



Les Patent Trolls :
Approche descriptive et prospective

Promoteur : **PR. PAUL BELLEFLAMME**

Mémoire-recherche présenté par
LAURENT SLITS

En vue de l'obtention du titre de
Master en Ingénieur de gestion

Année académique 2009 – 2010

TROLL, subst. masc.

Prononc.: [tʁɔl]

MYTH. SCAND. Être malveillant, nain ou géant, revêtant une forme laide tenant à la fois de l'homme et de l'animal avec un gros nez, et habitant des cavernes dans les montagnes ou les forêts¹.

¹ *Le trésor de la Langue française informatisé*, v° « Troll », <http://atilf.atilf.fr/tlf.htm> (consulté le 6 août 2010).

Je tiens à exprimer, en ces quelques mots, ma gratitude la plus sincère au Professeur Paul Belleflamme, qui promeut la présente étude. Son expérience académique, tout d'abord, a jalonné notre collaboration d'échanges fructueux : il a stimulé ma réflexion, m'a poussé à voir au-delà du fait, m'a appris à savoir tirer parti tant du juridique que de l'économique et à utiliser mes connaissances pour analyser, critiquer et comprendre. Sa disponibilité et sa diligence, ensuite, contribuèrent à rendre notre collaboration agréable. Enfin, son ouverture d'esprit et sa compréhension ont fait de la rédaction de ce mémoire, un vrai plaisir.

Outre mon promoteur, d'autres académiques ont marqué mon parcours à l'Université catholique de Louvain et ont contribué à en faire une expérience riche et stimulante. Je les en remercie. Ils représentent ce qui est à présent mon Alma Mater.

Bien sûr, ma gratitude la plus profonde va à mes parents, sans qui mon parcours académique n'aurait pas été ce qu'il fut. A ma maman, pour sa présence et son soutien quotidiens. A mon papa, pour m'avoir inspiré, guidé et aidé à garder les pieds sur terre.

Finalement, je remercierai Stéphanie pour son amour et sa patience, sa présence motivante et ses commentaires inspirés.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	1
Partie I. Quelques Notions de Propriété Intellectuelle	4
Chapitre 1. Le Droit des brevets	4
Section 1. Principes	4
Section 2. Entre efficacité statique et efficacité dynamique	7
Chapitre 2. Innovations cumulatives, Hold-up et Anti-communaux	9
Partie II. Les <i>Patent Trolls</i> : un 360°	11
Chapitre 1. Question de définition : d'une malhonnêteté sémantique à une malhonnêteté comportementale	11
Section 1. Le terme « <i>patent troll</i> »	11
Section 2. Des réalités différentes	13
§1. L'inventeur individuel	14
§2. Les universités	14
§3. Les entreprises « classiques »	15
§4. Les entreprises spécialisées	15
Section 3. Essai de définition	15
Chapitre 2. Aspects stratégiques	17
Section 1. Des brevets larges dans des domaines propices au hold-up	19
Section 2. Absence de réciprocité	20
Section 3. L'attente	21
Section 4. L'opportunisme	21
Section 5. Quelques <i>business models</i>	22
§1. Acacia Technologies Group	23
§2. Intellectual Ventures	23
Chapitre 3. Environnement propice au développement des trolls	24
Section 1. Le <i>patent trolling</i> : une pratique récente ?	25
Section 2. Environnement actuel	27
§1. Un brevet renforcé et un champ de brevetabilité élargi	28
A. Les logiciels	28
B. Les <i>Business Methods</i>	29

§2. Un Office des brevets laxiste _____	30
§3. Des frais de justice importants _____	32
§4. Le <i>forum shopping</i> _____	34
§5. Asymétrie US-EU _____	35
Chapitre 4. Effets sur l'innovation _____	36
Section 1. Effets négatifs des trolls _____	36
§1. Chantage et litiges sans fondement _____	36
§2. Une augmentation des coûts des sociétés productrices _____	37
Section 2. Effets positifs des NPE _____	37
§1. Les NPE valorisent les brevets détenus par les acteurs les plus faibles _____	37
§2. Les NPE créent un marché des brevets efficace _____	38
Chapitre 5. Contentieux impliquant des NPE : une étude chiffrée _____	39
Partie III : Les Mécanismes de défense _____	43
Chapitre 1. A court terme _____	43
Section 1. Quelques modes de défense génériques _____	43
§1. <i>Design around</i> _____	43
§2. Réexamen _____	44
§3. <i>Patent watch</i> et <i>Clearance search</i> _____	44
§4. <i>Declaratory judgment</i> _____	45
Section 2. Repérer les <i>patent trolls</i> _____	45
§1. Le blog « Patent Troll Tracker » _____	45
§2. PatentFreedom _____	47
Section 3. Couper l'herbe sous le pied des <i>patent trolls</i> _____	48
§1. Allied Security Trust _____	48
§2. RPX Corporation _____	50
§3. Comparaison et quelques réflexions sur les <i>business models</i> _____	51
Section 4. Les solutions jurisprudentielles _____	53
§1. eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. _____	54
§2. Autres cas pertinents _____	57
Chapitre 2. A long terme _____	58
Section 1. Exclure certains domaines du champ de la brevetabilité _____	58
Section 2. Augmenter les taxes _____	59
Section 3. Réformer l'Office américain des brevets _____	60

Section 4. Réformer le Droit des brevets	62
Section 5. Vers un droit des brevets différencié ?	66
Section 6. La <i>Soft Intellectual Property</i>	67
Section 7. Un marché efficace	68
Conclusion	71
Bibliographie	74
Annexe I. Efficacité statique et efficacité dynamique	I
Annexe II. Renforcement du droit des brevets	III
Annexe III. Demandes de Réexamen	VIII
Résumé	IX
Mots-Clefs	XV

TABLE DES TABLEAUX ET FIGURES

Tableau 1 : Applicabilité de la définition aux quatre catégories de NPE _____	16
Tableau 2 : Une taxinomie des <i>patent trolls</i> _____	22
Tableau 3 : Comparaison Etats-Unis - Europe _____	35
Tableau 4 : Litiges impliquant des NPE _____	41
Tableau 5 : Comparaison Allied Security Trust-RPX _____	53
Figure 1 : Nombre de Demandes de Brevet et de Brevets délivrés par année _____	31
Figure 2 : Efficacité statique et efficacité dynamique – Pendant la période de protection _____	II
Figure 3 : Efficacité statique et efficacité dynamique – A l'issue de la période de protection _____	II
Figure 4 : Nombre de demandes de réexamen <i>Ex Parte</i> par année _____	VIII
Figure 5 : Nombre de demandes de réexamen <i>Inter Partes</i> par année _____	VIII

INTRODUCTION

Le 3 mars 2006, la société canadienne Research In Motion (RIM), qui commercialise le *smartphone* BlackBerry, a conclu un accord de licence avec la petite entreprise américaine NTP pour un montant de 612,5 millions de dollars. La seconde poursuivait la première en contrefaçon de brevet et RIM a préféré la voie de l'accord afin d'éviter un coûteux procès. Une condamnation aurait, en effet, été désastreuse pour l'entreprise : outre des dommages et intérêts conséquents, la fermeture du service BlackBerry l'aurait probablement précipitée vers la faillite. Dans les médias, NTP fut qualifiée, de *patent troll*. Ces créatures nouvelles, qui envahissent le monde de la propriété intellectuelle, font l'objet, depuis une petite décennie, de la plus grande attention des académiques, des juges, des professionnels du droit et des journalistes.

A la fin du siècle passé, les économies occidentales sont entrées dans une nouvelle ère : celle de la connaissance². « *Creativity, in the form of ideas, innovations, and inventions, has replaced gold, colonies, and raw materials as the new wealth of nations* »³. Le secteur tertiaire prend une place considérable et les activités immatérielles connaissent un développement rapide et important. Aussi, les actifs immatériels, constitués principalement d'idées et de connaissance humaine⁴, deviennent toujours plus cruciaux pour les entreprises. Au cours des trente-cinq dernières années, la part de ces actifs dans la valeur de marché des entreprises du S&P 500 est passée de 17% à 81%⁵ et le nombre de brevets délivrés par l'Office américain des brevets (USPTO) est passé de 76.810 à 191.927⁶. L'innovation devient le moteur du changement et mène à la croissance de l'économie.

Les créations intellectuelles peuvent être protégées par les droits intellectuels ou de propriété intellectuelle, qui confèrent, à leur titulaire, des droits sur une création de l'esprit. Parmi eux, l'on trouve les brevets qui protègent la propriété industrielle. En tant que titres matérialisant un droit de propriété, ils confèrent le droit d'exclure quiconque de l'usage de la technologie brevetée, le cas échéant, par le biais des Cours et tribunaux. C'est précisément cette caractéristique du droit

² En anglais, l'expression consacrée est *Knowledge Economy*.

³ F. WARSHOFKY, *The Patent Wars: The Battle to Own the World's Technology*, New York, Wiley, 1994, p. 4.

⁴ P. BELLEFLAMME et M. PEITZ, *Industrial Organization: Markets and Strategies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 475.

⁵ OCEAN TOMO, "Intangible Asset Market Value – Components of S&P 500 Market Value", <http://www.oceantomo.com/productsandservices/investments/intangible-market-value> (consulté le 2 août 2010).

⁶ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, *U.S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963-2009*, http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm (consulté le 7 août 2010).

dont tire parti cette nouvelle catégorie d'acteurs que sont les *patent trolls*. Nous verrons, dans cette étude, que les définir relève du défi, mais présentons-les, pour l'instant, comme suit : les *patent trolls* sont des entités qui détiennent des brevets, non pas pour les exploiter industriellement, mais pour en tirer profit juridiquement, par le biais d'actions en justice, ou de menaces d'actions en justice, dirigées contre des entreprises productrices qui utilisent, parfois sans le savoir, la technologie protégée. Le débat fait rage entre les défenseurs des trolls, qui les considèrent comme de simples propriétaires désireux de voir leur droit respecté et les autres, qui assimilent ces entités à une dérive, à un effet pervers du système des brevets actuel et souhaiteraient les voir disparaître.

Le but premier de cette étude est le suivant : cerner d'abord cette entité tant médiatisée et difficilement saisissable, identifier ensuite ses stratégies, discuter, sans préjugés, de son impact sur l'innovation, et proposer, enfin, des solutions qui s'offrent, tant aux entreprises touchées par les trolls qu'aux responsables politiques désireux de limiter l'impact et l'importance du *patent trolling*. Notre ambition est de systématiser une littérature encore fort disparate : nous désirons faire le lien entre les économistes, qui se concentrent principalement sur l'impact qu'ont les trolls sur l'innovation et les juristes, qui se concentrent sur l'aspect légal et normatif de la situation. L'aspect managérial ne sera pas ignoré pour autant : quelques *business models* pertinents seront également étudiés. Nous proposons également d'intégrer des sources journalistiques, qui, si elles sont parfois moins rigoureuses, ont le mérite d'être très actuelles. Cette dernière caractéristique est fondamentale tant la question des *patent trolls* est brûlante et en perpétuelle évolution.

Cette étude se veut donc un panorama de la problématique des *patent trolls*. Nous avons fait le choix de brosser un tableau complet plutôt que de discuter en profondeur de seulement quelques aspects. C'est pourquoi, le lecteur restera, peut-être, parfois sur sa faim dans certains chapitres, mais nous fournissons, en contrepartie, une bibliographie détaillée que le lecteur intéressé est invité à consulter.

Dans une première partie, nous introduirons une série de notions de propriété intellectuelle. Cette brève présentation n'a aucunement pour ambition d'être exhaustive ni même de discuter de concepts particulièrement avancés ; elle ne vise qu'à clarifier certains éléments utiles à la bonne compréhension de cette étude. Le brevet, au sens large, ainsi que les innovations cumulatives y seront abordés.

Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet en discutant en profondeur des *patent trolls*. En partant d'une question de définition, nous tenterons de dresser un profil descriptif de ces entités nouvelles qui font couler tant d'encre et déchaînent les passions. D'une identification de leurs

stratégies à une étude chiffrée de leur action, nous passerons également par une évaluation de leurs effets sur l'innovation.

Enfin, la troisième partie sera consacrée aux mécanismes de défense, tant à ceux dont disposent à ce jour les victimes des trolls qu'à ceux qu'il conviendrait de mettre en place pour limiter l'impact potentiellement négatif qu'ont ces trolls sur le bon déroulement des affaires. D'une analyse positive, nous passerons à une analyse normative.

PARTIE I. QUELQUES NOTIONS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Afin de ne laisser planer aucune ambiguïté sur une série de concepts fondamentaux abordés dans cette étude, nous consacrerons cette première partie à quelques notions de propriété intellectuelle. Le premier chapitre portera sur le droit des brevets, au sens large, tandis que le second s'intéressera aux innovations cumulatives, à leurs caractéristiques propres ainsi qu'aux problèmes particuliers qu'elles peuvent générer.

Chapitre 1. Le Droit des brevets

Traditionnellement, nous pouvons distinguer deux catégories de propriété intellectuelle : la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Alors que la première englobe le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur (droit des artistes interprètes, droits des auteurs sur les programmes d'ordinateur, droits des producteurs sur les bases de données), la seconde vise, d'une part, la protection des signes distinctifs (marques, nom commercial et indications géographiques) et, d'autre part, les droits sur les inventions et les créations techniques (brevets, dessins et modèles). Dans cette étude, nous nous concentrerons sur la propriété industrielle et, plus précisément, sur le domaine des brevets.

Dans une première section, nous évoquerons les grands principes du droit des brevets : il s'agira d'une définition en droit. Ensuite, nous nous intéresserons à la justification économique qui sous-tend le mécanisme mis en place par les textes légaux.

SECTION 1. PRINCIPES

Avec F. de Visscher, nous pouvons définir le brevet d'invention comme « un titre délivré par une autorité publique portant sur une invention particulière et conférant à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation de cette invention [...] »⁷.

⁷ F. DE VISSCHER, « Brevets et savoir-faire », in *Les droits intellectuels* (sous la coord. de D. KAESMACHER), Bruxelles, Larcier, 2007, p. 257.

Délivré par un Office des brevets, le brevet portera sur une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle⁸. L'invention sera « [...] nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique »⁹, c'est-à-dire, « [...] tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen »¹⁰. L'activité inventive sera reconnue « [...] si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique »¹¹. Enfin, on considèrera qu'une invention est susceptible d'application industrielle « [...] si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie [...] »¹².

Le monopole temporaire d'exploitation consiste en un droit d'interdiction d'exploitation par un tiers de l'invention brevetée. Dans une grande majorité des pays¹³, sa durée est de vingt ans maximum à compter du dépôt de la demande¹⁴. Il s'agit bien d'un maximum : la durée effective de ce monopole est, en effet, parfois réduite car, après un certain nombre d'années¹⁵, une taxe, souvent annuelle, croissante par paliers, est due pour le maintien en vigueur du brevet.

La contrepartie à ce monopole temporaire d'exploitation accordé au titulaire du brevet est la divulgation au public de l'invention. En effet, dans la demande de brevet, doivent être inclus, outre la requête en délivrance ou demande au sens strict, « une description de l'invention suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en œuvre »¹⁶, une ou plusieurs revendications qui définiront l'objet de la protection demandée, les dessins éventuels ainsi qu'un abrégé.

Outre le droit d'exploiter seul son invention, le titulaire d'un brevet peut également autoriser, par le biais de licences d'exploitation, un ou plusieurs tiers à exploiter l'objet du brevet. Il peut également le céder. La loi belge prévoit, de manière indirecte, une obligation d'exploitation. En

⁸ Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 2, al. 2, *M.B.*, 9 mars 1985, p. 2774. Bien que nous nous référons ici au texte légal belge, la plupart des autres textes légaux, tant nationaux qu'internationaux, renferment, sinon les mêmes mots, à tout le moins, les mêmes principes. Voyez également 35 U.S.C. §§ 100-105 et *Japanese Patent Act*, Act n° 121 of 1959, art. 29.

⁹ Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 5, § 1^{er}, *op. cit.*

¹⁰ Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 5, § 2, *op. cit.*

¹¹ Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 6, *op. cit.*

¹² Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 7, *op. cit.*

¹³ Entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, qui compte aujourd'hui 153 membres, comprend des dispositions applicables aux pays signataires dans le domaine de la propriété intellectuelle.

¹⁴ Voyez, outre la Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 39, § 1^{er}, *op. cit.*, 35 U.S.C. § 154 (a) (2), ou encore, *Japanese Patent Act*, Act n° 121 de 1959, art. 67, (1).

¹⁵ Trois ans en Belgique et dès la première année au Japon. Aux Etats-Unis, les taxes sont à payer après 3,5 ; 7,5 et 11,5 années.

¹⁶ Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 17, § 1^{er}, *op. cit.*

effet, à défaut d'exploitation, le Ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions peut octroyer une licence à un tiers qui en fait la demande et établit le défaut d'exploitation ; il s'agit d'une licence obligatoire¹⁷. Cependant, comme nous l'apprend V. Ost, « en pratique [...], les cas dans lesquels des licences obligatoires sont effectivement accordées en Belgique sont exceptionnels, voire inexistantes »¹⁸.

En tant que titre matérialisant un droit de propriété, le brevet confère à son titulaire l'ensemble des prérogatives de ce droit : *usus*, *fructus* et *abusus*¹⁹. Le *ius utendi* est le droit d'user de la chose dont on est propriétaire et cela, de quelque manière que l'on souhaite, sauf les usages prohibés par la loi. L'*usus* matérialise également le droit d'exclure de l'usage toute autre personne²⁰. Ainsi, le titulaire d'un brevet peut-il, entre autres, exploiter le brevet lui-même ou octroyer une licence d'exploitation à un ou plusieurs tiers. Ensuite, le *ius fruendi* est le droit de jouir de la chose, de disposer de ses fruits. Dans le cas du brevet, les royalties que le titulaire reçoit des tiers, s'il choisit de leur octroyer une licence d'exploitation, constituent des fruits dits civils. Enfin, le *ius abutendi* est le droit de disposer de la chose, de la détruire ou de l'aliéner. Le titulaire du brevet peut céder son titre ou le « détruire », en ne payant plus les taxes dues pour son maintien en vigueur, par exemple.

Terminons ce panorama par un bref aperçu de l'action en contrefaçon qui s'ouvre au titulaire du brevet lorsqu'il est porté atteinte à son droit de propriété. Il y a contrefaçon lorsqu'un tiers fabrique, offre ou met dans le commerce le produit objet du brevet²¹. Le titulaire du brevet a alors droit à la réparation de tout préjudice qu'il subit et, si celui-ci ne peut être déterminé exactement, le juge peut octroyer des dommages et intérêts forfaitaires, fixés de manière raisonnable et équitable²². Aux Etats-Unis, le montant des dommages et intérêts peut être multiplié par trois si la contrefaçon est jugée volontaire²³ : ce sont les célèbres *treble damages*.

¹⁷ I. DURANT, *Droits réels et intellectuels*, Syllabus, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2008, p. 281.

¹⁸ V. OST, « Les brevets portant sur les inventions biotechnologiques », in *Brevets, innovation et intérêt général – Le Brevet : pourquoi et pour quoi faire ?* (sous la dir. de B. REMICHE), actes du colloque de Louvain-la-Neuve organisé par la Chaire Arcelor, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 149.

¹⁹ Comme le précise I. Durant, le Code civil belge définit, en son article 544, la propriété en référence aux prérogatives qu'elle confère à son titulaire : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements ». Pour une présentation du droit de propriété, voyez I. DURANT, *Droits réels et intellectuels*, Syllabus, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2008, pp. 74 et s.

²⁰ I. DURANT, *Droits réels et intellectuels*, Syllabus, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2008, p. 76.

²¹ Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 27, *op. cit.*

²² Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 52, §§ 4 et 5, *op. cit.* et 35 U.S.C § 284.

²³ 35 U.S.C § 284. Sur la notion de contrefaçon volontaire, voyez *Vulcan Eng'g Co. v. Fata Aluminium, Inc.*, 278 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2002) et *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004)

L'autre remède classique à une contrefaçon est l'injonction de cessation. Par ce biais, le juge ordonne au contrefacteur la cessation de l'atteinte aux droits du titulaire du brevet²⁴.

SECTION 2. ENTRE EFFICACITÉ STATIQUE ET EFFICACITÉ DYNAMIQUE

Une invention est le produit de l'ingéniosité d'un esprit humain et cette création de l'esprit peut être assimilée à une production d'information, de connaissance.

Avec P. Belleflamme et M. Peitz²⁵, nous pouvons considérer que les activités génératrices d'information souffrent de trois sources de défaillance de marché, qui génèrent un problème d'appropriabilité : (1) incertitude ; (2) indivisibilités ; et (3) externalités.

En ce qui concerne les décisions d'investissement dans des projets de recherche et développement, la gestion du risque est capitale. Ces projets sont, en effet, frappés d'une incertitude, plus ou moins importante, tant technologique que commerciale, et les décisions d'investissement sont toujours liées à celles ayant trait à la gestion du risque. Les séparer est pratiquement impossible à cause du hasard moral qui apparaît lorsque le transfert du risque porte préjudice à l'efficacité de l'investissement : l'échec est-il la conséquence d'un manque d'effort et/ou d'investissement ou est-il simplement le produit d'une certaine malchance ?²⁶ Cet état de fait mène souvent à un sous-investissement.

La présence d'indivisibilités contribue également au problème d'appropriabilité de la connaissance. La création de connaissance suppose d'importants coûts fixes et présente des économies d'échelle engendrées par la division d'un travail hautement spécialisé. Combinées au caractère discret de l'information, ces deux caractéristiques entraînent souvent des coûts marginaux de production inférieurs aux coûts moyens, ce qui rend la tarification au coût marginal impossible d'un point de vue économique.

Restent les externalités. On peut définir une externalité comme un effet, positif ou négatif, que l'activité d'un agent a sur un autre agent, « sans qu'aucun des deux ne reçoive ou paye une

cité dans S. SUBRMANIAN, « Different Rules for Different Owners: Does a Non-Competing Patentee Have a Right to Exclude? A Study of Post-Ebay Cases », *CCP Working Paper*, 2007, n° 07-18, p. 10.

²⁴ Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, art. 53, *op. cit.* et 35 U.S.C. § 283.

²⁵ P. BELLEFLAMME et M. PEITZ, *Industrial Organization: Markets and Strategies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 506-507

²⁶ P. BELLEFLAMME, « L'économie de la propriété intellectuelle. Introduction et description du contenu », *Reflets et perspectives de la vie économique*, 2006, vol. XLV-2006/4, p. 6.

compensation pour cet effet »²⁷. La connaissance et l'information sont, par nature, des biens publics purs et leur production génère des externalités.

Un bien public est non-rival ; il sera dit « pur » lorsqu'il est également non-exclusif. Tout d'abord, l'information est non-rivale. Son utilisation par un agent n'empêche pas son utilisation par un autre agent. En d'autres termes, le coût marginal engendré par l'utilisation d'un agent supplémentaire est nul et ce, quel que soit le niveau de production. Par conséquent, lorsqu'un producteur fait payer au consommateur l'utilisation de son produit ou service, la consommation est inutilement rationnée. Ensuite, l'information est non-exclusive. Ainsi est-il impossible d'exclure quiconque de l'utilisation du bien même s'il ne participe pas au coût de production de celui-ci. Pour le producteur, la capacité d'exclusion est fondamentale car, en l'absence de celle-ci, il ne peut réaliser aucune vente, et, partant, aucun profit. Par conséquent, il préférera ne pas produire et le risque de sous-production est alors élevé.

Ces trois défaillances de marché – incertitude, indivisibilités et externalités –, engendrent un problème d'appropriabilité. Si les innovateurs ne peuvent s'approprier totalement le fruit de leur travail, il est probable que cela affecte négativement leurs efforts de recherche. Ainsi, si le marché ne fournit pas d'incitants suffisants à l'innovation, la production d'information sera vraisemblablement insuffisante et les conséquences sur le bien-être global seront négatives.

Pour résoudre ce problème, la puissance publique peut soit restreindre l'exploitation de la connaissance, soit en augmenter le rendement attendu en réduisant les coûts de production. Dans le premier cas, l'usage des droits de la propriété intellectuelle est un moyen potentiel. Dans le second, le subside est le mécanisme le plus évident.

La propriété intellectuelle résout les problèmes de sous-production et de sous-utilisation de manière séquentielle. En conférant un droit exclusif d'exploitation à l'inventeur, le droit de la propriété intellectuelle fournit les incitants nécessaires à l'investissement dans la recherche ; en conférant ce droit pour une période de temps limitée, il assure une diffusion suffisante du produit de la recherche. Dans un premier temps, ce droit rend le bien exclusif : les consommateurs paient au producteur des royalties pour bénéficier du produit ou service. Dans un second temps, le bien tombe dans le domaine public et les utilisateurs en bénéficient au coût marginal²⁸.

²⁷ D. HENRIET, « Externalité, économie », *Encyclopaedia Universalis*, 2010.

²⁸ Pour une modélisation économique du mécanisme, voyez l'Annexe I.

Le droit de la propriété intellectuelle réalise donc un équilibre entre des considérations d'efficacité dynamique et des considérations d'efficacité statique. D'abord, inciter à la recherche ; ensuite, assurer une diffusion correcte de ses résultats. Cet équilibre est nécessairement imparfait : dans la première phase, la protection génère un « poids-mort »²⁹ pour la société dans son ensemble alors que, dans la seconde, l'innovateur perd ses royalties, ce qui peut engendrer un sous-investissement ultérieur dans la recherche.

Chapitre 2. Innovations cumulatives, Hold-up et Anti-communaux

Aujourd'hui, de nombreuses innovations sont basées sur – ou directement liées à – d'autres innovations ; elles sont dites « cumulatives ». Certes, les inventeurs ont toujours innové « en pyramide », en se basant sur ce qui existait déjà, mais, aujourd'hui, cette situation est exacerbée. Qu'en est-il lorsque le niveau inférieur est protégé par un brevet ?

Il existe deux types d'innovations cumulatives : dans le cas d'innovations séquentielles, une première innovation mène à de nombreuses innovations de deuxième génération. Dans le cas d'innovations complémentaires, une innovation de seconde génération requiert l'utilisation d'un certain nombre d'innovations de première génération. Tantôt un *input* unique génère de nombreux *outputs* différents, tantôt de nombreux *inputs* sont nécessaires à la création d'un unique *output*. Dans la pratique, il existe de nombreuses situations « mixtes » dans lesquelles plusieurs *inputs* sont combinés et peuvent mener à plusieurs *outputs*. Ainsi, la présente distinction n'a d'autre but que d'identifier les problèmes que génèrent respectivement ces deux types d'innovations cumulatives.

Les innovations séquentielles engendrent – ou peuvent engendrer – un problème de hold-up. Si l'innovateur de première génération est titulaire d'un brevet, il dispose en effet d'un véritable droit de hold-up sur les innovations en aval. Les conséquences sur l'innovation sont assez évidentes : si l'innovateur de seconde génération ne peut obtenir un profit suffisant, soit parce que le premier innovateur se voit attribuer une part proportionnellement plus importante des rentes, soit parce que ce dernier dispose d'un véritable droit, au sens juridique, sur les innovations subséquentes, les incitants à la recherche du second en seront diminués.

²⁹ F. LÉVÊQUE et Y. MÉNIÈRE, *The economics of Patents and Copyrights*, The Berkeley Electronic Press, 2004, p. 7.

Dans le cas d'innovations complémentaires, le problème est sensiblement différent. Ici, l'innovateur de seconde génération fait face à ce que C. Shapiro appelle un *patent thicket*, « un dense réseau de droits de propriété intellectuelle qui se chevauchent et à travers duquel une entreprise doit se frayer un chemin pour parvenir à commercialiser une nouvelle technologie »³⁰. Un certain nombre d'innovateurs de première génération sont chacun titulaires d'un brevet et disposent donc, chacun, d'un monopole temporaire d'exploitation ; comme l'a montré Cournot³¹, une série de monopoleurs indépendants, produisant chacun un produit différent, fixera un prix plus élevé qu'un unique monopoleur produisant des produits complémentaires. Ceci est la conséquence du fait qu'un unique monopoleur internalise la complémentarité entre les produits, contrairement à une série de monopoleurs qui ignorent, chacun, l'effet positif qu'aurait une diminution de leur propre prix sur la demande des produits des autres monopoleurs : il y a multiple marginalisation due à un manque de coordination. Pour un innovateur de seconde génération, le fait de négocier et d'acquérir des licences d'exploitation auprès de tous les inventeurs de première génération s'avère souvent difficile et coûteux. Il arrive parfois que les coûts de transaction – le montant agrégé des demandes de royalties des inventeurs de première génération augmenté des coûts de recherche de l'inventeur de seconde génération – soient tellement élevés qu'il n'est plus profitable pour un innovateur de développer son invention. Le bien-être global en est diminué : y perdent non seulement les titulaires de brevets et l'innovateur de seconde génération mais aussi les consommateurs. M. Heller désigne cette situation comme la tragédie des anti-communaux³².

Ceci montre qu'une coordination, qu'une collusion, entre les titulaires de brevets est socialement désirable : celle-ci peut s'opérer par le biais de *patent pools*, par exemple, ou d'accords de licences croisées. Dans le premier cas, les titulaires de brevets mettent en commun leurs brevets respectifs et des licences d'exploitation sont accordées sur l'ensemble du *package*. Dans le second, les parties s'autorisent mutuellement à utiliser chacune le brevet de l'autre.

³⁰ Traduction libre de C. SHAPIRO, « Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting », in *Innovation Policy and the Economy* (sous la dir. de A. B. JAFFE, J. LERNER et S. STERN), Volume 1, Cambridge, MIT Press, 2001, p. 120.

³¹ A.-A. COURNOT, *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*, Paris, Hachette, 1838.

³² M. HELLER, « The tragedy of the anticommons: Property in the transition from Marx to markets », *Harvard Law Review*, 1998, vol. 111, pp. 621-688.

PARTIE II. LES *PATENT TROLLS* : UN 360°

Dans cette seconde partie, nous nous intéresserons aux *patent trolls*, au sens large. D'une question de définition, plus ardue à résoudre qu'elle n'apparaît de prime abord, nous identifierons ensuite quelques éléments de la stratégie des trolls. Le troisième chapitre sera consacré à l'étude des caractéristiques de l'environnement juridico-politico-économique qui favorisent le développement du *patent trolling*. Ensuite, nous discuterons de l'effet qu'ont les trolls sur l'innovation, par le biais des deux vues principales que l'on peut avoir sur eux : parasites ou intermédiaires de marché. Le panorama ne saurait être complet sans une étude chiffrée de l'ampleur du phénomène : ce sera l'objet du cinquième chapitre.

Chapitre 1. Question de définition : d'une malhonnêteté sémantique à une malhonnêteté comportementale

Qu'est ce qu'un *patent troll*? Beaucoup d'auteurs se sont employés au difficile exercice de la définition mais peu ont réussi à en donner une convaincante, suffisamment précise sans être excessive.

Nous étudierons l'origine du terme « *patent troll* » et ce qu'il recouvre avant de proposer une caractérisation, plutôt qu'une définition, basée sur des critères comportementaux.

SECTION 1. LE TERME « *PATENT TROLL* »

A l'origine, un troll est un personnage issu de la mythologie scandinave ; c'est un « lutin vivant dans les montagnes ou les forêts »³³, ayant une forme humanoïde mais d'apparence monstrueuse. Bien qu'il soit, dans les légendes nordiques, tantôt bon, tantôt mauvais, le troll est assimilé, dans notre imaginaire occidental collectif, à un être maléfique, vivant dans des caves ou sous les ponts, dans l'attente de quelque voyageur imprudent qu'il pourrait détrouser.

Aujourd'hui, le troll est quelque peu plus populaire et il apparaît tant dans la littérature que dans les jeux vidéos, tant dans les jeux de rôles qu'au cinéma. Souvent symbole de laideur, fourberie,

³³ *Le Petit Larousse Illustré*, v° Troll, 2007.

idiotie et méchanceté, il fut également utilisé pour désigner un perturbateur agissant sur les forums de discussion sur internet, chat ou autres blogs, dont les commentaires désobligeants et/ou outranciers n'ont pour seul et unique but que de provoquer des réactions émotionnelles chez les autres utilisateurs³⁴.

Plus récemment, le troll fit son entrée dans le monde de la propriété intellectuelle. Bien que l'expression soit fréquemment attribuée à Peter Detkin, ancien cadre de chez Intel, celle-ci fut mentionnée pour la première fois en 1993, dans un article d'abord³⁵, dans une vidéo ensuite, « *The Patents Video* »³⁶, réalisée à l'attention des entreprises, universités et administrations américaines³⁷. Celle-ci présente les *patent trolls* non seulement comme une conséquence de brevets (trop) larges mais également comme une entité qui attend « le bon moment » pour surgir, qui se positionne stratégiquement pour collecter les royalties qui lui sont dues³⁸.

