



AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS
Mission pour la science et la technologie

4101 Reservoir Road, NW, Washington DC 20007

Tel : +1 202 944 6249

Fax : 202 944 6219

Mail : publications.mst@ambafrance-us.org

URL : <http://www.ambafrance-us.org>

Domaine : Innovation, propriété intellectuelle

Document : Note de synthèse

Titre : Les brevets aux Etats-Unis : situation de l'USPTO, rôle des « trolls » et projets de réforme

Auteur(s) : Antoine MYNARD, attaché pour la science et la technologie, Consulat général de France à Boston

Contact : attache-inno.mst@consulfrance-boston.org,
antoine.mynard@diplomatie.gouv.fr

Date : mars 2009

Numéro : SMM09_019

Mots-clés :	Brevets, propriété intellectuelle, innovation.
Résumé :	Aux Etats-Unis, le projet de réforme du bureau des brevets (USPTO) ne représente qu'une partie des enjeux de la réforme du système national des brevets. Cette dernière est sur le métier de l'Administration depuis de nombreuses années. Cette situation est en partie liée à l'émergence des « trolls » qui sont des sociétés intermédiaires entre les producteurs de connaissances et leurs utilisateurs. L'absence de consensus entre les tenants d'un solide système de brevets et les détracteurs des « trolls » retardent la mise en œuvre du « Patent Reform Act » de 2008 dont nous donnons ici un aperçu.

NB : Toutes nos publications sont disponibles auprès de l'ADIT - 2 rue brulée – 67000 Strasbourg – www.bulletins-electroniques.com

Les brevets aux Etats-Unis : situation de l'USPTO, rôle des « trolls » et projets de réforme

Le débat électoral de 2008 a été riche sur la question des réformes, du rôle du gouvernement fédéral, le plan de soutien aux banques, etc. En matière scientifique et technologique, les discussions ont également été très nourries et d'autant plus vives que la crise économique se confirmait et affectait les ressorts de l'innovation technologique aux Etats-unis. Ainsi a-t-on parlé de la réforme de la FDA dans un contexte de panne généralisée de l'innovation pharmaceutique, mais aussi de celle des régimes d'offres publique de mises sur le marché (IPO) alors que l'activité des sociétés de capital-risque est au point mort depuis plusieurs mois. Deux autres sujets ont été traités par les différents cercles de réflexion de la Capitale, ce sont ceux de la de la nécessité pour les Etats-Unis de mettre au point un système de suivi et parangonnage de l'innovation conduite par les principaux pays avancés et la réforme du Bureau fédéral des marques et brevets (USPTO).

La réforme de l'USPTO va de pair avec la montée en puissance des « trolls » et des interminables débats sur le contenu du projet de loi sur les brevets, le « *Patent Reform Act* ». Cette note n'a pas pour ambition de dresser un panorama exhaustif de la situation mais de faire un point sur la situation.

1- Le projet de réforme du bureau fédéral des brevets et des marques (USPTO)

La question de la réforme de l'USPTO n'est pas neuve. Elle a fait depuis 10 ans l'objet d'un travail approfondi du Congrès et de l'Académie des sciences (NAS). Dans la pratique, rien n'a vraiment été entrepris en raison de l'énormité de la tâche, de son impact sur l'innovation, des recours en justice¹ et surtout de divergences dans l'industrie. Dans le même temps, et sous la pression d'une possible réforme, l'USPTO a procédé à la réingénierie de son système interne d'instruction par 5 500 experts des quelque 400 000 demandes de brevets déposés annuellement, l'objectif étant d'aboutir à des décisions d'accord ou de rejet plus rapides en liaison avec le Département du Commerce de l'Inspection Générale et le Bureau gouvernemental des responsabilités².

