



Grenoble
Université Pierre Mendès-France
Sciences sociales & humaines

Faculté de Droit de Grenoble

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Patent trolls : face à l'invasion des lutins, comment réagir ?



Auteur : Bertrand SAUTIER

Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et Droit des nouvelles technologies

Mémoire réalisé sous la direction du Professeur Christian Le STANC

Août 2009

REMERCIEMENTS :

Christian le STANC, Professeur au sein du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et Droit des nouvelles technologies pour m'avoir permis de réaliser cette étude sous sa direction.

Jean-Michel BRUGUIERE, Professeur à l'Université de Grenoble, co-directeur du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et Droit des nouvelles technologies, pour son temps et sa disponibilité tout au long de l'année.

Pascale TREFIGNY, Maître de conférences à la faculté de droit de Grenoble, Directrice adjointe du CUERPI, co-directrice du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et Droit des nouvelles technologies, pour m'avoir donné goût à la propriété intellectuelle.

Anne LAURENT, directrice du service juridique de Propriété intellectuelle Europe de la société AMER SPORTS, pour m'avoir permis d'effectuer un stage enrichissant au sein de l'entreprise Salomon.

Pascal RAMBAUD, ingénieur brevet, pour m'avoir aidé dans ma réflexion et ma recherche documentaire.

Mes amis, ma famille, juristes ou non, pour m'avoir supporté et écouté, lorsque je parlais de Trolls.

Illustration de couverture réalisée par M. Bob Mc Neil

TABLE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS

Bull Elec	Revue bulletins électroniques
bull. crim.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
CAA	Cour administrative d'appel
Cass. civ.	Arrêt de la Cour de cassation. Chambre civile
Cass. crim.	Arrêt de la Cour de cassation. Chambre criminelle
CBE	Convention sur le Brevet Européen
CC	Conseil constitutionnel
CE	Conseil d'État
CE, ass.	Arrêt d'assemblée du Conseil d'État
CE, sect.	Arrêt de section du Conseil d'État
CGCT	Code général des collectivités territoriales
chron.	Chronique
CJCE	Cour de Justice des Communautés Européennes
comm.	Commentaire
CPI	Code de la propriété intellectuelle
cons.	Considérant
D.	Recueil Dalloz
D. P.	Recueil Dalloz périodique
NPE	Non practising entities
OEB	Office Européen des Brevets
PFC	Patent Fairness Coalition
Prop. Ind	Revue Propriété Industrielle
T. corr.	Tribunal correctionnel
TCE	Traité établissant la Communauté Européenne
USC	Cour suprême des Etats-Unis
USPTO	United States Patent and Trademark Office
TGI	Tribunal de grande instance
V.	Voir

Patent trolls : face à l'invasion des lutins, comment réagir ?

SOMMAIRE

PARTIE I : Une entité difficile à cerner

TITRE 1 : ORIGINE, RÔLE ET IDENTIFICATION D'UN PATENT TROLL

Chapitre 1 : Prémices aux patent trolls, les « submarine patents »

Chapitre 2 : Le détournement de l'économie du droit des brevets

Chapitre 3 : Les nouveaux moyens d'identification des trolls

TITRE 2 : L'IMPACT DES PATENT TROLLS REDUIT PAR LES DIFFÉRENCES ENTRE SYSTÈMES JURIDIQUES

Chapitre 1 : Un système de brevet américain abusé

Chapitre 2 : L'Europe « moindre victime » des trolls

PARTIE II LES REPLIQUES A ENVISAGER

TITRE 1 LES DÉFENSES CLASSIQUES DISPONIBLES AUJOURD'HUI

Chapitre 1 : L'utilisation des Licences autoritaires et des droits voisins

Chapitre 2 : L'utilisation du Droit pénal

Chapitre 3 : Les solutions jurisprudentielles

TITRE 2 LES SOLUTIONS ENVISAGÉES À LONG TERME

Chapitre 1 : Vers une réforme du système US des brevets

Chapitre 2 : Les solutions alternatives

INTRODUCTION

*« Anything that won't sell, I don't want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success. »*¹

Thomas A EDISON

L'évolution de la société nous a appris que l'innovation, les connaissances et l'information font partie des éléments les plus importants du développement car ils sont à la base de la réussite. Les innovations, fondées sur des inventions et des techniques nouvelles, ont montré qu'elles jouent un rôle décisif dans le développement industriel ou économique.

Les inventions et les techniques connexes font de plus en plus souvent l'objet d'un commerce ou de négociations commerciales entre entreprises et entre pays. Toute entreprise exerçant un contrôle sur ses propres inventions et techniques bénéficie d'un avantage concurrentiel dans ce monde grandement industrialisé.

Promouvoir, encourager et récompenser les efforts de créativité sont la véritable raison d'être du système de la propriété intellectuelle.²

Cet objectif ne peut être réalisé uniquement par le jeu de la libre concurrence, les créations intellectuelles, qu'elles soient des formes esthétiques ou des inventions techniques, n'étant pas par nature susceptibles d'appropriation.

L'existence de ces biens immatériels, titres de propriété ne peut donc venir que du droit.

En effet, la valeur économique de telles créations vient du fait qu'elles se distinguent des solutions habituelles aux besoins humains et produisent de meilleurs résultats que ceux déjà connus.

Leur valeur est donc constituée par leur rareté, qui doit être protégée en interdisant l'exploitation intellectuelle de celle-ci par des tiers sans autorisation, car si aucune protection n'est offerte à l'inventeur/créateur, moins d'investissement dans la recherche

¹ « *Tout ce qui ne peut se vendre, je ne veux l'inventer. La vente est la preuve de l'utilité, et l'utilité est le succès,* » Cette citation est devenue le slogan de la société Intellectual Ventures, considérée comme un des plus importants patent trolls.

² Rapport de l'OMPI : *la promotion de l'innovation et la créativité* 3 mai 1999 p 2

seront faits, au détriment du « patrimoine commun de l'humanité ».

Le droit de la propriété industrielle répond à ces préoccupations, en conférant au créateur le droit exclusif, limité dans le temps, de reproduire leur création, même après divulgation.³ Cette « récompense » n'est accordée que pour encourager le progrès technique, dans la mesure où elle est jugée nécessaire à la satisfaction des besoins humains⁴.

Le droit de brevet concrétise alors une sorte de « contrat social » entre l'inventeur ou le déposant et la société : les premiers obtiennent le droit de brevet en contrepartie de la révélation de l'invention au public⁵.

Il donne en outre à la personne titulaire d'un brevet d'invention la possibilité de valoriser son titre, pouvant ainsi le céder, en donner licence, le maintenir en vigueur ou l'abandonner.

Le breveté peut par ce mécanisme tirer un juste profit de son invention et empêcher ses concurrents de l'utiliser librement, ce qui représente donc bien un encouragement au développement de la technologie, une promotion de l'innovation.

Voici comment résumer de façon très synthétique l'objet du droit de brevet, dont l'idée principale voulue par les créateurs de ce droit reste la promotion de l'innovation, utilisant le mécanisme juridique de la « propriété incorporelle »⁶ par l'attribution d'un monopole d'exploitation.

Cependant la notion de brevet a fortement évoluée depuis sa création, elle ne représente plus seulement la récompense offerte par le droit au déposant du brevet lui permettant d'obtenir un retour sur investissement. Le brevet est désormais un outil marketing et économique fort, avec une place importante au sein des actifs immatériels d'une entreprise.

³ Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean Luc PIERRE, *DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE* 3e édition Litec p2

⁴ Le droit ne considère les biens que d'après leur utilisation pour les besoins des hommes: CARBONNIER *Droit civil Tome 3 : Les biens*, 19e édition 2000

⁵ J. AZEMA et J-C GALLOUX *Droit de la propriété industrielle* Précis Dalloz 6^e édition n°157 p89

⁶ J-M MOUSSERON, *contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention*, LGDL 1960

La propriété industrielle a pris une place prépondérante au sein des entreprises, peut être insoupçonnée par les créateurs de ces droits⁷.

Au début des années 2000, Phil Condit, PDG de la société Boeing déclarait que 80% du capital de Boeing était constitué par des biens immatériels. On voit donc l'importance de valoriser les titres de Propriété intellectuelle, et la puissance économique qu'ils peuvent représenter.

De plus, on observe qu'au cours des deux dernières décennies, l'accroissement du nombre de demandes de brevet a été bien plus fort que celui des activités en recherche et développement. Le nombre de demandes a en effet triplé au cours des années 90 devant l'office américain des brevets, l' USPTO, passant de 45 000 en 1993 à 150 000 en 1999⁸.

Face à cette évolution, un nouveau type de comportement est apparu aux Etats-Unis, le « patent trolling ⁹», les sociétés pratiquant le trolling étant appelées des « patent trolls », « non-practicing entities ¹⁰», « non-manufacturing patentee¹¹ », « patent marketer¹²», ou encore « patent dealer ¹³».

La définition du troll permet de comprendre l'adaptation de ce terme à la propriété industrielle.

Le troll était défini à l'origine comme un être vivant dans les montagnes ou les buttes (bergtroll), un géant incarnant les forces naturelles, au même titre que les Titans.

La christianisation de la Scandinavie a fait du troll un être de petite taille (semblable aux lutins du folklore français ou aux korrigans en Bretagne) et surtout un monstre, souvent

⁷ Notamment la loi du 5 Juillet 1844

⁸ BESSEN J et HUNT R.M *An empirical look at software patents* Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper N° 03-17 2003

⁹ Ce qui peut être traduit par « troll des brevets » les deux expressions seront utilisées indifféremment dans cette étude

¹⁰ Abrégé "NPE" JONES, MIRANDA. *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 (eBay v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837, 2006.)* 14 Geo. Mason L. Rev. 1035-1070 (2007)

¹¹ Katherine E. WHITE, *Preserving the Patent Process to Incentivize Innovation in Global Economy*, 13 Syracuse Sci. & Tech. L. Rep. 27 (2006)

¹² Susan WAMLSLEY GRAF, *Improving Patent Quality Through Identification of Relevant Prior Art Increase Information Flow to the Patent Office*, 11 Lewis & Clark L. Rev. 495 (2007), footnote 8.

¹³ Ces termes sont traduisibles par « Personne morale non active », « titulaire non-fabriquant », « marketeur de brevets », ou encore «trafiquant de brevets »

identifié à Satan dans les contes populaires¹⁴.

Une appropriation de ce terme par le secteur internet a conduit récemment à une « redéfinition du troll », en un utilisateur qui cherche à créer une polémique en provoquant les participants d'un espace de discussion (de type forum, newsgroup ou wiki) sur un réseau informatique, notamment Internet et Usenet¹⁵.

Quel qu'en soit l'origine étymologique, le troll des brevets, représente un être malfaisant, avide, un parasite détournant l'objet du droit de brevet à des fins spéculatives. Cela n'en fait évidemment pas le plus aimé des acteurs du monde de la propriété industrielle.

Le terme « patent troll » fut utilisé pour la première fois en 1994, dans une vidéo appelée « the patents video » destinée aux entreprises, universités et administrations américaines, dans laquelle une personne se retrouvait victime d'un troll qui l'obligeait à prendre une licence d'un brevet dont elle ignorait l'existence. Le troll, caché, attendait stratégiquement le bon moment pour sortir de la « forêt des brevets » et réclamer des revenus.¹⁶

Cette métaphore a ensuite été rendue populaire en Juillet 2001 par Peter Detkin, co-directeur du service en charge de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise Intel, dans un article écrit par Brenda Sandburg¹⁷. Cet article contenait deux photographies, dont une montrant M. Detkin tenant dans sa main une petite poupée à l'effigie d'un troll. La société Intel faisait à cette époque face à un titulaire de brevet, la société TechSearch, qui exigeait réparation suite à l'atteinte portée à son brevet. M. Detkin qualifia alors ces sociétés de « troll des brevets », conformément à la vidéo citée, et pour éviter tout procès en diffamation.¹⁸

Notons que Peter Detkin a par la suite quitté la société Intel afin de créer « Intellectual ventures », société souvent décrite comme un patent troll, qui a pour activité la valorisation de brevet.

¹⁴ Article internet disponible sur : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll>

¹⁵ Article internet disponible sur : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_\(Internet_et_Usenet\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet_et_Usenet))

¹⁶ *The original patent troll returns*, revue Intellectual property today, 8 mai 2007

¹⁷ B SANDBURG *trolling for dollars : Patent enforcers are scaring corporate America, and they're getting rich* The Recorder, 30/07/2001

¹⁸ M. DETKIN ayant commencé par qualifier l'inventeur demandeur « d'extorqueur des brevets ».

Quel qu'en soit le nom qu'on leur donne, il n'est pas simple de définir correctement les patent trolls, ce terme ayant été utilisé de très nombreuses fois, parfois à outrance au cours des dernières années.

Néanmoins il existe des caractéristiques communes à toutes ces sociétés. Ce sont des entités qui ne fabriquent aucun produit, qui n'ont pas d'activité industrielle, qui emploient principalement des juristes, qui acquièrent des brevets mais qui n'inventent pas la technologie brevetée. Leurs portefeuilles de brevets proviennent exclusivement d'achat à des inventeurs indépendants ou des sociétés, souvent en liquidation judiciaire¹⁹, donc acquis à un prix très bas.

On assiste donc ici à un détournement de l'objet du brevet, les patent trolls n'ayant dans la plupart des cas aucun lien avec le monde inventif, ils utilisent ce titre dans le seul but d'obtenir des revenus auprès d'entreprises ayant une activité de production industrielle.

La démarche du patent troll se limite alors à identifier d'éventuels contrefacteurs de la technique revendiquée dans le titre pour les obliger à prendre une licence au prix fort, sous la menace d'un procès qui peut s'avérer très couteux, et très préjudiciable à l'entreprise en cas d'interdiction d'utiliser la technique mise en cause²⁰.

Cela a conduit des individus à payer des redevances, pour certains brevets qu'ils n'auraient légitimement pas du payer par peur d'une sanction judiciaire.²¹

Ce qui fait des patent trolls des entités si critiquées est sans doute le fait que leur action est constamment liée au chantage. La menace d'un procès conduit bon nombre d'entreprises, convaincues de ne pas être contrefacteur, à prendre une licence, un litige représentant un risque financier trop important. Personne ne critique le fait qu'un titulaire de brevet puisse poursuivre un contrefacteur, c'est son droit le plus stricte, mais l'agressivité dont font preuve les patent trolls rend leur action condamnable. En effet, dans de nombreux cas, une NPE enverra des lettres de mise en demeure incluant une offre de licence non pas à quelques entreprises identifiées comme étant des contrefacteurs, mais à toutes les sociétés ayant une activité se rapprochant de près ou de loin à ce que

¹⁹ Ce qui explique qu'après l'éclatement de la « bulle internet » en 2000, beaucoup de brevets se sont retrouvés sur le marché, et ont été achetés par des trolls, dans le secteur lié à internet. Pour info, visiter : <http://www.metabourse.com>

²⁰ *patent troll I* article disponible sur wordspy. <http://www.wordspy.com/words/patenttroll.asp>, visité le 26/05/09

²¹ Ceux-ci n'étant pas toujours valides.

revendiquent les brevets qu'elle détient.

On est alors bien loin du « contrat social » décrit précédemment, qui récompense l'inventeur et encourage le développement technique, le patent troll sortant ici du cadre traditionnel de négociation pouvant exister entre breveté/contrefacteur, puisqu'il ne défend pas à proprement parler sa propriété mais monnaie sa position de force. De plus, le troll, n'ayant pas d'activité de production n'a pas à craindre d'être à son tour accusé de contrefaçon ce qui renforce sa position.²² Par ailleurs, même en cas de perte du procès, le patent troll n'aura pas à rembourser les frais engagés par la société victime, les Etats-Unis ne connaissant pas encore le système du « loser pays »²³, présent en France à l'article 700 du Code de Procédure Civile. Cet article permet à la partie victorieuse à un procès de demander le remboursement de ses frais de justice par le perdant. Le risque financier est alors diminué pour le patent troll qui ne devra payer que ses propres frais en cas de défaite. Or la plupart des avocats étant rémunérés selon un pourcentage prélevé sur les dommages accordés, cette stratégie peut s'avérer très rentable.

Enfin, le dépôt d'une plainte devant un tribunal américain pour contrefaçon de brevet ne requiert pas que le demandeur apporte immédiatement la preuve de la contrefaçon. Cette preuve est faite par la suite durant la procédure de « discovery ».²⁴ Cette règle permet au patent troll d'exercer son chantage plus facilement.

Les patent trolls, bien qu'ils représentent une menace réelle et désormais connue de tous, restent difficiles à identifier. En effet leur stratégie n'est pas toujours homogène, et obtenir des informations sur ces sociétés parasites relève parfois du parcours du combattant. De plus, une tendance récente consiste à caractériser toute personne souhaitant défendre ses droits comme étant un troll, afin de jeter le discrédit sur le demandeur, ce qui participe à rendre délicat la détection des réels abus²⁵.

Face à cette difficulté, des moyens ont été mis en place, tel que le blog « troll tracker » ou l'association « patent freedom » qui se proposent de faire la lumière sur ces parasites.

²² LE STANC : *Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des patent trolls* revue Propriété industrielle n°2 Février 2008, étude 3

²³ KOURLIS R.L *Would "loser pays" eliminate frivolous lawsuits and defenses* New Talk Magazine 19 Août 2008 Les Etats-Unis étudient néanmoins la possibilité de mettre un place un tel système, il a notamment été testé en Floride, et en Alaska.

²⁴ La procédure de discovery ou pre-trial discovery correspond à la phase d'investigation préalable au procès, dans les pays de Common Law par laquelle le juge peut enjoindre les parties ainsi que les tiers au litige de transmettre des éléments de preuves, en ce compris des données à caractère personnel.

²⁵ *Patent Troll in the US, JAPAN, Taiwan and Europe* Tokugon, n°244 30/01/2007

Ces pratiques ont d'ailleurs eu des répercussions contentieuses retentissantes²⁶.

L'action menaçante de ces sociétés ne doit pas être vue comme anecdotique ou ponctuelle, elle implique des sommes considérables, l'affaire la plus notable étant sans doute celle qui a opposée l'entreprise RIM (Research in Motion), produisant les téléphones mobiles Blackberry, à la société NTP.

Le 3 mars 2006, La société RIM annonçait à la presse qu'elle avait conclu un accord avec NTP, petite société domiciliée en Virginie (Etats-Unis), afin d'éviter que le procès engagé par cette dernière, aille à son terme.

Le brevet litigieux revendiquait l'échange d'e-mail grâce à un système sans fil.

Cet accord portait alors sur un montant 612.5 millions de dollars, qui a été versé par RIM afin d'éviter toute interdiction d'utiliser cette technologie par le juge, ce qui aurait signifié la faillite de la société et l'arrêt brutal de la technologie pour les 3 millions d'utilisateurs déjà équipés en Blackberry à l'époque²⁷.

Suite à cette affaire, une prise de conscience a eu lieu aux Etats-Unis en mars 2006, période durant laquelle de nombreux médias ont unanimement dénoncer cette pratique mettant le monde en garde contre ces prédateurs pénalisant l'innovation²⁸. Il s'agissait presque à l'époque d'un effet de « mode », tant ces sociétés étaient vues comme la nouvelle menace de l'économie d'outre Atlantique, le système juridique américain n'ayant pas eu aussi « peur » de lui même depuis l'apparition des « class actions »²⁹.

Parallèlement, selon certains observateurs, la période de crise financière traversée actuellement pourrait conduire à une forte augmentation du nombre de patent trolls.

Les entreprises touchées souhaitant réduire leurs dépenses liées à la recherche et développement, une baisse de la qualité des brevets voire plus simplement des dépôts de brevets pourrait être observée, ce qui, couplé à une vente accrue des titres inutilisés par certaines sociétés en manque de liquidités, pourrait donner encore plus de ressources aux patent trolls afin de mettre en œuvre leur stratégie.

Dans le pire des scénarios, cette évolution pourrait conduire à un arrêt des

²⁶ Cf: Partie1,T1,Ch3: *l'affaire du blog troll tracker*

²⁷ P SVESSON *BlackBerry settles suit for 612.5M* New York Daily News, 04/03/2006

²⁸ Editorial *patently absurd*, Wall Street Journal 01/03/2006

²⁹ Notamment dans le New York times, 22/03/2006, le Denver Post, édition du 12 mars 2006.

investissements dans les hautes technologies.³⁰

On estime aujourd'hui à 219 le nombre de patent trolls aux Etats-Unis (plus de 1500 si l'on inclut les filiales) dont le portefeuille brevet dépasserait les 12500 titres déposés ou en cours d'examen³¹.

On le voit, la question des patent trolls est d'une importance capitale et amène à s'interroger sur les abus possible du système des brevets.

L'Office Européen des Brevets (OEB) dans une publication de 2007, constatant que les patent trolls étaient désormais parties intégrantes du système des brevets, a établi plusieurs scénarios relatifs à l'avenir des brevets.

Dans le « scénario bleu », l'OEB insiste sur l'importance de contrer la pratique du « trolling ». Il propose des solutions, comme notamment augmenter la qualité des brevets délivrés, restreindre les interdictions d'exploiter les brevets mis en cause, modifier les lois existantes, développer les systèmes des licences autoritaires, limiter les demandes de licences aux entreprises actives dans le secteur concerné, voire fixer un plafond aux dommages et intérêts qui peuvent être accordés par le juge³².

Malgré ce constat alarmant, l'impact des patent trolls doit être relativisé, si l'on considère le secteur des brevets dans un ensemble mondiale.

Ce phénomène, né aux Etats-Unis, ne semble pas pouvoir se développer de la même façon dans les autres systèmes de droit, en particulier au regard des règles relatives aux brevets en Europe.

Le système américain des brevets, combiné aux failles de l'office des brevets, des coûts des procès, ainsi que des règles de procédures, fait des Etats-Unis un terrain propice à ce genre de comportement. Ce pays a d'ailleurs été précurseur aux abus avec les « submarine patents », pratique qui peut être considérée comme l'ancêtre du patent trolling. De plus, les patent trolls agissent dans certains secteurs seulement, où le nombre de brevets circulants est considérable. C'est le cas de l'informatique et des nouvelles technologies.

