'être retiré dans son bureau. Il arrive aussi parfois que la déposition soit lue à haute voix dans la salle d'audience par une personne qui remplit le rôle du témoin, comme le ferait un acteur de théâtre. L'avocat lit les questions de la déposition et l'acteur lit les réponses. Cette façon de procéder rehausse l'intérêt de la déposition en lui conférant une dimension plus dramatique. Cette technique est généralement employée en présence d'un jury.

En plus des témoignages, nous avons aussi recours à l'examen des «pièces» [*exhibits*], c'est-à-dire des documents et autres objets matériels utilisés à titre de preuve lors du procès. Les dessins établis par l'inventeur au moment où il a réalisé l'invention sont par exemple des pièces recevables à titre de preuve. Tel peut également être le cas d'une lettre écrite de la main du défendeur qui reconnaît qu'il y a contrefaçon. Ces documents sont généralement présentés à l'audience par l'intermédiaire des témoins. Un témoin peut par exemple être prié d'identifier un dessin technique et d'expliquer comment ce dessin a été élaboré et ce qu'il représente.

Il existe aussi ce que l'on appelle des pièces de démonstration [*demonstrative exhibits*], qui sont établies spécialement en vue de l'audience pour démontrer tel ou tel point au juge, et cela à l'aide d'éléments graphiques, visuels. Il peut s'agir, par exemple, de dessins en couleurs spécialement établis pour expliquer au juge la technique en cause. Des résumés de documents comptables spécialement établis pour le procès seraient aussi des pièces relevant de cette catégorie.

Au début de l'audience, les deux avocats présentent leurs exposés introductifs. Le demandeur appelle ensuite son premier témoin. Chaque témoin doit prêter serment en jurant de dire la vérité. Le faux témoignage constitue un grave délit pénal.

L'avocat du demandeur pose au témoin une série de questions pour qu'il expose les faits ou formule les opinions dont le demandeur souhaite apporter la preuve. S'il existe une raison valable l'empêchant de répondre à une question donnée, le témoin peut expliquer celle-ci au juge. Sinon, il doit répondre à la question. Le rôle du témoin se limite cependant à répondre aux questions. Il ne peut témoigner qu'à propos des faits auxquels se rapporte la question.

La forme sous laquelle une question peut être posée est soumise à des règles extrêmement strictes, qui figurent dans le règlement fédéral régissant l'administration des preuves. La question ne doit par exemple en aucun cas être tendancieuse [*leading*], c'est-à-dire formulée de manière à suggérer au témoin la réponse à y apporter.

La question «Vous êtes donc entré dans ce bâtiment?» serait par exemple tendancieuse car elle suggère fortement au témoin de répondre par l'affirmative. Devant une telle question, l'avocat de la partie adverse s'interposerait en disant «Objection, Votre Honneur, la question est tendancieuse». Si le juge en convient, il retiendra l'objection. Dans ce cas, il ne sera pas répondu à la question. L'avocat a cependant ensuite la possibilité de poser la question différemment en demandant «Où êtes-vous allé?» Cette question ne suggère aucune réponse particulière et ne pourrait être taxée de tendancieuse. Notre règlement régissant l'administration des preuves exclut de nombreuses formes de questions.

Même si la question est correcte quant à la *forme*, elle peut être contestée en raison de la nature des renseignements qu'elle vise à obtenir. Tel serait par exemple le cas d'une question tendant à obtenir des renseignements non pertinents ou préjudiciables. Nous interdisons le recours à des preuves qui sont sans aucun rapport, ou qui n'ont qu'un rapport lointain, avec l'affaire qui est jugée mais qui pourraient influencer défavorablement la décision rendue en l'espèce. Il est possible, par exemple, que le défendeur ait déjà été condamné pour vol dans une affaire sans aucun rapport avec la contrefaçon du brevet. Nous considérons que cette situation ne doit pas entrer en ligne de compte pour déterminer s'il a contrefait le brevet. Le fait de signaler à l'audience qu'il a autrefois été condamné pour vol est de nature à défavoriser le défendeur. Par conséquent, la question «Avez-vous jamais été condamné pour crime ou délit?» serait contestée comme n'étant pas pertinente. Elle n'est pas en l'occurrence contestable quant à la forme mais doit être rejetée en raison des renseignements qu'elle vise à obtenir.

