
Comment réduire le risque financier lié à un litige de brevet aux USA ?

L'application par les tribunaux américains
des dernières décisions de la Cour Suprême
Halo (2016) et *Octane Fitness* (2014)

octobre 2017

David W. Leibovitch

Erin M. Dunston

Coûts d'un Litige

- Les litiges concernant les brevets aux U.S. sont très chers.

Litiges- \$1-\$10M en jeu

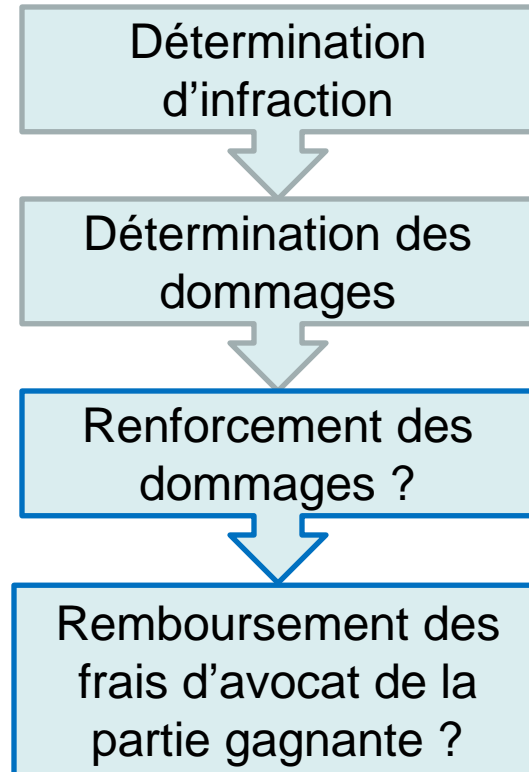
	Total	NYC	DC	Texas	Other/West
Moyenne	\$1,456,000	\$1,565,000	\$1,588,000	\$1,612,000	\$1,184,000
Médianen	\$1,000,000	\$1,125,000	\$1,400,000	\$1,000,000	\$1,000,000

Post-Grant Proceedings – jusqu'au dépôt de demande (*Petition*)

	Total	NYC	DC	Texas	Other/West
Moyenne	\$124,000	\$108,000	\$127,000	\$112,000	\$101,000
Médianen	\$100,000	\$150,000	\$150,000	\$125,000	\$135,000

Source : AIPLA - 2017 Report of the Economic Survey

Coûts d'un Litige



Renforcement de Dommages

- Conseils pratiques pour réduire les coûts et éviter une détermination de violation de brevet par acte délibéré (« *willfulness* ») qui peut entraîner un renforcement des dommages jusqu'à trois fois la somme initiale (« *enhanced/trebled damages* »).

→ *Halo v. Pulse* (U.S. Supreme Court, 2016)

Frais d'Avocat - The “American Rule”

- Les frais d'avocats ne sont pas accordés à la partie gagnante, *i.e.*, chaque partie paye ses propres frais d'avocats
- Exception : dans des « cas exceptionnels » (à la discrétion du tribunal)
 - *Octane Fitness v. ICON Health & Fitness* (Supreme Court, 2014)

Aperçu

Halo v. Pulse (U.S. Supreme Court, 2016)

- Critère juridique pour la **violation de brevet par acte délibéré** et la condamnation à des **dommages renforcés**
- L'application du test *Halo* par les tribunaux – conseils pratiques

Octane Fitness v. ICON Health & Fitness (U.S. Supreme Court, 2014)

- Critère juridique pour les « **cas exceptionnels** » et le **remboursement des frais de l'avocat adverse**
- L'application du test *Octane Fitness* par les tribunaux – conseils pratiques

Questions Irrésolues

- Incidence de *Commil v. Cisco* (U.S. Supreme Court, 2015)

Aperçu

Halo v. Pulse (U.S. Supreme Court, 2016)

- Critère juridique pour la **violation de brevet par acte délibéré** et la condamnation à des **dommages renforcés**
- L'application du test *Halo* par les tribunaux – conseils pratiques