Malgré tout, même dans des degrés moindres, cette dérive s'observe également en

³⁰ Severin DE WIT'S: *year's end on IP monetization* IAM Magazine, n°33, 22 décembre 2008

³¹ MYNARD A. *L'improbable réforme du bureau fédéral des brevets et des marques: le rôle croissant des patents trolls dans le système d'innovation américain.* www.bulletinselectroniques.com consulté le 20/04/09

³² OEB *scenarios for the future*, scénario bleu, p 93

Europe.³³

Face à cette description peu flatteuse d'une pratique qui semble être l'œuvre de personnes de peu de vertu, il convient de nuancer le propos.

La pratique du patent trolling a beau être immorale, injuste, condamnable d'un point de vue éthique et en totale contradiction avec l'objet du droit de brevet, il n'en reste pas moins qu'elle se fait dans la légalité la plus totale.

Un troll a beau être frappé du sceau de l'immoralité, il demeure propriétaire d'un titre délivré par un office compétent.

Bien que de nombreux débats aient eu lieu depuis la création des droits de propriété intellectuelle³⁴ au sujet de leur nature juridique, un brevet reste un titre de propriété.

De plus le fait que le troll ne produise aucun bien issu de la technologie brevetée n'est pas un frein à la défense de son titre.

Par analogie, personne ne s'affère à critiquer un marchand d'œuvres d'art qui achèterai des tableaux afin de les revendre ou de les exposer. Il réalise pourtant une plus-value, et n'a pas de liens avec le monde créatif dont est issu la peinture. Il peut également faire valoir son droit de propriété en cas de contrefaçon de l'œuvre.

Cette logique doit être appliquée au droit des brevets, bien que la défense de la propriété privée au sein de la propriété intellectuelle n'ait pas toujours le vent en poupe.³⁵

La légalité de l'action des patents trolls engage donc à trouver d'autres moyens afin de les contrer.³⁶

Certains auteurs tentent de minimiser la gravité des patent trolls en affirmant que les NPE n'auraient pas le mauvais rôle qu'on souhaite leur donner.

Elles seraient selon eux un phénomène transitoire, notamment du à l'éclatement de la bulle internet, qui a conduit bon nombre de sociétés à déposer le bilan et vendre leur actifs

³³ *Do not blame Patent trolls*, IPEG www.ipgeek.blogspot.com 02/02/2008

³⁴ V. P.ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, RTD com, 1994

³⁵ Christian LE STANC *il est interdit d'interdire* Propriété industrielle Juillet-Août 2009 p2

³⁶ CF: Partie II

immatériels, notamment à des patent trolls³⁷.

De plus, si le phénomène persiste, la législation sera amenée à changer, mettant un terme à ces abus. Cette hypothèse reste cependant quelque peu utopique au vue des réformes non abouties dans le système américain des brevets.

D'autres affirment que ces sociétés permettent la promotion de l'innovation, conformément à l'esprit du droit de brevet. Prenant appui sur la constitution américaine³⁸, elles défendent les droits des inventeurs face aux grandes entreprises disposant de beaucoup de moyens. Les inventeurs peuvent ainsi vendre leur brevets aux patent trolls qui seront à même de les valoriser. Sans eux, face aux grandes entreprises et aux vues des coûts d'un procès, il n'aurait pu obtenir aucun revenu de leur créativité.

Aurait-on à faire à un « robins des bois » des brevets ? Défendant le faible, face aux grandes entreprises qui spolient l'invention pour laquelle l'inventeur a sué sang et eaux ?

Cet argument paraît peut pertinent. Les patents trolls agissent dans des secteurs laissant peu de place à l'innovation isolée d'un inventeur indépendant, qui nécessite donc un travail de recherche et développement fort conséquent et très coûteux.

De plus, la défense des NPE face à ces accusation laisse perplexe, tant elle consiste à rejeter de façon grossière la faute sur les grandes entreprises et clamer son innocence³⁹.

La réalité est plus complexe, les patent trolls sont une dérive qui n'est pas apparue par hasard, mais en profitant des failles d'un système inadapté aux exigences modernes de la propriété intellectuelle. Cependant, les grandes sociétés aujourd'hui victimes de ces parasites sont celles qui ont en partie contribué à les créer. Ici réside sans doute une majeure partie du problème.

L'évolution des brevets dans certains secteurs économiques tels que la télécommunication et surtout l'informatique ont conduit la plupart des sociétés actives dans ce domaine (Intel,

37 *Patent trolls in the US, Japan, Taiwan and Europe* Tokugidon n°244 p88 01/30/2007

38 Constitution américaine, article i, sec 8, Cl 8 : « *by securing for limited times to...Inventors the exclusive right to their...discoveries.* »

39 Raymond P. NIRO, considéré comme le plus important et un des premiers patent trolls, à propos de l'affaire Intel: *who is really underminig the patent system- patent troll or congress ?* the John Marshall review of intellectual Property Law .L.185 2007

Microsoft, Xerox....) à déposer des brevets dans un but détourné. Le dépôt n'est alors pas fait afin de se réserver la propriété d'une invention nouvelle respectant les conditions de fond d'un dépôt de brevet, mais pour occuper une place stratégique au sein de ce secteur, avoir une visibilité face aux concurrents sans parfois se soucier de la solidité de leurs brevets⁴⁰.

Ceci leur permet de garder une marge de négociation face à des concurrents disposant également de brevets, de permettre la négociation de « cross-licencing » (licences croisées), et de disposer d'arguments marketing .

Le fait que certaines grosses entreprises aient déposées tant de brevets qui ont par la suite été inexploités à donc participé à la création et au développement des patents trolls, leur permettant de disposer de portefeuilles de brevets conséquents. De plus, le fait que ces sociétés vendent leurs brevets à des patents trolls est certes un bon moyen pour elles de disposer facilement de liquidités, mais en agissant ainsi, elles contribuent à entretenir un phénomène qu'elles dénoncent vigoureusement⁴¹. Il s'avère alors plus délicat de condamner aussi fermement les patent trolls, qui dans un sens, n'ont, par l'achat à bas prix de brevets inexploités, fait que dénicher « un Rembrandt dans un vide grenier »⁴²

La défense des titres devrait dans le meilleur des cas être faite par les sociétés premières déposantes, de façon plus active, cela réduirait sans doute l'impact des patents trolls.

Toutefois, le constat est sans appel, les trolls des brevets se sont développés, quelque en soit les causes, et font désormais partis du paysage de la propriété industrielle, au niveau mondial.

Le problème posé est donc simple : face à l'émergence de ces entités, quelles solutions adopter ?

Après une étude approfondie des patent trolls, par leur origine, leur identification, leur manière d'agir et des raisons pour lesquels ils peuvent avoir différents niveaux de dangerosité (partie 1), il convient d'étudier les solutions possibles que peut proposer le droit tel qu'il existe aujourd'hui, ainsi que les solutions futures que pourrait apporter une

⁴⁰ Selon un des dirigeants du service propriété industriel de la société Xerox, seulement 2% de leurs brevets déposés sont considérés comme « solides » et aptes à ne pas être invalidés devant le juge des brevets.

⁴¹ « Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Cette citation de Jacques-Bénigne BOSSUET, écrivain Français, semble convenir de fort belle manière à la situation.

⁴² *do not blame patent trolls* op.cit

évolution du droit des brevets (partie2).

PARTIE I : Une entité difficile à cerner.

Malgré les caractéristiques communes à toutes les NPE relevées dans l'introduction, il semble difficile de définir précisément et surtout d'identifier les patent trolls en tant que tels.

Cependant, une étude des origines, des pratiques ainsi que des moyens d'identification des patents trolls permet dans un second temps d'observer la diminution de leurs possibilités de nuire, lorsque ceux-ci s'exportent vers le vieux continent.

Titre 1 : Origine, rôle et identification d'un troll des brevets.

Afin de comprendre la nature de ses sociétés et saisir ce qui en fait des entités si redoutées et décriées de tous⁴³, il faut s'intéresser à leurs origines, les « submarine patents ». L'étude de ces brevets sous-marin permet de saisir la logique des patent trolls, comprendre en quoi ils détournent l'objet du droit de brevet, et comment procéder afin de pouvoir les identifier au sein de la « forêt des brevets ». La question dans cette partie est donc de savoir ici de quoi un patent troll est-il le nom.

Chapitre 1 : Prémices aux patent trolls, les « submarine patents ».

Le terme « submarine patent » est un terme informel désignant un brevet publié et délivré longtemps après la date initiale de dépôt. Tel le sous-marin se cachant, le brevet, n'étant pas publié, n'est pas visible du public. Cette pratique, rendue irréalisable par une réforme américaine de 1995, ressemble à celle des patent trolls. En effet l'idée est la même, à savoir disposer d'un brevet inconnu des concurrents et attendre qu'ils développent la technologie visée dans les revendications.

⁴³ Mc DONALD M. *Beware of the troll* www.thelawyer.com consulté le 24 mai 2009

Section1 : Un phénomène vieux de 50 ans

Ce terme désigne donc un brevet pour lequel un inventeur fait une demande portant sur une technologie qui n'existe pas encore, ou qui n'a pas encore été développé avec succès. Utilisant divers mécanismes de procédure, l'auteur de la demande va intentionnellement retarder le délai de publication du brevet, parfois pendant des années.⁴⁴

Ainsi, il peut attendre que la technologie visée par son titre se développe sur le marché, jusqu'à ce qu'il décide à que son brevet soit publié. Il peut alors demander des redevances auprès des contrefacteurs. Il dispose d'un titre revendiquant l'invention utilisée antérieur à celui de ses concurrents car il bénéficie de la date de dépôt initial.

Aux Etats-Unis, jusqu'en 1995, les brevets était protégés pour une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance. Ainsi, des brevets pouvaient être délivrés des décennies après que les demandes aient été déposées. Un déposant pouvait retarder la publication, et donc la date d'expiration, avec le mécanisme simple, mais couteux des « continuations applications » ou demande de continuation et surtout celui des « continuations-in-part ». Une demande de continuation est une demande ultérieure pour la même invention que celle revendiquée dans une demande déposée antérieurement (demande parente), décrivant uniquement un objet divulgué dans la demande parente et bénéficiant de la même date de dépôt que la demande parente et, s'il y a lieu, de la même date de priorité.

La demande de continuation-in-part, elle, désigne une demande déposée pendant qu'une demande antérieure (demande parente) est en procédure, reprenant tout ou une partie substantielle de la demande parente, ajoutant de la matière non divulguée dans la demande parente et bénéficiant de la même date de dépôt que la demande parente et, s'il y a lieu, de la même date de priorité uniquement pour l'objet en commun avec la demande parente.⁴⁵

Grâce à ce système, le titulaire pouvait affiner ses revendications, tout en conservant sa demande en procédure. Elle demeurait ainsi invisible pendant aussi longtemps qu'il le souhaitait, du moment qu'il déposait des « continuations applications » au moment voulu.

⁴⁴ Henry Mc CONNAGY « *submarine patents* » Iam Magazine 17 Mai 2005, visité le 13 juillet 2009

⁴⁵ AIPPI résolution Annuaire 2007/I, pages 343 – 344 Q193 Comité Exécutif de Singapour, Octobre 5 – 10, 2007

L'idée était alors similaire à celle des patent trolls, le titre du demandeur était « caché », attendant que la technologie qu'il vise soit développée, afin de pouvoir tirer des revenus des désormais contrefacteurs ayant effectués tout le travail de développement nécessaire, en ignorant qu'il existait une demande de brevet portant sur celle-ci. Il bénéficiait alors d'un titre revendiquant parfaitement la technologie développée, et bénéficiant d'une date d'origine logiquement antérieure à ceux des contrefacteurs.

Certain brevet sous marins ont été délivré plus de 40 ans après la date de dépôt correspondante⁴⁶.

Jerôme Lemelson est reconnu comme étant un des inventeurs les plus prolifiques aux Etats-Unis⁴⁷ avec plus de 600 brevets déposés à son nom, au cours du XX^e siècle. Une fondation porte son nom⁴⁸, elle sert à collecter des redevances issues des licences accordées. Il est également à l'origine de nombreux brevets sous marin, et a collecté au cours de sa vie plus de 1,3 milliards de dollars en redevances.

A bien des égards, il est réputé comme étant un précurseur des patent trolls, bien qu'il soit lui-même inventeur. Son invention la plus controversée reste celle du code bar et de la « machine vision ». Il s'agit d'un appareil destiné à lire les codes barres, pour laquelle M. Lemelson a intenté un grand nombre de procès contre de grandes entreprises.

En 2004, 76 revendications de ces 14 brevets portant sur le code bar ont été invalidées par la Cour Fédérale du district de Las Vegas, dans le Nevada⁴⁹.

Cependant, pour certains auteurs, la pratique des « submarine patents » reste très marginale, et suffisamment anecdotique pour qu'on ne puisse pas parler d'un réel détournement du système des brevets.

D'autres prétendent que les demandes divisionnaires qui ont conduit certains brevets à rester si longtemps tapis dans l'ombre étaient faites par l'USPTO, qui à l'époque n'était pas assez compétent pour délivrer un brevet dont il ne saisissait pas la portée, tant l'inventeur était visionnaire.⁵⁰

Ce détournement des procédures de dépôt aux Etats-Unis n'a pas pu s'exporter en France, pour plusieurs raisons. Elle n'est également plus possible désormais aux Etats-

⁴⁶ Notamment le brevet US 5 128 753 déposé en 1954 et délivré en 1992, disponible en annexe.

⁴⁷ Avec thomas EDISON et Carleton ELLIS

⁴⁸ Descriptif disponible sur <http://www.lemelson.org/home/index.php> visité le 20/07/2009

⁴⁹ Ces 14 brevets sont tous disponibles et répertoriés sur le site EP.espacenet.com

⁵⁰ Gabriel P. KATONA *The Myth of Submarine Patents* www.pandad.com visité le 22 Juillet 2009

Unis.

Section 2 : Une pratique désormais impossible.

La convention sur le brevet européen prévoit dans son article 93 que toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité⁵¹.

La stratégie des « submarine patents » ne peut être mise en œuvre dans ce cas car la publication ne correspond pas à la date de délivrance, contrairement aux Etats-Unis.

De plus, bien que la demande de brevet européen puisse être modifiée pendant la procédure d'obtention,⁵² afin de protéger les intérêts des tiers, il est précisé dans le deuxième alinéa de l'article 123, que la demande ou le brevet ne peuvent être modifiés de façon à étendre la protection initialement demandée⁵³. Une fois encore, ceci constitue un frein aux abus rencontrés dans le système américain.⁵⁴

De plus, les demandes divisionnaires sont possibles dans le cadre du brevet européen, cependant elles sont strictement encadrées et elles ne peuvent là encore être déposées que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale.⁵⁵

⁵¹ Article 93 : Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai.

⁵² Article 123 de la CBE : La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.

⁵³ Article 123 Al 2 et 3 de la CBE : (2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.

⁵⁴ L'OEB est particulièrement vigilant sur ce point cf : *guidelines for examination in the EPO C VI 5.3.1 et 5.3.10*

⁵⁵ Article 76 Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et

La publication du texte du brevet américain s'est effectuée jusqu'à récemment au moment de la délivrance, d'où l'impossibilité des tiers de connaître la demande en cours.

Le système a évolué, mais il subsiste dans certains cas, ce qui est un avantage souvent décisif en cours de négociation. Il est très difficile au tiers d'avoir une idée claire du portefeuille véritable d'une société américaine aux Etats-Unis.

Ainsi depuis 1995, le délai de protection des inventions aux Etats-Unis est de 20 ans. Cette protection court à partir de la date de demande de brevet et non plus à partir de la date de délivrance, comme c'était le cas auparavant. Il n'est donc plus possible d'établir la même stratégie sur une période aussi longue.

On le voit, bien que les patent trolls et les « submarine patents » relèvent de stratégies différentes, elles peuvent avoir toutes les deux la même finalité : celle d'obtenir un titre antérieur à celui des concurrents afin de pouvoir faire valoir leur droits.

Il est alors possible de générer des revenus en demandant réparation pour la contrefaçon du titre antérieur. Cela constitue bien dans les deux cas, un détournement de l'objet du droit de brevet.

Chapitre 2 : Le détournement de l'économie du droit de brevet

Le système du droit de brevet a été créé pour encourager l'innovation et permettre une rémunération des inventeurs. Ainsi, les dépenses engendrées dans le cadre de leurs recherches peuvent être remboursées grâce au monopole d'exploitation accordé au déposant. Cependant, le principe des NPE est de ne pas exploiter les inventions brevetées, et de ne pas être à l'origine des inventions. Il n'y a donc alors plus d'innovation directe, les NPE profitant uniquement d'une conséquence du droit de brevet, la possibilité de le valoriser.

La plus importante de ces sociétés est "Intellectual Ventures". Elle exploite tous les segments du marché des "trolls" et possède une forte rentabilité, ce qui attire vers elle de nombreux investisseurs⁵⁶. Les plus connues des NPE se nomment "Acacia", "Alliacense" ou "Rembrandt Technologies", elles ont des modes de fonctionnement différents car elles calent leurs activités sur des portefeuilles plus petits et plus spécialisés.

D'autres encore ("1st Technology", "ArrivalStar", etc...) font appliquer le droit des brevets exploités indûment mais sans les acquérir.

Parmi les NPE on compte aussi des individus qui font valoir leurs propres brevets pour en tirer une rente. Il existe aussi des NPE qui agissent de façon "furtive" en attendant la maturité d'une technologie ou d'un produit pour revendiquer avec davantage de certitudes d'énormes compensations. Dans le petit monde des NPE, les entrées et les sorties sont très nombreuses, d'où la difficulté d'établir un état des lieux précis⁵⁷.

On observe dans chaque situation un détournement de l'objet du brevet, basé sur un business model uniquement tourné vers une action offensive et spéculative.

Pour pouvoir comprendre ce phénomène, il convient d'étudier dans un premier temps la légalité de l'action du patent troll puis les différentes stratégies qu'il peut adopter pour obtenir des revenus.

⁵⁶ Cette société a réussi cette année à lever plus de 1,5 milliards de dollars de fond pour l'acquisition de brevets.

⁵⁷ MYNARD.A, *op.cit*

Section 1 : La légalité de l'action des patent trolls.

Le fait de qualifier une société ou une personne de patent trolls, n'enlève rien au fait qu'un titulaire de brevet reste un propriétaire à part entière, quelque soit son action, bonne ou mauvaise pour l'économie.

L'action du patent troll est avant tout une action légale, l'exercice d'un droit de propriété. Bien que cette conception ait été fortement critiquée, notamment par le doyen Roubier qui considérait la propriété industrielle comme un « droit de clientèle »,⁵⁸ ce droit s'apparente depuis longtemps à un droit de propriété classique. L'article 544 du code civil énonce que le droit de propriété est «le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements».

De ce fait, le titulaire d'un titre de propriété dispose des attributs classiques de ce droit : l'usus, droit d'utiliser un bien, d'en jouir sans le transformer, le fructus, droit de disposer des fruits de ce bien et l'abusus, droit de transformer ce bien, de s'en séparer ou de le détruire.

Serait-on alors en présence de bons et mauvais propriétaires ? Certains auteurs considèrent les patent trolls comme de mauvais titulaires, des personnes malfaisantes de la pire espèce.⁵⁹ Selon, eux ils ne devraient pas être autorisés à valoriser leurs brevets, car ils n'apportent aucune plus value économique ou technique à la société.

Quoi qu'il en soit, la question ne doit pas se poser en ces termes. C'est parce qu'ils disposent d'un outil tel que la propriété, que les patent trolls peuvent adopter ce type de comportement. Les patent trolls sont une conséquence, pas un effet du droit de brevet.

Le débat sur les NPE permet de relancer celui de la propriété intellectuelle. En effet, la capacité de l'inventeur de disposer de son invention comme il l'entend, (l'abusus) peut être vu dans le cas des patent trolls comme étant un peu trop permissive, et peut conduire aux abus que l'on observe.

Mais les possibilités de cessions ou de licences issus de l'abusus permettent aux inventeurs indépendants n'ayant pas les moyens de développer eux-mêmes leur invention, d'en retirer un profit certain. Si un inventeur peut déterminer la valeur de son

⁵⁸ PROUBIER *op.cit.*

⁵⁹ *How patent troll are a tax on innovation* www.avc.com

titre, il investira un montant optimal dans l'innovation, et pourra donc optimiser ses investissements tout en apportant sa contribution à l'enrichissement de l'état de la technique.⁶⁰ La possibilité de cession est donc bien un encouragement à l'innovation. A défaut d'une conception autre, celle de la propriété privée semble donc être la meilleure. On ne peut forcer un inventeur à développer lui-même sa création, beaucoup d'entre eux, tels que les universités n'ayant pas la capacité de le faire.

Dans le cadre de la propriété industrielle, le monopole conféré par le brevet se traduit par le droit d'autoriser ou d'interdire certains actes aux tiers. L'article L. 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce que sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

- a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
- b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
- c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

De plus l'article L.613-8 met en œuvre la manifestation de la propriété en énonçant la possibilité de cession du titre : Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie et ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

Le patent troll dispose évidemment de toutes ces prérogatives, il peut donc normalement défendre son titre. Le fait qu'il ne soit pas l'inventeur de l'invention brevetée n'entame en rien ses droits⁶¹, il peut tout à fait céder ce titre, le donner en licence. De plus le fait qu'il ne commercialise pas de produits issus du brevet ne change rien. Il existe certes une obligation d'exploitation du titre prévue par le CPI⁶² mais le fait de donner licence de son

⁶⁰ Mark A. LEMLEY, *property, intellectual property and free riding*, 83 Tex.L. Rev.1031, 1057 2005 Selon Lemley, les droits de propriété intellectuelle sont légitimes dans le cas où l'exclusivité crée une valeur.

⁶¹ Le cas des inventeurs salariés en est un exemple: article L.611-7 du CPI

⁶² Article L.613-18 du CPI

brevet, ou de chercher à donner licence, même à des prix très élevés constitue une forme d'exploitation du titre.

On le voit, bien que l'utilisation du système de la propriété privée dans le cas des patent trolls peut paraître illégitime, il est pourtant légal. Il n'existe alors plus aucune promotion de l'innovation, et le développement de cette pratique pourrait même conduire à un ralentissement voire à un blocage de l'innovation telle qu'elle est conçue par législateur.⁶³

Prenons l'exemple de Raymond Niro. Cet avocat de Chicago s'est fait une spécialité de la valorisation des brevets. Une des principales caractéristiques de son activité n'est pas de chercher des clients, mais directement des brevets à faire acheter pour ensuite les valoriser pour le compte de NPE.

