

Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)

Douzième session
Genève, 18 – 21 novembre 2013

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE SUR LES BREVETS ET LE DOMAINE PUBLIC (II)¹

réalisée par James G. Conley, professeur de technologie au Kellogg Center for Research in Technology and Innovation, Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois (États-Unis d'Amérique), Peter M. Bican, doctorant, présidence de la section Gestion de la technologie et de l'innovation de l'École Otto Beisheim de management à Vallendar (Allemagne) et Neil Wilkof, Eyal Bressler and Company, Ramat-Gan (Israël)

1. L'annexe du présent document contient un résumé de l'Étude sur les brevets et le domaine public (II) préparée dans le cadre du Projet relatif aux brevets et au domaine public (CDIP/7/5/Rev.). Cette étude porte sur le système des brevets et ses liens avec le domaine public au niveau microéconomique. Elle se fonde sur les résultats de l'Étude sur les brevets et le domaine public (I) (CDIP/4/3 Rev./STUDY/INF/2) préparée dans le cadre du Projet relatif à la Propriété intellectuelle et au domaine public (CDIP/4/3/Rev.). Cette étude se divise en trois parties. La partie I présente un modèle théorique qui vise à expliquer le lien entre les brevets et le domaine public, tant pendant l'application des droits du brevet déposé qu'après l'expiration de ces droits; la partie II traite plus particulièrement des personnes morales sans activité dites "entités non productives" et de la manière dont leurs modèles commerciaux respectifs enrichissent le domaine public; enfin, la partie III décrit plus globalement les pratiques mises en œuvre par certaines entreprises en matière de brevets et étudie l'incidence potentielle de la gestion des brevets sur le domaine public.

¹ Les points de vue exprimés dans cette étude sont ceux des auteurs et ne traduisent pas nécessairement ceux du Secrétariat de l'OMPI ou de ses États membres.

2. Cette étude a été réalisée par un groupe d'éminents spécialistes, notamment, James G. Conley, professeur de technologie au Kellogg Center for Research in Technology and Innovation, Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois (États-Unis d'Amérique), Peter M. Bican, doctorant, présidence de la section Gestion de la technologie et de l'innovation de l'École Otto Beisheim de management à Vallendar (Allemagne) et Neil Wilkof, Eyal Bressler and Company, Ramat-Gan (Israël).

3. *Le CDIP est invité à prendre note des informations figurant dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

Résumé de l'Étude sur les brevets et le domaine public (II)

Lors de sa septième session, qui s'est tenue du 2 au 6 mai 2011, à Genève, le Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) est convenu de commander une étude sur les brevets et le domaine public au niveau microéconomique (dénommée ci-après "Étude") dans le cadre du projet relatif aux brevets et au domaine public, qui fait l'objet du document CDIP/7/5 Rev. L'objectif général de ce projet est défini par les recommandations n^{os} 16 et 20 du Plan d'action de l'OMPI pour le développement. L'Étude se fonde sur les résultats de l'Étude sur les brevets et le domaine public (I) préparée dans le cadre du Projet du CDIP relatif à "la propriété intellectuelle et au domaine public" (DA_16_20_1). Elle vise à mieux faire comprendre les incidences des pratiques de certaines entreprises en matière de brevets sur le domaine public ainsi que le rôle majeur que peut jouer un domaine public riche et en libre accès. La discussion n'est pas axée sur les aspects normatifs et juridiques des brevets et du domaine public, mais davantage sur les incidences que peut avoir le recoupement des brevets et du domaine public sur les pratiques mises en œuvre en matière de brevets et la commercialisation de ces derniers.

Cette étude se divise en trois parties. La partie I présente un modèle théorique qui vise à définir le lien entre les brevets et le domaine public, tant pendant l'application des droits du brevet déposé qu'après l'expiration de ces droits; la partie II est axée sur les entités dites non productives et la manière dont leurs modèles commerciaux respectifs enrichissent le domaine public; enfin, la partie III décrit plus globalement les pratiques mises en œuvre par certaines entreprises en matière de brevets et étudie l'incidence potentielle de la gestion des brevets sur le domaine public.

Partie I : Domaine public et brevets

L'Étude décrit un modèle original qui permet de mieux comprendre le domaine public², par le biais d'une analyse des brevets et du domaine public d'une manière visant à compléter l'Étude (I). Ce modèle se fonde sur une évaluation de la littérature importante, tant universitaire que populaire, qui jette des éclairages différents sur le domaine public et sur les incidences que peuvent avoir de multiples systèmes juridiques en matière de droit de la propriété intellectuelle.

1) L'univers des informations en libre accès

Le modèle proposé pour comprendre le domaine public se fonde sur le principe de l'existence même d'un univers composé d'informations en libre accès qui peuvent être quantifiées sous forme d'ensembles. Ainsi l'Étude illustre de manière simplifiée et bidimensionnelle cet univers d'informations qui a été conçu dans le but de relier toutes les catégories juridiques connues de droits relatifs aux informations privées à un ensemble plus vaste d'informations en libre accès. Le libre accès auquel le modèle proposé fait référence ne désigne pas la possibilité d'utiliser les droits de propriété intellectuelle privés qui constituent la contrepartie de la divulgation ou l'utilisation. Selon ce modèle, les personnes qui ont accès à cet univers d'informations en libre accès sont celles qui peuvent accéder aux réseaux ou systèmes publics d'informations notamment les bibliothèques publiques en réseau. Avec la mise en place et la croissance rapides d'une vaste fonctionnalité de collecte et de diffusion de données, les volumes d'informations créées dans cet univers connaissent une croissance exponentielle. Des entités de recherches dédiées, comme les universités ou des organismes comme l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), ont notamment pour vocation de faire progresser et reculer les frontières des connaissances humaines et des informations en libre accès.

² Figure 1 : La propriété intellectuelle et le domaine public, p. 10.

