

# PROMOUVOIR L'INNOVATION : LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE LE DROIT ET LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE ET CEUX DES BREVETS

## RÉSUMÉ

Les consommateurs bénéficient de l'innovation à travers le développement de biens, de services et de procédés nouveaux et perfectionnés. La capacité d'une économie à inventer et innover favorise la conduite de sa croissance économique et le degré jusqu'auquel s'élève le niveau de vie<sup>1</sup>. Les découvertes techniques telles que l'automobile, l'avion, l'ordinateur, Internet, la télévision, le téléphone et les médicaments modernes illustrent le pouvoir de l'innovation pour accroître la prospérité et améliorer notre qualité de vie.

La concurrence et les brevets font partie des politiques fédérales influençant l'innovation. Tant la politique en matière de concurrence que celle relative aux brevets peuvent stimuler l'innovation, mais chacune exige un équilibre vis-à-vis de l'autre pour y parvenir. Des erreurs ou des travers systématiques sur la manière dont les règles de l'une sont interprétées et appliquées peuvent porter préjudice à l'efficacité de l'autre politique. Ce rapport de la Commission fédérale du commerce (FTC : Federal Trade Commission) traite du système des brevets et émet des recommandations afin de maintenir un juste équilibre avec le droit et la politique de la concurrence<sup>2</sup>. Un second rapport commun de la FTC et de la division antitrust du ministère de la justice (DOJ : Department of Justice) (à venir), traitera de la politique et du droit antitrust et fera des recommandations afin de maintenir un juste équilibre avec le système des brevets.

1 Vice président de la réserve fédérale (Federal Reserve Board Vice Chairman), Roger W. Ferguson, Jr., Patent Policy in a Broader Context (La politique des brevets dans un contexte plus général), remarques à la conférence des marchés financiers de 2003 de la banque de réserve fédérale d'Atlanta (5 avril 2003), sur <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030407/default.htm>.

2 La Commission fédérale du commerce a émis des rapports conformément à la loi sur la Commission fédérale du commerce, 15 U.S.C. § 46(f).

### ***Le droit et la politique de la concurrence et ceux des brevets encouragent l'innovation et profitent au public***

La concurrence, à travers la libre entreprise et les marchés ouverts, est le principe d'organisation de la majorité de l'économie des USA. La concurrence entre les entreprises est généralement le meilleur moyen de parvenir à un optimum quant aux prix, à la quantité et la qualité des biens et des services pour les consommateurs. Le droit antitrust, codifié dans la loi Sherman, la loi de la FTC et d'autres textes, cherche à « maximiser le bien-être des consommateurs en encourageant les entreprises à se comporter de manière concurrentielle »<sup>3</sup>.

La concurrence peut stimuler l'innovation. La concurrence entre les entreprises peut inciter à inventer de nouveaux ou de meilleurs produits ou des procédés plus efficaces. Les sociétés peuvent inventer des procédés de fabrication moins onéreux et ainsi accroître leurs profits et améliorer leurs capacités compétitives. La concurrence peut motiver les entreprises à identifier les besoins non satisfaits de leurs clients et à développer de nouveaux biens ou services afin de les satisfaire.

La politique en matière de brevets peut également stimuler l'innovation. La Constitution des USA autorise le Congrès à « promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en garantissant pour un temps limité [...] aux inventeurs le droit exclusif sur [...] leurs découvertes respectives »<sup>4</sup>. Pour obtenir un brevet, une invention (c'est-à-dire un produit, un procédé, une machine ou une composition de la

3 I PHILLIP E. ARREDA & HERBERT HOVENKAMP, ANTITRUST LAW : AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES AND THEIR APPLICATION (Loi antitrust : une analyse des principes antitrust et de leur application) ¶100a p. 4 (2000).

4 Constitution des États-Unis art. I, § 8. D'autres sections de cette disposition constitutionnelle autorisent le droit d'auteur (copyright).

matière) doit être nouvelle, non évidente et utile. En outre, le détenteur d'un brevet doit clairement divulguer l'invention. Un brevet confère un droit d'exclure autrui de fabriquer, d'utiliser ou de vendre aux États-Unis l'invention revendiquée par le brevet pendant une durée de vingt ans à partir de la date d'enregistrement de la demande de brevet.

Ce droit de propriété peut permettre aux entreprises d'augmenter les profits escomptés sur leurs investissements dans la recherche et le développement et ainsi stimuler l'innovation qui n'aurait pas existé sans la perspective d'un brevet.

Tout comme la politique en matière de concurrence, la politique sur les brevets profite au public. « Le quid pro quo fondamental considéré par la Constitution et le Congrès pour octroyer un brevet est le bénéfice que le public tire d'une invention ayant une utilité substantielle. »<sup>5</sup> La divulgation au public de l'information scientifique et technique est la part du marché que l'inventeur offre au public<sup>6</sup>.

### **La concurrence et les brevets doivent fonctionner ensemble dans un juste équilibre**

La concurrence et les brevets ne s'opposent pas intrinsèquement. Le droit des brevets et les lois

antitrust « sont en fait complémentaires, tous deux ayant pour objectif d'encourager l'innovation, l'industrie et la concurrence »<sup>7</sup>. Le droit des brevets joue un rôle important dans le régime de droits de propriété essentiel à une économie compétitive en bonne santé. Par exemple, les entreprises peuvent être en concurrence pour obtenir les droits de propriété véhiculés par les brevets. Les brevets ne confèrent pas nécessairement de pouvoir de monopole à leurs détenteurs<sup>8</sup> et la plupart du commerce réalisé avec des brevets ne restreint pas déraisonnablement, ni ne sert à monopoliser des marchés. Même si un brevet confère un pouvoir de monopole, cela ne suffit pas à créer une violation de la loi antitrust. La loi antitrust reconnaît qu'un pouvoir de monopole créé par un brevet peut être nécessaire pour parvenir à un gain plus élevé pour les consommateurs.

De manière similaire, la Cour suprême a reconnu au système de brevets l'importance de la concurrence<sup>9</sup>. La « libre concurrence » est le « niveau de référence » dont « dépend l'incitation du système des brevets à un effort créatif »<sup>10</sup>. En limitant la durée d'un brevet, « la clause sur le brevet reflète elle-même un équilibre entre le besoin d'encourager l'innovation et la prévention de monopoles qui étouffent la

#### **Encadré 1 : un brevet invalide sur une invention évidente peut être dommageable à la concurrence**

En 1895, George Selden a obtenu un brevet états-unien avec une revendication si large qu'elle couvrirait la plupart des automobiles jamais fabriquées ». Cependant, l'essentiel de l'invention couverte par cette revendication – mettre un moteur à essence sur un châssis pour faire une voiture – était si évident que de nombreuses personnes de par le monde y ont pensé de manière indépendante dès que les premiers moteurs à essence ont été construits. L'association qui délivrait des licences d'utilisation du brevet de Selden a amassé des centaines de milliers de dollars en redevance – élevant le coût et réduisant les ventes d'automobiles – avant qu'Henri Ford et d'autres contestent le brevet et que la revendication de brevet soit réduite en 1911. Voir MERGES & DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIAL (Droit et politique des brevets : jurisprudence et matériaux), p. 644-646.

5 *Affaire Brenner contre. Manson*, 383 U.S. 519, 534-35 (1966). La rétribution que donne un inventeur en contrepartie d'un brevet « est le bénéfice qu'il confère au public en plaçant entre leurs mains un moyen par lequel leurs désirs sont assouvis ». 1 WILLIAM ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS (Le droit des brevets pour les inventions utiles) § 22 p. 305 (1890), cité dans ROBERT P. MERGES & JOHN F. DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS (Droit et politique des brevets : jurisprudence et matériaux) 361 (3<sup>e</sup> éd. 2002).

6 Voir James E. Rogan, Prepared Remarks of James E. Rogan, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office (Remarques préparées de James E. Rogan, sous-secrétaire au commerce pour la propriété intellectuelle et directeur de l'office des brevets et des marques déposées des États-Unis) (2/6/02) 2, sur <http://www.ftc.gov/opp/intellect/rogan.htm>

7 *Affaire Atari Games Corp. contre Nintendo of Am.*, 897 F.2d 1572, 1576 (Circuit fédéral 1990).