Cette stratégie peu conventionnelle a fait de lui un homme très riche et très décrié⁶⁴.

En 2001, il repéra un brevet à vendre par la société Schneider Automation, Inc., dont personne ne semblait vouloir et proposa à un de ces clients, M. Henderson⁶⁵, de l'acheter et de poursuivre les grandes entreprises qui pourraient être contrefactrices de ce brevet.

Niro devint l'avocat de M. Henderson, en échange d'un pourcentage sur les licences accordées. Quelque mois après l'achat du titre, Niro envoya des centaines de lettres de mise en demeure, proposant des licences allant de 600 000\$ à 1 000 000\$. Les sociétés visées ne répondant pas rapidement, Niro poursuivit 50 entreprises devant les tribunaux américains qui conclurent toutes un accord avant le terme du procès⁶⁶.

La société de M. Henderson récolta alors près de 30 millions de dollars grâce aux licences accordées, dont un tiers prévu pour les honoraires de Me. Niro.

Cette technique juridique, certes critiquable éthiquement mais néanmoins légale a permis au cabinet d'avocats « *Niro, Scavone, Haller and Niro* » de devenir le cinquième plus important cabinet d'avocat des Etats-Unis, en termes de revenus⁶⁷.

Afin de comprendre comment ces nouveaux acteurs du monde des brevets sont devenus si importants et si critiqués, il est nécessaire d'étudier la stratégie, qu'ils développent dans le cadre de leur business modèle.

⁶³ Severin de WIT'S *op.cit*

⁶⁴ Précisons qu'il a travaillé pendant de nombreuses années au sein du cabinet de Me Hosier, avocat de M. Lemelson, pionnier du trolling

⁶⁵ Qui acheta le brevet aux enchères en tant que représentant de la société Solaia Technology LLC, une société servant uniquement à acheter des brevets.

⁶⁶ Dont de très importantes sociétés comme Boeing, BMW, Clorox...

⁶⁷ LERER L. *meet the original patent troll* www.law.com, consulté le 10 juillet 2009

Section 2 Les stratégies des patent trolls.

L'étude des moyens mis en œuvre par les patent trolls pour valoriser leurs brevets permet de comprendre ce qui les distinguent des titulaires classiques, et amène donc souvent à leur identification en tant que tel.

1) La responsabilité.

Les patent trolls contrairement aux entreprises exploitantes, ne sont que très rarement concernés par une quelconque responsabilité. En effet, ils n'ont pas ou peu d'actifs, si ce n'est les titres dont ils disposent. La plupart du temps, ils n'ont pas d'autre activité économique que celle des litiges.

De plus, les patent trolls ne craignent pas les demandes reconventionnelles, puisque qu'ils n'exploitent industriellement pas leurs brevets. Dans la pratique, le fait pour deux industriels d'appartenir au même secteur d'activité permet souvent de mettre fin rapidement un conflit. Une demande reconventionnelle peut conduire dans bien des cas à la concession de licences-croisées, ou d'accords de non-opposition.

Cette situation ne s'applique pas aux patent trolls.

Ainsi, ne pouvant se voir à leur tour condamnés pour contrefaçon ou concurrence déloyale, ils possèdent un avantage certain dans une discussion précontentieuse.

2) La diversité d'activité

Une entreprise classique, qu'elle possède son propre service juridique ou non, ne centre pas son activité vers la défense de ses titres. Le fait d'engager des procédures pour faire cesser une atteinte représente pour elle un coût important en temps et en argent.

A l'inverse, la seule activité des patent trolls est d'engager des poursuites, afin d'obtenir des revenus de ces litiges.

Par conséquent, un patent troll aura, dès l'ouverture d'un contentieux, une attitude plus agressive et plus risquée qu'une entreprise⁶⁸, car il peut mettre toutes les ressources humaines et financières dont il dispose au service du contentieux.

⁶⁸ Danielle WILLIAMS *Basic framework for effective responses to Patent trolls* NBCA Avril 2006 V 71 N°3 p2

3) Le rapport aux tiers

D'autres différences existent entre ces deux types de sociétés dans les rapports aux employés, aux clients, aux actionnaires, aux coûts des litiges. Les NPE emploient la plupart du temps des avocats ou des juristes qu'ils rémunèrent en fonction du nombre de litiges engagés voire gagnés, contrairement aux entreprises qui rémunèrent leurs avocats en fonction du nombre d'heures passées sur une affaire. Les avocats employés par les NPE peuvent également percevoir des pourcentages sur les licences qu'ils ont réussi à négocier.

De plus, un patent troll ne craint pas que l'invalidation d'un de ses brevets puisse conduire à une perte d'activité et d'emplois. Ceci marque une nouvelle différence avec les entreprises classiques pour qui la perte d'un procès peut conduire à l'arrêt de tout ou partie de leur activité.⁶⁹

Enfin, l'élément caractérisant le mieux le patent troll est qu'il ne s'intéresse pas toujours au fond du brevet. Il ne souhaite pas discuter de la validité potentielle de son titre, mais uniquement de la valeur pour laquelle il souhaite le donner en licence.

Le patent troll n'a donc qu'un objectif : récolter le plus d'argent possible, par le biais d'une licence de brevet, tout en passant le moins de temps sur cette affaire.

De ce point de vue, il peut paraître plus facile de négocier avec un patent troll plutôt qu'avec un autre demandeur, le troll n'ayant pas de considérations ou d'objectifs définis à part celui de collecter des revenus.⁷⁰

Souvent, le patent troll propose à la société qui reçoit une lettre de mise demeure de régler à l'amiable le contentieux qui les oppose⁷¹, en leur faisant une offre de licence. Toute la partie précontentieuse est donc faite sans discuter du fond du litige : Est-on en présence d'une réelle contrefaçon ? Le brevet est-il valable au regard des conditions de fond ?

⁶⁹ On pense à l'affaire Black Berry, où la société RIM a failli perdre le cœur de sa production et donc aurait pu faire faillite.

⁷⁰ Ceci est vrai uniquement dans l'hypothèse où la victime du patent troll est prête à prendre une licence.

⁷¹ Cette proposition n'est certes pas différente des politiques classiques de défense d'un titre, mais elle est amplifiée dans le cas d'un patent troll.

Tous ces facteurs conduisent à réduire les moyens dont dispose une société attaquée pour faire cesser les accusations du patent troll. Il est donc en réalité plus difficile de conclure un accord ou faire cesser un contentieux avec un patent troll si on souhaite étudier sérieusement les allégations du demandeur dans un cadre précontentieux.

4) Business model

Il existe différentes offres de licences proposées par les NPE. Le prix est souvent déterminé par le montant du chiffre d'affaire de l'entreprise mise en cause, ou encore par la part de sa production réalisée grâce au brevet litigieux.⁷²

Chaque type de licence présente des avantages et des inconvénients pour le patent troll, certaines ayant des montants relativement faibles, afin de proposer à l'entreprise un prix inférieur à celui d'une action devant un tribunal. D'autres au contraire, proposent des prix extrêmement élevés, avec pour but une saisie du tribunal, l'entreprise ne pouvant accepter de payer un prix si important. Dans ce cas, le demandeur espère que le défendeur sera soumis à suffisamment de pression pour accepter de conclure l'affaire par un accord, avant que le juge rende une décision, la perte du procès représentant un risque trop important pour l'entreprise⁷³.

Il est donc important de connaître les stratégies développées par les patent trolls afin de pouvoir décoder les intentions de la partie adverse, et ainsi y répondre correctement.

Il faut savoir se poser les bonnes questions face à ce genre de situation : Le patent troll vient-il de commencer la valorisation de son titre ou existe-il déjà cinquante licences pour celui-ci ? Si le patent troll vient de commencer son programme de licence, il est alors plus opportun de mener le patent troll jusqu'au procès, car on pourra plus facilement lui opposer des éléments de l'art antérieur et ainsi faire invalider son brevet. Cette solution s'avère plus délicate si le patent a déjà gagné plusieurs procès portant sur ce brevet et qu'il l'a déjà donné en licence à des dizaines de sociétés.

En résumé, lorsqu'on se trouve face à un patent troll, il est nécessaire de connaître son business model et la position actuelle du troll par rapport à son offre de licence,

⁷² Ces licences peuvent aller de 30 000\$ dans le cas d'une procédure contre de nombreuses entreprises de petites tailles, et jusqu'à 10 millions de dollars pour les grosses sociétés, les "*big pay day*".

⁷³ C'est la stratégie qui a été employé dans l'affaire Blackberry, la société RIM ayant fini par conclure un accord plus élevé que la proposition de licence initiale.

reconnaître l'unique objectif du patent troll, et connaître ses propres tolérances face à ce genre de pratiques.⁷⁴

La présence de ces NPE peut donc compliquer considérablement la bonne marche d'une entreprise, voire conduire à sa faillite en cas de mauvaise gestion du litige.

La situation, bien que décrite comme alarmante, ne doit cependant pas être abordée avec une vision manichéenne.

En effet, certaines de ces entités considérées comme des parasites, font valoir que dans un sens, elles participent à un rééquilibrage de la balance entre les inventeurs et les puissantes entreprises américaines. Elles permettent de faire valoir des droits qui ne pourraient être entendus si elles n'existaient pas. De plus, la récente tendance à qualifier toute personne souhaitant valoriser un brevet de Troll, contribue à devoir redéfinir ce qui est acceptable ou non, éthiquement parlant, dans le cadre de l'exercice du droit de brevet.

Section 3 La légitimité des patent trolls

L'avènement des patents trolls depuis une quinzaine d'années aux Etats-Unis a conduit une grande majorité des acteurs du monde des brevets à condamner cette pratique.

Pourtant, certains considèrent que beaucoup des NPE ne doivent pas être désignées comme des parasites. Elles permettent selon eux d'établir un équilibre entre les grandes sociétés disposant de moyens considérables, tant sur le plan commercial que juridique, et les structures plus petites, notamment les inventeurs indépendants, les universités et laboratoires de recherche.

Avec la peur installée de rencontrer un patent troll, chaque titulaire de brevet n'exploitant pas directement son invention mais souhaitant défendre son bien se voit rapidement qualifié de parasite perturbateur.

Le problème de ce constat « une taille pour tous » conduit à certains abus et confusions, tant les acteurs du monde des brevets peuvent être de nature différente⁷⁵.

⁷⁴ Ce qui comprend le budget alloué à l'affaire, la prise de risque autorisée etc...

⁷⁵ Jeremiah S. HELM *Why pharmaceutical firms support patent trolls: the disparate impact of Ebay V. Mercexchange*

Ainsi, les inventeurs qui ne peuvent exploiter eux-mêmes leur titre, faute de moyens, peuvent toujours tenter de monnayer leur brevet sans pour autant avoir une attitude contraire à l'objet du droit de brevet. On voit en effet mal pourquoi un inventeur ne pourrait pas monnayer son invention, alors que celle-ci a été divulguée à tous.

De la même façon, de nombreux titulaires, telles que les universités, préfèrent donner en licence leur titres plutôt que de devoir les commercialiser, car ceci suppose de mettre en œuvre des compétences qu'ils n'ont pas toujours.

Ainsi, le rôle des NPE dans ces cas précis, peut être de valoriser les inventions de ces petites structures, sans qu'elles soient appropriées sans contreparties financières par d'importantes sociétés. Les NPE jouent alors un rôle d'intermédiaire entre les entreprises et l'inventeur, afin de pouvoir gérer au mieux les intérêts de celui-ci. Pourquoi une université, ou un inventeur ayant investi beaucoup de temps et d'argent dans un tel projet ne pourrait-il pas valoriser son travail, comme le prévoit la loi, par le biais d'une NPE ?

L'avènement des patent trolls aura au moins eu un mérite, celui de montrer les failles du système américain et les abus, dont sont à l'origine les entreprises aujourd'hui mises en cause dans des procès colossaux. Le constat est simple, si au lieu de déposer à outrance des brevets parfois sans réelle nouveauté, activité inventive ou aux revendications parfois troubles, toutes ces sociétés avait adoptée une attitude plus mesurée, en menant une politique de propriété intellectuelle active et non uniquement basée sur la défense, nous n'aurions certainement jamais entendu parler des patent trolls⁷⁶.

C'est en partie la très forte augmentation du nombre de brevets présent dans certains secteurs, et la vente ou la non-valorisation de ces titres qui a donné l'occasion à ces entités de profiter du système. Aujourd'hui beaucoup de procès sont intentés par des NPE, parfois sur demande ou après la vente de titres par des grandes sociétés, soucieuses de conserver une éthique irréprochable⁷⁷. Il semble pourtant que la situation actuelle aurait pu être évitée, sinon être de moindre importance si ces mêmes sociétés qui dénoncent aujourd'hui les patents avaient su mener une autre politique d'innovation.

Mais demander une attitude plus responsable face à des enjeux économiques d'une telle importance peut paraître utopique. C'est sans doute le système légal qui est à mettre en

on innovation p 333 20/12 2006

⁷⁶ Ou bien, ils seraient restés un phénomène très marginal

⁷⁷ Entre 1994 et 2002 on estime que 2,7% des procès liés à la propriété industriel comprenait une NPE. Depuis 2003, ce chiffre est passé à 8,4%, et est en augmentation constante. Op.cit N°28

cause.

Face à la diversité des définitions, stratégies et critères amenant des sociétés à être considérées comme patent trolls, plusieurs systèmes d'identification de ces parasites ont été mis en place.

Chapitre 3 : Les nouveaux moyens d'identification des trolls

Face aux difficultés d'identifier les patent trolls, plusieurs solutions ont été mises en œuvre. La première d'entre elle est le blog « troll tracker » qui a désormais fait des émules avec notamment l'association « Patent freedom ».

Section 1 : L'affaire du blog « troll tracker »

Le blog troll tracker a été mis en place au cours de l'année 2004 par un blogueur anonyme, afin de mettre en lumière les gros problèmes rencontrés aux Etats-Unis avec les patent trolls.⁷⁸ Dans ce blog, l'auteur donnait sa vision des NPE ainsi que de nombreux renseignements sur les sociétés pratiquant la valorisation de brevet.

Il se définissait à l'époque comme étant un « simple juriste, intéressé par les affaires liées aux brevets, mais pas par la célébrité »⁷⁹. Au cours de l'année 2006, ce blog avait atteint une popularité conséquente et était consulté par une grande partie des avocats impliqués dans des contentieux comprenant des NPE. Pour certains, même si les renseignements divulgués n'était pas capitaux pour l'issue d'une affaire, ils permettaient souvent un éclairage fort appréciable sur les sociétés requérantes.

Dans un de ces articles, Raymond Niro⁸⁰, célèbre avocat américain fut désigné comme étant le plus important des patent trolls. Ses stratégies, furent détaillées dans ce blog, et décrites comme très agressives et inacceptables d'un point de vue éthique. Il était en effet décrit comme un avocat ne prospectant pas les clients mais seulement les brevets à

⁷⁸ Stephen Albainy-Jenei *Raymond Niro responds to Patent Troll Tracker* www.patentbarristas.com 12 décembre 2007 consulté le 10 juillet 2009

⁷⁹ Brenda Sapino Jeffreys *patent attorneys sue Cisco and blogging In-House Lawyer For defamation* Texas Lawyer journal, 12 mars 2008 consulté le 10 juillet 2009

⁸⁰ Raymond Niro est souvent considéré comme le premier troll des brevets, agissant pour le compte de sociétés possédant des brevets, ou achetant lui-même des brevets.

valoriser .Brevets qui pourraient par la suite lui servir de fondement pour poursuivre des grandes entreprises.⁸¹ S'en est suivis un contentieux retentissant.

Cette affaire peut paraître anecdotique, elle est pourtant une parfaite illustration des méthodes utilisées par les patent trolls.

En effet, Raymond Niro souhaitant faire fermer ce blog qui selon lui portait atteinte à sa réputation, n'a pas utilisé les voies traditionnelles de la justice. Il a tout d'abord agit comme un chasseur de têtes, en proposant une récompense à qui lui donnerai des informations sur l'identité du blogueur⁸².

En février 2008, l'auteur du blog Troll Tracker révélait son identité. Il s'agit de Richard Frenkel, qui travaillait à l'époque comme juriste pour la société Cisco. Il a par la suite été poursuivi par deux avocats Texan pour diffamation⁸³ suite à des déclarations faites sur son blog.

Une fois l'identité du blogueur révélée, Me. Niro s'est servi d'un brevet appartenant à un de ses clients pour tenter d'empêcher le blogueur de poursuivre son activité. Le titre utilisé appartenait à la société Global Patent Holdings (GBH) et revendiquait la technique de décompression des fichiers JPEG.⁸⁴ Selon Me. Niro, tous les sites internet en service sur le web étaient contrefacteur de ce brevet.⁸⁵

Le procès engagé n'a pu aller à son terme, l'USPTO ayant invalidé la plupart des revendications du brevet de GBH, mais cet exemple démontre l'agressivité dont peut faire preuve un patent troll.

Notons que de nombreux blogs ont depuis fait leur apparition, dénonçant les patent trolls et militant pour une réforme du système américain des brevets.⁸⁶

⁸¹ Ce fut chose faite avec un brevet acheté à la société Schneider par un de ses clients, avec qui il poursuivit plus de 40 entreprises à la fin des années 90. Lisa Lerer *op cit*

⁸² Raymond Niro proposa 5000\$ de récompense puis augmenta la somme jusqu'à 15000\$ pour tout renseignement donné.

⁸³ L'affaire est toujours en instance de jugement.

⁸⁴ Brevet n° US 5 253 341, la décompression de fichiers jpeg permet d'insérer des images dans un site internet.

⁸⁵ La société GBH a d'ailleurs poursuivi 16 sociétés en prenant comme avocat M. Niro, en leur proposant des licences allant de 125 000\$ à 15 000 000\$

⁸⁶ Notamment le blog *patently-o* contient de très nombreuses informations sur le système américain et s'avère très virulent à l'égard des NPE. <http://patentlaw.typepad.com/>

Section 2 : « Patent freedom », ou la carte de visite des trolls

« Patent freedom » est une société à responsabilité limitée, comprenant un service proposant des informations sur les NPE. Selon eux, les entreprises opérant dans certains secteurs soumis aux patent trolls ne peuvent se défendre convenablement, du fait de la nature secrète des NPE. Il est en effet facile de récupérer des informations sur les grandes sociétés alors que celles-ci ont beaucoup de mal à disposer d'informations fiables sur les patent trolls. Le but de « patent freedom » est donc de remédier à cette « asymétrie d'informations »⁸⁷. Depuis sa création, elle a identifiée plus de 190 patent trolls comprenant près de 1000 filiales, détenant plus de 12000 brevets⁸⁸.

Selon cette société, ce serait en réalité près de 20 000 brevets qui seraient détenus par des NPE. La création de ce service répond d'un besoin de grandes compagnies informatiques de mieux connaître les NPE, afin de mieux se préparer en cas de procès. Le service est relativement couteux⁸⁹, mais semble justifié pour beaucoup d'entreprises l'ayant adopté.

La transmission de données sur les patent trolls comprend également les sources de financement des NPE. Depuis plusieurs années, de nombreux investisseurs se sont tournés vers ces entités, leur modèle économique ayant prouvé qu'il était capable de produire beaucoup d'argent. Ces investisseurs peuvent être issus de fond d'investissement, de banques, de fonds de pension voire même de grandes entreprises actives dans le même secteur. Ainsi, en connaissant l'origine des fonds recueillis par le patent troll, l'entreprise est plus à même de négocier avec le financier, qui parfois a investi à la fois dans l'entreprise attaquée et dans la société requérante.

De plus, ce site est construit sous une forme communautaire. Chaque entreprise peut apporter sa pierre à l'édifice en dénonçant les abus qu'elle rencontre dans le cadre de son activité. On observe donc ici une véritable ligue contre les patent trolls, avec de nombreuses sociétés qui mettent en commun leur expérience face à ces professionnels

⁸⁷ HARBERT T. *If you can't beat patent trolls, join them* magazine Electronic Business 09 Septembre 2008

⁸⁸ Données recueillies sur le site www.patentfreedom.com, consulté le 20/07/09

⁸⁹ De 50 000\$ à 75 000\$ par an

du litige. Cette animosité semble justifiée lorsqu'on sait que 35 des 100 entreprises les plus riches aux monde⁹⁰ ont été poursuivis plus de 500 fois par des NPE entre l'année 2005 et 2007.⁹¹

Le phénomène des patent trolls n'est donc pas anodin, de nombreuses sociétés ont été créées sur la base décrite par M. Detkin depuis la fin des années 90. Le modèle économique qu'elles ont développé est efficace, bien qu'il repose sur un fondement contestable.

Cependant si le phénomène a pris une ampleur considérable aux Etats-Unis, son impact en Europe doit être relativisé. En effet, cet abus du droit de brevet a été rendu possible par la législation en vigueur aux Etats-Unis. Celle-ci contient des règles beaucoup plus favorables aux NPE, alors que la législation Européenne semble mieux armée pour faire face à ces abus. Il convient donc en premier lieu d'étudier les failles du système américain qui ont rendu possible cet abus, afin de comprendre pourquoi un impact similaire en Europe semble peu probable.

⁹⁰ Classement effectué par le magazine Fortune

⁹¹ IPEG *Patent trolls statistics, will Europe escape the trolls?* IPEG magazine 01 janvier 2008

Titre 2 : L'impact des patent trolls réduit par les différences entre systèmes juridiques

Chapitre 1 : Un système de brevet américain abusé

Pour de nombreux observateurs, l'importance du développement du trolling est imputable en grande partie au droit américain des brevets. Un champ de brevetabilité trop large, le manque de rigueur des examens de l'USPTO, le système des jurys de l'*eastern district* du Texas, le coût des procès et la rémunération des avocats sont les principales causes.

Section 1 : Un champ de brevetabilité élargi.

A partir des années 1980, le législateur américain a souhaité mettre en place une extension du champ de la brevetabilité. Des domaines qui étaient jusqu'alors exclus de la propriété industrielle ont pu être appropriés.

C'est le cas des *business methods* et des logiciels.