L'Étude précise qu'au-delà de cet univers d'informations en libre accès se situe un sous-univers composé d'informations privées non divulguées, qui par leur nature même, ne sont pas accessibles. C'est le cas, par exemple, des secrets d'affaires qui se composent d'informations de valeur commerciale ou autre qui ne sont généralement pas connues du public, et dont le caractère de confidentialité est maintenu par leur propriétaire. Le périmètre de cet univers des informations en libre accès n'a pas été défini de manière statique. Par conséquent, ce modèle dépeint des îlots d'informations qui se situent à la périphérie de l'univers des informations en libre accès, et dont certaines parties sont devenues accessibles librement tandis que d'autres conservent un caractère secret (et se positionnent de ce fait à l'extérieur du périmètre de cet univers).

En ce qui concerne les brevets, un objet peut être brevetable à un certain moment mais ne plus l'être pas la suite. En outre, avec le temps, des droits exclusifs limités, tels que les brevets et les droits d'auteurs, vont expirer par arrivée à leur date de maturité, invalidation, abandon et similaires. Il finit alors par devenir possible de faire libre usage d'informations qui étaient à un moment soumises à un droit de brevet privé. En outre, tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits de brevets, sont juridictionnels. De ce fait, ce qui peut être protégé dans une juridiction peut s'avérer en libre usage dans une autre. Pour cette raison, ce qui se situe à l'intérieur ou à l'extérieur d'un îlot donné de propriété intellectuelle varie en fonction du temps et de la juridiction géographique.

Ainsi avec l'illustration et l'explication susmentionnées de la définition des informations en libre accès et des systèmes de droits de propriété intellectuelle privés, L'Étude exprime une relation qui caractérise le domaine public dans le contexte des droits de propriété intellectuelle privés :

$$\text{Domaine public } (g,t) = U - P - C - M - ID - O + S^3$$

Cette représentation du domaine public est, certes, simplifiée. Néanmoins, la relation susmentionnée peut indiquer comment effectuer une quantification préliminaire des informations qui se situent dans le domaine public d'une juridiction précise, d'un pays ou d'une région de propriété intellectuelle spécifiques, à un moment donné.

2) Limites non discrètes du domaine public

Conformément à l'Étude 1, le nombre de brevets divulgués avec le temps et qui sont maintenant tombés dans le domaine public, constitue une incidence mesurable du droit des brevets sur le domaine public. Selon les données de l'OMPI, environ 147 millions de demandes de brevet ont été déposées dans le monde depuis 1883. À l'heure actuelle, environ huit millions de ces demandes sont en cours de traitement ou ont fait l'objet d'une délivrance de brevets et constituent ainsi un droit privé qui n'appartient pas au domaine public. Les informations contenues dans toutes les autres inventions déposées depuis 1883 sont aujourd'hui tombées dans le domaine public suite à l'expiration, l'abandon ou l'invalidation des brevets. En termes absolus, environ 95% des demandes de brevet qui ont été déposées depuis 1883 ont contribué à enrichir le domaine public.

³ Où : g = Géographie; t = Temps; U = Univers des informations connues et en libre accès; P = Droits des brevets; C = Droits d'auteurs; M = Droits des marques; ID = Droits des dessins et modèles; O = Autres droits (p. ex. : indications géographiques, droits des obtenteurs végétaux, topographies de circuits intégrés, modèles d'utilité, bases de données, savoirs traditionnels explicites); S = Information préalablement secrète.

Il conviendrait de décrire plus en détail le processus selon lequel un brevet passe du domaine des informations privées au domaine public. Pour cette raison, l'Étude définit avec davantage de précision la nature de la frontière dynamique du système de droits des brevets décrit⁴ et fournit des explications succinctes sur le cycle de vie d'une divulgation d'un brevet.

a) Invention – Le “mythe de l’inventeur unique” et le domaine public

Selon les conclusions auxquelles ont abouti des enquêtes effectuées sur de nombreuses technologies significatives, pratiquement toutes ces dernières sont le fruit d'inventions simultanées ou pratiquement simultanées de deux ou plusieurs équipes travaillant indépendamment les unes des autres. Le savoir en libre accès joue un rôle majeur dans la création des connaissances, et comme le mentionnent ces enquêtes, l'invention semble essentiellement constituer un phénomène social et non pas individuel. Les inventeurs se fondent sur les travaux de ceux qui les ont précédés et les nouvelles idées qui “règnent” sont bien souvent dues aux changements de la demande des marchés ou à la mise à disposition de matériaux de produits de départ nouveaux ou moins onéreux. Sans ces travaux précédents, parfois publiés et accessibles via des brevets divulgués, un tel transfert de connaissances n'aurait pu avoir lieu, ou alors aurait été remis à bien plus tard. Il est en effet beaucoup plus rare qu'un inventeur célèbre trouve une solution de manière totalement indépendante d'autres auteurs.

b) Brevetabilité et évidence de l'invention

Pour être brevetable, une invention doit respecter plusieurs critères juridiques, notamment, l'invention doit : 1) avoir un objet brevetable; 2) être nouvelle; 3) impliquer une activité inventive (critère de la “non-évidence” aux États-Unis d'Amérique); et 4) être susceptible d'application industrielle (“utilité” aux États-Unis d'Amérique). Le caractère de nouveauté fait généralement l'objet d'un examen objectif. En principe, il s'agit d'une invention nouvelle, ou dans le cas contraire, d'une invention faisant référence à un seul élément de l'art antérieur. Toutefois, en ce qui concerne le critère de non-évidence, l'examen facilite des considérations plus subjectives. Qui est la personne susceptible d'être celle versée dans l'art? Jusqu'à quel point est-il possible de combiner des éléments d'inventions préexistantes et quel est le critère pour déterminer si une invention est “évidente” ou non? Par conséquent, les examens visant à déterminer la non-évidence, peuvent varier d'un pays à l'autre et même au sein d'une même juridiction en fonction des instances administratives et judiciaires concernées.