Même si une question n'est pas contestable quant à la forme ni quant aux renseignements qu'elle vise à obtenir, la réponse qui y est donnée peut quant à elle être

irrecevable. Le demandeur pourrait par exemple se voir poser la question «Connaissez-vous le défendeur ?», qui est tout à fait admissible mais qui pourrait cependant donner lieu à la réponse suivante: «Oui, je le connais, et c'est un voleur.» Cette réponse est irrecevable car elle comporte des renseignements inadmissibles au sujet du défendeur. L'avocat de ce dernier présenterait donc une requête tendant à ce que la réponse soit retirée [*move to strike*]. Si le juge estime que la réponse est effectivement hors de propos, il en ordonnera le retrait et ne devra donc pas en tenir compte lorsqu'il se prononcera sur l'affaire.

Le juge, pour se prononcer, ne peut prendre en considération que les éléments de preuve recevables [*admitted into evidence*]. Tous les témoignages sont recevables s'ils ne sont pas récusés [*stricken*] après objection. Les documents et autres pièces produites doivent être expressément admis comme preuves. Après avoir demandé à un témoin de décrire un document, l'avocat demande au juge d'«admettre» cette pièce comme preuve. Toutefois, si une raison ou une autre s'oppose à ce que le document en question soit présenté comme preuve, l'avocat de la partie adverse fera objection à son admission comme preuve. Il est possible, par exemple, que le témoin n'ait pas établi l'authenticité du dessin. Le tribunal déterminera alors si le document est recevable ou non.

Le fait que le document soit admis comme preuve ne signifie pas que le juge le considère comme satisfaisant. Il est possible, par exemple, qu'un dessin élaboré par le défendeur et destiné à être utilisé dans la fabrication de son produit ne fasse pas correctement apparaître comment le produit est *effectivement* fabriqué. Le dessin sera cependant admis comme preuve si le témoin a pu démontrer qu'il avait été élaboré par la personne accusée de contrefaçon et s'il est en mesure de présenter le produit incriminé. A l'issue de l'audience, le juge passera en revue tous les éléments de preuve qui ont été admis et pourra accorder plus ou moins d'importance à tel ou tel d'entre eux pour prendre sa décision.

Si le document donne matière à objection et n'est pas admis comme preuve, le juge ne peut pas en tenir compte pour prendre sa décision. Cela peut poser des difficultés. A ce moment, en effet, le juge connaît très bien le document en question. Il a entendu de nombreux témoignages à son sujet. Il ne peut cependant pas tenir compte, pour prendre sa décision, des documents qui n'ont pas été admis comme preuve.

Les témoignages sont soumis aux mêmes règles que les documents et ne peuvent pas non plus être pris en considération s'ils n'ont pas été admis comme preuve. Le juge ne doit tenir compte que des preuves recevables. Les magistrats veillent à respecter scrupuleusement cette obligation.

Les questions posées par l'avocat qui a appelé le témoin constituent ce que l'on appelle l'«interrogatoire direct» [*direct examination*]. Lorsque l'avocat du demandeur a terminé son interrogatoire direct, c'est-à-dire lorsqu'il a posé à son témoin toutes les questions

qu'il souhaitait lui poser, l'avocat du défendeur a aussi la possibilité d'interroger ce témoin. C'est ce que l'on appelle le «contre-interrogatoire» [*cross-examination*].

Les avocats plaidants sont rompus aux techniques du contre-interrogatoire. Un contre-interrogatoire bien mené peut être utilisé pour discréditer un témoin qui n'a pas dit la vérité lors de l'interrogatoire direct ou qui n'a rapporté que les faits qui lui étaient le plus favorables. Dans le cadre du contre-interrogatoire, l'avocat fait ressortir les erreurs ou les omissions constatées dans la déposition du témoin.

L'avocat chargé du contre-interrogatoire jouit d'une très grande latitude pour formuler ses questions. Par exemple, la règle interdisant les questions tendancieuses n'est pas applicable lors du contre-interrogatoire. Il est entendu que le témoin est hostile à l'avocat qui mène le contre-interrogatoire et que ce dernier doit le contraindre à témoigner au sujet de faits qu'il ne souhaite pas révéler. Lors du contre-interrogatoire, les questions sont souvent tendancieuses, c'est-à-dire qu'elles suggèrent la réponse que l'avocat souhaite obtenir.

Le contre-interrogatoire doit cependant être limité aux sujets sur lesquels a porté l'interrogatoire direct du témoin. Si les questions posées à un inventeur lors de l'interrogatoire direct n'ont porté que sur la façon dont il a réalisé l'invention, il serait abusif de la part de l'avocat chargé du contre-interrogatoire de l'interroger sur les différences entre son invention et le produit incriminé.