1) Brevetabilité des logiciels

C'est la décision *Diamond contre Diehr*⁹² de la Cour suprême des Etats-Unis en 1981 qui a permis la brevetabilité des logiciels. Par cette décision, la cour ordonna à l'USPTO de délivrer un brevet portant sur un logiciel de contrôle de fabrication de produits en caoutchouc.⁹³

Ainsi, depuis cette décision, de nombreux brevets portant sur des logiciels ont été déposés aux US, parfois sans réelle activité inventive. Certains brevets revendiquaient des simples algorithmes, permettant de définir des codes source.⁹⁴

Cela a notamment conduit à la création de nombreuses « start-up », dont beaucoup

⁹² United States Supreme Court March 3, 1981 450 U.S. 175, 209 USPQ 1

⁹³ Daniel A. TYSVER *The History of Software Patents: From Benson and Diehr to State Street and Bilski*
<http://www.bitlaw.com> visité le 12 mars 2006

⁹⁴ Les codes sources d'un logiciel sont protégés par le droit d'auteur

possédaient des brevets portants sur des logiciels. On estime aujourd'hui que le nombre de brevets logiciels aux Etats-Unis serait compris entre 70 000 et 100 000. A bien des égards, l'USPTO semble trop permissif avec ce type de brevet, délivrant souvent des titres accordant une protection très large.⁹⁵

Par exemple, le 27 Avril 2004, l'USPTO a accordé à la société Microsoft un brevet portant sur le « double clic »⁹⁶.

L'augmentation des brevets portant sur des logiciels a donc contribué à fournir de nombreux titres aux patent trolls, dont la validité est souvent remise en question.⁹⁷

2) Les « *business methods* »

La traduction la plus adéquate de cette expression est « procédé pour faire des affaires », ce qui finalement revient à lui donner un sens équivalent à l'expression « méthode ou procédé économique ».

En effet, les brevets qui ont été délivrés aux Etats-Unis pour couvrir des « *business methods* » sont des brevets qui se réfèrent non seulement aux méthodes utilisées par les entreprises dans les contacts directs entre elles et leurs clients, mais également dans les rapports internes, avec ses fournisseurs ou les différentes administrations.

Il s'agit donc véritablement de méthodes économiques au sens large du terme⁹⁸.

La possibilité de breveter des *business methods* est réapparue aux Etats-Unis avec la décision de la Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC) *Street bank* contre *signature Financial Group* de 1998⁹⁹. Selon la cour, la méthode ne devait pas nécessairement produire un résultat tangible, utile et concret pour pouvoir être brevetée. Une autre affaire vint rapidement confirmer la brevetabilité des *business methods*¹⁰⁰, permettant ainsi d'élargir fortement les possibilités de protection.

Ces décisions faisaient suite à l'avènement du commerce sur internet, les juridictions américaines ayant fermé toute possibilité de breveter des *business methods* depuis les

⁹⁵ Yann MENIERE *L'impact économique du brevet logiciel, un état des savoirs* mémoire 2008

⁹⁶ Brevet américain n°US 6 727 830 délivré en 2005, disponible en annexe

⁹⁷ Pour info, <http://brevets-logiciels.info>

⁹⁸ www.wipo.com

⁹⁹ CFAC *Street bank Vs Signature Financial Group* 149F.3d 1368 (1998)

¹⁰⁰ *AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc.*, 50 USPQ 2d 1447 Fed. Cir. 1999

années 1950.¹⁰¹ C'est ce genre de brevet qui a été utilisé dans l'affaire Mercexchange LLC contre Ebay.¹⁰² Avec le peu de critères exigés par la cour suprême, de nombreux brevets contenant de très larges revendications ainsi que des conditions de validités parfois non-remplies ont été délivrés.

Dans un jugement rendu le 30 octobre 2008 dans l'affaire Bilski, la Cour d'appel du Circuit fédéral aux Etats-Unis a réexaminé la validité de brevets sur les méthodes d'affaires. Plus particulièrement, la majorité de la Cour a rejeté une demande de brevet sur la gestion de risque dans les marchés financiers sur les produits de base. Dorénavant, une telle demande ne peut être valable que si l'objet de la demande est attaché à une machine physique ou s'il produit un changement d'état ou une transformation d'un produit.¹⁰³ Ainsi, la Cour a restreint les paramètres de brevetabilité des méthodes d'affaires qu'elle avait imposé initialement en 1998. Ceci devrait permettre de limiter le nombre de brevets accordés trop facilement, avec des revendications trop larges.

Section 2 : Un contrôle de l'office américain des brevets trop laxiste

Face à l'élargissement du champ de la brevetabilité, l'USPTO a du faire face à un nombre de demandes en forte augmentation. Depuis sa création en 1790, l'USPTO a délivré 7 millions de brevets, dont 2 millions rien qu'au cours des 15 dernières années.¹⁰⁴ Pour l'année 2008, l'office a reçu 456 321 demandes de brevet d'invention, il en a délivré moins de 200 000.¹⁰⁵ Face à cette forte croissance, les effectifs de l'Office n'ont pas augmenté. Ceci a pour conséquence un allongement¹⁰⁶ des délais de délivrance ainsi qu'une baisse du temps d'examen de chaque demande et donc une baisse de la qualité des brevets délivrés.

En 2005, le nombre de demandes rejetées par l'USPTO était de moins de 30%.¹⁰⁷

Comparativement, le nombre de demandes de brevets européens est en progression

¹⁰¹ P. Jason Hadley, Jung Hahm, Tanya Harding, Steven Lee, Malcolm T. Meeks, Richard Polidi. "*commentary on State Street Bank*". University of Cornell Law School. <http://www.law.cornell.edu>

¹⁰² Voir annexe 3 contenant le brevet U.S. Patent 5,845,265

¹⁰³ Adam Mizera newsletter ROBIC Vol 12 n°4

¹⁰⁴ K.Adamo, Patent World, n°190, Mars 2007, p.17

¹⁰⁵ Statistiques disponibles sur le site de l'USPTO

¹⁰⁶ Aujourd'hui, la moyenne est de 32 mois d'attente pour une demande. JAMES A. TOUPIN IPO 2008 Annual Meeting San Diego, CA, September 21-23, 2008

¹⁰⁷ Statistiques officielles de l'USPTO, disponibles sur www.bustpatent.com

avec 146 600 dépôts en 2008 (+ 3,6% par rapport à 2007). La proportion de demandes rejetées est passée pour la première fois sous la barre des 50%.¹⁰⁸

De plus, la cour d'appel du circuit fédéral, en interprétant largement les conditions de brevetabilité, a contribué à l'augmentation du nombre de brevets présents sur le marché. Ainsi on peut conclure, sans être trop chauvin, que c'est le laxisme dont a fait preuve l'Office américain depuis plusieurs années, ajouté à l'expansion du champ de brevetabilité qui a favorisé le développement des patent trolls.

Notons cependant qu'un nouveau directeur de l'USPTO a été nommé cet été par le président américain. David Kappos, ancien vice-président de la société IBM semble au fait des enjeux actuel de la propriété industrielle, et souhaite engager une politique visant à augmenter la qualité des brevets délivrés par l'office américain.

Section 3 : Le coût des litiges aux Etats-Unis

Le coût exorbitant des procès aux Etats-Unis favorise de manière certaine le développement des patent trolls. En effet, face au risque de perdre une somme très importante lors d'un procès, beaucoup d'entreprises préfèrent accepter de contracter une licence afin d'éviter un litige trop coûteux. Face à un adversaire qui semble avoir des prétentions exorbitantes et fantaisistes, la voie du procès peut sembler évidente. Mais cette envie de justice doit être tempérée par le montant des coûts d'un litige, parfois cachés ou non anticipés, qui peuvent vite devenir colossaux.

La fierté d'une entreprise pour son invention peut ainsi rapidement être étouffée par des spécialistes du droit bien organisés tels que les patent trolls.

Ainsi, il est possible de connaître les coûts direct d'un procès, mais déterminer l'ensemble de ce que vas coûter à une entreprise un litige devant un tribunal américain reste difficile à définir.¹⁰⁹

Selon « *l'american intellectual property law association* », les coûts moyens directs d'un

¹⁰⁸ DESCAZEUX C. *contre les attaques de patent trolls, l'union fait la force*. *schmit-chretien* brèves mars/avril 2009

¹⁰⁹ *Patent Litigation: Is it Worth the Expense?* Gen magazine Vol. 26, No. 7 01 Avril 06

litige s'élèvent à 769 000\$ par partie, dans les cas où moins d'un million de dollars sont en jeu. Lorsque le procès vise des brevets qui dégagent des revenus supérieurs à un million de dollars, la moyenne passe à 2,6 millions de dollars pour les coûts directs.

Cette moyenne nationale masque les différences de coûts qu'il peut exister entre juridictions du même degré. En Caroline du nord par exemple, il faut compter 3 millions de dollars d'honoraires en moyenne.

De plus ces dépenses sont faites rapidement après le dépôt d'une plainte. En effet les demandeurs et défendeurs réunissent alors des experts qui doivent donner leur avis sur le brevet attaqué et sur la réalité de la contrefaçon.

De nombreuses dépenses peuvent s'ajouter au cours du procès, mettant parfois en cause l'intégrité financière de l'entreprise. Des employés de divers secteurs de l'entreprise peuvent être appelés, souvent ceux des services de recherche et développement, ce qui peut également avoir une influence sur les projets futurs de la société. De plus, la confidentialité développée par la société peut être mise à mal au cours du litige.

Ajouté à ces sommes la possibilité de voir les dommages accordés à la partie gagnante multipliés par trois en cas de contrefaçon intentionnelle,¹¹⁰ la somme à payer pour le perdant peut s'avérer très préjudiciable à la pérennité de son entreprise. Il semble évident qu'une société d'importance moyenne mise en demeure par un patent troll de prendre une licence aura tendance à préférer la solution amiable. Même en sachant que le brevet qu'on lui oppose est a priori nul, le risque financier s'avère trop grand en cas de perte du procès.

Enfin, les honoraires des avocats représentent sans doute un des problèmes du coût des procès aux Etats-Unis. Beaucoup d'avocats sont en effet rémunérés selon un pourcentage accordé par rapport aux dommages attribués à leurs clients, voire sur les licences contractées avant jugement. Certains avocats refusent même désormais d'engager un litige si les dommages et intérêts prévisibles ne dépassent pas les 12 millions de dollars¹¹¹.

¹¹⁰ Les fameux « *triples damages* »

¹¹¹ FRANKEL A., *Is patent infringement litigation up or down?* The American Lawyer 14 mai 2009

Section 4 : l'Eastern district of Texas, « république bananière » des brevets¹¹²

L'Eastern district court of Texas est un tribunal fédéral très connu des NPE, qui font juger là bas les affaires auxquelles elles sont parties contre les grandes sociétés. Ce tribunal est réputé très favorable aux demandeurs lors des affaires de contrefaçons de brevets, à tel point que les sociétés attaquées préfèrent souvent conclure un accord à l'amiable plutôt que de connaître le verdict du jury.

Beaucoup de ces importants procès ont lieu dans la ville de Marshall, située à 200 kilomètres de Dallas. Cette ville de 20 000 habitants est au cœur du monde de la propriété industrielle depuis plusieurs années maintenant. Plus de 860 affaires liées à des brevets y ont été jugées depuis qu'un juge y a été nommé en 2001.¹¹³

Le juge T.John Ward s'occupe des litiges liés aux brevets. Ce dernier a la réputation d'exiger des procès rapides, et est très virulent à l'égard des contrefacteurs, ce qui correspond parfaitement à la stratégie des patent trolls. Ce magistrat est à l'origine de la modification des règles de procédures de cette cour, qui est passée de 5 affaires traitant de contrefaçons de brevets en 2000 à plus de 87 par an en 2006.¹¹⁴

D'après les textes américains, un défendeur peut au cours d'un procès, déposer une motion pour se retirer de l'affaire tant que n'a pas eu lieu le « *markman hearing* », procédure pendant laquelle le demandeur expose son mémoire définitif concernant la nature exacte du brevet revendiqué.

Les règles de procédures locales, assurent pendant cette période, un temps de parole au demandeur, du trentième au soixantième jour de procès, ce qui laisse loisir à l'avocat du patent troll de transformer les pièces du dossier en un langage simple, compréhensible du jury, et prouvant la contrefaçon.

Ajoutons à cela que le jury est composé d'un échantillon de la population de Marshall, peuplée en grande partie de retraités, dont beaucoup possèdent des terrains et maisons appartenant à leur famille depuis le XIXe siècle¹¹⁵.

¹¹² Expression empruntée à Richard Frankel, auteur du blog « patent troll tracker »

¹¹³ Sam WILLIAMS *A haven for patent Pirates* Iam magazine 03 février 2006

¹¹⁴ Selon un rapport établi par la société Lragal Metric en 2008.

¹¹⁵ Beaucoup de propriétés de Marshall ont été acquises grâce au « *Homestead act* », un décret de 1862 par lequel le

Ils sont donc très attachés à la notion de propriété, particulièrement lorsque le titre a été délivré par une administration, ce qui est régulièrement rappelé par les avocats Texans. Ces particularités font du tribunal de Marshall un endroit très critiqué, notamment décrit comme étant une juridiction rebelle.¹¹⁶

Ainsi, dans 88% des cas, le demandeur, titulaire de droit obtient gain de cause devant ce tribunal, alors que la moyenne nationale est seulement de 68%. Les dommages et intérêts accordés dans ces affaires sont souvent colossaux.¹¹⁷ Cette particularité permet d'expliquer le développement des patent trolls devant cette juridiction.

Il existe donc plusieurs facteurs rendant les Etats-Unis particulièrement attractifs pour mettre en œuvre la stratégie des patent trolls. Cependant, il serait réducteur de penser que ce phénomène est strictement limité à ce pays. Les patent trolls peuvent également sévir en Europe, mais leur impact sur ce continent se trouve diminué par les règles fixées dans la CBE

Chapitre 2 : L'Europe, « moindre victime » des trolls

La stratégie utilisée par les patent trolls aux Etats-Unis leur a permis d'engranger des sommes importantes. L'apparition de patent trolls en Europe n'est évidemment pas exclue. Les règles de fond entre les deux systèmes sont similaires, et le même schéma pourrait se reproduire rapidement, dans des proportions moindres cependant.

Après avoir constaté la présence de patent trolls en Europe, il est nécessaire d'observer pourquoi une telle dérive ne peut s'observer de façon aussi marquée dans le système actuel de l'OEB.

Section 1 : L'apparition des trolls en Europe

Plusieurs sociétés fonctionnant sur le modèle des NPE sont déjà établies en Europe. La plus importante d'entre elles se nomme SISVEL. Cette société Italienne

congrès américain donnait 160 acres de terres à tout nouvel arrivant allant s'installer dans l'Ouest.

¹¹⁶ Le juge de la cour suprême des Etats-Unis Antonio Scalia décrivait en 2006 Marshall comme une « *renegade jurisdiction* »

¹¹⁷ Notamment dans l'affaire *Dickstein Shapiro contre Boston Scientific Corporation* Les dommages accordés s'élevaient à 439,1 millions de dollars Nate Raymond *Taming Texas* IAM magazine 01 Avril 2008

ressemble fortement à la société Intellectual Ventures, amassant un grand nombre de brevets dans le domaine des hautes technologies et proposant des licences aux grandes entreprises fabricantes.

De nombreuses licences ont déjà été concédées par Sisvel, notamment à l'entreprise Thompson¹¹⁸ pour sur un brevet portant sur la technologie mp3¹¹⁹.

Une affaire célèbre a opposé récemment la société IPCOM GmbH & co, un patent troll Allemand, face à la société finlandaise Nokia. Cette NPE réclamait à Nokia 12 millions d'euros de réparations pour la contrefaçon d'un de ses brevets.¹²⁰

Le brevet avait été acquis auprès de l'entreprise Bosch en 2007¹²¹, puis un procès a été intenté en Allemagne contre Nokia, une des sociétés refusant de prendre licence.¹²²

Une plainte a été déposée par Nokia devant la commission Européenne pour abus de position dominante.

Le procès est toujours en cours, mais quelque en soit l'issue, il démontre la présence de NPE en Europe, fonctionnant exactement sur le même principe que leurs homologues américaines. Elles disposent également de budgets colossaux souvent amenés par des fonds d'investissement peu scrupuleux.

Section 2 : L'impossibilité d'une telle dérive en Europe.

Plusieurs facteurs conduisent à penser que l'impact des patent trolls en Europe doit être relativisé.

Tout d'abord, la territorialité des droits permet d'éviter une condamnation dans tout les pays membres de la CBE. En effet le brevet européen n'est pas un titre unitaire, ainsi, s'il procure une protection dans tout les pays d'Europe, sa défense doit se faire devant le juge des brevets propre à chaque Etat.

L'absence de Cour Européenne des brevets rend donc la tâche du patent troll plus ardue.

¹¹⁸ Ainsi que de nombreuses autres sociétés, à tel point que les fournisseurs de balladeurs mp3 parle maintenant de « taxe sisvel »

¹¹⁹ *You thought paying Sisvel ended your license concerns?* 25 février 2007 IPEG magazine

¹²⁰ Brevet portant sur des technologies liées aux téléphones mobiles.

¹²¹ RAY B. *Nokia calls foul over patent spat* www.theregister.co.uk 07 janvier 2009

¹²² Contrairement à l'entreprise Samsung

En effet, il devra mener plusieurs actions devant différents tribunaux s'il souhaite avoir une interdiction portant sur tout ou partie du territoire protégé par le brevet Européen. De plus, le coût des procédures ainsi que leur résultat varie fortement en fonction du pays objet de la demande.¹²³ Il en va de même pour un brevet national, le patent troll ne pourra obtenir condamnation pour un marché aussi vaste que celui des Etats-Unis.¹²⁴

De plus, la rémunération des avocats ne peut être basée sur la somme de dommages accordés par le juge.¹²⁵ Cela rend l'Europe moins attractive pour les NPE, car elle représente une source de revenu moins importante que les Etats-Unis.¹²⁶

L'Europe possède également un système inconnu des Etats-Unis, celui du « loser-pays ». En France, selon l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la partie gagnante à un procès peut demander le remboursement de ces frais de justice à la partie adverse.¹²⁷ L'absence de cette procédure aux Etats-Unis est susceptible de démotiver les entreprises à engager un procès, car même en cas de victoire, les dommages accordés ne couvrent pas forcément tout les frais engagés, et le patent troll perdant n'a donc pas à les rembourser.

Une autre différence réside dans le fait que les dommages accordés en Europe et aux Etats-Unis visent des sommes très différentes. La règle du « *treble damages* » qui permet de tripler les dommages et intérêts perçus par le titulaire victime de contrefaçon ne s'applique pas en Europe.

Les juges Européens sont supposés spécialistes du droit de la propriété industrielle ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. De plus, les règles de procédures y sont moins favorables aux patent trolls. En France ce n'est pas un jury qui décide s'il y a effectivement

¹²³ Ainsi, un litige portant sur un brevet sera beaucoup plus onéreux en Angleterre qu'en France. De plus, Le juge Anglais est en général moins enclin à reconnaître la contrefaçon de brevet, comparé au juge Allemand.

¹²⁴ BUCKNELL D. *European patent troll boom? I think not*. Global IP Strategy 09 janvier 2008

¹²⁵ Les fameux « contingent fees »

¹²⁶ Le Code de déontologie des avocats de la Communauté européenne, qui a été adopté à Strasbourg le 28 octobre 1988 énonce :

« L'avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d'un pacte de *quota litis* » (art. 3.3.1.).

« 3.3.2. Le pacte de *quota litis* est une convention passée entre l'avocat et son client avant la conclusion définitive d'une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s'engage à verser à l'avocat ne part du résultat de l'affaire, que celle-ci consiste en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.

¹²⁷ L'article 700 énonce : Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

contrefaçon mais le juge. De plus, les juges américains sont beaucoup plus cléments que leurs homologues européens à l'égard des brevets délivrés par l'USPTO. En effet, ceux-ci bénéficient d'une présomption de validité devant le juge, et faire invalider un brevet peut s'avérer très difficile. A l'inverse, les juges européens sont réputés plus sévères à l'égard des brevets.¹²⁸

De plus, en France l'assignation du défendeur lors d'un litige en contrefaçon doit contenir un exposé des moyens, et doit faire mention des revendications opposées, à peine de nullité.¹²⁹ Cette règle n'existe pas aux Etats-Unis, et un patent troll peut assigner une société en contrefaçon sans apporter la preuve de ses allégations, cette preuve se fait au moment de la procédure de « discovery ». L'entreprise n'a donc alors d'autres choix que de prendre une licence ou engager des frais en vue d'un procès, dont elle connaît l'absurdité de la demande.

Le droit des brevets tel qu'il est conçu en Europe rejette la brevetabilité des logiciels¹³⁰ en tant que tels ainsi que la brevetabilité des « business methods ». Or on sait que l'élargissement du champ de brevetabilité aux Etats-Unis a fortement contribué au développement des patent trolls.

Ajouté à cela, la réputation de l'USPTO de délivrer des brevets de qualité plus faible que ceux de l'OEB, il apparaît évident que les patents trolls Européens ne connaîtront pas un développement équivalent à celui de leurs cousins américains.

Cependant, force est de constater que même sans disposer d'un pouvoir de nuisance similaire, les patents trolls sont présents sur le territoire Européen.

Quoiqu'il en soit, on peut affirmer que les patent trolls, au même titre que d'autres problèmes liés aux droits de propriété intellectuelle ont permis de relancer un débat portant sur le fondement et la finalité du droit des brevets.¹³¹

¹²⁸ Par exemple, plus de 80% des brevets présentés au juge anglais sont invalidés.

¹²⁹ Com. 11 octobre 2005, pourvoi n° 02611.055.

¹³⁰ Suite à une directive du 14 mai 1991, transposée en droit français par la loi du 10 mai 1994. L'Europe a souhaité jusqu'à présent exclure cette possibilité de brevet malgré une proposition de directive permettant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par un programme d'ordinateur, proposition rejetée par le parlement Européen en 2005.

¹³¹ Tel que le « peer to peer » et le droit d'auteur, le cyber squatting et le droit de marque...

Partie II Les répliques à envisager.