L'Étude cite un exemple de la décision de la Cour Suprême des États-Unis d'Amérique dans l'affaire *KSR International Co. Inc. c. Teleflex, Inc.* [550 U.S. 398 (2007)]. En effet, la Cour Suprême a donné raison à la première instance et ainsi contredit l'arrêt de la cour d'appel du circuit fédéral estimant que cette dernière avait appliqué un critère trop strict pour déterminer l'évidence de l'invention. Suite à cette décision, les examens visant à établir la non-évidence d'une invention sont devenus plus complexes ou, en d'autres termes, il est devenu plus difficile de se voir délivrer un brevet aux États-Unis d'Amérique. Ce phénomène a eu pour conséquence de rétrécir le champ des inventions susceptibles d'être protégées par brevets, et d'enrichir *ab initio* le domaine public, notamment en ce qui concerne l'objet de cette invention. En conclusion, l'Étude souligne la dynamique et le caractère discret de la frontière délimitant les droits des brevets privés du domaine public.

⁴ Figure 4 : Composante des droits des brevets dans le domaine public, p. 16. Cette figure illustre notamment un droit de brevet susceptible de migrer dans un “territoire potentiellement litigieux” en raison de la dynamique juridique de ce qui est brevetable et/ou peut être mis en application.

c) Brevets abandonnés : leur valeur pour le domaine public

La durée de vie du brevet fait référence au laps de temps pendant lequel un droit de brevet est détenu comme un titre de propriété privée avant de tomber dans le domaine public. Les notions habituelles de durées de vie des brevets ne prennent en compte que la durée légale de la protection des brevets, dans la majorité des juridictions, en l'occurrence, une durée de 20 ans. Néanmoins, il peut arriver parfois que le titulaire d'un brevet cède ses droits exclusifs concernant ledit brevet avant la fin de la durée légale de ce brevet, d'où le concept de durée de vie effective du brevet (laps de temps pendant lequel la protection du brevet est réellement maintenue en vigueur par le titulaire dudit brevet). En l'absence de paiement de la taxe de maintien en vigueur du brevet, le droit relatif à ce dernier est officiellement abandonné, et le brevet quitte alors le domaine privé pour tomber dans le domaine public.

Selon l'Étude, la majorité des brevets délivrés ne sont pas maintenus en vigueur ou ne "vivent" pas jusqu'à la fin de leur durée de vie légale. En d'autres termes, ces brevets tombent plus tôt que prévu dans le domaine public. À la différence de la question de l'évidence ou des changements par rapport à ce qui est brevetable ou non, il s'agit ici du choix ultime et libre du titulaire du brevet d'abandonner son droit de propriété privée et de laisser les informations contenues dans les revendications du brevet tomber dans le domaine public.

d) Secrets professionnels : incidences d'une alternative aux secrets des brevets

Cette partie de l'étude traite des secrets professionnels et de leur rôle dans le domaine public. En théorie, les secrets professionnels peuvent rester secrets indéfiniment, et par conséquent, ne jamais enrichir le domaine public. Dans la pratique, toutefois, il existe un certain nombre de cas dans lesquels une partie des informations considérées comme les secrets commerciaux d'une entreprise peuvent tomber dans le domaine public et devenir ainsi librement accessibles. En outre, l'Étude montre que la dynamique qui caractérise la création, la protection et l'utilisation des secrets professionnels est très différente de celle qui décrit l'activité des brevets.

e) Un droit local : Des opérations d'arbitrage des brevets au niveau mondial

Selon l'Étude, les pays en développement ont tout à gagner du domaine public. De manière plus spécifique, le domaine public comporte deux variables indépendantes, une valeur temporelle et une valeur géographique. Un système d'opérations d'arbitrage se met en place au niveau mondial :

- i) À tout moment, les demandes de brevet et les délivrances qui s'en suivent, qui alimentent et redéfinissent le domaine privé, se situent essentiellement dans les pays développés. Par conséquent, ces inventions sont mises à disposition du domaine public dans d'autres pays dans lesquels il n'existe pas de droit équivalent en la matière.
- ii) Avec le temps, les inventions du domaine privé finissent par tomber dans le domaine public du pays dans lequel le droit de brevet privé existait (par exemple, après expiration du brevet). Les entreprises situées dans les pays dans lesquels il n'existe pas de système de protection des brevets peuvent alors capitaliser à l'étranger sur les expériences et les connaissances qu'elles ont acquises dans leur propre pays. Ces entreprises ont utilisé ces inventions sans payer aucune redevance dans leur propre pays, et peuvent alors chercher à exporter ces connaissances et ces expériences vers les marchés des pays développés dans lesquels les brevets déposés ne sont plus protégés par des droits de propriété. Elles peuvent ainsi entrer en concurrence sur ces marchés strictement sur la base de leurs prix.

iii) Avec une expérience suffisante dans le domaine de l'innovation et du développement, les entreprises de ces pays peuvent progresser et améliorer fortement leur capacité d'innovation. Elles visent avant tout à innover et élaborer leurs propres solutions en matière de brevets afin de pouvoir accéder aux marchés des pays développés avec la protection requise dans ce domaine, pouvoir assurer la différenciation de leurs produits, et bénéficier de leurs propres investissements en innovation

f) Le domaine public “de facto”

Le domaine public de facto utilisé dans l'Étude se fonde sur l'hypothèse qu'il existe un type différent d'"accès" à l'univers des informations connues. Il suppose, en effet, que le droit de brevet est valide et encore en vigueur. Il est alors possible d'avoir accès au brevet ainsi protégé mais ce dernier n'est en aucune façon mis à disposition en vue de sa libre utilisation. Dans le modèle de l'Étude d'un univers d'informations en libre accès, les brevets valides et en vigueur ne sont pas placés en libre accès pendant leur durée de vie légale. Par conséquent, ces brevets ne font pas partie de l'univers des informations connues et en libre accès. Toutefois, l'existence de droits relatifs à ces brevets a été divulguée au public lors du dépôt de ces derniers, et par conséquent, si les titulaires de ces brevets ne prenaient pas les mesures requises pour faire respecter leurs droits, ces brevets pourraient alors tomber dans un domaine public de facto. Si les droits des brevets ne peuvent, certes, pas être utilisés légalement en l'absence de mesures juridiques, il peut exister une libre utilisation de facto de ces derniers, et ce, même s'ils ne font pas partie du domaine public *de jure*. Les auteurs de l'Étude estiment qu'il convient, en effet, de tenir compte des composantes *de jure* et de facto du domaine public pour appréhender ce dernier.