8 ROBERT L. HARMON, PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT (Les brevets et le Circuit fédéral) § 1.4(b) p. 21 (5<sup>e</sup> éd. 2001) (« Les droits conférés par les brevets ne sont pas des monopoles juridique au sens de la loi antitrust. Tout brevet n'est pas un monopole et tout brevet ne confère pas de pouvoir de marché. »).

9 Voir *l'affaire Bonito Boats, Inc. contre Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 146 (1989) (le droit fédéral des brevets incarne « un équilibre soigneux entre le besoin de promouvoir l'innovation et la reconnaissance que l'imitation et perfectionnement à travers l'imitation sont tous deux nécessaires à l'invention elle-même et la véritable force vitale d'une économie compétitive ».)

10 *Id.* p. 156.

concurrence sans aucune avancée concomitante pour «le progrès de la science et des arts utiles»<sup>11</sup>. Les exigences de nouveauté et de non-évidence de la brevetabilité «se basent sur la notion que les concepts de portée publique, ou ceux qui sont si évident qu'ils pourraient facilement l'être, sont des outils de création accessibles à tous»<sup>12</sup>.

Échouer à définir le juste équilibre entre le droit de la concurrence et celui des brevets peut être dommageable pour l'innovation. Par exemple, si le droit des brevets venait à accorder des brevets sur des inventions «évidentes», il pourrait contrarier la concurrence qui se serait développée sur la base de la technique évidente. *Voir* l'encadré 1. Inversement, la politique en matière de concurrence peut ébranler l'innovation promue par le système de brevets, si une adjonction antitrust trop zélée restreint l'utilisation favorisant la concurrence d'un brevet valide. *Voir* l'encadré 2.

***Encadré 2 : une adjonction antitrust trop zélée peut ébranler l'innovation promue par les brevets***

Dans les années 70, ceux qui ont intenté des actions antitrust ont vu les rétrocessions (par exemple, lorsqu'un titulaire d'une licence a amélioré une technique brevetée, il rétrocède au détenteur original du brevet un accès à l'amélioration) comme étant automatiquement illégales. Plus récemment, ceux qui ont intenté des actions antitrust reconnaissent que «les rétrocessions peuvent avoir des effets favorisant la concurrence», par exemple en encourageant un détenteur de brevet à céder en premier lieu une licence sur son brevet, autorisant ainsi le titulaire de la licence à améliorer l'invention. Ceux qui ont intenté des actions antitrust considèrent maintenant les effets potentiels favorables et défavorables à la concurrence des rétrocessions. Les règles antitrust antérieures ont pu dissuader certaines rétrocessions favorables à la concurrence, décourageant ainsi certaines innovations d'utiliser des techniques brevetées. *Voir* U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (directives antitrust du ministère de la justice et de la commission fédérale du commerce des États-Unis pour la cession de licences sur la propriété intellectuelle), § 5.6 (6 avril 1995), réédité dans 4 Trade Reg. Rep. (CCH) ¶ 13, 132, disponible sur <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.html>.

11 *Id.* p. 146.

12 *Id.* p. 156.

## ***Les auditions de la FTC et du DOJ ont étudié l'équilibre entre le droit et la politique de la concurrence et ceux des brevets***

Pour examiner l'équilibre actuel entre le droit et la politique de la concurrence et ceux des brevets, la FTC et le DOJ ont conduit des auditions entre février et novembre 2002. Les auditions se sont déroulées sur 24 jours et ont impliqué plus de 300 participants, dont des représentants industriels de grandes et petites entreprises et de la communauté des inventeurs indépendants ; des organisations prépondérantes en matière de brevets et de loi antitrust ; et des universitaires éminents en économie, en droit antitrust et en droit des brevets<sup>13</sup>. En outre, la FTC a reçu près de 100 propositions écrites. Les représentants industriels venaient principalement des industries *high-tech* : l'industrie pharmaceutique, les biotechniques, l'informatique logicielle et matérielle et l'Internet<sup>14</sup>. Ce rapport traite des témoignages auditionnés et des recherches indépendantes ; il explique les conclusions de la Commission et présente ses recommandations pour le système de brevets.

13 La Commission remercie le DOH et l'Office des brevets et des marques déposées d'avoir participé à de nombreux panels des auditions et d'avoir recommandé de nombreux participants à ces auditions. Pour avoir fourni les équipements ayant permis aux auditions de se tenir sur la côte ouest, la Commission remercie le Centre de politique sur la concurrence (Competition Policy Center) et le Centre de Berkeley pour le droit et les technologies de l'université de Californie à Berkeley (Berkeley Center for Law and Technology at the University of California at Berkeley). La Commission souhaite souligner l'expertise et le temps accordés par les participants aux auditions. Pour toutes leurs contributions, la Commission leur adresse ses remerciements.

14 *Voir* les annexes A et B.

# CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

## I. Bien que la majorité du système de brevets fonctionne bien, certaines modifications sont nécessaire pour garder un juste équilibre entre le droit et la politique de la concurrence et ceux des brevets

Le système des brevets parvient, pour une majeure partie, à un juste équilibre avec la politique de la concurrence. Les normes légales de brevetabilité semblent largement compatibles avec la concurrence ; interprétées de manière adéquate, elles tendent à ne délivrer un brevet que lorsque cela est nécessaire afin de fournir des incitations aux inventions, à leur développement commercial ou à

nouveaux types de brevets et a publié un Plan stratégique pour le 21<sup>e</sup> siècle afin d'améliorer la qualité des brevets (*i.e.*, réduire les erreurs) et rationaliser les procédures<sup>15</sup>. Les participants aux auditions ont trouvé de nombreuses matières à éloges dans le système des brevets actuel.

Néanmoins, de nombreux participants et observateurs du système de brevets ont exprimé des inquiétudes substantielles sur le fait que, sur certains points, le système de brevets entraîne un déséquilibre avec la politique de la concurrence. Une piètre qualité des brevets et des standards et procédures juridiques ayant par inadvertance des effets anticoncurrentiels peuvent entraîner un pouvoir de marché infondé et peuvent accroître les coûts de manière injustifiée. Ce rapport fait plusieurs recommandations afin que ces questions soient adressées par les standards, procédures et institutions juridiques du système des brevets.

### **Encadré 3 : brevets bloquants**

Les brevets d'autrui peuvent bloquer la capacité d'un détenteur de brevet à exploiter sa propre invention. Par exemple :

« Supposez qu'Admiral Motors obtienne un brevet sur un moteur à combustion interne utilisé dans les automobiles. Plus tard, Betty Beta achète une automobile mise en vente par Admiral Motors et incorporant l'invention brevetée. Beta fait des expériences avec sa nouvelle voiture et développe un injecteur de carburant significativement amélioré que l'on ne peut utiliser que dans le moteur breveté d'Admiral Motors. Même si Beta brevète son injecteur de carburant amélioré, elle ne pourra pas mettre en œuvre cette technique sans être en infraction avec le brevet de base d'Admiral. À moins qu'une des parties ne concède de licence à l'autre, Beta devra attendre que le brevet d'Admiral Motors expire avant de mettre en œuvre le brevet sur sa propre invention perfectionnée. » ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY : THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS (Propriété intellectuelle : le droit d'auteur, le droit des brevets et des marques déposées) § 20.1.1 p. 462 (2003). Si le brevet bloquant est invalide ou excessivement étendu, il n'existe alors aucun bénéfice pour le public justifiant ses effets sur l'innovation subséquente.

