

D'importantes décisions judiciaires aux États-Unis modifient le contexte relatif aux brevets pour les entreprises canadiennes

6 JUILLET 2017 7 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

- [Droit de la concurrence](#)
- [Litiges en droit de la concurrence](#)
- [Opérations commerciales en matière de technologie](#)
- [Propriété intellectuelle](#)
- [Technologie](#)

Auteur: [Nathaniel Lipkus](#)

Dans ce bulletin d'Actualités

- Deux décisions récentes de la Cour suprême des États-Unis dans des affaires de brevets pourraient modifier le contexte du risque lié aux brevets en matière de commercialisation transfrontalière.
- L'une de ces décisions rend plus difficile le fait de poursuivre des sociétés américaines dans des affaires relatives à des brevets, mais une entreprise canadienne peut tout de même être poursuivie pour contrefaçon de brevet n'importe où aux États-Unis.
- Une autre décision démontre qu'un brevet aux États-Unis n'est pas contrefait lorsqu'un produit vendu par le titulaire de brevet à l'étranger est exporté aux États-Unis.
- Les entreprises canadiennes visant à avoir des activités aux États-Unis devraient tenir compte de ces décisions afin de pouvoir saisir les occasions commerciales, tout en atténuant les risques de contrefaçon de brevets aux États-Unis.

Pour de nombreuses entreprises de technologie canadiennes, le marché américain est le plus important, sur le plan commercial, mais il présente un risque de poursuite pour contrefaçon de brevet, qu'il s'agisse d'un concurrent ou d'un chasseur de brevets.

De récentes décisions rendues par la Cour suprême des États-Unis en matière de propriété intellectuelle ont fait l'objet de beaucoup d'attention. Deux décisions récentes en matière de brevets présentent un intérêt particulier pour les Canadiens quant au lieu du procès et à l'épuisement des droits liés aux brevets. Ces décisions pourraient modifier de façon radicale le contexte lié aux risques en matière de commercialisation transfrontalière, présentant à la fois des occasions et des risques pour les entreprises canadiennes.

Une entreprise canadienne peut être poursuivie pour contrefaçon de brevet n'importe où aux États-Unis

La première affaire présentant un intérêt particulier pour les Canadiens a trait au lieu où un défendeur peut être poursuivi pour contrefaçon de brevet. Pendant plus d'une décennie, l'Eastern District of Texas (EDTX) a été l'un des lieux de procès de prédilection pour les poursuites relatives à des contrefaçons de brevets, car il était perçu comme favorisant les titulaires de brevet.^[1] Parfois qualifié de « rôle-fusée », l'EDTX est reconnu pour expédier les procès devant jury, dans le cadre desquels les titulaires de brevet enregistrent des taux de succès plus élevés que dans d'autres territoires de compétence. L'EDTX a été le lieu de procès

de 40 % des poursuites intentées en matière de brevets, en 2015.^[2]

Pour les entreprises de technologie canadiennes, le spectre d'être traînées devant les tribunaux de l'EDTX a rehaussé le risque lié aux brevets, et a même retenu l'attention du Bureau de la concurrence du Canada.

La décision rendue par la Cour suprême en mai 2017 dans *TC Heartland LLC v Kraft Food Brands LLC* (Numéro de greffe 16-341) atténue certaines des préoccupations relatives aux procédures opportunistes intentées dans l'EDTX, car elle restreint considérablement le territoire de compétence où une poursuite pour contrefaçon de brevet peut être intentée. En l'espèce, la Cour a défini le terme « résider », dans la disposition régissant le territoire de compétence en matière de brevets^[3],

qui prévoit qu'une « poursuite en contrefaçon peut être intentée dans le district judiciaire où réside le défendeur. » La Cour a conclu qu'une société américaine « réside » uniquement dans l'État où elle est constituée en personne morale. Cette décision vient infirmer près de trois décennies de jurisprudence en matière de lieux de procès relatifs à des brevets, selon laquelle un défendeur pouvait être poursuivi dans tout district où il était assujéti à la compétence personnelle de la Cour, ce qui constituait un critère beaucoup plus souple.