Cependant, c'est bien à l'issue d'un litige impliquant la société américaine Intel Corporation que ce terme est véritablement passé dans le jargon des professionnels de la propriété intellectuelle. En 2001, le géant des semi-conducteurs faisait face à la société TechSearch LLC ; la seconde poursuivait le premier en contrefaçon³⁹ d'un brevet ayant trait à un microprocesseur⁴⁰. Après avoir qualifié TechSearch et son avocat Raymond P. Niro⁴¹ de *patent extortionists*, Peter Detkin, alors en charge de la propriété intellectuelle chez Intel, remit l'expression « *patent troll* » au goût du jour, afin d'éviter d'autres poursuites en diffamation.

Sa définition, la première du genre, désigne un *patent troll* comme « quelqu'un qui essaie de générer beaucoup d'argent, par le biais d'un brevet qu'il n'utilise pas, n'a pas l'intention d'utiliser et, dans la plupart des cas, n'a jamais utilisé »⁴². Bien qu'elle fasse figure de pionnière, nous ne pouvons raisonnablement nous satisfaire d'une telle définition, trop large et imprécise. Avant de nous lancer dans l'analyse de ce terme controversé, précisons ici, plus pour l'anecdote que pour l'intérêt scientifique, que Peter Detkin quitta Intel pour fonder et codiriger *Intellectual Ventures*, une

³⁴ PCMAG.Com, v° Trolling, http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=trolling&i=53181,00.asp# (consulté le 15 février 2010).

³⁵ N. RUTTER, « The great patent plague – When Intel doesn't sue », *Forbes*, 29 mars 1993, p. 65.

³⁶ INTELLECTUAL PROPERTY VIDEOS, LLC., *The Patents Video*, 1994.

³⁷ Un extrait de la vidéo peut être visionné sur YOUTUBE, *The original Patent Troll*, <http://www.youtube.com/watch?v=IOGoZFzH> (consulté le 15 février 2010).

³⁸ X., « The Original Patent Troll Returns », *Intellectual Property Today*, 8 mai 2007.

³⁹ *TechSearch, L.L.C. v. Intel Corp.*, 286 F.3d 1360 (Fed. Circ. 2002).

⁴⁰ U.S. Patent No. 5,574,927.

⁴¹ Raymond P. Niro est *senior partner* chez Niro, Scavone, Haller & Niro, un cabinet d'avocats de Chicago qui se consacre exclusivement à des litiges en matière de propriété intellectuelle.

⁴² Traduction libre de B. SANDBURG, « You may not have a choice. Trolling for Dollars », *The Recorder*, 30 juillet 2001.

société spécialisée dans l'acquisition de brevets, souvent qualifiée elle-même aujourd'hui de *patent troll*⁴³. Nous y reviendrons.

Le terme *patent troll* véhicule indubitablement, de par sa sémantique même, une image négative. La sémantique n'est d'ailleurs pas sans effet et contribue à aveugler ou, à tout le moins, troubler l'analyste qui, trop souvent, postule que le *patent troll* est nécessairement néfaste et qu'il constitue un détournement du droit du brevet. C'est pourquoi nous préférons, dans un premier temps, l'usage du terme *Non-Practicing Entity* (NPE), moins chargé négativement. La caractéristique principale de ces entités, personnes physiques ou morales, est simplement d'être *non practicing* : elles détiennent des brevets ou autres droits de propriété intellectuelle mais n'ont pas l'intention ou la capacité de produire, commercialiser ou utiliser l'invention brevetée. Plutôt que de renoncer à leur(s) droit(s), elles cherchent à en tirer profit par le biais de licences d'exploitation et/ou à le(s) faire respecter par le biais des tribunaux⁴⁴.

La littérature regorge de définitions de ces deux termes, toutes différentes et certaines meilleures que d'autres. Comme évoqué ci-dessus, de nombreux auteurs assimilent, volontairement ou non, NPE et *patent trolls* en utilisant tantôt une expression, tantôt l'autre⁴⁵. Il s'agit d'un raccourci dangereux et cela devrait, tant que faire se peut, être évité. Comme nous allons le voir dans la prochaine section, les NPE, sous le couvert de ce nom générique, recouvrent des réalités bien différentes.

SECTION 2. DES RÉALITÉS DIFFÉRENTES

La NPE n'est pas unique mais polymorphe : de l'inventeur individuel à la société spécialisée dans l'acquisition de brevets en passant par des sociétés classiques ou des universités. Chacune de ces entités possède la caractéristique de détenir un brevet et de ne pas l'exploiter industriellement. Face à une société qui enfreint leur droit de propriété intellectuelle, elles ont le droit d'agir en cessation et, le cas échéant, d'obtenir des dommages et intérêts.

⁴³ Voyez, entre autres, N. VARCHAVER, « Who's afraid of Nathan Myhrvold ? », *Fortune*, 10 juillet 2006 et M. ASAY, « Intellectual Ventures: A massive patent pyramid scheme? », *Cnet News*, 19 septembre 2008.

⁴⁴ M. JONES, « Permanent injunction, a remedy by any other name is patently not the same: how eBay v. MercExchange affects the patent right of non-practicing entities », *George Mason Law Review*, 2007, vol. 14, n° 4, p. 1036.

⁴⁵ Comme exemple assez illustratif de cette tendance, citons l'encyclopédie en ligne Wikipédia qui redirige automatiquement l'utilisateur qui introduit le *verbo* « *Non-Practicing Entity* » vers le *verbo* « *Patent Troll* ».

§1. L'inventeur individuel

Qui ne serait pas fasciné par la fabuleuse histoire de deux étudiants américains qui développèrent dans un garage l'embryon d'un empire informatique ? Ou par la création d'une célèbre boisson gazeuse – soi-disant – due au hasard ? Ou tout simplement, par un quidam qui développe un procédé ou une machine – même sans application industrielle et/ou commerciale évidente –, chez lui, après sa journée de travail ?

Ces histoires, bien que parfois romancées, font occuper une place de choix à l'inventeur individuel dans notre inconscient collectif. Des articles sont écrits, des films réalisés sur ces inventeurs indépendants qui, avec des moyens limités, développent, hors des grandes multinationales ou universités, des inventions qui parfois s'avèrent extrêmement bénéfiques à la société dans son ensemble ; c'est ce que C. A. Cotropia qualifie d'*individual inventor motif*⁴⁶.

Souvent, ces inventeurs ne possèdent ni les moyens financiers ni la compétence nécessaires à la commercialisation de leur invention. Il est donc fort probable qu'ils cherchent à céder leur brevet. Cependant, rien ne les y oblige et ils peuvent, eux-mêmes, faire respecter le droit de propriété que leur confère leur brevet.

Sont-ils pour autant des trolls, s'ils cherchent à faire respecter leur droit devant les tribunaux face à une entreprise productrice ou à négocier, avec elle, un accord de licence ?

§2. Les universités

On ne peut le nier : une université est une NPE, peut-être même la NPE par excellence. Outre l'enseignement, sa mission principale est la recherche et souvent, la recherche de pointe. Bien qu'elles n'aient pas vocation à exploiter commercialement le produit de ces recherches, les universités recourent, de plus en plus régulièrement, au mécanisme du brevet⁴⁷. Ainsi choisissent-elles d'accorder des licences d'exploitation ou de céder les brevets qu'elles détiennent : les flux financiers ainsi générés sont alors investis dans de nouvelles recherches.

Sont-elles pour autant des trolls ?

⁴⁶ C. A. COTROPIA, « The Individual Inventor Motif in the Age of the Patent Troll », *Yale Journal of Law & Technology*, 2009, vol. 12, p. 53.

⁴⁷ Aux Etats-Unis, le nombre de brevets américains déposés par des universités était seize fois supérieur en 2004 à celui de 1980. Voyez B. WYSOCKI JR., « College Try : Columbia's Pursuit of Patent Riches Angers Companies », *Wall Street Journal*, 21 Décembre 2004. Ceci est la conséquence du Bayh-Dole Act de 1982, évoqué à l'Annexe II.

§3. Les entreprises « classiques »

Le brevet est aujourd'hui un actif comme un autre et de nombreuses entreprises font breveter les produits de leurs départements recherche et développement. Parfois, elles n'exploitent pas directement le brevet qu'elles ont déposé et peuvent recourir à l'action en contrefaçon.

Sont-elles des trolls ?

§4. Les entreprises spécialisées

Des entreprises d'un genre nouveau se sont développées récemment. Qualifions-les de sociétés spécialisées dans l'acquisition de brevets et, le cas échéant, dans le développement de portefeuilles de brevets. Les plus célèbres sont *Intellectual Ventures*, déjà évoqué, et *Acacia Technologies*. Comme l'expliquait récemment Nathan Myhrvold, l'un des fondateurs d'*Intellectual Ventures*, dans un article au ton de droit de réponse⁴⁸, ces entreprises ont pour vocation la création d'un *capital market for inventions*.

Et elles ? Sont-elles des trolls ?

SECTION 3. ESSAI DE DÉFINITION

Des nombreuses définitions dont nous avons pu prendre connaissance, nous proposons de conserver les deux suivantes car elles fournissent les principaux éléments qui permettent de caractériser les *patent trolls*. La première est le résultat d'un colloque organisé en mars 2005 à Washington D.C. par l'*Intellectual Property Owners Association* durant lequel les participants cherchèrent à identifier ce qu'était véritablement un *patent troll*. Les caractéristiques suivantes émergèrent : les *patent trolls* ne sont pas eux-mêmes des inventeurs mais sont plutôt des juristes ou investisseurs qui acquièrent, à très bas prix, des *paper patents*⁴⁹ d'individus ou de compagnies insolubles⁵⁰.

⁴⁸ N. MYHRVOLD, « The Big Idea : Funding Eureka ! », *Harvard Business Review*, March 2010.

⁴⁹ Un *paper patent* est un brevet accordé pour une invention qui n'a jamais été commercialisée.

⁵⁰ Voyez V. E. LUXARDO, « Towards a solution to the problem of illegitimate patent enforcement practices in the United States: an equitable affirmative defense of "fair use" in patent », *Emory Law Review*, 2006, vol. 20, n° 2, pp. 791-832.

La définition retenue par l'Office européen des brevets⁵¹ est inspirée des travaux de M. Reitzig, J. Henkel et C. Heath: « *Patent trolls try to profit by licensing or selling their (often simplistic) patented technology to a manufacturing firm that, by the time fees are claimed, has already infringed on the troll's patent (usually unknowingly) and is therefore under intense pressure to reach an agreement with the troll* »⁵².

En combinant les deux définitions données ci-dessus, nous pouvons dire que : le *patent troll* est (1) une *non-practicing entity* qui (2) n'a pas inventé la technologie dont elle détient le brevet mais (3) l'a acquise (4) à bas prix (5) auprès de compagnies ou d'individus insolubles et (6) qui cherche à vendre ou octroyer des licences d'exploitation, (7) souvent de manière opportuniste et agressive, (8) à des sociétés productrices qui (9) enfreignent déjà le brevet du troll, (10) sans le savoir, et (11) se retrouvent alors contraintes de trouver un accord avec ce dernier.

<i>Un patent troll est...</i>	Inventeur individuel	Universités	Entreprises classiques	Entreprises spécialisées
...une <i>Non-Practicing Entity</i> ...				
...qui n'a pas inventé la technologie dont elle détient le brevet mais...				
...l'a acquise...				
...à bas prix...				
...auprès de compagnies ou individus insolubles...				
...et qui cherche à vendre ou octroyer des licences d'exploitation...				
...de manière agressive ou opportuniste...				
...à des sociétés productrices...				
...qui enfreignent déjà le brevet...				
...sans le savoir...				
...et sont contraintes de trouver un accord avec le troll.				

Jamais applicable
 Parfois applicable
 Toujours applicable

Tableau 1 : Applicabilité de la définition aux quatre catégories de NPE

⁵¹ OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS, *Scenarios for the future*, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63a726d28b589b5bc12572db00597683/\\$file/epo_scenarios_bookmarked.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63a726d28b589b5bc12572db00597683/$file/epo_scenarios_bookmarked.pdf) (consulté le 17 janvier 2010).

⁵² M. REITZIG, J. HENKEL et C. HEATH, « On Sharks, Trolls, and Their Patent Prey – 'Being infringed' as a Normatively Induced Innovation Exploitation Strategy », *Research Policy*, 2007, vol. 36, n° 1, p. 134.

A peine couchée sur le papier, cette nouvelle définition pêche déjà par sa rigidité. Le tableau 1, ci-dessus, évalue, pour chacune des quatre catégories discutées ci-avant, l'applicabilité de chacun des éléments de la définition.

Deux commentaires principaux s'imposent à la vue de ce tableau. Premièrement, deux catégories sont exclues automatiquement de l'appellation *patent troll* : les inventeurs individuels et les universités. Ceux-ci ne pourraient ainsi jamais et en aucun cas être qualifiés de *patent trolls*. Deuxièmement, nous pouvons constater que le niveau d'incertitudes, les zones grises, est fort important. Une appréciation en fait est indispensable, au cas par cas.

De ces deux remarques, nous ne pouvons que conclure à la faible valeur de la définition proposée. L'exclusion *a priori* de certaines catégories n'est pas acceptable. A force de vouloir tout définir, on perd de l'information. Ainsi recommandons-nous l'abandon de l'approche qui consiste à définir *ex ante* quel acteur ou catégorie d'acteurs est *per se* un *patent troll*.

Au contraire, la nécessité d'une approche en fait suppose une évaluation *ex post*. Nous estimons que le *patent troll* n'existe pas en tant que tel ; il n'est de trolls que de comportements de trolls. Un inventeur individuel, une université, une société classique ou une entreprise spécialisée seront parfois des trolls. Plutôt que de condamner un acteur en particulier, concentrons-nous sur leur comportement et leur manière d'agir. Avec Mark Lemley⁵³, nous estimons qu'il ne faut pas éliminer les trolls mais prévenir leurs comportements en éliminant les prescrits légaux qui les rendent possibles. Toute NPE a deux visages dont l'un est celui d'un troll.

Chapitre 2. Aspects stratégiques

Tout qui a entendu parler des *patent trolls* a entendu parler du cas « BlackBerry », du nom de ce *smartphone* développé et commercialisé par la société canadienne Research in Motion (RIM)⁵⁴. Le premier BlackBerry fut lancé sur le marché en 1999 et, un an plus tard, NTP, Inc.⁵⁵, une *patent*

⁵³ M. A. LEMLEY, « Are Universities Patent Trolls ? », *Stanford Public Law Working Paper*, 2007, n° 980776, p. 19.

⁵⁴ Pour une vue alternative du cas BlackBerry, voyez F. S. KIEFF, « Coordination, Property, and Intellectual Property: An Unconventional Approach to Anticompetitive Effects and Downstream Access », *Emory Law Journal*, 2004, vol. 56, pp. 327-438, spéc. p. 397. Dans cet article, l'auteur soutient que le niveau élevé des royalties payées par la société RIM ne résulte pas de l'action d'un *patent troll* mais bien d'une défaillance au niveau du marché de contrôle d'entreprises ou *market for corporate control*.

⁵⁵ Fondée en 1992 pour accueillir les brevets des inventeurs Thomas J. Campana Jr. et Donald E. Stout, elle détient aujourd'hui 23 brevets. Il est particulièrement intéressant de constater que cette firme possède pour seul site internet,

holding company, une firme spécialisée dans l'acquisition de brevets, proposa à RIM d'acquiescer une licence d'exploitation pour les brevets qu'elle détenait. Ceux-ci portaient sur une technologie de transfert d'e-mails proche de celle utilisée par le BlackBerry⁵⁶. Leur proposition restée sans réponse, NTP engagea des poursuites à l'encontre de RIM devant le *United States District Court for the Eastern District of Virginia*⁵⁷ en 2001. En août 2003, le tribunal entendit la demande de NTP, reconnut ses brevets comme valides et condamna la société RIM à 53,7 millions de dollars de dommages et intérêts⁵⁸, la violation ayant été jugée volontaire⁵⁹. De plus, le juge prononça une injonction interdisant à RIM de fabriquer, utiliser ou vendre des appareils BlackBerry, ce qui revenait, en fait, à condamner la compagnie à une faillite certaine. La force exécutoire de ce jugement fut cependant maintenue en suspens pendant la procédure d'appel.

Durant la procédure d'appel, des négociations, hors du tribunal, eurent lieu entre les deux parties mais sans succès. Les décisions⁶⁰ de la *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* confirmèrent partiellement la décision prise en premier degré de juridiction et l'affaire fut renvoyée devant le *District Court*, deux brevets litigieux ayant été annulés par l'Office américain des brevets, l'USPTO, durant la procédure. Avant que le juge ne puisse à nouveau se prononcer sur l'affaire, RIM conclut, en mars 2006, un accord de licence d'exploitation perpétuelle avec NTP pour un montant de 612,5 millions de dollars⁶¹.

Ce cas de jurisprudence est particulièrement illustratif de l'action des trolls et des stratégies qu'ils poursuivent. Dans les sections suivantes, nous étudierons brièvement les caractéristiques principales de la pratique du *patent trolling*. Nous évoquerons successivement les brevets que les trolls détiennent de préférence, l'absence de réciprocité, leur stratégie d'attente et leur opportunisme. Nous terminerons par l'analyse de deux *business models* de trolls actifs aujourd'hui.

Rappelons, pour autant que de besoin, que la mécanique de la stratégie des *trolls* est huilée par le caractère parfaitement légal de leur action. Le *patent trolling* existe en bonne partie parce que cette

une page web contenant leurs coordonnées. Cela montre le caractère discret de l'entreprise qui n'expose pas clairement et au grand jour les brevets qu'elle détient. Serait-ce pour faciliter leur pratique de *trolling* ?

⁵⁶ Il s'agissait, en l'espèce, des brevets suivants : U.S. Patent Nos. 5,436,960 ; 5,625,670 ; 5,819,172 ; 6,067,451 et 6,317,592.

⁵⁷ Dans cette étude, nous conserverons les noms des Cours et tribunaux américains. Lorsqu'il s'agit d'une juridiction qui équivaldrait, dans notre système juridique, à un tribunal (resp. à une Cour), nous utiliserons le masculin (resp. le féminin) pour la désigner.

⁵⁸ *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, No. 3:01CV767, 2003 WL 23325540 (E.D.Va. 2003).

⁵⁹ Pour plus de détails sur cette partie de la procédure, voyez B. MCKENNA, P. WALDIE et S. AVERY, « Patently Absurd – The inside story of RIM's wireless war », *The Globe and Mail*, 21 février 2006.

⁶⁰ *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 392 F3d 1336 (Fed. Circ. 2004) et 418 F3d 1282 (Fed. Circ. 2005).

⁶¹ Sur un chiffre d'affaires de 2,07 milliards de dollars pour l'année 2006, il s'agit d'un montant conséquent.

pratique n'enfreint aucune loi. Certains crieront, dans certains cas, à l'abus de droit mais l'on aperçoit la faiblesse d'un tel argument face à un droit de propriété. Le brevet, nous l'avons vu, est en effet un titre qui matérialise un droit de propriété et qui confère donc les trois prérogatives classiques de ce droit : *usus*, *fructus*, et *abusus*.

SECTION 1. DES BREVETS LARGES DANS DES DOMAINES PROPICES AU HOLD-UP

L'une des composantes de l'activité quotidienne d'un *patent troll* consiste en l'acquisition de brevets, qu'ils pourront ensuite utiliser pour mettre en œuvre la seconde composante de leur métier : l'action contre les contrefacteurs.

Il est des domaines qui fournissent un terreau plus propice à l'action des trolls que d'autres. Les brevets logiciels et ceux portant sur des *business methods* sont très prisés par les trolls, bien plus que ceux issus des industries pharmaceutique, biotechnologique ou chimique, par exemple et ce, pour un certain nombre de raisons.

Dans le domaine de l'informatique, les inventions sont souvent marginales, incrémentales, et reposent sur d'autres technologies, le cas échéant, brevetées. Le caractère cumulatif de ces innovations facilite les comportements de hold-up, inhérents à la stratégie des trolls. Ils ne doivent acquérir que l'un ou l'autre brevet stratégique pour être en mesure de faire pression sur une entreprise productrice. Dans le cas BlackBerry, NTP détenait seulement cinq brevets, dont deux ont d'ailleurs été reconnus comme non valides. En comparaison avec les plusieurs milliers d'éléments brevetés que comprend un *smartphone*, ce nombre est dérisoire.

De plus, il existe, dans le domaine de l'informatique, un *patent thicket* particulièrement dense. Il est très difficile, voire impossible pour une entreprise de vérifier chaque brevet avant de produire et commercialiser sa propre innovation. Les coûts de recherche que cela engendrerait seraient tellement élevés que se jouerait la tragédie des anti-communaux, présentée *supra*.

Quant aux brevets portant sur des *business methods*, ils sont souvent d'une validité douteuse et d'une portée difficilement évaluable. Ils sont donc malaisément interprétables générant ainsi une grande insécurité juridique dont le troll peut profiter.

Dans l'incertitude, le défendeur préférera s'accorder avec le troll plutôt que de prendre le risque d'écopier d'une injonction de cessation émanant d'un juge. Plus il est *risk averse*, moins il

souhaitera s'engager dans un procès dont l'issue est incertaine et préférera conclure un accord ; le troll surfe donc sur le caractère imprévisible des décisions de justice pour extraire de ses cibles des royalties, parfois sans fondement⁶². Dans le cas BlackBerry, RIM savait que, si elle écopait d'une injonction de cessation, elle serait tout simplement condamnée à la faillite. Elle a donc préféré s'accorder avec le troll plutôt que de se risquer à une décision judiciaire potentiellement désastreuse.

Enfin, le troll acquiert souvent des brevets dits dormants : il s'agit de brevets qui ne sont pas exploités industriellement. L'industrie en a parfois même oublié leur existence. C'est ainsi que, plusieurs années après sa délivrance, un brevet peut sortir de son sommeil, réveillé par un troll, qui le brandit face à une entreprise productrice.

SECTION 2. ABSENCE DE RÉCIPROCITÉ

Dans le cadre d'un litige ayant trait à un brevet et impliquant des parties qui sont toutes deux des entreprises productrices, il est fréquent que le défendeur introduise contre le demandeur une demande reconventionnelle⁶³. Il s'agit d'un mécanisme de défense classique, particulièrement efficace lorsque les parties opèrent dans le même secteur d'activité, plus encore si ce secteur a habituellement recours au mécanisme du brevet pour protéger ses innovations. Par ce biais, le défendeur introduit sa propre action en contrefaçon contre le demandeur. Bien souvent, cela amènera les parties à conclure des accords de licences dites croisées par lesquels les parties s'autorisent chacune à utiliser le brevet de l'autre⁶⁴. Lorsque deux entreprises productrices détiennent des brevets complémentaires, elles ont donc chacune un intérêt à coopérer avec l'autre pour éviter une « destruction mutuelle assurée »⁶⁵.

Par contre, le troll n'a pas d'incitant à obtenir une licence sur un brevet détenu par sa cible et préférera obtenir des royalties. En effet, quel intérêt aurait-il à se voir accorder une licence sur un

⁶² D. C. STETTNER, « Meet the patent enforcers », *Wisconsin Lawyer*, 2004, vol. 77, n° 4.

⁶³ Définie en l'article 14 du Code judiciaire belge, « la demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur. ». Il s'agit donc d'une « contre-attaque » du défendeur. On parle, en droit anglo-saxon, de *counterclaim*.

⁶⁴ C. SHAPIRO, « Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting », in *Innovation Policy and the Economy* (sous la dir. de A. B. JAFFE, J. LERNER et S. STERN), Volume 1, Cambridge, MIT Press, 2001, p. 127.

⁶⁵ S. K. SHRESTHA, « Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities », *Columbia Law Review*, 2010, vol. 110, p. 125.

brevet donné, s'il ne produit rien industriellement ? Il est donc moins vulnérable qu'une entreprise productrice, ce qui lui confère un avantage certain dans les négociations avec sa cible.

SECTION 3. L'ATTENTE

L'attente fait partie intégrante de la stratégie des trolls. Comme leur but premier est d'utiliser les brevets qu'ils détiennent afin de maximiser leur profit, dérivé quasi exclusivement de royalties et de dommages et intérêts, ils ont tout intérêt à surgir lorsque le contrefacteur a déjà réalisé des investissements conséquents, basés sur la technologie litigieuse. Plus le temps passe, plus le contrefacteur investit en recherche et développement et, partant, moins il lui sera facile d'abandonner l'invention litigieuse. RIM, par exemple, avait déjà investi tant de ressources dans le développement de son BlackBerry qu'il lui était impossible, sauf à se précipiter vers la faillite, de se passer de la technologie protégée par les brevets de NTP.

SECTION 4. L'OPPORTUNISME

Selon une pratique traditionnelle dans le milieu, le *patent troll* envoie des lettres que l'on pourrait qualifier, avec A. Chuang, de « *cease and desist* »⁶⁶, aux entreprises qu'il juge être des contrefacteurs. Il en enverra le plus possible, même à des entreprises qui ne violent objectivement pas leur droit de propriété intellectuelle : cela ne lui coûte en effet qu'une lettre type, une enveloppe et un timbre mais cela peut lui rapporter gros.

En 2001, D. Henderson acquit un brevet de Scheinder Automation, Inc. portant sur des programmes de tableurs informatiques utilisés dans des équipements de fabrication. Quelques mois plus tard, son avocat, Ray Niro, mentionné *supra*, envoya des centaines de ces lettres, presque identiques, à des soi-disant contrefacteurs les invitant à trouver « une solution à tous les problèmes, de manière prompte et amicale »⁶⁷. Les destinataires qui ne répondaient pas rapidement et/ou refusaient de payer les 600.000 à 1 million de dollars demandés, étaient poursuivis en justice sans délai par l'avocat. Plus de cinquante sociétés importantes, telles Boeing ou BMW, cédèrent aux menaces et trouvèrent un accord avec lui. Ray Niro a obtenu près de 30 millions de dollars en royalties pour son client, dont 30% lui revint, sur cette seule affaire.

⁶⁶ A. CHUANG, « Fixing the failures of software patent protection: deterring patent trolling by applying industry-specific patentability standards », *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 2006, vol. 16, p. 232.

⁶⁷ L. LERER, « Meet the Original Patent Troll », *IP Law & Business*, 20 juillet 2006.

SECTION 5. QUELQUES *BUSINESS MODELS*

Si les NPE sont polymorphes, les trolls le sont tout autant, si pas plus : il y a autant de trolls différents que de sociétés différentes engagées dans la pratique du *patent trolling*. Si les sections précédentes avaient le mérite de mettre en évidence quelques traits souvent partagés par les *patent trolls*, elles ne sont en aucun cas, ni exhaustives, ni applicables à tous les cas. Malheureusement pour l'analyste, il est indispensable de recourir à une appréciation en fait.

En 2006, A. Chuang a développé une « taxinomie des trolls »⁶⁸ qui tente, tant bien que mal, de les classer. Dans le tableau 2, nous reprenons, adaptons et complétons légèrement sa classification. Bien qu'elle ait le mérite de la clarification, elle pêche par sa rigidité. A titre d'exemple, l'auteur caractérisait, en 2006, Intellectual Ventures comme un *Trolling Buyer*, ce qui était – partiellement – correct à l'époque ; cependant, cette société est maintenant également un *Trolling Developer*. Nous y reviendrons *infra*.

Nom	Définition	Exemples
<i>Trolling Buyer</i>	Une entreprise qui se spécialise dans le rachat de brevets non pas pour les exploiter industriellement mais dans le but de les utiliser juridiquement	Acacia Technologies Group Intellectual Ventures
<i>Trolling Resurrector</i>	Une entreprise productrice qui a cessé ses activités pour se concentrer sur l'octroi de licences d'exploitation	Ampex Corporation
<i>Trolling Developer</i>	Un inventeur ou une entreprise établie par un inventeur qui n'exploite pas industriellement les brevets qu'il/elle détient mais les utilise juridiquement	Jérôme Lemelson NTP (Intellectual Ventures)
<i>Trolling Agent</i>	Une entreprise qui, pour le compte de ses clients, mène des actions en contrefaçon et des négociations	IPValue Management Thinkfire Services USA Mahr-Leonard Management Company
<i>Trolling Lawyer</i>	Un avocat qui, pour le compte de ses clients, mène des actions en contrefaçon ou des négociations	Ray Niro

Tableau 2 : Une taxinomie des *patent trolls*

Nous faisons le choix de discuter ici d'Acacia Technologies Group et d'Intellectual Ventures car ce sont les deux compagnies les plus médiatisées et les plus importantes, la première par son activité devant les Cours et tribunaux, la seconde par la taille de son portefeuille de brevets.

⁶⁸ A. CHUANG, « Fixing the failures of software patent protection: deterring patent trolling by applying industry-specific patentability standards », *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 2006, vol. 16, spéc. pp. 221-227.

§1. Acacia Technologies Group

Comme le dit si bien leur slogan, « *Leader in Patent Licensing and Enforcement* », Acacia Technologies Group se spécialise dans l'octroi de licences de brevets et dans la gestion des actions en justice pouvant en découler. Fondée en 1995, l'entreprise propose à ses clients de « transformer leurs brevets en revenus »⁶⁹ et est active principalement dans le domaine de l'informatique. Typiquement, Acacia devient le propriétaire ou détenteur d'une licence exclusive sur le brevet et reçoit toutes les prérogatives découlant du droit de propriété. Parmi ces dernières, la société fera usage, principalement, du droit d'intenter des actions en contrefaçon et de celui d'accorder une licence d'exploitation. Le client reçoit un part des gains d'Acacia et, parfois, un paiement à l'avance. L'entreprise est très sélective quant aux brevets qu'elle acquiert : ceux-ci doivent pouvoir générer des flux financiers suffisants, soit par le biais de dommages et intérêts, soit par celui d'accords de licence.

Depuis sa création, Acacia a conclu plus de 740 accords de licences dont certains pour « plusieurs millions de dollars » avec quelques géants de l'industrie dont Hewlett Packard, IBM, Intel, Nokia, Samsung ou Sony. En 2009, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 67 millions de dollars. Selon PatentFreedom⁷⁰, Acacia a été impliquée dans 270 litiges depuis 2003.

§2. Intellectual Ventures

Fondée en 2000, Intellectual Ventures emploie 650 personnes et est active dans le « business des inventions »⁷¹. Ici encore, le but est d'offrir aux innovateurs la possibilité de tirer profit de leurs inventions. La société détient entre 10.000 et 15.000 familles de brevets⁷², selon PatentFreedom⁷³, qu'elle a acquise, entre autres, dans les domaines de l'informatique, des télécommunications, de l'e-commerce, des nanotechnologies et des logiciels. Si Intellectual Ventures est si célèbre, c'est en partie grâce à la renommée de ses fondateurs : Nathan Myhrvold, l'ancien *Chief Technology Officer* de Microsoft, Peter Detkin, l'ancien directeur de la propriété intellectuelle chez Intel, Edward Jung, de Microsoft également et Greg Gorder, avocat chez Perkins Coie LLP.

⁶⁹ ACACIA TECHNOLOGIES, *Corporate Brochure*, 2010,

<http://www.acaciatechnologies.com/docs/CorporateBrochure.pdf> (consulté le 6 août 2010).

⁷⁰ PATENTFREEDOM, « Leading Entities by Number of Litigations (since 1979) », 2010,

<https://www.patentfreedom.com/research-ml.html> (consulté le 6 août 2010).

⁷¹ INTELLECTUAL VENTURES, <http://www.intellectualventures.com/Home.aspx> (consulté le 7 août 2010).

⁷² Une famille de brevets désigne un ensemble de brevets qui se rapporte à un même document de priorité.

⁷³ PATENTFREEDOM, « NPEs with Largest Patent Holdings », 2010, <https://www.patentfreedom.com/research-ml.html> (consulté le 6 août 2010).

Depuis 2005, l'entreprise développe également ses propres inventions et a, en 2009, introduit près de 450 demandes de brevet, ce qui en fait l'une des cinquante entreprises les plus importantes en termes de dépôt de demandes de brevet⁷⁴. Aujourd'hui, l'entreprise se structure donc autour de trois activités principales : l'investissement dans des inventions existantes, la gestion d'un « réseau d'inventeurs externes » et le développement d'inventions.

Intellectual Ventures se bat avec force contre le label de *patent troll* qui lui est constamment attribué. Ses fondateurs clament haut et fort que l'entreprise n'a jamais poursuivi personne en justice. Cependant, des observateurs ont remarqué que la société protégeait son image de marque en se réfugiant derrière des sociétés-écrans, qui intentent les actions en contrefaçon pour son compte⁷⁵ : Intellectual Ventures transfèrent les brevets, objets d'une action en contrefaçon, soit à des sociétés préexistantes soit créées pour l'occasion. Un récent rapport fait état de plus de 1100 sociétés-écrans « liées » à l'entreprise⁷⁶. Si Intellectual Ventures est un troll, il est sans doute le plus rusé d'entre eux.

