

SOMMAIRE

- *Marquage brevets*
 - *Qu'est-ce que le marquage d'un produit protégé par brevet ?*
 - *Le marquage est-il obligatoire ?*
 - *Comment marquer le produit ?*
 - *Quelles sont les mentions conseillées pour ce marquage ?*
 - *Attention à la conformité et au suivi du marquage*
- *Trophées Equipe Montante Avocat brevet*



Marquage brevets

Qu'est-ce que le marquage d'un produit protégé par brevet ?

Le marquage d'un produit consiste à informer les tiers, notamment clients ou concurrents, que le produit (ou une partie de ce dernier) est protégé par un ou plusieurs brevets.

Le marquage est-il obligatoire ? (France, Europe, USA, Chine)

Le marquage n'est pas obligatoire en France, aux USA ou encore en Chine (ainsi que dans la plupart des pays du monde), toutefois l'absence de marquage peut avoir des implications importantes sur la possibilité de demander des compensations en cas de contrefaçon ou encore sur le montant de ces compensations.

En Europe, actuellement, la Convention sur le Brevet Européen n'aborde pas la question du marquage d'un produit protégé par un brevet européen et laisse cette prérogative aux législations nationales des états membres.

Si, en France, l'absence de marquage n'a pas d'incidence sur la possibilité de compensation ou leur montant, de nombreux pays européens prévoient une incidence de l'absence de marquage sur le calcul des dommages et notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, la Finlande, la Grèce, la Suède, les Pays Bas, la Norvège, le Portugal ou encore l'Espagne.

Lors de la mise en place du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée des brevets, le marquage pourrait prendre de l'importance dans l'ensemble des états membres pour le calcul des dommages.

Aux Etats Unis, l'absence de marquage peut entrainer l'impossibilité de recouvrir des dommages et intérêts (ce qui revient pratiquement pour le titulaire des droits à un marquage obligatoire) ; 35 U.S. Code § 287. Limitation on damages and other remedies; marking and notice : « In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice).

Il est par conséquent nécessaire d'être vigilant et de marquer les produits protégés par un brevet ou une demande de brevet lorsque les produits sont commercialisés dans les pays pour lesquels le marquage joue un rôle dans les procédures judiciaires.

Dans les autres pays, le marquage peut être intéressant, non pas sur le plan légal, mais pour des aspects d'information, de publicité ou encore de dissuasion de concurrents.

Comment marquer le produit ?

Par un marquage physique :

- Soit directement sur le produit (en fonction de sa nature et de ses dimensions)
- Soit sur la partie du produit couverte par le brevet (s'il s'agit d'un produit complexe)
- Soit sur l'emballage, les publicités, les catalogues répertoriant le produit

Par un marquage virtuel :

La loi US autorise et prévoit un marquage virtuel des produits brevetés (America Invents Act, 35 U.S.C. § 287(a)).

Ce marquage virtuel consiste à apposer sur le produit breveté, son emballage ou sur une étiquette du produit, la mention « Patent » ou « Pat. », accompagnée d'une mention renvoyant à une adresse de site internet. Sur la page web du site internet (accessible au public sans frais) doit figurer le ou les numéros de brevet avec les produits couverts par les brevets.

Le marquage virtuel permet une mise à jour rapide des droits sur les produits (notamment en cas d'extinction d'un brevet). Il permet également d'associer plus facilement un brevet à plusieurs produits d'une gamme et/ou encore d'associer plusieurs brevets à un même produit.

Quelles sont les mentions conseillées pour ce marquage ?

Il n'existe pas de pratique uniforme en matière de marquage. Cependant un marquage doit permettre de distinguer un brevet délivré et une demande de brevet en cours de procédure.

Le marquage doit logiquement comprendre également le numéro d'identification du titre (surtout pour les pays accordant une incidence juridique au marquage).

Certains pays prévoient des informations obligatoires, par exemple, aux Etats-Unis, la mention «pat.» ou «patented» doit être suivie du numéro du brevet délivré américain. La mention « patent pending» ou «patent applied for» doit être suivie du numéro de la demande de brevet.

En Chine, le marquage n'est pas obligatoire mais en cas de marquage, ce dernier doit respecter les règles prévues par l'office des brevets à savoir :

- indiquer en mandarin le type de titre 中国发明专利(pour les brevets d'invention) ou 专利申请 · 尚未授权 (pour les demandes de brevet en instance),
- pour les produits obtenus par une méthode brevetée, il faut « **le produit est obtenu par la méthode brevetée** » (该产品系依照专利方法所获得的产品),
- indiquer le numéro de publication (ZL + 9 ou 13 chiffres pour le brevet délivré).

Attention à la conformité et au suivi du marquage

Pour le titulaire du brevet, le marquage d'un produit ne doit pas être pris à la légère et doit faire l'objet d'un suivi (notamment pour éviter de poursuivre le marquage d'un produit lorsque le brevet est invalidé ou a expiré ou lorsque la portée des revendications a été modifiée). Un marquage inexact ou faux (patent passing off) est un délit. Il peut faire l'objet d'amende ou de condamnation pénale dans de nombreux pays européens dont la France et également aux USA et en Chine.

A titre d'exemple, en France, l'article L615-12 du code de propriété intellectuelle prévoit que : « Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est **puni d'une amende de 7 500 euros.** »

Frédéric CHOQUET
Conseil Brevets
Ingénieur brevets



Trophées Equipe Montante Avocat brevet



Nous sommes heureux de vous annoncer qu'IPSIDE Avocat a reçu le **Trophée Equipe Montante Avocat brevet** à la cérémonie des « Trophées du Droit »
Cette récompense est une grande fierté pour notre cabinet et une reconnaissance de la valeur du travail accompli !

Cabinet IPSIDE



6, impasse Michel Labrousse
31 100 TOULOUSE
Tél : 05 31 50 00 22

29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
Tél : 01 80 40 08 02

7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
Tél : 05 33 10 00 20

4 rue du Kérogan
29330 QUIMPER
Tél : 02 98 10 24 00

Site Euro Santé - Entrée B
235, avenue de la recherche
59120 LOOS

Centre d'affaire ACTIVA
4, allée Catherine Bourbon
64000 Pau
Tél : 05 31 50 00 22

39 rue Grange Galand
37554 St AVERTIN Cedex
Tél : 02 40 80 49 15

14, rue Raoul Perpère
Le Forum
64100 Bayonne
Tél : 05 59 15 29 25

Centre d'affaire SIAM
81 rue de SIAM
29200 BREST
tél : 02 98 05 08 07

39, rue Grange Galand
37554 St Avertain cedex
tel : 02 40 80 49 158