



**ROBIC**  
+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## LE FAUX MARQUAGE EN MATIÈRE DE BREVETS

DAMIEN CALVET\*

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Utiliser un faux marquage du genre «breveté» ou «patented» sur un produit commercialisé est une tactique de «marketing» qui peut s'avérer lourde de conséquences.

Le présent article présente les risques encourus, tant aux États-unis qu'au Canada, d'une fausse utilisation de ce marquage sur un produit non breveté ou qui ne l'est plus.

En ce qui a trait au marquage d'un produit par la mention « breveté » ou « demande de brevet en cours ou en instance », les trois situations suivantes peuvent exister:

- 1 soit le produit est bien couvert par un brevet valide dans le pays où le produit marqué est commercialisé (ou fait l'objet d'une demande en instance), auquel cas la mention est tout à fait légitime;
- 2 soit le produit n'a jamais été couvert par un brevet (ou une demande), et la mention « breveté » est considérée comme une fausse représentation, voire un délit;
- 3 soit le produit a été protégé par un brevet, mais ne l'est plus, car le brevet en question est maintenant périmé; dans ce cas précis, les choses se compliquent.

### Au Canada

L'article 75 c) de la *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, ch. P-4, s. 75) stipule que « quiconque expose en vente, comme breveté au Canada, un article qui n'a pas été breveté au Canada dans le dessein de tromper le public, commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement

---

© CIPS, 2009.

\* De LÉGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2009 (vol. 13 n° 2) du cabinet. Publication 068.107F

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874  
[www.robic.ca](http://www.robic.ca) [info@robic.ca](mailto:info@robic.ca)

maximal de trois mois, ou l'une de ces peines. » Cet article ne mentionne pas spécifiquement le marquage, mais laisse présumer que son interprétation par une Cour canadienne lors d'un litige pourrait permettre à cette Cour d'imposer au fautif une amende allant jusqu'à deux cents dollars pour chaque produit vendu comme faussement breveté. Si le produit en question est vendu à des milliers d'exemplaires, le montant global de l'amende pourrait être particulièrement élevé.

## Aux États-Unis

Aux États-Unis, la Loi est plus explicite qu'au Canada et stipule que quiconque effectue un faux marquage en inscrivant le mot « patent » ou tout équivalent, alors qu'aucun brevet n'a été accordé en liaison avec ce produit, risque une peine maximale de cinq cents dollars pour chaque offense commise (35 U.S.C 292 « False marking »). Dans une décision récente (*Pequignot c. Solo Cup Co.*, 540 F.Supp. 2d 649 (E.D. Va. 2008)), une Cour américaine a statué que l'article 35 U.S.C. 292 s'appliquait même une fois que le brevet est expiré. Dans cette affaire, qui concerne le marquage de tasses à café vendues à des milliers d'exemplaires, le demandeur réclame des dommages d'un montant de 100 milliards de dollars, en se basant sur la peine maximale de cinq cents dollars par objet vendu. Une décision quant au fond de cette affaire est toujours attendue, mais, dans la décision citée, la Cour a rejeté une requête préliminaire de rejet de l'affaire soumise par les défendeurs qui prétendaient que l'article 35 U.S.C. 292 ne s'appliquait pas à eux.

En conclusion, il est important de se rappeler que quoique la mention « breveté » semble attrayante, cette appellation n'est réservée, du moins dans certains pays, qu'aux véritables titulaires de ce privilège. Il est donc conseillé de toujours s'assurer que le marquage d'un produit soit conforme à la réalité, ce qui implique également une révision périodique afin de retirer ce marquage des produits commercialisés une fois le brevet périmé ou la demande de brevet abandonnée.



