Vol. 27, nº 1

Les *patent trolls* : analyse de leurs impacts et perspectives à long terme

Julien Perron-Piché*

Sommaire 213

Introduction 215

1. Section préliminaire 218

1.1 Les *patent trolls* 218

1.1.1 Origine du terme *patent troll* 218

1.1.2 Différents groupes de *patent trolls* 218

1.1.2.1 Les authentiques trolls bleus 219

1.1.2.2 Les trolls chercheurs. 219

1.1.2.3 Les trolls accidentels. 220

1.1.2.4 Les trolls défensifs 220

© Julien Perron-Piché, 2015.

* Stagiaire chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Travail réalisé dans le cadre d'un cours de maîtrise à la Faculté de droit de l'Université de Montréal sous la supervision de la professeure Ysolde Gendreau.

[Note de la rédaction : dans le cadre du concours pour le Prix des *CPI*, ce texte a été soumis à un jury de trois membres pour une évaluation à double anonymat et a remporté le Prix des CPI 2014].

1.1.3 Tentative de définition 220

1.2 Stratégies courantes des *patent trolls* 222

1.2.1 L'obtention de brevets larges dans des industries propices 222

1.2.2 Absence de réciprocité 224

1.2.3 Attente et opportunisme 225

1.3 L'exemple de Intellectual Ventures 225

1.4 Les situations limites 226

2. Impact des patent trolls 227

2.1 Impacts sur la société 227

2.1.1 Congestion des tribunaux 228

2.1.2 Effets sur l'économie 233

2.2 Effets sur l'innovation 235

2.2.1 Position des partisans des *patent trolls* 235

2.2.2 Position des détracteurs des *patent trolls* 237

2.3 Bilan des impacts des *patent trolls* 238

3. Apprendre à vivre avec les *patent trolls* 239

3.1 Stratégies pour contrer les *patent trolls* 239

3.1.1 Repérer les *patent trolls* 239

3.1.2 Forces et faiblesses des *patent trolls* 241

3.1.3 Stratégies préliminaires 241

3.1.4 Modes de défense non juridiques 242

3.1.5 Défenses traditionnelles 244

3.1.5.1 Réexamen 244

3.1.5.2 Surveillance et opinion de liberté de fabrication 245

3.1.6 Solutions jurisprudentielles 245

3.1.6.1 *eBay, Inc v MercExchange, LLC* 245

3.1.6.2 *KSR International v Teleflex* 248

3.1.6.3 *Quanta Computer v LG Electronics* 248

3.1.6.4 *Alice Corporation PTY Ltd v CLS Bank International et al.* 249

3.1.7 L'abus de brevet 249

3.2 Perspectives à long terme 251

3.2.1 Réformes législatives aux États-Unis 251

3.2.2 Le *patent trolling* : une pratique récente ? . . . 253

3.2.3 Exclusion de certains domaines de la brevetabilité 253

3.2.4 Imposition d'une taxe de dormance 254

Conclusion 255

Sommaire

La présente étude s'intéresse aux *patent trolls*. Ils représentent une réalité que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, surtout en matière de brevets d'invention, se doivent de connaître. D'abord, dans la section préliminaire, l'auteur établit les différents groupes de *patent trolls* généralement reconnus puis propose une définition générale. Par la suite, différentes stratégies d'opération les plus souvent utilisées par les *patent trolls* sont exposées, le tout accompagné d'un exemple pour illustrer le propos. En seconde partie, l'auteur aborde les impacts qu'ont les *patent trolls* sur la société, notamment au niveau de l'administration de la justice et des coûts sociaux engendrés par leurs actions, et sur l'innovation. Bien que l'impact des *patent trolls* ne soit pas encore marqué au Canada, il demeure que l'auteur est d'avis que les *patent trolls* ont un impact globalement négatif parce qu'ils causent un problème de congestion de certains tribunaux et que leurs activités entraînent des coûts extrêmement élevés qui sont absorbés à plus de 90 % par la société. En troisième et dernière partie, l'auteur énonce différentes stratégies pour mieux contrer l'action improductive des *patent trolls*. Il suggère des stratégies défensives préventives et juridiques à la lumière des dernières tendances jurisprudentielles. Enfin, différentes options de réforme à long terme sont abordées afin de contrer de façon définitive les *patent trolls.* À cet effet, l'auteur est d'avis que l'exclusion de certains domaines de brevetabilité, notamment les brevets relatifs aux logiciels, serait une solution efficace pour neutraliser bon nombre de *patent trolls*.

Introduction

La protection des innovations technologiques est au cœur des préoccupations des entreprises depuis la première révolution industrielle du milieu du XVIIIe siècle. Dès ce moment, la législation s'est développée pour instaurer un régime de protection de l'innovation visant à accorder le bénéfice d'une invention utile à son inventeur, ce qui deviendra ce que nous connaissons aujourd'hui comme le régime des brevets. Cette approche très mercantile du savoir et de la promotion des arts est fondamentale dans le capitalisme pour encourager les technologues, les scientifiques et les ingénieurs à innover.

