

## LES PATENT TROLLS, MAUVAIS GÉNIES DU MONDE DES BREVETS

Marie-Gabrielle PLASSERAUD

### Introduction

En 2006, la société américaine Research in Motion productrice des *Blackberrys* s'est trouvée contrainte de verser 612,5 millions de dollars afin d'éviter de se trouver entraînée dans un coûteux contentieux de contrefaçon de brevets aux États-Unis. Derrière cette affaire sévissait un *patent troll*...

Personnage emprunté à la mythologie scandinave, le troll est « un être malveillant, nain ou géant, revêtant une forme laide tenant à la fois de l'homme et de l'animal avec un gros nez, et habitant des cavernes dans les montagnes ou forêts »<sup>1</sup> qui a la réputation de se cacher sous les ponts et d'attendre que les gens traversent pour les détrouser<sup>2</sup>. Apparue aux États-Unis en 2001<sup>3</sup>, l'expression *patent troll* désigne ces chasseurs de brevets qui acquièrent des titres dans le seul but d'exercer un chantage financier auprès d'entreprises prétendument contrefactrices. Le *business model* de ces opérateurs peu scrupuleux repose sur l'utilisation de la licence de brevets et la poursuite en contrefaçon comme sources de revenus.

Cette nouvelle pratique d'instrumentalisation abusive du droit des brevets constitue une véritable menace pour nombre d'entreprises américaines, en particulier dans le domaine de l'informatique. À l'heure d'un débat sur la réforme du *Patent Act*<sup>4</sup> ainsi que sur les modifications des règles d'examen de l'USPTO<sup>5</sup>, les lobbies des secteurs informatique et pharmaceutique s'affrontent sur les changements à apporter au droit des brevets pour pallier certains dysfonctionnements du système, dont le *patent trolling*<sup>6</sup>. Face à cet inquiétant phénomène (I), quelles sont les solutions envisagées aux États-Unis (II) ?

<sup>1</sup> V° « troll », *Le Trésor de la langue française informatisé* : < <http://atilf.atilf.fr/tlf.htm> >.

<sup>2</sup> On retrouve des références aux trolls dans les ouvrages de J.R.R. Tolkien. Notons qu'aujourd'hui le terme « troll » est par ailleurs couramment utilisé pour désigner un internaute malveillant dans les forums de discussion sur internet.

<sup>3</sup> B. Sandburg, You may not have the choice. Trolling for dollars, *The Recorder*, July 30, 2001. L'expression *patent troll* est apparue pour la première fois dans cet article d'une revue juridique reconnue, *The Recorder* (groupe de presse *American Lawyer*). Il s'agit de la citation des propos de Peter Detkin – alors salarié de la société informatique Intel – qui utilisa cette expression pour qualifier l'entreprise TechSearch qui avait assigné la société Intel en contrefaçon de brevet. Peter Detkin explique avoir forgé le terme *patent troll* (littéralement « troll des brevets ») après avoir été poursuivi en diffamation pour avoir utilisé le terme *patent extortionist*. Ceci étant, il convient de relever que, dès 1994, on pouvait voir apparaître, dans un programme pédagogique audiovisuel d'introduction aux brevets, une personne déguisée en *patent troll* (*The Patents Video*, édité par Intellectual Property Videos, LLC. 1994).

<sup>4</sup> Le droit américain des brevets est régi par une loi fédérale, le *Patent Act* (1952), codifié en Titre 35 du Code des États-Unis (35 U.S.C.).

<sup>5</sup> *United States Patent and Trademark Office* (Office américain des brevets et des marques).

<sup>6</sup> Le terme *patent trolling* désigne, par extension, l'activité exercée par les *patent trolls*.

## I. Le système américain des brevets, victime des *patent trolls*

Si les États-Unis sont pour l'heure la terre d'élection des *patent trolls*, ces derniers n'y sont apparus que récemment (A) et la jurisprudence dont ils font l'objet est de ce fait en voie d'élaboration (B).