La présence des patent trolls et leur pouvoir de nuisance ne fait plus de doute, sur les deux continents. Il est donc nécessaire de se pencher sur les solutions permettant de contrer les NPE.

Celles-ci sont nombreuses, mais il convient de distinguer les réponses disponibles à l'heure actuelle, ainsi que celles à développer.

Titre 1 Les défenses classiques disponibles aujourd'hui

Face à l'action d'un patent troll, il convient d'étudier les réponses que peuvent offrir le droit des brevets, le droit de la concurrence ainsi que le droit pénal, afin de disposer d'un panel de défense le plus large possible. De plus, les efforts entrepris par la jurisprudence afin de limiter ce phénomène méritent d'être détaillés et approfondis.

Chapitre 1 : L'utilisation des licences et des droits voisins

On se situe ici dans le cadre d'une action au fond intentée par une NPE, après qu'une entreprise attaquée par un patent troll ait refusé l'offre de licence qui lui était faite. Ils convient alors d'évaluer les solutions disponibles pour que la société victime du patent troll puisse obtenir du juge une licence du brevet mis en cause, à un prix sinon raisonnable, plus faible que celui exigé.

Section 1 la licence obligatoire

Dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet, le tribunal peut prononcer une interdiction d'exploiter. Elle est l'équivalent des « *injunctions* » connues du système américain¹³². Cette sanction est prononcée en application de l'article L.613-3 du CPI et peut viser indifféremment un contrefacteur primaire ou secondaire. Cette interdiction peut

¹³² Dont l'application a été modifiée avec l'arrêt Ebay contre Mercexchange, rendu en 2006 par la cour suprême des Etats-Unis.

s'avérer extrêmement préjudiciable pour une entreprise dont la principale activité est liée à l'exploitation d'une technologie comprise dans le titre qui lui est opposé. Il est donc vital pour le maintien de l'activité de l'entreprise que celle-ci puisse obtenir une licence. Pour autant, la personne attaquée ne doit pas être soumise à des redevances trop importantes, car elles seraient susceptibles elles aussi de menacer la pérennité de l'entreprise.

Or, dans de nombreuses affaires impliquant des brevets trolls, ceux-ci n'exploitent pas le brevet opposé. Ainsi, le mécanisme de la licence obligatoire semble indiqué pour faire face à ce genre de situation, la victime pouvant là solliciter auprès du juge.

L'exploitation des brevets concernant à divers égards, l'intérêt général, le législateur a créé des règles visant l'expropriation des inventions¹³³, puis a traduit les dispositions de la convention d'union de Paris sur les licences autoritaires.¹³⁴

Bien qu'elle porte atteinte à la notion de propriété¹³⁵ ainsi qu'au principe de liberté contractuelle¹³⁶, cette règle de droit apparaît logique au regard de la finalité du droit de brevet. Un brevet qui n'est pas exploité ne produit aucune richesse, et le monopole donné au titulaire n'est d'aucune utilité à l'économie. La loi permet donc à un tiers d'exploiter ce brevet en tant que licencié.

Cette licence de droit est prévue à l'article L.613-11 du CPI¹³⁷, son obtention est possible sous trois conditions non cumulatives. Soit le brevet n'est pas exploité ou en voie de l'être, soit le produit objet du brevet n'est pas commercialisé en France de façon

¹³³ C'est le cas pour les demandes de brevets intéressant la défense nationale

¹³⁴ Par une directive du 30 octobre 1953.

¹³⁵ Le droit de propriété comprend le droit de ne pas user de sa chose, cette prérogative est également limitée en Droit des marques avec la possibilité de déchéance pour défaut d'usage : article L.714-5 du CPI

¹³⁶ Qui est implicitement énoncé à l'article 1134 du Code Civil

¹³⁷ Article L.613-11 : « Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. »

suffisante pour répondre aux exigences du marché. De plus ce défaut d'exploitation doit pouvoir être constaté sinon depuis la délivrance du titre, au moins depuis trois années consécutives.

Le titulaire peut cependant légitimer l'absence d'exploitation s'il justifie d'excuses légitimes.

N'importe quel tiers peut demander le bénéfice de cette licence, même s'il est à l'origine contrefacteur du brevet. Pour ce faire, le tiers doit s'être vu refuser l'octroi d'une licence amiable par le titulaire.¹³⁸ La première difficulté se situe donc à cette exigence. En effet, le troll est selon son mode de fonctionnement classique, l'auteur d'une proposition de licence. Son activité de breveté consistant à valoriser ce dernier. C'est le prix demandé pour cette licence, souvent exorbitant qui conduit le prétendu contrefacteur à la refuser, mais la proposition est bien réelle. Doit on alors considérer que cette offre de licence, bien que surévaluée puisse constituer une exploitation du brevet, susceptible d'écarter la possibilité de licence obligatoire ?

La jurisprudence du TGI de Paris a répondu à cette question, en rendant l'arrêt *Graphic sciences*, le 21 juin 1975.¹³⁹ Selon le tribunal, des conditions excessives dans l'offre de licence constituent un refus de licence.

Ainsi, la victime d'un patent troll, si elle justifie des conditions requises par les articles 613-11 à 613-15 du CPI¹⁴⁰, pourra demander au juge l'octroi d'une licence obligatoire, même en étant contrefacteur. Cette licence est non exclusive, et ses modalités sont fixées par le tribunal. Bien que le fait d'être contrefacteur ne soit pas un frein à la demande d'une licence obligatoire, cela n'empêche pas pour autant le breveté d'obtenir réparation du préjudice subi avant octroi de la licence. La licence obligatoire n'est pas rétroactive.

Il serait donc souhaitable que cette licence de droit puisse être développée par le juge Français, car son application reste aujourd'hui marginale, elle permettrait ainsi de donner une première réponse aux NPE.

¹³⁸ Article L.613-12 : «La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective.

La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié. »

¹³⁹ TGI Paris, 21/06/1973, *Graphic sciences* : Dossier brevets 1975, V, n°6 et Paris, 3 avril 1965 *Ann. Propr. Ind.* 1967.122, note Ph. Combeau

¹⁴⁰ C'est-à-dire être en état d'exploiter l'invention de manière effective et sérieuse.

Section 2 : licence autoritaire et droit de la concurrence

Au-delà de la possibilité d'obtenir une licence obligatoire grâce au droit des brevets, on peut s'interroger sur les solutions de défenses qui peuvent être fournies par le droit de la concurrence. Peut être la victime pourrait elle obtenir une licence de brevet en invoquant l'abus de position dominante ou encore faire valoir une pratique discriminatoire de la part du patent troll afin d'échapper à une condamnation.

1) *Abus de position dominante*

L'abus de position dominante consiste en un abus d'une entreprise de son pouvoir sur le marché, qui permet du fait de sa position de s'affranchir des conditions normales imposées par le marché.

En droit européen, c'est sur le fondement de l'article 82 du Traité instituant la Communauté Européenne que ce comportement est sanctionné lorsqu'il affecte le commerce entre les Etats Membres.¹⁴¹

Les dispositions nationales complètent le droit communautaire relatif à la sanction de l'abus de position dominante. La sanction est prévue par l'article L. 420-2 du Code de Commerce (Livre IV)¹⁴².

¹⁴¹ Article 82 du Traité instituant la Communauté Européenne : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États

membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

- a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
- b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
- c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
- d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. »

¹⁴² Article L.420-2 du Code de Commerce : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »

L'abus de position dominante est caractérisé par une domination abusive. La domination est appréciée « in concreto » au regard de l'article 82 TCE. La Cour de Justice des Communautés européennes a précisé par deux arrêts références *United Brands* (1978) et *Hoffman-Laroche* (1979), cette définition.¹⁴³

Malgré cette jurisprudence, la définition retenue semble difficile à mettre en œuvre dans le cadre d'une licence de brevet demandée face à un patent troll. En effet, l'action entreprise par la NPE se situe dans des secteurs économiques à forte concurrence, tels que l'informatique. Il semble donc peu probable de relever chez une NPE la volonté de faire obstacle au maintien d'une concurrence, au vue de la multitude d'entreprises restant présentes sur le marché. De plus, peut-on considérer que ces deux sociétés sont réellement concurrentes ? Le patent troll n'exploite pas la technologie breveté, son activité est la valorisation de brevet, contrairement à la société visée qui produit des biens.

Pourtant, on observe que la justice Française est capable de sanctionner sur le terrain du droit de la concurrence une utilisation malhonnête d'un brevet, il ne semble donc pas impossible que ce droit ait une réponse à apporter aux patent trolls.

Une autre solution paraît envisageable, le prétendu contrefacteur pourrait faire valoir la théorie des facilités essentielles.¹⁴⁴ Cette théorie américaine a été appliquée par la jurisprudence communautaire pour la première fois dans l'arrêt *Mc Gill*¹⁴⁵. Elle permet l'accès et le maintiens d'une concurrence au sein d'un marché, en accordant une licence obligatoire portant sur une ressource rare, indispensable à l'activité d'un secteur, mais protégée par un droit de propriété.

Ainsi, en application de cette théorie, constitue un abus de position dominante le refus d'octroyer une licence lorsque : ce refus fait obstacle à l'apparition d'un nouveau produit alors qu'il existe une demande potentielle des consommateurs, lorsque le refus n'est pas

¹⁴³ CJCE *Hoffman-La Roche v Commission* La cour le 13 février 1979 énonce que : « la position dominante visée à l'article 82 du traité sur la Communauté européenne concerne la situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents »

¹⁴⁴ J.AZEMA et J-C GALLOUX *op cit*,

¹⁴⁵ CJCE *Mc Gill* 6 avril 1995, Rec ; CJCE 1995,I, p.743

justifié par des considérations objectives, lorsque le refus est de nature à éliminer toute concurrence et le réserver au titulaire du droit de propriété intellectuelle.¹⁴⁶

Cependant, la encore l'application de cette règle à notre cas paraît problématique. En effet, il n'y a pas refus de licence de la part du patent troll. Le refus vient au contraire du prétendu contrefacteur.

Selon les critères dégagés par la cour de cassation en application de cette théorie¹⁴⁷, le demandeur ne peut invoquer cet « accès » s'il dispose de « solutions alternatives économiquement raisonnables, fussent-elles moins avantageuses ». La licence proposée par le patent troll représente ici la solution alternative, mais est elle raisonnable ? Probablement pas si elle menace le maintien de l'activité de l'entreprise.

Par analogie avec la licence obligatoire de l'article L.613-11, pourrait-on considérer qu'une demande pécuniaire trop importante constitue un refus de licence ?

On voit mal cette application être reconnue facilement, étant donné l'existence d'un régime de licence obligatoire en droit des brevets. L'accès à la « facilité essentielle » semble plus limité dans ce cas que pour d'autres droits de propriété intellectuelle, tel que le droit d'auteur.

2) Pratiques discriminatoires et abus du droit de brevet.

L'article L.422-6¹⁴⁸ du code de commerce permet d'engager la responsabilité de celui qui obtient ou tente d'obtenir un avantage disproportionné au regard de la valeur commerciale du service rendu. On peut penser qu'une licence réclamée à un prix déraisonnable représente un avantage disproportionné pour le patent troll au regard du service rendu¹⁴⁹. De ce point de vue, l'action du troll pourrait être constitutive d'une faute

¹⁴⁶ TPICE, 17 septembre 2007, aff T-201/04 Microsoft

¹⁴⁷ Cass. Com. 12 juillet 2005 Bull civ 205IV n°163

¹⁴⁸ L'article L.442-6 énonce : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients

¹⁴⁹ A savoir l'autorisation d'exploitation du brevet

dommageable dont la victime pourrait se servir lors d'un litige en contrefaçon, comme demande reconventionnelle par exemple. L'entreprise éviterait alors l'interdiction d'exploiter et pourrait maintenir son activité.

Le TGI de Paris a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'utilisation abusive d'un brevet dans l'affaire Luk Lamellen contre Valeo.¹⁵⁰ Le tribunal avait alors saisi le conseil de la concurrence qui, dans un avis du 9 novembre 2005 avait considéré que l'utilisation abusive d'un brevet, pourrait être constitutive d'un abus.

En espèce, le lancement d'une action judiciaire sur la base de demandes divisionnaires à l'encontre d'un concurrent, constituait un abus de droit d'ester en justice, cet abus était aggravé lorsque des revendications opposées étaient des revendications modifiées pour prendre en compte la nouvelle technologie du concurrent et paralyser le développement de celui-ci. Cette défense semble être la plus à même d'être retenue par le juge français.

De façon similaire, les Etats-Unis possèdent le système de « *patent misuse* ». Cette règle est une défense qui peut être invoquée dans le cadre d'un procès, pour échapper au grief de contrefaçon, ou réduire les dommages alloués au titulaire du brevet.

Ce terme désigne à la fois une violation du droit de la concurrence, et une conduite anti concurrentielle.¹⁵¹

Si ce moyen est invoqué, le défendeur doit prouver que le titulaire a volontairement surévalué volontairement la portée de ses revendications dans le but de nuire à son concurrent. S'il y parvient, le titre devient alors inapplicable à l'affaire, bien qu'il puisse être valide. Cette doctrine s'apparente en droit américain à la notion de « conduite non-équitable »¹⁵²

Cette défense semble intéressante mais le problème de la preuve ne permet que rarement de la mettre en œuvre.

Ainsi, le droit de la concurrence pourrait fournir des éléments permettant la lutte contre les patent trolls. Notamment en octroyant des licences autoritaires à des coûts plus avantageux que ceux imposés par les patent trolls. Reste alors le problème de la détermination du prix de la licence, et celui du montant de l'indemnité accordée.

¹⁵⁰ TGI Paris, 26 Janvier 2005 <http://www.autoritedelaconcurrence.fr>

¹⁵¹ 35 U.S.C. § 271 Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 1980

¹⁵² Gene QUINN *Patent Misuse* IP watch dog www.Ipwatchdog.com visité le 1er août 2009

Section 3 : Le calcul du prix de la licence et de l'indemnité.

1) Le prix de la licence.

Le problème présenté ici est celui de la détermination du montant d'une redevance de propriété intellectuelle, lorsque le juge ou les autorités de la concurrence décident d'imposer une licence autoritaire, quelle soit issue du droit des brevets ou de la concurrence. En effet, dans notre exemple, l'octroi d'une licence par le juge permettrait sans doute à la victime de pouvoir continuer son activité. Mais quels critères doivent être retenus par l'autorité compétente pour fixer le montant des redevances ?

L'article L.613-12 précise simplement que le juge est compétent pour fixer toutes les modalités de la licence obligatoire. Face à ce flou, et le manque d'application de cette règle, dégager des critères sérieux s'avère problématique. En effet, le juge ne peut prendre exemple sur d'autres licences données, car par définition, le brevet n'est pas exploité. Il faut alors se tourner vers la pratique des licences autoritaires prononcées par les autorités de la concurrence.

Les décisions de licences autoritaires prononcées pour corriger un abus de position dominante ou pour permettre l'accès à une facilité essentielle ne sont pas nombreuses. Dans la décision Microsoft contre Commission, la commission exige que le prix des redevances soit « raisonnable », et qu'il ne soit pas fixé en fonction de la valeur stratégique des droits de propriété de la société.

Ce terme « raisonnable » peut paraître surprenant, car il ne se réfère pas à une notion économique, contrairement au prix optimal¹⁵³. Ainsi, la notion de valeur raisonnable suggère un ensemble de valeurs acceptables plutôt qu'une seule. Seule l'introduction d'une règle d'équité semble permettre de dégager une valeur parmi d'autres. On peut donc penser qu'il n'existe pas de méthode fiable pour déterminer le montant de ces redevances. Ce constat est principalement dû à la quasi absence de pratique par les

¹⁵³ François LEVEQUE *Quel est le prix raisonnable d'une licence obligatoire* Revue des droits de la concurrence n°1 Décembre 2004 p.3 Le prix optimal d'une invention est déterminé par le point d'intersection entre la courbe de coût marginal pour la réaliser et la courbe de demande.

autorités de la concurrence et le juge des brevets, qui sont sans doute mal préparés à prendre ce rôle de régulateur.

On peut tout de même retenir que dans le cas de la propriété intellectuelle, le calcul des charges d'accès à une technologie doit nécessairement privilégier l'efficacité dynamique, en l'occurrence le maintien de l'incitation à innover.

2) Le calcul de l'indemnité.

On se situe ici dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité accordée à un patent troll victorieux d'une action en contrefaçon. Par définition, celui-ci n'exploite par industriellement son titre. Dans ce cas, le juge évalue ce qu'aurait pu gagner le propriétaire à titre de redevances car il ne peut évaluer directement le manque à gagner en fonction du chiffre d'affaire du défendeur. Pour fixer ce montant, le juge peut s'appuyer sur le montant d'autres licences accordées par le titulaire.

Ce montant se trouve souvent augmenté par rapports aux licences conclues à l'amiable, le contrefacteur n'étant alors plus en mesure de négocier.

Cependant, dans le cas d'un patent troll, les montants des redevances sont souvent très élevés, cela pose un problème quant à l'évaluation de l'indemnité. La loi du 29 octobre 2007 relative à la contrefaçon a permis de répondre à ce problème en créant l'article L.615-7.¹⁵⁴ Le juge peut donc allouer une somme forfaitaire correspondant aux sommes des redevances qu'il aurait perçu au titre d'une licence accordée au contrefacteur.

On est donc loin des sommes demandées par le patent troll dans un cadre pré contentieux.

De plus, les sommes qui peuvent être accordées par le juge français sont nettement moins élevées que celles que l'on peut observer aux États-Unis. Les règles d'indemnisation étant en France en partie basées sur la notion d'équilibre économique. Le patent troll voit dans ce cas l'intérêt de son action se limiter fortement.

¹⁵⁴ L'article L.615-7 énonce que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

Chapitre 2 : L'utilisation du Droit pénal

Le droit pénal spécial des affaires permet de sanctionner bon nombre de comportements. Cependant les infractions visées par le code pénal sont d'interprétations strictes, il faut donc étudier si l'une d'entre elles peut servir comme moyen de défense. Cette démarche peut sembler vaine, car le patent troll exerce une action basée sur un droit de propriété qui lui appartient. Il n'abuse pas de sa qualité, n'utilise pas de manœuvres frauduleuses pour délivrer une licence.¹⁵⁵

De plus, la stratégie du patent troll ne remplit ni les conditions de l'abus de confiance, ni celles du vol, le droit pénal des affaires ne semble donc pas en mesure de sanctionner ce type de comportements.

Il faut alors se tourner vers le droit pénal des biens qui regroupe des infractions telles que l'escroquerie, l'extorsion, ou encore les formes d'appropriation frauduleuse par détournement.

L'extorsion fait partie des crimes et délits contre les biens, et désigne une forme violente d'appropriation frauduleuse des biens d'autrui.

L'extorsion est définie par l'article 312-1 du Code pénal comme le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont l'utilisation d'un moyen de pression, dans un but poursuivi. La victime, tout comme l'auteur de l'infraction peut être une personne morale.¹⁵⁶

Dans notre cas le moyen de pression pourrait être la menace par le patent troll d'un procès coûteux, susceptible d'affaiblir l'entreprise voire de la conduire à la faillite en cas d'interdiction d'utiliser le brevet opposé. Il s'agirait donc d'une violence morale exercée contre les biens de la victime. Cependant, si la victime est contrefacteur primaire du brevet

¹⁵⁵ Ce qui exclut l'infraction d'escroquerie Article 313-1 du code pénal : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

¹⁵⁶ T. corr Paris 16 décembre 1986 gaz pal 13 sept 1987

mis en cause et que celle ci peut aisément s'en convaincre à la vue du titre, les pressions exercées par le titulaire semblent alors justifiées. Il est dans ce cas peut probable que l'attitude du patent troll remplissent les conditions de qualification de l'infraction. Cette infraction permettrait donc plus certainement la défense d'un contrefacteur secondaire.¹⁵⁷

En revanche, s'il s'avère que les allégations du demandeur apparaissent infondées car basées sur un titre qui ne revendique pas la technique utilisée, le moyen de pression, même pour un contrefacteur primaire, pourrait être relevée.

Deuxième élément constitutif de l'extorsion, le but poursuivi doit être l'une des prestations visées à l'article 312-1¹⁵⁸.

Pour une NPE, l'intérêt de l'acquisition massive de titres et la menace de poursuites judiciaires est évidemment d'obtenir un engagement de la part de la victime de prendre licence du brevet. La constitution du deuxième élément ne semble donc pas poser de problèmes.

Enfin, l'élément moral de l'extorsion est comme dans de nombreuses infractions, l'intention coupable.

L'intention est "la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte, ce qui n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti"¹⁵⁹

Pour une NPE il faut donc déterminer si les licences obtenues auraient pu l'être par une négociation effectuée dans des conditions normales. Cet élément devra être apprécié *in concreto* mais pourra surement être retenu facilement s'il est démontré que le patent troll avait conscience de la faiblesse de son titre, ou de l'absence de contrefaçon de la personne attaquée.

Ainsi, un patent troll, personne morale, pourrait se voir condamner aux peines prévues aux articles 312-15 et 131-38. De plus, la responsabilité des personnes physiques pourrait être engagée en même temps que celle de la personne morale.¹⁶⁰

En suivant le même raisonnement, on pourrait qualifier le patent troll comme étant un ensemble de personnes physique agissant en bande organisée. Or l'extorsion commise en bande organisée est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d'amende

¹⁵⁷ Par exemple un revendeur d'appareils électroménagers comprenant un dispositif contrefaisant.

¹⁵⁸ Une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

¹⁵⁹ Cass. crim. 9 janvier 1991

¹⁶⁰ Article 121-2 du code pénal

à l'article 132-23.

Ainsi, cette action pénale, voire la menace d'action pénale constituerait sans doute un argument de réponse fort au Patent troll, qui à son tour devrait réfléchir à deux fois avant de mettre ses menaces de contentieux à exécution.

Depuis la loi du 5 Mars 2007, l'article n°4 du code de procédure pénal a été modifiée, n'obligeant plus le juge civil à surseoir à statuer en cas de mise en mouvement de l'action publique. Cet article constituait un bon moyen pour la victime de gagner du temps auprès du juge des brevets, celui ne pouvant condamner le défendeur pour contrefaçon tant que l'action pénale n'était pas tranchée. Ainsi, il était possible que le brevet fût arrivé à terme pendant cette action, permettant ainsi au prétendu contrefacteur de ne pas se voir interdire l'utilisation future du titre.