Octane Fitness v. ICON Health & Fitness (U.S. Supreme Court, 2014)

- Critère juridique pour les « **cas exceptionnels** » et le **remboursement des frais de l'avocat adverse**
- L'application du test *Octane Fitness* par les tribunaux – conseils pratiques

Questions Irrésolues

- Incidence de *Commil v. Cisco* (U.S. Supreme Court, 2015)

Statut permettant la condamnation aux dommages et intérêts

35 U.S.C. § 284

“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court...” (soulignement ajouté)

→ Un demandeur ayant gain de cause a droit, au minimum, à une somme équivalant à une redevance raisonnable.

Statut permettant la condamnation aux dommages renforcés

35 U.S.C. § 284 (suite)

“In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d).” (soulignement ajouté)

→ Le tribunal peut renforcer les dommages jusqu'à trois fois la somme initiale.

Avant Halo v. Pulse

- *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* (Fed. Cir.1983)
 - Le contrevenant potentiel ayant été réellement avisé de l'existence du brevet avait un devoir positif de diligence raisonnable pour évaluer s'il était en violation du brevet
 - Cette « diligence raisonnable » comprenait l'obligation d'obtenir des conseils de juristes compétents avant de débiter l'infraction potentielle
- Dans *Underwater Devices*:
 - Le défendeur avait reçu des offres de licences multiples de la part du demandeur
 - Le défendeur avait simplement requis l'avis de son avocat interne – non-spécialiste du droit des brevets – et qui a produit une analyse insuffisante
- Conséquence : les entreprises obtiennent d'avantages d'avis de non-violation / invalidités

Avant Halo v. Pulse (suite)

- *In re Seagate Technology, LLC* (Fed. Cir. 2007)
 - Abandonne le critère juridique énoncé dans *Underwater Devices*
 - Violation par acte délibéré – test en deux parties (objective + subjective):
 - Le contrefacteur a agi malgré une probabilité objectivement élevée de violation du brevet – l'intention ou l'état d'esprit de le contrefacteur n'est pas pris en compte
 - Le contrefacteur connaissait ou aurait du connaitre le risque de violation du brevet
 - La norme de preuve: *clear and convincing*
 - La norme de l'examen en appel: en trois parties
 - Partie objective : *de novo*
 - Partie subjective : *substantial evidence test*
 - Détermination de dommages renforcés : *abuse of discretion*

Pas d'obligation d'obtenir des conseils de juristes compétents

Avant Halo v. Pulse (suite)

- *In re Seagate Technology, LLC* (Fed. Cir. 2007)
 - Conséquences :
 - Moins d'avis de non-violation / invalidité
 - Certains défendeurs développent une position de non-violation seulement après avoir été poursuivi en justice
 - Jugements sommaires de non-infraction par acte délibéré souvent rendu

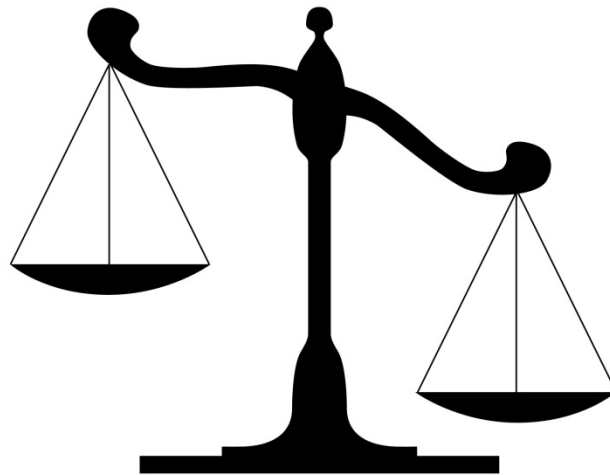
***Halo v. Pulse* (S. Ct. 2016)**

- **Test** : Annule la partie objective du test de *Seagate*
 - La condamnation à des dommages renforcés doit être « punitive » et « vindicative » à la suite d'une conduite grave (*egregious misconduct*)
 - Très peu d'indications pour les tribunaux sur l'application du critère de "egregious misconduct"
- **Timing** : La culpabilité est mesurée en référence à l'état d'esprit de le contrefacteur au moment de la violation de brevet
 - Les défenses développées après ne peuvent plus protéger le contrefacteur contre l'application de dommages renforcés