### A. Une pratique nouvelle

#### 1. Présentation des *patent trolls*

Qu'est-ce qu'un *patent troll* ? Il s'agit d'« une entité qui n'a pas d'actifs importants à part ses brevets ; qui ne fabrique aucun produit ; qui emploie principalement des juristes ; qui acquiert des brevets mais n'invente pas la technologie brevetée »<sup>7</sup>. S'il existe des variantes de *patent trolls*, ces parasites ont tous pour stratégie l'instrumentalisation de leurs droits de brevet pour « menacer des sociétés d'actions en contrefaçon et d'injonctions provisoires, leur imposant des règlements financiers pour éviter un litige coûteux »<sup>8</sup>. Dans ce chantage technologique<sup>9</sup>, les *patent trolls* exploitent la menace que constitue pour les grands groupes high-tech le coût élevé d'une action en justice. Les « big pockets »<sup>10</sup> sont en effet la cible de *patent trolls* avides de saigner leur proie...

Mais qui sont ces opérateurs qui se livrent au *patent trolling* ? Il s'agit pour l'essentiel soit de cabinets d'avocats, soit d'entreprises – dont bien souvent le nom en dit déjà long sur leur activité : Thinkfire, IP Value Management ou Intellectual Ventures. Prenons l'exemple d'Acacia Research Corporation qui compte parmi les *patent trolls* les plus médiatisés aux États-Unis. Cette entreprise cotée emploie davantage d'avocats et de comptables que d'ingénieurs – le travail de ces derniers ne consistant pas à créer de la technologie mais à évaluer les brevets d'autres entreprises. L'essentiel de leur activité consiste à identifier des brevets non exploités pour les racheter à moindre frais, le plus souvent à des sociétés en faillite, puis à menacer d'autres entreprises de poursuites judiciaires en contrefaçon.

Bien qu'éthiquement discutable, l'activité des *patent trolls* est généralement légale. Le fait de racheter des brevets à des fins de « spéculation » n'est pas condamnable en soi puisqu'il n'est pas nécessaire que le titulaire d'un brevet soit l'auteur de l'invention en question, pas plus qu'il n'est indispensable d'exploiter le brevet pour pouvoir le défendre. Les *patent trolls* agissent donc le plus souvent en toute légalité, ne faisant qu'exercer le droit au brevet accordé par la Constitution américaine<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> « Such an entity : has no significant assets except patents ; produces no products ; has attorneys as its most important employees, and ; acquires patents, but does not invent technology itself », E. Reines, Patent trolls : fact or fiction ?, *Hearing before the Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the Committee on the Judiciary House of Representatives*, 109<sup>th</sup> Congress 2<sup>nd</sup> session, June 15<sup>th</sup> 2006, Serial n° 109-104, U.S. Government Printing Office, Washington 2006, p. 8 : <<http://www.judiciary.house.gov/media/pdfs/printers/109th/28201.pdf>>.

<sup>8</sup> Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Améliorer le système des brevets en Europe, COM 2007 (165), 3 avr. 2007, p. 13 : <<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/124120b.htm>>.

<sup>9</sup> V. M. Kitareff, Les entreprises et le chantage technologique, *Les Échos*, lundi 29 mai 2006, p. 15.

<sup>10</sup> Expression couramment employée pour désigner les grandes entreprises américaines.

<sup>11</sup> Le droit des brevets est inscrit dans la Constitution américaine (art. 1, section 8, al. 8).

Par ailleurs, la « nuisibilité » du *patent troll* est renforcée par la possibilité qui lui est offerte de se livrer au *forum shopping*. Selon un scénario habituel, le *patent troll* choisit de porter son affaire devant le tribunal du district dont il sait que le jury et les règles de procédure civile lui seront les plus favorables. Ainsi, le Tribunal du district Est du Texas est réputé pour ses jurys particulièrement attachés au respect de la propriété privée et, partant, protecteurs des intérêts du *patent troll*. Une autre raison du succès de cette juridiction tient à l'adoption de dispositions de procédure civile spécifiques<sup>12</sup>.

## 2. Effets des *patents trolls*

Quel est l'impact du *patent trolling* sur l'innovation ? Si les pratiques des *patent trolls* sont vivement dénoncées par leurs victimes, les trolls font quant à eux valoir leur rôle opportun de rééquilibrage dans un système de brevets qu'ils jugent par trop dominé par de grandes entreprises. Ils revendiquent volontiers dans certains cas une fonction d'intermédiaire entre l'« offre » de brevets, provenant d'inventeurs ou d'universités, et la « demande » émanant d'entreprises désireuses de mettre en oeuvre la technologie brevetée. Loin de s'identifier à la connotation négative du terme qui les désigne, les trolls se définissent plutôt comme des *patent angels*<sup>13</sup>.