Ainsi, l'Étude applique les explications mentionnées ci-dessus au domaine public en tenant compte également du domaine public de facto.

$$\text{Domaine public } (g,t) = U - P - C - M - ID - O + S + D^5$$

g) Le domaine public après expiration du brevet

Comme cela est décrit dans d'autres documents, d'autres formes d'exclusivité non fondées sur la propriété intellectuelle peuvent accroître les avantages d'une innovation sur les marchés, même après l'expiration des droits des brevets.

Partie II : Titulaires des brevets et entités non productives (NPE)

1) Introduction

La partie II définit tout d'abord la communauté de titulaires de brevets en se fondant sur les données et les analyses provenant de la littérature universitaire et professionnelle. L'Étude utilise ces données comme références par rapport auxquelles explorer les entités dites non productives, leurs pratiques et leur incidence potentielle sur le domaine public. Sans être titulaires de brevets, les différents acteurs concernés des marchés ne peuvent pas exploiter de droits de brevets. Dans une deuxième phase, l'Étude établit un lien entre la propriété des droits et la caractérisation des entités non productives. La partie II intègre diverses informations, définitions, sources primaires et secondaires pour illustrer les diverses formes d'entités non productives et leurs activités. Elle présente un résumé des entités cherchant à acquérir des droits de propriété par le biais des demandes selon le Traité de coopération des traités (PCT) déposées pays par pays, et elle classe les principaux déposants selon le PCT par type

⁵ Où D représente le domaine public “de facto” ou les inventions brevetées qui peuvent être librement utilisées car aucune mesure n'a été prise pour assurer le respect de leurs droits.

d'entreprise et au niveau mondial. Selon l'Étude, ce sont essentiellement les petites et grandes entreprises qui contribuent à enrichir le domaine public en divulguant des informations relatives aux brevets. La décision de déposer un brevet est un choix de gestion implicite qui revient à enrichir ultérieurement le domaine public par les informations concernant les modes de réalisation présentés dans la demande de brevet.

2) “Acquisition de brevets” : les divers acteurs

L'expression “entité non productive” ou encore personne morale sans activité est opaque et manque de clarté. Elle est utilisée pour se référer à un sous-ensemble de titulaires de brevets. Cette terminologie englobe toutes les entités qui possèdent des droits d'invention mais qui, pour une raison quelconque, choisissent de ne pas produire l'invention. Outre leur principale caractéristique consistant à s'engager dans une procédure litigieuse, il est également possible de définir ces entités non productives par leur absence de capacités. Il s'agit, en l'occurrence, d'entités qui n'ont pas la capacité de concevoir, fabriquer ou distribuer des produits protégés par le brevet.

La littérature caractérise les entités non productives comme suit :

- a) Entités spécialisées dans la revendication de droits de brevets : Elles acquièrent des brevets dans le but de les concéder sous licence (et se lancent parfois dans des procédures contentieuses). Elles s'appuient bien souvent sur des brevets sous-utilisés pour créer un marché qui n'existait pas au préalable, et utilisent également des brevets de qualité incertaine. En fonction de leur modèle commercial, le déclenchement d'une procédure judiciaire est bien souvent leur dernier recours.
- b) Les agrégateurs de brevets : entreprises qui acquièrent des brevets dans un but offensif et défensif, et agissent parfois comme une entité non productive à plus grande échelle;
- c) Intermédiaires en brevets : entités intermédiaires dont les actions se situent entre celles des entités spécialisées dans la revendication de droits de brevets et celles des agrégateurs de brevets. En général, ces entités ne se lancent pas dans des procédures litigieuses.
- d) Universités et instituts de recherches;
- e) Inventeurs individuels; et
- f) Entités non concurrentes : entreprises qui opposent leurs droits de brevets hors du périmètre de leurs produits ou services.

Par ailleurs, les juristes ont introduit diverses sous-catégories intermédiaires pour classer ces entités dans le cadre des modèles commerciaux de la propriété intellectuelle. Il s'agit notamment des entreprises spécialisées dans la concession de licences de brevets et du respect du droit de ces derniers, de chasseurs de brevets, d'agrégateurs institutionnels de la propriété intellectuelle/fonds d'acquisition, d'entreprises de développement de la technologie/propriété intellectuelle et autres). L'Étude analyse les entités non productives, leur modèle commercial et les implications pour le domaine public, notamment, dans le cas des États-Unis d'Amérique où ces entités sont particulièrement actives.

3) Entités non concurrentes (NCE)

Les entités qui ont des activités de R-D intensives peuvent également se comporter comme des entreprises spécialisées dans la revendication de droits de brevets, ou démontrer des pratiques semblables, ce qui constitue un phénomène bien souvent sous-estimé. Lorsqu'elles revendiquent les droits de leur portefeuille de brevets (souvent par le biais de brevets sous-utilisés ou de brevets concernant des activités situées hors de leur cœur de métier), de telles entreprises ont été qualifiées de personnes morales sans activité ou entités non concurrentes ou encore d'entreprises chasseuses de brevets. Cette section vise à démontrer

comment les revenus que ces entreprises dégagent en contractant des licences d'exploitation de brevets diffèrent d'une entreprise à l'autre, et donne des exemples des pratiques d'octroi de licences de multinationales comme IBM et Qualcomm.