Une fois le contre-interrogatoire terminé, l'avocat qui a appelé le témoin a la possibilité de lui poser encore des questions. C'est ce que nous appelons le «second interrogatoire direct» [*re-direct examination*]. De même que le contre-interrogatoire doit être limité aux sujets abordés lors de l'interrogatoire direct, le second interrogatoire direct ne peut porter que sur les questions soulevées lors du contre-interrogatoire. C'est pourquoi ce second interrogatoire direct est habituellement très bref. Le juge peut encore permettre à l'avocat qui a procédé au contre-interrogatoire de mener un second contre-interrogatoire après le second interrogatoire direct.

Lorsque tous les interrogatoires du premier témoin sont terminés, l'avocat du demandeur appelle son deuxième témoin, et ainsi de suite jusqu'à ce que le demandeur ait présenté toutes ses preuves.

C'est ensuite au tour du défendeur de produire ses preuves, en procédant exactement de la même manière que le demandeur. Le défendeur appelle ses témoins et leur pose des questions, auxquelles il convient de répondre de la façon qui vient d'être exposée. La procédure est la même. L'avocat du demandeur a la possibilité de procéder au contre-interrogatoire de ces témoins. Les pièces produites le sont de la même manière.

Lorsque le défendeur a terminé de présenter ses moyens de preuve, le demandeur peut produire des

preuves complémentaires destinées à réfuter celles du défendeur.

Lorsque les deux parties ont terminé de présenter tous leurs moyens de preuve, les deux avocats présentent leurs plaidoiries [*closing arguments*]. Une plaidoirie est un exposé verbal dans lequel chaque avocat précise les raisons pour lesquelles la partie qu'il représente devrait obtenir gain de cause. L'avocat résume dans sa plaidoirie les moyens de preuve présentés. Comme les témoins ont été entendus l'un après l'autre, l'avocat s'efforcera de récapituler ces témoignages de façon convaincante. Tous ses arguments tendront à établir que les faits et le droit conduisent à une décision en faveur de la partie qu'il représente. Les avocats plaidants des États-Unis s'enorgueillissent de leur aptitude à présenter des plaidoyers convaincants.

L'avocat du demandeur plaide le premier. Vient ensuite le tour de l'avocat du défendeur. L'avocat du demandeur peut ensuite être autorisé à réfuter les arguments de son adversaire.

Après avoir entendu les plaidoiries, le juge doit se prononcer en faveur de l'une ou l'autre des parties. Il peut le faire sur-le-champ. Cependant, en raison de la complexité des litiges en matière de brevets, le juge a généralement besoin de disposer de davantage de temps pour étudier sa décision et réexaminer les moyens de preuve présentés. Il peut demander à chaque avocat de lui remettre un autre exposé écrit des thèses qu'il défend.

Après avoir fait connaître sa décision, le juge doit rédiger des *findings of fact* et des *conclusions of law*, c'est-à-dire un exposé écrit détaillé de son appréciation des faits et de ce qu'il estime être le droit applicable en l'espèce. Cet exposé explique les motifs de sa décision. Le juge demande généralement à l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause d'élaborer un projet de texte, sur lequel il se fonde ensuite pour rédiger ses propres conclusions quant à l'appréciation des faits et quant au droit applicable.

Moyens de réparation en cas de contrefaçon

(D.W. MARTENS)

Si le juge statue en faveur du titulaire du brevet, il doit ensuite fixer les réparations à lui accorder. Il existe plusieurs moyens de réparation possibles.

Un moyen de réparation extrêmement important, qui est presque toujours retenu, consiste à rendre une ordonnance interdisant à titre permanent la poursuite de la contrefaçon. Cela signifie que le tribunal ordonne au défendeur de cesser de fabriquer, d'utiliser ou de vendre le produit ou le procédé constituant une contrefaçon. Cette ordonnance est très semblable à une ordon-

nance avant dire droit; toutefois, l'ordonnance avant dire droit n'est plus valable après le jugement de l'affaire alors que l'ordonnance prononçant une interdiction permanente reste valable jusqu'à l'expiration du brevet.

Le juge peut refuser de rendre une ordonnance s'il estime que celle-ci serait contraire à l'ordre public. Il a alors aussi la possibilité d'imposer au défendeur le versement d'une redevance tant que se poursuit l'activité incriminée. Cette solution n'est cependant pratiquement jamais retenue et une ordonnance est presque toujours prononcée.

Un autre moyen de réparation important pour le titulaire du brevet est l'attribution d'une somme destinée à le dédommager du préjudice subi. C'est ce que nous appelons des dommages-intérêts «compensatoires» [*compensatory damages*].