Dans certains secteurs d'activité tel l'informatique, les *patent trolls* utilisent les brevets comme des sortes de « permis de chasse »<sup>14</sup>, dévoyant ainsi les titres de leur fonction de contrepartie de l'invention. Du fait de l'importance des enjeux financiers, ces chasseurs redoutés sont des agents perturbateurs de pans entiers de l'activité économique. À terme, cette pratique de *patent trolling* risque de détourner les industriels de l'investissement dans l'innovation et d'empêcher la commercialisation de certains nouveaux produits.

### B. Un corpus jurisprudentiel en voie d'élaboration

Deux cas de *patent trolling* ont récemment défrayé la chronique aux États-Unis. Dans l'une et l'autre affaires, une injonction<sup>15</sup> aurait eu pour effet d'interrompre la commercialisation de produits très appréciés du public et d'entraîner la perte d'importants marchés pour les entreprises concernées. Après l'instrumentalisation de l'injonction dans le cas *Blackberry*, la Cour Suprême s'est préoccupée d'encadrer plus strictement l'utilisation de cette pratique dans la décision *eBay*.

---

<sup>12</sup> Les règles fédérales de procédure civile permettent, dans une certaine mesure, aux tribunaux de district d'adopter leurs propres règles, en particulier en matière de délais. Ainsi, en 2000, le Tribunal du district Nord de Californie, (rapidement suivi par son homologue du district Est du Texas) fut la première juridiction à adopter certaines règles de procédure civile propres.

<sup>13</sup> J. Johnson, *et al.*, Don't Feed The Trolls ?, *LES Nouvelles*, Volume XLII n° 3, sept. 2007, p. 488.

<sup>14</sup> Expression empruntée à Benjamin Coriat in Le nouveau régime américain de la propriété intellectuelle, *Revue d'économie industrielle*, n° 99, numéro spécial Les droits de la propriété intellectuelle : nouveaux domaines, nouveaux enjeux, 2<sup>ème</sup> semestre 2002, p. 17-32. L'expression est utilisée par l'auteur en référence à un arrêt dans lequel la Cour suprême avait énoncé « a patent is not a hunting licence » (un brevet n'est pas un permis de chasse) (arrêt *Brenner vs. Manson*, 148 USPQ 689, 1966).

<sup>15</sup> En droit américain, une juridiction saisie d'une assignation en contrefaçon peut prononcer une *preliminary injunction* (injonction préliminaire), qui est une sorte de référé permettant de faire cesser les actes constitutifs de contrefaçon. Au terme de la procédure, une *permanent injunction* (injonction permanente) peut également être prononcée.

## 1. *NTP c/ RIM : l'épée de Damoclès de l'injonction permanente*

Dans une affaire très médiatisée, la société Research in Motion (RIM), qui avait lancé en 1999 son célèbre appareil de communication sans-fil, le *Blackberry*, s'est vue poursuivie en contrefaçon de brevets par Network Technology Partners Inc. (NTP) sur la base de brevets proches de ceux qu'elle exploitait.

En 2005, la Cour du district Est de Virginie, statuant en première instance, a considérée que RIM avait volontairement contrefait les brevets de NTP et l'a condamnée à payer la somme de 53 millions de dollars de dommages-intérêts<sup>16</sup>. De plus, une injonction a été prononcée à l'encontre de RIM lui interdisant de fabriquer, utiliser ou vendre les appareils *Blackberry* aux États-Unis. Le 2 août 2005, La Cour d'appel du circuit fédéral a quant à elle infirmé le jugement du fait de l'annulation, dans l'intervalle, de deux brevets par l'USPTO et a invalidé l'injonction, renvoyant le dossier en première instance<sup>17</sup>.

En mars 2006, avant que l'affaire ne soit rejugée, la société RIM conclu un accord avec la société NTP et RIM lui verse une indemnité de 612,5 millions de dollars. Cette transaction lui permet d'éviter tout risque d'interruption du service *Blackberry*, déjà adopté par près de 3 millions d'utilisateurs.