## II. Les brevets douteux sont un problème substantiel pour la concurrence et peuvent endommager l'innovation

Un brevet de piètre qualité ou douteux est un brevet qui est susceptible d'être invalide ou qui contient des revendications susceptibles d'être exagérément larges. Les participants aux auditions ont soulevé des inquiétudes quant au nombre de brevets douteux délivrés<sup>16</sup>. De tels brevets peuvent bloquer la concurrence, voir l'encadré 3, et porter préjudice à l'innovation de diverses manières.

leur divulgation. Le Congrès a décrété de nouvelles lois qui protègent la concurrence en facilitant, parmi d'autres choses, les divulgations des demandes de brevets. La cour d'appel du circuit fédéral, qui est le tribunal exclusif pour la plupart des appels en droit des brevets, a apporté une stabilité et accru la prévisibilité de divers éléments du droit des brevets. Ceci a réduit l'incertitude juridique et facilité la planification des activités. L'Office des brevets et marques déposées (PTO: Patent and Trademark Office) a établi des initiatives pour traiter de

15 Voir l'Office des États-Unis des brevets et marques déposées, The 21st Century Strategic Plan (Plan stratégique pour le 21<sup>e</sup> siècle), sur [www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm).

16 Par exemple, les entreprises informatiques ont soulevé des inquiétudes concernant des brevets dont elles jugent qu'ils n'auraient pas dû être accordés car les inventions étaient évidentes et basées sur des travaux antérieurs dans ce domaine. Alors qu'elles ne tarissent pas d'éloges pour les brevets dans leur industrie, les entreprises de biotechnique s'inquiètent également de ce que des brevets trop étendus puissent décourager l'innovation supplémentaire dans certains domaines des biotechniques. Voir en globalement les Chap. 2 et 3.

## **A. Les brevets douteux peuvent dissuader ou élever les coûts de l'innovation**

Un brevet douteux d'une entreprise peut conduire son concurrent à renoncer à la R&D dans le domaine couvert abusivement par le brevet. Par exemple, les entreprises de l'industrie des biotechniques ont rapporté qu'elles évitaient d'enfreindre des brevets douteux et par conséquent se retenaient d'entrer ou de poursuivre leurs travaux dans un domaine de recherche particulier qui semble couvert par de tels brevets<sup>17</sup>. De tels effets peuvent dissuader l'entrée sur le marché de concurrents ainsi que l'innovation subséquente et accroître la potentialité que le détenteur d'un brevet douteux élimine la concurrence.

Si un concurrent choisit de poursuivre la R&D dans un domaine abusivement couvert par un brevet douteux sans s'acquitter d'une licence pour utiliser ce brevet, il risquera d'entrer dans un litige coûteux en terme de temps et d'argent avec le détenteur du brevet. Si le concurrent choisit de négocier une licence et de payer une redevance sur le brevet douteux, les coûts de l'innovation subséquente et du développement commercial s'élèveront à cause de ces redevances injustifiées.

Un autre choix possible est de trouver des moyens juridiques pour invalider le brevet. Les procédures de l'Office des brevets ne permettent toutefois qu'une participation très limitée de tierces parties. Un procès en cour fédérale peut ne pas être une option, car un concurrent ne peut entamer de poursuites pour contester la validité du brevet à moins que le détenteur du brevet ne menace le concurrent de contentieux. Si le concurrent n'est pas sur le point de mettre sur le marché un produit en infraction, le détenteur du brevet n'a aucune raison de le menacer de contentieux. Dans ces circonstances, comme s'en est plaint un représentant de la biotechnique, « il y a ces mauvais brevets qui sont plantés là et vous ne

pouvez pas y toucher ».<sup>18</sup> Si le contentieux a lieu, il coûte généralement des millions de dollars et prend des années avant d'être résolu. C'est un gâchis de ressources.

## **B. Dans les industries où l'innovation est incrémentale, les brevets douteux accroissent le « brevetage défensif » et les complications dans la cession de licences**

Dans certaines industries, telles que l'informatique matérielle ou logicielle, les entreprises peuvent avoir besoin d'accéder à des douzaines, des centaines, ou même des milliers de brevets pour développer un seul produit commercial. Un représentant industriel d'une entreprise informatique matérielle a rapporté que plus de « 90 000 brevets se rapportant de manière générale à des microprocesseurs sont détenus par plus de 10 000 parties »<sup>19</sup>. Nombre de ces brevets se chevauchent, chacun des brevets en bloquant plusieurs autres. Ceci a tendance à créer un « maquis de brevets » – c'est-à-dire un « tissu très dense de droits de propriété intellectuelle se chevauchant, au milieu duquel une société doit se frayer un chemin pour être en mesure de commercialiser effectivement une nouvelle technique »<sup>20</sup>.

La plupart de ces maquis de droits de brevets enchevêtrés proviennent de la nature de la technique ; l'informatique matérielle et logicielle contient un nombre incroyablement grand d'innovations incrémentales. Plus encore, comme davantage de brevets sont émis sur des inventions incrémentales, les entreprises recherchent davantage de brevets afin de posséder assez de jetons de négociation pour obtenir le droit d'accéder aux brevets empiétant d'autrui<sup>21</sup>. Un participant a certifié que le temps et l'argent que son entreprise de logiciels dépensait à créer et enregistrer ce qu'on appelle des brevets défensifs, qui « n'ont aucune...

17 Voir, par exemple, *FTC/DOJ Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy* (Auditions de la FTC et du DOJ sur le droit et la politique de la concurrence et de la propriété intellectuelle dans l'économie basée sur la connaissance), témoignage de David J. Earp, 26 février 2002, pages 290-91, 238 (dans la suite de cet article, les citations des transcriptions de ces auditions précisent le nom de famille de l'orateur, la date du témoignage et la (les) page(s) correspondante(s) ; Blackburn 26/2 p. 296 ; Caufield 19/3 p. 161.

18 Blackburn 26/2 p. 295-96.

19 Detkin 28/2 p. 667-68.

20 Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting* (Naviguer dans le maquis de brevets : licences croisées, pools de brevets et définition de standards), dans *1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY* (Politique de l'innovation et économie) 119, 120 (Adam Jaffe et al. éd., 2001).

21 Le rapport commun à venir de la FTC et du DOJ traitera de l'évaluation appropriée des techniques de cession de licences utilisées dans de telles situations.

valeur innovatrice en soi », auraient pu être mieux dépensés en développant de nouvelles techniques<sup>22</sup>.

Les brevets douteux contribuent au maquis de brevets. Dans le contexte d'un maquis de brevets, les brevets douteux peuvent introduire de nouveaux types de difficultés dans la cession de licences, telles que des redevances s'empilant les unes sur les autres, et peuvent accroître l'incertitude sur le panorama des brevets, compliquant ainsi la planification du commerce. Les brevets douteux dans les maquis de brevets peuvent contrecarrer la concurrence des fabricants actuels, tout comme des entrants potentiels. Puisqu'un fabricant a besoin d'une licence pour tous les brevets couvrant son produit, les entreprises peuvent utiliser des brevets douteux pour extraire des redevances élevées ou pour menacer de contentieux<sup>23</sup>. Par exemple, on peut faire valoir un brevet douteux revendiquant une seule routine d'un programme informatique pour dévaliser la production du programme informatique tout entier. Ce procédé peut dissuader l'innovation subséquente et augmenter les coûts pour les entrepreneurs et, au final, pour les consommateurs.

### **C. Recommandation pour améliorer la qualité des brevets et minimiser les coûts anticoncurrentiels du système de brevets**

Un article récent avançait des arguments de manière persuasive montrant que, puisque la plupart des demandes de brevets impliquent des revendications dont la valeur économique est insignifiante, « il est beaucoup plus économique pour la société de déterminer en détail la validité [des brevets] dans ces quelques cas [dans lesquels les brevets sont contestés] que d'investir des ressources supplémentaires pour examiner des brevets dont on

22 Greenhall 27/2 P. 377, 420.

23 « De manière croissante, les grandes et petites entreprises sont sujettes à des contentieux (ou des menaces) basés sur des brevets douteux. » *United States Patents and Trademarks Office Fee Modernization Act of 2003 : Hearing Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the House Com. on the Judiciary* (Loi de modernisation de 2003 des honoraires de l'Office des États-Unis des brevets et marques déposées : audition devant la sous-commission sur les tribunaux, l'Internet et la propriété intellectuelle), 108<sup>e</sup> congrès 2 (2003) (Déclaration de Michael K. Kirk, directeur exécutif de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle, *disponible sur* <http://www.aipla.org/html/Legislative/108/testimony/FeeLeg.htm>).

n'entendra plus jamais parler »<sup>24</sup>.