Une façon de dédommager le titulaire du brevet du préjudice subi consiste à ordonner au contrefacteur de lui verser une somme équivalant au manque à gagner qui a résulté de la contrefaçon. Il est nécessaire à cet effet de déterminer le nombre de ventes que la contrefaçon lui a fait perdre et le montant des bénéfices que le titulaire du brevet aurait réalisés sur ces ventes. Devant nos tribunaux, il appartient au titulaire du brevet d'apporter la preuve des ventes qu'il a manquées et des bénéfices qu'il aurait réalisés sur ces ventes. Si le contrefacteur a vendu son produit à un prix inférieur à celui ayant été fixé par le titulaire du brevet, il est difficile à ce dernier d'établir la preuve du nombre de ventes manquées. Les personnes qui ont acheté le produit du contrefacteur au prix fixé par ce dernier n'auraient peut-être pas été prêtes à payer le prix plus élevé auquel le titulaire du brevet vendait son produit. Il est possible qu'elles se soient dans ce cas abstenues d'acheter le produit breveté.

Le titulaire du brevet aura peut-être aussi du mal à prouver le nombre de ventes qu'il a manquées si les ventes du contrefacteur sont imputables à une bonne publicité ou à une meilleure qualité du produit. Il peut encore y avoir d'autres raisons qui expliquent que le contrefacteur ait réalisé des ventes que le titulaire du brevet n'aurait pas lui-même réalisées, même en l'absence de contrefaçon.

Le juge peut estimer qu'une partie seulement des ventes réalisées par le contrefacteur l'aurait aussi été par le titulaire du brevet. Il est alors possible qu'il décide que le montant du manque à gagner du titulaire du brevet devra être déterminé en fonction du nombre de ces ventes.

Le titulaire du brevet ne pourra recouvrer le montant des bénéfices qu'il aurait dû réaliser que s'il peut apporter la preuve de son manque à gagner. Au lieu de lui attribuer l'équivalent du manque à gagner subi, le juge peut aussi lui accorder une redevance «raisonnable» [*reasonable royalty*]. C'est notamment le cas, généralement, lorsque le montant de cette redevance serait supérieur à celui du manque à gagner dont le titulaire du brevet peut apporter la preuve.

En pareil cas, le terme «redevance» désigne généralement un pourcentage du produit global des ventes réalisées par le contrefacteur. Cette redevance doit être «raisonnable», c'est-à-dire équitable.

Il est courant que l'exploitation des brevets soit concédée sous licence en échange du paiement d'une redevance. Le juge s'appuiera souvent sur les barèmes de licence en vigueur dans l'industrie pour déterminer ce qui constitue une redevance «raisonnable». Par exemple, si le taux des redevances de licence est généralement fixé à 5% dans la branche industrielle considérée, il pourra considérer qu'une redevance correspondant à ce pourcentage est raisonnable. Il peut aussi se fonder sur d'autres éléments d'appréciation. Il peut par exemple se demander si le contrefacteur avait en fait la possibilité de réaliser des dessins ou modèles ne constituant pas une contrefaçon. Si tel était le cas, la valeur du brevet se trouverait réduite, ce qui justifierait la fixation d'une redevance moins élevée. En revanche, si le produit breveté ne peut guère être concurrencé que par des produits de contrefaçon, cela justifierait la fixation d'une redevance d'un montant supérieur. Le tribunal prendrait en considération ces facteurs, parmi beaucoup d'autres, pour déterminer ce qui constitue une redevance raisonnable. Le juge fera aussi souvent appel à des experts pour l'aider à déterminer le montant d'une telle redevance.

Souvent, le juge commence par se prononcer sur la validité et la contrefaçon. S'il se prononce en faveur du titulaire du brevet, il tient ensuite une seconde audience pour recueillir des témoignages permettant de déterminer le montant des dommages-intérêts à accorder. Cette façon de procéder peut se révéler moins coûteuse et faire gagner du temps. En effet, si le juge conclut à la nullité du brevet ou à l'absence de contrefaçon, il ne sera pas nécessaire de chercher à apprécier le montant des dommages-intérêts. Le juge a cependant la faculté de statuer simultanément sur le montant des dommages-intérêts et sur la validité et la contrefaçon.

Le tribunal peut en outre accorder au titulaire du brevet des intérêts sur les dommages compensatoires. Ces intérêts sont calculés à compter de la date du préjudice effectivement subi jusqu'à la date à laquelle seront versés les dommages-intérêts. Au cas où l'activité contrefaisante s'est poursuivie pendant longtemps, ces intérêts peuvent atteindre un montant élevé.