Chapitre 3. Environnement propice au développement des trolls

Si l'on s'en réfère à l'histoire, les trolls n'ont véritablement prospéré qu'à deux reprises : à la fin du 19^{ème} et au début du 21^{ème} siècle, aux Etats-Unis. L'on peut donc raisonnablement penser que l'environnement, politique, juridique et économique joue un rôle capital dans l'existence et le développement des trolls. Un tel état de fait veut donc qu'on examine ces conditions environnementales. La première section sera consacrée à l'étude de l'environnement juridique du 19^{ème} siècle alors que la seconde s'intéressera aux circonstances actuelles.

⁷⁴ N. MYHRVOLD, « The Big Idea : Funding Eureka ! », *Harvard Business Review*, March 2010.

⁷⁵ M. MASNICK, « Nathan Myhrvold's Intellectual Ventures Using Over 1,000 Shell Companies To Hide Patent Shakedown », 2010, <http://www.techdirt.com/articles/20100217/1853298215.shtml> (consulté le 7 août 2010).

⁷⁶ AVANCEPT LLC, « The Intellectual Ventures Portfolio in the United States: Patents & Applications », 2^{ème} édition, Janvier 2010 cité dans X, « Intellectual Ventures: A genuine path breaker or a patent troll? », *Homeland Security News Wire*, 19 février 2010, <http://homelandsecuritynewswire.com/intellectual-ventures-genuine-path-breaker-or-patent-troll> (consulté le 7 août 2010).

SECTION 1. LE *PATENT TROLLING* : UNE PRATIQUE RÉCENTE ?

Sous son apparence récente, la pratique du *patent trolling* remonte, certes sous une forme quelque peu différente, au 19^{ème} siècle. L'analyse éclairante de G. N. Magliocca⁷⁷ nous replonge en 1860, décennie durant laquelle nombre de plaidoyers pour une protection accrue de la propriété intellectuelle furent rédigés⁷⁸. En réponse aux revendications de plus en plus insistantes d'inventeurs d'innovations incrémentales, le droit américain des brevets fut finalement adapté en 1870. La modification qui nous intéresse particulièrement ici est celle apportée par l'article 71 du Patent Act de 1870⁷⁹ : seront dorénavant protégés non seulement les *new and original shape[s] or configuration of any article of manufacture* mais également les *new, useful, and original shape[s] [...]*. L'on aperçoit au premier coup d'œil le problème que l'usage d'un adjectif tel qu'« utile » dans un texte légal pose au regard de la sécurité juridique et, plus spécifiquement, de la procédure d'attribution des brevets. Alors que la nouveauté et le caractère original s'apprécient relativement aisément et objectivement, l'utilité est bien plus difficile à estimer. De plus, que peut-on qualifier d'utile ? Une caractéristique ornementale ou esthétique est-elle utile ?

L'Office américain des brevets (USPTO) fut inondé de nouvelles demandes et, déjà à l'époque, le sentiment que le fondement même du système des brevets est ébranlé apparaît dans le chef du nouveau *Commissioner*. Pour reprendre ses propres termes, bien éloquents d'ailleurs : « *[Covering] slight changes in the form of crowbars, spades, plows, scrapers, etc., is simply ridiculous, and tends to bring the whole system into disrepute* »⁸⁰. Les objets brevetés ne le sont que pour des raisons commerciales car ceux marqués du sacro-saint *patented* rencontrent un succès accru.

Plus pertinent pour notre étude, le second problème a trait aux montants des royalties perçues pour les licences concédées par ces « inventeurs » opportunistes. Alors qu'aujourd'hui seul le producteur illégitime de biens brevetés peut être la cible d'une action en contrefaçon, le breveté pouvait, au 19^{ème} siècle, agir contre l'utilisateur du bien litigieux. Les premières victimes en furent les fermiers qui se résolaient à s'accorder avec le breveté, ne se risquant que peu souvent à porter le litige en justice. En effet, leur manque d'éducation, d'abord, leur manque de ressources financières, ensuite, fournissaient un terreau propice à ces brevetés opportunistes qui tiraient un juteux profit de leurs menaces de poursuites.

⁷⁷ G. N. MAGLIOCCA, « Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation », *Notre Dame Law Review*, 2007, vol. 82, pp. 1809-1838.

⁷⁸ Voyez, entre autres, H. T. FENTON, *The law of patents for designs*, Philadelphia, W. J. Campbell, 1889, p. 226.

⁷⁹ Patent Act of 1870, Ch. 230, 16 Stat. 198-217 (July 8, 1870), Section 71.

⁸⁰ SEN. CHRISTIANCY, 45 Cong. Rec. 398 (1878).

Comme aujourd'hui, les passions se déchainèrent et les débats firent rage entre les partisans du *statu quo* et les autres. Les premiers, comptant dans leurs rangs nul autre que Thomas Edison, défendaient la thèse que toute modification restrictive du droit existant consisterait en une diminution des incitants à l'innovation et, partant, serait préjudiciable pour l'économie américaine. Les seconds reprirent à leur compte les arguments inspirés de celui évoqué *supra* : le but du système des brevets est perverti⁸¹, les royalties perçues sont sans commune mesure avec l'avantage procuré qu'elles sont censées rémunérer, l'insécurité juridique est accrue, le comportement de ces *sharks*⁸² est impropre à l'éthique des affaires, les victimes sont malheureuses et surprises. Nous pourrions continuer mais il nous semble plus intéressant ici de nous demander quelles sont les conditions qui ont permis ou favorisé le développement de ces pratiques. Qu'ont-elles, par ailleurs, en commun avec les conditions actuelles ?

Premièrement, les trolls prospèrent lorsque leurs cibles n'ont peu ou pas d'alternative à l'objet de leur revendication. En effet, cette absence de substituts, qu'elle soit réelle ou simplement pratique, permet au troll de conclure un accord qui lui sera plus favorable que lorsque d'autres options existent. Le troll capture non seulement la valeur de son invention mais aussi la valeur des actifs complémentaires et celle des investissements irréversibles⁸³ réalisés par le défendeur⁸⁴. Un tel état de fait existe non seulement en ce qui concerne les (plus) hautes technologies qu'en ce qui concerne les plus basiques. Quelle alternative peut-il y avoir à une puce hautement technologique, pour un fabricant de matériel informatique, et quelle alternative peut-il y avoir, pour un fermier, à une simple pelle ? Certes, dans le second cas, une alternative non brevetée est susceptible d'exister. Cependant, tant que le montant réclamé par le troll est inférieur au coût de changement que le fermier encourrait, dut-il choisir d'acquérir une technologie alternative, ce dernier préférera conclure un accord avec le troll. Ainsi, le *trolling* est susceptible d'apparaître lorsque l'effet de substitution est faible et la valeur relative que les trolls peuvent extraire est élevée.

Deuxièmement, les trolls sont d'autant plus susceptibles de prospérer que les brevets litigieux sont vagues ; un brevet dont la portée est peu claire génère une insécurité juridique. Aller devant un juge pour voir le différend tranché s'apparente à un véritable coup de poker pour le défendeur

⁸¹ Cité dans G.N. MAGLIOCCA, *op. cit.*, le député Deering s'exprime en ces termes : « *The Framers of the Constitution never contemplated a system that would authorize or permit an army of swindlers to prey upon communities and plunder the unwary and unsuspecting* ».

⁸² Tel était le nom, tout aussi éloquent, donné alors aux trolls de l'époque.

⁸³ Il s'agit de *sunk costs*, de coûts encourus ne pouvant être récupérés.

⁸⁴ M. A. LEMLEY, « Patenting Nanotechnology », *Stanford Law Review*, 2005, vol. 58, n° 2, p. 630.

qui, bien souvent, préférera conclure un accord avec le troll, hors des Cours et tribunaux. La difficulté d'appréciation des chances de succès ou d'échec d'une action en justice est d'autant plus grande que l'avancée protégée par le brevet est marginale. Dans le cas de hautes technologies informatiques, les avancées sont souvent incrémentales : la nouvelle puce n'aura d'utilité que mise en réseau avec d'autres et celle-ci n'y sera intégrée que si elle satisfait au standard technologique d'application. En ce qui concerne les outils de ferme, le problème est similaire : il n'existe qu'un nombre fini de manières de concevoir une pelle. Ainsi, toute nouveauté, en termes de design par exemple, est, presque toujours, incrémentale et repose sur un ensemble préexistant plus large, breveté. Ajoutons ici que des frais de justice élevés renforcent un tel effet. Le défendeur sera susceptible de conclure un accord d'autant plus profitable au troll si l'accès au juge est entravé par de hautes barrières financières.

Troisièmement, des droits de propriété intellectuelle à bas prix stimulent le *trolling* car cela diminue le risque supporté par le troll. Pour l'informatique, il suffit au troll de ne posséder qu'un seul et unique brevet portant sur un composant déterminé pour avoir, déjà, un pouvoir de négociation considérable. Pour les outils agricoles de base, les critères de brevetabilité laxistes diminuent les coûts d'acquisition.

Au début du 20^{ème} siècle, le Congrès américain a solutionné le problème des *sharks* par le biais d'une réforme législative. Il a modifié le texte en remplaçant l'adjectif « utile » par « ornemental ». Les *patent trolls* ont disparu, pour quelques temps.

SECTION 2. ENVIRONNEMENT ACTUEL

La section précédente jette un éclairage nouveau sur le *patent trolling* en montrant que des conditions juridico-économiques similaires à celles d'aujourd'hui avaient, au 19^{ème} siècle, stimulé des comportements opportunistes de certains détenteurs de brevets. Il convient à présent d'étudier les circonstances propres à l'époque actuelle.

§1. Un brevet renforcé et un champ de brevetabilité élargi

Outre un renforcement progressif du droit des brevets⁸⁵, de nouvelles catégories d'inventions sont entrées, au fil des ans, dans le champ de la brevetabilité. L'arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis *Diamond v. Chakrabarty*⁸⁶ de 1980 constitue la véritable impulsion vers un élargissement du champ de la brevetabilité : le *Chief Justice* Warren E. Burger reprit, dans son argumentaire, un élément fondamental tiré d'un rapport accompagnant le *Patent Act* de 1952⁸⁷. Selon ce rapport, est brevetable « *anything under the sun made by man* ». Ainsi, toute invention de l'homme peut être brevetée. En l'espèce, il s'agissait d'un organisme génétiquement modifié⁸⁸.

Les deux domaines entrés récemment dans le champ de la brevetabilité et pertinents pour notre étude sont les logiciels et les *business methods*. Nous l'avons évoqué brièvement au chapitre précédent : les trolls aiment les brevets larges, protégeant des inventions issues de domaines propices au hold-up et/ou affectés par un épais *patent thicket*, difficilement interprétables et, parfois, à la validité douteuse. C'est dans ces domaines particuliers que sont, le plus souvent, issus des brevets de « mauvaise qualité »⁸⁹.

A. LES LOGICIELS

Le cas des logiciels ou *softwares* illustre bien l'élargissement du champ de la brevetabilité. Puisque ceux-ci sont un ensemble de codes, leur protection relevait traditionnellement du domaine du droit d'auteur, du *copyright* : c'est le caractère écrit du code qui sous-tend ce principe. Ces dernières années, l'on a assisté à une recrudescence des brevets accordés pour des logiciels, surtout aux Etats-Unis⁹⁰ mais en Europe⁹¹ également : c'est la solution technique qui est maintenant protégée.

⁸⁵ Pour un bref historique et un état des lieux des principaux textes législatifs américains, européens et internationaux, qui témoignent d'un renforcement du droit des brevets et de la protection de la propriété intellectuelle au sens large, voyez l'Annexe II.

⁸⁶ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

⁸⁷ S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952) et H.R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952).

⁸⁸ En Europe, l'on reste réticent vis-à-vis de la brevetabilité du vivant. Il reste que la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, *J.O.*, L 213, du 30 juillet 1998, p. 13 admet, dans une certaine mesure, la brevetabilité des gènes et des séquences génétiques, s'ils sont le résultat d'un processus qui a mené à les isoler. Le préambule est chargé de considérations éthiques, fait rare pour une directive européenne et témoin de la sensibilité du sujet.

⁸⁹ Voyez J. F. MCDONOUGH III, « The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy », *Emory Law Journal*, vol. 56, p. 202. A titre d'exemples, l'auteur cite l'U.S. Patent No 6,701,872 portant sur une méthode pour entraîner un chat domestique avec un pointeur laser et l'U.S. Patent No 6,368,227 portant sur une méthode pour « balancer une balançoire ».

⁹⁰ Voyez *Diamond v. Diebr*, 450 U.S. 175 (1981). Cette décision, la première du genre, établit que l'exécution d'un processus physique, contrôlé par un programme informatique, est brevetable. Voyez également *In re Lowry*, 32 F.3d

Bien qu'une protection intellectuelle des logiciels soit bienvenue, les critiques estiment que le brevet, dans son état actuel, n'est pas le mécanisme le plus approprié : D. L. Burk et M. A. Lemley⁹² montrent que le système actuel génère, dans ce domaine, quelques brevets larges dominants ce qui, selon eux, ne convient pas à une industrie caractérisée par des innovations rapides, incrémentales et cumulatives. Cela est dû à des critères stricts pour estimer le caractère non-évident de l'invention combinés à une obligation de divulgation relativement laxiste. Si le brevet ne définit pas de manière claire, précise et non ambiguë l'objet de la protection, il sera malaisé à interpréter et générera une insécurité juridique de laquelle les trolls pourront, le cas échéant, profiter.

B. LES *BUSINESS METHODS*

Les *business methods* sont, depuis 1998⁹³, brevetables aux Etats-Unis. Ces brevets ont surtout cours dans le domaine de l'e-commerce⁹⁴ et des services financiers.

Premièrement, estimer une demande de brevet pour une *business method* est particulièrement difficile pour les examinateurs, spécialement en ce qui concerne le caractère non-évident de la méthode et la réalisation de l'inventaire de l'état de la technique⁹⁵. D'un examinateur à l'autre, une demande de brevet sera acceptée ou rejetée, parfois même sur base des mêmes critères. Ensuite, un brevet sur une *business method* souffre des limites du langage : il est difficile, pour l'inventeur, de décrire, avec suffisamment de précision et de clarté, l'étendue exacte de ses revendications. Une fois délivré, le brevet sera toujours sujet à interprétation, que ce soit celle d'un concurrent, d'un contrefacteur ou d'un juge. Enfin, et ceci est la conséquence des deux points précédents, leur validité est fréquemment discutable.

La Cour Suprême des Etats-Unis a récemment rendu un arrêt⁹⁶ qui encadre plus qu'il ne remet en question la validité des brevets portant sur les *business methods*. La Cour a refusé de les exclure

1579 (Fed. Cir. 1994) pour le cas d'une mémoire contenant des structures de données ainsi que BITLAW, « The History of Software Patents: From Benson and Diehr to State Street and Bilski », <http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html> (consulté le 7 juillet 2010).

⁹¹ Bien que la convention de Munich exclut explicitement, en son article 52, les programmes d'ordinateur du champ de la brevetabilité, un certain nombre de brevets furent néanmoins délivrés, portant alors sur la solution technique.

⁹² D. A. BURK et M. A. LEMLEY, « Designing Optimal Software Patents », *Minnesota Legal Studies Research Paper*, 2005, n° 05-11 et *Stanford Public Law Working Paper*, 2005, n° 108, p. 81.

⁹³ *State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

⁹⁴ Citons le brevet U.S. Patent No 5,845,265 de MercExchange qui couvre la fonction « *Buy it now* » de eBay ou le U.S. Patent No 5,960,411 qui protège la technologie « *One click* ».

⁹⁵ W. FISHER et G. ZOLLINGER, « Business Method Patents Online », <http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/BMP/> (consulté le 2 août 2010).

⁹⁶ *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. (2010).

catégoriquement du champ de la brevetabilité mais a réaffirmé l'usage du « *machine-or-transformation test* »⁹⁷ comme indice pour déterminer la brevetabilité. La décision n'a pas été unanime, ce qui prouve le caractère hautement subjectif des critères de brevetabilité des *business methods*⁹⁸.

§2. Un Office des brevets laxiste

Les Offices des brevets examinent les inventions qui leur sont soumises sur base des critères de brevetabilité – nouveauté, activité inventive et application industrielle – et délivrent, le cas échéant, des brevets. Leur rôle est crucial et leur mission doit être remplie avec le plus grand professionnalisme car les conséquences d'un brevet accordé pour une technologie déjà existante, ou portant sur une invention trop large, par exemple, peuvent être désastreuses. Malheureusement, les Offices des brevets sont tributaires de facteurs organisationnels, de ressources financières limitées et d'un personnel qui, parfois, commet des erreurs. Ainsi, des « mauvais brevets » sont quelques fois accordés et les conséquences sur le bien-être global et l'innovation, parfois néfastes.

Ces problèmes sont plus aigus aux Etats-Unis pour un certain nombre de raisons. Parallèlement à l'élargissement du champ de brevetabilité, le nombre de demandes traitées par l'Office américain des brevets, l'USPTO, a considérablement augmenté. On le constate sur la figure 1, ci-dessous, les demandes de brevet ont commencé à croître fortement à partir de 1980, peu après l'arrêt *Diamond v. Chakrabarty*, évoqué *supra*.

Ainsi, le nombre de demandes a augmenté mais les ressources humaines de l'Office n'ont pas évolué en proportion. Un tel état de fait a pour conséquences un allongement des délais de délivrance⁹⁹ ainsi qu'une diminution du temps alloué à l'examen de chaque demande, ce qui accroît le risque que des « mauvais brevets » soient délivrés¹⁰⁰. En moyenne, seules dix-huit heures sont accordées à l'examen de chaque demande. Cette durée comprend la lecture de la demande, la

⁹⁷ Selon ce test, un procédé est brevetable (1) s'il est implémenté dans une machine particulière, conçue et adaptée pour réaliser ledit procédé d'une manière non conventionnelle et non triviale ; ou (2) s'il transforme un produit ou chose d'un état à un autre.

⁹⁸ Voyez la *concurring opinion* du juge Stevens et celle du juge Breyer.

⁹⁹ Selon David Kappos, le directeur de l'USPTO, le *backlog* s'élevait en mai 2010 à 1,7 millions de demandes. E. PERROTT, « USPTO Backlog Reaches 1.7 Million », *Intellectual Property Brief*, 29 mai 2010, <http://www.ipbrief.net/2010/05/29/uspto-backlog-reaches-1-7-million/> (consulté le 2 août 2010).

¹⁰⁰ M. A. LEMLEY, « Rational Ignorance at the Patent Office », *Northwestern University Law Review*, 2001, vol. 95, n° 4, p. 2.

recherche et la lecture de l'état de la technique, la comparaison de ce dernier avec la demande, la rédaction de documents internes, une éventuelle interview avec le demandeur et la vérification formelle des diagrammes et demandes.

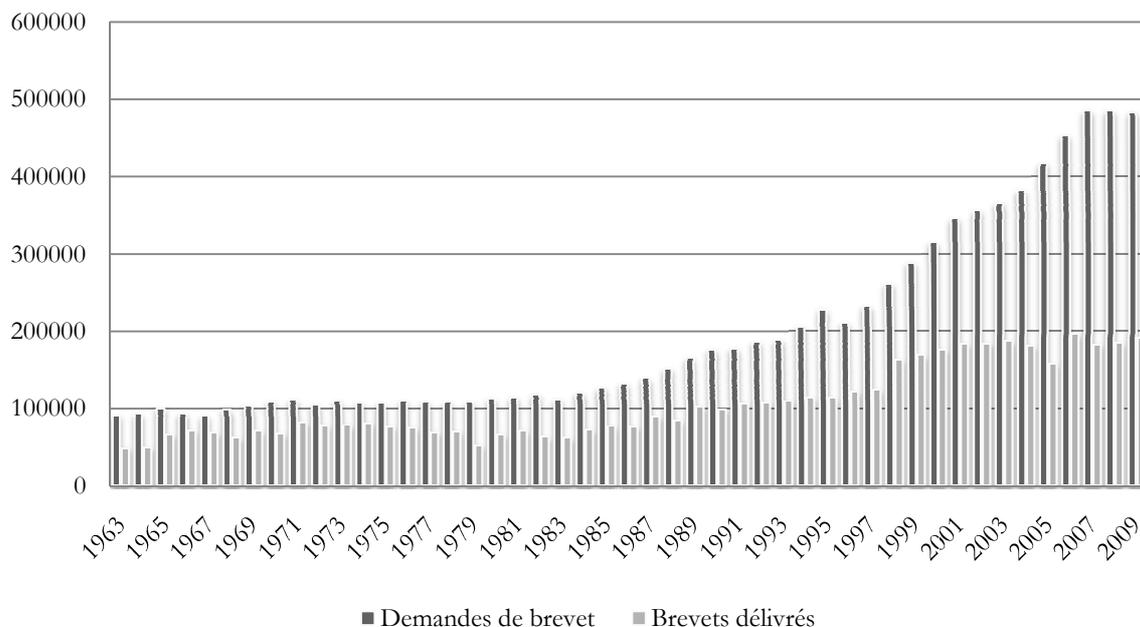


Figure 1 : Nombre de Demandes de Brevet et de Brevets délivrés par année¹⁰¹

De plus, les examinateurs de brevets sont soumis à un système d'évaluation de la performance qui récompense non pas la qualité des brevets délivrés mais bien la quantité¹⁰². P. Merges pointe également une rotation importante de personnel qui conduit à un manque d'examineurs seniors et à une formation inadéquate des nouvelles recrues.

¹⁰¹ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, *U.S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963-2009*, http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm (consulté le 7 août 2010). Un brevet délivré l'année n représente une demande introduite, en moyenne, en n-2,5.

¹⁰² R. P. MERGES, « As many as six impossible patents before breakfast: property rights for business concepts and patent system reforms », *Berkeley Technology Law Journal*, 1999, vol. 14, p. 609. Voyez également sur le système de performance ainsi que des propositions de réformes UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE, « United States Patent and Trademark Office – USPTO Should Reassess How Examiner Goals, Performance Appraisal Plans, and The Award System Stimulate and Reward Examiner Production », 2004, <http://www.docs.piausa.org/GAO-Report-On-PTO-IPE-15722-09-04.pdf> (consulté le 8 juillet 2010).

Enfin, une augmentation substantielle du nombre de demandes de réexamen¹⁰³, stimulée par le coût relativement peu élevé d'une telle procédure comparé à celui d'une action en justice, a également alourdi la tâche du personnel de l'USPTO.

En Europe, la doctrine¹⁰⁴ considère généralement que l'Office européen des brevets (OEB) réalise un travail de meilleure qualité.

§3. Des frais de justice importants

Les *patent trolls* sont d'autant plus susceptibles de prospérer que les frais de justice, au sens large, sont importants. Le défendeur préférera trouver un accord avec le troll tant que les royalties demandées par le troll pour la licence d'exploitation sont inférieures à l'ensemble des coûts qu'engendrerait une action en justice.

$$\begin{aligned}
 \text{Royalties} &\leq E \text{ (Coût total d'une action en justice)} \\
 &\leq E \text{ (Frais de justices)} \\
 &\quad + E \text{ (Dommages et intérêts)} * P \text{ (Condamnation assortie de dommages et intérêts)} \\
 &\quad + E \text{ (Injonction de cessation)} * P \text{ (Condamnation assortie d'une injonction de} \\
 &\quad \text{cessation)}^{105}
 \end{aligned}$$

où E est l'Espérance mathématique et P, la Probabilité.

Seul le membre de gauche, les royalties, de cette inéquation peut être connu *ex ante* : il s'agit soit de la demande du troll soit du montant que les parties ont atteint par la voie de la négociation.

Par contre, les frais de justice consisteront en une estimation grossière car les litiges ayant trait à la propriété sont souvent longs et incertains. Ceux-ci comprennent, entre autres, les frais d'avocats, qui représentent un montant très important pour la plupart des défendeurs, surtout aux Etats-Unis, où les professionnels de la propriété intellectuelle sont grassement rémunérés, souvent sur base d'un pourcentage sur les dommages accordés, le cas échéant, à leur client. De plus, il est bon de préciser que, toujours aux Etats-Unis, la règle bien connue chez nous¹⁰⁶ du *loser pays* n'est pas

¹⁰³ Voyez Annexe III.

¹⁰⁴ Voyez, entre autres, D. GUELLEC et B. VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, *The Economics of the European Patent System – IP Policy for Innovation and Competition*, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 203.

¹⁰⁵ Cette formule consiste en une adaptation de celle proposée dans J. M. GOLDEN, « “Patent Trolls” and Patent Remedies », *Texas Law Review*, 2007, vol. 85, p. 2127.

¹⁰⁶ En Europe, par contre, cette règle s'applique. Il conviendrait, donc, dans le cas européen, d'adapter la formule en multipliant l'espérance des frais de justices par la probabilité d'une condamnation.

d'application¹⁰⁷. Ainsi, chaque partie supporte ses propres frais de justice, quelque soit l'issue du litige. En 2009, les coûts moyens estimés d'un litige ayant trait à un brevet se montaient, aux Etats-Unis, à trois millions de dollars et à cinq millions en cas d'appel¹⁰⁸. Pour une entreprise à la santé financière fragile ou pour un inventeur individuel, dépenser de tels montants est littéralement impossible. En Europe, les coûts des litiges sont, en apparence, plus raisonnables : 200.000 euros en France et aux Pays-Bas, 250.000 euros en Allemagne et 1,5 millions d'euros au Royaume-Uni, en première instance¹⁰⁹. Cependant, le fait qu'il n'existe, à ce jour, pas de véritable brevet européen unifié¹¹⁰, peut parfois augmenter les frais de justice de manière considérable : le litige doit, en effet, être porté devant chaque juridiction nationale.

En ce qui concerne les probabilités, tant celle d'essuyer une condamnation à payer des dommages et intérêts que celle ayant trait à une injonction de cessation, elles sont très difficiles à estimer, d'autant plus que le brevet litigieux est vague. Cette difficulté est renforcée par le recours de plus en plus fréquent au mécanisme du jury, par l'absence de précédents dans le domaine et par le tribunal choisi par le demandeur.

Il reste à estimer le montant des dommages et intérêts ; encore une tâche bien ardue, voire impossible à réaliser *ex ante*. De plus, ce montant est susceptible d'être multiplié par trois si le caractère volontaire de la contrefaçon est établi : il s'agit des *treble damages*, évoqués *supra*. Quant au coût qu'engendrerait une injonction de cessation, on peut le modéliser comme le manque à gagner qu'encourrait le contrefacteur s'il ne pouvait plus commercialiser les produits protégés par le brevet.

Le recours à un arbitre, en la personne du juge, est donc entravé par une série de barrières, principalement financières, qui conduisent souvent le défendeur à préférer la voie de l'accord, hors des Cours et tribunaux, même s'il a objectivement de sérieuses chances de voir son point de vue favorablement entendu.

¹⁰⁷ Sauf cas exceptionnel, 35 U.S.C. § 285.

¹⁰⁸ R. D. MARGIANO, « US – Litigation: Cost and duration of patent litigation », *Managing Intellectual Property*, <http://www.managingip.com/Article/2089405/Cost-and-duration-of-patent-litigation.html> (consulté le 9 juillet 2010).

¹⁰⁹ S. CASTONGUAY, « Coût des litiges de propriété intellectuelle », *Magazine de l'OMPI*, 2010, n° 1, p. 12.

¹¹⁰ Voyez l'Annexe II.

§4. Le *forum shopping*

La pratique du *forum shopping*, consiste, pour un demandeur, à choisir le tribunal qui, *a priori*, est susceptible d'être le plus favorable à sa requête. Une fois encore, c'est aux Etats-Unis que la problématique se pose. Le demandeur peut en effet saisir le tribunal de son choix, du moment que le produit du défendeur soit vendu ou utilisé dans le ressort territorial de cette juridiction¹¹¹. Le *forum shopping* pousse donc tant les demandeurs que les défendeurs à choisir minutieusement leur for. Le choix du troll dépendra, comme nous l'apprend M. Lemley dans son article intitulé, non sans ironie, « *Where to file your patent case ?* »¹¹², de trois facteurs principaux : (1) probabilité de gagner ; (2) probabilité d'aller jusqu'au *trial* proprement dit¹¹³; (3) rapidité.

Ces dernières années, l'*Eastern District of Texas* a attiré les regards car cette juridiction est réputée comme étant particulièrement favorable aux détenteurs de brevets. Bien qu'une analyse minutieuse montre que cette juridiction ne se trouve pas dans le top cinq des tribunaux les plus favorables au demandeur en matière de brevet¹¹⁴, sa médiatisation en a fait une véritable « république bananière des brevets »¹¹⁵. Ainsi, semble-t-il qu'elle soit victime d'une sorte d'effet de masse qui entraîne une certaine inertie : c'est devenu presque un réflexe pour les avocats spécialisés en propriété intellectuelle que de déposer leurs requêtes à cet endroit. Elle a donc connu une explosion du nombre de cas de brevets : de 32 cas en 2002¹¹⁶ à 358 en 2007¹¹⁷.

¹¹¹ 28 U.S.C § 1400.

¹¹² M. A. LEMLEY, « Where to file your patent case? », *Stanford Public Law Working Paper*, 2010, n° 1597919.

¹¹³ Nous entendons par là, la probabilité d'aller jusqu'au stade du procès proprement dit, devant un juge ou un jury. Il est en effet possible, en droit américain, de se contenter d'un *summary judgment*, que l'on peut assimiler, sur le plan procédural, au référé en droit belge. Cette comparaison ne vaut que sur le plan procédural car le référé présente la caractéristique qu'il est statué au provisoire, sans-dire-droit, dans l'attente qu'il soit décidé du fond du litige alors que le *summary judgment* traite du fond de l'affaire et vide le litige. Si les trolls préfèrent le *trial*, c'est parce qu'ils rencontrent, dans cette procédure, un taux de succès statistiquement plus important. Voyez le chapitre 5, *infra*.

¹¹⁴ Se basant sur une analyse systématique de la jurisprudence des 10 dernières années des juridictions ayant traité au moins 25 cas de brevets, M. A. Lemley, dans « Where to file your patent case? », *Stanford Public Law Working Paper*, 2010, n° 1597919, spéc. pp. 8-11, montre que l'*Eastern District of Texas* ne se place qu'en sixième position, dans le classement basé sur le taux de réussite des demandeurs, avec 40,3%. Viennent avant le *Notthern District of Texas* (55,1%), le *Middle District of Florida* (46,3%), le *District of Nevada* (46,2%), le *District of Delaware* (45,3%) et le *District of Oregon* (45,2%). Précisons aussi que le taux le plus bas, de 11,5%, est attribué au *Notthern District of Georgia*. Il ne semble, *a priori*, pas y avoir de corrélation nette entre la couleur politique de l'état et son attitude vis-à-vis des droits de la propriété intellectuelle ; des recherches supplémentaires visant à identifier les déterminants du courant judiciaire seraient bienvenues.

¹¹⁵ Le bon mot est emprunté à Richard Frankel, auteur du blog Patent Troll Tracker cité dans B. SAUTIER, *Patent trolls : face à l'invasion des lutins, comment réagir ?*, Mémoire de fin d'études de Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle et Droit des nouvelles technologies, réalisé sous la direction du Pr. C. Le Stanc, 2009, p. 40.

¹¹⁶ J. CRESWELL, « So Small a Town, So Many Patent Suits », *The New York Times*, 24 septembre 2006.

¹¹⁷ P. BROOKS, « Eastern District Rocket Docket Decelerates in Marshall Division », 2008,

L'homme fort de cette juridiction est le juge T. John Ward, qui siège dans la ville de Marshall. Sa réputation de juge sévère envers les contrefacteurs et sa célérité couplées à un jury principalement composé de retraités, très sensibles à la notion de propriété, font de l'*Eastern District of Texas* un véritable repère de *patent trolls*.

§5. Asymétrie US-EU

Au vu des considérations qui précèdent, il n'est guère surprenant que les Etats-Unis fournissent un terreau plus propice au développement des trolls. Dans le tableau 3, nous reprenons, de manière systématique, les caractéristiques environnementales qui favorisent la pratique du *trolling*.

	Etats-Unis	Europe
Notion de propriété	Forte et basée sur un concept de protection par le droit (<i>enforceability</i>)	Moins forte
Brevetabilité des logiciels	Autorisée	Interdite pour le code proprement dit ; Autorisée pour la solution technique
Brevetabilité des inventions génétiques	Autorisée	Autorisée uniquement pour les gènes et séquences génétiques
Brevetabilité des <i>business methods</i>	Autorisée	Autorisée uniquement pour la solution technique
Office des brevets	Problèmes organisationnels conséquents	Pas de problème sérieux
<i>Looser Pays</i>	Non applicable ¹¹⁸	Applicable
<i>Treble Damages</i>	Applicable	Non applicable
Mécanisme du Jury	Applicable	Non applicable
Frais de justice	Elevés	Plus raisonnables
<i>Forum Shopping</i>	Problème aigu, en premier degré de juridiction	Problème moins aigu. De plus, un projet de Cour Européenne des Brevets est en cours d'élaboration ¹¹⁹

Tableau 3 : Comparaison Etats-Unis - Europe

<http://www.infringementupdates.com/2008/08/eastern-district-rocket-docket-decelerates-in-marshall-division.html> (consulté le 10 juillet 2010).

