

Un cabinet boutique spécialisé en propriété intellectuelle et en droit d'affaires américain avec des bureaux au Canada et les Etats-Unis

Téléphone : (514) 948-5190

Télécopieur : (514) 948-5382

Courriel : avocats@taxlaw-patents.com

Site Web : www.taxlaw-patents.com

LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DANS LA GUERRE DE DÉTOURNEMENT DES FRAIS DE L'USPTO

La communauté internationale est consciente que les frais du Bureau des brevets et marques de commerce américain (USPTO) sont susceptibles à une hausse substantielle. La raison est évidente : le USPTO est une des seules agences américaines qui gagne un revenu. Le Congrès américain, en train de découvrir des sources de revenu pour financer les autres agences (tel que le FBI ou le Homeland Security), dépouille l'industrie et les inventeurs. En fait, le ministère des Finances américaine déprime le USPTO d'une partie substantielle du revenu généré par le USPTO : pendant la dernière décade, plus de 750 millions de dollars gagnés par le USPTO ont été contournés aux autres agences. L'effet à long terme est incertain, mais les prévisions sont déprimantes.

Notre cabinet est en train de combattre cette éventualité : nous sommes sur la comité exécutive de l'ABA (American Bar Association) qui est en charge de promouvoir une dialogue avec les dirigeants de l'USPTO en matière de la hausse des frais et la détournement du revenu. Récemment, quelques membres de ce comité ont visité le Congrès pour éduquer les sénateurs et les membres du Congrès sur l'impact négatif d'une hausse de frais pour l'industrie, les inventeurs, et l'économie. Nous espérons que nos efforts ne seront pas futiles.

COMMENT ÉVITER LA CONTREFAÇON DÉLIBÉRÉE D'UN BREVET

La jurisprudence américaine, pendant les deux dernières années, a générée beaucoup des lignes directrices sur la contrefaçon délibérée d'un brevet. Voici quelques-unes :

- Les compagnies ne doivent pas engager le même cabinet pour l'opinion et le procès;
- Les opinions des contentieux sur les brevets sont à éviter;
- Même si un tribunal trouve la contrefaçon délibérée, les dommages-intérêts exemplaires ne sont pas garanties;
- Une opinion obtenue comme défense contre la contrefaçon doit réfléchir l'information exacte;
- Si un cabinet est engagé pour rendre une opinion sur la contrefaçon, et si l'information fournie par le client est inexacte, un juge peut décider que l'opinion a été cherchée en mauvaise foi;
- Il est très recommandable de chercher une opinion sur la contrefaçon sans délai après la réception d'une lettre avisant la contrefaçon – une délai trop longue peut être considérée par un cour comme la contrefaçon délibérée;
- La compétence de la partie qui rend l'opinion influence la décision du jury;
- Une opinion sur la contrefaçon par quelqu'un qui n'est pas un avocat dans le domaine peut être considérée invalide et non recevable comme preuve en cour;

Les tribunaux aussi notent qu'il y a des faits pertinents pour déterminer si les dommages-intérêts exemplaires doivent être accordées, tels que :

- La copiage délibérée;
- Les mesures pris par le contrefacteur et la croyance en bonne foi d'une absence de contrefaçon;
- Le conduit des parties pendant le procès;
- La taille et position financière du contrefacteur;
- La durée de la contrefaçon;
- Les actions par le contrefacteur pour remédier la situation;
- Le vouloir de nuire du contrefacteur;
- Le masquage de la contrefaçon par le contrefacteur.

Les avocats en domaine de brevets doivent suivre la jurisprudence courante pour protéger leurs clients des dommages exemplaires pour la contrefaçon.

www.taxlaw-patents.com
attorneys@taxlaw-patents.com
avocats@taxlaw-patents.com

Ce Bulletin contient les dernières nouvelles du monde de la propriété intellectuelle.
Pour être enlevé de notre liste d'envoi, SVP demandez-nous.