Dans certains cas qualifiés d'«exceptionnels», le tribunal a la faculté d'accorder des réparations complémentaires au titulaire du brevet. Le terme «exceptionnel» désigne habituellement les cas où le contrefacteur a agi intentionnellement. La contrefaçon intentionnelle suppose que son auteur ait copié le produit breveté en connaissance de cause. Comme il a été indiqué précédemment, il peut y avoir contrefaçon même si le contrefacteur n'avait pas l'intention de commettre celle-ci. En fait, il peut même avoir agi en toute bonne foi. Il est possible qu'il n'ait pas eu connais-

sance du brevet ou encore qu'il ait estimé que son produit ne constituait pas une contrefaçon. Cela ne suffit pas à dégager sa responsabilité en cas de contrefaçon. Une ordonnance visant à interdire la contrefaçon peut néanmoins être prononcée et des dommages-intérêts accordés. Toutefois, dans les «cas exceptionnels», c'est-à-dire lorsque la contrefaçon a été intentionnelle, le juge peut augmenter les dommages-intérêts jusqu'au triple du montant correspondant au préjudice réel. Par exemple, si le juge estime à 100.000 dollars des Etats-Unis le montant du dédommagement à accorder, il peut augmenter le montant des dommages-intérêts jusqu'à 300.000 dollars des Etats-Unis si la contrefaçon a été intentionnelle.

Dans les «cas exceptionnels», nos tribunaux peuvent aussi exiger que le contrefacteur rembourse au titulaire du brevet les sommes versées par ce dernier à son avocat pour conduire l'instance.

Si le défendeur gagne le procès, il peut aussi obtenir le remboursement des frais d'avocat dans des «cas exceptionnels», par exemple si le titulaire du brevet savait que son brevet était frappé de nullité et a néanmoins maintenu les poursuites ou encore si le produit du défendeur différait du produit breveté à tel point que le demandeur n'aurait manifestement jamais dû intenter de poursuites. L'exemple le plus courant d'un «cas exceptionnel» jouant en faveur du défendeur est celui où il est établi que le titulaire du brevet a manqué à son obligation de révéler à l'office des brevets des renseignements pertinents lorsqu'il a déposé sa demande de brevet.

En outre, les frais de justice encourus par la partie ayant obtenu gain de cause doivent presque toujours être remboursés par la partie déboutée. Ces «frais de justice» [*court costs*] ne représentent qu'une part très minime du coût total du procès. Ils comprennent les frais d'obtention de certains documents, la taxe d'enrôlement, les frais de déplacement des témoins et quelques autres frais. Ils ne comprennent pas les frais d'avocat, qui représentent quant à eux la majeure partie des frais à engager lors d'un procès.

Aux Etats-Unis d'Amérique, toute procédure contentieuse en matière de brevets est très onéreuse pour les deux parties. La technique est souvent complexe, les recherches à effectuer dans la technique antérieure sont souvent très coûteuses et les questions juridiques à régler sont elles aussi complexes. Les frais d'avocats correspondant à la procédure d'investigation, à la procédure de mise en état et au jugement proprement dit sont très élevés. Ils sont habituellement supérieurs à 200.000 dollars des Etats-Unis pour chacune des parties. Ils peuvent souvent même atteindre le double de ce montant. Dans les affaires très importantes, ils peuvent même être encore beaucoup plus élevés. Un procès revient donc très cher à l'une et l'autre des parties et c'est pourquoi de nombreux différends en matière de brevets sont réglés avant la phase du jugement.

Recours contre la décision de première instance

(D.W. MARTENS)

Lorsque le juge s'est prononcé et a rendu un jugement, toute partie qui conteste cette décision peut former appel. Si l'une des parties fait appel, l'autre peut former un appel incident [*cross-appeal*]. La situation peut par exemple se présenter lorsque la décision a été rendue en faveur du titulaire du brevet mais que le montant des dommages-intérêts lui ayant été attribué est inférieur à celui auquel il estimait avoir droit. En pareil cas, le défendeur pourrait faire appel de la décision et le titulaire du brevet faire appel contre le montant des dommages-intérêts.

Comme il a été indiqué précédemment, tous les recours en matière de brevets sont portés devant la Cour d'appel pour le circuit fédéral. La Cour ne doit examiner que les preuves présentées lors de la phase du jugement [*trial*] et ne peut entendre aucun témoignage complémentaire. Aucun témoin ne comparaît devant la Cour d'appel. Aucun document ni aucune pièce complémentaire ne peut non plus lui être remis. La Cour d'appel examine les preuves présentées au tribunal de première instance et se prononce sur cette base.