4) Universités et organismes de recherches publics

Les universités (ou au moins les universités financées par des fonds publics et effectuant des recherches) et les organismes de recherches publics comme la Fraunhofer-Gesellschaft ou le CERN ont généralement pour vocation d'enrichir le domaine public des connaissances de manière à améliorer la condition humaine. Elles déposent donc des demandes de brevet. L'Étude donne des informations relatives aux revenus que procure la concession de licences pour les universités situées aux États-Unis d'Amérique, pour l'année civile 2011. Elle analyse également les revenus générés par la propriété intellectuelle en pourcentage des dépenses de recherches par pays, et traite des incidences de la loi Bayh-Dole⁶ sur le domaine public. En particulier, elle démontre l'impact positif de cette loi sur l'enrichissement du domaine public, et ce, même si une invention n'est disponible qu'à expiration de son brevet.

5) Fonds souverains de propriété intellectuelle

La propriété de brevets est, entre autres mécanismes appropriés, largement considérée comme offrant des avantages compétitifs à la personne morale ou physique qui les détient. Ce mécanisme peut être simplifié par l'utilisation de fonds publics qui favorisent les titulaires ou les acteurs d'un pays donné. Les autorités ou les institutions publiques exercent une influence croissante sur les marchés des brevets. Les fonds d'investissement détenus par un État comprenant des placements financiers (notamment des actions, des obligations, de l'immobilier ou autres titres de propriété) sont souvent appelés fonds souverains. L'Étude traite des différences entre les fonds souverains et les investissements détenus par un État, ainsi que de la stratégie d'acquisition ciblée d'actifs de propriété intellectuelle par les fonds souverains. L'Étude résume les principales acquisitions effectuées par France Brevets, la Banque de brevets taiwanaise à Taiwan (province de Chine) et l'entreprise appelée Intellectual Discovery de la République de Corée. Elle vise en outre à analyser les incidences de tels fonds souverains sur le domaine public.

6) Litiges relatifs aux brevets : un modèle économique?

Il est certes difficile de généraliser les incidences sur le domaine public d'entités non productives comme les fonds souverains. Néanmoins, il est encore plus complexe d'évaluer d'autres types d'entités non productives qui utilisent le risque potentiel de litiges en matière de brevets pour parvenir à des accords dans ce domaine. La caractéristique commune de ce type d'entités est que le risque de litiges en la matière constitue un élément clé de leur modèle économique et un poste de dépenses qu'elles prennent en compte. Cette partie de l'étude traite particulièrement des entités spécialisées dans la revendication de droits de brevets et des agrégateurs de brevets offensifs.

a) Entités spécialisées dans la revendication de droits de brevets

Les entreprises spécialisées dans la revendication de droits de brevets peuvent être des organismes qui utilisent des inventions brevetées non pas pour les monnayer par la commercialisation de leurs produits ou de leurs processus mais uniquement pour faire respecter leurs droits. "Faire respecter" ici ne signifie pas nécessairement avoir recours à des mesures juridiques. Les conséquences juridiques que pourrait avoir le refus de conclure l'accord de licence proposé constituent une menace potentielle qui à elle seule est une forme

⁶ La loi Bayh-Dole (loi promulguée le 12 décembre 1980 aux États-Unis d'Amérique) a créé une politique de brevets uniforme pour les diverses agences fédérales chargées du financement des recherches.

d'action visant à "faire respecter" les droits des brevets. Cette Étude précise qu'aux États-Unis d'Amérique, les entreprises spécialisées dans la revendication des droits de brevets mettent en pratique ce modèle commercial et ce modèle d'acquisition de brevets depuis plus de 130 ans. Elle montre que ces entreprises spécialisées dans la revendication de droits de brevets peuvent constituer des acteurs majeurs sur le marché des échanges de technologie tant comme vendeurs que comme acheteurs. Les spécialistes ont mis en évidence trois critères qui augmentent la probabilité d'achat d'un brevet par une entité spécialisée dans la revendication de droits de brevets plutôt que par une entreprise productive. Il s'agit i) de la portée du brevet, notamment de la probabilité de contrefaçon; ii) de la densité du brevet dans le domaine de la technologie concernée, en l'occurrence, des efforts et des coûts des autres mécanismes de protection et d'innovation mis en œuvre par le dépôt de brevets par exemple, et; iii) la qualité du brevet, notamment, sa probabilité de gagner lors d'une action en justice.

Selon l'Étude, les activités des entreprises spécialisées dans la revendication de droits de brevets semblent rétrécir le domaine public de facto. En effet, en raison de l'existence même de telles entités, les acteurs concernés ne peuvent plus miser sur la probabilité qu'aucune action en justice ne soit intentée contre eux dans ce domaine et ce, même si lesdites entreprises spécialisées dans la revendication de droits de brevets n'exploitent pas l'invention concernée (ou n'effectuent pas de R-D elles-mêmes). Par conséquent, il n'existe aucun rapport de concurrence entre les parties.

b) Agrégateurs de brevets

Les agrégateurs de brevets se procurent des brevets à partir de diverses sources, y compris auprès des inventeurs eux-mêmes, en optant pour un positionnement purement financier. L'Étude se penche sur le cas d'investisseurs spécialisés en propriété intellectuelle, comme Intellectual Ventures (IV), qui constitue le meilleur exemple d'agrégateur de brevets. Elle souligne l'augmentation du volume des activités de revendication de brevets d'Intellectual Ventures, et démontre comment dans ce domaine, la question de l'agrégation des brevets a des répercussions majeures sur l'ampleur du domaine public de facto. Une solution qui permettrait de neutraliser un tel effet consisterait à retirer les brevets du marché avant leur acquisition. Un tel "assèchement" du marché reviendrait à priver ces entités de toutes leurs activités économiques.