Le régime des brevets est même si fondamental dans la culture et l'histoire américaines qu'il a été prévu dans la Constitution de 1787. Conformément à l'article 1, section 8, alinéa 8 de la Constitution des États-Unis d'Amérique :

> The Congress shall have power ;
>
> [...]
>
> To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries ;[1]

Cette disposition a pour objectif d'amener les citoyens à partager leurs idées et leurs inventions, à publier le fonctionnement d'une machine ou d'un appareil et à encourager ces divulgations. En retour, le gouvernement prévoit un régime qui offrira à l'inventeur (ou aux inventeurs) l'exclusivité de l'exploitation commerciale de l'invention pour une période limitée dans le temps, garantissant ainsi une période d'exploitation et permettant à l'inventeur de tirer les bénéfices de son invention.

1. *Constitution of the United States*, U.S. Senate, en ligne : Reference Home <http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm> (consulté le 24 septembre 2013).

Sans cet octroi gouvernemental d'exclusivité d'exploitation, les inventions ne seraient sans doute jamais exposées sur la place publique puisque les inventeurs craindraient de voir leur idée se faire approprier par d'autres qui en tireraient profit. Ainsi, en règle générale, les brevets d'invention sont censés rassurer les inventeurs afin qu'ils divulguent et partagent avec le public les inventions qui sont le fruit de leur travail dans la perspective de faire progresser la société.

Ceci étant dit, il reste que, de nos jours, de nombreux investisseurs et innovateurs, en particulier dans la Silicon Valley en Californie, affirment que le système des brevets est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il est censé faire ; c'est-à-dire qu'il ne promeut pas l'innovation mais bien qu'il la décourage. À quoi tient cet état de choses ? C'est que les poursuites judiciaires qui concernent les brevets d'invention sont de plus en plus fréquentes. En 2012, seulement aux États-Unis, des estimations conservatrices évaluent qu'il y a eu au moins 100 000 mises en demeure de réparer un préjudice causé par la contrefaçon d'un brevet[2]. Ce sont des situations où des entités détenant des brevets en vigueur poursuivent des entreprises qui fabriquent, utilisent ou vendent la technologie protégée sans leur autorisation.

Selon une baladodiffusion récente intitulée « When patents attack »[3], les procès portant sur les brevets sont si fréquents maintenant qu'il est difficile de trouver une entreprise en démarrage dans la Silicon Valley, même une parmi celles qui connaissent des difficultés, qui n'a pas été l'objet d'une action en justice pour violation de brevets. D'après les sondages effectués en lien avec cette baladodiffusion[4], près de 80 % des ingénieurs en logiciel disent que les brevets ralentissent l'innovation et qu'ils sont considérés comme un obstacle au développement de leur entreprise. Le même sondage révélait également la croyance généralisée selon laquelle les brevets accordés étaient souvent si larges et si confusément rédigés que presque tous les utilisateurs d'une technologie donnée les violent à un certain moment. Les intervenants dans cette entrevue affirmaient que le

2. Executive Office of the President, *Patent Assertion and U.S. Innovation*, The White House, 2013 à la p 6, en ligne : <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf> (consulté le 17 octobre 2013) [Executive Office of the President].
3. NPR, *When Patents Attack*, coll All Things Considered, en ligne : <http://www.npr.org/blogs/money/2011/07/26/138576167/when-patents-attack> (consulté le 24 septembre 2013).
4. *Ibid*.

réseau social Twitter, par exemple, viole actuellement de nombreux brevets existants.

Des leaders américains de l'industrie de la haute technologie ont fait valoir que ces actions en justice freinent l'innovation et qu'elles rendent la croissance des entreprises plus difficile. Ils soutiennent que l'abondance de pareilles poursuites juridiques fait mal à cette industrie qui fait face à une compétition mondiale. Ils avancent également que les consommateurs finiront par payer plus pour les produits qu'ils achètent parce que les entreprises compenseront les coûts de ces actions en justice en augmentant le prix de vente de leurs produits[5]. Ces coûts sont bien réels et très préoccupants. Les experts avancent que depuis dix ans, les poursuites pour contrefaçon de brevet ont coûté aux sociétés publiques plus de 500 G $ rien qu'aux États-Unis[6].