La Cour d'appel examinera cependant les décisions prises par le juge de première instance quant à la recevabilité des preuves. Elle peut contester la décision du juge de première instance d'avoir ou non admis certains documents à titre de preuve. Cela peut la conduire à infirmer la décision du juge de première instance.

Le procès-verbal d'audience est très important en appel. Toutes les paroles prononcées à l'audience sont consignées par un secrétaire-greffier [*court reporter*]. Pour faciliter le travail de la Cour d'appel, les parties précisent les passages du registre qu'elles considèrent comme importants pour la procédure d'appel.

Le demandeur en appel est dénommé l'«appelant». L'appelant dépose le premier un exposé écrit expliquant les raisons pour lesquelles la décision de la juridiction inférieure n'est pas fondée et doit être infirmée. Cet exposé écrit constitue ce que l'on appelle les conclusions de l'appelant [*appellant's brief*]. Ces conclusions récapitulent les preuves produites en première instance, analysent la décision du juge de première instance, analysent le droit applicable et exposent les arguments tendant à établir que la décision du juge n'était pas fondée.

La partie adverse, dénommée l'«intimé» [*appellee*] présente ensuite des conclusions exposant ses arguments. L'appelant a encore la possibilité d'y répondre en déposant des conclusions tendant à réfuter les thèses de l'intimé. Généralement, ces trois catégories de conclusions — celles de l'appelant, celles de l'intimé et les conclusions en réponse [*rebuttal brief*] de l'appelant — sont les seules qui soient acceptées.

Après l'échange des conclusions, un collège [*panel*] de trois juges de la Cour d'appel est désigné pour connaître du recours. La Cour d'appel pour le circuit fédéral comprend 10 magistrats, qui, cependant, n'examinent pas tous chaque recours, et trois d'entre eux seulement sont désignés dans chaque cas. Si le recours exige une nouvelle et très importante interprétation du droit, ou une interprétation sur laquelle il y a eu jusque-là désaccord entre divers collèges de trois juges, la Cour d'appel peut décider de siéger en formation plénière, avec les 10 juges. Cela n'est cependant pas très souvent le cas.

Lorsque le collège de trois juges a été désigné pour statuer en appel, une audience [*oral hearing*] est prévue. Les avocats des parties se présentent ensuite devant les juges pour développer verbalement leurs arguments. L'appelant plaide le premier; l'intimé présente ensuite ses arguments et l'appelant a la possibilité de répondre à la plaidoirie de l'intimé. Un délai très strict est fixé dans chaque cas pour les plaidoiries. Ordinairement, le tribunal octroie à chacune des parties un délai inférieur à 30 minutes.

Les juges d'appel connaissent déjà bien l'affaire avant l'audience. Ils ont lu les conclusions écrites. Ils ont étudié les *findings of fact* et les *conclusions of law* qui exposent les motifs de la décision du juge de première instance. Il est possible qu'ils aient aussi réexaminé les preuves produites en première instance.

L'audience permet ensuite aux avocats de souligner les points les plus importants de la thèse qu'ils défendent. Elle donne aussi aux juges d'appel la possibilité d'interroger les avocats. Les juges posent souvent de nombreuses questions aux avocats et les réponses à ces questions sont souvent extrêmement importantes pour la décision qui va suivre.

Les juges ne font pas connaître leur décision à l'audience. Ils délibèrent après celle-ci avant de se prononcer définitivement. Ils procèdent ensuite à un vote et la décision rendue en appel est prise à la majorité des voix. Ainsi, si deux au moins des trois juges d'appel approuvent la décision du juge de première instance, celle-ci sera «confirmée» [*affirmed*]. Si deux au moins des juges se prononcent contre la décision du juge de première instance et estiment que les prétentions de la partie en faveur de laquelle celle-ci a été rendue n'étaient pas fondées, cette décision sera infirmée [*reversed*]. Par exemple, si le juge de première instance a estimé le brevet valable et a conclu à l'existence d'une contrefaçon, les juges d'appel infirmeront sa décision s'ils concluent quant à eux à la nullité du brevet ou à l'absence de contrefaçon. En pareil cas, ce serait donc le défendeur qui obtiendrait gain de cause.

Souvent, lorsque les juges d'appel n'approuvent pas la décision du juge de première instance, ils ne confirment ni n'infirment celle-ci mais renvoient [*remand*] l'affaire devant le tribunal inférieur. C'est notamment le cas lorsqu'ils n'approuvent pas les motifs de la décision exposés par le juge de première instance dans les *findings of fact* et les *conclusions of law* mais

souhaitent que le tribunal de première instance revienne sur sa propre décision ou prenne en considération des preuves complémentaires. Il est possible, par exemple, que le juge de première instance ait refusé d'admettre certains documents à titre de preuves ou qu'il n'ait pas correctement interprété la loi. Si les juges d'appel souhaitent que le tribunal de première instance admette ces documents comme preuves et les prenne en considération ou encore que ce tribunal reprenne sa décision sur la base d'une interprétation correcte de la loi, la Cour d'appel «renverra» l'affaire devant le tribunal de première instance, pour réexamen.