## 2. *MercExchange LLC c/ eBay Inc. : coup de semonce aux patent trolls*

En 2000, la société MercExchange a attaqué eBay en contrefaçon d'une technologie brevetée utilisée par la célèbre entreprise de vente aux enchères sur internet dans son application dite « achat immédiat ». Dans cette affaire, MercExchange exploitait elle-même l'invention en cause mais cette dernière ne jouait qu'un rôle minime dans le fonctionnement de l'application d'eBay.

En première instance, le Tribunal a accordé à MercExchange 10,5 millions de dollars de dommages-intérêts. Curieusement, aucune injonction n'a été prononcée contre eBay, alors que cette procédure est normalement utilisée par les tribunaux américains dès lors que la contrefaçon est avérée. Or, en l'espèce, le Tribunal de district avait estimé que l'affaire présentait des particularités qui justifiaient de ne pas prononcer d'injonction<sup>18</sup>. En appel, la Cour d'appel du circuit fédéral a censuré les juges du fond et prononcé une injonction permanente, estimant que les faits de l'espèce ne justifiaient pas de déroger à la règle générale d'injonction automatique<sup>19</sup>. La société eBay a alors formé un pourvoi devant la Cour suprême afin de pouvoir poursuivre son activité commerciale.

Le jugement rendu par la Cour suprême<sup>20</sup> le 15 mai 2006 est désormais considéré comme un *precedent*. La Haute juridiction a donné un coup d'arrêt à la pratique des injonctions systématiques en estimant qu'une injonction permanente ne devait pas être automatiquement accordée dès lors qu'il y avait contrefaçon, pas plus qu'elle ne devait être refusée au seul prétexte que le demandeur n'exploite pas l'invention brevetée. La Cour a rappelé que les tribunaux doivent examiner si le plaignant a bien rapporté la preuve qu'il remplit les quatre critères classiques (dits *four-factor test*) de l'injonction permanente, au lieu de prononcer cette

<sup>16</sup> *NTP Inc. v. Research in Motion Ltd.*, 418 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2005).

<sup>17</sup> *NTP Inc. v. Research in Motion Ltd.*, n° 3:01CV767-JRS (CAFC, Aug. 2, 2005).

<sup>18</sup> *Mercexchange LLC v. eBay, Inc.*, 271 F. Supp.2d 789 (E.D.VA. 2001).

<sup>19</sup> *Mercexchange LLC v. eBay, Inc.*, 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005).

<sup>20</sup> *Mercexchange LLC v. eBay, Inc.*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

dernière automatiquement, y compris dans le contentieux de brevets. Il faut donc que le demandeur démontre : « 1) qu'un dommage irréparable sera vraisemblablement causé au plaignant si l'injonction n'est pas accordée ; 2) que des dommages pécuniaires seraient insuffisants pour compenser le dommage subi ; 3) que l'équilibre des retombées négatives que subiraient respectivement le plaignant et le défendeur milite pour l'octroi de l'injonction ; 4) que l'injonction n'est pas contraire à l'intérêt public »<sup>21</sup>.

En l'espèce, la Cour a estimé que tous les critères n'étaient pas remplis et a renvoyé l'affaire en première instance. La conséquence principale de cet arrêt est que le pouvoir de nuisance des *patent trolls* se voit en partie atténué puisque l'injonction ne devrait désormais plus être prononcée automatiquement<sup>22</sup>.

## II. Le combat contre les *patent trolls* aux États-Unis

Afin d'endiguer ce phénomène de *patent trolling* qui gangrène le système américain des brevets (A), plusieurs solutions sont actuellement à l'étude (B).

### A. Un défi pour le droit américain des brevets

#### 1. Dysfonctionnements du système

À partir des années 1980, le législateur américain s'est lancé dans une démarche d'extension du champ de la brevetabilité à des domaines qui en étaient jusqu'alors exclus, tels les logiciels<sup>23</sup> ou les *business methods*<sup>24</sup>. Destinés à stimuler l'innovation aux États-Unis et à renforcer la compétitivité des industries américaines de la high-tech, ces changements ont également conduit à attribuer des brevets aux revendications très larges et de qualité inégale.