La *Loi sur les brevets* du Canada nous enseigne qu'une poursuite pour violation de brevet est légitime dans le cas où le contrefacteur a agi sans le consentement du titulaire du brevet[7] qui cherche lui-même à tirer les bénéfices de son invention mise en marché ; mais qu'advient-il lorsque le titulaire du brevet est une entité qui n'a pas la capacité de production de la technologie dont elle détient les droits et qu'elle poursuit néanmoins tous ceux qui cherchent à mettre en marché cette technologie ? N'y a-t-il pas là un problème quant à l'utilisation effective du régime des brevets vis-à-vis de son objectif fondamental qui est de promouvoir les inventions utiles au sein de la société ?

C'est cette problématique qui fera l'objet de la présente étude : les *patent trolls.* Nous nous intéresserons d'abord à leur identité et à leurs stratégies d'opération, puis nous aborderons ensuite leurs impacts sur l'économie, le système judiciaire et l'industrie. Dans la troisième partie, nous verrons comment nous pouvons apprendre à vivre avec les *patent trolls* et nous nous pencherons sur la question de savoir si des réformes aux régimes des brevets actuellement en vigueur au Canada, aux États-Unis et en Europe sont nécessaires pour contrer les effets pervers de ces acteurs.

5. *Ibid*.
6. Executive Office of the President, *supra* note 2 à la p 3.
7. *Loi sur les brevets*, LRC 1985, P-4 art 42.

1. Section préliminaire

1.1 Les patent trolls

Dans la première partie de l'étude, nous nous intéresserons à ce que sont les *patent trolls*. Nous traiterons d'abord de l'origine de cette appellation, puis nous identifierons quatre groupes de *patent troll* et, enfin, nous tâcherons d'en arriver à une définition générale.

1.1.1 Origine du terme patent troll

Au fait, qu'est-ce qu'un troll ? Historiquement, un troll est une créature sournoise du folklore scandinave, qui est de forme humanoïde, mais d'apparence monstrueuse, et qui vit le plus souvent sous terre ou sous les ponts. *Le Petit Larousse Illustré 2007* le définit comme un « lutin vivant dans les montagnes ou les forêts »[8].

À ce propos, un conte populaire suédois met en scène un troll qui surveille un pont. Il a l'habitude de se cacher sous le pont avant que les voyageurs ne le traversent. Son stratagème est de bondir sur le pont et d'exiger de ces voyageurs une somme d'argent afin qu'ils puissent traverser. Nous noterons aussi que dans le folklore, les trolls sont également considérés comme des voleurs, des kidnappeurs et des mangeurs d'homme. Mais alors d'où provient l'expression *patent troll* ?

L'origine de cette appellation remonte à 1994 alors qu'une vidéo[9] présente le *patent troll* comme une conséquence indésirable des brevets trop larges, mais également comme une entité qui attend « le bon moment », comme dans le conte, pour surgir et qui se positionne stratégiquement pour collecter les redevances qui lui sont dues.

1.1.2 Différents groupes de patent trolls

Pour que nous en arrivions à une définition plus complète, voyons maintenant les quatre groupes de *patent troll* généralement reconnus[10].

---

8. *Le Petit Larousse Illustré 2007*(Paris, Larousse, 2006) *sub verbo* « Troll ».
9. Vidéo *The Original Patent Troll* (28 janvier 2007), en ligne : <http://www.youtube.com/watch?v=lOGoZFzHkhs&feature=youtube_gdata_player> (consulté le 4 octobre 2013).
10. Gabrielle Moisan, « Les entreprises doivent-elles craindre les « patent trolls » ? », (2011) 26:3 *Chimiste* à la p 23 [Moisan].

1.1.2.1 Les authentiques trolls bleus

Le plus souvent, un authentique troll bleu est une société de gestion (*holding*) qui n'est pas un fabricant de produits, mais qui se procure des brevets d'invention provenant de divers domaines technologiques. Ce type de troll acquiert le plus souvent ces brevets dans des faillites, donc à un prix très bas, dans le but d'intenter une poursuite ou d'obtenir des redevances d'une autre société utilisant cette technologie. Quand on entend parler de *patent trolls* dans le sens courant du terme, c'est généralement à ce type d'entité que les auteurs font référence.

1.1.2.2 Les trolls chercheurs

Les trolls chercheurs sont le plus souvent des entreprises, des laboratoires ou d'autres groupes de recherche qui développent réellement des inventions, mais qui ont l'intention de vendre des licences d'exploitation et non pas de commercialiser eux-mêmes la technologie. À titre d'exemple, les universités sont les trolls chercheurs les plus évidents. Il se trouve que la plupart des universités de recherche ont un bureau de transfert de technologie. Celui-ci a pour mission de transférer les technologies brevetées ou développées sur le campus à un tiers qui assumera la production et la mise en marché de la technologie. Ce tiers producteur supportera alors tous les risques, mais bénéficiera des avancements technologiques issus du milieu universitaire moyennant le paiement de redevances à l'université.