¹¹⁸ Sauf cas exceptionnels

¹¹⁹ *European Patent Litigation Agreement*, <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epl/latestdrafts.html> (consulté le 10 juillet 2010).

Chapitre 4. Effets sur l'innovation

Sur ces nouveaux acteurs que sont les NPE et les *patent trolls*, l'on peut avoir deux vues : la première, celle de la majorité, les considère comme néfastes, comme des parasites qui tirent profit des failles du système des brevets. La seconde les identifie plutôt à des *patent dealers*, à des intermédiaires qui rendent le marché des brevets plus efficace, en faisant de ces derniers des commodités. Dans ce chapitre, nous discuterons de ces deux vues.

SECTION 1. EFFETS NÉGATIFS DES TROLLS

§1. Chantage et litiges sans fondement

Comme mentionné *supra*, le *patent troll* envoie souvent des lettres de type « *cease and desist* » aux entreprises qu'il juge être des contrefacteurs. Le destinataire a alors deux options : soit il conclut un accord avec le troll sous la forme d'une licence d'exploitation, soit il rejette la demande et s'expose au risque de se voir poursuivi en justice. Nous l'avons mentionné plus haut, plus il est *risk averse*, moins il souhaitera s'engager dans un procès dont l'issue est incertaine et préférera conclure un accord.

Ce qui est problématique dans cette situation est que l'on ne discute pas de la validité du brevet ou du bien fondé de la demande. Même si la cible a des doutes à ce propos, elle préférera souvent, au vu des risques et des coûts qu'implique une procédure judiciaire, se plier à la volonté du troll. Ainsi, le troll extrait parfois des royalties indues puisque ces dernières ont trait à un brevet potentiellement invalide.

D'autres auteurs voient dans les actions en justice une stratégie gagnante pour les cibles des trolls¹²⁰. A première vue, il n'y a pas vraiment d'avantage pour un contrefacteur à aller en justice. En effet, en cas de succès, ce sont ses concurrents, qui ne doivent pas investir de ressources dans le litige, qui en captureront la part de valeur la plus importante: il y a donc un *first mover problem*. Cependant, J. Rantanen défend qu'une action en justice initiée par le prétendu contrefacteur peut lui bénéficier également car elle permet: (1) de définir clairement l'étendue du brevet, ce qui rend la pratique du *design around*¹²¹ plus efficace ; (2) d'obtenir de l'information sur le troll et, par ce

¹²⁰ Voyez, en particulier, J. RANTANEN, « Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy Against Patent Threats », *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 2007, vol. 23, n° 1, pp. 159-210.

¹²¹ Sur la question du *design around*, voyez *infra*, Partie III, Chapitre 1, Section 1, A.

biais, être en mesure de pouvoir conclure un accord moins onéreux hors des tribunaux ; et (3) d'avoir l'avantage du choix de la juridiction.

§2. Une augmentation des coûts des sociétés productrices

Pour les sociétés productrices, l'action d'un *patent troll* représente un coût supplémentaire. Les fonds alloués à la négociation et, le cas échéant, à une action en justice, ne sont plus disponibles pour d'autres activités : recherche et développement, production ou marketing en seront affectés. De deux choses l'une alors pour la société : soit elle se résout à disposer de moins de ressources, soit elle doit en trouver ailleurs. Dans le deuxième cas, c'est souvent le consommateur final qui subira les conséquences de ce choix stratégique par le biais de prix plus élevés. Jusque là, il s'agit simplement d'une des conséquences du droit des brevets qui confère un monopole temporaire d'exploitation à son détenteur.

C'est par leur stratégie d'attente que les trolls génèrent un véritable coût supplémentaire pour les entreprises productrices. Nous l'avons déjà évoqué, le troll attend patiemment que le contrefacteur ait investi tant de fonds dans le développement d'une technologie basée sur l'invention protégée qu'il lui est alors impossible de faire marche arrière : les royalties que le troll pourra obtenir seront proportionnelles aux *sunk costs* investis par sa cible. Lemley et Shapiro parlent de taxe sur les nouveaux produits, ce qui entrave plutôt que promeut l'innovation¹²².

SECTION 2. EFFETS POSITIFS DES NPE

§1. Les NPE valorisent les brevets détenus par les acteurs les plus faibles

Le simple fait de détenir un brevet ne génère pas de profit *per se* ; au contraire même, le détenteur, s'il veut voir son brevet maintenu en vigueur, devra, après un certain nombre d'années, payer des taxes. Ainsi, si l'on fait l'hypothèse raisonnable qu'un acteur rationnel souhaite tirer profit de son brevet, deux options s'offrent à lui : soit produire et commercialiser la technologie protégée lui-même, soit accorder des licences d'exploitation à un tiers.

¹²² M. A. LEMLEY et C. SHAPIRO, « Patent Holdup and Royalty Stacking », *Texas Law Review*, 2007, vol. 85, p. 1993.

Certaines catégories d'acteurs, principalement les inventeurs individuels, ne possèdent pas les ressources, financières ou humaines, pour produire et commercialiser leur invention¹²³. De plus, l'inventeur individuel désireux de négocier une licence d'exploitation avec une société productrice est également désavantagé par rapport à une NPE : cette dernière vient en effet à la table de négociation armée d'un levier puissant et crédible, celui d'une action en justice, dont l'inventeur individuel ne dispose pas¹²⁴. Nous l'avons vu plus haut, les frais de justice sont souvent rédhibitoires pour un particulier alors qu'ils sont tout à fait supportables pour une NPE.

En se spécialisant dans l'achat de brevets, les NPE sont également plus à même de repérer les brevets de valeur élevée¹²⁵ détenus par des inventeurs individuels. Elles réduisent l'asymétrie d'information qui peut exister entre l'inventeur et une société intéressée dans l'acquisition du brevet. Ainsi, en créant un marché efficient où les « prix » reflètent la valeur intrinsèque des brevets et en récompensant les inventeurs de technologies à forte valeur ajoutée, elles contribuent à l'innovation.

Il convient cependant de ne pas être naïf : ces NPE pourraient également être tentées d'agir de manière opportuniste en exploitant la crédulité et l'inexpérience de l'inventeur individuel. Nous y reviendrons.

§2. Les NPE créent un marché des brevets efficace

Les NPE font des brevets, par nature illiquides, des commodités liquides en jouant le rôle de *patent dealer*, de point central, pour les transactions entre les vendeurs et les acheteurs. Le marché

¹²³ T. ASTEBRO, « Basic Statistics on the Success Rate and Profits for Independent Inventors », *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 1998, vol. 23 cité dans S. K. SHRESTHA, « Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities », *Columbia Law Review*, 2010, vol. 110, p. 127. L'auteur nous apprend que la probabilité de commercialisation d'inventions développées par les inventeurs indépendants ne se monte qu'entre 1/8 et 1/4 de la probabilité de commercialisation par des firmes « établies ».

¹²⁴ J. F. McDONOUGH III, « The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy », *Emory Law Journal*, vol. 56, p. 212.

¹²⁵ Sur la valeur des brevets, voyez J. R. ALLISON, M. A. LEMLEY, K. A. MOORE et R. D. TRUNKEY, « Valuable Patents », *Georgetown Law Journal*, 2004, vol. 92, p. 435. Les auteurs défendent l'idée que les brevets qui possèdent la valeur la plus forte sont aussi ceux qui font l'objet d'actions en justice. De là, ils concluent, entre autres, que ces brevets : (1) sont souvent récents ; (2) sont déposés par des inventeurs individuels ou des petites entreprises ; (3) contiennent plus de références à l'état de la technique ; (4) font l'objet d'actions en justice plus longues ; (5) contiennent plus de revendications ; (6) proviennent de certaines industries : mécaniques, informatiques et médicales. Pour une analyse se basant sur d'autres critères, voyez S. K. SHRESTHA, « Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities », *Columbia Law Review*, 2010, vol. 110, pp. 141 et s. L'auteur se base sur les critères suivants: (1) Nombre de citations dans d'autres brevets ; (2) Nombre de technologies différentes couvertes par des citations dans d'autres brevets ; (3) Nombre de technologies différentes couvertes dans les références ayant trait à l'état de la technique ; (4) Etendue de la demande.

des brevets devient un marché centralisé avec des intermédiaires, les NPE, qui établissent un prix d'équilibre pour chaque brevet en égalisant les prix entre vendeurs et acheteurs et en supportant le risque¹²⁶. L'asymétrie d'information entre acheteurs et vendeurs, inhérente à un marché obscur dans lequel chacun doit se frayer un chemin, est ainsi éliminée.

Une fois encore, le risque de comportement opportuniste s'aperçoit au premier coup d'œil : en tablant sur leur connaissance du marché, les NPE pourraient acheter des brevets de valeur importante à bas prix à un inventeur individuel et octroyer ensuite des licences contre des royalties élevées.

Chapitre 5. Contentieux impliquant des NPE : une étude chiffrée¹²⁷

Les NPE, et leurs formes dérivées, les *patent trolls*, sont au cœur de l'actualité judiciaire et médiatique. La place de choix qu'ils occupent biaise quelque peu la perception du public qui voit vite une NPE en chaque entreprise et un troll sous chaque pont. Ce chapitre se propose d'évaluer l'importance réelle des NPE.

Aux Etats-Unis, les litiges ayant trait à des brevets ont augmenté à un taux actuariel¹²⁸ de 5,6% par an depuis 1991, atteignant près de 2.900 actions en contrefaçon menées en 2008, alors que le nombre de brevets délivrés, n'a crû, pour cette même période qu'à un taux actuariel de 3,5%.

Les chiffres ayant trait à la proportion des litiges impliquant des NPE sont assez nébuleux et relativement peu cohérents. Selon les uns, comme Nathan Myhrvold, environ 2% seulement des litiges ayant trait aux brevets impliquent une NPE¹²⁹, selon d'autres, comme RPX Corporation, il

¹²⁶ J. F. McDONOUGH III, « The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy », *Emory Law Journal*, vol. 56, pp. 213-214.

¹²⁷ Sauf s'il en est précisé autrement, la plupart des chiffres indiqués dans ce chapitre provient de la récente étude de PricewaterhouseCoopers : PRICEWATERHOUSECOOPERS, « 2009 Patent Litigation Study: A closer look - Patent litigation trends and the increasing impact of nonpracticing entities », 2009, <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2009-patent-litigation-study.pdf> (consulté le 8 août 2010).

¹²⁸ *Compound Annual Growth Rate (CAGR)*.

¹²⁹ N. MYHRVOLD, « Inventors Have Rights, Too! », *Wall Street Journal*, 30 mars 2006. Rappelons ici que Nathan Nyhrvold dirige Intellectual Ventures, souvent décriée comme étant un *patent troll*. Il a donc tout intérêt à minimiser l'impact que l'on prête aux NPE.

s'agirait de près de 15% d'entre eux¹³⁰. Les académiques ne sont pas d'un grand secours pour clarifier la tendance : selon S. K. Shrestha¹³¹, il s'agirait de 2% des litiges, selon C.V. Chien¹³², de 17%. L'analyse de J. R. Allison, M. A. Lemley et J. Walker¹³³, quant à elle, procède en deux temps : premièrement sont identifiées les industries auxquelles appartiennent les brevets qui font le plus souvent l'objet d'une action en justice, les *most-litigated patents*. Les résultats sont éloquentes : près de trois *most-litigated patents* sur quatre sont des brevets portant sur des logiciels. Viennent ensuite les brevets portant sur les *business methods* avec un taux de 15%. Deuxièmement, les auteurs s'intéressent aux propriétaires de ces brevets. Pondérée par le nombre total d'actions en justice, la proportion de celles introduites par des NPE est de plus de 80%. Cependant, la grande majorité de celles-ci le sont par des entreprises développées par l'inventeur de la technologie brevetée ; la proportion des actions introduites par des sociétés spécialisées dans l'acquisition de brevets n'est plus que de à 6,7%. L'étude conclut également que les *most-litigated patents* sont aussi les brevets qui ont la valeur la plus importante.

Bien sûr, une analyse détaillée de la méthodologie adoptée par chaque auteur permet d'expliquer – partiellement – ces différences importantes : l'identité et la qualité de l'auteur, la définition de NPE, l'échantillon choisi, l'horizon temporel ou encore la définition de « procès » sont autant de facteurs qui génèrent des différences, parfois importantes, entre les chiffres obtenus. Une approche unifiée du problème serait bienvenue pour permettre d'éclairer le public et les responsables politiques sur l'étendue véritable du phénomène.

Bien que les litiges impliquant des NPE ne représentent, en termes absolus, qu'une proportion relativement faible des litiges ayant trait aux brevets¹³⁴, ils ont par contre connu une croissance importante au cours des dernières années. Selon PatentFreedom et RPX Corporation, de tels litiges ont connu, en moins de dix ans, une croissance de près de 300%.

¹³⁰ RPX CORPORATION, « A High-Risk, High-Cost Threat », 2008, http://www.rpxcorp.com/svc_problem.html (consulté le 21 juillet 2010). RPX Corporation se spécialise dans la défense contre les *patent trolls* : son intérêt réside donc dans une certaine amplification de la situation.

¹³¹ S. K. SHRESTHA, « Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities », *Columbia Law Review*, 2010, vol. 110, p. 114. Sur la méthodologie adoptée, voyez spéc. p. 159.

¹³² C. V. CHIEN, « Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents », *North Carolina Law Review*, 2009, vol. 87, p. 101. Sur la méthodologie adoptée, voyez spéc. pp. 122-128.

¹³³ J. R. ALLISON, M. A. LEMLEY et J. WALKER, « Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most-Litigated Patents », *University of Pennsylvania Law Review*, 2009, vol. 158, n° 1. Sur la méthodologie adoptée, voyez spéc. pp. 4-12.

¹³⁴ G. G. BALL et J. P. KESAN, « Transaction Costs and Trolls: Strategic Behavior by Individual Inventors, Small Firms and Entrepreneurs in Patent Litigation », *U Illinois Law & Economics Research Paper*, 2009, n° LE09-005, p. 25.

Année de l'introduction de l'action en justice	Nombre de cas introduits par des NPE	Proportion de cas introduits par des NPE
Avant 1998	98	5.4%
1999	43	2.4%
2000	62	3.4%
2001	75	4.2%
2002	148	8.2%
2003	158	8.8%
2004	117	6.5%
2005	268	14.9%
2006	260	14.4%
2007	299	16.6%
Jusqu'août 2008	227	12.6%
Total	1,802	100%

Tableau 4 : Litiges impliquant des NPE¹³⁵

En termes de dommages et intérêts, à présent, une tendance se dégage depuis 2001. Alors que, jusque là, les dommages et intérêts accordés aux détenteurs de brevets étaient similaires, que le breveté soit une NPE ou non, ils sont aujourd'hui trois fois plus importants pour les NPE que pour les entreprises productrices : \$12 millions en moyenne pour les premières, \$3,4 millions pour les secondes, au cours de la période 2002-2008.

Il existe également des différences en termes de taux de réussite, selon que le breveté est une NPE ou une entreprise productrice. Les chiffres sont ici en faveur des secondes, gain de cause leur étant accordé dans 40,4% des cas contre 29,3% pour les premières. Cependant, il est éclairant de raffiner ces résultats en les différenciant selon les différentes modalités de procédure : lorsqu'il s'agit d'un *summary judgment*¹³⁶, les NPE sont souvent plus malheureuses que les entreprises productrices (11,9% c. 19,9%). Par contre, en cas de *trial*, elles obtiennent un taux de réussite sensiblement plus élevé (67,4% c. 65,8%).

Le recours de plus en plus fréquent au mécanisme du jury par les NPE n'est guère surprenant si l'on s'en réfère à l'évolution des montants accordés par celui-ci en termes de dommages et intérêts, au cours des décennies passées : d'une moyenne de \$1,1 million dans les années 1980, la moyenne est passée à \$10,1 millions dans les années 2000. Le montant des dommages et intérêts accordés par un juge seul (*bench*) a, par contre, diminué ces dernières années : il ne s'élève plus aujourd'hui, en moyenne, qu'à \$600.000. Si l'on distingue les NPE des autres, la différence entre

¹³⁵ PATENTFREEDOM, « Overall litigation per year by NPE has been growing », 2008, http://www.rpxcorp.com/svc_problem.html (consulté le 26 juillet 2010).

¹³⁶ Voyez note 113.

les deux mécanismes est d'autant plus marquée : pour les NPE (resp. entreprises productrices), un jury accorde un moyenne \$11,5 millions (resp. \$7,4 millions) contre \$600.000 pour un *bench* (resp. \$0,9 million).

Peu de recherches ont été menées en ce qui concerne la proportion de litiges qui vont effectivement jusqu'au stade du procès. De plus, des données, dans ce cas, ne sont disponibles que si, à un moment donné, le demandeur a introduit une action en justice ; les accords conclus strictement hors des tribunaux sont, en effet, difficilement repérables. L'analyse de G. G. Ball et J. P. Kesan¹³⁷ jette un premier éclairage sur le sujet. Les auteurs montrent que, lorsque des NPE poursuivent des grandes entreprises, il est plus probable qu'un accord soit trouvé que lorsqu'une autre entreprise productrice est demanderesse. Ils ne sont malheureusement pas en mesure de fournir une explication quant à cette tendance.

¹³⁷ G. G. BALL et J. P. KESAN, « Transaction Costs and Trolls: Strategic Behavior by Individual Inventors, Small Firms and Entrepreneurs in Patent Litigation », *U Illinois Law & Economics Research Paper*, 2009, No. LE09-005, p. 20.

PARTIE III : LES MÉCANISMES DE DÉFENSE

Bien qu'il n'existe pas encore de consensus quant à l'effet exact, positif ou négatif, que peuvent avoir les trolls sur l'innovation et le bien-être global, la doctrine majoritaire estime qu'il s'agit de trouver des solutions afin de minimiser l'impact qu'a la pratique du *trolling* sur le bon déroulement des affaires. Selon nous, il convient de distinguer ce qui peut être réalisé à court terme de ce qui peut l'être à long terme. Dans l'analyse de court terme, nous aborderons les solutions existantes auxquelles les sociétés victimes de trolls peuvent avoir recours aujourd'hui : il s'agira d'un examen principalement positif. L'analyse de long terme aura une couleur plus normative : nous y traiterons des réformes qu'il conviendrait de mettre en place afin qu'à l'avenir, le *patent troll* ne soit plus que l'objet d'une vague légende américaine.

Chapitre 1. A court terme

Dans le contexte juridique actuel, tant législatif que jurisprudentiel, les sociétés qui innovent sont parfois victimes de *patent trolls*. Elles font alors face au dilemme exposé plus haut : aller en justice, avec toutes les conséquences, principalement financières, que cela implique ou conclure un accord négocié avec le *troll*. Cette dichotomie est particulièrement simpliste et, pour en sortir, d'autres solutions existent. Examinons-les.

SECTION 1. QUELQUES MODES DE DÉFENSE GÉNÉRIQUES

Cette première section sera consacrée à un bref aperçu des solutions génériques qui existent pour éviter aux entreprises productrices d'être la cible d'une action en contrefaçon, que le demandeur soit un troll ou non.

§1. *Design around*

Une première possibilité, pour échapper aux revendications d'un titulaire de brevet est simplement de les vider de leur substance en abandonnant l'usage de la technologie protégée par le brevet. Bien sûr, pour qu'une telle option soit viable, il faut qu'il existe des alternatives ou, à

tout le moins, qu'il soit possible d'en développer. Un certain nombre d'obstacles peuvent rendre cette technique inefficace. Tout d'abord, il se peut, au vu du caractère pointu (ou très basique) de la technologie en question¹³⁸, qu'il n'y ait aucune alternative possible. Ensuite, la firme attaquée par le troll n'a un incitant à concevoir une technologie alternative que si les coûts que cela implique sont strictement inférieurs aux royalties réclamées. Les coûts en question comprennent non seulement les coûts directs, les investissements nouveaux à réaliser en recherche et développement, mais aussi les coûts indirects qui correspondent à des *sunk costs* déjà investis dans la technologie litigieuse. Comme nous l'avons exposé plus haut, le troll a donc un incitant à rester caché le plus longtemps possible : les royalties qu'ils seront à même de réclamer seront d'autant plus grandes que les *sunk costs* de leur victime seront élevés et ces derniers augmentent avec le temps. Enfin, si l'entreprise victime prend la décision de développer une alternative, il conviendra pour cette dernière d'être suffisamment différente de la technologie litigieuse : une pâle copie ou une alternative fort similaire pourrait être reconnue par un juge comme tombant dans le domaine protégé par le brevet détenu par le troll.

§2. Réexamen

La procédure de réexamen, aux Etats-Unis¹³⁹, ou d'opposition, en Europe¹⁴⁰, désigne la procédure par laquelle un tiers saisit l'Office des brevets pour voir un brevet délivré réexaminé et, le cas échéant, invalidé, sur base des critères de brevetabilité. Cette procédure consiste en un mécanisme de défense efficace pour le prétendu contrefacteur, défendeur en justice. En effet, si le brevet du demandeur est invalidé, sa demande est vidée de sa substance et le cas est clos. De plus, son coût relativement peu élevé¹⁴¹, comparé à ceux qu'entraîne une procédure judiciaire, en fait une défense censée pour les victimes des trolls.

§3. *Patent watch* et *Clearance search*

Le procédé dit du *patent watch* consiste, pour une entreprise, à surveiller la délivrance de nouveaux brevets, pertinents pour son domaine d'activité. La *clearance search* est réalisée, le plus souvent, par

¹³⁸ Voyez la discussion de la partie II, chapitre 2, section 1.

¹³⁹ 35 U.S.C. §§ 301-318.

¹⁴⁰ Convention sur le brevet européen, art. 100.

¹⁴¹ \$2.520 pour une *ex parte reexamination*, dans laquelle le tiers qui initie la procédure n'intervient pas ultérieurement dans celle-ci et \$8.800 pour une *inter partes reexamination*, dans laquelle le tiers qui initie la procédure est appelé à intervenir dans le déroulement de celle-ci.

un professionnel du droit des brevets. Cependant, le coût de cette seconde méthode est souvent rédhibitoire pour la plupart des entreprises : aux Etats-Unis, il peut se monter à 15.000 dollars pour un simple avis concernant la validité d'un brevet donné¹⁴².

§4. *Declaratory judgment*

Dans un cas de contrefaçon de brevet, c'est le titulaire du brevet qui introduit l'action en justice et le prétendu contrefacteur est le défendeur. Ainsi, ce dernier est tributaire de la décision du premier d'agir en justice ou non. Nous l'avons évoqué, le troll poursuit une stratégie d'attente et, par ce biais, vise, soit à conclure un accord avec le contrefacteur qui sera d'autant plus intéressant qu'il attendra longtemps, soit à obtenir des dommages et intérêts d'autant plus élevés que la contrefaçon durera longtemps.

Pour sortir de ce jeu dangereux, le prétendu contrefacteur peut agir de manière proactive et saisir un juge afin d'obtenir un *declaratory judgment* de la part de celui-ci. Il se prononcera, en fonction des éléments de la demande, sur la contrefaçon et/ou la validité du brevet.

SECTION 2. REPÉRER LES *PATENT TROLLS*

Pour minimiser le risque d'être victime d'un troll, les entreprises ont à leur disposition un certain nombre de moyens pour les repérer, avant d'en être victimes. Elles sont ainsi en mesure de rechercher quels sont les brevets détenus par ces firmes engagées dans le *trolling*.

§1. Le blog « Patent Troll Tracker »

Le blog « Patent Troll Tracker »¹⁴³ est au moins aussi célèbre pour les informations qu'il fournissait sur les *patent trolls* et leurs activités que pour le retentissant procès en diffamation intenté à l'encontre de son gestionnaire. Mis en place en mai 2007 et administré, sous le couvert de l'anonymat, par Richard G. Frenkel, en charge de la propriété intellectuelle chez Cisco

¹⁴² AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION, *Report of the Economic Survey 2007* cité dans E. BLACK, *Report on Dissemination of Patent Information*, 2009, <http://www.ccianet.org/CCIA/files/ccLibraryFiles/Filename/000000000226/Ltr%20on%20Rpt%20SCP-13-51.pdf> (consulté le 7 août 2010).

¹⁴³ <http://trolltracker.blogspot.com>. Le blog n'est aujourd'hui plus accessible au grand public mais seulement aux lecteurs invités par l'auteur.

Systems¹⁴⁴, le but premier du blog était d'informer ses lecteurs des cas impliquant des *patent trolls*¹⁴⁵ ainsi que de proposer une description et une analyse de leurs pratiques. Dès le mois de septembre 2007, l'avocat américain Raymond P. Niro, désigné comme *the original patent troll*¹⁴⁶, prend contact avec l'auteur du blog, sans succès, tout en décriant son action dans les médias. Il et en arrive à proposer une récompense de cinq mille dollars à celui qui dévoilera l'identité du blogueur¹⁴⁷; ce montant est doublé, puis triplé. Suite à l'emballement de l'opinion publique et du tollé provoqué par une telle méthode digne du *Far West*, Frenkel révèle son identité fin février 2008. Il ne fallut pas longtemps pour que deux avocats texans, Eric Albritton et T. John Ward Jr.¹⁴⁸ l'attaquent en diffamation¹⁴⁹, en même temps que Cisco Systems. Les deux cas furent finalement réglés hors des tribunaux, des accords, restés confidentiels, étant intervenus entre les parties.

On le constate aisément : ce genre de blog ne fait pas le bonheur des *patent trolls*. Comme la frontière entre information et diffamation est souvent bien floue dans ce domaine, le troll fait, à l'encontre de ces blogueurs, ce qu'il fait de mieux : des procès. Même si R. G. Frenkel, dans le cas présent, ne fut finalement pas condamné, le procès dont il fut la cible eut pour conséquence, non seulement, que Patent Troll Tracker fut fermé au grand public et l'est toujours aujourd'hui mais aussi de décourager des initiatives similaires. Cependant, il reste que la problématique du *trolling* fait couler beaucoup d'encre et l'information disponible sur les *patent trolls* s'étoffe avec le temps : outre les sources académiques, dont certaines sont citées dans cette étude, mentionnons le blog Patently-O, particulièrement à jour en ce qui concerne la problématique¹⁵⁰.

Dans la lignée des problèmes de définition et d'identification des trolls *ex ante* – qui doit, selon nous, être basée sur des critères comportementaux –, leur identification *ex post* peut également

¹⁴⁴ Cisco Systems, Inc. est une multinationale américaine qui développe du matériel électronique à destination du grand public ainsi que du matériel réseau. L'appartenance de Frenkel au personnel de cette compagnie, active dans un domaine propice à l'action des trolls, explique sûrement son animosité à leur égard.

¹⁴⁵ *Declaration of Richard Frenkel in Support of Richard Frenkel's and Cisco Systems, Inc.'s Motions to Quash Subpoena and Motions for Protective Order*, LV No. 05:08-80075-JF(HRL) (N.D. Cal. 2008) cité dans J. MULLIN, « Patent Troll Tracker speaks—and vows to return », 2008, http://thepriorart.typepad.com/the_prior_art/2008/05/patent-troll-tr.html (consulté le 15 juillet 2010). Voyez ce dernier blog pour une description détaillée des arcanes et implications de l'affaire.

¹⁴⁶ L. LERER, « Meet the Original Patent Troll », *IP Law & Business*, 20 juillet 2006.

¹⁴⁷ M. MASNICK, « Patent Attorney Offers \$5k For Identity Of Anonymous Patent Troll Tracker », 2007, <http://www.techdirt.com/articles/20071205/025243.shtml> (consulté le 15 juillet 2007).

¹⁴⁸ Pour l'anecdote, T. John Ward, Jr. est le fils de T. John Ward, juge fédéral de l'*Eastern District of Texas*, évoqué *supra*.

¹⁴⁹ Voyez *Ward v. Cisco Systems, Inc. et al.*, 4:08-cv-04022 (Federal), 2007-2502-A (State) et *Albritton v. Cisco Systems, Inc. et al.*, 6:08-cv-00089 (Federal), 2008-481 (state).

¹⁵⁰ <http://patentlaw.typepad.com/>

être fort subjective et relève de la sensibilité de chaque auteur : un comportement donné sera assimilé à un comportement de troll par l'un et pas par l'autre.

§2. PatentFreedom

Outre les bloggeurs et les académiques, les sociétés productrices se sont également organisées pour acquérir et partager des informations sur les trolls. A titre d'exemple original, citons PatentFreedom, LLC, créée en avril 2008. Cette entreprise a pour but premier la collecte et l'analyse d'informations sur les *Non-Practising Entities*¹⁵¹ et de permettre, par ce biais, à ses membres, de développer des stratégies de défense adéquates. PatentFreedom a récolté, au 15 juillet 2010, soit deux ans et demi après sa création, des informations sur plus de 325 NPE, plus de 23.000 brevets et demandes de brevet américains et plus de 3.300 affaires judiciaires. Leurs recherches visent à identifier clairement les activités, moyens de financement, dirigeants et brevets détenus par les NPE ainsi que toute information critique pour prédire, contrecarrer et gérer au mieux les interactions avec elles. Selon son directeur et fondateur, Dan McCurdy, les NPE possèdent des informations très détaillées sur leurs victimes alors que ces dernières sont pénalisées par le caractère secret des trolls. Il s'agit donc, pour PatentFreedom, de corriger cette « asymétrie informationnelle »¹⁵².

Sont admis comme membres « les compagnies qui tirent la majorité de leurs revenus de la vente de produits et services autres que des services qui impliquent la vente ou la licence de droits de propriété intellectuelle »¹⁵³. La cotisation annuelle varie entre 50.000 et 75.000 dollars. Selon PatentFreedom, ses membres sont guidés à travers « le champ de mines des NPE » pour un coût de quatre cents pour chaque dollar que le membre dépenserait s'il réalisait les recherches lui-même et pour un coût d'un cent seulement pour chaque dollar que le membre dépenserait s'il recourrait aux services d'un cabinet d'avocats.

On assiste donc à une sorte d'alliance contre les trolls. A défaut de réformes législatives et jurisprudentielles, les firmes s'allient, partagent l'information et élaborent, ensemble, des mécanismes de défenses.

¹⁵¹ Il est particulièrement intéressant de constater que le site internet, <https://www.patentfreedom.com/>, consulté le 15 juillet 2010, ne mentionne qu'à une unique occasion, et avec la prudence de rigueur, de *patent troll*.

¹⁵² T. HARBERT, « If you can't beat patent trolls, join them », *Electronic Design Strategy News*, 9 septembre 2008.

¹⁵³ Traduction libre tirée de <https://www.patentfreedom.com/serviceofferings-co.html> (consulté le 15 juillet 2010).

SECTION 3. COUPER L'HERBE SOUS LE PIED DES *PATENT TROLLS*

Pour qu'un *patent troll* puisse s'adonner à son activité, il lui faut posséder des brevets, c'est l'évidence même. Pourquoi alors, pour les compagnies susceptibles d'en être victimes, ne pas racheter certains brevets, avant qu'ils ne tombent aux mains des trolls ? Telle est l'activité principale de sociétés telles qu'Allied Security Trust et RPX Corporation qui se spécialisent dans la constitution de portefeuilles de brevets dans une optique défensive.

§1. Allied Security Trust

Allied Security Trust (AST) identifie et achète, de manière systématique, des brevets portant sur des hautes technologies, disponibles sur le marché. Composée de dix-huit entreprises ayant toutes un chiffre d'affaires annuel d'au minimum 500 millions de dollars, dont Cisco, Ericsson, HP, Google, IBM, Intel, Philips ou encore Research in Motion, la compagnie se finance par un droit de souscription de 150.000 dollars par membre et des cotisations annuelles de 200.000 dollars par membre¹⁵⁴. Les membres établissent un *escrow account* et choisissent, en fonction de leurs intérêts respectifs, le montant qui peut être retiré de ce compte pour acquérir un brevet donné. Une fois le brevet acquis, ceux qui ont participé à l'acquisition reçoivent une licence et les membres qui n'ont pas investi d'argent dans le brevet en question conservent la possibilité d'en acquérir une, ultérieurement, pour un prix plus élevé. Cette licence est perpétuelle, irrévocable, mondiale et non-exclusive. Une fois les licences accordées aux membres intéressés, le brevet est revendu, ce qui permet, par ailleurs, aux membres de couvrir 82% du montant investi. Selon la société, cela fait du trust le mécanisme collaboratif le plus économique pour obtenir des licences de brevets¹⁵⁵. La cession doit intervenir endéans l'année qui suit l'acquisition du brevet. Il s'agit du modèle « *catch, license and release* » qui caractérise cette association « purement défensive [...] et qui ne pourra jamais menacer les autres avec un portefeuille de brevets »¹⁵⁶. Leur objectif avoué n'est pas de faire du profit¹⁵⁷ mais de mettre des ressources en commun, dans une optique défensive. AST a investi 40 millions de dollars dans plus de 400 brevets principalement dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et des technologies réseaux.

¹⁵⁴ Quand on sait que le moindre litige ayant trait à un brevet se monte souvent à 3 millions de dollars en frais de justice, une telle cotisation semble bien peu élevée.