En effet, face à la forte hausse de demandes de brevets liée à l'entrée de nouveaux domaines dans le champ de la brevetabilité, on a reproché à l'USPTO d'avoir donné son « imprimatur » à de simples algorithmes, octroyant ainsi *largamano* des brevets dont la validité était discutable. À cet égard, les chiffres de l'USPTO illustrent cette forte augmentation des délivrances de brevets. Ainsi, sur les 7 millions de brevets délivrés par l'USPTO depuis le premier brevet américain en date du 31 juillet 1790, 2 millions ont été octroyés au cours des quinze dernières années<sup>25</sup>. Pour l'année fiscale 2006, l'USPTO a reçu 438 576 demandes de

---

<sup>21</sup> « 1) that it has suffered an irreparable injury ; 2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury ; 3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted ; and 4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction », *Mercexchange LLC v. eBay, Inc.*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

<sup>22</sup> Ainsi, à la suite de la jurisprudence *eBay*, les juges de district ont appliqué le *four-factor test* et refusé de prononcer une injonction dans les deux affaires suivantes : *Z4 Technologies Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F. Supp 2d 437 (E.D. Tex. 2006); *Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. GlobalSantaFe Corp.*, 2006 WL 3813778 (S.D. Tex. 2006).

<sup>23</sup> *Computer Software Copyright Act* de 1980, (Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015), codifié en 17 U.S.C. § 101, 117.

<sup>24</sup> Les *business methods* sont brevetables aux États-Unis depuis la décision de la CAFC *State Street Bank v. Signature Financial Group*, 149 F.3d 1368 (1998).

<sup>25</sup> K. Adamo, *Reigning supreme, Patent World*, n° 190, March 2007, p. 17



brevets d'invention et en a délivré 160 000<sup>26</sup>. Or, cette croissance ne s'est pas accompagnée d'une augmentation des effectifs de l'Office. De ce fait, le délai de traitement des demandes de brevets mais surtout la qualité des brevets délivrés s'en sont trouvés affectés.

De plus, dans le même temps, la Cour d'appel du circuit fédéral<sup>27</sup> a rendu nombre de décisions dans lesquelles cette nouvelle juridiction spécialisée interprétaient largement les critères de brevetabilité. À partir des années 1980, la multiplication des brevets a ainsi conduit à des risques de poursuites judiciaires en contrefaçon accrues et les *patent trolls* se sont engouffrés dans cette faille du système américain des brevets. Après l'éclatement de la bulle informatique au début des années 2000, de nombreuses *start-up* ont fait faillite. Leurs brevets ont alors été rachetés par des *patent trolls*, ce qui a marqué l'avènement de phénomènes de spéculation sur les brevets et de parasitisme jusqu'alors inconnus.

## 2. Coût élevé des actions judiciaires en contrefaçon de brevets

Un des autres éléments qui a favorisé le développement des *patent trolls* est le coût élevé des litiges de brevets aux États-Unis. Selon l'*American Intellectual Property Law Association*, le coût d'un litige en matière de brevets va de 500 000 \$ à plus de 4 millions de dollars en fonction des sommes en jeu<sup>28</sup>.

Outre le coût de l'action judiciaire, le montant des dommages-intérêts aux États-Unis est plus élevé qu'en France. Ainsi, tandis que la condamnation record en matière de contrefaçon de brevets a atteint 873 000 000 \$ aux États-Unis, elle n'a jamais dépassé l'équivalent de 6 000 000 \$ en France<sup>29</sup>. Pour ce qui est de l'évaluation des dommages-intérêts<sup>30</sup>, la loi américaine stipule que ces derniers doivent être « adéquats pour compenser la contrefaçon mais en aucun cas moins qu'une redevance raisonnable »<sup>31</sup>. De plus, les juges peuvent doubler voire tripler (*trebled damages*) le montant du plancher minimal de la « redevance raisonnable » dans certains cas de contrefaçon.

---

<sup>26</sup> Flash IRPI du 22 novembre 2007, Chiffre clé : plus de 430 000 demandes de brevets déposés aux États-Unis au cours de l'année fiscale 2006-2007 (USPTO, 2007 Performance and Accountability Report, 15 nov. 2007). Consultable sur le site de l'IRPI : < <http://www.irpi.ccip.fr/> > dans le cadre de l'abonnement Experts.