Le reproche fait à l'USPTO porte autant sur le retard accumulé dans l'examen des demandes (800 000 en 2008) que sur l'absence de prise en considération des besoins des inventeurs et des industries de haute technologie. Actuellement le temps moyen d'examen d'un brevet s'établit à 32,6 mois, et à plus de 44 mois dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le Département du Commerce a récemment enjoint l'USPTO à améliorer son système informatique et son fonctionnement en faisant en sorte que l'USPTO bénéficie d'un

¹ Cf. les « patent trolls » et le rôle des « NPE » (Non-Practicing Entities). Voir seconde partie.

² « Government Accountability Office ».

financement adéquat et que ses ressources³ ne soient pas distraites par des programmes fédéraux sans rapport avec la mission première de l'USPTO. La pression du Département du Commerce s'est aussi exercée sur l'USPTO en ce qui a trait à ses relations avec les inventeurs indépendants et les autres organisations nationales et surtout internationales. Le but est ici d'éviter la duplication des examens et d'augmenter la qualité des brevets obtenus au niveau national ou international.

L'USPTO a récemment changé de statut⁴ mais continue d'être une organisation d'état qui n'a pas vraiment les moyens de faire face à la demande ou à la variation de cette dernière, avec des exigences de délais et de qualité de service. Plusieurs rapports⁵ ont suggéré que l'USPTO devienne une entreprise gouvernementale⁶ capable de procéder à des investissements, de recruter, d'adapter ses prix à la demande et au niveau de service offert, etc. Cette recommandation rencontre actuellement un large consensus. Idem concernant l'utilisation par l'USPTO des redevances versées, dont une partie est actuellement orientée vers d'autres dépenses fédérales ou programmes qui n'ont rien à voir avec l'innovation.

La difficulté du Gouvernement fédéral face à ces recommandations est qu'elles sont passablement complexes à mettre en œuvre car elles doivent intégrer le besoin de dialogue avec les inventeurs et l'industrie, bref la mission de service public. La réforme devra également intégrer la dimension internationale de la demande de brevet (harmonisation des législations et procédures, identification des duplications). Cet aspect fait l'objet de pressions de la part des gros industriels, notamment des sociétés pharmaceutiques⁷.

2- Du rôle des « patent trolls » dans le système national d'innovation américain⁸

La seule USPTO n'est pas responsable de toutes les difficultés auxquelles elle fait face. Le système des brevets tel qu'il se présente actuellement aux Etats-Unis est aussi largement fautif de l'engorgement et des retards d'enregistrement que les inventeurs et l'ensemble des parties prenantes de l'innovation déplorent. Dans le système en question se trouvent en effet des organisations qui tirent un avantage grandissant des brevets tout en contribuant à ralentir toute réforme d'ensemble.

Ces organisations sont connues sous le nom de « NPE » (*Non-Practicing Entities*) par les juristes et de « patent trolls » par les experts de l'innovation. L'origine du mot est incertaine : il serait apparu dans le jargon des praticiens en 2001 après que Peter Detkin (Intel) l'eût utilisé pour la première fois dans le cadre d'une affaire interne qui voyait Intel défendre un de ses brevets. Peter Detkin se référait alors à un conte nordique dont la morale est d'accepter un

³ Les redevances liées au dépôt des demandes.

⁴ Elle est devenue « Performance State Organization » en 1999.

⁵ Notamment de la « National Academy of Public Administration ».

⁶ « Government Corporation ».

⁷ Il communément admis que la protection internationale d'un composé pharmaceutique coûte env. 1 million de dollars (+ 10% chaque année).

⁸ Source : « Science Progress » (www.scienceprogress.org).

arrangement rapide plutôt que le principe d'un hypothétique futur accord encore plus avantageux pour l'impétrant.