Ce type d'entente est largement répandu et même très bénéfique pour les universités qui y voient une source de revenus complémentaire et un débouché intéressant pour les technologies développées par leur personnel de recherche. Seulement au Canada, selon les dernières données disponibles concernant l'année 2009, les universités canadiennes ont touché près de 67.4M $ en redevances provenant de leur propriété intellectuelle et exploitaient 2662 licences actives[11].

11. Statistics Canada, « CANSIM – 358-0025 – Survey of intellectual property commercialization, by higher education sector indicators » (22 juillet 2013), Statistics Canada en ligne : <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=eng&id=3580025&pattern=3580025&searchTypeByValue=1&p2=35> (consulté le 24 septembre 2013).

1.1.2.3 Les trolls accidentels

Les trolls accidentels sont généralement des entreprises qui fabriquaient leurs propres produits faisant l'objet d'une protection par brevet, mais qui n'ont finalement jamais eu de succès sur le marché. L'entreprise se retrouve alors avec de la propriété intellectuelle protégeant des produits abandonnés. Ces entreprises poursuivent alors des compétiteurs qui reprennent l'idée à la base de leur propriété intellectuelle et qui obtiennent un succès commercial par la suite.

1.1.2.4 Les trolls défensifs

Les trolls défensifs sont en général de grandes entreprises qui obtiennent de nombreux brevets non pas dans le but de les exploiter en tant que tel, mais plutôt pour pouvoir ensuite négocier avec leurs compétiteurs, soit en échangeant des brevets par le biais de licences croisées ou en les partageant dans un pool, soit en empêchant carrément les compétiteurs d'entrer dans un certain marché.

Les exemples sont nombreux dans le domaine des technologies de l'information et de l'électronique, étant donné que les téléphones cellulaires sont des objets constitués d'une multitude de composantes, chacune pouvant être protégée par un brevet. On retrouve aussi ce genre de situation avec des produits pharmaceutiques qui impliquent plusieurs composés ou procédés brevetés provenant de différentes sociétés.

Ces situations sont de plus en plus fréquentes parce que les inventions isolées, qui ne relèvent pas directement d'autres inventions, sont de plus en plus rares. En effet, la plupart des inventions brevetées aujourd'hui sont plutôt cumulatives et constituent des améliorations directes d'inventions existantes.

1.1.3 Tentative de définition

À la lumière de cette mise en contexte et dans le but d'en arriver à une définition satisfaisante des *patent trolls*, identifions maintenant les caractéristiques qu'ils ont en commun.

Les entreprises les plus souvent identifiées comme des *patent trolls* sont reconnues pour notamment : 1) détenir un brevet qu'elles ont acquis d'une entreprise en difficulté, 2) entamer des poursuites

contre un grand nombre de défendeurs à la fois qui 3) violent le brevet sans le savoir, 4) viser un règlement par jugement et non un règlement à l'amiable, 5) refuser de négocier un règlement de manière professionnelle, ou 6) utiliser la menace d'une injonction permanente afin d'extorquer le plus d'argent possible au défendeur au cours des négociations 7) qui surviennent le plus souvent à un très mauvais moment pour le défendeur parce que 8) ses produits connaissent du succès et que 9) toute modification à ses produits entraînerait des coûts importants[12].

Nous sommes ici bien loin des intentions fondamentales du régime des brevets qui visent à récompenser les inventeurs et à favoriser le développement de la technologie. Le *patent troll* n'agit plus ici dans le cadre traditionnel d'une négociation pouvant exister entre un breveté et un contrefacteur fabricant. Il ne défend plus à proprement parler sa propriété, mais cherche à monnayer sa position de force[13].

De plus, le *patent troll*, 10) n'ayant pas d'activité de production, n'a pas à craindre d'être à son tour accusé de contrefaçon, ce qui ne fait que renforcer sa position. Par ailleurs, même en cas de perte du procès, 11) le *patent troll* n'aura pas à rembourser les frais engagés par la société victime dans l'état actuel du droit aux États-Unis. Le risque financier est alors diminué pour le *patent troll* qui ne devra payer que ses propres frais en cas de défaite ; la plupart des avocats les représentant étant rémunérés selon un pourcentage prélevé sur les dommages accordés, cette stratégie peut s'avérer très rentable[14].