En conséquence, les recommandations de la FTC se focaliseront d'abord sur les procédures et les présomptions utilisées pour contester des brevets douteux, car de telles contestations sont plus à même d'impliquer des brevets ayant une valeur concurrentielle substantielle.

#### **Recommandation 1 :**

**Comme le recommande l'Office des brevets et des marques déposées (PTO), édicter une loi pour créer une nouvelle procédure administrative permettant la révision après l'octroi et l'opposition aux brevets.**

Le PTO ne discute des demandes de brevets qu'avec le demandeur. Jusqu'à récemment, les tierces parties ne pouvaient qu'apporter certains documents fiables à l'intention d'un examinateur et, dans des circonstances limitées, remplir une réclamation écrite avec lui ou demander au directeur du PTO de réexaminer un brevet. Pour régler cette situation, le Congrès a voté une loi établissant des procédures limitées permettant à des parties tierces de participer aux réexamens de brevets. De récents amendements ont amélioré ces procédures mais elles comportent encore des restrictions et n'incitent pas à leur usage. Une fois qu'un brevet douteux a été délivré, le moyen le plus efficace pour le contester est de le faire en contentieux. Le contentieux est en général extrêmement coûteux et long<sup>25</sup>, et ce n'est pas un choix possible jusqu'à ce que le détenteur du brevet menace les éventuels opposants d'une procédure judiciaire pour infraction à un brevet.

Les procédures existantes tentent d'équilibrer deux positions. D'un côté, les tierces parties du même domaine que le demandeur du brevet peuvent avoir la meilleure information et la meilleure expertise pour épauler l'évaluation d'une demande de brevet. D'un autre côté, l'implication limitée de tierces parties dans l'octroi et le réexamen de brevets montre un intérêt authentique à protéger les demandeurs de brevets contre le harcèlement de concurrents. Cela reste un objectif important. Pour continuer à protéger contre la possibilité de harcèlement des demandeurs

24 Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office* (Ignorance logique à l'office des brevets), 95 NW. L. REV. 1495, 1497 (2001).

25 Une affaire dans la biotechnique, par exemple, peut coûter entre cinq et sept millions de dollars et prendre deux ou trois ans en procédure judiciaire. Voir Chap. 3.

de brevets par des concurrents, toute nouvelle procédure ne devra être accessible qu'après les octrois de brevets.

Parce que les moyens existants de contester des brevets douteux sont inadéquats, nous recommandons une procédure administrative pour la révision après octroi et l'opposition, qui permette des contestations significatives un peu avant les contentieux en cour fédérale. Pour être significative, la révision après octroi devrait permettre d'aborder les questions importantes sur la brevetabilité<sup>26</sup>. On devrait exiger du requérant d'une révision qu'il démontre un seuil adéquat. Un juge administratif des brevets devrait présider la procédure. Celle-ci devrait permettre le contre-examen et la découverte soigneusement circonscrite, et qui devrait être limitée dans le temps et sujette à l'utilisation d'une autorité appropriée appliquant des sanctions. Des limites devraient être établies pour se protéger de délais indus et du harcèlement provenant de multiples requêtes de révision. La législation autorisant ceci devrait inclure une délégation d'autorité permettant aux conclusions de droit du PTO d'être respectées par la cour d'appel. Enfin, comme c'est le cas avec les verdicts sur les interférences des brevets, les arrangements résolvant des procédures après octroi devraient être enregistrés auprès du PTO et, sur demande, être accessibles à d'autres agences gouvernementales.

## **Recommandation 2 :**

**Édicter une loi pour préciser que les contestations de la validité d'un brevet doivent être établies sur la base d'une « primauté de la preuve ».**

Un brevet délivré est présumé valide. Les tribunaux exigent qu'une entreprise contestant un brevet prouve son invalidité par des « preuves claires et convaincantes » Cet postulat semble injustifié. Une pléthore de présomptions fait pencher la balance en faveur de l'octroi en dernière instance d'un brevet, une fois qu'une demande est enregistrée. En outre, comme beaucoup l'ont remarqué, le PTO est sous-financé, et les examinateurs du PTO ne disposent que trop rarement du temps nécessaire pour évaluer complètement les demandes de brevets. Ces circonstances suggèrent qu'une présomption bien

<sup>26</sup> Les opposants à un brevet devraient au minimum être capables de soulever des questions sur la nouveauté, la non-évidence, la description écrite, l'habilitation et l'utilité.

trop forte de la validité d'un brevet est inappropriée. Au lieu de cela, les tribunaux ne devraient exiger qu'une « primauté de la preuve » mais refuser les présomptions de validité.

Le travail du PTO se déroule avec un certain nombre d'inconvénients qui peuvent gêner sa capacité à réduire le nombre de brevets douteux délivrés. Le plus important peut-être est que les tribunaux ont interprété le droit des brevets comme exigeant que le PTO accorde un brevet demandé à moins qu'il n'établisse que l'invention revendiquée ne remplisse pas l'un des critères de la brevetabilité. Une fois qu'une demande est enregistrée, on présume effectivement que l'invention revendiquée est garantie à moins que le PTO ne prouve le contraire.

Les procédures du PTO pour évaluer les demandes de brevets semblent inappropriées pour s'acquitter de cette charge. Les poursuites judiciaires sur les brevets n'impliquent que le demandeur et le PTO. Un examinateur de brevets mène des recherches sur l'art antérieur pertinent<sup>27</sup>, point crucial de la procédure d'examen, avec pour seule aide ce qu'a soumis le demandeur. Le demandeur de brevet a un devoir de franchise envers le PTO, mais ce devoir n'exige pas que le demandeur recherche l'art antérieur au-delà de ce qu'il connaît déjà<sup>28</sup>. Si le demandeur de brevet fait des affirmations ou enregistre une preuve documentée concernant certains faits, le PTO ne dispose pas des moyens pour tester la justesse et la fiabilité de telles informations.

Plus encore, les présomptions dans les règles du PTO ont tendance à favoriser l'octroi d'un brevet. Par exemple, « si l'examineur ne produit pas de bien-

<sup>27</sup> L'« art antérieur » se compose de matériaux – souvent des brevets et des publications, bien que des affidavits ou des témoignages peuvent également faire partie de l'art antérieur – reflétant tout ou partie des fonctionnalités ou éléments de l'invention revendiquée. Une invention est « évidente » si elle ne présente pas d'évolution suffisante par rapport à l'art antérieur.

<sup>28</sup> Le manuel sur la procédure d'examen du PTO (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) stipule que l'agence « n'enquête pas » sur les questions d'obligation de divulgation et « ne [...] refuse pas » de demandes sur cette base. Voir United States Patent and Trademark Office, *Manual of Patent Examining Procedure* § 2010 (8<sup>e</sup> édition 2001) (expliquant que de telles résolutions du PTO « s'ajouteraient aux dépenses et au temps passé pour obtenir un brevet avec peu ou pas d'avantages pour le détenteur du brevet, ni pour d'autres parties concernées »), disponible sur <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm> désigné par MPEP par la suite.

fondé [d'évidence] *prima facie*, le demandeur n'est pas dans l'obligation de fournir de preuve de non-évidence»<sup>29</sup>. De même, « le personnel de l'office [...] doit considérer comme vrai l'exposé d'un fait présenté par un demandeur en relation avec [l'utilité proclamée de l'invention], à moins qu'une preuve contradictoire puisse être apportée montrant qu'un homme du métier aurait des doutes légitimement fondés sur la crédibilité d'un tel exposé »<sup>30</sup>. Également, « il existe une forte présomption qu'une description écrite adéquate de l'invention revendiquée soit présente lorsque que la demande est enregistrée<sup>31</sup> ».