Lorsqu'elle se prononce, la Cour d'appel est tenue d'accepter l'appréciation de la situation de fait dégagée par le juge de première instance dans les *findings of fact*, à moins que celle-ci n'apparaisse «manifestement» [*clearly*] erronée. Il appartient en effet au juge de première instance de se prononcer sur les questions de fait. Ainsi, si deux témoins sont en désaccord sur le point de savoir si l'invention brevetée avait déjà été vendue, il appartient au juge de première instance de déterminer lequel d'entre eux expose correctement les faits. Les juges d'appel ne peuvent revenir sur l'appréciation des faits, à moins que celle-ci ne soit *manifestement* erronée.

En revanche, la Cour d'appel n'est pas tenue d'accepter les conséquences juridiques [*conclusions of law*] que le juge de première instance a tirées de la situation de fait, si elle désapprouve simplement celles-ci. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que la décision du juge de première instance soit «manifestement» erronée. La Cour d'appel est une autorité supérieure en matière d'interprétation du droit.

Cette différence tenant au fait que la Cour d'appel est tenue d'accepter les *findings of fact* du juge de première instance à moins que celles-ci ne soient manifestement erronées alors qu'elle ne doit accepter les *conclusions of law* que si elle les approuve, est extrêmement importante. Il peut souvent arriver que les juges d'appel constatent qu'ils se seraient prononcés différemment sur les questions de fait s'ils avaient eu à statuer en première instance, mais ils doivent néanmoins accepter l'appréciation des faits retenue par le juge de première instance si celle-ci est correctement fondée.

Les juges d'appel, appelés à statuer en formation collégiale, rédigent habituellement un «avis» [*opinion*] écrit, qui expose en détail les motifs de leur décision. Si l'affaire est «renvoyée» devant le tribunal inférieur, l'avis écrit de la Cour d'appel guidera le tribunal de première instance lorsqu'il réexaminera l'affaire. Mais l'avis écrit de la Cour d'appel a une autre fonction extrêmement importante. Ces avis étant publiés, il servent de ligne directrice aux juges de première instance et aux cours d'appel pour les décisions à rendre par la suite.

L'interprétation du droit énoncée par la Cour d'appel fait autorité pour toutes les affaires qui seront jugées par la suite. Les juges de première instance doivent accepter

cette interprétation. Lorsque les avocats plaident l'affaire devant un juge de première instance, ils citent les avis écrits donnés dans des affaires antérieures. Ils analysent le raisonnement de la Cour d'appel telle qu'il se dégage de ces avis antérieurs et en tirent des déductions quant à l'interprétation à donner du droit en l'espèce.

La question peut par exemple se poser de savoir si un document dactylographié précédemment déposé en un seul exemplaire auprès d'une bibliothèque universitaire constitue une «publication» de nature à faire obstacle à la nouveauté. Pour soutenir que ce document constitue bien une publication, un avocat peut s'appuyer sur un avis rendu précédemment par la Cour d'appel concluant à ce qu'un document technique figurant dans les fonds d'une bibliothèque constitue une publication. L'avocat de la partie adverse peut cependant faire valoir que cet avis antérieur avait été rendu au sujet d'un document dont plus de 200 personnes avaient pris connaissance à la bibliothèque. Il fera observer qu'en l'espèce le document n'a pas été classé correctement et que rien ne prouve que quiconque en ait jamais pris connaissance à la bibliothèque. Il fera donc valoir que l'affaire jugée en l'espèce est différente de celle qui avait été jugée précédemment et que l'avis antérieur ne s'impose pas en tant que précédent. Chaque avocat pourrait aussi s'appuyer sur d'autres affaires dans lesquelles il s'agissait de déterminer si un document donné constituait ou non une «publication».

Les juges d'appel sont extrêmement occupés. De nombreuses affaires leur sont soumises et chaque décision exige un très important travail d'étude préalable. Chaque juge d'appel a des assistants qui lui prêtent leur concours dans ce travail. Les assistants étudient les *findings of fact* et les *conclusions of law* du juge de première instance, les conclusions de l'avocat, les preuves et les précédents avis de la Cour d'appel. Ils résument ces renseignements à l'intention du juge d'appel et aident aussi ce dernier à rédiger l'avis du tribunal.