***Halo v. Pulse* (S. Ct. 2016) (suite)**

- **Norme de preuve** : *preponderance of the evidence*
 - Plus facile de prouver la violation par acte délibéré
- **Norme de l'examen en appel**: *abuse of discretion*

Normes de Preuve



Preponderance of the Evidence
(plus facile à prouver)
e.g., Halo

Clear and Convincing
(plus difficile à prouver)
e.g., Seagate

***Halo v. Pulse* (S. Ct. 2016) (suite)**

Conséquences

- Plus facile de prouver la violation par acte délibéré
- Plus difficile d'obtenir un jugement sommaire de non-violation par acte délibéré
- Meilleure position pour le titulaire du brevet en négociation
- Pouvoir discrétionnaire des magistrats plus important
- Forum shopping – les parties recherchent des juges plus ou moins susceptibles d'accorder des dommages renforcés
- Les défenses développées après l'infraction ne peuvent plus protéger le contrefacteur contre l'application de dommages renforcés → le timing de l'avis d'avocat est plus important

Aperçu

Halo v. Pulse (U.S. Supreme Court, 2016)

- Critère juridique pour la **violation de brevet par acte délibéré** et la condamnation à des **dommages renforcés**
- L'application du test *Halo* par les tribunaux – conseils pratiques

Octane Fitness v. ICON Health & Fitness (U.S. Supreme Court, 2014)

- Critère juridique pour les « cas exceptionnels » et le remboursement des frais de l'avocat adverse
- L'application du test *Octane Fitness* par les tribunaux – conseils pratiques

Questions Irrésolues

- Incidence de *Commil v. Cisco* (U.S. Supreme Court, 2015)

Après Halo v. Pulse

- *Imperium IP Holdings (Cayman) Ltd. v. Samsung Elecs. Co. Ltd.*
(E.D. Tex. 2016)
 - Le contrefacteur connaissait l'existence du brevet trois ans avant d'être poursuivi en justice
 - Aucune évaluation sérieuse de non-violation ou d'invalidité
 - Le contrefacteur avait même essayé d'acheter le brevet au travers d'une tierce partie (d'une manière anonyme)
 - Le tribunal évalue les *Read Factors* (diapositive suivante)
 - Importance de la norme de “*egregious infringement*”
 - Dommages triplés

Read Factors – Un test (parmi d'autres)

- Test tiré du cas *The Read Corp. v. Portec Inc.* (Fed. Cir. 1992)
 1. Le contrefacteur a-t-il copié d'une manière délibérée ?
 2. Après avoir pris connaissance du brevet, le contrefacteur a-t-il considéré la portée du brevet, et croyait-il, de bonne foi, en sa position de non-violation ou d'invalidité ?
 3. Le comportement du défendeur pendant le litige
 4. La taille et la position économique du défendeur
 5. La difficulté du cas
 6. La durée de l'infraction
 7. Le contrefacteur a-t-il entrepris des mesures correctives ?
 8. Les motifs de le contrefacteur
 9. Les efforts de le contrefacteur de cacher son inconduite

Après Halo v. Pulse (suite)

- *SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc.* (D. Del. 2017)
 - Théorie de non-violation présentée lors du procès :
 - Aurait protégé le contrefacteur contre des dommages renforcés sous *Seagate*
 - Mais pas après *Halo*
 - Employé de rang élevé (vice president & chief security architect) du défendeur n'avait pas lu le brevet deux ans après l'amorçement de la procédure
 - Le défendeur n'avait jamais analysé le brevet
 - Dommages doublés