Il se peut que les entreprises canadiennes poussent un soupir de soulagement, à l'instar de leurs homologues des États-Unis. Ce serait toutefois prématuré. *La Cour a expressément décliné de commenter l'incidence de cette décision sur les entreprises étrangères.* Dans l'état actuel du droit, les sociétés étrangères défenderesses peuvent être poursuivies dans tout district judiciaire. Les sociétés étrangères ayant des filiales aux États-Unis pourraient soutenir que les poursuites intentées dans des territoires de compétence inappropriés devraient être renvoyées sur le territoire où la filiale est située. Toutefois, les tribunaux pourraient se montrer peu réceptifs à cette approche, car ils accordent habituellement au demandeur le choix du tribunal. Entre-temps, les titulaires de brevets américains continueront de poursuivre des entreprises étrangères en vue d'obtenir des décisions favorables à leurs brevets dans leurs territoires de prédilection, tels que l'EDTX.

Un titulaire de brevet ne peut pas tenter de poursuite pour contrefaçon aux États-Unis, même en cas de violation des conditions de vente

La deuxième affaire, *Impression Products, Inc. v Lexmark International Inc.* (Numéro de greffe 15-1189), clarifie le droit américain relatif à la doctrine sur l'épuisement des droits liés aux brevets. Selon cette doctrine, la vente autorisée d'articles brevetés épuise les droits du titulaire sur cet article, et sert de défense en cas de contrefaçon de brevet. La question dans l'affaire *Impression Products* était de savoir si un acheteur contrefait le brevet s'il ne respecte pas les restrictions imposées au moment de l'achat d'un produit breveté.

La Cour suprême a conclu que, compte non tenu de restrictions expresses après-vente, le demandeur avait « épuisé » tous ses droits relatifs au brevet, une fois que le produit était vendu, tant au pays qu'à l'étranger. Une vente transfère le titre à l'acheteur, qui peut alors utiliser le produit à sa convenance. Il faut noter que cette décision s'applique également aux ventes autorisées à l'extérieur des États-Unis, de sorte qu'une vente au Canada épuise aussi les droits américains relatifs aux brevets.

Cette décision présente à la fois des occasions et des risques pour les entreprises ayant une présence des deux côtés de la frontière. Étant donné qu'un produit breveté au Canada épuise

les droits relatifs au brevet aux États-Unis, l'acheteur d'un produit canadien peut revendre ce produit aux États-Unis, sans s'exposer au risque de contrefaçon de brevet. Les entreprises devraient garder ce point présent à l'esprit lorsqu'elles fixent le prix de leurs produits aux fins de vente à l'extérieur des États-Unis, car l'importation, sur le marché gris, de produits brevetés, pourrait se répandre.

En l'absence de recours en matière de brevet, les vendeurs d'articles brevetés dépendent maintenant davantage des licences restrictives et des conventions de vente pour créer des restrictions après-vente concernant l'utilisation et la revente. Cependant, les titulaires de brevet ne pourront poursuivre que *les parties au contrat*, plutôt que tous les utilisateurs en aval. Ce type de convention est, dans bien des cas, inapproprié sur le plan commercial, et il sera particulièrement difficile à utiliser à l'égard de nouveaux produits qui en sont à un stade précoce de pénétration du marché.

Un bon moment pour faire le point

À la lumière de ces importantes décisions récentes, le moment est approprié pour que les entreprises canadiennes faisant des affaires aux États-Unis évaluent les risques liés aux brevets, les occasions et les stratégies aux États-Unis. Plus particulièrement, il faudrait tenir compte des risques liés aux brevets dans la détermination de la structure des entreprises et dans la formulation des licences commerciales et des contrats de vente.

Les entreprises canadiennes qui désirent gérer le risque transfrontalier peuvent communiquer avec Nathaniel Lipkus, au (416) 862.6787, ou à nlipkus@osler.com.

[1] J Jonas Anderson, « Court Competition for Patent Cases » (2015) 163:3 U Pa L Rev 651.

[2] Brian J Love et James Yoon, « Predictably Expensive: A Critical Look at Patent Litigation in the Eastern District of Texas » (2017) 20:1 Stan Tech L Rev 1.

[3] 28 U.S.C. §1400 (b).