7) Intermédiaires en brevets

a) Fournisseurs de solutions contre le risque de contrefaçon de brevets : RPX & AST

L'Étude compare RPX Corporation (RPX) et Allied Security Trust (AST) comme formes d'entités non productives (également appelées agrégateurs de brevets défensifs) qui acquièrent des brevets dans le but de limiter le risque de leurs membres/adhérents (clients de RPX) de faire l'objet de procédures judiciaires pour contrefaçon de brevets. Selon les conclusions de l'étude, de telles entreprises ont effectivement fait tomber ces brevets dans le domaine public de facto

b) Brevets : des biens de commercialisation sur un marché actif

Toujours selon l'Étude, les plates-formes d'échange de droits de propriété intellectuelle gérées par des organismes privés (notamment Tynax.com, Yet2.com, ou Intellectual Property Exchange International), dans leurs formes d'activités actuelles, ne semblent pas exercer d'impact direct sur le domaine public de facto. Elles ne semblent pas non plus se traduire par un maintien en vigueur ou un respect des droits de brevets qui feraient autrement partie du domaine public. Néanmoins, à la différence d'agrégateurs comme IV, ces entités elles-mêmes ne semblent pas générer de nouvelles connaissances brevetables susceptibles d'enrichir le domaine public.

c) Communautés de brevets

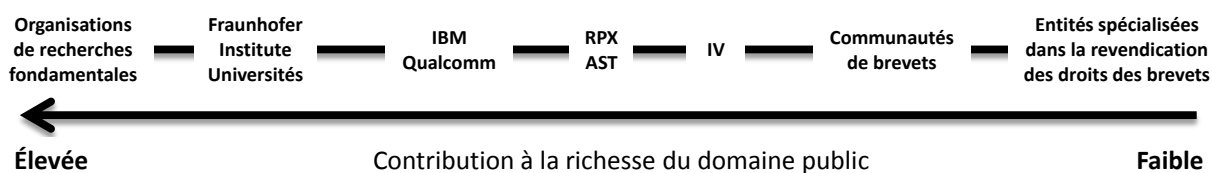
L'Étude traite des communautés de brevets et de leur popularité au cours du siècle dernier, par région et par secteur d'activités. Elle démontre comment il est impossible de généraliser et de définir l'incidence précise des communautés de brevets sur le domaine public. À la différence des agrégateurs de brevets défensifs, qui permettent des "utilisations sans contrepartie" mais qui n'apportent aucune contrainte en la matière, les communautés de brevets peuvent potentiellement permettre des pratiques anticoncurrentielles.

d) Autres intermédiaires en brevets

L'Étude suggère qu'en fournissant aux entreprises d'autres moyens de contester des brevets de piètre qualité, la mise en œuvre d'un modèle intermédiaire de collaboration ou externalisation ouverte peut également avoir une incidence positive sur le domaine public. En effet, elle permet non seulement d'améliorer la qualité des brevets mais également d'améliorer les processus de dépôt et d'instruction des brevets.

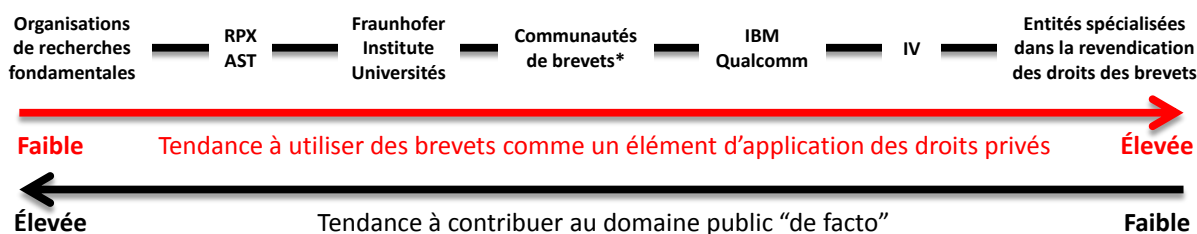
8) Interaction des entités non productives et incidence sur le domaine public

L'Étude classe les entités non productives décrites en Partie II. À l'aide de représentations linéaires sous formes de deux éléments graphiques, l'Étude vise à illustrer et comparer la contribution de chaque type d'entité au domaine public et la tendance de chacune à faire respecter ses droits en tant que titulaire de brevets.



Contribution des entreprises non productives à l'enrichissement du domaine public

Il convient de se demander quelle est la raison pour laquelle des agrégateurs de brevets comme IV, qui réalisent une R-D brevetée et font également breveter leurs inventions, contribuent moins au domaine public que les intermédiaires en brevets tels que RPX. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que RPX ne veille pas au respect des droits de ses brevets, ce qui permet ainsi à des entreprises qui n'ont pas adhéré à RPX d'utiliser leur portefeuille de brevets sans contreparties comme si ces brevets étaient déjà tombés dans le domaine public.



*Les divers membres des communautés de brevets peuvent choisir une solution contentieuse

Tendance des entités non productives à utiliser des brevets comme un élément d'application de droits privés

En outre, comme illustré dans la figure ci-dessus, l'ordre dans lequel les entités sont disposées sur la ligne horizontale n'est pas le même selon l'aspect du domaine public décrit. En général, cette disposition tend à se présenter comme une relation inversée : Plus les entités contribuent à enrichir le domaine public, moins elles utilisent les brevets comme éléments d'application des droits privés, d'où leur plus forte contribution au domaine public "de facto".