D'autre part, le terme *patent troll* a une connotation péjorative par sa sémantique même. Cette sémantique n'est d'ailleurs pas sans effet et contribue à teinter l'affirmation généralement acceptée que le *patent troll* est nécessairement néfaste et qu'il constitue un détournement du droit du brevet[15]. C'est pourquoi nous préférerons, dans notre définition, l'usage du terme d'entité non pratiquante (de

12. Gerard N Magliocca, « Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation » (2007) 82 :5 *Notre Dame Law Review* 1809 à la p 1819 [Magliocca] ; Laurent Slits, *Les Patent Trolls : Approche descriptive et prospective*, Thèse, Université Catholique de Louvain, 2010 à la p 13 [Slits].
13. Christian LeStanc, « Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des patent trolls » (2008) 2 *Propriété Industrielle* 6 à la p 8.
14. Bertrand Sautier, *Patent trolls : face à l'invasion des lutins, comment réagir ?*, Thèse, Université Pierre Mendès-France, 2009 à la p 11.
15. Slits, *supra* note 12 à la p 13.

l'anglais *non-practicing entity* et ci-après ENP), moins négativement connoté. Bien que le terme *patent troll* reste celui qui est le plus largement utilisé, ce ne sont pas toutes les ENP qui sont des *patent trolls* au sens des quatre groupes identifiés plus haut.

La caractéristique principale des ENP, personnes physiques ou morales, est simplement d'être non pratiquante, c'est-à-dire qu'elles détiennent des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle, mais n'ont pas l'intention ou la capacité de produire, commercialiser ou utiliser l'invention brevetée. Plutôt que de renoncer à leur(s) droit(s), elles cherchent à en tirer profit par le biais de licences d'exploitation ou à le(s) faire respecter par le biais des tribunaux[16].

Finalement, en intégrant tous les éléments mentionnés précédemment, nous en arrivons à la définition suivante :

> Un *patent troll* est une ENP qui n'a pas inventé la technologie dont elle détient le brevet, mais l'a acquise à bas prix auprès d'une société en difficulté, qui cherche à vendre ou à négocier des licences d'exploitation, souvent de manière opportuniste et agressive, préférablement par la voie des tribunaux, à des sociétés pratiquantes qui enfreignent déjà le brevet de l'ENP, sans le savoir, et qui se retrouvent alors contraintes d'en arriver à un accord avec l'ENP sous peine de voir leur entreprise mise en péril.

1.2 Stratégies courantes des patent trolls

Maintenant que nous possédons les connaissances nécessaires pour identifier les *patent trolls*, nous nous pencherons sur les stratégies qu'ils utilisent le plus souvent pour arriver à leurs fins.

1.2.1 L'obtention de brevets larges dans des industries propices

Il est intéressant d'observer que les *patent trolls* sont actifs dans presque tous les domaines technologiques, mais qu'en fait ils représentent un problème plus important dans l'industrie des technologies de l'information et dans la haute technologie que dans les

16. Miranda Jones, « Permanent injunction, a remedy by any other name is patently not the same: how eBay v. MercExchange affects the patent right of non-practicing entities » (2007) 14:4 *George Mason Law Review* 1035 à la p 1036.

autres industries. À quoi cela tient-il ? C'est parce que ces industries ont de nombreuses caractéristiques propices aux *patent trolls*.

D'abord, dans l'industrie de la haute technologie, un seul produit, comme un téléphone cellulaire, peut contenir des centaines de composantes ou de fonctionnalités brevetées ou brevetables. Une fois que l'intégration de tous les éléments matériels (*hardware*) et immatériels (*software*) s'effectue et que le produit est mis en marché, le fabricant ne peut pas retirer l'une des inventions brevetées sans avoir à réviser complètement la configuration de l'appareil. À titre d'analogie, il serait aussi difficile pour le fabricant de retirer l'une de ces inventions que de retirer un fil d'une tapisserie. Ainsi, même s'il n'y a violation que d'un seul élément breveté du produit, un *patent troll* qui détient le brevet de la technologie en question et qui n'a pas accordé de licence d'exploitation au fabricant peut le menacer d'injonction permanente et mettre en péril l'existence du produit entier.

Par ailleurs, un *patent troll* n'a pas besoin de détenir les droits sur un brevet particulièrement important ou utile pour obtenir un règlement ou une décision en sa faveur de la part du tribunal saisi de l'affaire. Ainsi, il peut s'approprier des brevets qui passent « sous le radar » des fabricants et les poursuivre pour contrefaçon au moment opportun. Dans le même ordre d'idées, un *patent troll* essaiera toujours de faire valoir les droits d'un brevet qui couvre une large gamme de revendications. Ainsi, comme les brevets sont interdépendants, nombreux et complexes dans la plupart des produits de haute technologie, il est presque assuré que le *patent troll* pourra trouver une violation de ses droits dans un produit donné.

Enfin, ce secteur de l'industrie est extrêmement compétitif et lucratif, ce qui donne aux *patent trolls* des arguments de poids dans les négociations avec leur proie : si le produit est frappé d'une injonction, les compétiteurs gagneront des parts de marché et si le brevet est reconnu comme étant effectivement contrefait, les dommages exigibles seront très élevés.