Les ressources du PTO semblent également inappropriées pour permettre un dépistage efficace et précis des demandes de brevets douteux. Les demandes de brevets ont doublé les vingt dernières années et augmentent d'environ 10% par an<sup>32</sup>. Avec des demandes annuelles approchant les 300 000, elles atteignent un taux d'environ 1 000 par jour travaillé<sup>33</sup>. Un corps de quelques 3 000 examinateurs doit s'occuper du flot d'enregistrements<sup>34</sup>. Les participants aux auditions ont estimé que les examinateurs de brevets disposent de 8 à 25 heures pour lire et comprendre chaque demande, rechercher dans l'art antérieur, évaluer la brevetabilité, communiquer avec le demandeur, décrypter les révisions nécessaires et aboutir à des conclusions qu'ils doivent rédiger. Beaucoup ont trouvé ces contraintes de temps perturbantes<sup>35</sup>. Les participants

29 MPEP § 2142.

30 United States Patent and Trademark Office, *Utility Examination Guidelines* (Directives sur l'examen de l'utilité de l'Office des brevets et marques déposées des États-Unis), 66 Fed. Reg. 1092, 1098-99 (2001).

31 United States Patent and Trademark Office, *Guidelines for Examination of Patent Applications under the 35 U.S.C. 112 ¶ 1, "Written Description" Requirement* (Directives sur l'examen des demandes de brevets de l'Office des brevets et marques déposées des États-Unis, exigence d'une « description écrite »), 66 Fed. Reg. 1099, 1105 (2001).

32 Lerner 20/2 p. 157; James Langenfeld, *Innovation, Competition, and Intellectual Property: Providing an Economic Framework* (Innovation, concurrence et propriété intellectuelle, fournir un cadre économique) (20/2/02) (transparentes) p. 6, sur <http://www.ftc.gov/opp/intellect/langenfeld.pdf>.

33 Chambers 8/2 Droit des brevets pour avocats antitrust p. 86 (désigné par la suite 8/2 (Session de brevet)).

34 Chambers 8/2 (Session de brevet) p. 84.

35 *Voir par ex.* Dickinson 6/2 p. 64-65 (« Les examinateurs de brevets ont besoin de plus de temps pour examiner. ») ; Kirschner 26/2 p. 242-43 (temps disponible « clairement inapproprié » pour un examen significatif d'une demande de

aux auditions ont unanimement tenu le point de vue selon lequel le PTO ne recevait pas suffisamment de financement pour ses responsabilités.

Enfin, le PTO accorde des brevets en ne se basant que sur la « primauté de la preuve ». Cette norme s'applique dans le contexte d'une présomption sous-jacente que le brevet devrait être accordé à moins que le PTO ne prouve le contraire. Il ne semble pas sensible de traiter un brevet délivré comme s'il remplissait des normes de brevetabilité plus élevée.

Les défenseurs de l'application de la norme de la preuve « claire et convaincante » ont insisté sur le fait qu'une conclusion d'une agence gouvernementale neutre sur la validité d'un brevet justifiait de placer une lourde charge sur ceux qui contestent la validité d'un brevet. Nous désapprouvons. Les présomptions et les procédures favorisant l'octroi d'une demande de brevet, conjuguées aux ressources limitées dont dispose le PTO, conseillent de s'opposer à exiger une « preuve claire et convaincante » afin de renverser la présomption. Nous croyons que la charge d'une « preuve claire et convaincante » peut ébranler la capacité du système judiciaire à se débarrasser des brevets douteux<sup>36</sup>, et nous recommandons par conséquent que la loi à édicter amende la charge d'une « primauté de la preuve ».

### Recommandation 3 :

#### Affermir certaines normes juridiques pour évaluer si un brevet est « évident » ou non.

Le droit des brevets exclut le brevetage si les différences entre l'invention revendiquée et l'art antérieur<sup>37</sup> sont tels que « l'objet pris dans son ensemble aurait été évident au moment de l'invention pour un homme du métier »<sup>38</sup>. « La non-évidence demande si un développement est ou non une avancée technique suffisamment significative pour mériter d'être récompensé par un brevet »<sup>39</sup>. Une application appropriée de cette obligation légale est cruciale pour empêcher l'octroi de brevets douteux, y compris des brevets triviaux et des brevets sur des

brevet dans les biotechniques) ; Kesan 10/4 p. 100 (les contraintes de temps ne permettent pas une recherche appropriée de l'art informatique antérieur).

36 *Voir* T.S. Ellis 11/7 p. 119-20.

37 *Voir supra* note 25.

38 35 U.S.C. § 103.

39 *Voir* MERGES & DUFFY, *PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIAL* (Droit et politique des brevets : jurisprudence et matériaux), p. 644.

inventions appartenant déjà principalement au domaine public. Les tribunaux ont développé une variété de tests pour évaluer l'évidence d'une invention revendiquée. Deux en particulier– le « test de réussite commerciale » et le « test de suggestion » – nécessitent une application attentive pour se débarrasser des brevets évidents.

**a. En appliquant le test de « réussite commerciale », 1) évaluer au cas par cas si une réussite commerciale est ou non un indicateur valide que l'invention revendiquée n'est pas évidente ; et 2) placer la charge de la preuve sur le détenteur de brevet afin qu'il démontre que l'invention revendiquée a bénéficié d'une réussite commerciale.**

La Cour suprême a conseillé que, dans certaines circonstances, les tribunaux pouvaient considérer la réussite commerciale d'une invention revendiquée comme indiquant qu'elle n'était pas évidente. Par exemples, dans certaines affaires du début du vingtième siècle, les tribunaux ont trouvé que la réussite commerciale d'une invention répondait à un besoin de longue date de montrer que l'invention revendiquée n'était pas évidente, ce qui jusque là avait résisté aux efforts pour résoudre le problème,.

La réussite commerciale peut résulter de divers facteurs ; cependant, certains d'entre eux n'ont rien à voir avec l'invention revendiquée. Par exemple, le marketing, la publicité ou le seul avantage d'être en exercice peuvent être la cause d'une réussite commerciale. Les inventions réussissant commercialement sont plus susceptibles que d'autres de se produire, même sans la perspective d'un brevet. Les brevets sur des produits réussissant commercialement sont plus susceptibles de conférer un pouvoir de marché que les produits réussissant moins.

Certains experts des brevets et d'autres participants aux auditions se sont inquiétés que des tribunaux et des jurys ne soient parfois pas parvenu à utiliser une enquête suffisamment poussée lorsqu'ils ont conclu que la réussite commerciale démontrait qu'une invention revendiquée n'était pas évidente. Selon les normes actuelles, si le détenteur d'un brevet montre que les fonctionnalités revendiquées du brevets coïncident avec celles d'un produit réussissant commercialement, alors on présume que l'invention – plutôt que d'autres facteurs – est la cause d'une

réussite commerciale. La charge est déplacée sur l'opposant qui doit fournir des preuves pour réfuter cette présomption<sup>40</sup>.

Ce test ne parvient pas à demander, en premier lieu, si des facteurs autres que l'invention sont ou non la cause de la réussite commerciale. Au contraire, le PTO exige de manière appropriée que la réussite commerciale « dérive directement de l'invention revendiquée » et ne résulte pas d'« événements commerciaux étrangers aux mérites de l'invention revendiquée »<sup>41</sup>. En second lieu, les normes juridiques déplacent trop facilement la charge de la preuve sur l'opposant. Le détenteur du brevet est la meilleure source d'information sur ce qui a causé la réussite commerciale de son produit et l'on devrait exiger de lui qu'il montre qu'effectivement l'invention revendiquée est bien la cause de la réussite commerciale.

**b. En appliquant le test de « suggestion », présumer une aptitude à combiner ou modifier les références de l'art antérieur qui soit cohérente avec la créativité et les capacités à résoudre les problèmes, caractéristiques des hommes du métier.**

Si l'art antérieur avait déjà suggéré l'invention revendiquée, alors l'invention revendiquée est évidente. Sinon, l'invention revendiquée n'est pas évidente. Le « test de suggestion » pose ainsi une question pertinente – soit : jusqu'à quel point l'art antérieur aurait « suggéré à un homme du métier que ce procédé devait être mis en œuvre et avait une chance raisonnable de réussite ? »<sup>42</sup>. Le Circuit fédéral a cherché à préserver les inventeurs de conclusions sur l'évidence de leur invention qui soient purement basées sur de la sagesse rétrospective. « Les bonnes idées peuvent très bien sembler “évidentes” après qu'elles ont été révélées, malgré le fait qu'elles aient été précédemment non reconnues. »<sup>43</sup> Le Circuit fédéral a également cherché à garantir que le PTO fournissait un enregistrement administratif susceptible d'être examiné en justice.