<sup>27</sup> *Court of Appeals of the Federal Circuit* (CAFC). Cette cour d'appel spécialisée, créée en 1982, est compétente pour connaître des appels des 94 tribunaux de district en matière de brevets d'invention.

<sup>28</sup> American Intellectual Property Law Association, *Report of the Economic Survey* I-110 (2005).

<sup>29</sup> V. P. Véron, S. Roux-Vaillard, Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit américain, *Revue Lamy droit de l'Immatériel*, mars 2006, n° 14, p. 67. Ces sommes records ont respectivement été atteintes aux États-Unis et en France dans les affaires : *Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.*, 16 USPQ2d 1481 (1990) ; Cass. com., 23 mai 1995, *PIBD* 1995, n° 592, III, 341.

<sup>30</sup> Sur la question de l'évaluation des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevets aux États-Unis, voir : < <http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2006/08/17/2486177.html> >.

<sup>31</sup> 35 U.S.C. § 284 : « Upon finding the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. (...) In either event, the court may increase the damages up to three times the amount formed or assessed ».

## La recherche de solutions

### 1. Modifications de la réglementation de l'USPTO

Le 21 août 2007, l'USPTO a publié de nouvelles règles d'examen modifiant le *Manual of Patent Examining Procedures* (MPEP) qui devaient entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2007<sup>32</sup>.

Tout d'abord, ces nouvelles règles prévoient de limiter le nombre de *continuation applications*<sup>33</sup> à deux par brevet, de manière à éviter des brevets trop longs. Par ailleurs, les demandes de brevet doivent se limiter à cinq revendications indépendantes et à vingt cinq revendications au total. Enfin, il est prévu que toutes les *divisional claims* (méthodes, produits, product-by-process) doivent figurer dans la demande initiale.

Ces dispositions auraient modifié la procédure de dépôt de brevets aux Etats-Unis mais, à la suite d'une action judiciaire de l'entreprise pharmaceutique GlaxoSmithKline<sup>34</sup>, une injonction a été prononcée à l'encontre de l'entrée en vigueur de ces règles. Par conséquent, le statu quo demeure pour le moment.

### 2. Réforme du *Patent Act*

Au cours des années 2005 et 2006 plusieurs tentatives de réforme du *Patent Act*<sup>35</sup> n'ont pas abouti, principalement du fait de la résistance de certains lobbies. En avril 2007, un nouveau projet de loi, soutenu par l'industrie informatique mais dénoncé par le lobby pharmaceutique, a été soumis au législateur<sup>36</sup>. L'esprit de la réforme est d'améliorer le système afin de limiter les dérives telles que le *patent trolling*.

Au nombre des mesures susceptibles d'avoir un effet sur le *patent trolling*, le projet prévoit de limiter le montant des dommages-intérêts en fonction de la contribution inventive de l'invention. Les *trebled damages* (triples dommages) seraient quant à eux limités aux cas de contrefaçon volontaire et en connaissance de cause.

Le projet contient par ailleurs des dispositions concernant le choix de la juridiction, notamment afin de limiter les phénomènes de forum shopping. Un contentieux de brevets ne pourrait plus être amené que devant le district judiciaire de l'une des parties ou le district judiciaire du prétendu contrefacteur.

Le projet introduit également deux procédures inspirées de l'Europe : d'une part, la procédure d'opposition, qui permettrait au tiers d'invalidier des brevets délivrés indument ; et, d'autre part, l'intervention de tiers à la procédure.

<sup>32</sup> Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, *Final Rules* (72 Fed. Reg. 46716 - 21Aug. 2007).

<sup>33</sup> Le terme *continuing application* désigne à la fois les *continuation applications*, les *continuation-in-part applications* ainsi que les *divisional applications*.

<sup>34</sup> *SmithKline Beecham Corp./GSK v. Dudas*, n° 1:07cv1008 (E.D.Va. Oct. 31 2007). Sur cette question, v. E. Gutmann, De nouvelles règles de l'Office américain des brevets, judiciairement frappées d'une interdiction provisoire, *Propriétés intellectuelles*, n° 26, janv. 2008, p. 133 à 136.