Deuxièmement, le secteur des technologies de l'information poursuit sa forte croissance. De nombreux brevets concernant des logiciels et des méthodes d'affaires sont émis année après année aux États-Unis, ce qui complique toujours davantage la tâche des examinateurs de brevets qui doivent vérifier que les critères de nouveauté et d'inventivité sont satisfaits. Tout ceci a comme conséquence que de plus en plus de brevets à la validité fragile, voire douteuse, sont

émis[17]. C'est ainsi que deux brevets peuvent être très près l'un de l'autre et, s'il s'agit d'une technologie lucrative, il est à peu près certain que ce genre de brevet sera convoité par un *patent troll*. Les dernières données montrent cette tendance : les brevets portant sur des logiciels sont cinq fois plus susceptibles d'être le sujet d'une poursuite en contrefaçon qu'un procédé chimique, et les brevets portant sur les méthodes d'affaires le sont quatorze fois plus[18].

Pour résumer, en ayant en tête les deux industries que nous venons de survoler, retenons que les *patent trolls* s'y montrent actifs pour les raisons suivantes. Il s'agit d'industries où il y a un écart marqué entre, premièrement, le coût d'obtention d'un brevet, qui peut être relativement faible, et, deuxièmement, la valeur qui peut être tirée d'une poursuite en contrefaçon de brevet, qui peut être très élevée[19]. Troisièmement, ces industries reposent sur des améliorations supplémentaires ou des inventions cumulatives pour se développer[20]. Tous ces facteurs font en sorte qu'un breveté opportuniste obtiendra un pouvoir de négociation important si son brevet est contrefait par un tiers.

1.2.2 Absence de réciprocité

Tel qu'il a été mentionné plus haut, les *patent trolls* sont en quelque sorte à l'abri des poursuites, tant directes que reconventionnelles. Étant donné qu'ils n'exploitent pas d'invention eux-mêmes, ils ne peuvent pas être accusés de contrefaire d'autres brevets. Ils n'ont ainsi pas intérêt à en arriver à une entente de licences croisées qui interviendrait normalement entre deux compétiteurs violant chacun les brevets de l'autre. À l'inverse, les *patent trolls* n'ont rien à perdre à intenter un procès long et coûteux, n'ayant pas d'employés à payer ni de produits à fabriquer et à distribuer[21]. Dans certains cas, les *patent trolls* peuvent même compter sur des investisseurs pour financer les litiges qui leur seront plus coûteux, mais aussi plus lucratifs. Le combat ne se fait donc pas à armes égales.

17. Jenna Wilson, « The best defence? » (22 mars 2007), en ligne : Dimock Stratton Publications <http://www.dimock.com/publications.php?article=59> (consulté le 2 septembre 2013) [Wilson].
18. Executive Office of the President, *supra* note 2 à la p 5.
19. Magliocca, *supra* note 12 à la p 1815.
20. *Ibid* à la p 1816.
21. Moisan, *supra* note 10 à la p 25.

1.2.3 Attente et opportunisme

Une autre stratégie courante des *patent trolls* est l'attente. Pendant des mois, ils surveillent le marché des technologies qui sont connexes à leur portefeuille de brevets, à la recherche de violations potentielles. Ils passent également en revue les demandes de brevet publiées pour y déceler des signes ou des indices qu'une autre société est en train de développer une technologie portant atteinte à une des inventions détenues dans leur portefeuille de brevets. Une fois une violation décelée, ils attendent que le contrefacteur soit en position de vulnérabilité pour lancer leur offensive.

Vient après cette période d'attente l'attaque opportuniste. Beaucoup de *patent trolls* vont cibler une entreprise vulnérable qui a beaucoup à perdre, comme lorsqu'un produit prometteur vient d'entrer sur le marché, ou qui a peu d'argent pour assurer sa défense. Ces *patent trolls* vont alors espérer un règlement à l'amiable rapide et onéreux pour leur proie afin d'établir un précédent et encourager d'autres entreprises à acquiescer aux licences exigées.

1.3 L'exemple de Intellectual Ventures

Plusieurs observateurs diront que Intellectual Ventures est le *patent troll* le plus menaçant actuellement. Cette société a la réputation de défendre avec hargne son portefeuille de brevets, l'un des plus importants aux États-Unis avec plus de 70 000 brevets et demandes de brevets couvrant toutes les industries, de l'agriculture au logiciel[22]. Depuis sa fondation en 2000, la société tire de ses 40 000 licences toujours actives des revenus cumulatifs de 3 G $[23].