Si un juge d'appel n'est pas d'accord avec les autres, il peut rédiger et publier une opinion contraire ou dissidente [*dissenting opinion*] motivée. Cette opinion n'a naturellement pas valeur de précédent pour l'avenir mais pourra influencer les juges de première instance ou d'autres juges d'appel dans des affaires qui ne seraient pas en tous points comparables.

Si un juge d'appel approuve la décision du collège de magistrats d'appel sans approuver cependant les motifs de cette décision, il peut rédiger une opinion individuelle distincte [*concurring opinion*] motivée.

Les juges de première instance rédigent souvent des avis où ils analysent les motifs de leur décision de façon plus complète que dans les *findings of fact* et les *conclusions of law*. Ces avis n'ont pas valeur de précédent s'imposant aux autres tribunaux mais peuvent inciter tel ou tel tribunal à donner une même interprétation du droit.

Nouvelles diverses

LAOS

Chef du Département de la propriété industrielle

Nous apprenons que M. Pho Muangnalad a été nommé Chef du Département de la propriété industrielle.

URUGUAY

*Directeur du Centre national
de la propriété industrielle*

Nous apprenons que M. Agustin Julio Prat Gutiérrez a été nommé Directeur du Centre national de la propriété industrielle.

OAPI

*Directeur général de l'Organisation
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)*

Nous apprenons que M. Vincent Efon a été nommé Directeur général de l'OAPI.

Calendrier des réunions

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.)

1987

- 4 et 5 juin (Ithaca, N.Y.) — Symposium sur la protection des inventions biotechnologiques
- 11-19 juin (Washington) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupes de travail sur les questions spéciales et sur la planification
- 15 et 16 juin (Genève) — Symposium sur la mise en oeuvre effective des droits de propriété industrielle
- 22-26 juin (Genève) — Union de Madrid: Groupe de travail sur les liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque communautaire (européenne)
- 22-30 juin (Genève) — 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)
- 29 juin - 3 juillet (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (troisième session)
- 1er-3 juillet (Genève) — Convention de Rome: Comité intergouvernemental (session ordinaire) (convoqué conjointement avec le BIT et l'Unesco)
- 2-4 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement
- 7-11 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC)
- 14-19 et 22 septembre (Genève) — Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (quatrième session)
- 21-30 septembre (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, Budapest, TRT, Vienne et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Comité des directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne): sessions ordinaires
- 5-9 octobre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres des arts appliqués (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 2-6 novembre (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (quatrième session)
- 23 novembre - 4 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 3 et 4 décembre (Genève) — Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en développement aux oeuvres protégées par le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 7-11 décembre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres imprimées (convoqué conjointement avec l'Unesco)

Réunions de l'UPOV

1987

- 2-4 juin (Bamberg) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
- 10-12 juin (Copenhague) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur
- 17 et 18 juin (Genève) — Comité administratif et juridique
- 23-25 juin (Genève) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles
- 13 et 14 octobre (Genève) — Comité technique
- 15 et 16 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique
- 17 octobre (Genève) — Sous-groupe « biotechnologie »
- 19 octobre (Genève) — Comité consultatif
- 20 et 23 octobre (Genève) — Conseil
- 21 et 22 octobre (Genève) — Réunion avec les organisations internationales

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1987

1er-5 juin (Vienne) — Organisation européenne des brevets: Conseil d'administration

7-11 juin (Dublin) — Union des praticiens européens en propriété industrielle: Congrès

8-12 juin (Sofia) — Groupe national bulgare de l'AIPPI: Colloque international «Protection de la propriété industrielle et promotion de la coopération économique»

16-19 juin (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle: Séminaire sur les licences et le transfert de technologie (premier module: Contrats de licence et de transfert de technologie)

20-22 juillet (Cambridge) — Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle: Réunion annuelle

1er-4 septembre (Warwick) — British Library Japanese Information Service: Conférence internationale sur l'information japonaise en matière de science, de technologie et de commerce

4-6 septembre (Stockholm) — Ligue internationale du droit de la concurrence: Journées d'études

22-25 septembre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle: Séminaire sur les licences et le transfert de technologie (second module: Stratégie et procédures des transferts de technologie)

7-11 décembre (Munich) — Organisation européenne des brevets: Conseil d'administration

1988

27 juin - 1er juillet (Cannes) — Fédération internationale des conseils en propriété industrielle: Congrès mondial

15-18 septembre (Angers) — Ligue internationale du droit de la concurrence: 30e Congrès