¹⁵⁵ ALLIED SECURITY TRUST, « Allied Security Trust Announces Availability of Major Patent Portfolio: Providing Opportunity for Anyone to Take a License Prior to the Upcoming Portfolio Sale », *Marketwire*, 26 janvier 2010.

¹⁵⁶ Selon les propres termes d'AST. Voyez http://www.alliedsecuritytrust.com/divestiture_process.aspx (consulté le 16 juillet 2010).

¹⁵⁷ R. MERRITT, « Patent pools may flow in wake of latest alliance », *EE Times*, 7 février 2008.

Voici donc une nouvelle race de NPE : AST prospecte le marché, achète des brevets par lesquels ses membres sont intéressés, octroie des licences et revend finalement ses acquisitions. Cette dernière étape vise à prévenir les allégations de *patent trolling* que certaines firmes pourraient faire à l'encontre d'AST. Comme le dit son directeur, Dan McCurdy, également à la tête de PatentFreedom : « *AST mandates that we sell the patents we purchase within one year [...] to avoid an allegation that we could become a troll in the future by amassing a board of patents* »¹⁵⁸. Cependant, cela n'a pas empêché AST d'être poursuivi, en mars 2010, par la société Limelight Networks, Inc. devant le *United States District Court of Arizona*. Limelight affirmait qu'AST voulait le forcer à acquérir une licence d'exploitation à l'un de ses brevets sous la menace de le céder à l'un de ses concurrents¹⁵⁹ : en clair, Limelight accusait AST d'agir comme un troll. Cette affirmation fut démentie par AST, alléguant que sa charte lui interdisait d'agir en justice pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qu'il détient. Avant que le cas ne puisse être porté devant un juge, les deux parties ont trouvé un accord de licence, resté, au moment où nous écrivons ces lignes, secret. AST serait-elle en train de devenir un troll ?

Le *business model* d'AST est-il par ailleurs viable, non pas au regard de la législation sur la propriété intellectuelle, mais au niveau de la législation anti-trust ? La question est pertinente si l'on en croit le récent procès intenté par SITI-Sites à l'encontre d'AST¹⁶⁰ pour un motif de *antitrust devaluation conspiracy*. Selon le demandeur, qui réclame 500 millions de dollars de dommages et intérêts, le trust vise à pousser les petits acteurs à la faillite. En achetant des brevets en masse, le groupement « assèche »¹⁶¹ le marché, en l'espèce celui des technologies télécom sans fil 3G et 4G, et peut ainsi exercer un contrôle plus étroit sur le développement de nouveaux produits. De plus, leur pratique « *catch and release* » a pour effet de diminuer le prix de revente des brevets ainsi que le prix des licences d'exploitation ; les membres peuvent ainsi se faire concurrence plus facilement, tout en évitant les surprises technologiques révolutionnaires de petites entreprises ou d'inventeurs individuels. Celles-ci deviennent virtuellement impossibles puisque la technologie de base, brevetée, est possédée par le conglomérat : les grandes entreprises, dans ce modèle, ne se font plus concurrence mais collaborent pour réduire la concurrence d'autres acteurs, pas encore établis

¹⁵⁸ J. WILD, « Defensive patent aggregator faces US legal action over alleged troll-style behavior », *Intellectual Asset Management*, 17 mars 2010.

¹⁵⁹ *Limelight Networks, Inc. v. Allied Security Trust and Twister Investments, LLC*, No. 2:10-cv-00585-NVW (D. Arizona 2010).

¹⁶⁰ *SITI-Sites.com, Inc. v. Verizon Communications, Inc., Allied Security Trust, Daniel P. McCurdy, Brian Hinman, Cisco Systems, Inc., Ericsson, Inc.*, No 10 Civ. 3751 (S.D.N.Y. 2010).

¹⁶¹ B. LEONARD, « Verizon, Cisco Face \$500M Antitrust Claim », *Courthouse News Service*, 10 mai 2010.

sur le marché¹⁶² et peuvent, ainsi, faire évoluer la technologie comme elles le souhaitent. Toujours selon la demande de SITI-Sites, AST chercherait à créer un monopole en usant de pratiques telles que des manipulations de marché et des pratiques d'achat trompeuses. La société protégerait par ce biais le pouvoir oligopolistique de ses membres.

Si la demande de SITI-Sites aboutira, seul l'avenir le dira. Il reste cependant qu'une telle demande remet sérieusement le *business model* d'AST en question car, si des violations au droit de la concurrence sont constatées, on voit mal comment son activité pourrait perdurer. Plus la société accueillera de membres, et *a fortiori* de membres qui font figure de leaders dans une industrie donnée, plus le risque qu'un abus de position dominante soit constaté est grand. Ainsi, ces NPE d'un genre nouveau, en voulant parer aux problèmes posés par les trolls, risquent de générer un autre problème au regard des objectifs de la propriété intellectuelle : une concentration de licences aux mains de grandes entreprises pourraient en effet porter préjudice à l'innovation en constituant un véritable hold-up. Comme exposé par SITI-sites dans sa demande, si un grand nombre de brevets tombent aux mains de grandes entreprises, celles-ci bénéficieront d'un droit de hold-up sur les innovations subséquentes, basées sur la technologie protégée. Certes, AST s'est engagé à ne pas intenter de poursuites judiciaires mais ses membres restent libres de racheter à AST des brevets déterminés et d'intenter, par la suite, des actions en justice : de devenir des trolls, en somme.

§2. RPX Corporation

Fondée en 2008 par deux anciens employés d'Intellectual Ventures¹⁶³, le plus grand *patent troll* du monde¹⁶⁴, RPX, qui se définit elle-même comme un *defensive patent aggregator*, poursuit le même but qu'AST : éviter que des brevets précieux ne tombent aux mains des *patent trolls* en adoptant une attitude défensive et, par là, protéger ses membres. Composée, au 17 juillet 2010, de cinquante-quatre membres¹⁶⁵, dont Dell, Microsoft Corporation, HP, IBM, Intel, ou encore Nokia et Sony, RPX a investi plus de 220 millions de dollars dans plus de 1400 brevets, principalement dans les

¹⁶² Tiré d'un *post* publié sur le blog du Professeur J. F. Moore, <http://blogs.law.harvard.edu/jim/>, et cité dans *SITI-Sites.com, Inc. v. Verizon Communications, Inc., Allied Security Trust, Daniel P. McCurdy, Brian Hinman, Cisco Systems, Inc., Ericsson, Inc.*, No 10 Civ. 3751 (S.D.N.Y. 2010), spéc. pp. 24-25. Au 16 juillet 2010, le *post* n'était plus disponible.

¹⁶³ John Hamster, *General Manager of Strategic Acquisitions* et *Vice President of Licensing* et Geoffrey Barker, *Vice President of Licensing*.

¹⁶⁴ P. LATTMAN, « Innovative Invention Company Or Giant Patent Troll? », *The Wall Street Journal*, 12 novembre 2007.

¹⁶⁵ Au début de l'année 2010, RPX était composé de vingt membres seulement. Au cours des six derniers mois, la société a donc connu une croissance de 150% en termes d'adhésion.

télécommunications, les *softwares*, l'informatique domestique, l'*e-commerce*, les technologies digitales et les semi-conducteurs. D'une stratégie de défense réactive face aux *patent trolls*, les membres passent à une stratégie active.

A la différence d'AST, RPX se finance principalement par le biais de *venture capital*: Kleiner Perkins Caufield & Byers et Charles Rivers Ventures sont les deux firmes qui financent actuellement la société. Il est donc clair que RPX doit faire du profit ; tel est l'objectif des *venture capitalists*. Les membres paient une cotisation annuelle qui varie entre 40.000 et 5,2 millions de dollars en fonction de leurs revenus¹⁶⁶. Comme la majorité de ses moyens financiers provient d'investisseurs externes, la société ne favorise pas les desiderata d'un membre par rapport à un autre. Les intérêts des membres sont bien évidemment pris en compte mais les brevets ne sont pas acquis, directement, avec les fonds apportés par un ou plusieurs membres, comme chez AST. Par conséquent, chaque membre se voit octroyer une licence sur tous les brevets acquis par RPX qui dispose d'une totale autonomie de gestion. Ceci lui permet d'agir rapidement et de concurrencer de manière plus efficace d'autres *patent pools*. A l'inverse d'AST, nul besoin ici d'obtenir l'accord et les fonds des membres pour agir.

Des licences perpétuelles sont accordées aux membres, tant pour les brevets acquis durant leur adhésion que ceux acquis antérieurement à celle-ci et qui se trouvent toujours dans le portefeuille de RPX. Bien que la société se soit engagée à ne pas user de ses brevets de manière offensive, la société précise clairement que ceux-ci peuvent être utilisés comme moyens de défense en cas de litiges. De plus, son CEO, John Amster, ne cache pas que les brevets que RPX détient peuvent, une fois les licences accordées à tous les membres, être revendus à des « investisseurs » susceptibles de poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux¹⁶⁷. Les ambitions de RPX sont grandes : d'ici 2012, ils souhaitent acheter 50% de tous les brevets disponibles sur le marché¹⁶⁸.

§3. Comparaison et quelques réflexions sur les *business models*

Dans le tableau 5, nous réalisons une comparaison des deux modèles présentés ci-avant. Les différences sont nombreuses mais les modèles semblent être, dans l'état actuel des choses, tout à fait complémentaires. Pour preuve, AST et RPX ont en commun une série de membres. Ces

¹⁶⁶ RPX CORPORATION, « RPX Corporate Fact Sheet », <http://www.rpxcorp.com/facts.html> (consulté le 17 juillet 2010).

¹⁶⁷ X., « Trolling for Patents to Fight Patent Trolls », *The New York Times*, 30 mars 2009.

¹⁶⁸ J. WILD, « RPX celebrates its birthday with every reason to feel pleased », *Intellectual Asset Management*, 3 décembre 2009.

deux acteurs, en même temps que d'autres tels qu'Intellectual Ventures et consorts, contribuent, sinon à la création d'un « marché des brevets », à tout le moins, à le rendre liquide ou plus liquide. Le brevet étant par nature un actif relativement peu liquide¹⁶⁹, ces nouvelles NPE agissent comme des intermédiaires, comme des facilitateurs sur un tel marché qui devient un *dealer market*¹⁷⁰. Et cela marche : la croissance de leurs activités est exponentielle. Bien que le marché se développe rapidement, il conserve un caractère encore relativement émergent et il y a donc de la place pour tout le monde, pour tous les *business models*. Cependant, plus il deviendra mature, plus la concurrence sera rude : les modèles de chacun seront alors mis à l'épreuve. Il nous semble que le modèle de RPX, plus efficient, est mieux à même de prospérer dans les années à venir.

Le problème potentiel posé par le *business model* de ces deux firmes en termes de *freeriding* n'aura pas échappé au lecteur. Si AST et RPX s'engagent à ne pas conduire d'action offensive, à ne pas poursuivre devant les tribunaux, il semble n'exister aucun risque, pour un contrefacteur, à violer leurs droits de propriété intellectuelle. Les choses ne sont pourtant pas si simples : comme nous l'avons déjà dit, les firmes sont susceptibles de revendre leurs droits de propriété intellectuelle, à tout moment dans le cas de RPX, endéans l'année pour AST. De plus, ces firmes n'acquièrent parfois que des droits partiels, adaptés aux besoins de leurs membres¹⁷¹. A titre d'ultime considération, et non des moindres, l'on peut se demander jusqu'où cette *no litigation strategy* va tenir. Au vu des juteux profits réalisés par certains *patent trolls*, AST et RPX ne vont-ils pas être tentés, en raison de pressions exercées par leurs membres ou par les investisseurs financiers, par exemple, de basculer du côté obscur ? Déjà aujourd'hui, bien qu'ils s'interdisent d'engager des poursuites eux-mêmes, rien n'empêche les membres de racheter les droits qu'ils détiennent et de poursuivre les contrefacteurs. De *patent pool* – ou *patent aggregator* – à *patent troll*, il n'y a qu'un pas, d'autant plus que ces firmes possèdent déjà toutes les ressources pour passer d'une stratégie défensive à une stratégie offensive et ce, très rapidement. S'il ne s'agit là que de procès

¹⁶⁹ G. ODOM, « Patent liquidity », *The Patent Prospector*, 3 octobre 2005,

http://www.patenthawk.com/blog/2005/10/patent_liquidity.html#more (consulté le 18 juillet 2010).

¹⁷⁰ J. F. McDONOUGH III, « The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy », *Emory Law Journal*, vol. 56, p. 189. Voyez spec. pp 218-219: l'auteur y décrit un modèle, développé dans SANDOR R. L., « The Convergence of the Insurance and Capital Markets », in *Securitized Insurance Risk: Strategic Opportunities for Insurers and Investors* (sous la dir. de M. HIMICK), Chicago, The Glenlake Publishing Company, Ltd., 1999, p. 2. qui caractérise l'évolution d'un marché comme un processus en sept étapes: (1) *structural economic change*; (2) *development of uniform asset standards*; (3) *development of legal instruments*; (4) *development of informal spot markets*; (5) *emergence of securities and commodities exchanges*; (6) *formation of future markets* and (7) *development of over-the-counter markets*. Selon l'auteur, le marché des brevets se trouve actuellement dans la cinquième étape de développement. En témoigne l'apparition des *patent dealers*.

¹⁷¹ Sur la question du *freeriding*, voyez le blog de RPX, <http://rpxcorp.com/blog/?tag=patent-assertion> (consulté le 18 juillet 2010).

d'intentions, il convient cependant de rester vigilant quant à l'évolution que vont suivre ces nouvelles NPE.

	Allied Security Trust	RPX
Condition d'adhésion	Chiffre d'affaires > \$500 millions	Aucune
Droit de souscription	\$150.000	/
Cotisation annuelle	\$200.000	Entre \$40.000 et \$5,2 millions
Source de financement	<i>Escrow account</i> alimenté par chaque membre, droit de souscription et cotisation annuelle	Venture capital, droit de souscription et cotisation annuelle
Prise de décision	Les membres ont le véritable pouvoir de décision. Si aucun n'est intéressé, le brevet ne sera pas acquis	Centralisée, RPX choisit les acquisitions
Licence sur tout le portefeuille	Non. Seulement pour les membres ayant contribué à l'acquisition et ceux ayant souscrit postérieurement	Oui
Orienté Profit	Non	Oui
Montant total investi	\$40 millions	\$220 millions
Nombre de brevets	400	1200
Domaine	Technologies de l'information, <i>software</i> , semi-conducteurs, technologies internet, électronique grand public, communications (avec et sans fil), TV/divertissement par câble et technologies médicales	télécommunications, technologies réseaux, e-commerce, technologies digitales, moteurs de recherche, RFID, protection et distribution de médias digitaux, semi-conducteurs

Tableau 5 : Comparaison Allied Security Trust-RPX

SECTION 4. LES SOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES

Dans les sections précédentes, nous avons analysé quelques pistes de solutions qui s'offraient aux entreprises, en l'état actuel du droit. Outre les initiatives privées, la jurisprudence vient au secours des victimes de *patent trolls*. Nous avons étudié plus haut le cas BlackBerry qui illustre bien les problèmes et dérives causés par les *patent trolls*. Il est probable qu'à l'époque, si l'affaire avait été

portée devant un jury, la société RIM aurait écopé d'une injonction de cessation. Mais le vent est en train de tourner.

§1. eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.

Partons ici encore, d'un cas de jurisprudence : le cas eBay¹⁷². eBay, Inc., fondée en 1995, constitue la plus grande communauté d'achat et de vente de biens et services en ligne. Tout qui a déjà utilisé le site connaît la fonction « *Buy it now* » qui permet à un acheteur d'acquiescer immédiatement l'article qui l'intéresse, pour un prix fixé au préalable par le vendeur et d'ainsi clore les enchères. Le problème est que cette technologie est protégée par un brevet¹⁷³ déposé par la société MercExchange¹⁷⁴, qui couvre tant la méthode que l'équipement pour un site d'enchères électroniques fonctionnant par le biais d'un réseau informatique¹⁷⁵. Bien que des négociations aient eu lieu entre MercExchange et eBay afin de trouver un accord sur une licence d'exploitation, elles n'aboutirent pas. eBay continua à utiliser la technologie et la conséquence en fut, à l'issue d'un procès devant le *United States District Court for the Eastern District of Virginia*, une condamnation au paiement de dommages et intérêts s'élevant à 35 millions de dollars¹⁷⁶. Par contre, la Cour n'a pas prononcé d'injonction de cessation à l'encontre du défendeur, ce qui aurait empêché eBay de continuer à utiliser la technologie « *Buy it now* ». En appel, la décision fut réformée par la *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* qui considéra qu'il n'y avait aucune raison pour le *District Court* de s'écarter de la règle générale qui stipule qu'une injonction permanente doit être prononcée en cas de violation d'un brevet, sauf circonstances exceptionnelles¹⁷⁷. Les défendeurs déposèrent alors une *petition for a writ of certiorari*¹⁷⁸ devant la Cour Suprême. Celle-ci, dans un texte relativement court, soutint que le *four-factor test* utilisé par les *courts of equity*¹⁷⁹ qui vise à déterminer si le mécanisme de l'injonction permanente est approprié, doit également être appliqué dans les litiges ayant trait à des brevets¹⁸⁰.

¹⁷² *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

¹⁷³ U.S. Patent 5,845,265.

¹⁷⁴ MercExchange détient un certain nombre de brevets qui portent sur des *business methods*.

¹⁷⁵ A l'origine, MercExchange avait, dans sa demande, allégué que le défendeur violait également les brevets U.S. Patent Nos. 6,085,176 et 6,202,051. La Cour n'a pas reconnu de violation quant au premier et le second fut déclaré invalide.

¹⁷⁶ *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003).

¹⁷⁷ *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 401 F. 3d 1323 (Fed. Circ. 2005).

¹⁷⁸ Une *petition for a writ of certiorari* est un document par lequel la partie perdante demande à la Cour Suprême de réformer la décision d'un niveau de juridiction inférieur.

¹⁷⁹ Dans les systèmes juridiques relevant des principes du *common law*, une *court of equity* ou *chancery court* est un tribunal qui statue "en équité", selon les principes juridiques de l'*equity*. Ceux-ci sont des principes qui complètent les règles de

Qu'est-ce à dire ? Le demandeur doit, à présent, pour obtenir une injonction de cessation permanente à l'encontre du défendeur, établir : (1) qu'il a subi un préjudice irréparable ; (2) que les autres sanctions légales, tels que des dommages et intérêts, sont inadéquates pour compenser le préjudice subi ; (3) qu'au vu des retombées négatives que subiraient tant le demandeur que le défendeur, une sanction en équité est requise ; et (4) qu'une injonction permanente ne préjudicierait pas l'intérêt public.

La pratique de l'injonction automatique qui prévalait jusqu'ici¹⁸¹, lorsqu'une contrefaçon était constatée, est définitivement abandonnée. La Cour suprême précise également que l'injonction ne doit pas non plus être refusée au seul motif que le demandeur n'exploite par l'invention brevetée : c'est ce dernier argument que le juge de première instance avait retenu pour refuser l'octroi de l'injonction.

Bien que la décision de la Cour suprême ait été prise de manière unanime, deux *concurring opinions*¹⁸² furent formulées. La première, rédigée par le *Chief Justice* Roberts, précise l'importance de la jurisprudence passée pour apprécier la sanction appropriée pour une violation d'un brevet et ce, afin de promouvoir la sécurité juridique : la sanction traditionnelle reste l'injonction permanente. Bien qu'elle confirme partiellement la première, la seconde opinion, proposée par le Juge Kennedy, insiste sur le fait que les circonstances d'aujourd'hui sont différentes de celles d'antan et qu'appliquer le mécanisme de l'injonction permanente dans la plupart des cas pourrait ne plus être approprié. Le juge mentionne les NPE et, sans les nommer, les *patent trolls*, ces firmes qui utilisent « une injonction [ou plutôt la menace d'une injonction] comme outil de négociation afin d'obtenir des royalties exorbitantes de la part d'entreprises qui cherchent à acheter des licences pour exploiter le brevet »¹⁸³. Dans de tels cas, des dommages et intérêts semblent être la solution appropriée, une injonction permanente risquant de desservir l'intérêt public. Il mentionne également les brevets sur les *business methods*, potentiellement vagues et d'une validité parfois suspecte ainsi que les innovations cumulatives.

Le *United States District Court for the Eastern District of Virginia* confirma le refus d'octroyer une injonction de cessation permanente et estima que des dommages et intérêts étaient le remède

droit, lorsque l'application de ces dernières seules n'est pas appropriée. Ceci confère un large pouvoir discrétionnaire au juge. Précisons, pour autant que de besoin, que discrétionnaire ne se confond pas avec arbitraire.

¹⁸⁰ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

¹⁸¹ Voyez, par exemple, *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908).

¹⁸² Une *concurring opinion* est une opinion écrite formulée par un ou plusieurs juges, qui soutient la décision prise par la majorité de la Cour mais donne des motifs différents pour la justifier.

¹⁸³ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006), *concurring opinion* du *Justice* Kennedy.

approprié¹⁸⁴. Finalement, un accord, resté à ce jour confidentiel, est intervenu, en février 2008, entre eBay et MercExchange, le premier rachetant les trois brevets litigieux ainsi que d'autres inventions et une licence sur un autre portefeuille de brevets¹⁸⁵.

L'institution du *four-factor test* dans le contentieux des brevets constitue un véritable « coup de semonce »¹⁸⁶ à l'égard des *patent trolls*. Finies les injonctions permanentes automatiques, place au *four-factor test*. Depuis lors, il semble que les Cours et tribunaux suivent ce nouveau courant jurisprudentiel¹⁸⁷.

Cette décision, tant elle est fondamentale, mérite d'être commentée et critiquée. Premièrement, il est assez surprenant d'observer un revirement de jurisprudence aussi radical et lourd de conséquences. Que la Cour renverse le précédent est, en soi, acceptable¹⁸⁸ ; qu'elle motive sa décision de manière aussi succincte l'est moins. Il est regrettable qu'aucune explication ne soit fournie quant aux raisons qui ont mené la Cour à s'écarter d'une jurisprudence établie depuis près d'un siècle.

Ensuite, la décision déforce, en quelque sorte, les prérogatives du droit de propriété que le brevet matérialise. Si le sacro-saint droit d'exclure les tiers d'utiliser ce qui est protégé par le brevet est mis en cause, n'est-ce pas vider le droit de propriété de sa substance ? Si la sanction pour contrefaçon ne consiste « plus qu'en » des dommages et intérêts, cela risque de stimuler la violation du droit du brevet. Pourquoi investir des ressources, *ex ante*, pour explorer l'état de la technique, découvrir un éventuel brevet et un éventuel breveté, conduire des négociations avec celui-ci et enfin payer la licence d'exploitation si, même en cas de poursuites du breveté, le seul risque est de devoir payer des dommages et intérêts ?

¹⁸⁴ *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 500 F.Supp.2d 556 (E.D. Va. 2007).

¹⁸⁵ EBAY, INC., « eBay Inc. and MercExchange, L.L.C. Reach Settlement Agreement », <http://www.ebayinc.com/search?query=mercexchange#20080228005871> (consulté le 19 juillet 2010).

¹⁸⁶ M.-G. PLASSERAUD, « Les *patent trolls*, mauvais génies du monde des brevets », 2008, Paris, Institut de recherche en propriété intellectuelle.

¹⁸⁷ Voyez, entre autres, *Technologies Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F. Supp 2d 437 (E.D. Tex. 2006); *Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. GlobalSantaFe Corp.*, 2006 WL 3813778 (S.D. Tex. 2006). Remarquons que ces deux cas ont été jugés au Texas, le second dans l'*Eastern District*. La « république bananière » (voyez *supra*) des brevets serait-elle en train de s'adoucir vis-à-vis des contrefacteurs ? Voyez aussi, très récemment, *Monsanto v. Geertson Seed Farms*, Case 09-475.

¹⁸⁸ Voyez les tensions qui peuvent exister entre cohérence des décisions, qui renforce la sécurité juridique, et flexibilité, qui permet à la jurisprudence de s'adapter aux circonstances de son temps.

Enfin, selon A. Beckerman-Rodau, la Cour suprême fait preuve de *judicial activism*, de « militantisme jurisprudentiel »¹⁸⁹ car (1) elle ignore le cadre posé par la Constitution ; (2) elle rejette la caractéristique de droit de propriété du brevet ; et (3) démontre un manque de confiance dans le marché libre.

§2. Autres cas pertinents¹⁹⁰

Si le cas discuté ci-avant est probablement le plus illustratif quant au courant jurisprudentiel qui s'emploie à réduire l'impact des *patent trolls*, d'autres cas récents méritent également d'être évoqués car ils limitent également, à leur manière, les moyens utilisés par les NPE.

Nous l'avons dit plus haut, les NPE détiennent souvent des brevets qui, s'ils ne sont pas toujours d'une qualité douteuse, portent souvent sur des domaines pour lesquels le mécanisme du brevet n'est pas toujours approprié. La jurisprudence s'emploie également à corriger les effets potentiellement néfastes de ces brevets peu clairs. Très récemment, dans *KSR International v. Teleflex*¹⁹¹, la Cour suprême a renforcé le contrôle sur le caractère « non-évident » des brevets, facilitant ainsi l'annulation de brevets portant sur des inventions qui ne présenteraient pas une caractéristique « non-évidente » suffisante, particulièrement dans le cas d'inventions incrémentales ou ne consistant qu'en une simple combinaison d'éléments préexistants¹⁹². Cela renforce également les exigences au moment de la délivrance du brevet, l'USPTO citant l'arrêt dans 60% des cas de rejets dus au caractère évident de l'invention proposée¹⁹³.

Dans *Quanta Computer v. LG Electronics*¹⁹⁴, la Cour suprême réaffirme et clarifie la doctrine de l'*exhaustion*¹⁹⁵, de l'épuisement, dans le domaine des brevets. Il est dorénavant plus difficile pour

¹⁸⁹ A. BECKERMAN-RODAU, « The Supreme Court Engages in Judicial Activism in Interpreting the Patent Law in *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.* », *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, 2007, vol. 10, n° 1, p. 165.

¹⁹⁰ Pour un relevé, une discussion et une classification de cas de jurisprudence post-eBay, voyez S. SUBRMANIAN, « Different Rules for Different Owners: Does a Non-Competing Patentee Have a Right to Exclude? A Study of Post-Ebay Cases », *CCP Working Paper*, 2007, n° 07-18, pp. 32 - 44.

¹⁹¹ *KSR International Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

¹⁹² PRICEWATERHOUSECOOPERS, « 2009 Patent Litigation Study: A closer look - Patent litigation trends and the increasing impact of nonpracticing entities », 2009, <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2009-patent-litigation-study.pdf> (consulté le 8 août 2010), p. 3.

¹⁹³ M. NOWOTARSKI, « Using KSR to Overcome an Obviousness Rejection », *Intellectual Property Today*, Septembre 2007, <http://www.iptoday.com/articles/2007-09-nowotarski.asp?> (consulté le 20 juillet 2010).

¹⁹⁴ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

¹⁹⁵ Selon cette théorie jurisprudentielle, une fois que le titulaire du brevet vend un article breveté, il ne peut réclamer des royalties aux acheteurs subséquents du même article breveté. La vente autorisée d'un article breveté épuise donc, en quelque sorte, les droits du breveté. Voyez, sur le sujet, E. VAN VLIET, « *Quanta* and Patent Exhaustion: The

un breveté d'obtenir gain de cause dans une action en contrefaçon menée à l'encontre d'une partie ayant acheté des produits brevetés auprès d'un détenteur de licence et les ayant inclus dans ses propres produits.

A notre sens, l'introduction du *four-factor test*, dans les litiges ayant trait aux brevets, est une avancée fondamentale dans le combat contre les trolls. Il permet, non seulement, d'encadrer le recours au mécanisme de l'injonction de cessation permanente mais renforce également la sécurité juridique : le défendeur est à présent plus à même d'estimer le risque potentiel d'entamer une action en justice.

Chapitre 2. A long terme

Le chapitre précédent était consacré à l'analyse et à l'évaluation des solutions principales qui s'offrent actuellement aux victimes des *patent trolls*. Il reste qu'un nombre croissant de juges, d'académiques, de professionnels du droit et de journalistes¹⁹⁶ plaident pour une véritable réforme qui, si elle ne parvient pas à éliminer la pratique du *patent trolling*, à tout le moins, la limite. Dans ce chapitre, nous systématiserons une série de mesures qui permettrait de contenir et de déforcer les *patent trolls*.

SECTION 1. EXCLURE CERTAINS DOMAINES DU CHAMP DE LA BREVETABILITÉ

Les trolls ne sont apparus que deux fois dans l'histoire et, nous l'avons vu, la solution adoptée pour les éliminer au 19^{ème} siècle fut de sortir les brevets qu'ils détenaient du champ de la brevetabilité. Vidés de leur substance, les trolls ne pouvaient que disparaître.

Aujourd'hui, les trolls sont très actifs dans le secteur informatique et possèdent des brevets portant principalement sur des logiciels et des *business methods*. Aussi, la solution la plus évidente serait d'exclure ces dernières innovations du champ de la brevetabilité. Cela poserait cependant d'innombrables problèmes. Il conviendrait d'évaluer l'impact qu'une telle mesure aurait sur l'innovation. Il est vrai que les inventeurs, dans ces deux domaines, recourent souvent à des

Implications of the Supreme Court's Decision in *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* One Year Later », *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 2010, vol. 11, n° 1, pp. 453-475.

¹⁹⁶ V. E. LUXARDO, « Towards a solution to the problem of illegitimate patent enforcement practices in the United States: an equitable affirmative defense of "fair use" in patent », *Emory Law Review*, 2006, vol. 20, n° 2, pp. 791-832.

méthodes autres que le brevet pour protéger leurs inventions, au secret d'affaires, par exemple, ou renoncent même à les protéger. Le cas des technologies *open source* est ici illustratif. Cependant, il reste que les retombées qu'aurait la suppression des brevets dans ces domaines, sur le niveau d'innovation sont potentiellement négatives.

De plus, ôter brutalement à ces innovations toute protection intellectuelle est impensable. Même les entreprises informatiques, prime victimes des trolls, n'y seraient probablement pas favorables. Il conviendrait donc d'élaborer un système de protection alternatif *sui generis* pour ces innovations d'un genre particulier¹⁹⁷. Un droit des brevets « allégé » pourrait remplir ce rôle. Nous y reviendrons à la quatrième section.

SECTION 2. AUGMENTER LES TAXES

Nous l'avons dit, l'attente fait partie de la stratégie des trolls. Plus ils attendent pour déclencher leur action et surprendre le contrefacteur – plus longtemps leurs brevets restent « dormants » –, plus leur profit potentiel est élevé. Pourquoi alors ne pas augmenter les coûts qu'ils encourraient à agir de manière opportuniste ?

Une manière de procéder est d'augmenter les taxes dues pour le maintien en vigueur du brevet. Actuellement, seulement 980 dollars sont dus trois ans et demi après l'entrée en vigueur du brevet, 2.480 dollars après sept ans et demi et 4.110 dollars après onze ans et demi. Comparés aux dommages et intérêts pouvant être accordés à l'issue d'une action en justice¹⁹⁸, ces montants semblent bien peu élevés. Ainsi, une augmentation substantielle de ces taxes fournirait un incitant aux entreprises à exploiter¹⁹⁹ leur brevet ou à renoncer à la protection qu'il offre, en laissant l'invention protégée tomber dans le domaine public. L'effet sur le bien-être global apparaît positif : seules les inventions possédant une valeur intrinsèque élevée seront protégées par un brevet, les autres seront mises à disposition du public et cela viendra diminuer le poids-mort que le brevet fait supporter à la société²⁰⁰.

¹⁹⁷ Sur le sujet, voyez J. E. COHEN et M. A. LEMLEY, « Patent Scope and Innovation in the Software Industry », *California Law Review*, 2001, vol. 89, n° 1, p. 1. Les auteurs ne proposent pas, à proprement parler, un système *sui generis* mais développent des interprétations de la loi existante, principalement en ce qui concerne le droit de *reverse-engineering*.

¹⁹⁸ Un jury accorde en moyenne à une NPE, \$11,5 millions en termes de dommages et intérêt.

¹⁹⁹ Précisons ici que nous entendons par exploitation, tant l'exploitation directe, industrielle, que l'exploitation indirecte qui consiste en l'octroi de licences ou la revente du titre de propriété.

²⁰⁰ Voyez Annexe I.

Nous nous interrogeons sur l'effet qu'une telle augmentation pourrait avoir sur l'innovation : elle représente, en effet, un coût supplémentaire à supporter par l'inventeur. G. N. Magliocca répond à cette question en arguant que les trolls imposent déjà un coût supplémentaire sur l'innovation, qui plus est, un coût imprévisible²⁰¹. Au moins une augmentation des taxes serait-elle prévisible et répartirait la charge sur tous les acteurs du système.