Après Halo v. Pulse

- *Greatbatch Ltd. v. AVX Corp.* (D. Del. 2016)
 - Le contrefacteur a démontré des efforts de bonne foi pour éviter l’infraction
 - Le contrefacteur a obtenu un avis de non-violation et d’invalidité avant le litige
 - Le contrefacteur a développé des *design-arounds* pour contourner le brevet
 - Pas de renforcement de dommages
- *Loggerhead Tools, LLC v. Sears Holding Corp.* (N.D. Ill. 2016)
 - Le contrefacteur a aussi démontré des efforts de bonne foi pour éviter l’infraction
 - Avis de non-violation du brevet obtenu avant le litige
 - Consultation continue auprès d’un avocat spécialiste des brevets : « preuve forte » de bonne foi
 - *Design-arounds* développés par le contrefacteur
 - Pas de renforcement de dommages

Conseils Pratiques Après *Halo v. Pulse*

- En tant que Défendeur, réservez un budget pour :
 - Assurer une consultation continue auprès d'un avocat spécialisé en droit des brevets
 - Obtenir un avis écrit de non-violation et d'invalidité rédigé par un avocat spécialiste des brevets avant d'être en position de violation potentielle du brevet
 - Aucun devoir de recherche de brevets, mais une obligation d'agir de manière raisonnable en fonction de problèmes connus
 - Contourner le brevet si cela est nécessaire
- Rappelez-vous de la norme subjective :
 - Le contrefacteur connaissait ou aurait du connaitre le risque de violation du brevet.

Conseils Pratiques Après *Halo v. Pulse* (suite)

- Défendeur :
 - Une défense contre la violation par acte délibéré est d'obtenir un avis d'avocat
 - Même si le tribunal détermine que le défendeur était en violation du brevet
 - Quand ? Après avoir reçu une lettre de mise en demeure, avant de lancer un produit, si un brevet est cité en cours de procédure
 - Le recours à un avis d'avocat entraîne la renonciation de l'effet de confidentialité (*attorney-client privilege*) concernant cet avis
 - Il est préférable que chaque avis soit écrit, et focalisé sur une seule défense (non-violation ou invalidité)

Conseils Pratiques Après *Halo v. Pulse* (suite)

- Défendeur :
 - **Pour réduire l'impact financier** : une demande de IPR/CBM/PGR peut servir d'avis d'invalidité
 - (Rappelez-vous que si un litige est amorcé, déposer une demande de IPR/CBM/PGR augmente la probabilité de suspension de procédure en district court si le IPR/CBM/PGR est institué)
 - Il est possible qu'un avis d'invalidité sans avis de non-violation ne puisse pas protéger contre un renforcement de dommages
 - Par précaution, à défaut d'obtenir un avis de non-violation, il est conseillé d'essayer d'obtenir un jugement d'invalidité du brevet, e.g., par un post-grant proceeding
 - Le jeu en vaut-il la chandelle ? Envisagez une négociation / business solution le plus tôt possible

Conseils Pratiques Après *Halo v. Pulse* (suite)

- Demandeur :
 - Marquer tout article en vente sur le marché
 - Envoyer des lettres de mises en demeure + offres de licence

Aperçu

Halo v. Pulse (U.S. Supreme Court, 2016)

- Critère juridique pour la **violation de brevet par acte délibéré** et la condamnation à des **dommages renforcés**
- L'application du test Halo par les tribunaux – conseils pratiques

Octane Fitness v. ICON Health & Fitness (U.S. Supreme Court, 2014)

- Critère juridique pour les « **cas exceptionnels** » et le **remboursement des frais de l'avocat adverse**
- L'application du test *Octane Fitness* par les tribunaux – conseils pratiques

Questions Irrésolues

- Incidence de *Commil v. Cisco* (U.S. Supreme Court, 2015)

Statut permettant le remboursement des frais de l'avocat adverse

35 U.S.C. § 285

“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.” (soulignement ajouté)

→ Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut accorder des honoraires d'avocat à la partie gagnante, dans des limites raisonnables.

Avant Octane Fitness

- Un « cas exceptionnel » si:
 - Conduite sensiblement inopportune (*material inappropriate conduct*), ou
 - La position prise en litige était « objectivement sans fondement » et « maintenue de mauvaise foi ».