De qui et de quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'organisations qui détiennent des brevets, souvent acquis à vil prix auprès de producteurs d'inventions ou de connaissances, et qui s'attachent à les faire valoir auprès de contrevenants potentiels. Comme l'indique leur nom, les « NPE » ne font pas d'autre utilisation du brevet que celle qui consiste à identifier des sociétés qui sont de possibles utilisateurs de brevets détenus par ailleurs. Le modèle d'affaires de ces sociétés est simple : acquérir des brevets après les avoir soigneusement sélectionnés puis revendiquer auprès de possibles utilisateurs une redevance, une compensation ou un dédommagement. De gré à gré ou devant les tribunaux.

Anecdotique il y a une quinzaine d'années, l'activité des NPE connaît un essor important aux Etats-Unis. Cette croissance est alimentée par la crise actuelle qui voit un nombre considérable de petites sociétés céder leur fonds de commerce pour traverser le retournement de conjoncture et la pénurie de financement venant des capitaux risqués. Et ce fonds de commerce est souvent constitué par un brevet, une licence, ou un savoir-faire déposé. La croissance de l'activité des NPE se mesure au nombre de sociétés créées dans ce domaine mais aussi, hélas, au nombre de poursuites engagées par ou contre ces sociétés. Entre 1994 et 2002, 527 affaires étaient recensées (2,7 % des affaires liées à une question de propriété industrielle). Entre 2003 et 2007, nous en sommes à 1 210 affaires (8,4 %). L'augmentation se poursuit au point de saturer l'appareil juridique : 389 nouvelles affaires ont vu le jour entre le 1^{er} octobre 2007 et le 30 septembre 2008 !

Le portefeuille des 219 NPE recensées aux Etats-Unis (sans doute 1 500 si l'on inclut les filiales) s'établit à 12 500 brevets, déposés ou en instance. La plus importante de ces sociétés est « Intellectual Ventures ». Elle exploite tous les segments du marché des « trolls » et possède une bonne rentabilité, ce qui attire vers elle de nombreux investisseurs. D'autres NPE comme « Acadia », « Alliacense » ou « Rembrandt Technologies » 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.) se positionnent dans le registre légèrement différent, celui qui consiste à faire 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 y a aussi les NPE qui agissent de façon « furtive » (« stealth mode ») en attendant la maturité d'une technologie ou d'un produit pour revendiquer avec davantage de certitudes d'énormes compensations.

L'activité de « Intellectual Ventures » retient cependant particulièrement l'attention, surtout en ces temps de difficultés financières. « Intellectual Ventures » vient par exemple de lever plus de 1,5 milliard grâce à son nouveau fonds. Il a aussi rendu publics deux accords d'un montant unitaire de 200 à 400 millions (le chiffre exact reste confidentiel) avec Cisco Systems et Verizon après avoir négocié des cessions avec Nokia, Sony, eBay, Google, Microsoft, Intel et Nvidia. « Intellectual Ventures » auraient plus de 1 000 projets d'accords en cours de

discussion et avoue acquérir des brevets ou des familles de brevets au rythme de 2 par jour⁹. « Intellectual Ventures » occupe une position dominante aux Etats-Unis et embrasse un champ d'activités qui n'a, à ce jour, aucun équivalent dans le monde.

Les « patent trolls » : atteinte au système national d'innovation ou contribution à la jurisprudence ?

Les détracteurs des NPE plaident pour une réforme du système des brevets en arguant du fait que les « trolls » inhibent l'innovation en rendant stérile la plupart des brevets détenus mais non exploités. Pour les industries qui ont une activité de R&D, le reproche est le même car les NPE érigent des barrières à l'entrée. Les NPE contribuent en effet à s'approprier, sous forme de brevets, le produit de développements technologiques (le « D ») qui coûtent en général 10 à 20 fois plus cher que la recherche (le « R »). D'une façon générale, les NPE sont vues par ses opposants comme des sociétés d'extorsion¹⁰ qui tirent profit des producteurs de connaissances et du système national des brevets.