<sup>35</sup> Patent Reform Act de 2005 (H.R. 2795) ; Patent Reform Act de 2006 (S. 3818).

<sup>36</sup> Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des Représentants le 18 avril 2007 puis voté le 7 septembre 2007 (S.1145 : < <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110-1145> >). Le texte doit désormais faire l'objet d'un vote par le Sénat et d'une ratification par le Président des États-Unis.

Enfin, relevons que le projet prévoit le passage du système de premier inventeur (*first-to-invent*) au système du premier déposant (*first-to-file*). Les industries informatique et pharmaceutique ont toutes deux bien accueillies cette proposition estimant que cela assurait une meilleure sécurité en matière de titularité du brevet. Les Etats-Unis abandonneraient ainsi leur système pour se rallier au système en vigueur dans la plupart des pays.

## Conclusion

L'ampleur du *patent trolling* au cours de ces dernières années aux États-Unis amène à s'interroger sur les risques d'exportation du phénomène, en particulier vers la France<sup>37</sup>.

Contrairement aux États-Unis, la France est un terrain peu adapté aux *patent trolls*. Dans la mesure où les logiciels ne sont pas brevetables en France, les *patent trolls* se voient privés de l'un de leur domaine de chasse de prédilection, le secteur informatique. De plus, le montant des dommages-intérêts est nettement moins élevé en France qu'aux États-Unis, ce qui rend la mise en œuvre d'une stratégie de *patent trolling* moins prometteuse. Par ailleurs, la taille du marché français, et partant des intérêts financiers en jeu, est moins propice à l'obtention de beaux tableaux de chasse. Enfin, le caractère rigoureux de l'examen des demandes de brevets fait par l'OEB constitue un rempart contre l'octroi de brevets à la validité contestable, arme des *patent trolls*<sup>38</sup>.

Si l'Hexagone demeure relativement préservée par le phénomène<sup>39</sup>, certains *patent trolls* ont déjà frappé à l'extérieur des États-Unis. Ainsi, la société « parasite » américaine Rambus qui est parvenue à faire signer un accord de licence en mars 2005 à la société allemande Infineon Technologies AG pour la technologie des mémoires SDRAM et DDR DRAM<sup>40</sup>. Les *patent trolls* américains ont par ailleurs fait des émules puisqu'on a vu apparaître ces dernières années des *patent trolls* en Europe! Ainsi, le British Technology Group (BTG) est à la tête d'un portefeuille de plus de 3500 brevets et a attaqué des sociétés américaines telles Amazon, Barnes & Noble, Netflix, Microsoft et Apple en contrefaçon de brevet.

Le risque d'une « dérive américaine »<sup>41</sup> de *patent trolling* semble limité en France mais restons vigilants : les trolls sont toujours prêts à sortir du bois !

---

<sup>37</sup> Sur cette question, v. l'excellent article de C. Le Stanc, Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des *patent trolls*, *Prop. Ind.*, févr. 2008, p. 11 à 19.

<sup>38</sup> Dans une étude comparative d'un échantillon de demandes de brevets déposées dans les offices américain et européen, il fut constaté qu'environ 5% des demandes étaient rejetées par l'USPTO contre environ 35% devant l'Office européen des brevets (OEB).

<sup>39</sup> A. Kahn, Les brevets sont devenus des armes sophistiquées de guerre commerciale, *Le Monde*, 26 févr. 2008. Cet article souligne entre autre le nombre croissant de règlements amiables relatifs à la question.

<sup>40</sup> Infineon a accepté de payer une licence trimestrielle de 5,85 millions de dollars pendant deux ans à la société Rambus. Notons par ailleurs que le Japon n'est pas épargné par le phénomène puisque la société troll ADC a attaqué l'entreprise japonaise de téléphonie NTT mais, dans l'intervalle, le Japan Patent Office (JPO) a révoqué le brevet et, en 2004, la Cour de Tokyo a ainsi condamné ADC : *ADC Tech. K.K. c. NTT DoCoMo*, Heisi 15 (Wa) 28554, (Tokyo D. Ct. Oct. 1, 2004).

<sup>41</sup> D. Forest, Faut-il craindre les chasseurs de brevets en Europe ?, *D.* 2006, p. 2473.