La suspension de l'action par le juge civil n'est pourtant pas impossible désormais, mais elle reste à sa discrétion, et dans notre cas, il semble logique que le juge pénal souhaiterait voir l'action en contrefaçon aller à son terme afin de savoir si le brevet mis en cause est valide, et s'il a été utilisé par le titulaire à bon escient.

On le voit, la condamnation d'un patent troll sur le sol Français par le juge pénal pour le délit d'extorsion ne semble pas impossible. Cela constituerait un bon moyen de répondre aux prétentions excessives d'un titulaire de brevet, et ralentirait leur expansion sur le territoire français de façon drastique si la jurisprudence créait un précédent.

Il faut cependant rester prudent face à ce moyen, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas des plus aisés à réunir.

Chapitre 3 : les solutions jurisprudentielles

Des éléments de lutte contre les patent trolls peuvent être dégagés par la jurisprudence. On le sait, un des arguments majeurs dont usent les patent trolls est la menace pour l'entreprise visée de se voir interdire l'utilisation de la technologie brevetée. Aux États-Unis, cette interdiction est appelée «*patent injunction*», et peut dans certains cas conduire une entreprise à la faillite, celle-ci pouvant être contrainte d'arrêter totalement la production du produit issu du brevet, qui parfois constitue sa seule source de revenus.

Cet argument est sans doute celui qui a le plus d'impact dans l'approche des patent trolls. L'idée de pouvoir perdre son activité à cause d'un procès conduit beaucoup de sociétés à accepter des licences sans pouvoir discuter de la validité du brevet opposé.

C'est la jurisprudence, qui en introduisant des nuances à la prononciation systématique de cette sanction qui a permis de donner une première solutions au problème des patent trolls.

Le 15 mai 2006, la cour suprême des Etats-Unis décida dans un arrêt eBay contre Mercexchange que cette sanction d'interdiction d'exploitation ne devait plus être systématiquement accordée par le juge lorsque la contrefaçon était avérée.¹⁶¹

La société Mercexchange détenait un brevet américain n° US 5 845 265¹⁶² qui couvrait la fonction « Buy it now » du site eBay, c'est à dire la possibilité d'un achat immédiat, sans attendre la fin des enchères, mais à un prix fixé. Cette fonction représentait à l'époque 30% du chiffre d'affaires réalisé par le site internet.

En 2000, eBay tenta d'acheter le brevet à Mercexchange qui lui reprochait la contrefaçon de son titre. Les négociations se soldèrent par un échec en 2003, qui conduisit à un procès devant un tribunal de l'État de Virginie, reconnaissant la contrefaçon du brevet par eBay.

Après ce verdict, Mercexchange déposa une demande d'interdiction d'exploitation, qui fut refusé par la « *district court* ». Il y eu appel de cette décision devant la cour d'appel du tribunal du district¹⁶³. La cour d'appel annula la décision refusant l'interdiction d'exploitation, estimant que cette sanction était une règle d'ordre général, qui devait être appliquée en cas de contrefaçon, sauf circonstances exceptionnelles.

La cour suprême fut alors saisie par eBay, et rendit un verdict nuancé. Selon la cour, une interdiction d'exploitation ne devait pas être refusée du simple fait que le demandeur n'exploitait pas industriellement l'invention¹⁶⁴. Au lieu de cela elle instaura un test composé de quatre critères destiné à savoir si la sanction pouvait être prononcée¹⁶⁵.

Ainsi, ce test oblige le demandeur à démontrer : 1) qu'il a subi un préjudice irréparable, 2)

¹⁶¹ S. J.FRANCK, patent injunctions: Is there a life after eBay VS Mercexchange? Corporate Dealmaker Forum Blog
24 mai 2006

¹⁶² titre disponible en annexe

¹⁶³ La « *court of appeal for the federal circuit* »

¹⁶⁴ Ce qui avait été le raisonnement de première instance

¹⁶⁵ Le four factor test, déjà connu aux Etats-Unis pour les affaires de contrefaçon de droit d'auteur

que les autres sanctions légales sont insuffisantes ou inadéquates pour réparer son préjudice, 3) que le bilan des inconvénients rencontrés par le demandeur ou le défendeur justifie une sanction en *équité*, 4) et que l'intérêt du public ne serait pas desservi par une interdiction permanente.

Certains membres de la cour suprême souhaitaient refuser systématiquement la prononciation d'une telle injonction lorsque le demandeur était un société n'exploitant pas industriellement son titre. D'autres penchaient vers une solution plus mesurée, c'est celle-ci qui a été adoptée.

La « district cour », sur renvoi de la cour suprême a décidé le 30 juillet 2007 qu'une réparation pécuniaire semblait suffisante au regard de l'activité de Mercexchange, à savoir la valorisation de brevets.

On le voit, cette décision permet de considérablement freiner l'action d'un patent troll, qui perd alors un argument de poids dans la phase de négociation précontentieuse. Il s'agit bien ici d'une décision d'équité, destinée à éviter que le consommateur final soit pénalisé.

La France ne connaît pas encore de jurisprudence similaire, même si le tribunal de grande instance de Paris a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'acquéreur de bonne foi pouvait continuer d'utiliser librement un dispositif contrefaisant après que le contrefacteur principal ait été condamné¹⁶⁶. De même, la cour d'appel de Montpellier a reconnu en 1991 que l'intérêt des consommateurs pouvait être pris en compte dans le refus d'accorder l'interdiction d'exploitation, décidant qu'une réparation pécuniaire suffisait à réparer le préjudice du demandeur.¹⁶⁷

Il paraît souhaitable que le juge Français adopte une attitude similaire à celle de la cour suprême américaine. Les entreprises redouteraient sans doute moins les patent trolls si le juge, estimant que l'activité du demandeur n'est tournée que vers la valorisation de brevets décidait que seule une sanction pécuniaire s'avère nécessaire. Le droit de propriété du titulaire serait respecté, ainsi que l'intérêt des consommateurs, le défendeur pouvant continuer à exploiter la technologie breveté.

Les licences obligatoires n'auraient alors plus d'intérêt dans ce cas, la seule difficulté résidant dans l'évaluation du préjudice et des réparations accordées au patent troll, pour le passé et l'avenir.

¹⁶⁶ TGI Paris 1er Mars 1972 PIBD 1972 n° 94 III P. 30

¹⁶⁷ CA montpellier 2e ch A 2 juillet 1991

Précisons que la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle n'interdit pas une telle évolution jurisprudentielle puisqu'elle précise dans son article 3.1 que les réparations accordées doivent être « loyales et équitables ». De plus, la directive envisage dans son article 12 la possibilité de préférer une réparation pécuniaire à une interdiction d'exploitation.¹⁶⁸

On voit donc que le juge, développant la jurisprudence en appuie de cette directive communautaire pourrait tout à fait limiter encore plus qu'il ne l'est l'intérêt de la France pour le patent trolling.

Toutes les mesures envisagées dans ce titre permettent de se rendre compte qu'une victime de troll dispose aujourd'hui de plusieurs moyens de défenses, certains sans doute plus efficaces que d'autres. Cependant, toutes ces mesures répondent à une conséquence, celle de devoir faire face à des patent trolls sur le continent Européen.

Il faut alors envisager les solutions à apporter aux causes du problème, si l'on souhaite avoir une vision globale de la problématique que représentent aujourd'hui les patents trolls.

¹⁶⁸ l'article 12 directive 2004/48/CE énonce :

Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à la présente section, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire à la place de l'application des mesures prévues à la présente section, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence et si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Titre 2 Les solutions envisagées à long terme

Force est de constater qu'au regard de l'activité actuelle des patent trolls et de leur développement, en constante progression, les moyens donnés par les règles actuelles semblent insuffisants. En effet, malgré une prise de conscience liée notamment aux célèbres affaires traitées par la cour suprême américaine, les failles du système utilisées par les patent trolls sont toujours présentes.

De nombreux dirigeants de sociétés s'accordent en effet pour dire que les stratégies traditionnelles mises en œuvre dans le cadre de contentieux ne fonctionnent pas.¹⁶⁹

Il est donc temps d'évaluer les possibilités de réformes, ainsi que les solutions alternatives destinées à stopper ce genre de pratiques.

Chapitre 1 : Vers une réforme du système américain des brevets

De nombreux acteurs du monde de la propriété industrielle militent en faveur d'une réforme de la loi américaine des brevets. Le président américain Barack Obama a par ailleurs déclaré dans son discours d'investiture, qu'il comptait inclure une réforme du système de brevet américain au sein de son programme de relance de l'économie et de l'industrie.¹⁷⁰

De nombreuses réformes ont été proposées, mais aucune n'a encore été adoptée, qu'il s'agisse du fonctionnement de l'USPTO, ou des règles de fond relatives au brevet.

Section 1 : Les réformes abordées

Parmi les réformes engagées mais non encore abouties, on compte le « *Patent Reform act of 2009* ». Depuis plusieurs années, les projets de réformes sont rédigés afin de prendre en compte le problème du trolling, en cherchant des moyens destinés à réduire leurs possibilités de nuisances.

Ainsi, cette dernière proposition, en cours de vote devant les deux chambres du congrès

¹⁶⁹ HUTTER J. *Is it time to make law firm pay for representing patent trolls ?* Iam magazine 21 juillet 2009.

¹⁷⁰ Ce projet est d'ailleurs visible sur son site <http://www.barackobama.com/issues/>

américain¹⁷¹, prévoit un certain nombre de changements parmi lesquels :

- Le changement du système d'attribution de titularité. Jusqu'à présent, l'invention selon la loi américaine, appartient au premier inventeur. Cette réforme souhaiterait basculer vers un système où le premier déposant serait le légitime propriétaire du brevet¹⁷². Les Etats-Unis sont en effet le seul pays où cette règle est encore en vigueur, elle démontre l'attachement des américains à la notion d'inventeur indépendant, le système souhaitant protéger l'inventeur et non le « business-man ». Cette idée est très défendue par les NPE.
- Un changement du juge des brevets, afin de n'avoir qu'une catégorie de juges administratifs compétents pour traiter des procès impliquant la validité d'un brevet. Il est également question de limiter l'accès au jury populaire.
- Une modification des règles de procédures civiles. Un demandeur ne pourrait plus choisir un district spécifique pour faire juger l'affaire, sauf s'il s'agit du lieu de résidence du défendeur, ou à moins que le demandeur soit un inventeur ou une entité à but non lucratif.¹⁷³
- La limitation des dommages accordés, comprenant notamment un calcul des réparations effectuées en fonction de l'apport de l'invention à l'état de la technique, une fixation du montant des redevances en fonction du prix normal d'une licence pour une telle invention, et la possibilité de prononcer le triplement des dommages uniquement en cas de contrefaçon volontaire, en connaissance de cause.¹⁷⁴

De plus, une réforme de l'USPTO devait avoir lieu en 2007 mais n'a finalement pas été appliquée suite à une action de la société pharmaceutique GLAXOSMITHKLINE¹⁷⁵.

¹⁷¹ Patent reform Act 2009 disponible sur le site www.patentlyo.com

¹⁷² Passant ainsi d'un système « *first to invent* » à un système « *first to file* »

¹⁷³ Ce qui éviterait le phénomène de « *forum shopping* » permettant de choisir des districts ayant des règles de procédures civiles favorables.

¹⁷⁴ Ce triplement résulte de la règle du « *treble damage* » pour laquelle le juge peut tripler les réparations pécuniaires accordées au demandeur.

¹⁷⁵ *De nouvelles règles de l'office américain des brevets, judiciairement frappées d'une interdiction provisoire*, Propriétés intellectuelles, n°26, janvier 2008 P.133

Cette réforme de l'office américain des brevets aurait sans doute pu indirectement réduire le phénomène des NPE. Il était alors question de limiter le nombre de « *continuation applications*¹⁷⁶ » à deux par brevet afin d'éviter les brevets ayant des revendications trop larges. De plus, les demandes de brevets devaient se limiter à cinq revendications indépendantes et 25 revendications au total. En effet, selon les chiffres de l'USPTO, le pourcentage de brevets ayant plus de 5 revendications indépendantes et plus de 25 revendications au total est passé de 20% en 1975, à plus de 35% en 2008.

Par ailleurs, plusieurs mesures destinées à réduire la durée de délivrance et augmenter la qualité des brevets délivrés étaient prévues. Or, on le sait, les brevets ayant des revendications trop nombreuses et trop larges, parfois de mauvaise qualité, sont souvent ceux utilisés par les patent trolls.¹⁷⁷

La plupart des mesures proposées ici étaient déjà présentes dans le « *patent reform act* » de 2007 ainsi qu'en 2005.¹⁷⁸ On assiste régulièrement à un rejet final de la réforme, dû à des actions de lobbying divergentes. Cette opposition entre les différents secteurs de l'industrie démontre qu'une modification générale des textes en vigueur s'avère très difficile à mettre en œuvre.

Section 2 : L'action des lobbies industriels

Un des problèmes lié aux patent trolls est qu'ils n'agissent pas dans tous les secteurs de l'industrie. Ceci conduit à des divergences d'opinions quand à la nécessité d'une réforme du système américain des brevets.

De façon simple, la majorité des entreprises actives dans le secteur de l'informatique sont favorables à cette réforme, tandis que celles agissant dans le secteur pharmaceutique y sont opposées. On assiste donc à une guerre des lobbies, chacun avançant des arguments contredisant ceux des autres.

Le secteur informatique met en avant le fait que les patents trolls sont reconnus de tous, et qu'ils convient de réformer le système afin d'éviter ce genre de dérives. D'autres avancent

¹⁷⁶ Les demandes divisionnaires

¹⁷⁷ Lors du procès intenté par Me Niro contre Richard Frenkel, auteur du blog « *troll tracker* », la revendication utilisée était la 19^e du brevet.

¹⁷⁸ P. H ALBERT *Patent Reform and why should you care*, CIO today 16 Août 2005

que le nombre de litiges brevet impliquant des patent trolls reste trop faible pour justifier une modification globale des règles en vigueur.¹⁷⁹

Les règles faisant le plus débat sont sans doute celles visant à modifier le calcul des dommages et intérêts accordés, ainsi que la modification du nombre de revendications autorisées.

L'organisation militante la plus connue à ce sujet est probablement *Patent fairness coalition*.¹⁸⁰ Cette association d'entreprises regroupe les plus importantes sociétés actives dans le secteur de l'informatique¹⁸¹. PFC milite en faveur de la réforme proposée en 2007 et non encore aboutie. Elle estime indispensable le changement d'un système qui selon elle refuse d'évoluer depuis plus de 50 ans.

Le constat fait par PFC est sans appel : le mode de fonctionnement de l'USPTO est devenue caduque, les examinateurs ne disposant pas de ressources suffisantes pour délivrer de bon brevets. Il est donc nécessaire de modifier la structure de l'office des brevets afin qu'il puisse élever la qualité des titres délivrés.

Selon eux, les dérives constatées avec les patent trolls pénalisent le consommateur et le bon déroulement de l'économie dans son ensemble. Le coût astronomique des procès conduit à réduire les dépenses directement liées à l'innovation, empêcher la création de postes et la garantie de qualité aux consommateurs.

De nos jours, face aux défaillances de l'USPTO, le seul moyen de connaître de la validité d'un brevet et de le soumettre à un juge. Une approche coûteuse, qui met la décision de validité entre les mains d'un juge non spécialisé ou d'un jury non avisé plutôt que d'un examinateur aguerri de l'office des brevets.

PFC indique alors des changements, nécessaires afin de combattre les patent trolls. Ces mesures vont bien sûr dans le sens du projet de réforme évoqué.

Selon l'organisation, les dommages accordés au demandeur devraient l'être en

¹⁷⁹ *Patent reform debate hots up in the US* IAM magazine 12 juillet 2009

¹⁸⁰ Abrégé PFC, pour toute information, <http://www.patentfairness.org>

¹⁸¹ Notamment Microsoft, Cisco Systems, Time Warner.....

considération de notions d'équilibre économique. En effet les réparations sont souvent accordées en prenant compte du pourcentage du prix de vente final d'un produit comprenant un dispositif contrefaisant. Cela conduit à une surévaluation des réparations, le dit produit étant composé de nombreuses autres pièces non contrefaisantes mais qui augmentent le prix de vente final. Le tribunal devrait s'attacher à réparer le dommage causé par rapport à la contribution de l'invention au sein du produit contrefaisant, et non par rapport à l'ensemble intégrant ce système.

Les critères retenues pour relever un « *willful infringement* »¹⁸² pouvant conduire au triplement de la somme accordée sont trop larges. Cette infraction ne devrait être retenue qu'en cas de violation grave, complète et manifestement volontaire du brevet. Une réforme de cette règle permettrait de rééquilibrer la balance entre les parties. En effet, la démonstration de l'absence de contrefaçon délibérée demande énormément de temps et d'argent, ce qui pénalise le défendeur.

La procédure d'examen de brevet devrait permettre de faire opposition, entre la publication de la demande et la délivrance du titre. Cette procédure, de la même façon qu'en droit des marques permettrait d'obtenir des brevets plus forts, et d'éviter que soient délivrés des brevets pouvant être mis en défaut trop facilement par d'autres.

La pratique du « *forum shopping* » se doit d'être stoppée, car elle permet au demandeur de se diriger vers un tribunal plus favorable aux titulaires. Ceci accentue la disparité entre les justiciables et favorise les possibilités d'engorgements judiciaires et de corruptions.¹⁸³

On le voit, les arguments avancés par PFC apparaissent comme justifiés au regard de la situation actuelle dans le secteur de l'informatique. On ne peut nier qu'une réforme s'avère nécessaire au vue du constat établi par de nombreux avocats, universitaires et entreprises depuis plusieurs années.

Pourtant cette réforme se fait attendre, et la réticence de certains secteurs très puissants de l'industrie américaine laisse croire qu'elle pourrait ne pas voir le jour avant longtemps. Il faut donc alors s'intéresser aux alternatives possibles à une telle réforme.

¹⁸² Que l'on pourrait traduire par « contrefaçon délibérée »

¹⁸³ J.M. O'MELLEY, M. WEXLER, *Forum Shopping More Likely As A Result Of Narrowing Of Federal Circuit Jurisdiction in Vornado* INTELLECTUAL PROPERTY TODAY mars 2003

Chapitre 2 : Les solutions alternatives

De nombreuses idées ont été suggérées au cours des derniers mois, afin de trouver des moyens de défenses face aux patent trolls. Quatre d'entre elles semblent réalisables, et seront étudiées ci-après.

Section 1 : La sanction des cabinets d'avocats

Les moyens de défenses traditionnels propres aux litiges brevets n'étant plus efficaces contre les NPE, certains dirigeants de sociétés ont envisagé une solution plus pragmatique pour bloquer les patent trolls.

L'idée de sanctionner les cabinets d'avocats défendant les intérêts des patent trolls est apparue cette année. Dans un article daté du 11 Juin 2009¹⁸⁴, l'auteur, Jackie Hutter mettait en lumière le fait que de nombreux avocats spécialistes des brevets travaillaient à la fois pour des grandes sociétés du secteur informatique et des NPE.

En effet, la lumière a été faite sur les stratégies des patent trolls, et leur identification à été rendue possible grâce à différents systèmes. Grâce à ces informations, chacun est désormais capable de savoir quelle entité est représentée par quel avocat.

Dans de nombreux cas, des firmes d'avocats, sinon les avocats eux-mêmes sont amenés à travailler des deux cotés de la barrière¹⁸⁵. Cette situation semble pour certains dirigeants, intolérable, et des sanctions simples sont envisagées. Ainsi, un cabinet d'avocat travaillant avec une entreprise et une NPE verrait toute relation d'affaire coupée avec la dite entreprise. Le cabinet d'avocat n'aurait alors d'autres choix que de stopper ses relations avec le patent troll, sous peine de perdre un de ses plus important client, et par la même occasion une part non-négligeable de sa réputation.

Le but non dissimulé de cette pratique est de limiter la possibilité des patent trolls d'obtenir une bonne défense. Dans le meilleur des cas, cela pourrait couper les NPE des cabinets

¹⁸⁴ HUTTER J. op.cit

¹⁸⁵ *IS it time to make law firms pay for representing patent trolls?* IAM magazine 21 juillet 2009

d'avocats compétents. Elles seraient alors désavantagées face à des sociétés qui pourraient s'offrir les services d'avocats réputés.

Cette stratégie n'a pas encore été mise en œuvre. Mais il semble qu'il soit quelque peu utopique de penser que les grands cabinets d'avocats se laisseront dicter des règles de conduite par leurs clients. De plus les dirigeants des sociétés employant de nombreux avocats seraient ils vraiment prêt à renvoyer des partenaires avec qui ils ont des relations établies depuis parfois des décennies ?

Section 2 : Les nouvelles NPE

Au cours de l'année 2008, deux nouvelles structures se sont créées, en apparence basées sur le modèle des patent trolls. L'activité de ces sociétés consiste en effet à acquérir des brevets, dans un secteur technologique précis, afin de constituer un portefeuille de titres leur permettant d'établir des programmes de licences.

Il s'agit donc bien d'une activité uniquement tournée vers la valorisation de brevets. On voit alors mal ce qui fait de RPX¹⁸⁶ et AST¹⁸⁷ des entités moins dangereuses que les patent trolls. Une fois encore, le diable est dans les détails¹⁸⁸. En effet le business model de ces entités s'apparente plus à celui des patent pool¹⁸⁹ qu'à celui des patent trolls.

La stratégie est ici similaire à celle des patent trolls, à la différence que RPX propose une licence globale défensive ainsi qu'un service de représentation légal aux entreprises étant impliquées dans des litiges avec des patent trolls.

C'est ici RPX qui décide quels brevets acheter¹⁹⁰, sans consulter les entreprises ayant pris une licence. Cette licence permet aux sociétés impliquées dans des litiges de disposer de l'intégralité du portefeuille acquis par RPX.

¹⁸⁶ Abréviation de Rational Patent Exchange

¹⁸⁷ Abréviation de Allied Security Trust

¹⁸⁸ *Trouble for patent trolls as new company seeks to spike their guns* IAM magazine septembre 2008

¹⁸⁹ Un patent pool est défini comme une association d'entreprises mettant en commun leur portefeuille de titres par le biais de licences croisées, ceci afin de réduire leurs coûts de recherche et développement.