Mais comment fonctionne Intellectual Ventures ? Voici ce que la société explique faire sur son site Internet. Elle aborde de petits inventeurs qui ont des problèmes de financement pour la poursuite de leurs brevets et offre de leur racheter. La compagnie fait valoir que cela aide les inventeurs à apporter de grandes idées dans le monde. Intellectual Ventures offre d'acquérir leurs idées et de les remettre dans les mains de sociétés qui vont réellement produire et commercialiser ce qu'ils ont inventé. Les inventeurs recevront alors

22. Intellectual Ventures, « Inventions & Patents | Intellectual Ventures », Inventions & Patents en ligne : <http://www.intellectualventures.com/index.php/inventions-patents> (consulté le 9 octobre 2013).
23. Intellectual Ventures, « Investor Relations | Intellectual Ventures », Investor Relations en ligne : <http://www.intellectualventures.com/index.php/about/investor-relations> (consulté le 9 octobre 2013).

une redevance d'exploitation à même les profits générés par la commercialisation de l'invention[24].

La plupart des inventeurs qui font affaire avec Intellectual Ventures ignorent cependant que leur brevet sera ensuite exploité par une des filiales de Intellectual Ventures pour intenter des poursuites agressives contre toute société opérante qui exploite la technologie en question. Ainsi, les efforts de Intellectual Ventures ne sont pas vraiment consacrés à obtenir les inventions des petits inventeurs, mais bien à poursuivre de manière opportuniste tous les contrefacteurs.

Ceci n'est que la pointe de l'iceberg parce que Intellectual Ventures est impliquée dans des milliers de transactions d'acquisition de brevets provenant de toutes sortes de sources : universités, grandes et petites sociétés, gouvernements, laboratoires de recherche, etc.[25]. La société affirme ensuite ses droits contre les contrefacteurs au moyen d'une de ses 1 300 filiales qui ne sont ni plus ni moins que des coquilles vides. Ainsi, Intellectual Ventures profite indirectement des litiges intentés par ses filiales et se protège des risques[26].

Ainsi, est-ce que Intellectual Ventures aide vraiment les inventeurs ou les exploite ? La réponse à cette question fera l'objet d'une discussion dans la section portant sur les effets des *patent trolls* sur l'innovation[27].

1.4 Les situations limites

Pour conclure cette section préliminaire, nous aimerions souligner à quel point il peut parfois être difficile de qualifier une entité comme un *patent troll*, malgré notre définition détaillée. Tout est fonction du comportement de la société qui invoque la contrefaçon. Parfois, une société peut se retrouver à la limite d'un comportement que l'on attribuerait à un *patent troll* et d'une autre qui ne fait qu'affirmer valablement ses droits.

Par ailleurs, les portefeuilles de brevets deviennent un aspect de plus en plus important des stratégies d'affaire des entreprises en

24. Robin Feldman et Thomas Ewing, « The Giants Among Us » (2012) 2012:1 *Stanford Technology Law Review* 63 à la p 70 [Feldman et Ewing].
25. *Ibid* à la p 72.
26. *Ibid* à la p 78.
27. Voir section 2.2 de l'article.

raison de leur capacité à générer d'énormes revenus. Les investisseurs réalisent leur impact dans le modèle d'affaire d'une société, comme ils sont aussi conscients des risques que représente cette stratégie d'affaire.

Certains spécialistes affirment que les dirigeants d'entreprises ont l'obligation de maximiser la valeur de la propriété intellectuelle détenue par l'entreprise[28]. En fait, plutôt que de déposer des brevets seulement pour les mérites scientifiques, de nombreuses entreprises cherchent aujourd'hui à traiter la propriété intellectuelle comme un bien aussi important que tous les autres biens que l'entreprise possède et donc brevètent des inventions qui ont des valeurs d'affaire et de marketing. Enfin, il n'en demeure pas moins qu'il est très difficile, même pour des experts, de déterminer la vraie valeur de la propriété intellectuelle détenue par une entreprise parce qu'elle est intimement liée avec tous les autres aspects de l'entreprise[29].

Maintenant que les connaissances nécessaires à la bonne compréhension de la problématique des *patent trolls* sont établies, voyons quels sont leurs impacts.

2. Impact des patent trolls

À la lumière de ce que nous avons appris sur les *patent trolls* dans la section préliminaire, nous nous intéresserons à leurs impacts sur l'économie et l'innovation, mais d'abord aux enjeux qu'ils représentent pour la société au sein de laquelle ils évoluent.

2.1 Impacts sur la société

Bien que le sujet de cet article, les *patent trolls*, ne semble représenter un problème préoccupant que pour les entreprises innovantes et pour les communautés d'affaires qui y sont confrontées, il reste que les actions des *patent trolls* ont des répercussions sur l'ensemble de la société et à une échelle bien plus large qu'on pourrait le croire. Seulement en 2012, plus de 4 200 entreprises ont été poursuivies par des *patent trolls* aux États-Unis et, quoique ce soit ces géants de l'électronique qui soient le plus souvent poursuivis, la

28. George Addy et Erika Douglas, *Mind the Gap: Economic Costs and Innovation Perils in the Space between Patent and Competition Law* (1er juillet 2012), Davies Ward Phillips & Vineberg LLP à la p 17, en ligne : <http://papers.ssrn.com/abstract=2208654> (consulté le 2 février 2014).
29. *Ibid* à la p 19.

majorité de ces poursuites ont été dirigées vers des entreprises qui font moins de 100 M $ de revenus par année[30].