Partie III : Gestion des brevets : interactions et incidences sur le domaine public

1) Le dépôt de brevets et le processus d'innovation

a) La sensibilisation aux brevets

Les brevets sont-ils un moteur du processus d'innovation? L'Étude examine le secteur pharmaceutique et se demande si une solution pourrait consister à réduire le prix ou la valeur économique des brevets, et par exemple, en limitant la possibilité de percevoir des dommages et intérêts en réparation de contrefaçon.

b) Améliorations progressives et création d'un arbre de connaissances

Les inventions qui ont pu être brevetées encouragent l'innovation. Lorsqu'un nouveau produit crée une nouvelle catégorie de produits, ce nouveau produit incite bien souvent d'autres entreprises à créer des produits présentant une capacité identique ou supérieure afin de capitaliser sur le marché ainsi établi. L'Étude cite l'exemple du médicament Losec (appelé Prilosec aux États-Unis d'Amérique, dont le composé est l'Oméprazole et pour lequel l'homologation de la FDA a été obtenue en 1989) d'AstraZeneca, qui est devenu le médicament le plus vendu au monde en 2000. Il traite les brûlures d'estomac avec plus d'efficacité et a créé un marché pour une nouvelle classe de produits appelés "inhibiteurs de la pompe à protons" (IPP). Peu après, d'autres produits ont été lancés sur le marché comme Prevacid (dont le composé est le Lansoprazole et pour lequel l'homologation de la FDA a été obtenue en 1995) ou le Protonix (dont le composé est le Pantoprazole Sodium, et pour lequel l'homologation de la FDA a été obtenue en 2001). Ces nouvelles inventions ont eu non seulement l'effet décrit au niveau microéconomique, notamment la création ou la réinvention de (nouveaux) produits, mais elles ont également eu une incidence au niveau macroéconomique. En effet, de nouvelles connaissances ont ainsi été générées et sont ensuite venues rejoindre une base d'informations, pour finir par enrichir et améliorer le domaine public. Ainsi avec le temps, les brevets déposés pour les composés du Prilosec, du Protonix et du Prévacid ont tous expiré et sont tous tombés dans le domaine public.

En se fondant sur l'exemple du médicament Prilosec, de la catégorie des IPP, l'Étude décrit dans les grandes lignes un arbre des connaissances ainsi générées. Elle mentionne également des recherches récentes ayant publié un indicateur de qualité qui visait à détecter si la qualité du processus de brevets affectait le comportement des déposants et dont les résultats ont montré que les déposants adaptaient leur comportement aux normes de qualité de brevets spécifiées par chaque système. Toutefois, ces résultats seuls ne permettent pas d'avancer qu'un système de brevets présentant un meilleur classement selon cet indicateur de qualité pourrait promouvoir la divulgation de brevets et ainsi enrichir le domaine public. Par ailleurs, l'Étude signale qu'un système plus sévère en matière de délivrance de brevets risquerait de freiner l'innovation.

c) Liberté d'action

La liberté d'action corrèle deux stratégies mises en place par les entreprises, en matière de brevets, et dites stratégies défensives et offensives. La stratégie défensive consiste à déposer ou acquérir des brevets dans le but essentiel d'écarter tout risque de contentieux. Cette

stratégie est le prix à payer pour “faire des affaires”. En revanche, l’attitude offensive vise avant tout à exploiter la propriété intellectuelle pour en obtenir une contrepartie financière, par exemple, par le biais de contrats de licences. L’Étude montre que les attitudes défensives dans ce domaine peuvent également être associées à une stratégie de divulgation, également connue sous le nom de publication défensive ou publication préalable. La stratégie de divulgation a le même effet que l’attitude défensive en matière de brevets : les concurrents ne sont pas capables d’ériger des barrières pour protéger leurs activités ni de pénétrer sur le marché en brevetant l’invention elle-même. Par conséquent, l’Étude montre que parmi les différentes pratiques de gestion mises en œuvre par les entreprises, la stratégie de divulgation est celle qui exerce une incidence majeure sur le domaine public. Elle peut, en effet, être comparée aux donations de brevets ou aux innovations ouvertes (voir ci-après) en matière de conséquences sur le domaine public.

d) Demandes de brevet cachées

Une tactique consiste également à dissimuler ou tout simplement cacher l’invention (au cas où elle serait refusée par l’examinateur ou retirée par le déposant) avant sa publication automatique. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une pratique très utilisée car elle limite la possibilité d’étendre la demande initiale de brevets à d’autres pays⁷. De telles mesures risqueraient d’avoir une incidence négative sur le domaine public, car l’invention ne serait alors pas officiellement divulguée et de ce fait ne serait pas accessible. De telles stratégies se traduisent par une grande ambiguïté des marchés tant pour les Offices de brevets que les inventeurs, car ces derniers ont alors plus de difficulté à identifier l’art antérieur et créer de nouvelles inventions en fonction des connaissances déjà publiées et accessibles.

e) Brevets sous-marins

Des stratégies dites “sous-marines” amplifient cette incidence négative sur le domaine public et l’innovation. De telles stratégies visent à maintenir un brevet dans son état de “brevet en instance” (non publié, et donc “caché”) afin de dissimuler son existence à la concurrence, à l’instar d’un sous-marin non détecté. Une fois le brevet délivré, tel un sous-marin qui remonte à la surface, il attaque immédiatement ses ennemis, ici, ses concurrents, en faisant valoir ses droits contre ces derniers ou contre toute autre entreprise pour contrefaçon de l’invention revendiquée en se fondant sur une date de priorité antérieure. Ce phénomène réduit non seulement le volume de connaissances susceptibles de passer dans le domaine public mais il décourage également tous les autres acteurs du marché susceptibles d’investir dans l’innovation. En effet, ces derniers se retrouvent confrontés à la menace d’une éventuelle action en justice pour contrefaçon de brevets en raison d’un art antérieur encore protégé par des droits, surgissant “de nulle part”. Les récents changements mis en œuvre dans la législation des brevets ont pour but d’atténuer l’application de telles stratégies sous-marines.

