



« Le marquage des produits brevetés aux Etats-Unis »

« U.S. Pat. 6,267,346 », cette inscription en petits caractères est moulée sous un porte document. « U.S. Pat. No. 6,666,420 », cette autre inscription figure sur la ventouse d'un navigateur GPS. Aux Etats-Unis, sans être obligatoire, le « patent marking » - c'est-à-dire marquer sur un produit qu'il est protégé par un brevet - est fortement recommandé¹.

Cependant, pour une entreprise, il n'est pas toujours facile de marquer chacun de ses produits brevetés. Surtout, il est difficile de tenir un tel marquage à jour car un produit peut évoluer au fil du temps et les brevets associés au produit peuvent eux aussi changer. Or, pour être efficace, le marquage doit refléter ces évolutions. Par ailleurs, la loi américaine condamne le marquage trompeur², ou « false marking », et commettre une erreur de marquage présente donc un certain risque.

En pratique et jusqu'il y a peu, la loi américaine n'autorisait qu'une seule forme de marquage : le breveté devait inscrire sur le produit (ou sur son emballage) le mot « patent » ou son abréviation « pat. » suivie du ou des numéros des brevets américains couvrant le produit. L'America Invents Act(AIA), nouvelle loi américaine sur les brevets entrée en vigueur fin 2011³, a instauré une forme de marquage alternative, dite « virtuelle ». L'indication « patent » ou « pat. » peut désormais être suivie de l'adresse d'une page internet listant les brevets associés au produit⁴. Des marquages du type: « This product is covered by U.S. patent(s). See 'www.company.com/patents' for details » commencent ainsi à apparaître.

Le marquage « virtuel » étant plus simple à mettre à jour, il devrait rencontrer un certain succès auprès des brevetés qui n'auront plus à modifier les étiquettes, les emballages ou les moules de leurs produits. Parions donc que l'objectif poursuivi par l'AIA d'encourager les brevetés à marquer leurs produits aux Etats-Unis sera atteint et que ce nouveau type de marquage, du fait de son intérêt pratique, apparaîtra également outre-Atlantique.

En France d'ailleurs, rappelons que le marquage des produits brevetés n'est pas réglementé : il n'est pas obligatoire et la loi ne préconise aucune forme de marquage. En revanche, comme aux Etats-Unis, il convient de faire attention à ce qu'un produit ne soit pas marqué ou déclaré à tort comme étant couvert par un brevet, un tel comportement pouvant constituer notamment un acte de concurrence déloyale. Deux décisions de Cour d'appel l'ont rappelé en 2011⁵.

1 En l'absence d'un tel marquage, la victime d'une contrefaçon ne peut recouvrer des dommages-intérêts pour la période antérieure à la mise en connaissance de cause du contrefacteur - Cf. 35 U.S.C. § 287 (a).

2 La réglementation américaine en la matière a toutefois été récemment assouplie - Cf. 35 U.S.C. § 292.

3 Les dispositions de l'AIA relatives au « virtual marking » sont entrées en vigueur le 16 Sept. 2011.

4 Cf. 35 U.S.C. § 287 (a)

5 Cf. Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 2011, Cycles Lapiere et Philippe L. c Décathlon et Promiles ; et Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2011, Antonio O. et Valgraf c. Alpem

A propos du cabinet Beau de Loménie :

Fondé en 1930, le Cabinet Beau de Loménie est un cabinet de conseil en propriété industrielle regroupant plus de 220 personnes dont 65 CPI, ingénieurs et juristes.

Le Cabinet Beau de Loménie gère plus de 55 000 brevets et 71 000 marques et modèles pour ses clients. Chaque année, ses équipes déposent environ 3 000 brevets dont 600 brevets français et 1 000 brevets européens, et 3 500 marques.

Implanté dans tous les grands centres d'affaires français (Paris, Lyon, Marseille, Lille) ainsi qu'en Allemagne (Munich, Duisburg) et disposant également d'une antenne au Royaume-Uni relayée par un Patent Attorney anglais, le Cabinet Beau de Loménie est le plus grand cabinet français de conseils en propriété industrielle et l'un des plus importants d'Europe.

www.cabinetbeaudelomenie.com

Pour plus d'informations :

Aurélia Marie, Cabinet Beau de Loménie

Associé

Bureau : Paris

amarie@bdl-ip.com

[+33 \(0\)1 44 18 89 00](tel:+330144188900)