40 Voir HARMON, PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT (Les brevets et le circuit fédéral) p. 169-70.

41 MPEP § 716.03(b).

42 *Affaire Brown and Williamson Tobacco Corp. contre Philip Morris*, 229 F.3d 1120, 1124 (Circuit fédéral 2000) (c'est nous qui soulignons).

43 *Affaire Arkie Lures, Inc. contre Gene Larew Tackle, Inc.*, 119 F.3d 953, 956 (Circuit fédéral 1997).

Les participants aux auditions se sont toutefois inquiétés de certaines applications récentes du test de suggestion. Pour montrer qu'une invention est évidente, certains cas semblent demander au PTO de souligner des éléments précis de l'art antérieur qui suggèrent concrètement comment *combiner* toutes les fonctionnalités d'une invention revendiquée. Une telle application du test de suggestion pourrait conclure que l'invention revendiquée sur le brevet de Selden – qui consiste à mettre un moteur Diesel sur un véhicule – n'était pas évidente, car il n'existait aucun document suggérant la combinaison. L'invention s'est toutefois avérée évidente ; « tout le monde semblait savoir que si vous aviez un nouveau moteur de n'importe quel type, vous le mettriez sur un véhicule »<sup>44</sup>.

Il est important de se protéger contre l'octroi de brevets évidents qui peuvent conférer un droit de marché et une augmentation des prix injustifiée. Exiger des suggestions concrètes au-delà de celles effectivement nécessaires pour un homme du métier<sup>45</sup>, et ne pas parvenir à donner du poids aux suggestions implicites provenant de l'art dans son ensemble et de la nature du problème à résoudre, est susceptible d'aboutir à des inventions évidentes et d'être inutilement néfaste à la concurrence. Les articulations du test de suggestion les plus récemment employées par le Circuit fédéral semblent signaler une meilleure appréciation de ces questions et faciliteraient l'application du test dans des directions sensibles aux problèmes de concurrence.

#### **Recommandation 4 :**

##### **Approvisionner le PTO avec un financement approprié.**

Les participants aux auditions ont unanimement reconnu que le PTO manquait du financement nécessaire pour s'atteler à la question de la qualité des brevets. Les commissions présidentielles de revue des brevets ont longtemps plaidé pour plus de financement pour le PTO afin de lui permettre d'améliorer la qualité des brevets<sup>46</sup>. Pas plus tard

44 Duffy 10/7 p. 132-33.

45 Cf. Barr 30/10 p. 53-54 (affirmant que les normes actuelles d'évidence n'arrivaient pas à refléter les qualités des ingénieurs de sa société, qui « quotidiennement » inventent de manière indépendante des choses que l'on aurait considérées non évidentes).

46 *Par ex.* THE ADVISORY COMMISSION ON PATENT LAW REFORM, REPORT TO THE SECRETARY OF COMMERCE (Commission consultative sur la réforme du droit des brevets, rapport au

qu'en 2002, la commission consultative publique sur les brevets a stipulé que le PTO « faisait face à une crise de financement qui aurait de sérieuses conséquences [...] sur la qualité des brevets délivrés »<sup>47</sup>. La FTC recommande fortement que le PTO reçoive les financements suffisants pour lui permettre de garantir une revue de la qualité des brevets.

#### **Recommandation 5 :**

##### **Modifier certaines règles du PTO et mettre en œuvre le plan stratégique du PTO pour le 21<sup>e</sup> siècle.**

##### **a. Amender les réglementations du PTO pour exiger, sur requête de l'examineur, que les demandeurs soumettent des déclarations de pertinence concernant leurs références à l'art antérieur.**

Certains participants aux auditions ont affirmé que, loin de retenir les informations, les demandeurs de brevets ont tendance à fournir à l'examineur de nombreuses citations de l'art antérieur, aboutissant à beaucoup d'« informations », mais peu de « connaissances »<sup>48</sup>. La version de 2002 du plan stratégique du PTO pour le 21<sup>e</sup> siècle propose d'exiger que les demandeurs qui citent plus de 20 références à l'art antérieur fournissent des déclarations pour expliquer la pertinence des références, mais le PTO est maintenant revenu sur cette proposition<sup>49</sup>. La proposition de la FTC est plus modeste que la proposition originale du PTO ; elle

ministre du commerce) (août 1992), *disponible sur* <http://world.std.com/obi/USG/Patents/overview> ; REPORT OF THE INDUSTRIAL SUBCOMM. FOR PATENT AND INFORMATION POLICY OF THE ADVISORY COMM. ON INDUSTRIAL INNOVATION, REPORT ON PATENT POLICY (Rapport de la sous-commission pour la politique des brevets et de l'information de la commission consultative sur l'innovation industrielle, rapport sur la politique des brevets) (1979)

47 PATENT PUBLIC ADVISORY COMMITTEE, ANNUAL REPORT (Commission consultative publique sur les brevets, rapport annuel) 6 (29 novembre 2002), *disponible sur* <http://www.uspto.gov/web/offices/com/advisory/acrobat/ppa/annual12-05-02.pdf>.

48 *Par ex.* Kesan 25/10 p. 60-61.

49 United States Patent and Trademark Office 21<sup>st</sup> Century Strategic Plan, *Mandatory Information Disclosure Statements (IDS)* (Plan stratégique de l'Office des brevets et marques déposées des États-Unis pour le 21<sup>e</sup> siècle, déclarations sur la divulgation obligatoire d'informations), P-09 p. 3 (3 juin 2002). *Voir* le plan stratégique pour le 21<sup>e</sup> siècle, *disponible sur* <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm>.

exigerait des déclarations de pertinence uniquement lorsque l'examineur le demanderait. Ces déclarations pourraient améliorer matériellement la capacité des examinateurs à accomplir des examens sur la qualité des brevets en dépeignant plus complètement la base de connaissances du demandeur de brevet afin d'identifier les parties les plus pertinentes des références à l'art antérieur.

**b. Encourager l'utilisation des interrogations de l'examineur selon l'article 105 afin d'obtenir une information plus complète, et reformuler l'article 105 afin de permettre un suivi raisonnable.**

L'article 105 du PTO permet aux examinateurs de demander «de telles informations si elles sont raisonnablement nécessaires pour examiner ou traiter convenablement le sujet [dans la procédure d'examen]»<sup>50</sup>. La Commission recommande que le PTO s'efforce à utiliser les interrogations de l'examineur plus souvent et plus amplement. Comme l'a souligné l'un des participants, «pour obtenir une meilleure qualité et réduire la somme de travail», on a besoin de chercher davantage dans les connaissances détenues par les demandeurs, qui typiquement «en savent plus sur la technique que l'examineur, et [savent] où vous pourriez trouver quelque chose qui puisse être pertinent»<sup>51</sup>. Pour être complètement efficace, l'article 105 devrait cependant être amendé afin qu'on n'accepte *pas* comme réponse définitive<sup>52</sup>, les demandeurs répondant qu'ils ne connaissent pas la réponse aux interrogations de l'examineur, ou que l'information nécessaire «n'est pas facilement disponible à la partie ou aux parties qui en ont fait la demande», comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt que ces réponses soit traitées comme devant être suivies par l'examineur.

**c. Mettre en œuvre la recommandation du PTO dans son plan stratégique pour le 21<sup>e</sup> siècle préconisant qu'il étende sa revue avec un « second regard » dans les domaines désignés.**

Une revue par un « second regard » permet au PTO d'identifier rapidement les problèmes nécessitant une attention approfondie par l'examineur ou son superviseur. Le PTO a d'abord employé cette

50 37 C.F.R. § 1.105.

51 Kushan 11/4 p. 89.

52 Voir 37 C.F.R. § 1.105.

méthode pour améliorer la qualité des brevets sur des méthodes pour l'exercice d'activités économiques, et elle a reçue de bonnes critiques de la part des acteurs du système de brevets. La Commission pense qu'étendre ce programme à des domaines ayant une importance économique substantielle, tels que les semi-conducteurs, les logiciels et les biotechniques, ainsi qu'à de nouvelles techniques au fur et à mesure qu'elles apparaissent, pourrait aider à doper la qualité des brevets dans des secteurs où cela ferait toute la différence.