f) Affinement de la portée des brevets

Pour élargir la protection conférée par la délivrance d’un brevet, certains déposants cherchent à affiner la portée de leur brevet. C’est le cas, par exemple, 1) des demandes de continuation, 2) des demandes de continuation-in-part, 3) du dépôt des “brevets d’addition” et 4) des demandes divisionnaires. L’Étude décrit chacune de ces activités et précise qu’elles peuvent viser à dissimuler les intentions du déposant de brevet et à accroître l’ambiguïté du système de brevet, ce qui ne fait qu’augmenter les coûts économiques pour la concurrence. En outre, toute tierce

⁷ Il est ici fait référence à Matthis de Saint-Georges et Bruno van Pottelsberghe de la Potterie qui ont cité les pratiques mises en œuvre par l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique “...un déposant peut demander à ce que sa demande ne soit pas publiée, uniquement lorsque l’invention n’a pas fait et ne fera pas l’objet d’une demande déposée dans un pays étranger qui exige sa publication 18 mois après son dépôt (ou à une date de priorité antérieure revendiquée) ou dans le cadre du Traité de coopération des brevets (PCT)”.

partie effectuant des recherches de l'art antérieur risque également d'être induite en erreur et de ne pas pouvoir identifier l'état de l'art concerné dans les bases de données des Offices de brevets. Par conséquent, les entreprises risquent également de freiner leurs projets en matière d'innovation ou être incitées à dissimuler également leurs inventions du domaine public, ce qui ne pourra que réduire davantage le volume des connaissances mises à la disposition du domaine public à un moment donné.

2) Donations de brevets et innovation ouverte

Dans les sections suivantes, l'Étude montre que l'innovation ouverte peut constituer une alternative aux stratégies commerciales existantes et que la propriété intellectuelle continue de jouer un rôle majeur dans des contextes d'innovation ouverte.

a) Connaissances en interne

L'innovation ouverte semble une solution prometteuse pour injecter un sang nouveau dans les veines d'entreprises traditionnelles. Néanmoins, dans la majorité des cas, ses incidences sur le domaine public ne sont peut-être pas aussi positives qu'on ne pourrait le penser. Les nouvelles inventions qui sont brevetées peuvent se traduire par des innovations commercialisables qui, à long terme, enrichissent le domaine public. À court terme, toutefois, les initiatives d'innovation mises en œuvre dans le cadre de *l'innovation ouverte* ne se traduisent pas toutes nécessairement par une liberté d'accès totale à ces innovations. *Innovation ouverte* n'est pas synonyme de *propriété intellectuelle ouverte*. Au contraire, les droits de propriété, et notamment les brevets, jouent un rôle majeur pour les entreprises en leur permettant de s'approprier les bénéfices d'innovations créées par le biais *d'inventions conçues dans le cadre d'une innovation ouverte*.

b) Donations de brevets et brevets inutilisés ou sous-utilisés

Une stratégie d'utilisation défensive consiste à laisser volontairement tomber les brevets dans le domaine public. Par conséquent, l'invention devient un art antérieur, ce qui risque de dissuader les concurrents de breveter leurs propres réalisations. Cette attitude peut partiellement s'expliquer par leur crainte de se voir poursuivre en justice pour contrefaçon de brevets encore protégés par leurs droits, ou simplement parce qu'ils ne cherchent pas à concurrencer un produit reposant sur des informations déjà connues du public, d'où la notion d'art antérieur. Pour enrichir le domaine public, les universités proposent d'abaisser les barrières qui empêchent le public d'utiliser des inventions brevetées. L'initiative du mouvement ou groupe étudiant dit "Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)" vise à promouvoir l'utilisation des connaissances brevetées des universités. Dans ce but l'UAEM propose "... que l'université concède simultanément la licence de médicaments à des entreprises de produits génériques capables de produire ledit médicament à l'intention des populations des pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires, à un prix plus faible, et plus abordable", ce qui, selon ce groupe, ne devrait pas réduire les revenus des entreprises pharmaceutiques des pays à revenus élevés.

c) Travail en équipe

Les activités d'innovation ouverte ne sont pas uniquement réservées au monde la haute technologie. D'autres secteurs d'activités mettent également ce système en œuvre afin de renforcer leurs capacités en matière d'innovation. Traditionnellement, le coût de la R-D, et donc de l'innovation, est élevé dans les secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie. Dans le secteur pharmaceutique, les spécialistes ont étudié les réactions face à l'innovation ouverte, par le biais d'un "choc d'ouverture" qui pourrait se traduire ultérieurement par un enrichissement des connaissances du domaine public (lorsque et à condition que ces connaissances finissent par tomber dans ce domaine public).

3) Contestation des brevets et perpétuation de brevets

Cette partie de l'étude traite des modes de gestion de brevets, ou pratique appelée "perpétuation de brevets". Elle analyse, en outre, la loi Hatch-Waxman, loi promulguée en 1984 comme outil politique du gouvernement américain qui visait à équilibrer les intérêts des entreprises de médicaments génériques et des groupes fabriquant des médicaments de marques. Cette loi avait également pour but de promouvoir la concurrence des prix des médicaments et ainsi l'utilisation des médicaments génériques afin de réduire les coûts des soins de santé.

Conclusion

En conclusion, l'Étude souligne la complexité et les différents aspects nuancés de la relation entre les brevets, l'innovation et un domaine public riche et en accès libre. S'il est impossible de généraliser cette relation, il convient néanmoins de conceptualiser un modèle heuristique qui permette de contribuer matériellement à notre compréhension de ce sujet capital. Ce modèle prend en compte les différences dans l'horizon temporel considéré, les juridictions concernées, les objectifs commerciaux et autres des divers acteurs et leur capacité à mener à bien leurs plans. Les auteurs décrivent des solutions pour mettre en place la recherche future, et mieux comprendre comment les brevets peuvent contribuer à enrichir le domaine public et comment poursuivre dans cette voie.

[Fin du document]