¹⁹⁰ A la différence de Allied Security Trust qui achète des titres en fonction des besoins de ses clients.

Il s'agit donc d'un regroupement défensif et préventif¹⁹¹ dont chaque membre paye une cotisation annuelle proportionnelle à son chiffre d'affaire. Le but n'est donc pas de menacer certaines entreprises de prendre licences sous peine d'être assigné devant un tribunal, contrairement aux patent trolls.

Le seul revenu de RPX et Allied Security Trust provient des cotisations des membres ayant adhéré à ce business model. Et ce modèle semble viable, RPX ayant acquis depuis 2008 de nombreux brevets pour un montant de 70 millions de dollars, et 100 millions de dollars d'achats sont prévus pour l'année 2009. Elle compte onze sociétés ayant pris une licence, dont IBM, Cisco Systems, Panasonic, Philips etc... Elle peut même se permettre d'acheter certains brevets détenus par des patent trolls.¹⁹²

Cependant, on peut se demander désormais l'intérêt pour de nouvelles entreprises de souscrire à la licence proposée, puisque RPX a promis de ne poursuivre personne devant les tribunaux.¹⁹³ N'est ce pas laisser la possibilité à tous de contrefaire les brevets détenus par cette NPE sans être inquiété ?

M. Hamster, président de RPX¹⁹⁴ répond alors que son entreprise est susceptible de revendre ces brevets à ses licenciés, afin de tirer un profit de leur achat. Ces mêmes licenciés pourront ensuite poursuivre les entreprises extérieures au conglomérat. Ces nouveaux modèles économiques semblent être une bonne initiative, et apparaissent comme particulièrement adaptés aux secteurs de l'informatique et des nouvelles technologies.

On peut tout de même s'interroger sur la finalité de ces sociétés. Bien qu'elles se proclament toutes comme étant des « anti-patent trolls », elles conservent tout de même une attitude de prospection envers les entreprises. Leur position de force est telle, qu'elles peuvent sans mal obtenir des licences auprès de tous les constructeurs, qui préfèrent prendre une licence en apparence amiable, plutôt que de lutter sans cesse face à des patent trolls. Par ailleurs, comment pourrons réagir les entreprises en cas de forte

¹⁹¹ Charles B. op. cit

¹⁹² Notamment un brevet appartenant à Acacia Research un patent troll célèbre pour avoir poursuivi nombre de sociétés. Ce un titre revendiquant le système Blu-ray, et qui appartient désormais à RPX

¹⁹³ Richard ACELLO *tool against Trolls* ABA journal Mars 2009

¹⁹⁴ Les deux fondateurs de RPX sont des anciens dirigeants de la société Intellectual Ventures, autre NPE impliqué dans la négociation de licences, un des plus importants titulaires de brevets aux Etats-Unis.

augmentation des redevances dans les années futures ? Auront-elles les moyens de se retirer d'un tel consortium ? Ce nouveau business model sera-t-il à l'avantage du consommateur ?

Cette situation pourrait dans l'absolu engendrer plus de choix et une réduction des prix pour le consommateur, les entreprises disposant de plus de droits de PI disponibles et de coûts liés aux litiges diminués. Mais l'inverse pourrait également se produire, les entreprises devant payer des sommes très importantes pour ces licences globales, elles disposeront de moins de fonds à attribuer à la recherche.

On peut également se demander si ces licences globales ne freineront pas l'innovation, toutes les entreprises d'un même secteur disposant des mêmes titres, donnés en licence.

Section 3 : Le développement de la « soft IP »

Le terme de « soft IP » désigne la possibilité d'instaurer un système de licence de droit, appliqué au domaine des brevets. Toute partie intéressée pourrait prendre licence de brevets délivrés dans certains domaines. Cela présente un grand intérêt pour le secteur de l'informatique et des nouvelles technologies. On considère qu'un téléphone mobile de troisième génération contient plus de 6000 brevets,¹⁹⁵ les inventions sont « cumulatives ». Il paraît raisonnable qu'un tiers souhaitant développer son produit puisse disposer de licences facilement, autrement qu'en invoquant la théorie de « l'accès aux facilités essentielles » devant un juge.

Cette idée de soft IP a été proposée pour la première fois en 2007, dans le rapport de l'OEB, intitulé « scénarios pour le futur ». Il est prévu qu'elle soit mise en application avec le futur brevet communautaire

Cette solution existe déjà au Royaume-Uni et en Allemagne, sa mise en application ne semble pas poser de problèmes.

Cette licence de droit n'est pas une licence obligatoire, fixée par le juge des brevets. La « soft IP » désigne la possibilité pour le titulaire du brevet de mettre volontairement son brevet sous le régime de la licence de droit en proposant des licences à un prix

¹⁹⁵ C. Le Stanc « *Soft ip* » : pour un brevet alternatif ? Propriété industrielle n°11 novembre 2008 p.3

raisonnable.

Comme récompense, le titulaire voit ses annuités de maintien en vigueur réduites de 50%. Toute personne souhaitant obtenir une telle licence peut le faire en contactant le titulaire, qui fixe à l'amiable un montant de redevance. En cas de désaccord, le juge communautaire des brevets serait compétent pour fixer le montant.

Ainsi, le titulaire perd la possibilité de faire injonction à un contrefacteur de cesser toute exploitation de son titre. Il paraît souhaitable que certains secteurs soient automatiquement placés sous un régime « soft IP », ainsi les patent trolls ne pourraient plus disposer de titres pour lesquels ils obligeraient les contrefacteurs à prendre des licences à des prix déraisonnables. De plus ils ne pourraient plus ester en justice afin de faire cesser l'exploitation du brevet. Le développement de cette solution semble à même de réduire en grande partie l'action malfaisante des patent trolls.

Cependant cela implique une différence de traitement entre différents secteurs économiques. En effet les industries pharmaceutiques investissent des sommes colossales dans la recherche-développement, elles ne sont donc pas enclin à proposer des licences amiables si tôt le brevet délivré. Cette différence de traitement ne serait sans doute pas du goût de tous. Par ailleurs l'avènement du brevet communautaire relève d'un processus très long et compliqué, en discussion depuis plus de 40 ans, le développement de la « soft IP » au niveau communautaire n'est donc sans doute pas pour tout de suite.

Section 4 : La création d'un marché monétaire des brevets

Depuis plus de 20 ans, la perception du brevet par les acteurs de la propriété industrielle a fortement évolué. Elle est devenue un « permis de chasse » pour les patent trolls, et son caractère économique s'est réellement affirmé. Les brevets représentent désormais une part importante voire majoritaire des actifs d'une société, surtout dans les secteurs technologiques.

Les solutions présentées précédemment ne sont que partielles, et il semble qu'un changement plus profond, prenant en compte cette notion économique et financière permettrait d'obtenir un secteur des brevets plus transparent.

La pratique de la titrisation des brevets est sans doute une piste à explorer.

La titrisation est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances, en les transformant, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux. Une telle titrisation s'opère en regroupant un portefeuille, c'est-à-dire un lot de créances de nature similaire que l'on cède alors à une structure ad hoc (société, fonds ou trust) qui en finance le prix d'achat en plaçant des titres auprès d'investisseurs.

Certaines banques utilisent déjà les actifs de propriété intellectuelle comme instrument de renforcement du crédit.¹⁹⁶

L'idée, qui émerge maintenant depuis plusieurs années est de créer un marché financier du brevet.

Devant le nombre croissant d'opérations de financement qui sont ainsi appuyées par des droits de propriété intellectuelle et l'augmentation des sommes liées à la concession de licences de propriété intellectuelle, Wall Street et les marchés financiers du monde entier commencent à manifester de l'intérêt pour ce projet.

La création sur l'American Stock Exchange d'un indice boursier basé sur la valeur des droits de propriété intellectuelle des sociétés et un projet de bourse de la propriété intellectuelle à Chicago sont parmi les initiatives visant à fonder l'évaluation des actifs de propriété intellectuelle sur le marché.¹⁹⁷ Cette monétisation¹⁹⁸ des brevets permettrait sans doute de contrer les patent trolls, en sécurisant les échanges de brevets, et en nivelant le « terrain de jeu » pour les inventeurs indépendants.¹⁹⁹ Une société française Albigeoise s'est récemment créée, proposant un système de vente en ligne de brevets délivrés, ce type d'acteur représente sans doute une alternative aux patent trolls.²⁰⁰

La société OCEAN TOMO, basée à Chicago a démontré que les droits de propriété intellectuels pouvaient être traités comme des titres négociables.²⁰¹ Cette banque établie notamment une évaluation de ses clients en fonction de l'importance de leur portefeuille

¹⁹⁶ *Intellectual Property and Access to Finance for High Growth SMEs* document de réflexion de la Direction générale des entreprises et de l'industrie de la Commission européenne, Bruxelles, 14 novembre 2006.

¹⁹⁷ Lucinda LONGCROFT *Propriété intellectuelle et financement* Journal de l'OMPI, Juin 2008

¹⁹⁸ La monétisation est définie comme l'introduction de nouvelles formes de moyen de paiement dans le circuit économique

¹⁹⁹ E.D. FERILL *Patent investment trust : Let's build a pit to catch the patent trolls*, 6 *N.C.J.L & Tech* 367 2005

²⁰⁰ Cette société s'appelle « dealIP ». Pour info, visiter www.dealip.com

²⁰¹ Ocean tomo est une banque d'affaire <http://www.oceantomo.com>

de brevets, ainsi qu'une évaluation des brevets²⁰². Elle organise également des ventes aux enchères de brevets.

Cette monétisation tente de s'exporter depuis peu sur le continent Européen. La caisse des Dépôts et Consignations a annoncé récemment la création d'un partenariat avec OCEAN TOMO pour étendre à tous les brevets européens la plateforme « patent rating », aujourd'hui réservée aux brevets américains²⁰³.

Ce système de notation permettrait, s'il devenait mondial de permettre une vision globale du monde des brevets ainsi que la création d'un réseau mondial. Cependant, la notation de brevets suppose de définir ce qu'est un « bon brevet ». Les notes étant attribuées grâce à des programmes informatiques, elles omettent totalement la notion d'utilité effective du brevet, ainsi que la dimension complémentaire de l'invention. On s'éloigne alors de la finalité du système des brevets, cette notation ne reflétant pas un apport du brevet à l'état de la technique.²⁰⁴

La caisse des dépôts et consignations avait également pour projet de sponsoriser la présentation du système de vente aux enchères de brevets, faite à Paris les 3 et 4 Novembre 2009. Cette présentation reste aujourd'hui incertaine, OCEAN TOMO ayant cédé son activité de vente aux enchères, jugée trop peu rentable. On observe à l'heure actuelle que les stratégies spéculatives en matière de brevets s'essouffent et ne créent pas de valeur, les ventes aux enchères de brevets ne semblent pas adaptées à la valorisation de brevets²⁰⁵.

On peu donc s'interroger sur la légitimité d'un tel projet à l'heure actuelle. La conjoncture économique d'aujourd'hui ne plaide pas en faveur de la création d'un tel marché, et la spéculation n'a guère le vent en poupe. De plus, la mise en place d'un tel système requiert un changement profond du cadre juridique actuel. Or on connaît les difficultés à reformer que rencontrent les Etats-Unis.

²⁰² Pratique dite du « *patent rating* »

²⁰³ Pour info, visiter www.patentrating.com

²⁰⁴ BREESE P. *Rating de brevets : a-t-on tiré l'enseignement des dérives du système économique ?* Chron.Prop Int 25 juin 2009

²⁰⁵ BREESE P. *ventes aux enchères de brevets, faut-il encore y croire ?* Chron.Prop Int 8 Juin 2009

CONCLUSION

Les patent trolls sont aujourd'hui connus de tous, et leurs stratégies ne laissent plus de doutes quand à leurs intentions réelles. Quoi qu'on en dise, leur action apparaît comme légale, eux-mêmes se réclamant comme ayant une activité uniquement tournée vers la valorisation de brevets.

Il s'agit en réalité de spéculation sur les brevets, leur acquisition se faisant en fonction non pas de la validité ou de l'intérêt technologique de ceux-ci, mais de leur potentiel financier uniquement. C'est cette vision du droit des brevets, couplée à leur attitude très agressive qui fait des patents trolls des entités tant décriées. Cependant, il ne faut pas perdre de vue, que les principaux acteurs du système²⁰⁶, aujourd'hui pénalisés par les patent trolls ont contribué à les créer.

Le Troll, autrefois géant paisible des montagnes, est devenu avec le développement du christianisme un être malfaisant. De la même façon, le titulaire de brevet américain, à cause des abus possibles du système, est devenu avide et économiquement dangereux, ne se souciant plus du développement de la technologie mais uniquement des revenus qu'il pourrait obtenir sous la menace.

Mais face aux prétentions excessives d'un patent troll, des solutions existent. Le droit des brevets permet d'apporter une réponse, à condition que le juge des brevets veuille se servir des outils que la loi lui donne, tels que la licence obligatoire. Le droit de la concurrence peut également être utilisé par la victime, tout comme le droit pénal, mais l'application de ces règles par un juge pour sanctionner un patent troll relève aujourd'hui de l'hypothèse.

Pourtant les solutions actuelles ne semblent pas réellement satisfaisantes pour pouvoir échapper au coup de massue d'un troll. En effet, malgré les évolutions récentes, il est toujours possible pour une société victime d'un troll de se voir condamner à cesser toute exploitation de la technologie concernée, aux Etats-Unis comme en France. Cette sanction peut alors mettre en péril l'entreprise. C'est cette « épée de Damoclès » suspendue au dessus de la tête du prétendu contrefacteur qui confère au patent troll une telle position de force, lui permettant d'avoir des prétentions financières démesurées pour les licences qu'il

²⁰⁶ Les grandes entreprises technologiques et l'USPTO

propose.

Pourtant, cette interdiction ne répare en rien le préjudice causé au patent troll, celui-ci n'exploitant pas industriellement l'invention. Cette sanction a donc comme seule conséquence de pénaliser l'entreprise exploitante et donc le consommateur.

La limitation de cette interdiction, encadrée par des conditions strictes²⁰⁷, ainsi que l'établissement de règles d'équités dans l'évaluation des dommages et intérêts permettrait sans doute de réduire considérablement la nuisance des NPE sur le marché des brevets. Les trolls seraient alors à nouveau cantonnés aux livres et contes pour enfants.

L'attitude des patent trolls constitue un détournement de l'objet du droit de brevet, rendue possible à cause des failles du système actuel. Des solutions à long terme doivent donc être rapidement envisagées pour éviter d'autres dérives. Plusieurs pistes sont à l'étude, parmi elle une réforme du système américain des brevets, un développement de la « soft IP », de nouveaux types de regroupement de titres, ou encore la création d'un marché monétaire des brevets.

Pour ce faire, une réflexion globale sur la fonction du droit de brevet semble indispensable. Le brevet est-il désormais seulement un outil économique ? Quelle est la réelle fonction d'un brevet ? La stimulation de l'innovation semble être la réponse première qui devrait guider chaque déposant. Rien n'interdit de valoriser un titre, mais cette valorisation se doit de rester une conséquence de l'apport du brevet au développement de la technique, et non une cause.

²⁰⁷ Telles que celles dégagées dans l'arrêt eBay contre Mercexchange

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

I-Ouvrages

- SCHMIDT J. ; PIERRE J-L *Droit de la propriété industrielle*, Litec, éditions Juris-Classeur 3^e édition, 2003.
- AZEMA.J ; GALLOUX J-C, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz 6^e édition, 2006.
- MARECHAL C. *Concurrence et propriété intellectuelle*, Litec-Editions du Juris-Classeur, 2009.
- ABELLO A., *La licence, instrument de régulation des droits de propriété*, L.G.D.J, 2008.
- MOUSSERON J-M., *Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention*, LGDL 1960.
- ROUBIER P., *Le droit de la propriété industrielle*, RTD com, 1994
- CARBONNIER *Droit civil Tome 3 : Les biens*, Paris, PUF, 19e édition 2000
- PERROT R., *De l'influence de la technique sur le but des institutions juridiques*, thèse de doctorat, Sirey, Paris, 1953.
- BINCTIN N., *Le capital intellectuel*, thèse de doctorat, Litec éditions du Juris-Classeur, 2007
- Office Européen des Brevets *Scenarios for the future*, EPO, 2007

II- Articles et Contributions

- BESSEN J ; HUNT R.M *An empirical look at software patents* Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper N° 03-17 2003
- JONES; MIRANDA. 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 14 Geo. Mason L. Rev. 1035-1070 (2007)
- WHITE, *Preserving the Patent Process to Incentivize Innovation in Global Economy*, 13 Syracuse Sci. & Tech. L. Rep. 27 (2006)
- WAMLSLEY GRAF, Improving Patent Quality through Identification of Relevant Prior Art Increase Information Flow to the Patent Office, 11 Lewis & Clark L. Rev. 495 (2007), footnote 8.
- *The original patent troll returns*, revue Intellectual property today, 8 mai 2007
- B SANDBURG *Trolling for dollars :Patent enforcers are scaring corporate America, and they're getting rich* The Recorder, 30/07/2001
- LE STANC C. : *Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des patent trolls*, revue Prop Ind, n°2 Février 2008, étude 3
- Patent Troll in the US, JAPAN, Taiwan and Europe Tokugon, n°244 p. 92 2007
- SVESSON, *BlackBerry settles suit for 612.5M* New York Daily News, 04 mars 2006
- *Patently absurd éditorial*, Wall Street Journal 01/03/2006
- DE WIT'S S. *Year's end on IP monetization* IAM Magazine, n°33, 22 décembre 2008
- MYNARD A. *L'improbable réforme du bureau fédéral des brevets et des marques: le rôle croissant des patents trolls dans le système d'innovation américain.* Bull Elec. 2006
- *Do not blame Patent trolls*, IPEG www.ipgeek.blogspot.com 02 février 2008
- LE STANC C., *Il est interdit d'interdire*, Prop ind, Juillet-Août 2009 p2
- NIRO R. *Who is really underminig the patent system- patent troll or congress?* The John Marshall review of intellectual Property Law .L.185 2007
- Mc DONALD M. *Beware of the troll* www.thelawyer.com
- Mc CONNAGY « *submarine patents* » iam Magazine 17 Mai 2005
- P. KATONA *The Myth of Submarine Patents* www.pandad.com consulté le 12 juillet 2009

- *How patent troll are a tax on innovation* www.avc.com consulté le 12 juillet 2009
- LEMLEY, *Property, intellectual property and free riding*, 83 Tex.L. Rev.1031, 1057 2005
- LERER L. *meet the original patent troll* www.law.com conulté le 12 juillet 2009
- WILLIAMS Basic framework for effective responses to Patent trolls NBCA Avril 2006 V 71 N°3 p2
- S. HELM *Why pharmaceutical firms support patent trolls: the disparate impact of Ebay V. Mercexchange on innovation* NBCA p 333 20/12 2006
- Albainy-Jenei S. *Raymond Niro responds to Patent Troll Tracker* www.patentbarristas.com 12 décembre 2007 consulté le 10 juillet 2009
- Jeffreys *patent attorneys sue Cisco and blogging In-House Lawyer For defamation* Texas Lawyer journal, 12 mars 2008 consulté le 10 juillet 2009
- HARBERT T. *if you can't beat patent trolls, join them* magazine Electronic Business 09 Septembre 2008
- Patent trolls statistics, will Europe escape the trolls? IPEG magazine 01 janvier 2008
- MENIERE Y. *L'impact économique du brevet logiciel, un état des savoirs* mémoire 2008
- Hadley, Hahm, Harding, Lee, Meeks, Polidi. "*commentary on State Street Bank*". University of Cornell Law School. <http://www.law.cornell.edu> consulté le 10 août 2009
- K.Adamo, Patent World, n°190, Mars 2007, p.17
- A. TOUPIN IPO 2008 Annual Meeting San Diego, CA, September 21-23, 2008
- DESCAZEUX, *contre les attaques de patent trolls, l'union fait la force. schmit-chretien* brèves mars/avril 2009
- *Patent Litigation: Is it Worth the Expense?* Gen magazine Vol. 26, No. 7 01 Avril 06
- FRANKEL A. *Is patent infringement litigation up or down?* The American Lawyer, 14 mai 2009
- WILLIAMS S. *A haven for patent Pirates* lam magazine 03 février 2006
- *You thought paying Sisvel ended your license concerns?* 25 février 2007 IPEG magazine
- RAY *Nokia calls foul over patent spat* www.theregister.co.uk 07 janvier 2009
- BUCKNELL *European patent troll boom? I think not.* Global IP Strategy 09 janvier 2008

- QUINN *Patent Misuse* IP watch dog www.ipwatchdog.com visité le 1er août 2009
- LEVEQUE F. *Quel est le prix raisonnable d'une licence obligatoire* Revue des droits de la concurrence n°1 Décembre 2004 p.3
- J.FRANCK, *patent injunctions: Is there a life after eBay VS Mercexchange?* Corporate Dealmaker Forum Blog 24 mai 2006
- HUTTER J. *Is it time to make law firm pay for representing patent trolls ?* Iam magazine 21 juillet 2009.
- Gutmann *De nouvelles règles de l'office américain des brevets, judiciairement frappées d'une interdiction provisoire*, Propriétés intellectuelles, n°26, janvier 2008 P.133
- HALBERT *Patent Reform and why should you care*, CIO today 16 Août 2005
- *Patent reform debate hots up in the US* IAM magazine 12 juillet 2009
- J. M. O'MELLEY, M. WEXLER, *Forum Shopping More Likely As A Result Of Narrowing Of Federal Circuit*
- *Jurisdiction in Vornado* intellectual property today mars 2003
- HUTTER J., *IS it time to make law firms pay for representing patent trolls?* IAM magazine 21 juillet 2009
- *Trouble for patent trolls as new company seeks to spike their guns* IAM magazine septembre 2008
- ACELLO R. *tool against Trolls* ABA journal Mars 2009
- LE STANC C, « *Soft ip* » : *pour un brevet alternatif ?* Propriété industrielle n°11 novembre 2008 p.3
- *Intellectual Property and Access to Finance for High Growth SMEs* document de réflexion de la Direction générale des entreprises et de l'industrie de la Commission européenne, Bruxelles, 14 novembre 2006.
- E.D. FERILL *Patent investment trust : Let's build a pit to catch the patent trolls*, 6 *N.C.J.L & Tech* 367 2005
- A. TYSVER *The History of Software Patents: From Benson and Diehr to State Street and Bilski*, <http://www.bitlaw.com>, consulté le 12 Aout 2009