Le lobby pharmaceutique, relativement peu touché par les trolls, va-t-il accepter une telle réforme ? La question ne sera résolue qu'à l'issue de longues négociations faisant intervenir de savants jeux de pouvoirs. Nous y reviendrons *infra*. Cependant, un traitement différencié est envisageable : une augmentation des taxes pour certains brevets seulement semble pouvoir être implémentée relativement aisément.

SECTION 3. RÉFORMER L'OFFICE AMÉRICAIN DES BREVETS

Le nombre de demandes de brevet introduites ces dernières années devant l'USPTO a augmenté considérablement et de nombreux nouveaux domaines sont entrés dans le champ de la brevetabilité. Cela a mené à une surcharge de travail de l'Office américain des brevets ainsi qu'à la délivrance de brevets de qualité médiocre, peu clairs et portant parfois sur des inventions qui, à l'issue d'un examen plus complet, n'aurait pas dû être brevetées. Les trolls surfent sur cette vague et tirent parti de l'ambiguïté de leurs brevets pour forcer leurs victimes à conclure un accord hors des tribunaux.

Ainsi, une manière de diminuer l'importance du *patent trolling* est de prendre le problème à la racine et de corriger les failles de l'USPTO : ces dernières sont principalement dues à un manque de ressources, humaines et financières²⁰². Des projets de réforme sont en cours mais peu a été entrepris « en raison de l'énormité de la tâche, de son impact sur l'innovation, des recours en justice et surtout de divergences dans l'industrie »²⁰³.

Afin de combattre la haute rotation du personnel qui génère des problèmes de qualification, d'organisation et de motivation, l'USPTO a récemment mis en place des programmes d'attraction et de rétention du personnel. Le télétravail, par exemple, implémenté en 2001, a atteint un niveau

²⁰¹ G. N. MAGLIOCCA, « Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation », *Notre Dame Law Review*, 2007, vol. 82, pp. 1809-1838.

²⁰² Voyer *supra* partie II, chapitre 3, section 2, § 2.

²⁰³ A. MYNARD, « Les brevets aux Etats-Unis : situation de l'USPTO, rôle des « trolls » et projets de réforme », *Bulletins électroniques*, 2009, http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_019.htm (consulté le 27 juillet 2010).

record en 2008 : sur les 9600 employés de l'Office, dont 6000 examinateurs, près de 4500 en bénéficiaient, sous une forme ou une autre²⁰⁴. Outre les gains de productivité et de qualité liés à une motivation accrue des bénéficiaires, cela a également permis à l'Office d'établir un système de partage de bureaux²⁰⁵, optimisant par là l'utilisation des ressources. L'impact exact de cette mesure n'a, à notre connaissance, pas encore été évalué mais les premiers bilans sont relativement pessimistes²⁰⁶.

Tout récemment, une initiative de l'USPTO, pas directement liée à son organisation interne mais plutôt à sa politique de communication, a été lancée et vise à mettre dix téraoctets de données à la disposition du public. Pour ce faire, l'Office a conclu un partenariat de deux ans avec Google qui a déjà établi un nouveau site internet, Google Patents. Des informations sur les demandes de brevet, les brevets délivrés, leur classification et les taxes dues pour leur maintien en vigueur, les demandes de marques déposées et les litiges y ayant trait y seront disponibles gratuitement²⁰⁷. Cela permettrait aux entreprises d'investiguer plus facilement, efficacement et à moindre coût l'état de la technique, ce qui réduirait l'impact potentiel des *patent trolls*. Par ailleurs, des initiatives visant à améliorer la procédure de dépôt de brevet en ligne sont également envisagées à court terme.

Pour pallier le manque de ressources financières de l'Office, les sept derniers budgets fédéraux ne prévoyaient pas le recours au mécanisme de *fee diversion* par lequel des fonds de l'USPTO étaient, auparavant, transférés vers le Trésor des Etats-Unis. Des auteurs plaident pour un abandon définitif du système pour permettre à l'Office d'implémenter une stratégie de long terme²⁰⁸.

²⁰⁴ UNITED STATES OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT, « Status of Telework in the Federal Government – Report to the Congress », 2009,

http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf, p. 10.

²⁰⁵ F. OLSEN, « USPTO to let examiners work at home », *Federal Computer Week*, 21 décembre 2005,

http://fcw.com/articles/2005/12/21/uspto-to-let-examiners-work-at-home.aspx?sc_lang=en (consulté le 26 juillet 2010).

²⁰⁶ W.-H. CHAN, « Patent examiners struggle with backlog », *Federal Computer Week*, 2 octobre 2007,

http://fcw.com/articles/2007/10/12/patent-examiners-struggle-with-backlog.aspx?sc_lang=en (consulté le 27 juillet 2010).

²⁰⁷ A. LIPOWICZ, « Patent office teams with Google to put data online », *Federal Computer Week*, 7 juin 2010,

http://fcw.com/articles/2010/06/07/patent-office-teams-with-google-to-put-data-online.aspx?sc_lang=en (consulté le 27 juillet 2010).

²⁰⁸ C'est, entre autres, l'opinion de Q. Todd Dickinson, directeur de l'USPTO durant l'administration Clinton, cité dans D. ZUHN, « Docs at BIO: Panel Offers Suggestions for Fixing the USPTO – Updated », *Patent Docs*, 20 Mai 2009, <http://www.patentdocs.org/2009/05/docs-at-bio-panel-offers-suggestions-for-fixing-the-uspto.html> (consulté le 27 juillet 2010).

Par contre, d'autres réformes ont avorté. Nous pensons ici à la réforme relative aux *continuing patent applications*²⁰⁹ qui auraient été limitées à deux par invention mentionnée dans la demande de brevet, sauf cas exceptionnel. De plus, si le nombre de revendications indépendantes est supérieur à cinq, ou si le nombre total de revendications est supérieur à vingt-cinq dans la demande de brevet, le demandeur aurait dû fournir un « document »²¹⁰ visant à procurer des informations détaillées aux examinateurs. Cela aurait eu pour effet de réduire la durée passée par certains brevets dans le pipeline qu'est l'USPTO ainsi que de contribuer à des brevets plus clairs et mieux documentés. Cependant, le *United States District Court for the Eastern District of Virginia*, à la demande de l'inventeur Dr. Triantafyllos Tafas et de GlaxoSmithKline, a prononcé une injonction tuant la réforme dans l'œuf²¹¹. Les demandeurs ont soutenu que les règles proposées seraient préjudiciables à l'innovation et que l'Office des brevets outrepassait les limites de ses pouvoirs. Tout récemment, l'USPTO a modifié les règles litigieuses et GSK et l'USPTO ont saisi conjointement la *Court of Appeals for the Federal Circuit* pour voir réformer le jugement de première instance. Leur demande fut rejetée.

L'USPTO est une grosse machine mal huilée : commissions après commissions, recommandations après recommandations, rien de très concret ne semble être implémenté. Cependant, dans ce tableau très noir, apparaissent petit à petit des taches claires. Espérons que des réformes substantielles interviennent rapidement, si pas au niveau de l'Office, du moins au niveau du droit. Rien n'est cependant moins sûr.

SECTION 4. RÉFORMER LE DROIT DES BREVETS

La réforme du droit des brevets est un sujet d'actualité, depuis de nombreuses années, aux Etats-Unis : après le *Patent Reform Act* de 2005, non entré en vigueur, celui de 2006, non entré en

²⁰⁹ Le terme *continuing patent application* comprend les *continuation application*, *divisional application* et *continuation-in-part application*. Une *continuation application* désigne une demande dans laquelle l'inventeur indique des revendications supplémentaires sur une invention pour laquelle il a préalablement introduit une demande de brevet, qui n'a pas encore abouti. La *divisional application* revendique une invention indépendante de celle pour laquelle l'inventeur a déposé une demande de brevet : cette première demande est scindée en deux ou plusieurs demandes indépendantes. La *continuation-in-part application* ajoute à une demande préalablement introduite, non seulement des revendications supplémentaires mais aussi de la matière nouvelle, non divulguée au préalable.

²¹⁰ Le but de ce document, l'*examination support document*, est de décourager les demandeurs trop revendicatifs. Il doit, en effet, comporter tant d'informations que sa réalisation demande un investissement considérable. Voyez 37 CFR Part 1, Changes To Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims and Examination of Claims in Patent Applications; Final Rule, *Federal Register*, vol. 72, n°. 161, p. 46716, §1.265.

²¹¹ *Triantafyllos T. v. Jon W. Dudas, et al.* consolidated with *Smithkline Beecham Corporation v. Jon W. Dudas, et al.*, 541 F. Supp.2d 805 (E.D. Va. 2008).

vigueur, celui de 2007, non entré en vigueur, celui de 2008, non entré en vigueur, celui de 2009, non entré en vigueur, voici celui de 2010²¹². Entrera-t-il en vigueur ?

La section 2 du texte prévoit le passage du standard dit du premier inventeur, *first-to-invent*²¹³, à celui dit du premier déposant, *first-to-file*²¹⁴. Les Etats-Unis font aujourd'hui figure d'exception dans le monde de la propriété intellectuelle et cette modification du *Patent Act* consisterait en un alignement, entre autres, sur les systèmes européens et japonais. L'avantage de ce nouveau modèle git dans la sécurité juridique accrue qu'il procure : ce qui est ou n'est pas compris dans l'état de la technique est bien plus aisément identifiable. La seule exception au principe a trait à certains éléments rendus public un an avant le dépôt de la demande de brevet. Ceux-ci ne seront pas considérés comme compris dans l'état de la technique s'ils ont été rendus publics par l'inventeur lui-même ou quelqu'un qui a obtenu les informations directement ou indirectement de la part de l'inventeur. Une nouvelle procédure visant à régler les conflits ayant trait à la détermination du véritable inventeur est prévue.

La section 2 prévoit également que l'action en contrefaçon ne pourrait plus être introduite que par « une personne qui a subi un dommage concurrentiel » et non plus par « toute personne ». Cette règle s'appliquerait également aux litiges en cours. Selon certains observateurs, une telle règle rendrait les actions « initiées par des entreprises sans opérations commerciales »²¹⁵ très difficiles et mettrait fin aux actions en justice initiées par les trolls. Pour d'autres, il faudra attendre que les tribunaux établissent les limites du concept de « personne qui a subi un dommage concurrentiel »²¹⁶.

La section 4 s'intéresse aux dommages et intérêts et prévoit des procédures généralement plus favorables aux défendeurs d'une action en contrefaçon. Lors des réformes proposées précédemment, cette section a fait figure de véritable pierre d'achoppement entre les différents lobbies industriels et a probablement contribué substantiellement aux échecs que l'on sait. Le

²¹² Il prend la forme d'un amendement. *Amendment in the nature of a substitute to S. 515 to amend title 35, United States Code, to provide for patent reform.*

²¹³ Dans un tel système, c'est le premier inventeur, à condition qu'il ait été suffisamment diligent, qui a droit à la protection offerte par le brevet même si, entre le moment de son invention et son dépôt de demande de brevet, un autre inventeur a également introduit une demande.

²¹⁴ Ici, c'est tout simplement la première personne à déposer une demande de brevet qui recevra la protection prévue par le brevet, peu importe la date de l'invention.

²¹⁵ R. RIDDLE, W. ROTHWELL et D. CASPER, « Defending False Marking Suits », *Baker Botts LLP – Intellectual Property Report*, 2010, vol. 7, n° 4.

²¹⁶ V. LOTEMPIO, « "Patent Reform Act of 2010" and False Marking Rule Change », 6 mars 2010, <http://www.lotempiolaw.com/2010/03/articles/businesscorporate/patent-reform-act-of-2010-and-false-marking-rule-change/> (consulté le 5 août 2010).

texte de 2010 en propose une version allégée. Le tribunal est à présent chargé de déterminer les méthodes et facteurs appropriés pour estimer le montant adéquat des dommages et intérêts et ne considérera que lesdites méthodes et facteurs. L'exigence de motivation est renforcée.

La « contrefaçon volontaire » ou *willful infringement* qui, si elle était constatée par le juge, pouvait mener à un triplement des dommages et intérêts dus au breveté, ne serait à présent constatée que si le défendeur a été « objectivement imprudent ». La connaissance de l'existence d'un brevet n'est pas suffisante pour conclure à la contrefaçon volontaire et une notification faite par le breveté avant le procès peut être probante seulement si elle identifie clairement le brevet litigieux, le produit ou procédé qui le viole et si elle comprend une explication quant à la manière dont le produit ou le procédé contrevient au brevet.

La section 6 prévoit une nouvelle procédure de réexamen qui fournit plus de motifs pour contester la validité d'un brevet. Celle-ci doit être initiée endéans les 9 mois de la délivrance du brevet et être achevée endéans l'année. La contrepartie à cette procédure plus large, qui sera gérée par une commission de juges administratifs, est l'évaluation plus rigoureuse de la demande de réexamen : il faut une « probabilité raisonnable de succès ».

La section 8 vise à corriger le problème du *forum shopping*. Les parties ne pourront plus saisir qu'un tribunal situé là où (1) le défendeur a son siège social ; (2) le défendeur conduit la majorité de ses opérations ; (3) le défendeur est situé de manière permanente et a commis des actes de contrefaçons graves ; ou (4) le demandeur réside s'il est une organisation sans but lucratif ou un inventeur individuel. De plus, le texte autorise un tribunal saisi d'une affaire de contrefaçon à se dessaisir à l'égard d'un autre si ce dernier est « clairement plus approprié ».

La section 9 autorise l'USPTO à adapter ses taxes afin de recouper les coûts ayant trait à l'examen et la délivrance de brevets, ainsi que ceux liés à l'enregistrement de marques déposées.

La section 16 prévoit un programme pilote de dix ans visant à former les juges de certains *district courts* aux spécificités des litiges ayant trait aux brevets afin d'améliorer leur efficacité.

D'autres réformes, ayant trait, entre autres, à la description du procédé pour réaliser l'invention, à la mauvaise foi ou au lieu de résidence des juges du *Federal Circuit* sont également prévues par le texte mais nous n'en discuterons pas ici²¹⁷.

²¹⁷ Voyez, pour un examen détaillé, E. KWOK, K. WANG et G. WEBB, « Overview of the Proposed Patent Reform Act of 2010 », *Hayesboone*, 2010, <http://www.haynesboone.com/files/Publication/9bbac289-c2c6-447a-ad82->

Outre les limites importantes posées par la section 2 en termes de qualité du demandeur, la limitation des dommages et intérêts ainsi que l'évaluation plus stricte de la notion de contrefaçon volontaire réduisent sensiblement l'attrait d'une action en justice pour les trolls. S'ils sont moins à même d'extraire un profit important d'actions en justice, ils perdent une partie de leurs moyens de pression. Couplée à une meilleure formation des juges, une limitation sévère de la pratique du *forum shopping* enlève encore des atouts au troll. De plus, le système de réexamen des brevets, plus pratique et rapide, permettra au défendeur de contester la validité d'un brevet détenu par un troll de manière plus efficace, hors des Cours et tribunaux. Finalement, un Office des brevets mieux financé permettra d'éviter la délivrance de brevets de mauvaise qualité.

L'entrée en vigueur du texte dépendra, comme à chaque fois, du rapport de forces qui existe entre les lobbies industriels qui dominent l'innovation américaine : il s'agit, principalement, d'une part, de l'industrie informatique, presque unanimement favorable au nouveau texte, et, de l'autre, de l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie, plus réticente²¹⁸. L'on peut analyser cette opposition à travers l'impact qu'ont les *patent trolls* sur ces deux secteurs. On le sait, l'industrie informatique est infiniment plus touchée par les trolls que les autres : le caractère hautement cumulatif de ses innovations en fait la cible idéale. L'industrie pharmaceutique n'est pas une victime des trolls et est opposée à la réforme pour au moins deux raisons principales. Les entreprises de ce secteur possèdent un petit nombre de brevets, souvent obtenus après plusieurs années de recherche, desquels elles tirent une majorité de leurs revenus. Ainsi sont-elles défavorables à toute mesure qui aurait pour effet de déforcer le droit de propriété matérialisé par le brevet ; au contraire, certaines militent même pour une protection accrue. Selon cette industrie, les mesures proposées auront pour effet d'encourager la contrefaçon en poussant certains acteurs à « prendre un risque calculé »²¹⁹. Avant qu'un consensus ne soit trouvé entre ces deux géants de l'innovation américaine, il est fort peu probable qu'une quelconque réforme ne soit mise en œuvre.

77d39b4ef017/Presentation/PublicationAttachment/1b2be6bc-dcb4-470c-8f96-8201c49ed0ec/Proposed_Patent_Reform_Act_2010.pdf (consulté le 27 juillet 2010).

²¹⁸ Voyez R. E. THOMAS, « Vanquishing Copyright Pirates and Patent Trolls: The Divergent Evolution of Copyright and Patent Laws », *American Business Law Journal*, 2006, vol. 43, n° 4, pp. 689-739 dans lequel l'auteur discute de l'économie politique de la réforme des brevets et propose une comparaison éclairante avec l'évolution des droits d'auteur. Alors que l'on va vers une protection plus faible des intérêts des détenteurs de brevets, les auteurs, protégés par le *copyright*, ont vu leur protection renforcée.

²¹⁹ A. MYNARD, « Réforme du système des brevets américains : quelles conséquences pour les industriels de l'informatique et des sciences de la vie ? », *Bulletins électroniques*, 2010, <http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/63617.htm> (consulté le 28 juillet 2010).

Selon nous, cette réforme ne résoudra pas le problème des trolls en soi en ce sens qu'elle ne les fera pas disparaître. Il reste qu'elle permettra, comme nous l'avons dit plus haut, de les désarmer, de leur ôter une partie de leur moyens de pression ainsi que de rendre l'environnement juridique moins propice à leurs pratiques. Ce texte ne s'attaque pas aux racines du mal mais il tente d'en maîtriser et d'en corriger les conséquences du droit actuel.

SECTION 5. VERS UN DROIT DES BREVETS DIFFÉRENCIÉ ?

Si une réforme monolithique visant le droit des brevets dans son ensemble est peu susceptible d'aboutir, pourquoi ne pas imaginer un droit des brevets que l'on pourrait qualifier de différencié, avec des standards différents pour des industries différentes ?

Nous l'avons vu, les différences sont vastes entre les industries informatiques et pharmaceutiques. Pour la seconde, le droit des brevets actuel ne pose pas de problème majeur, à tout le moins pas en ce qui concerne la pratique du *patent trolling*. Par contre, le domaine informatique est touché de plein fouet. Ainsi, si l'on décide de poursuivre dans la voie de la brevetabilité des logiciels et que l'on veut, en même temps, limiter l'impact des trolls, des standards différents pour cette industrie semblent pouvoir corriger ou limiter les effets négatifs de ceux-ci.

Outre les réformes ayant trait à la qualité des brevets résultant d'un examen plus approfondi de l'état de la technique et du caractère véritablement nouveau de l'invention, d'autres modifications, plus substantielles, pourraient intervenir.

A. Chuang propose une série de mesures, destinées à l'industrie informatique, qui pourrait limiter l'impact des trolls²²⁰. Premièrement, il indique qu'une durée de protection inférieure à vingt ans serait bienvenue. En effet, le domaine informatique est caractérisé par une évolution extrêmement rapide des technologies qui ont, par conséquent, un cycle de vie de plus en plus court. La plupart des sociétés informatiques sont incapables de tirer profit de leur invention durant toute la durée de la protection offerte par le brevet. De plus, ces brevets, souvent dormants et oubliés de tous, constituent une arme de choix pour les trolls qui peuvent alors commettre un hold-up. Une durée de vie plus courte pour l'industrie pharmaceutique ne serait,

²²⁰ A. CHUANG, « Fixing the failures of software patent protection: deterring patent trolling by applying industry-specific patentability standards », *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 2006, vol. 16, spéc. pp. 236-243.

par contre, pas appropriée ; l'activité de cette dernière repose, en effet, sur quelques brevets de grande valeur, souvent acquis après de nombreuses années de recherche.

Ensuite, il conviendrait de limiter les dommages et intérêts accordés aux détenteurs de brevets logiciels. Ceux-ci devraient être estimés en fonction de l'importance de la contribution du brevet du troll dans l'invention litigieuse. L'introduction du *four-factor test* limite déjà le risque, pour un contrefacteur, d'écoper d'une injonction de cessation permanente. Il conviendrait d'introduire une méthode pour estimer, clairement, et en équité, les dommages et intérêts que serait en droit de recevoir le troll.

Enfin, A. Chuang propose que des critères de brevetabilité plus stricts soient mis en place dans le cas des brevets logiciels, tant au niveau du caractère évident de l'invention que de la documentation à fournir par le déposant. Souvent, l'Office des brevets n'a pas les ressources nécessaires pour établir un état des lieux suffisant de l'état de la technique et délivre alors des brevets de mauvaise qualité. Si le déposant devait fournir lui-même une documentation fouillée de l'état de la technique, cela allègerait non seulement le travail de l'Office mais cela découragerait aussi les déposants trop audacieux d'introduire une demande infondée.

De nombreux auteurs ne sont guère favorables à un droit des brevets différencié car il est « difficile à implémenter »²²¹ : selon eux, les brevetés vont tenter de se positionner dans la catégorie qui obtient le traitement le plus favorable et le problème ne sera pas résolu.

SECTION 6. LA *SOFT INTELLECTUAL PROPERTY*

Sous son nom trompeur²²², la *soft intellectual property* est un concept récent, évoqué pour la première fois en 2007 par l'EPO²²³, qui propose de combiner la protection offerte par le brevet, avec un système de licences de droit. Le détenteur d'un brevet aurait la possibilité de doter son brevet d'une licence de droit, par le biais de laquelle toute personne intéressée par l'acquisition d'une licence pourrait l'obtenir après négociation avec le titulaire du brevet. Si un accord ne peut être conclu, l'intervention d'un juge ou de l'Office des brevets est prévue. En contrepartie, le

²²¹ A. B. JAFFE et J. LERNER, *Innovation and its discontents*, Princeton et Oxford, Princeton University Press, 2004, p. 204.

²²² Traditionnellement, la *soft intellectual property* a trait aux marques déposées, aux droits d'auteur et aux dessins et modèles alors que la *hard intellectual property* désigne les brevets. Des divergences existent quant à cette classification.

²²³ OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS, *Scenarios for the future*, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63a726d28b589b5bc12572db00597683/\\$file/epo_scenarios_bookmarked.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63a726d28b589b5bc12572db00597683/$file/epo_scenarios_bookmarked.pdf) (consulté le 28 juillet 2010).

breveté verrait ses taxes, dues pour le maintien en vigueur du brevet, réduites. Un tel système rend bien évidemment inapplicable le mécanisme de l'injonction permanente ordonnant la cessation de l'exploitation du brevet. Le breveté est obligé d'accorder une licence, les termes de celle-ci étant, le cas échéant, définis par le juge.

Ce mécanisme, s'il était rendu obligatoire pour certaines industries²²⁴, celle des logiciels par exemple, aurait pour effet de diminuer l'impact des trolls : ces derniers perdraient la menace d'une action en justice pouvant éventuellement mener à une injonction prononçant la cessation des activités du défendeur. Il convient cependant de rester prudent quant aux effets potentiellement néfastes qu'un tel système pourrait avoir sur les incitants à l'innovation. Si les brevets de certaines industries sont placés automatiquement dans un régime de licence obligatoire et sont amputés d'une de leurs caractéristiques fondamentales – le droit d'exclure –, comment les inventeurs réagiront-ils ? Il est probable que nombre d'entre eux jugeraient alors qu'il serait stratégiquement plus intéressant d'attendre qu'un autre innovateur développe une technologie particulière pour s'en saisir ensuite, par le biais d'une licence obligatoire.

SECTION 7. UN MARCHÉ EFFICACE

Les *patent trolls* contribuent à rendre le marché des brevets plus liquide, en agissant comme intermédiaires et en traitant les titres de propriété intellectuelle comme des commodités. Cependant, ce marché reste encore fort obscur et les trolls tirent régulièrement parti de l'asymétrie d'information qui en découle : l'inventeur n'est pas toujours à même d'estimer correctement la valeur de son brevet alors que le troll, spécialisé dans l'acquisition de brevets, l'est beaucoup plus. Ainsi ce dernier peut-il tirer un juteux profit en proposant, par la suite, des licences d'exploitation à prix élevé aux entreprises productrices.

Une fois encore, il ne s'agit pas ici de supprimer les *patent trolls* mais bien de les affaiblir. En créant les conditions d'un marché efficace dans lequel les prix reflètent au mieux la valeur intrinsèque d'un brevet, l'on parviendrait à rendre la pratique du *trolling* moins profitable et, partant, à modérer son impact. Les inventeurs auraient, face à eux, une série d'acheteurs potentiels et feraient face à des coûts de transaction réduits. De plus, s'il était plus facile et moins coûteux pour les entreprises productrices de rechercher et d'identifier les brevets potentiellement litigieux

²²⁴ Selon B. SAUTIER, *Patent trolls : face à l'invasion des lutins, comment réagir ?*, Mémoire de fin d'études de Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle et Droit des nouvelles technologies, réalisé sous la direction du Pr. C. Le Stanc, 2009, p. 69, cela est même souhaitable.

– de supporter des coûts de recherche réduits –, les trolls perdraient un autre de leurs atouts : il deviendrait plus difficile pour eux de se cacher et d’attendre patiemment avant d’intenter une action contre le contrefacteur.

Selon E. D. Ferrill²²⁵, la meilleure façon d’établir un marché des brevets est par le biais d’un *Patent Investment Trust* (PIT), basé sur le modèle des *Real Estate Investment Trust* (REIT). Il s’agirait d’une entreprise spécialisée dans l’acquisition et la revente de brevets à laquelle les inventeurs pourraient vendre tout ou partie de leurs droits de propriété intellectuelle. En échange, ils recevraient soit une compensation financière – le prix de leur brevet –, soit des parts du PIT. Dans le second cas, les inventeurs pourraient bénéficier d’une éventuelle appréciation de la valeur de leur invention.

Aujourd’hui déjà, des sociétés qui contribuent à l’élaboration d’un véritable marché des brevets existent. Outre les *patent trolls*, Acacia et Intellectual Ventures, entre autres, et les associations défensives de type AST et RPX, d’autres acteurs sont actifs sur le marché. Nous pensons, par exemple, à Ocean Tomo, qui se définit elle-même comme une *Intellectual Capital Merchant Banc*. Elle est surtout célèbre pour son activité pionnière de vente aux enchères de brevets, lancée en 2006. Les rendements générés par ces ventes aux enchères ayant rencontré un succès mitigé, l’entreprise a revendu en juin 2009, cette branche de ses activités à ICAP, spécialisée dans les transactions en ligne²²⁶. Après une année difficile et une vente aux enchères parisienne, fort médiatisée d’abord et annulée ensuite, le marché semble être reparti à la hausse²²⁷.

Outre la vente aux enchères de brevets, Ocean Tomo a développé une plateforme reprenant des données, évaluations et analyses visant à évaluer objectivement la qualité d’un brevet, sa valeur relative, les brevets et technologies pertinents, la concurrence et les tendances de marché²²⁸. Il s’agit donc d’une base de données qui rassemble des informations et évalue les brevets délivrés. Voici encore une autre manière de réduire l’asymétrie d’informations qui existe sur le marché de la propriété intellectuelle. Toute personne intéressée par un brevet donné peut commander, via le site internet, différents types de rapport le concernant : le « rapport IPQ » donne des informations générales sur l’industrie où le brevet est issu ainsi que des données relatives à la durée de vie prévue de la protection intellectuelle. Il revient à 250 dollars. Le « *Relevant company and*

²²⁵ E. D. FERRILL, « Patent Investment Trusts: Let’s Build a PIT to Catch the Patent Trolls », *North Carolina Journal of Law & Technology*, 2005, vol. 6, n° 2, pp. 367-394, spéc. pp. 385- 393.

²²⁶ J. WILD, « Ocean Tomo sells IP transactions group », *Intellectual Asset Management*, 16 juin 2009.

²²⁷ ICAP OCEAN TOMO, « ICAP Ocean Tomo Auction Sees Record Bidding », 2010, http://icapoceantomo.com/sites/default/files/Spring%202010%20Auction%20Results_press%20release.pdf (consulté le 30 juillet 2010)

²²⁸ Voyez <http://www.patentratings.com/> (consulté le 30 juillet 2010).

Patent Report » fournit, entre autres, des informations sur des compagnies intéressées par l'achat du brevet en question et sur des partenaires potentiels. Son coût se monte à 800 dollars. Enfin, le « *Due Diligence Report* », qui revient à 1.600 dollars, consiste en une analyse complète visant à « permettre [au client] de faire une évaluation efficace préalable des transactions potentielles portant sur [ledit] brevet »²²⁹.

Finalement, mentionnons également ici les *IP Clearinghouses*, phénomène relativement neuf dans le domaine des brevets. Celles-ci sont soit gérées collectivement par les membres, soit par un tiers et servent différentes fonctions : tantôt, elles se contentent d'agréger de l'information sur les brevets, tantôt elles proposent également des licences d'exploitation. Ces structures permettent à leurs utilisateurs de minimiser leurs coûts de recherche et de transaction²³⁰.

On le voit, le marché des brevets reste relativement émergent et de nombreux *business models* apparaissent, servant des buts tantôt antagonistes, tantôt complémentaires, tantôt similaires. Ce marché devient, de jour en jour, plus liquide et transparent ; les trolls disposent de moins en moins d'obscurité pour agir et certaines de leurs cavernes sont dorénavant habitées par d'autres créatures de la forêt des brevets, bien plus convenables.

²²⁹ <http://patentratings.com/products/index.asp?patno=3654678> (consulté le 30 juillet 2010).

²³⁰ R. AOKI et A. SCHIFF, « Promoting access to intellectual property: patent pools, copyright collectives, and clearinghouses », *R&D Management*, 2008, vol. 38, n° 2, pp. 189-204.

CONCLUSION

Le *patent troll* n'est pas un mythe ; il est une réalité. Mais c'est une réalité floue, dont les contours sont malaisément identifiables : la confusion avec les NPE classiques, souvent dommageable, le prouve.

Nous l'avons vu, définir ce qu'est un *patent troll ex ante* est une entreprise périlleuse, sinon utopique, et les définitions proposées dans la littérature excluent directement certaines NPE de l'appellation : les universités et les inventeurs individuels. Ceci n'est pas acceptable et nous avons donc plaidé pour une approche comportementale, une appréciation en fait, *ex post* : il n'est, en effet, de trolls que de comportements de trolls et toute NPE possède deux visages, dont l'un est celui d'un troll.

Bien que notre approche ne possède qu'une valeur analytique et prédictive limitée, elle fournit, plutôt qu'une définition, une caractérisation, qui permet à l'observateur d'identifier le troll par le biais des comportements qu'il adopte. Elle est donc particulièrement adaptative et évolutive. Alors que le troll est, *hic et nunc*, résolument polymorphe, il le sera probablement d'autant plus dans le futur.

Si l'on veut éliminer entièrement les *patent trolls*, il faut éliminer entièrement les NPE. Cela n'est ni possible ni souhaitable : nombre de NPE contribuent substantiellement à l'innovation et les supprimer entraînerait un coût important pour la société. Par contre, il convient d'empêcher ces NPE de montrer leur autre visage, celui de *patent troll*. Si aujourd'hui certaines NPE le font ou sont tentées de le faire, c'est parce que l'environnement politico-juridico-économique les y encourage en rendant leur action profitable. Au risque de paraître stéréotypé, si le lutin qu'est la NPE devient un troll, c'est souvent parce que le système le pervertit. Il faut donc modifier les prescrits légaux et les conditions environnementales qui stimulent et catalysent cette mutation.

Pour les sociétés victimes des trolls, de nombreuses solutions existent déjà aujourd'hui et l'on peut s'en réjouir : tant des initiatives privées, pour repérer et combattre les trolls, que des mouvements jurisprudentiels tentent de contenir et de prévenir l'invasion. Il reste qu'une vision à long terme est nécessaire et le dernier chapitre évoquait nombre de solutions politiques. Si elles ont toutes un mérite, certaines sont plus susceptibles d'être mises en œuvre que d'autres.

Alors que le droit est tributaire de jeux de pouvoir et évolue lentement, les marchés sont adaptatifs et réactifs. Nous l'avons vu, une réforme substantielle et monolithique du droit des brevets est peu susceptible d'aboutir. L'industrie pharmaceutique s'y est opposée avec force, par le passé, et les modifications du texte de 2010, par rapport à ceux des années antérieures, nous paraissent trop peu substantielles pour que la réforme aboutisse. Il semble qu'un droit différencié ne puisse voir le jour rapidement et l'Office américain des brevets s'enlise dans son inertie. Exclure des domaines entiers du champ de la brevetabilité semble être une solution trop extrême pour être véritablement adoptée et une augmentation des taxes ne ravirait guère les inventeurs.