De leur côté, les NPE défendent leur rôle dans le système national de l'innovation. Elles affirment que ce sont elles qui fixent le véritable prix des brevets tout en fournissant des liquidités aux inventeurs. Elles défendent aussi l'idée qu'elles alimentent la jurisprudence du droit des brevets et contribuent à faire en sorte que l'USPTO réalise un meilleur travail d'analyse et d'investigation des demandes qui lui sont soumises (d'où la pression qui pèse sur cette dernière et les retards qu'elle accumule). Au total, les NPE plaident pour un maintien du système actuel.

Plusieurs pistes sont actuellement identifiées pour sortir de l'impasse. La réforme de l'USPTO en est une mais ne constitue qu'un volet du problème. Une autre est juridique qui tend à s'imposer d'elle-même. Ainsi, une jurisprudence limitant les recours se développe même si ces derniers continuent de coûter des fortunes (la simple instruction des grandes affaires dépasse les 5 millions) : la Cour Suprême a par exemple en 2006 supprimé la notion d'injonction automatique pour la remplacer par une autre qui oblige le plaignant à faire la preuve de la recevabilité de la demande. D'autres pratiques jurisprudentielles comme « les dommages proportionnels » favorisent aussi l'émergence d'un encadrement des recours.

Mais là encore, la solution au problème n'est que partielle. D'où l'idée de créer un marché du brevet, monétaire ou électronique, qui aurait pour caractéristique la transparence et l'accès général à l'information. Comme le projet de réforme de l'USPTO, remis d'année en année depuis 1966, on peut légitimement se poser la question de la réalisation d'un tel nouveau marché, non seulement en raison de la conjoncture mais aussi en raison de l'économie du système des brevets aux Etats-Unis.

⁹ Cf. The patent transaction market at a crossroads, IAM, n°34 (mars-avril 2009).

¹⁰ « Patent extortionist ».

3- Les projets de réforme du système des brevets

A vouloir trop consulter et trop longtemps, les autorités américaines ont en fait du renoncer, au moins temporairement, à s'engager sur la voie d'une réforme. Il n'y a en effet pas consensus dans les milieux concernés sur les textes et il continue de se manifester une forte opposition entre les tenants d'un solide système de brevets et les détracteurs des « trolls ». Au total, en fournissant toujours plus de contributions et de propositions, les parties ont fait en sorte que le dossier soit devenu incompréhensible, et reflète la formule d'un avocat spécialisé : « *too many cooks spoil the soup* ». D'où le statu quo actuel. D'où également les espoirs que suscite l'arrivée d'une nouvelle Administration, seule capable d'impulser une dynamique de réformes.

Essayons d'y voir plus clair dans le débat. En fait, la seule chose simple dans ce dossier est l'existence d'un projet de loi, le « *Patent Reform Act* » qui résulte de plusieurs années d'instruction. Dévoilé en 2008, le texte n'a quasiment aucune chance de devenir force de loi en raison des oppositions qu'il suscite, notamment auprès des « trolls », mais il sert désormais de référence. En fait, il tend à corriger les aspects de la loi actuelle qui peuvent les favoriser, à savoir :

- la possibilité aux Etats-Unis de publier des brevets étendus¹¹,
- la possibilité d'obtenir des injonctions et d'engager des poursuites qui peuvent se révéler dispendieuses pour les contrevenants et
- la quasi-impossibilité d'introduire des recours auprès de l'USPTO.

Dans la pratique, les juristes sont moins catégoriques car le CAFC¹² rend des jugements et des décisions qui peuvent être cassés par la Cour Suprême¹³.