(*Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc.* (Fed. Cir. 2005))

- Preuve : *Clear and convincing*

→ “Une norme contraignante/rigoureuse” (« *exacting standard* »)

(*iLOR, LLC v. Google, Inc.* (Fed. Cir. 2011))

Octane Fitness (S. Ct. 2014)

- Abandonne cette « norme contraignante »
- Adopte un critère juridique évaluant un « ensemble de circonstances », soit :
 - (1) le manque de force substantielle d'une position
 - (2) une conduite déraisonnable, or
 - (3) la mauvaise foi
- La norme de preuve : *preponderance of the evidence*
 - Plus facile de démontrer qu'un cas est exceptionnel
- → Plus facile d'obtenir un remboursement de frais d'avocat adverse
- Circuit Fédéral (après la décision de la Cour Suprême):
 - « la Cour Suprême n'a pas révoqué le pouvoir des tribunaux de refuser l'imposition des frais d'avocat adverse, même en cas exceptionnel» (soulignement ajouté).

Aperçu

Halo v. Pulse (U.S. Supreme Court, 2016)

- Critère juridique pour la **violation de brevet par acte délibéré** et la condamnation à des **dommages renforcés**
- L'application du test *Halo* par les tribunaux – conseils pratiques

Octane Fitness v. ICON Health & Fitness (U.S. Supreme Court, 2014)

- Critère juridique pour les « **cas exceptionnels** » et le **remboursement des frais de l'avocat adverse**
- L'application du test *Octane Fitness* par les tribunaux – conseils pratiques

Questions Irrésolues

- Incidence de *Commil v. Cisco* (U.S. Supreme Court, 2015)

Après Octane Fitness

- Certains tribunaux prennent en compte les mêmes faits dans leur analyse de violation par acte délibéré et de cas exceptionnel :
 - *Georgetown Rail Equip. v. Holland* (E.D. Tex. 2016) (**la violation par acte délibéré est une « indication convaincante » que le cas est exceptionnel**)
 - *AAT Bioquest v. Tex. Fluorescence Labs* (N.D. Cal. 2015)
 - *Ultimate Combustion Co. v. Fuecotech, Inc.* (S.D. Fla. 2014)

Après Octane Fitness

- *Imperium IP Holdings (Cayman) Ltd. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al.* (E.D. Tex. 2016)
 - Cas exceptionnel compte tenu de la « conduite déraisonnable » de Samsung
 - Fausses représentations par le défendeur, sous serment, et dans ses actes de procédure
 - Le défendeur a continué sa violation du brevet après que le jury se soit prononcé sur cette violation, et après que le tribunal ait prononcé le jugement et ait renforcé les dommages

Après *Octane Fitness*

- *SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc.* (D. Del. 2017)
 - Cas exceptionnel compte tenu de :
 - la conduite déraisonnable du défendeur au cours du litige, et
 - la conclusion de violation par acte délibéré.
 - Par exemple :
 - Le défendeur maintient 19 théories d'invalidité jusqu'à la veille du procès, et n'en présente que deux lors du procès
 - L'interprétation des revendications par le défendeur contredit celle du tribunal et les documents internes du défendeur
 - Le défendeur oblige inutilement le demandeur à analyser un très grand nombre de documents avant le procès
 - Le tribunal demande le remboursement de 8 millions de dollars de frais d'avocat

Conseils Pratiques Après *Octane Fitness*

- Eviter une détermination de violation par acte délibéré ! (voir les conseils sur les diapositives précédentes)
- Essayer de contourner le brevet (*design around*)
- Ne pas utiliser ou vendre un article, même en cours de litige, si un tribunal a déterminé que ceci serait une violation de brevet
- Ne pas présenter de défenses sans fondement
- Ne pas se comporter de manière abusive en *discovery* et lors du procès

Conseils Pratiques Après *Octane Fitness*

What would Grandma do?



© www.ClipProject.info

Conseils Pratiques Après *Octane Fitness*

- Gardez des notes sur la conduite agressive de la partie adverse
- Si possible, évaluez la position de la partie adverse comme étant une position faible.