III- Codes et textes de lois

- Constitution américaine, article i, sec 8, CI 8
- Convention sur le Brevet Européen Article 123 Al 2et 3
- *Guidelines for examination in the EPO C VI 5.3.1 et 5.3.10*
- Code de déontologie des avocats de la Communauté européenne
- Nouveau code de procédure civile, Dalloz, 2009
- Code pénal, Dalloz, 2009
- Code civil, dalloz, 2009
- Code de propriété intellectuelle, Dalloz, 2009
- Traité instituant la Communauté Européenne, Article 82
- Code de Commerce, Article L.420-2, Dalloz, 2009
- Patent reform Act, 2009

IV-Conclusions

- USC, eBay v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837, 2006. 14 Geo. Mason L. Rev. 1035-1070 (2007)
- CFAC Street bank Vs Signature Financial Group 149F.3d 1368 (1998)
- AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc., 50 USPQ 2d 1447 Fed. Cir. 1999
- TGI Paris, 21 juin 1973, Graphic sciences : Dossier brevets 1975, V, n°6 et Paris, 3 avril 1965 *Ann. Propr. Ind.* 1967.122, note Ph. Combeau
- CJCE *Hoffman-La Roche v Commission* La cour le 13 février 1979
- TGI Paris, 26 Janvier 2005 <http://www.autoritedelaconcurrence.fr>
- CJCE Mc Gill 6 avril 1995, Rec ; CJCE 1995,I, p.743
- TPICE, 17 septembre 2007, aff T-201/04 Microsoft
- Cass. Com. 12 juillet 2005Bull civ 205IV n°163
- U.S.C. § 271 Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 1980
- T. corr Paris 16 décembre 1986 gaz pal 13 sept 1987
- TGI Paris 1er Mars 1972 PIBD 1972 n° 94 III P. 30

VI- Webographie, sites internet consultés régulièrement

- www.wordspy.com/words/patenttroll.asp.
- www.bulletinselectroniques.com
- www.thelawyer.com
- www.ipgeek.blogspot.com
- www.lemelson.org
- www.law.com
- EP.espacenet.com
- <http://brevets-logiciels.info>
- www.wipo.com
- www.lpwatchdog.com

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS :	2
TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	3
PATENT TROLLS : FACE À L'INVASION DES LUTINS, COMMENT RÉAGIR ?	4
SOMMAIRE	4
INTRODUCTION	5
PARTIE I : UNE ENTITÉ DIFFICILE À CERNER.	17
TITRE 1 : ORIGINE, RÔLE ET IDENTIFICATION D'UN TROLL DES BREVETS	17
<i>Chapitre 1 : Prémices aux patent trolls, les « submarine patents »</i>	17
Section 1 : Un phénomène vieux de 50 ans	18
Section 2 : Une pratique désormais impossible.	20
<i>Chapitre 2 : Le détournement de l'économie du droit de brevet</i>	22
Section 1 : La légalité de l'action des patent trolls.	23
Section 2 Les stratégies des patent trolls.....	26
1) La responsabilité.	26
2) La diversité d'activité.....	26
3) Le rapport aux tiers	27
4) Business model	28
Section 3 La légitimité des patent trolls	29
<i>Chapitre 3 : Les nouveaux moyens d'identification des trolls</i>	31
Section 1 : L'affaire du blog « troll tracker »	31
Section 2 : « Patent freedom », ou la carte de visite des trolls.....	33
TITRE 2 : L'IMPACT DES PATENT TROLLS RÉDUIT PAR LES DIFFÉRENCES ENTRE SYSTÈMES JURIDIQUES	35
<i>Chapitre 1 : Un système de brevet américain abusé</i>	35
Section 1 : Un champ de brevetabilité élargi.	35
1) Brevetabilité des logiciels.....	35
2) Les « business methods »	36
Section 2 : Un contrôle de l'office américain des brevets trop laxiste.....	37

Section 3 : Le coût des litiges aux Etats-Unis.....	38
Section 4 : l'Eastern district of Texas, « république bananière » des brevets	40
<i>Chapitre 2 : L'Europe, « moindre victime » des trolls.....</i>	<i>41</i>
Section 1 : L'apparition des trolls en Europe.....	41
Section 2 : L'impossibilité d'une telle dérive en Europe.	42
PARTIE II LES RÉPLIQUES À ENVISAGER.	45
TITRE 1 LES DÉFENSES CLASSIQUES DISPONIBLES AUJOURD'HUI	45
<i>Chapitre 1 : L'utilisation des licences et des droits voisins.....</i>	<i>45</i>
Section 1 la licence obligatoire.....	45
Section 2 : licence autoritaire et droit de la concurrence	48
1) Abus de position dominante.....	48
2) Pratiques discriminatoires et abus du droit de brevet.	50
Section 3 : Le calcul du prix de la licence et de l'indemnité.	52
1) Le prix de la licence.	52
2) Le calcul de l'indemnité.....	53
<i>Chapitre 2 : L'utilisation du Droit pénal</i>	<i>54</i>
<i>Chapitre 3 : les solutions jurisprudentielles.....</i>	<i>56</i>
TITRE 2 LES SOLUTIONS ENVISAGÉES À LONG TERME	60
<i>Chapitre 1 : Vers une réforme du système américain des brevets</i>	<i>60</i>
Section 1 : Les réformes abordées.....	60
Section 2 : L'action des lobbies industriels.....	62
<i>Chapitre 2 : Les solutions alternatives.....</i>	<i>65</i>
Section 1 : La sanction des cabinets d'avocats.....	65
Section 2 : Les nouvelles NPE	66
Section 3 : Le développement de la « soft IP »	68
Section 4 : La création d'un marché monétaire des brevets	69
CONCLUSION	72
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE.....	75
ANNEXES	83

ANNEXES

Annexe 1 : Brevet US n° 5 132 080 déposé en 1944 et délivré en 1992, un des plus célèbre « submarine patent ».



US005132080A

United States Patent [19]
Pfeil

[11] **Patent Number:** 5,132,080
[45] **Date of Patent:** Jul. 21, 1992

[54] **PRODUCTION OF ARTICLES FROM POWDERED METALS**

[75] **Inventor:** Leonard B. Pfeil, Edgbaston, England

[73] **Assignee:** Inco Limited, Toronto, Canada

[21] **Appl. No.:** 565,523

[22] **Filed:** Nov. 28, 1944

[51] **Int. Cl.⁵** B22F 30/22

[52] **U.S. Cl.** 419/2; 419/3;

419/7; 419/40; 419/36

[58] **Field of Search** 75/22; 419/2, 3, 6, 419/7, 36, 40

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

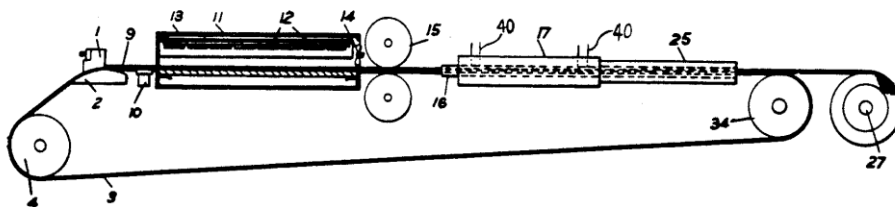
2,122,053 6/1938 Burkhardt .
2,341,732 2/1944 Marvin 419/3

Primary Examiner—Brooks H. Hunt
Attorney, Agent, or Firm—Francis J. Mulligan, Jr.; Edward A. Steen

[57] **ABSTRACT**

A process for producing porous articles from metal powders. A slurry including metal powders is deposited on a horizontally moving surface. The slurry/moving surface combination is passed through an evaporating zone, a calender zone and a sintering zone to form the desired article. The article is then separated from the moving surface.

13 Claims, 3 Drawing Sheets



Annexe 2 : Brevet US n° 5 128 753 appartenant à Jérôme Lemelson, considéré comme l'un des pionnier du « trolling ». Ce brevet est un « submarine patent », déposé en 1954 et délivré en 1992.



US005128753A

United States Patent [19]
Lemelson

[11] **Patent Number:** **5,128,753**
[45] **Date of Patent:** * **Jul. 7, 1992**

[54] **METHOD AND APPARATUS FOR SCANNING OBJECTS AND GENERATING IMAGE INFORMATION**

[76] **Inventor:** Jerome H. Lemelson, 85 Rector St., Metuchen, N.J. 08841

[*] **Notice:** The portion of the term of this patent subsequent to Nov. 6, 2007 has been disclaimed.

[21] **Appl. No.:** 453,789

[22] **Filed:** Dec. 20, 1989

Related U.S. Application Data

[60] Continuation of Ser. No. 411,402, Sep. 22, 1989, Pat. No. 4,969,038, which is a continuation of Ser. No. 906,969, Sep. 15, 1986, Pat. No. 4,984,073, which is a continuation of Ser. No. 723,183, Apr. 15, 1985, Pat. No. 4,660,086, which is a continuation of Ser. No. 394,946, Jul. 2, 1982, Pat. No. 4,511,918, which is a division of Ser. No. 13,608, Feb. 16, 1979, Pat. No. 4,338,626, which is a division of Ser. No. 778,331, Mar. 16, 1977, Pat. No. 4,148,061, which is a continuation of Ser. No. 254,710, May 18, 1972, Pat. No. 4,118,730, which is a continuation-in-part of Ser. No. 267,377, Mar. 11, 1963, abandoned, which is a continuation-in-part of Ser. No. 626,211, Dec. 4, 1956, Pat. No. 3,081,379, and a continuation-in-part of Ser. No. 477,467, Dec. 24, 1954, abandoned.

[51] **Int. Cl.:** H04N 7/18

[52] **U.S. Cl.:** 358/101; 358/107; 382/34; 356/380; 356/3.6; 360/9.1; 360/72.1

[58] **Field of Search:** 358/93, 105, 106, 133, 358/101, 125, 108, 105, 120, 107; 382/34; 356/380, 386, 387; 360/9.1, 72.1

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,002,008 5/1935 McFarlane 178/5
2,493,843 11/1950 Merchant 104/218

(List continued on next page.)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

729467 12/1942 Fed. Rep. of Germany .
731333 3/1943 Fed. Rep. of Germany .

OTHER PUBLICATIONS

G. P. Dineen, "Programming Pattern Recognition", asserted to have been published in the proceedings of a

1955 Western joint Computer Process.
"Das Elektronengehirn im Buro und Fabrik", published in Deutsche Kommentare 1953, 5. JG. Nr. 23.
"Die Perle im modernen Betrieb—das Fernauge", published in Der Erfolg, Bad Worrisshofen, May 1956, p. 956, Fermauge zur Automation.
"Gigant Brains" 1949 pp. 180-187.

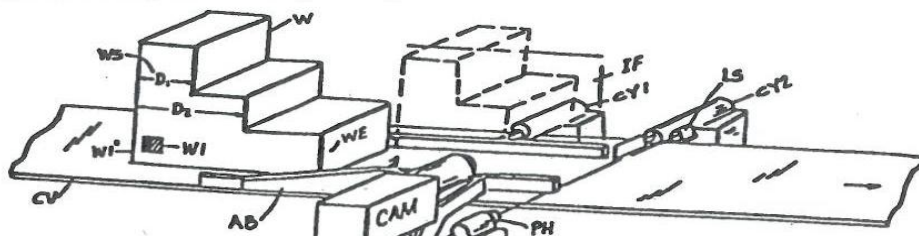
Primary Examiner—John K. Peng
Attorney, Agent, or Firm—Steven G. Lisa

[57] **ABSTRACT**

An automatic scanning and control apparatus determines the location of a predetermined segment of an image field being scanned. The predetermined segment presents an image which is optically differentiable from the surrounding area of the image field. The apparatus includes a beam device for selectively scanning the image field and producing an output signal thereof. The beam device includes means for modulating the output signal in accordance with variations in the image field. The predetermined segment of the image field causes modulation of the output signal of the beam device by providing an inflection therein when the beam scans across the segment. An analyzing circuit is adapted to accept the output signal from the beam device. Means generate a locating signal in predetermined time relation to the scanning. Comparator means compare the inflection in the output signal with the locating signal so that the location of the predetermined segment of the image field can be determined.

A method compares an image field to be inspected with a standard image field. A standard image field is scanned with a beam and a video signal is modulated in accordance with intensity variations in the standard field. The video signal is recorded on a recording member. The field to be inspected is then scanned by the beam and a second video signal is generated. Both the video signals are reproduced and passed to a comparator means. A point to point comparison is made between the inflections and variations in each signal resulting from the scanning image areas of contrasting intensity by generating pulse signals during the intervals that the areas do not coincide. The pulse signals are then automatically analyzed.

109 Claims, 13 Drawing Sheets



Annexe 3 : Exemple de lettre de mise en demeure envoyée par un patent troll. Il s'agit d'un courrier adressé par Me Hosier, avocat de J. Lemelson, proposant une licence, déjà acceptée par plus de 1000 sociétés. Dans cette lettre de réponse, il menace d'augmenter la licence de 50 fois son prix en cas de décision favorable du tribunal, concernant la validité de son brevet. Pour, information, ces 14 brevets portant sur le système du code barre ont été invalidés par le tribunal fédéral de l'Etat du Nevada en 2004.

JUL 2003

LAW OFFICES OF
GERALD D. HOSIER, LTD.
8904 Canyon Springs Drive
Las Vegas, Nevada 89117
Telephone (702) 256-8904
Mobile (702) 595-8823
Facsimile (702) 256-8967
e-mail: falcon@lvcn.com

Practice Limited to
U.S. Federal Courts

Admitted in Illinois and Nevada

Please Direct Correspondence to:
14614 N. Kierland Blvd., Suite 300
Scottsdale, Arizona 85254
Telephone (480) 948-3295
Facsimile (480) 948-3387

June 13, 2003

VIA FACSIMILE #760-918-6014
Patent Agent

Re: Lemelson License Agreement dated November

Dear Ms. .

I apologize for the delay in responding to your May 22, 2003 letter regarding the above matter.

Your letter correctly identifies the Lemelson bar code patents that expired on April 16, 2002. However, under the Patent Code, specifically 35 USC 286, our client may seek damages for the period commencing six years preceding the date of filing an infringement suit against an infringer through the April 16, 2002 expiration date of the patents. If the unlicensed companies in your organization do not wish to negotiate licenses as did the parent company, but prefer to contest infringement liability for the pre-expiration period, please advise so that we may take steps including the filing of suit to protect our client's right to infringement damages.

As to the three unexpired Lemelson bar code patents, it is our understanding that both use the same conventional, widely used bar code scanning methods and equipment that are at issue in a recently tried Nevada district court action by our client against Symbol Technologies and seven other bar code equipment makers. The exemplary claims cited in my prior letter were at issue in the Nevada action and are asserted against equipment of the kind undoubtedly used by Taylor Made and Maxfli in its business operations. In other words, we strongly disagree with your interpretation of the Lemelson patent claims and have emphatically taken a contrary position in litigation. Also, as you know, nearly 1000 companies have accepted licenses under the Lemelson patents after carefully studying all defenses including noninfringement. Obviously, the Lemelson licensees including your parent company would not have taken licenses if they believed

Rosana S. Johnson, Patent Agent
July 28, 2003
Page 2

the claims did not cover conventional bar code technology.

We expect a decision from the Nevada district court in September-October. If we prevail in the Nevada action as we expect, the current license offer will be withdrawn and licenses will only be issued at rates 20-50 times higher than the current settlement rate that is offered for acquisitions made by existing licensees.

It is certainly your prerogative to await the outcome of the Nevada litigation before making a decision as to whether or not to accept a license, but it is likewise our right to change the license terms. Please let me know promptly whether you wish to consider a license now or intend to await the decision of the Nevada court. If you wish to consider a license, we need to know the annual sales of bar coded products in the United States for each of the ten years from January 1, 1996 through December 31, 2005 to determine the base amount to which the royalty rate is applied.

We look forward to your early reply.

Very Truly Yours,



Gerald D. Hosier

cc:

86-1986

00 65 45 41

Annexe 4 : Brevet US n° 5 845 265, revendiquant une « business method », utilisé par la société Mercexchange lors d'une action en contrefaçon contre la société eBay.



US005845265A

United States Patent [19]
Woolston

[11] **Patent Number:** **5,845,265**
[45] **Date of Patent:** **Dec. 1, 1998**

[54] **CONSIGNMENT NODES**
[75] Inventor: **Thomas G. Woolston**, Arlington, Va.
[73] Assignee: **MercExchange, L.L.C.**, Alexandria, Va.
[21] Appl. No.: **554,704**
[22] Filed: **Nov. 7, 1995**

5,206,803 4/1993 Vitagliano et al. .
5,235,680 8/1993 Bijmagte .
5,237,500 8/1993 Perg et al. .
5,239,462 8/1993 Jones et al. .
5,262,942 11/1993 Earle .
5,283,731 2/1994 Lalonde et al. .
5,285,383 2/1994 Lindsey et al. .
5,323,315 6/1994 Highbloom .
5,451,998 9/1995 Hamrick .
5,465,291 11/1995 Barrus et al. .

Related U.S. Application Data

[63] Continuation-in-part of Ser. No. 427,820, Apr. 26, 1995.
[51] **Int. Cl.⁶** **G06F 17/60**
[52] **U.S. Cl.** **705/37; 705/27**
[58] **Field of Search** 395/226, 237,
395/227, 235, 236, 239; 235/383, 381;
705/26, 27, 35, 36, 37, 39

OTHER PUBLICATIONS

Whitmore, S. "Business on the Net: the New Gold Rush", PC Week v12, n43, p. 106, Oct. 30, 1995.
Gordon, M. "Auctions Become High Tech", Dealer Business, v29, n7, p. 21, Mar. 1995.
Goulde, M., "Sun Microsystems Bringing Interactive Technology to the WWW," *Open Information Systems*, 10:3 p. 29, Mar. 1995.

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

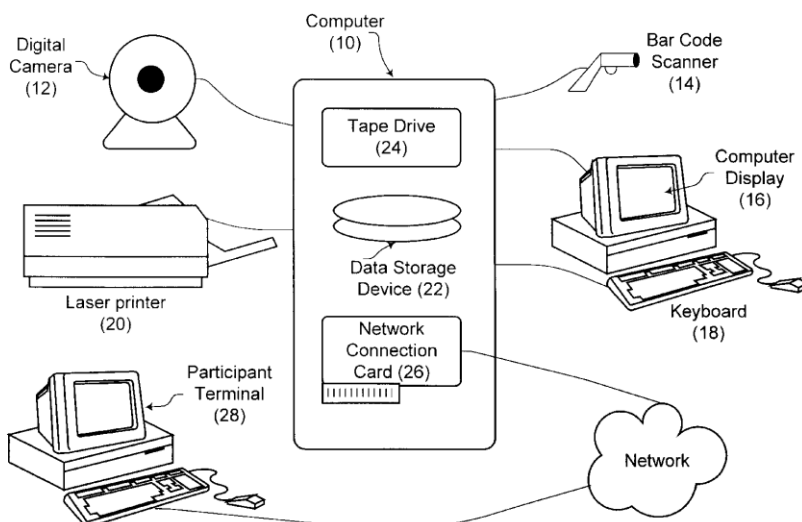
4,270,042 5/1981 Case 235/379
4,346,442 8/1982 Musmanno .
4,674,044 6/1987 Kalmus et al. .
4,739,478 4/1988 Roberts et al. .
4,742,457 5/1988 Leon et al. .
4,751,640 6/1988 Lucas et al. .
4,789,928 12/1988 Fujisaki .
4,799,156 1/1989 Shavit et al. .
4,823,265 4/1989 Nelson .
4,876,648 10/1989 Lloyd .
4,885,685 12/1989 Wolfberg et al. .
4,903,201 2/1990 Wagner .
4,910,676 3/1990 Alldredge .
5,063,507 11/1991 Lindsey et al. .
5,101,353 3/1992 Lupien et al. .
5,193,056 3/1993 Boes .

Primary Examiner—Robert A. Weinhardt
Attorney, Agent, or Firm—Thomas G. Woolston

[57] **ABSTRACT**

A method and apparatus for creating a computerized market for used and collectible goods by use of a plurality of low cost posting terminals and a market maker computer in a legal framework that establishes a bailee relationship and consignment contract with a purchaser of a good at the market maker computer that allows the purchaser to change the price of the good once the purchaser has purchased the good thereby to allow the purchaser to speculate on the price of collectibles in an electronic market for used goods while assuring the safe and trusted physical possession of a good with a vetted bailee.

29 Claims, 13 Drawing Sheets





US 20020180622A1

(19) **United States**
 (12) **Patent Application Publication** (10) **Pub. No.: US 2002/0180622 A1**
Lui et al. (43) **Pub. Date: Dec. 5, 2002**

(54) **TIME BASED HARDWARE BUTTON FOR APPLICATION LAUNCH**

Publication Classification

(75) Inventors: **Charlton E. Lui**, Redmond, WA (US);
Jeffrey R. Blum, Seattle, WA (US)

(51) **Int. Cl.⁷** **H03M 11/00; H03K 17/94**
 (52) **U.S. Cl.** **341/22**

Correspondence Address:
CHRISTENSEN, O'CONNOR, JOHNSON,
KINDNESS, PLLC
1420 FIFTH AVENUE
SUITE 2800
SEATTLE, WA 98101-2347 (US)

(57) **ABSTRACT**

A method and system are provided for extending the functionality of application buttons on a limited resource computing device. Alternative application functions are launched based on the length of time an application button is pressed. A default function for an application is launched if the button is pressed for a short, i.e., normal, period of time. An alternative function of the application is launched if the button is pressed for a long, (e.g., at least one second), period of time. Still another function can be launched if the application button is pressed multiple times within a short period of time, e.g., double click.

(73) Assignee: **Microsoft Corporation**

(21) Appl. No.: **10/195,256**

(22) Filed: **Jul. 12, 2002**

Related U.S. Application Data

(63) Continuation of application No. 09/226,031, filed on Jan. 5, 1999, now abandoned.