**d. Continuer à mettre en œuvre la reconnaissance que le PTO « forge un équilibre entre l'intérêt public pour la propriété intellectuelle et l'intérêt de chaque client pour son brevet et sa marque déposée »<sup>53</sup>.**

Le PTO fonctionne comme un représentant de l'intérêt public, pas comme un serviteur des demandeurs de brevets. Le PTO doit préserver le public de l'octroi de brevets invalides qui ajoutent des coûts inutiles et peuvent conférer un pouvoir de marché, de la même manière qu'il doit délivrer des brevets valides pour encourager l'innovation, la divulgation et le développement commercial.

**Recommandation 6 :**

**Prendre en compte le préjudice potentiel à la concurrence – en même temps que les bénéfices et les coûts potentiels – avant d'étendre la portée des objets brevetables.**

La section 101 de la loi sur le brevet stipule que «quiconque invente ou découvre un quelconque procédé, machine, fabrication ou composition de la matière, qui soit nouveau et utile, ou toute amélioration nouvelle et utile de ceci, peut obtenir un brevet»<sup>54</sup>. Malgré ce mandat étendu, les tribunaux ont depuis longtemps jugé certains types d'inventions comme étant non brevetables. Les exceptions traditionnelles au droit commun incluent les phénomènes naturels, les concepts intellectuels abstraits, les opérations de l'esprit, les algorithmes mathématiques sans application pratique substantielle, les matériaux imprimés et, durant des

53 United States Patent and Trademark Office, *FY2002 Corporate Plan 28* (2001) (décrivant le rôle du sous-secrétaire et du directeur du PTO), disponible sur

[http://www.uspto.gov/web/offices/com/corpplan/fy2002/ind\\_ex.html](http://www.uspto.gov/web/offices/com/corpplan/fy2002/ind_ex.html).

54 U.S.C. § 101.

années, les méthodes pour l'exercice d'activités économiques.

Durant les vingt-cinq dernières années, la portée des objets brevetables s'est cependant étendue de manière considérable. Par exemple, la Cour suprême, à travers deux décisions de 1980 faisant date, a jugé qu'à la fois les organismes vivants synthétiques et les programmes d'ordinateur constituaient des objets brevetables conformément à la section 101. En 1999, le Circuit fédéral a décrété que les méthodes pour l'exercice d'activités économiques pouvaient être brevetées. Certains participants aux auditions ont déclaré que les brevets sur les logiciels informatiques et les méthodes pour l'exercice d'activités économiques n'étaient pas nécessaires pour favoriser l'invention, le développement commercial ou la divulgation au public de logiciels ou de méthodes pour l'exercice d'activités économiques<sup>55</sup>. D'autres ont exprimé leur désaccord. Certains participants aux auditions ont opposé que les brevets sur les logiciels et les méthodes pour l'exercice d'activités économiques pouvaient soulever des problèmes substantiels sur la concurrence et dissuader l'innovation, particulièrement parce que la majorité de l'innovation dans ces domaines s'élabore de manière incrémentale en s'appuyant sur des travaux antérieurs. Ceci peut faire ressortir l'émergence potentielle de maquis de brevets encombrants, plutôt que d'accélérer l'innovation et le développement commercial.

Les intentions constitutionnelles visant à ce que les brevets « promeuvent le progrès de la science et des arts utiles » devraient être prises en compte dans l'interprétation de la portée des objets brevetables selon la section 101. Les décideurs devraient se demander si l'octroi de brevets sur certains objets favorise un tel progrès ou si au contraire, il entrave la concurrence incitant effectivement à l'innovation. Une telle réflexion est cohérente avec l'interprétation historique des objets brevetables, qui reconnaît implicitement que l'octroi d'une protection par un brevet sur certaines choses, comme les phénomènes naturels et les concepts intellectuels abstraits, ne

ferait pas avancer le progrès de la science et des arts utiles. Concernant les octrois à venir, il est grandement désirable de considérer les préjudices potentiels aux incitations à l'innovation de la concurrence – tout autant que les bénéfiques et les coûts possibles – avant d'étendre la portée des objets brevetables.

### **III. D'autres lois et procédures sur les brevets soulèvent également des inquiétudes pour la concurrence**

En plus des brevets douteux, d'autres parties du système de brevets soulèvent des inquiétudes pour la compétition. Cette section décrit brièvement chaque problème et les recommandations de la Commission pour les résoudre.

#### **Recommandation 7 :**

**Édicter une loi exigeant la publication de toutes les demandes de brevets 18 mois après leur enregistrement.**

Jusqu'à une période relativement récente, les brevets n'étaient publiés qu'une fois qu'ils étaient délivrés ; les demandes de brevets n'étaient pas publiées. Pendant la période s'écoulant entre l'enregistrement d'une demande et l'octroi d'un brevet, le concurrent d'un demandeur pouvait investir substantiellement dans l'élaboration et le développement d'un produit et le mettre sur le marché, pour apprendre, une fois que le brevet était finalement délivré, qu'il était en infraction avec le brevet de son rival et lui devait une redevance conséquente. Ce scénario désorganise la planification des activités et peut réduire les incitations à l'innovation et décourager la concurrence.

Une obligation légale relativement nouvelle exige que la plupart des demandes de brevets – toutes à l'exception de celles enregistrées uniquement aux États-Unis – soient publiées 18 mois après leur enregistrement. Les demandeurs de brevets sont protégés de la copie de leurs inventions par des droits de redevances légales, si le brevet devait au final être délivré. Cette nouvelle procédure semble avoir accru la certitude dans les affaires et encouragé la planification rationnelle ; elle semble également avoir réduit le problème de « brevets sous-marins » non anticipés, qui sont utilisés pour dévaliser des concurrents avec des redevances non prévues. Pour ces raisons, les participants aux auditions plaident

---

<sup>55</sup> Voir globalement le Chap. 3. Voir également Robert M. Hunt, *You Can Patent That? Are Patents on Computer Programs and Business Methods Good for the Economy?* (Vous pouvez breveter ça ? Les brevets sur les programmes d'ordinateur et les méthodes pour l'exercice d'activités économiques sont-ils bons pour l'économie ?, Q1 BUSINESS REVIEW 5, 14 (2001).

pour une extension de l'exigence de publication après 18 mois afin d'inclure les brevets enregistrés uniquement au niveau national, car de tels brevets peuvent tout à fait avoir une importance sur la concurrence. La protection contre la copie, similaire à ce qui existe déjà pour les autres demandes publiées, devrait également être étendue à ceux qui n'enregistrent des demandes de brevets qu'à un niveau national et les protections nécessaires pour les inventeurs indépendants devraient également être considérées en ce qui concerne leurs coûts et bénéfices probables.

#### **Recommandation 8 :**

**Édicter une loi pour créer des droits de l'utilisateur antérieur ou des droits d'intervention afin de protéger les parties d'allégation d'infraction reposant sur certaines revendications de brevets d'abord introduites dans une demande prolongée ou similaire.**

Après la publication de sa demande de brevet, un demandeur peut continuer à amender ses revendications. À travers ce procédé d'amendement des revendications, on peut toujours voir apparaître un brevet faisant état de revendications plus larges que celles publiées 18 mois auparavant.. Si le demandeur utilise des procédures telles que des demandes prolongées pour étendre la période de protection de son brevet, la possibilité de hold-up anti-concurrentiel est accrue. En effet, plusieurs participants ont affirmé que certains demandeurs conservaient des demandes en suspens prolongées pour des périodes étendues, surveillaient les développements dans le marché correspondant, puis modifiait leurs revendications pour piéger les produits de leurs concurrents après que ceux-ci ont engagé des coûts substantiels dans leurs produits. Les efforts de réforme des brevets se sont longtemps focalisé sur le moyen de remédier à l'élargissement opportuniste de revendications afin de conquérir les produits d'un concurrent.