Aperçu

Halo v. Pulse (U.S. Supreme Court, 2016)

- Critère juridique pour la **violation de brevet par acte délibéré** et la condamnation à des **dommages renforcés**
- L'application du test *Halo* par les tribunaux – conseils pratiques

Octane Fitness v. ICON Health & Fitness (U.S. Supreme Court, 2014)

- Critère juridique pour les « cas exceptionnels » et le remboursement des frais de l'avocat adverse
- L'application du test *Octane Fitness* par les tribunaux – conseils pratiques

Questions Irrésolues

- Incidence de *Commil v. Cisco* (U.S. Supreme Court, 2015)

***Commil v. Cisco* (S. Ct. 2015)**

- Croire en l'invalidité d'un brevet ne constitue pas une défense contre l'incitation à la contrefaçon
- L'invalidité est une défense contre une détermination de responsabilité, mais pas une défense contre une détermination d'infraction
- Un avis d'invalidité sans avis de non-violation ne peut pas protéger contre une détermination d'incitation à la contrefaçon

Commil v. Cisco (S. Ct. 2015)

There are also practical reasons not to create a defense based on a good-faith belief in invalidity. First and foremost, accused inducers who believe a patent is invalid have various proper ways to obtain a ruling to that effect. They can file a declaratory judgment action asking a federal court to declare the patent invalid. See *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118, 137 (2007). They can seek *inter partes* review at the Patent Trial and Appeal Board and receive a decision as to validity within 12 to 18 months. See §316. Or they can, as Cisco did here, seek *ex parte* reexamination of the patent by the Patent and Trademark Office. §302. And, of course, any accused infringer who believes the patent in suit is invalid may raise the affirmative defense of invalidity. §282(b)(2). If the defendant is successful, he will be immune from liability.

***Commil v. Cisco* (S. Ct. 2015)**

- Il reste à déterminer si la démarcation entre un avis d'invalidité et un avis de non-violation s'applique dans le contexte de la violation par acte délibéré
- Par précaution, à défaut d'obtenir un avis de non-violation, il est conseillé de renverser la présomption de validité du brevet, *e.g.*, par un post-grant proceeding

Merci !



David W. Leibovitch

Associate

Buchanan Ingersoll & Rooney PC

+1 703 838 6594

david.leibovitch@bipc.com



Erin M. Dunston

Shareholder

Buchanan Ingersoll & Rooney PC

+1 703 838 6645

erin.dunston@bipc.com

- 35 U.S.C. § 284
- 35 U.S.C. § 285
- *AAT Bioquest v. Tex. Fluorescence Labs*, No. 14-cv-03909-dmr (N.D. Cal. Nov. 30, 2015)
- *Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc.*, 393 F. 3d 1378 (Fed. Cir. 2005)
- *Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc.*, 135 S. Ct. 1920 (2015)
- *Georgetown Rail Equip. v. Holland*, No. 6:13-CV-366 (E.D. Tex. June 16, 2016)
- *Greatbatch Ltd. v. AVX Corp.*, No. 13-723-LPS (D. Del. Dec. 13, 2016)
- *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 136 S. Ct. 1923 (2016)
- *iLOR, LLC v. Google, Inc.*, 631 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2011)
- *Imperium IP Holdings (Cayman) Ltd. v. Samsung Elecs Co. Ltd.*, No. 4:14-CV-371 – Document #329 (E.D. Tex. 2016)
- *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2007)
- *Loggerhead Tools, LLC v. Sears Holding Corp.*, No. 12-cv-9033 (N.D. Ill. Nov. 15, 2016)
- *Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. 1749 (2014)
- *SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys, Inc.*, No. 13-1534-SLR (D. Del. 2017)
- *The Read Corp. v. Portec Inc.*, 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)
- *Ultimate Combustion Co. v. Fuecotech, Inc.*, No. 12-60545-CIV-DIMITROULEAS/Snow (S.D. Fla. June 4, 2014)
- *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir.1983)

En raison de contraintes de temps, cette présentation offre un aperçu des sujets discutés, mais n'explique pas tous les aspects de chaque cas et leurs exceptions.