Bien qu'une solution en droit soit bienvenue – ce serait d'ailleurs l'idéal –, il est peu probable qu'elle soit trouvée et implémentée rapidement. Une réforme en droit ne verra le jour que si elle est conduite, étape par étape, compromis après compromis, après consultation de tous les acteurs impliqués. C'est donc du marché des brevets que la contre-attaque viendra, à tout le moins, à court et moyen terme : les mécanismes de marché sont la meilleure arme qu'ont aujourd'hui à leur disposition les victimes des *patent trolls*. Tous les brevets que les trolls possèdent, les sociétés productrices auraient également pu les acquérir, soit directement, soit par le biais de sociétés telles que RPX et AST. Certes, l'on peut regretter les coûts supplémentaires que cela génère pour les sociétés productrices mais, actuellement, il leur faut les supporter afin d'éviter de devoir en supporter de plus importants, en justice ou lors de négociations avec les trolls. Le développement du marché des brevets amènera également une transparence accrue où les prix reflèteront alors la valeur exacte – ou plus exacte – de chaque invention. Partant, les inventeurs seront rétribués à la hauteur de leur contribution.

Au lu de la littérature, il nous a frappé qu'alors que bon nombre d'auteurs reconnaissent que des frais de justice élevés favorisent la pratique du *patent trolling*, fort peu plaident ou arguent pour leur diminution. Cela aiderait pourtant beaucoup à contenir le problème. Les entreprises productrices qui souhaitent obtenir un jugement, portant sur la contrefaçon et/ou la validité du brevet, ne seraient plus entravées par des barrières financières importantes et le troll perdrait un important levier d'action. La problématique de la réduction des frais de justice, au sens large, appelle un examen approfondi de la procédure civile américaine ainsi que du mode de fonctionnement de tous les acteurs impliqués, des parties au juge, en passant par les cabinets d'avocats. Si le gouvernement américain veut véritablement limiter l'impact des trolls, voici une bonne première étape qui, à notre sens, ne rencontrerait que peu d'opposition de la part des lobbies classiques. Il reste que les cabinets d'avocats sont susceptibles de s'y opposer et l'impact d'une telle mesure sur le budget de la justice américaine devrait être évalué avec la prudence de rigueur.

En guise de dernière remarque, nous émettrons un vœu pieux : ce qu'il faudrait réellement, c'est une approche éthique des affaires. Si les trolls avaient une politique éthique, ils ne seraient que des NPE, simples intermédiaires sur le marché des brevets, et le problème se poserait en des termes moins épineux. Malheureusement, la conviction qu'excellence et éthique sont, dans le monde des affaires, compatibles, n'est visiblement pas encore partagée par tous.

BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie de cette étude propose successivement : quelques ouvrages de référence, les articles scientifiques utilisés, des sources journalistiques, d'autres sources issues de sites internet et de blogs, la législation pertinente, la jurisprudence citée et les brevets mentionnés.

OUVRAGES

BELLEFLAMME P. et PEITZ M., *Industrial Organization: Markets and Strategies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

COURNOT A.-A., *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*, Paris, Hachette, 1838.

DE VISSCHER F., « Brevets et savoir-faire », in *Les droits intellectuels* (sous la coord. de D. KAESMACHER), Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 257-287.

DURANT I., *Droits réels et intellectuels*, Syllabus, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2008.

FENTON H. T., *The law of patents for designs*, Philadelphia, W. J. Campbell, 1889.

GOVAERE I. et ULLRICH H., *Intellectual Property, Market Power and the Public Interest*, Brussels, P.I.E. Peter Lang, 2008.

GUELLEC D. et VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The Economics of the European Patent System – IP Policy for Innovation and Competition*, Oxford, Oxford University Press, 2007.

JAFFE A. B. et LERNER J., *Innovation and its discontents*, Princeton et Oxford, Princeton University Press, 2004.

LÉVÊQUE F. et MÉNIÈRE Y., *The economics of Patents and Copyrights*, The Berkeley Electronic Press, 2004.

OST V., « Les brevets portant sur les inventions biotechnologiques », in *Brevets, innovation et intérêt général – Le Brevet : pourquoi et pour quoi faire ?* (sous la dir. de B. REMICHE), actes du colloque de Louvain-la-Neuve organisé par la Chaire Arcelor, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 131-170.

SANDOR R. L., « The Convergence of the Insurance and Capital Markets », in *Securitized Insurance Risk: Strategic Opportunities for Insurers and Investors* (sous la dir. de M. HIMICK), Chicago, The Glenlake Publishing Company, 1999, pp. 1-10.

SAUTIER B., *Patent trolls : face à l'invasion des lutins, comment réagir ?*, Mémoire de fin d'études de Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle et Droit des nouvelles technologies, réalisé sous la direction du Pr. C. Le Stanc, 2009.

SHAPIRO C., « Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting », in *Innovation Policy and the Economy* (sous la dir. de A. B. JAFFE, J. LERNER et S. STERN), Volume 1, Cambridge, MIT Press, 2001, pp. 119-150.

VAN HOECKE M., *De sociaal-economische rol van intellectuele rechten*, Brussel, E. Story-Scientia, 1991.

WARSHOFSKY F., *The Patent Wars: The Battle to Own the World's Technology*, New York, Wiley, 1994.

ARTICLES SCIENTIFIQUES

ALLISON J. R., LEMLEY M. A. et WALKER J., « Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most-Litigated Patents », *University of Pennsylvania Law Review*, 2009, vol. 158, n° 1, pp. 1-37.

ALLISON J. R., LEMLEY M. A., MOORE K. A. et TRUNKEY R. D., « Valuable Patents », *Georgetown Law Journal*, 2004, vol. 92, pp. 435-479.

AOKI R. et SCHIFF A., « Promoting access to intellectual property: patent pools, copyright collectives, and clearinghouses », *R&D Management*, 2008, vol. 38, n° 2, pp. 189-204.

BALL G. G. et KESAN J. P., « Transaction Costs and Trolls: Strategic Behavior by Individual Inventors, Small Firms and Entrepreneurs in Patent Litigation », *U Illinois Law & Economics Research Paper*, 2009, n° LE09-005.

BECKERMAN-RODAU A., « The Supreme Court Engages in Judicial Activism in Interpreting the Patent Law in eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. », *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, 2007, vol. 10, n° 1, pp. 165-209.

BELLEFLAMME P., « L'économie de la propriété intellectuelle. Introduction et description du contenu », *Reflets et perspectives de la vie économique*, 2006, vol. XLV-2006/4, pp. 5-9

BURK D. A. et LEMLEY M. A., « Designing Optimal Software Patents », *Stanford Public Law Working Paper*, 2005, n° 108, pp. 81-108.

CHIEN C. V., « Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents », *North Carolina Law Review*, 2009, vol. 87, pp. 101-145.

CHUANG A., « Fixing the failures of software patent protection: deterring patent trolling by applying industry-specific patentability standards », *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 2006, vol. 16, pp. 215-251.

COHEN J. E. et LEMLEY M. A., « Patent Scope and Innovation in the Software Industry », *California Law Review*, 2001, vol. 89, n° 1, pp. 1-58.

COTROPIA C. A., « The Individual Inventor Motif in the Age of the Patent Troll », *Yale Journal of Law & Technology*, 2009, vol. 12, pp. 53-84.

FERRILL E. D., « Patent Investment Trusts: Let's Build a PIT to Catch the Patent Trolls », *North Carolina Journal of Law & Technology*, 2005, vol. 6, n° 2, pp. 367-394.

FIELD T. G. JR., « Patent Systems: More Easily Faulted Than Fixed », *Journal of Intellectual Property Rights*, 2007, vol. 12, pp. 129-141.

GERARDIN, D., LAYNE-FARRAR A. et PADILLA A. J., « Elves or Trolls? The Role of Non-Practicing Patent Owners in the Innovation Economy », *TILEC Discussion Paper*, 2008, n° 18.

GOLDEN J. M., « "Patent Trolls" and Patent Remedies », *Texas Law Review*, 2007, vol. 85, pp. 2111-2161.

HEALD, P. J., « Optimal Remedies for Patent Infringement: A Transactional Model », *U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper*, 2008, n° 431 et *U of Chicago, Public Law Working Paper*, 2008, n° 236.

HELLER M., « The tragedy of the anticommons: Property in the transition from Marx to markets », *Harvard Law Review*, 1998, vol. 111, pp. 621-688.

HENKEL J. et REITZIG M., « Patent sharks and the sustainability of value destruction strategies », disponible à : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=985602 (consulté le 2 août 2010).

JAFFE A. B., « The U.S patent system in transition: policy innovation and the innovation process », *Research Policy*, 2000, vol. 29, pp. 531-557.

JONES M., « Permanent injunction, a remedy by any other name is patently not the same: how eBay v. MercExchange affects the patent right of non-practicing entities », *George Mason Law Review*, 2007, vol. 14, n° 4, pp. 1035-1070.

KIEFF F. S., « Coordination, Property, and Intellectual Property: An Unconventional Approach to Anticompetitive Effects and Downstream Access », *Emory Law Journal*, 2004, vol. 56, pp. 327-438.

KLEMENS, B., « The Rise of the Information Processing Patent », disponible à : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959931 (consulté le 10 juillet 2010).

MCDONOUGH III J. F., « The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy », *Emory Law Journal*, vol. 56, pp. 189-228.

LANDERS A. L., « Liquid Patents », *Denver University Law Review*, 2006, vol. 84, pp. 199-266.

LEMLEY M. A., « Are Universities Patent Trolls ? », *Stanford Public Law Working Paper*, 2007, n° 980776.

LEMLEY M. A., « Patenting Nanotechnology », *Stanford Law Review*, 2005, vol. 58, n° 2, pp. 601-630.

LEMLEY M. A., « Rational Ignorance at the Patent Office », *Northwestern University Law Review*, 2001, vol. 95, n° 4.

LEMLEY M. A., « Where to file your patent case? », *Stanford Public Law Working Paper*, 2010, n° 1597919.

LEMLEY M. A. et SHAPIRO C., « Patent Holdup and Royalty Stacking », *Texas Law Review*, 2007, vol. 85, pp. 1991-2049.

LUXARDO V. E., « Towards a solution to the problem of illegitimate patent enforcement practices in the United States: an equitable affirmative defense of “fair use” in patent », *Emory Law Review*, 2006, vol. 20, n° 2, pp. 791-832.

MAGLIOCCA G. N., « Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation », *Notre Dame Law Review*, 2007, vol. 82, pp. 1809-1838.

MERGES R. P., « As many as six impossible patents before breakfast: property rights for business concepts and patent system reforms », *Berkeley Technology Law Journal*, 1999, vol. 14, pp. 577-615.

MUELLER J. M., « Slaying the Patent Trolls: Proposed Cure Much Worse Than the Disease », *University of Pittsburgh Law Notes*, 2005.

MYHRVOLD N., « The Big Idea : Funding Eureka ! », *Harvard Business Review*, March 2010, pp. 41-50.

RANTANEN J., « Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy Against Patent Threats », *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 2007, vol. 23, n° 1, pp. 159-210.

REITZIG M., HENKEL J. et HEATH C., « On Sharks, Trolls, and Their Patent Prey – ‘Being infringed’ as a Normatively Induced Innovation Exploitation Strategy », *Research Policy*, 2007, vol. 36, n° 1, pp. 134-154.

SEAMON R. H., « The Provenance of the Federal Courts Improvement Act of 1982 », *Georges Washington Law Review*, 2003, vol. 71, pp. 543-598.

SHRESTHA S. K., « Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities », *Columbia Law Review*, 2010, vol. 110, pp. 114-160.

SUBRMANIAN S., « Different Rules for Different Owners: Does a Non-Competing Patentee Have a Right to Exclude? A Study of Post-Ebay Cases », *CCP Working Paper*, 2007, n° 07-18.

THOMAS R. E., « Vanquishing Copyright Pirates and Patent Trolls: The Divergent Evolution of Copyright and Patent Laws », *American Business Law Journal*, 2006, vol. 43, n° 4, pp. 689-739.

VAN VLIET E., « *Quanta* and Patent Exhaustion: The Implications of the Supreme Court's Decision in *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* One Year Later », *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 2010, vol. 11, n° 1, pp. 453-475.

SOURCES JOURNALISTIQUES

ASAY M., « Intellectual Ventures: A massive patent pyramid scheme? », *Cnet News*, 19 septembre 2008.

ASTEBRO T., « Basic Statistics on the Success Rate and Profits for Independent Inventors », *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 1998, vol. 23.

CASTONGUAY S., « Coût des litiges de propriété intellectuelle », *Magazine de l'OMPI*, 2010, n° 1.

CRESWELL J., « So Small a Town, So Many Patent Suits », *The New York Times*, 24 septembre 2006.

HARBERT T., « If you can't beat patent trolls, join them », *Electronic Design Strategy News*, 9 septembre 2008.

LATTMAN P., « Innovative Invention Company Or Giant Patent Troll? », *The Wall Street Journal*, 12 novembre 2007.

LEONARD B., « Verizon, Cisco Face \$500M Antitrust Claim », *Courthouse News Service*, 10 mai 2010.

LERER L., « Meet the Original Patent Troll », *IP Law & Business*, 20 juillet 2006.

MCKENNA B., WALDIE P. et AVERY S., « Patently Absurd – The inside story of RIM's wireless war », *The Globe and Mail*, 21 février 2006.

MERRITT R., « Patent pools may flow in wake of latest alliance », *EE Times*, 7 février 2008.

MYHRVOLD N., « Inventors Have Rights, Too! », *Wall Street Journal*, 30 mars 2006.

PLASSERAUD M.-G., « Les *patent trolls*, mauvais génies du monde des brevets », Paris, Institut de recherche en propriété intellectuelle, 2008.

RUTTER N., « The great patent plague – When Intel doesn't sue », *Forbes*, 29 mars 1993.

SANDBURG B., « You may not have a choice. Trolling for Dollars », *The Recorder*, 30 juillet 2001.

STETTNER D. C., « Meet the patent enforcers », *Wisconsin Lawyer*, 2004, vol. 77, n° 4.

VARCHAVER N., « Who's afraid of Nathan Myhrvold? », *Fortune*, 10 juillet 2006.

WYSOCKI JR. B., « College Try : Columbia's Pursuit of Patent Riches Angers Companies », *Wall Street Journal*, 21 décembre 2004.

X., « Trolling for Patents to Fight Patent Trolls », *The New York Times*, 30 mars 2009.

RESSOURCES DIVERSES, ARTICLES PUBLIÉS EN LIGNE, SITES INTERNET ET BLOGS²³¹

ACACIA TECHNOLOGIES, *Corporate Brochure*, 2010, <http://www.aciatechnologies.com/docs/CorporateBrochure.pdf> (consulté le 6 août 2010).

ALLIED SECURITY TRUST, « Allied Security Trust Announces Availability of Major Patent Portfolio: Providing Opportunity for Anyone to Take a License Prior to the Upcoming Portfolio Sale », *Marketwire*, 26 janvier 2010.

ALLIED SECURITY TRUST, <http://www.alliedsecuritytrust.com/>.

AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION, *Report of the Economic Survey 2007*, http://www.aipla.org/Content/NavigationMenu/Professional_Development/Law_Practice_Management/Law_Practice_Management.htm (consulté le 5 août 2010).

AVANCEPT LLC, « The Intellectual Ventures Portfolio in the United States: Patents & Applications », 2ème édition, 2010.

BITLAW, « The History of Software Patents: From Benson and Diehr to State Street and Bilski », <http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html> (consulté le 7 juillet 2010).

BLACK E., *Report on Dissemination of Patent Information*, 16 juillet 2009, <http://www.ccianet.org/CCIA/files/ccLibraryFiles/Filename/000000000226/Ltr%20on%20Rpt%20SCP-13-51.pdf> (consulté le 7 août 2010).

BROOKS P., « Eastern District Rocket Docket Decelerates in Marshall Division », 18 août 2008, <http://www.infringementupdates.com/2008/08/eastern-district-rocket-docket-decelerates-in-marshall-division.html> (consulté le 10 juillet 2010).

CHAN W.-H., « Patent examiners struggle with backlog », *Federal Computer Week*, 2 octobre 2007, http://fcw.com/articles/2007/10/12/patent-examiners-struggle-with-backlog.aspx?sc_lang=en (consulté le 27 juillet 2010).

EBAY, INC., « eBay Inc. and MercExchange, L.L.C. Reach Settlement Agreement », 28 février 2008, <http://www.ebayinc.com/search?query=mercexchange#20080228005871> (consulté le 19 juillet 2010).

EUROPEAN PATENT OFFICE, <http://www.epo.org/>.

²³¹ Les références sont, dans cette partie, moins cohérente au niveau méthodologique. Cela est dû au manque d'information disponible en ligne. Toutefois, le lecteur pourra aisément retrouver les articles mentionnés par le biais des informations fournies ici.

FISHER W. et ZOLLINGER G., « Business Method Patents Online », <http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/BMP/> (consulté le 2 août 2010).

GUHA A. M., « U.S. Compulsory licensing of medical inventions as a limit on remedies under eBay v MercExchange », *Knowledge Economy International*, 7 juin 2010, <http://keionline.org/node/862> (consulté le 4 juillet 2010).

ICAP OCEAN TOMO, « ICAP Ocean Tomo Auction Sees Record Bidding », 26 mars 2010, http://icapocean.com/sites/default/files/Spring%202010%20Auction%20Results_press%20release.pdf (consulté le 30 juillet 2010).

INTELLECTUAL VENTURES, <http://www.intellectualventures.com/Home.aspx> (consulté le 7 août 2010).

KWOK E., WANG K. et WEBB G., « Overview of the Proposed Patent Reform Act of 2010 », *Hayesboone*, 2010, http://www.haynesboone.com/files/Publication/9bbac289-c2c6-447a-ad82-77d39b4ef017/Presentation/PublicationAttachment/1b2be6bc-dcb4-470c-8f96-8201c49ed0ec/Proposed_Patent_Reform_Act_2010.pdf (consulté le 27 juillet 2010).

LIPOWICZ A., « Patent office teams with Google to put data online », *Federal Computer Week*, 7 juin 2010, http://fcw.com/articles/2010/06/07/patent-office-teams-with-google-to-put-data-online.aspx?sc_lang=en (consulté le 27 juillet 2010).

LOTEMPIO V., « "Patent Reform Act of 2010" and False Marking Rule Change », 6 mars 2010, <http://www.lotempiolaw.com/2010/03/articles/businesscorporate/patent-reform-act-of-2010-and-false-marking-rule-change/> (consulté le 5 août 2010).

MARGIANO R. D., « US – Litigation: Cost and duration of patent litigation », *Managing Intellectual Property*, 1^{er} février 2009.

MASNICK M., « Nathan Myhrvold's Intellectual Ventures Using Over 1,000 Shell Companies To Hide Patent Shakedown », 18 février 2010, <http://www.techdirt.com/articles/20100217/1853298215.shtml> (consulté le 7 août 2010).

MASNICK M., « Patent Attorney Offers \$5k For Identity Of Anonymous Patent Troll Tracker », 5 décembre 2007, <http://www.techdirt.com/articles/20071205/025243.shtml> (consulté le 15 juillet 2007).

MOORE J. F., <http://blogs.law.harvard.edu/jim/>.

MULLIN J., « Patent Troll Tracker speaks—and vows to return », 8 mai 2008, http://thepriorart.typepad.com/the_prior_art/2008/05/patent-troll-tr.html (consulté le 15 juillet 2010).

MYNARD A., « Les brevets aux Etats-Unis : situation de l'USPTO, rôle des « trolls » et projets de réforme », *Bulletins électroniques*, 2009, http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_019.htm (consulté le 27 juillet 2010).

MYNARD A., « Réforme du système des brevets américains : quelles conséquences pour les industriels de l'informatique et des sciences de la vie ? », *Bulletins électroniques*, 2010, <http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/63617.htm> (consulté le 28 juillet 2010).

NOWOTARSKI M., « Using KSR to Overcome an Obviousness Rejection », *Intellectual Property Today*, septembre 2007, <http://www.iptoday.com/articles/2007-09-nowotarski.asp> (consulté le 20 juillet 2010).

ODOM G., « Patent liquidity », *The Patent Prospector*, 3 octobre 2005, http://www.patenthawk.com/blog/2005/10/patent_liquidity.html#more (consulté le 18 juillet 2010).

OLSEN F., « USPTO to let examiners work at home », *Federal Computer Week*, 21 décembre 2005, http://fcw.com/articles/2005/12/21/uspto-to-let-examiners-work-at-home.aspx?sc_lang=en (consulté le 26 juillet 2010).

PATENTFREEDOM, « Leading Entities by Number of Litigations (since 1979) », 2010, <https://www.patentfreedom.com/research-ml.html> (consulté le 6 août 2010).

PATENTFREEDOM, « NPEs with Largest Patent Holdings », 2010, <https://www.patentfreedom.com/research-ml.html> (consulté le 6 août 2010).

PATENTFREEDOM, « Overall litigation per year by NPE has been growing », 2008, http://www.rpxcorp.com/svc_problem.html (consulté le 26 juillet 2010).

PATENTELY-O, <http://patentlaw.typepad.com/>.

PERROTT E., « USPTO Backlog Reaches 1.7 Million », *Intellectual Property Brief*, 29 mai 2010, <http://www.ipbrief.net/2010/05/29/uspto-backlog-reaches-1-7-million/> (consulté le 2 août 2010).

OCEAN TOMO, « Intangible Asset Market Value – Components of S&P 500 Market Value », <http://www.oceantomo.com/productsandservices/investments/intangible-market-value> (consulté le 2 août 2010).

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS, *Scenarios for the future*, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63a726d28b589b5bc12572db00597683/\\$file/epo_scenarios_bookmarked.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/63a726d28b589b5bc12572db00597683/$file/epo_scenarios_bookmarked.pdf) (consulté le 17 janvier 2010).

PATENT RATINGS, <http://www.patentratings.com/> (consulté le 30 juillet 2010).

PRICEWATERHOUSECOOPERS, « 2009 Patent Litigation Study: A closer look - Patent litigation trends and the increasing impact of nonpracticing entities », 2009, <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2009-patent-litigation-study.pdf> (consulté le 8 août 2010).

RIDDLE R., ROTHWELL W. et CASPER D., « Defending False Marking Suits », *Baker Botts LLP – Intellectual Property Report*, 2010, vol. 7, n° 4.

RPX CORPORATION, « A High-Risk, High-Cost Threat », 2008, http://www.rpxcorp.com/svc_problem.html (consulté le 21 juillet 2010).

RPX CORPORATION, « RPX Corporate Fact Sheet », <http://www.rpxcorp.com/facts.html> (consulté le 17 juillet 2010).

TROLLTRACKER, <http://trolltracker.blogspot.com>.

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE, « United States Patent and Trademark Office – USPTO Should Reassess How Examiner Goals, Performance Appraisal Plans, and The Award System Stimulate and Reward Examiner Production », 2004, <http://www.docs.piausa.org/GAO-Report-On-PTO-IPE-15722-09-04.pdf> (consulté le 8 juillet 2010).

UNITED STATES OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT, « Status of Telework in the Federal Government – Report to the Congress », 2009, http://www.telework.gov/Reports_and_Studies/Annual_Reports/2009teleworkreport.pdf (consulté le 8 juillet 2010).

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, *U.S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963-2009*, http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm (consulté le 7 août 2010).

WILD J., « Defensive patent aggregator faces US legal action over alleged troll-style behavior », *Intellectual Asset Management*, 17 mars 2010.

WILD J., « Ocean Tomo sells IP transactions group », *Intellectual Asset Management*, 16 juin 2009.

WILD J., « RPX celebrates its birthday with every reason to feel pleased », *Intellectual Asset Management*, 3 décembre 2009.

X, « Intellectual Ventures: A genuine path breaker or a patent troll? », *Homeland Security News Wire*, 19 février 2010, <http://homelandsecuritynewswire.com/intellectual-ventures-genuine-path-breaker-or-patent-troll> (consulté le 7 août 2010).

X, « Le brevet européen, clef de la réussite de la présidence belge », <http://www.euractiv.com/fr/priorites/le-brevet-europeen-clef-de-la-reussite-de-la-presidence-belge-news-495570> (consulté le 2 août 2010).

X., « The Original Patent Troll Returns », *Intellectual Property Today*, 8 mai 2007.

YOUTUBE, *The original Patent Troll*, <http://www.youtube.com/watch?v=I0GoZFzH> (consulté le 15 février 2010).

ZUHN D., « Docs at BIO: Panel Offers Suggestions for Fixing the USPTO – Updated », *Patent Docs*, 20 Mai 2009, <http://www.patentdocs.org/2009/05/docs-at-bio-panel-offers-suggestions-for-fixing-the-uspto.html> (consulté le 27 juillet 2010).

LÉGISLATION

Accords internationaux

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.

Droit européen

Dir. 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, *J.O.*, L 213, du 30 juillet 1998, p. 13.

Droit belge

Loi du 5 juillet 1884 qui approuve la convention pour la protection de la propriété industrielle, conclue à Paris, le 20 mars 1883, entre la Belgique et plusieurs pays étrangers, *M.B.*, 5 juillet 1884, p. 3401.

Loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants: 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre, *M.B.*, 8 juillet 1977, p. 11971.

Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, *M.B.*, 9 mars 1985, p. 2774.

Droit américain

Patent Act of 1870.

Sherman Act, July 2, 1890, 15 U.S.C. §§1-7.

Federal Courts Improvement Act, Oct 1, 1982, 28 U.S.C. § 1295.

Bayh-Dole Act or University and Small Business Patent Procedures, December 12, 1980, 35 U.S.C. §§ 200-212.

Patent Reform Act of 2010 (Amendment in the nature of a substitute to S. 515 to amend title 35, United States Code, to provide for patent reform).

35 United States Code.

28 United States Code.

Droit japonais

Japanese Patent Act, Act n° 121 of 1959.

JURISPRUDENCE

United States District Courts

In Re Jacobs, 98 N.Y. 98 (1885).

NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., No. 3:01CV767, 2003 WL 23325540 (E.D.Va. 2003).

MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003).

4 Technologies Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp 2d 437 (E.D. Tex. 2006).

Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. GlobalSantaFe Corp., 2006 WL 3813778 (S.D. Tex. 2006).

MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 500 F.Supp.2d 556 (E.D. Va. 2007).

Ward v. Cisco Systems, Inc. et al., 2007-2502-A (Tx. 2008).

Albritton v. Cisco Systems, Inc. et al., 2008-481 (Tx. 2008).

Declaration of Richard Frenkel in Support of Richard Frenkel's and Cisco Systems, Inc.'s Motions to Quash Subpoena and Motions for Protective Order, LV No. 05:08-80075-JF(HRL) (N.D. Cal. 2008).

Triantafyllos T. v. Jon W. Dudas, et al. consolidated with *Smithkline Beecham Corporation v. Jon W. Dudas, et al.*, 541 F. Supp.2d 805 (E.D. Va. 2008).

Medtronic Somafor Danek USA, Inc. v. Globus Med., Inc., 637 F. Supp. 2d 290 (E.D. Pa. 2009).

Limelight Networks, Inc. v. Allied Security Trust and Twister Investments, LLC, No. 2:10-cv-00585-NVW (D. Az. 2010).

SITI-Sites.com, Inc. v. Verizon Communications, Inc., Allied Security Trust, Daniel P. McCurdy, Brian Hinman, Cisco Systems, Inc., Ericsson, Inc., No 10 Civ. 3751 (S.D.N.Y. 2010).

United States Court of Appeals for the Federal Circuit

In re Lowry, 32 F.3d 1579, 1582 (Fed. Cir. 1994).

State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

Vulcan Eng'g Co. v. Fata Aluminium, Inc., 278 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2002).

TechSearch, L.L.C. v. Intel Corp., 286 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2002).

Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004).

MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005).

NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 392 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).

NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).

Voda v. Cordis Corporation, 536 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2008).

Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs, 512 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008).

United States Supreme Court

Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905).

Adair v. United States, 208 U.S. 161 (1908).

Muller v. Oregon, 208 U.S. 412 (1908).

Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908).

Hammer v. Dagenhart, 247 U.S. 251 (1918).

Adkins v. Children's Hospital, 261 U.S. 525 (1923).

West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937).

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).

eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

KST International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008).

Bilski v. Kappos, 561 U.S. (2010).

Monsanto v. Geertson Seed Farms, Case 09-475 (2010).

BREVETS

U.S. Patent No. 5,436,960.

U.S. Patent No. 5,574,927.

U.S. Patent No. 5,625,670.

U.S. Patent No. 5,819,172.

U.S. Patent No. 5,845,265.

U.S. Patent No. 5,960,411.

U.S. Patent No. 6,067,451.

U.S. Patent No. 6,085,176.

U.S. Patent No. 6,202,051.

U.S. Patent No. 6,317,592.

U.S. Patent No. 6,368,227.

U.S. Patent No. 6,701,872.

ANNEXE I. EFFICACITÉ STATIQUE ET EFFICACITÉ DYNAMIQUE

Le droit de la propriété intellectuelle cherche à établir un équilibre entre des considérations de type statique et des considérations de type dynamique. Les premières requièrent une allocation des ressources maximisant le surplus total tandis que les secondes ont trait aux incitants à l'innovation.

Dans le modèle suivant, les firmes produisent un bien homogène au coût marginal c_0 et se font concurrence par les prix ; une quantité q_0 est alors produite, le surplus du consommateur est représenté par la surface I et le surplus du producteur est nul.

Si une innovation de procédé est proposée par une firme a , le coût de production diminue de c_0 à c_1 . Sans protection intellectuelle, tout le monde aurait accès à cette innovation et il est probable que la firme, anticipant cet état de fait, choisisse de ne pas faire les investissements en recherche et développement. Une telle décision aurait des conséquences négatives sur la société dans son ensemble. Avec un système de protection de la propriété intellectuelle, la firme a est alors la seule à produire au coût marginal c_1 . Durant la protection offerte par le brevet, les autres firmes produisent toujours une quantité q_0 et le prix est toujours c_0 . Cependant, le bien-être global est augmenté de la surface II qui correspond au surplus que s'approprie la firme a . Tant le surplus du consommateur que celui des autres firmes reste inchangé.

A la fin de la période de protection, le bien tombe dans le domaine public et toutes les firmes peuvent utiliser librement l'innovation. Ainsi, le prix sur le marché tombera à c_1 et les firmes produiront une quantité q_1 . Le surplus que s'approprient les producteurs est à nouveau nul mais le surplus des consommateurs, s'accroît par rapport à la situation initiale : il correspond maintenant aux surfaces I, II et III. Ainsi pouvons-nous considérer que le prix à payer pour l'augmentation du bien-être global, pour stimuler l'innovation, est le poids-mort, matérialisé par la surface III, que la société doit supporter temporairement.

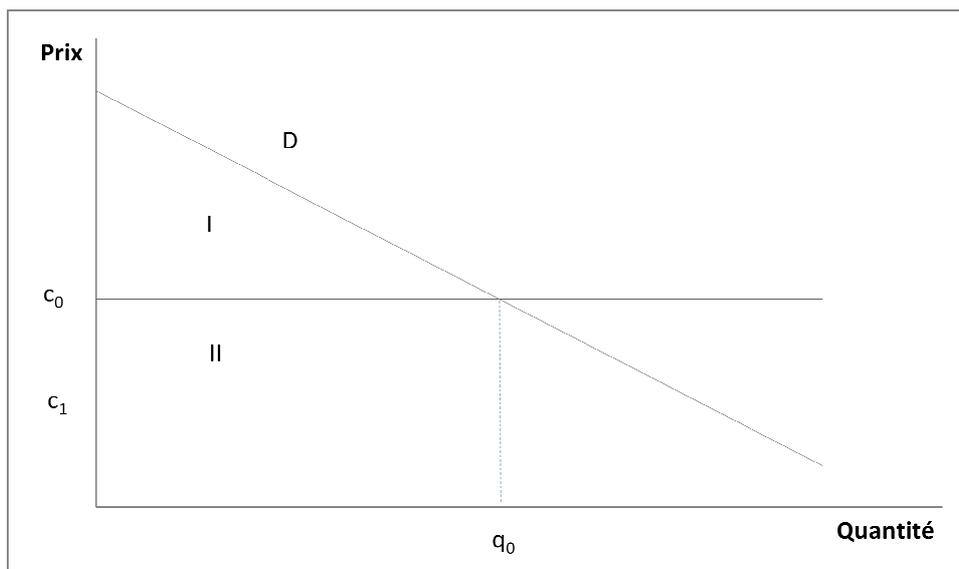


Figure 2 : Efficacité statique et efficacité dynamique – Pendant la période de protection

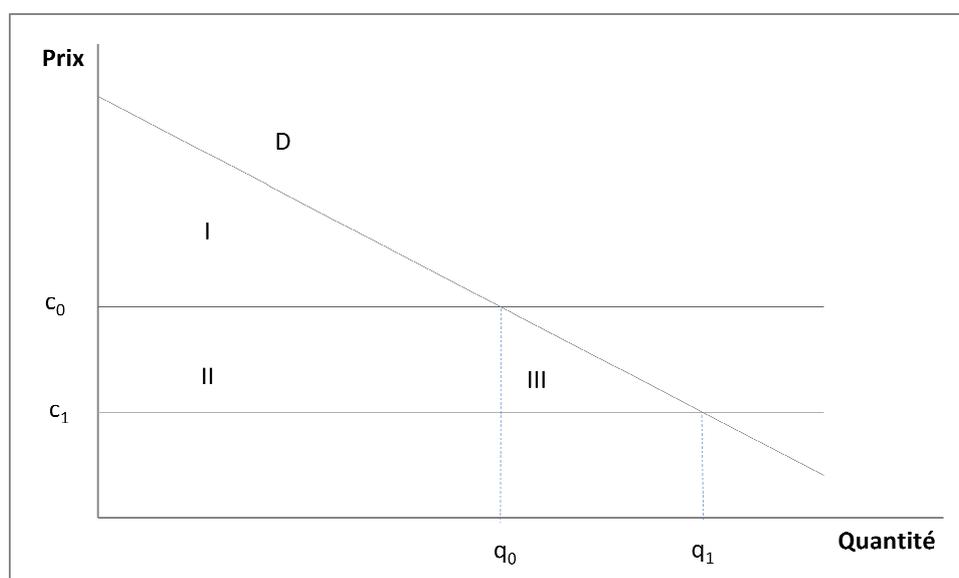


Figure 3 : Efficacité statique et efficacité dynamique – A l'issue de la période de protection

ANNEXE II. RENFORCEMENT DU DROIT DES BREVETS

Dans cette annexe, nous analyserons les réformes récentes principales qui ont transformé le monde des brevets en nous intéressant principalement aux Etats-Unis et à l'Europe ainsi qu'à quelques accords internationaux.