Il existe des raisons légitimes d'amender des revendications et d'utiliser des demandes prolongées. Toute proposition pour remédier à l'élargissement opportuniste de revendications devrait également préserver de telles utilisations légitimes. La création de droits d'utilisation antérieure ou de droits d'intervention serait la plus en mesure de parvenir à cet équilibre, elle remédierait aux problèmes potentiels pour la concurrence sans interférer avec

les besoins légitimes des prolongations. De tels droits devraient mettre à l'abri les inventeurs et les utilisateurs en infraction avec un brevet simplement à cause d'amendements aux revendications suivant une prolongation ou une autre demande similaire<sup>56</sup>, à condition que les produits ou les procédés à l'abri soient développés ou utilisés (ou en instance d'une utilisation potentielle) avant que les revendications amendées ne soient publiées.

#### **Recommandation 9 :**

**Édicter une loi exigeant, comme prédicat à la responsabilité d'une infraction volontaire, soit un véritable avis écrit d'infraction de la part du détenteur du brevet, soit une copie délibérée de l'invention du détenteur du brevet, en sachant qu'elle était brevetée.**

Un tribunal peut demander des dommages-intérêts allant jusqu'à trois fois le montant du préjudice subi à un accusé ayant enfreint volontairement un brevet – c'est-à-dire que l'accusé, en connaissance de cause, a enfreint le brevet sans raison valable pour agir ainsi. Certains participants aux auditions ont expliqué qu'ils ne lisaient pas les brevets de leurs concurrents par soucis de cette responsabilité potentielle entraînant des pénalités triples. Le fait de ne pas lire les brevets des concurrents peut menacer les objectifs d'une stratégie de commerce ou de recherche visant à éviter les infractions, encourager la duplication inutile d'efforts, retarder l'innovation subséquente qui pourrait dériver des divulgations des brevets et décourager le développement de la concurrence.

Il est perturbant que certaines entreprises se retiennent de lire les brevets de leurs concurrents parce qu'elles craignent qu'on leur impose une triple pénalités pour infraction volontaire. Néanmoins, on ne doit pas permettre aux responsables d'infractions de profiter de l'utilisation délibérée et en connaissance de cause des inventions brevetées d'autrui, en raison d'une faible probabilité que le détenteur du brevet puisse avoir les moyens d'intenter une action ou obtenir des dommages-intérêts conséquents. La recommandation de la FTC permettrait aux entreprises de lire les brevets pour leur valeur de divulgation et de faire une étude du panorama des brevets afin d'estimer les problèmes d'infractions potentielles, tout en retenant une

<sup>56</sup> Voir *infra* Chap. 4(II)(C)(1) pour une description des types d'enregistrements qui devraient être couverts.

doctrine de l'infraction délibérée qui protège à la fois les détenteurs de brevets lésés et la concurrence.

#### **Recommandation 10 :**

#### **Étendre la prise en compte des enseignements économiques et des questions sur la politique de la concurrence dans les prises de décision sur le droit des brevets.**

La Cour suprême, lors de plusieurs décisions, a été claire sur le fait qu'il y avait de la place pour une interprétation du droit des brevets qui soit axée sur la politique<sup>57</sup>. En effet, il est essentiel de trouver le juste équilibre entre le droit des brevets et celui de la concurrence. Durant les vingt-cinq dernières années, l'incorporation de la pensée économique dans les lois antitrust ont donné des idées significatives qui ont amélioré de manière substantielle le développement des lois antitrust et de la politique de la concurrence. Le Circuit fédéral et le PTO pourraient également bénéficier d'une plus grande prise en compte et de l'incorporation d'idées économiques dans leurs prises de décision.

#### **IV. La FTC suivra les étapes destinées à accroître la communication entre les agences antitrust et les institutions des brevets**

De nombreux participants aux auditions ont exprimé des inquiétudes sur le fait que les communautés des brevets et de la concurrence semblaient vivre dans des mondes séparés, au mieux interagissant peu fréquemment. Les praticiens et scientifiques des brevets ont exprimé des inquiétudes supplémentaires sur le fait que les institutions des brevets ne comprenaient ou ne s'accommodaient pas toujours complètement des enseignements économiques ou des questions de concurrence. Une interaction accrue semble souhaitable pour encourager une meilleure compréhension et une meilleure communication entre les communautés des brevets et de la concurrence.

La FTC souhaite jouer son rôle pour améliorer la communication entre les communautés des brevets et de la concurrence. Par conséquent, la FTC suivra les étapes listées ci-dessous.

#### **A. La FTC accroîtra son rôle de soutien à la concurrence à travers l'inscription de mémoires d'*amicus curiæ* lorsque les circonstances s'y prêtent**

La Commission renouvellera son engagement dans l'inscription de mémoires d'*amicus curiæ* dans les affaires importantes sur les brevets, ainsi que dans les affaires à l'intersection du droit des brevets et de celui de la concurrence. Lorsque de telles affaires ont un enjeu primordial pour le public, la Commission servira l'intérêt public en inscrivant un mémoire d'*amicus curiæ* pour présenter son point de vue concernant les conséquences de certaines questions pour le bien-être du consommateur.

#### **B. Lorsque les circonstances s'y prêtent, la FTC demandera au Directeur du PTO de réexaminer des brevets douteux soulevant des problèmes pour la concurrence**

Un problème d'action collective peut frustrer les entreprises de contester des brevets douteux. Au lieu de contester la validité d'un brevet, de nombreuses entreprises peuvent tout simplement acquérir une licence sur ce brevet, car aucune entreprise n'a de motivation pour financer une contestation coûteuse qui bénéficierait à toutes les entreprises affectées et pas seulement au plaignant. Une autorité chargée de faire respecter la législation, pourrait cependant prendre en compte le coût d'un brevet douteux pour l'industrie entière et pour les consommateurs et résoudre ce problème de coordination. Dans des circonstances précises et appropriées, la FTC jouera ce rôle.

#### **C. La FTC encouragera une communication accrue entre les institutions des brevets et les agences antitrust**

Un moyen d'améliorer la communication inter-agences serait l'établissement d'un groupe de liaison entre d'une part la FTC et la Division antitrust du DOJ (collectivement, les agences antitrust), et d'autre part le PTO. Un tel groupe pourrait fonctionner comme un groupe pratique, axé sur la politique, conçu pour permettre l'échange d'opinions sur les questions importantes au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Un autre moyen serait d'établir un Office de soutien à la concurrence au sein du PTO. Un tel office pourrait, lorsque cela serait approprié,

<sup>57</sup> Voir par ex., supra notes 10-12; affaire *Graham contre John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).

conseiller les décideurs du PTO sur les impacts potentiels sur la concurrence et les conséquences économique des décisions politiques. Un dernier moyen serait d'exiger que le Congrès amende les catégories de membres de la Commission de consultation publique sur les brevets (« P-PAC » : Patent Public Advisory Committee) pour qu'elle incorpore des experts et des économistes sur la concurrence.

## V. Conclusion

Tant les brevets que la concurrence contribuent de manière substantielle à l'innovation, au bien-être du consommateur et à la prospérité de notre nation. Nous reconnaissons l'importance du système de brevets ; les recommandations de ce rapport sont conçues pour accroître la probabilité que des brevets valides soit octroyés et maintenus. Il existe un large consensus sur le rôle substantiel que ces brevets peuvent jouer pour accélérer l'innovation et encourager la divulgation et le développement commercial des inventions.

L'importance de la concurrence pour accélérer l'innovation devrait également être reconnue. Plus de brevets dans plus d'industries et d'une étendue plus large ne sont pas toujours les meilleurs moyens de maximiser le bien-être du consommateur. Un brevet douteux peut augmenter les coûts et empêcher la concurrence et l'innovation qui auraient sinon profité aux consommateurs. La FTC compte bien travailler étroitement avec le PTO et les autres organisations des brevets pour accroître la communication et inclure toutes les parties dans la discussion et la mise en œuvre des recommandations de la FTC.

Gérald Sédrati-Dinet, FFII, <http://www.ffi.fr/>, avril 2005, pour la traduction française. Document original en anglais disponible sur <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrptsummary.pdf>



Cette traduction est mise à disposition selon le Contrat « Paternité - Pas d'utilisation Commerciale - Pas de modification » disponible en ligne <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/> ou par courrier postal à Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.