Mais revenons au texte, que contient-il exactement ? Une série de dispositions qui ont trait aux points suivants :

- **le tribunal compétent**¹⁴. Ce dernier devrait être celui qui est le plus proche des « activités physiques », des activités commerciales ou industrielles et/ou du lieu principal d'enregistrement de la société. Ces dispositions sont susceptibles de délester les tribunaux des districts de l'est du Texas, réputés plus accommodants dans les domaines de la propriété intellectuelle et auxquels font davantage appel les « trolls ».
- **Des limitations raisonnables quant au montant des redevances**¹⁵. Les nouvelles dispositions modifient le principe de l'intégralité d'un marché¹⁶, l'invention devant se rapporter à un volet principal de son application¹⁷. D'où l'idée d'une répartition de la redevance qui serait calculée sur la base de la portion de valeur économique du produit faisant l'objet d'une contestation¹⁸. Naturellement la redevance est appelée à être en

¹¹ Issuance of broad Patents.

¹² Court of Appeals for Federal Circuit.

¹³ Cf. 547 U.S. 388 (2006), 549 U.S. 118 (2007), 549 U.S. 398 (2007).

¹⁴ « Venue ».

¹⁵ « Reasonable Royalty Limitations ».

¹⁶ « Entire Market ».

¹⁷ « predominant basis ».

¹⁸ « Royalty is calculated on only that portion of economic value of the infringing product »

rapport avec la contribution spécifique de l'invention revendiquée par rapport à l'état de l'art antérieur.

- **Abandon du principe d'intentionnalité**¹⁹. Seul le juge en décide.
- **Examen du brevet après son obtention**. Le projet de loi ouvre la possibilité d'un recours auprès de l'USPTO mais selon un calendrier très précis. L'effet d'estoppel²⁰ peut s'appliquer.

Sur ces dispositions, l'encre continue de couler, surtout sur les points (2) et (4)²¹. Le "juge in chief of the Federal Circuit" a récemment fait valoir auprès du Congrès que les dispositions allaient considérablement allonger les procédures, notamment parce que les dommages pouvaient se révéler très difficiles, voire impossibles à prouver. Sur les dispositions du point (4), des voix s'élèvent pour dire que les délais imposés ne sont pas réalistes et vont conduire à des abus. Les aspects qui recueillent un consensus ont trait aux possibilités de recours quant aux décisions de l'USPTO.

Conclusion

Mais, comme nous l'indiquions, tous ces projets et les contributions ont peu de chances d'être appliquées en l'état. Pour trois raisons : le Congrès et l'Exécutif ont d'autres préoccupations que les brevets, les textes ne font pas l'unanimité et l'application de ces textes pose de véritables problèmes à l'Administration, dont l'USTPO. Mais, au delà des problèmes d'application, les obstacles rencontrés par les projets de réforme ont trait au rôle des parties prenantes qui évolue avec le temps, l'économie et la production de connaissances. La montée en puissance des « trolls » conjuguée au retournement économique en est une illustration. Une autre source de problème concerne la difficulté à imposer un système unique de brevets dans des domaines aussi différents que les technologies informatiques ou diagnostiques et ce qui se rapporte au pharmaceutique et aux biotechnologies. Il est vrai que, dans les premières, les « trolls » se livrent activités particulièrement lucratives. Ce n'est pas le cas des secondes où les affaires sont encore plus complexes mais où les « trolls » sont moins présentes. (am)/.

¹⁹ « No more willfulness ».

²⁰ Principe de « Common Law ».

²¹ Voir •<http://kslaw.com/Library/publication/ca093008.pdf>
•http://autm.net/about/patent/chart_on_patent_law_reform.pdf

Sources :

1/ Cette note a été conçue à partir de plusieurs contributions, notamment celles produites par les cabinets *Scully, Scott, Murphy & Presser* et *Nixon Peabody* dans le cadre du séminaire du Congrès annuel de l'AUTM : « *Patent Reform : New Developments* » (13 février 2009).

2/ L'ensemble des textes se trouvent sur le site du congrès :

• <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110-3600>

• <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110-1145>

• <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-1908>

3/ “The patent transaction market at a crossroads”, IAM, n°34 (mars-avril 2009).

4/ « scienceprogress », Science's Troubled Legacy, édition automne/été 2008/2009 (www.scienceprogress.org).

ooooo