A. Etats-Unis

C'est aux Etats-Unis que les changements récents les plus importants ont eu lieu. L'ensemble du système de protection de la propriété intellectuelle s'est considérablement développé par le biais d'une évolution tant jurisprudentielle que législative.

La majeure partie du 20^{ème} siècle fut marquée du sceau de la politique antitrust²³². L'adoption du *Sherman Antitrust Act* de 1890²³³ marque le point de départ d'un changement dans les idées américaines : il amorce le passage d'un libéralisme débridé, où la toute puissante volonté des parties fait loi et dans lequel l'Etat doit limiter au maximum ses interventions dans les rapports privés, à l'Etat-Providence. Le marché autorégulé est, petit à petit, mis en cause, on reconnaît que la concurrence doit être encadrée et la jurisprudence de l'ère *Lochner*²³⁴ est finalement abandonnée en 1937²³⁵ : c'est ce que l'on a appelé la révolution du *New Deal*²³⁶.

Après l'idéologie de marché et l'Etat-Providence, arrive, dans l'histoire des idées, la pensée néolibérale qui trouve un écho dans la vie politique au début des années 1980²³⁷. Au niveau de la

²³² V. *supra*.

²³³ Sherman Act, July 2, 1890, 15 U.S.C. §§1-7.

²³⁴ L'ère *Lochner* (1885-1937), du nom de l'arrêt *Lochner v. New York*, 198 U.S. 45 (1905), consiste en une série de décisions jurisprudentielles de la Cour Suprême américaine qui consacrent une liberté (formelle) contractuelle pratiquement absolue. Ces décisions se basent sur la *Due Process clause*, contenue en les cinquième et, selon nous, dans une moindre mesure dans le cas présent, quatorzième amendements, visant à prévenir toute ingérence de l'Etat dans les relations privées. Ainsi, toute législation visant à encadrer ou limiter la liberté contractuelle, même dans le but de protéger la partie la plus faible, était immédiatement reconnue inconstitutionnelle et annulée par la Cour Suprême. Voyez, dans le même sens, *In Re Jacobs*, 98 N.Y. 98 (1885), *Adair v. United States*, 208 U.S. 161 (1908), *Hammer v. Dagenhart*, 247 U.S. 251 (1918), *Adkins v. Children's Hospital*, 261 U.S. 525 (1923). A contrario, voyez *Muller v. Oregon*, 208 U.S. 412 (1908).

²³⁵ Voyez en particulier l'arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis *West Coast Hotel Co. v. Parrish*, 300 U.S. 379 (1937). Pour la première fois, la Cour va valider une législation qui encadre et limite la liberté contractuelle. La législation que le demandeur, *West Coast Hotel*, cherchait à faire annuler, en invoquant une violation des principes contenus dans la Constitution, prévoyait une rémunération minimum légale pour les femmes et les mineurs.

²³⁶ Mieux vaudrait, à notre sens, parler de la révolution *des* *New Deals*.

²³⁷ Les éléments fondateurs de cette pensée furent forgés par la célèbre Société du Mont-Pèlerin qui comptait dans ses rangs, entre autres, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Wilhelm Röpke et Maurice Allais.

propriété intellectuelle, ce courant de pensée nouveau ravive l'intérêt pour les brevets comme instrument pour stimuler l'innovation. En 1980, le *Patent and Trademark Act*²³⁸, mieux connu sous le nom de Bayh-Dole²³⁹ Act, ouvre la voie de la brevetabilité aux inventions faites par les universités, les petites entreprises et les organisations sans but lucratif dans leurs laboratoires, à l'issue de recherches financées par le gouvernement fédéral. Le contrôle est transféré à ces universités et entreprises qui, en retour, font breveter le produit de leurs recherches. La commercialisation et d'éventuelles recherches supplémentaires, qui résultent, le cas échéant, de l'octroi de licences, en sont accélérées. Le gouvernement conserve, quant à lui, un *march-in right*, le droit d'accorder une licence à un tiers, sans le consentement du détenteur du brevet, s'il estime que l'invention n'est pas exploitée²⁴⁰.

En 1982, la *Court of Appeals for the Federal Circuit* fut établie²⁴¹ par fusion de la *Court of Customs and Patent Appeals* et de la chambre d'appel du *Court of Claims*²⁴². *Rationae loci*, cette juridiction est compétente sur l'ensemble du territoire américain et, *rationae materiae*, elle connaît des litiges, en degré d'appel, ayant trait principalement au commerce international, aux contrats pris par les autorités publiques, aux brevets et aux marques déposées²⁴³. Alors que les cas de droit administratif constituent 55% de l'activité de cette juridiction, la propriété intellectuelle au sens large, dont les litiges relevant du droit des brevets constituent la quasi-totalité, en constitue 31%. Ainsi, la *Court of Appeals for the Federal Circuit* n'est certainement pas seulement un « tribunal des brevets » mais c'est, dans ce domaine, que son action a été la plus visible et la plus médiatisée. Sa création visait à combler un déficit structurel au niveau de l'organigramme judiciaire du pays : les décisions prises en degré d'appel de manière régionale n'étaient auparavant pas liantes pour l'ensemble des juridictions du pays, à moins d'avoir été confirmées par la Cour Suprême. Comme seul un très petit nombre de décisions l'était, il en résultait non seulement une grande insécurité

²³⁸ Bayh-Dole Act or University and Small Business Patent Procedures, December 12, 1980, 35 U.S.C. § 200-212.

²³⁹ Du nom des deux sénateurs, Birch Bayh (Indiana) et Bob Dole (Kansas) qui furent à l'origine du texte.

²⁴⁰ C'est le concept de licence obligatoire, évoquée *supra*. Alors qu'il ne s'agit là que d'un mécanisme théorique en Belgique, pratiquement jamais mis en œuvre, il en est autrement aux Etats-Unis. Bien que de nombreux auteurs estiment que la licence obligatoire n'existe plus *per se*, aujourd'hui, d'autres se réfèrent aux conséquences de l'arrêt eBay qui a « pavé la voie des licences obligatoires judiciaires ». Voyez *Voda v. Cordis Corporation*, 536 F.3d 1311, 1321 (Fed. Cir. 2008), *Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs*, 512 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008), *Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. v. Globus Med., Inc.*, 637 F. Supp. 2d 290 (E.D. Pa. 2009) cités dans A. M. GUHA, « U.S. Compulsory licensing of medical inventions as a limit on remedies under eBay v MercExchange », *Knowledge Economy International*, 2010, <http://keionline.org/node/862> (consulté le 4 juillet 2010).

²⁴¹ Federal Courts Improvement Act, Oct 1, 1982, 28 U.S.C. § 1295.

²⁴² Pour un historique détaillé ainsi qu'une évaluation de l'action de cette juridiction, voyez R. H. SEAMON, « The Provenance of the Federal Courts Improvement Act of 1982 », *Georges Washington Law Review*, 2003, vol. 71, pp. 543-598.

²⁴³ Pour une liste exhaustive, voyez <http://www.cafc.uscourts.gov/about.html> (consulté le 5 juillet 2010).

juridique mais aussi de grandes disparités entre les décisions prises par différentes juridictions territoriales.

La création de cette juridiction a permis non seulement d'uniformiser le droit des brevets au niveau national mais aussi d'annihiler la pratique du *forum shopping*²⁴⁴ en degré d'appel. Cette modification organisationnelle a eu un impact certain sur l'issue des litiges en propriété intellectuelle : le brevet semble à présent être protégé plus strictement. L'analyse d'Adam Jaffe²⁴⁵ montre que 90% des décisions reconnaissant une violation du brevet furent confirmées en degré d'appel, entre 1982 et 1990, alors que seul 62% l'étaient avant 1980. De même, alors que 88% des jugements rejetant la demande du breveté était confirmés en appel avant 1980, seul 72% le sont entre 1982 et 1990. Ainsi, la probabilité qu'un brevet soit reconnu comme valable augmenta jusqu'à 54% pourcents. Le montant des dommages accordés aux détenteurs de brevets augmente également.

B. Europe

La Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973²⁴⁶, également appelée Convention sur le brevet européen et mieux connue sous le nom de Convention de Munich, traité multilatéral, institue l'Office européen des brevets et un « brevet européen ». Conclu hors des institutions communautaires européennes, ce texte ne s'applique qu'aux états signataires, aujourd'hui au nombre de trente-sept²⁴⁷, et vise à harmoniser les conditions de brevetabilité ainsi qu'à organiser une procédure unique de délivrance du brevet. La demande de brevet est introduite directement au niveau de cet Office ou transite par le biais d'un Office national. Il est bon de préciser que ce brevet européen ne remplace pas les brevets nationaux : l'Office européen des brevets ne fera naître des brevets nationaux que pour les pays spécialement mentionné par l'inventeur dans sa demande.

²⁴⁴ Le *forum shopping* est une pratique qui consiste, pour le demandeur, à saisir le tribunal qui sera *a priori* le plus favorable à sa demande.

²⁴⁵ A.B. JAFFE, "The U.S patent system in transition: policy innovation and the innovation process", *Research Policy*, 2000, vol. 29, p. 533.

²⁴⁶ Cette convention fut approuvée par la Loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants: 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre, M.B., 8 juillet 1977, p. 11971.

²⁴⁷ La liste complète est disponible sur le site de l'Office européen des brevets, http://www.epo.org/about-us/epo/member-states_fr.html (consulté le 6 juillet 2010).

On le voit aisément, un tel système présente un certain nombre d'inconvénients : il ne s'agit pas d'un véritable brevet unique, applicable dans tous les états signataires. Il est question seulement d'un Office qui se borne à vérifier des conditions de brevetabilité, et délivre, le cas échéant, un « faisceau de brevets nationaux indépendants »²⁴⁸. De plus, le texte ne prévoit pas d'instances de recours centralisées : les litiges se règlent devant le juge national et, le cas échéant, devant les juges nationaux. Les frais de justice en sont multipliés. Un véritable brevet communautaire européen est actuellement en projet²⁴⁹. Il est d'ailleurs l'un des points fondamentaux inscrits à l'agenda de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne²⁵⁰.

C. Accords internationaux

La globalisation a également fait son office dans le domaine de la propriété intellectuelle ; la tendance est à l'harmonisation. Dès 1883, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle²⁵¹, signée par dix pays²⁵², rapidement rejoints par d'autres, aujourd'hui ratifiée par 173 pays, contient des dispositions visant à mettre sur un pied d'égalité les différentes parties contractantes : « Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux »²⁵³.

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en court ADPIC mieux connu sous son abrégé anglais TRIPS, pour *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, représente une avancée fondamentale en matière d'harmonisation. Ce texte, annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, fut conclu, en 1994, à

²⁴⁸ I. DURANT, *Droits réels et intellectuels*, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2008, p. 282.

²⁴⁹ Pour un aperçu chronologique des débats sur le brevet de l'Union européennes, voyez http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/community-patent/community-patent_fr.html (consulté le 6 juillet 2010).

²⁵⁰ X, « Le brevet européen, clef de la réussite de la présidence belge », <http://www.euractiv.com/fr/priorites/le-brevet-europeen-clef-de-la-reussite-de-la-presidence-belge-news-495570> (consulté le 2 août 2010).

²⁵¹ Cette convention fut introduite dans l'ordre juridique belge par la Loi du 5 juillet 1884 qui approuve la convention pour la protection de la propriété industrielle, conclue à Paris, le 20 mars 1883, entre la Belgique et plusieurs pays étrangers, *M.B.*, 5 juillet 1884, p. 3401.

²⁵² La Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse et la Tunisie.

²⁵³ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, art. 2 (1).

l'issue du cycle d'Uruguay²⁵⁴ de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce²⁵⁵. Son impact ne peut être minimisé : contrairement à d'autres accords en matière de droit de la propriété intellectuelle, celui-ci prévoit un mécanisme de résolution des litiges au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Ensuite, un brevet peut, à présent, être obtenu pour toute invention dans tous les domaines technologiques²⁵⁶ : le champ de brevetabilité est ainsi considérablement élargi. Certes, les états signataires pourront exclure de ce champ les inventions dont l'exploitation commerciale porterait atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à l'environnement mais à la seule condition que cette exclusion ne se base pas sur le seul fait qu'elle est interdite par leur droit national²⁵⁷. Les Membres conservent la possibilité de ne pas rendre brevetables les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales ainsi que les végétaux ou animaux, autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Cependant, pèse sur les membres qui font le choix d'exclure les variétés végétales du brevet, l'obligation de mettre en place un système alternatif *sui generis*²⁵⁸. Malgré ces quelques restrictions, il reste que ce qui est à présent brevetable devient virtuellement toute invention. Enfin, la durée minimale du brevet passe à un minimum vingt années²⁵⁹.

Enfin, une série de droits *sui generis* a été développée pour protéger des objets pour lesquels les outils traditionnels de propriété intellectuelle, brevets et droits d'auteur, ne semblaient pas être appropriés. Nous pensons ici aux innovations dans le domaine des semi-conducteurs, aux Etats-Unis, protégés, depuis 1984, par un système particulier. En Europe, contentons nous d'évoquer les bases de données, protégées par un régime spécifique visant à compléter la protection offerte par le droit d'auteur.

²⁵⁴ Le cycle d'Uruguay est le dernier des cycles de négociations internationales réalisées dans le cadre de l'Accord sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Matérialisé par les accords de Marrakech de 1994, ce cycle a finalement donné naissance à l'Organisation mondiale du commerce en 1995.

²⁵⁵ Mieux connu sous son appellation anglaise *General Agreement on Tariffs and Trade* ou GATT, cet accord a pour but d'harmoniser les pratiques douanières des états signataires.

²⁵⁶ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, art. 27, 1.

²⁵⁷ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, art. 27, 2.

²⁵⁸ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, art. 27, 3.

²⁵⁹ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, art. 33.

ANNEXE III. DEMANDES DE RÉEXAMEN

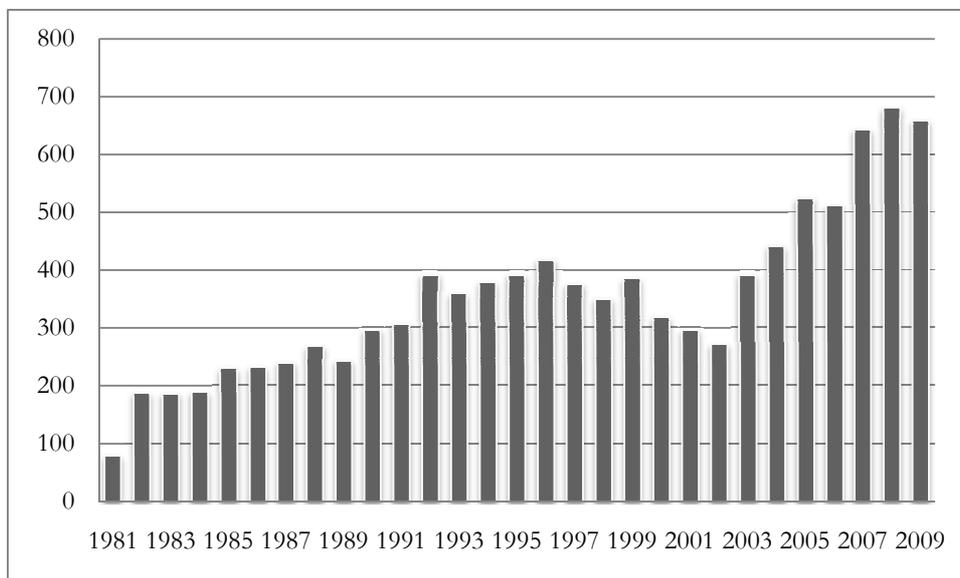


Figure 4 : Nombre de demandes de réexamen *Ex Parte*²⁶⁰ par année

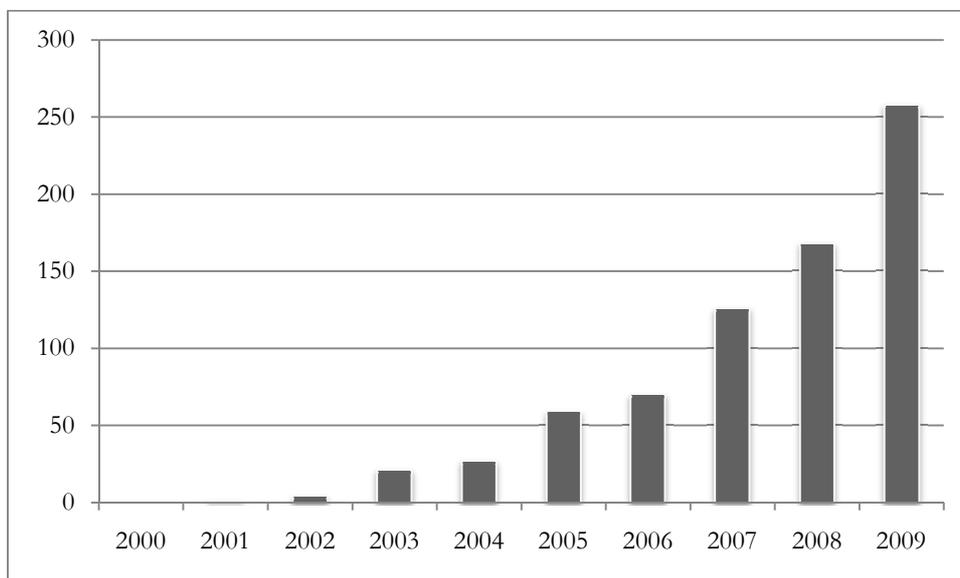


Figure 5 : Nombre de demandes de réexamen *Inter Partes*²⁶¹ par année

²⁶⁰ Dans la procédure de réexamen *ex parte*, le tiers qui initie la procédure n'intervient pas ultérieurement dans celle-ci. L'Office traitera seulement avec le titulaire du brevet litigieux.

²⁶¹ Dans la procédure de réexamen *inter partes*, le tiers qui initie la procédure est appelé à intervenir dans le déroulement de celle-ci.

RÉSUMÉ

Dans les économies occidentales, les actifs immatériels, constitués principalement d'idées et de connaissance humaine, occupent une place sans cesse croissante. Dans la valeur de marché des entreprises du S&P 500, leur proportion est passée de 17% à 81% au cours des trente-cinq dernières années. L'innovation devient le moteur du changement et mène à la croissance de l'économie.

LE BREVET : EN DROIT ET DANS LA SCIENCE ÉCONOMIQUE

Sur les créations de l'esprit, porte une série de droits : les droits intellectuels ou de propriété intellectuelle. Parmi ceux-ci, on distingue traditionnellement, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, au sein de laquelle l'on retrouve les brevets. Le brevet d'invention est un titre délivré par une autorité publique portant sur une invention particulière et conférant à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation d'une durée de vingt ans. En contrepartie, le titulaire du brevet divulgue au public l'invention et en fournit une description suffisamment claire et détaillée pour qu'un homme de métier puisse la mettre en œuvre. Pour être brevetable, l'invention doit (1) être nouvelle ; (2) impliquer une activité inventive ; et (3) être susceptible d'application industrielle. Enfin, le brevet est un titre de propriété qui confère à son titulaire toutes les prérogatives de ce droit : *usus*, *fructus* et *abusus*. Outre le droit d'exploiter seul son invention, il peut également le céder ou autoriser, par le biais de licences d'exploitation, un ou plusieurs tiers à exploiter l'objet du brevet. L'action en contrefaçon, introduite par le titulaire, à l'encontre d'un tiers qui fabrique, offre ou met dans le commerce le produit objet du brevet, peut donner lieu à des dommages et intérêts et à une éventuelle injonction de cessation.

Les activités génératrices d'information souffrent d'un problème d'appropriabilité qui découle de trois sources de défaillance de marché : (1) incertitude ; (2) indivisibilités et ; (3) externalités. Ainsi, pour fournir les incitants corrects à l'innovation et, par là, prévenir une production insuffisante de connaissance, la puissance publique restreint l'exploitation de cette connaissance pendant une période de temps déterminée. Le droit de la propriété intellectuelle cherche donc à établir un équilibre entre des considérations de type dynamique – fournir les incitants à l'innovation – et des considérations de type statique – assurer la diffusion et l'usage des résultats de l'innovation.

INNOVATIONS CUMULATIVES

Aujourd'hui, de nombreuses innovations, surtout dans le domaine informatique, sont dites cumulatives : elles sont basées sur – ou directement liées à – d'autres innovations. Dans le cas d'innovations séquentielles, une première innovation mène à de nombreuses innovations de deuxième génération, ce qui génère parfois un problème de hold-up. Dans le cas d'innovations complémentaires, une innovation de seconde génération requiert l'utilisation d'un certain nombre d'innovations de première génération : cela peut mener à la tragédie des anti-communaux.

LES *PATENT TROLLS* : CARACTÉRISATION

Dans le monde des brevets, sont récemment apparues des nouveaux acteurs qui déchaînent les passions et font couler beaucoup d'encre : les *patent trolls*. Les définir relève du défi et la confusion avec d'autres entreprises, les *Non-Practicing Entity* (NPE) est fréquente et préjudiciable. La caractéristique principale de ces dernières entités, personnes physiques ou morales, est simplement d'être *non practicing* : elles détiennent des brevets ou autres droits de propriété intellectuelle mais n'ont pas l'intention ou la capacité de produire, commercialiser ou utiliser l'invention brevetée. Plutôt que de renoncer à leur(s) droit(s), elles cherchent à en tirer profit par le biais de licences d'exploitation et/ou à le(s) faire respecter par le biais des tribunaux. La NPE est polymorphe et couvre des réalités très différentes : de l'inventeur individuel à la société spécialisée dans l'acquisition de brevets en passant par des sociétés classiques ou des universités.

Si on doit le définir, nous pouvons dire que le *patent troll* est (1) une *non-practicing entity* qui (2) n'a pas inventé la technologie dont il détient le brevet mais (3) l'a acquise (4) à bas prix (5) auprès de compagnies ou d'individus insolubles et (6) qui cherche à vendre ou octroyer des licences d'exploitation, (7) souvent de manière opportuniste et agressive, (8) à des sociétés productrices qui, (9) sans le savoir, (10) enfreignent déjà le brevet du troll et (11) se retrouvent alors contraintes de trouver un accord avec ce dernier.

Nous recommandons l'abandon de l'approche qui consiste à définir *ex ante* quel acteur ou catégorie de NPE est *per se* un *patent troll*. En effet, la définition proposée ci-dessus, exclut directement certaines catégories de NPE, les universités et les inventeurs individuels, et nous estimons que ce n'est pas acceptable. Nous plaçons pour une approche en fait, pour une évaluation *ex post*. Il n'est, en effet, de trolls que de comportements de trolls et toute NPE possède deux visages dont l'un est celui d'un troll.

ASPECTS STRATÉGIQUES

La mécanique de la stratégie des *trolls* est huilée par le caractère parfaitement légal de leur action. Le *patent trolling* existe en bonne partie parce que cette pratique n'enfreint aucune loi. (1) Tout d'abord, les trolls acquièrent des brevets larges dans des domaines propices au hold-up : le domaine des logiciels et les brevets portant sur des *business methods* sont très prisés par les trolls, bien plus que ceux issus des industries pharmaceutique, biotechnologique ou chimique. (2) Ensuite, le troll est en position de force par rapport aux entreprises productrices en ce qu'il n'y a pas de réciprocité entre eux : alors que deux entreprises productrices, actives dans le même secteur, impliquées dans un litige ayant trait à un brevet, concluent souvent des accords de licences croisées par lesquels les parties s'autorisent chacune à utiliser le brevet de l'autre, le troll n'a pas d'intérêt à se voir octroyer une licence d'exploitation puisqu'il ne produit rien industriellement. Il souhaite obtenir des royalties et, le cas échéant, des dommages et intérêts. (3) Le troll poursuit une stratégie d'attente. Il a tout intérêt à surgir lorsque le contrefacteur a déjà réalisé des investissements conséquents, basés sur la technologie litigieuse. Plus le temps passe, plus le contrefacteur investit en recherche et développement et, partant, moins il lui sera facile d'abandonner l'invention litigieuse. Le troll pourra alors exiger des royalties d'autant plus élevées. (4) Il adopte une attitude opportuniste et agressive

ENVIRONNEMENT PROPICE AU DÉVELOPPEMENT DES TROLLS

L'environnement juridico-économique a permis le développement des *patents trolls*. L'histoire nous apprend que les trolls sont apparus, pour la première fois, au 19^{ème} siècle : ils ont prospéré alors, principalement dans le domaine des outils agricoles, car (1) les défendeurs n'avaient pas d'alternative à l'objet breveté, (2) les avancées technologiques étaient de nature incrémentale et (3) les coûts d'acquisition des droits de propriété intellectuelle étaient bas.

Après avoir disparu suite à une réforme législative, ils reviennent aujourd'hui, en force. (1) Les logiciels et les *business methods* sont à présent brevetables. Ces domaines donnent lieu à des brevets larges, protégeant des inventions issues de domaines propices au hold-up et/ou affectés par un épais *patent thicket*²⁶², difficilement interprétables et, parfois, à la validité douteuse. (2) L'Office américain des brevets (USPTO) souffre d'un manque de ressources humaines et financières. Combiné à des conditions organisationnelles difficiles, il ne parvient plus à remplir son rôle correctement. En résultent la délivrance de brevets de mauvaise qualité et un important *backlog*.

²⁶² Il s'agit d'un dense réseau de droits de propriété intellectuelle qui se chevauchent et à travers duquel une entreprise doit se frayer un chemin pour parvenir à commercialiser une nouvelle technologie.

(3) Les *patent trolls* sont susceptibles de prospérer dans un environnement dans lequel les frais de justice, au sens large, sont importants. Le défendeur préférera trouver un accord avec le troll tant que les royalties demandées par le troll pour la licence d'exploitation sont inférieures à l'ensemble des coûts qu'engendrerait une action en justice. (4) Aux Etats-Unis, il existe des juridictions qui sont, en général, plus favorables aux titulaires de brevets. La pratique du *forum shopping* qui consiste, pour un demandeur, à choisir le tribunal qui, *a priori*, est susceptible d'être le plus favorable à sa requête, y est très répandue.

DEUX VUES SUR LES NPE ET LES TROLLS

Sur les NPE et sur leur forme dérivée que sont les trolls, deux vues ont cours : la première, celle de la majorité, les considère comme néfastes, comme des parasites qui tirent profit des failles du système des brevets. Ils estiment que les trolls profitent de litiges sans fondements et qu'ils représentent un coût supplémentaire pour les sociétés productrices, ce qui entrave l'innovation. La seconde identifie plutôt les NPE à des *patent dealers*, à des intermédiaires qui ont pour effet de rendre le marché des brevets plus efficace, en faisant de ces derniers une commodité. Selon eux, les NPE valorisent les brevets détenus par les acteurs les plus faibles et créent un marché des brevets efficace.

MÉCANISMES DE DÉFENSE À COURT TERME

Aujourd'hui, les entreprises désireuses de se protéger des *patent trolls* ont à leur disposition une série de mesures. Outre (1) les modes de défense génériques (*Design Around*, Réexamen, *Patent Watch* et *Clearance Search* et *Declaratory Judgment*), il existe également des moyens de (2) repérer les *patent trolls*, d'obtenir des informations pertinentes sur eux, et, de la sorte, s'en protéger : par le biais de sources journalistiques ou académiques, par des blogs spécialisés ou par l'adhésion à des entreprises qui collectent et analysent des informations sur les *Non-Practising Entities*. (3) Ensuite, il existe des entreprises qui se spécialisent dans la constitution de portefeuilles de brevets dans une optique défensive. Celles-ci rachètent des brevets, avant qu'ils ne tombent aux mains des trolls. Telle est l'activité principale de sociétés comme Allied Security Trust et RPX Corporation. (4) Enfin, la jurisprudence ou plus exactement un nouveau courant jurisprudentiel vient au secours des victimes de *patent trolls*. Suite au cas *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, la pratique de l'injonction de cessation automatique qui prévalait jusqu'ici, lorsqu'une contrefaçon était constatée, est définitivement abandonnée. Le juge doit à présent utiliser le *four-factor test* pour estimer si le mécanisme de l'injonction permanente est approprié. Cela signifie que le demandeur doit, à présent, pour obtenir une injonction de cessation permanente à l'encontre du défendeur,

établir : (1) qu'il a subi un préjudice irréparable ; (2) que les autres sanctions légales, tels que des dommages et intérêts, sont inadéquates pour compenser le préjudice subi ; (3) qu'au vu des retombées négatives que subiraient tant le demandeur que le défendeur, une sanction en équité est requise ; et (4) qu'une injonction permanente ne préjudicierait pas l'intérêt public.

MÉCANISMES DE DÉFENSE À LONG TERME

A long terme également, des mesures sont proposées pour contenir et déforcer les *patent trolls*. (1) Aujourd'hui, les trolls sont très actifs dans le secteur informatique et possèdent des brevets portant principalement sur des logiciels et des *business methods*. Aussi, la solution la plus évidente est d'exclure ces dernières innovations du champ de la brevetabilité. Le caractère extrême d'une telle mesure ainsi que l'impact incertain qu'elle aurait sur l'innovation la rend peu probable (2) Une augmentation des taxes dues pour le maintien en vigueur du brevet rendrait la pratique du *trolling* moins profitable. (3) Une réforme en profondeur de l'USPTO permettrait de prévenir la délivrance de mauvais brevets. Des brevets plus clairs empêcheraient les trolls de surfer sur le caractère incertain d'une décision de justice pour conclure un accord profitable hors des Cours et tribunaux. (4) La réforme du droit des brevets, version 2010, propose une série de mesures permettant de limiter la pratique du *patent trolling*. Il prévoit une limitation des dommages et intérêts ainsi que l'évaluation plus stricte de la notion de contrefaçon volontaire, ce qui réduirait sensiblement l'attrait d'une action en justice pour les trolls. Couplée à une meilleure formation des juges, une limitation sévère de la pratique du *forum shopping* enlèverait encore des atouts au troll. Ensuite, le système de réexamen des brevets, plus pratique et rapide, permettra au défendeur de contester la validité d'un brevet détenu par un troll de manière plus efficiente, hors des Cours et tribunaux. Finalement, un Office des brevets mieux financé permettrait d'éviter la délivrance de brevets de mauvaise qualité. Cependant, une réforme monolithique du droit des brevets est peu susceptible d'aboutir : le lobby pharmaceutique s'y est opposé, et s'y oppose toujours, farouchement. (5) Une réforme du droit des brevets différenciés, avec des standards différents pour des industries différentes, serait plus susceptible d'aboutir. Les brevets portant sur les logiciels auraient une durée de protection inférieure à vingt années, donneraient lieu, en cas de contrefaçon, à des dommages et intérêts limités et seraient soumis à des critères de brevetabilité plus stricts. (6) Enfin, le développement d'un véritable marché des brevets, efficace et transparent empêcherait le troll de profiter des asymétries d'information, inhérentes à un marché obscur. Les prix reflèteraient la valeur des brevets et les coûts de recherche seraient minimisés pour les entreprises productrices. Outre les associations défensives, de type AST et RPX, des sociétés sont

déjà actives sur le marché des brevets et contribuent à le rendre plus transparent et plus liquide : Ocean Tomo et certaines *clearinghouses*, par exemple.

Bien qu'une solution en droit soit bienvenue – ce serait d'ailleurs l'idéal –, il est peu probable qu'elle soit trouvée et implémentée rapidement. Il nous semble donc, qu'à moyen terme, c'est du marché des brevets que la contre-attaque vis-à-vis des *patent trolls* viendra.

MOTS-CLEFS

- ❖ Brevet
- ❖ Patent troll
- ❖ Propriété intellectuelle
- ❖ Troll