Pour identifier quels sont les impacts sociaux des *patent trolls*, nous verrons d'abord comment ils congestionnent les systèmes judiciaires puis quelles sont leurs conséquences sur l'économie.

2.1.1 Congestion des tribunaux

Partout en Occident, les statistiques démontrent une forte hausse des activités des *patent trolls* devant les tribunaux. Aux États-Unis, 61 % des litiges en brevet impliquaient des *patent trolls* en 2012[31]. D'autre part, entre 2006 et 2011, le nombre de procès en contrefaçon de brevet a augmenté de 70 % tandis que les demandes de frais de licence ont augmenté de 650 %, atteignant un total de 29 G $[32]. Déjà là, nous pouvons entrevoir le poids que représentent les *patent trolls* sur le système judiciaire, et ce n'est pas tout.

Selon David Brody du cabinet Winston & Strawn LLP, les *patent trolls* peuvent espérer toucher en moyenne 800 k $ d'une poursuite judiciaire, peu importe son issue et même en assumant leurs propres frais[33]. C'est-à-dire que sur toutes les demandes en justice qu'un *troll* intentera sur différentes cibles, plusieurs seront infructueuses mais certaines seront très payantes. C'est ainsi qu'en bout de ligne, le *patent troll* touchera en moyenne le montant de 800 k $ par poursuite entreprise et ce, même s'il n'a pas gain de cause. C'est un constat alarmant et choquant. Cette perspective de gain presque automatique est une des raisons pour lesquelles les tribunaux sont si congestionnés par ce genre de litige. En effet, le *patent troll* est presque sûr de sortir gagnant de son litige quoi qu'il arrive parce que s'il ne gagne pas celui-là et subit une perte, son gain dans un autre litige compensera bien largement et rentabilisera ses activités.

---

30. Marck Hachman, « Apple is the company most targeted by patent trolls » (27 août 2013), en ligne : TechHive <http://www.techhive.com/article/2047549/apple-now-is-the-company-most-targeted-by-patent-trolls.html> (consulté le 28 août 2013) [Hachman].
31. Colleen V. Chien, « Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents » (2008) 87 *North Carolina Law Review* 1571 à la p 1608 [Chien].
32. Gene Sperling, « Taking on Patent Trolls to Protect American Innovation » (4 juin 2013), The White House en ligne : <http://www.whitehouse.gov/blog/2013/06/04/taking-patent-trolls-protect-american-innovation> (consulté le 17 octobre 2013).
33. Hachman, *supra* note 30.

Aussi, la plupart des poursuites intentées pour contrefaçon de brevet prennent en moyenne 30 mois à se régler. Aux États-Unis, il faut compter environ 800 k $ pour assurer la défense d'une startup qui se voit être la cible d'un *patent troll*. Pour une société d'envergure qui a plus de 50 G $ de revenu annuel, la défense coûtera en moyenne 7.9 M $[34].

Les *patent trolls* créent aussi des effets particuliers dans certaines juridictions, là où les procès sur les brevets sont devenus une véritable industrie. Un de ces lieux particulièrement prisés par les *patent trolls* est Marshall, dans l'Est du Texas. Les tribunaux locaux comptent des milliers de litiges en attente pour contrefaçon de brevet. Pourquoi ne pas tenir ces procès à New York ou à San Francisco où les sociétés innovantes sont le plus souvent établies ? Pourquoi aller à Marshall au Texas ? C'est parce que les jurys y sont notoirement sympathiques au demandeur dans les litiges de contrefaçon de brevet[35]. De plus, ils accordent historiquement des dommages-intérêts beaucoup plus élevés qu'ailleurs[36]. Une conséquence de cette situation inusitée est que les *patent trolls* choisissent le tribunal qui leur est le plus favorable et ont ainsi tendance à intenter leurs recours dans des juridictions pro-demandeur, comme au Texas.

Une particularité de cette problématique engendre des répercussions inattendues au Canada. En effet, il y a une tendance récente à ce que des *patent trolls* américains se créent des filiales au Canada pour venir y poursuivre un défendeur devant les tribunaux canadiens pour contrefaçon d'un brevet dont ils doutent de la validité ou de la portée. Ainsi, en venant poursuivre leur proie au Canada avec les versions canadiennes des brevets américains, les *patent trolls* espèrent évaluer la preuve que fera valoir contre eux le défendeur dans un éventuel recours aux États-Unis et pourront ainsi évaluer s'il en vaut la peine de poursuivre pour la même contrefaçon aux États-Unis pour une somme beaucoup plus élevée[37].

Pour illustrer ce propos, nous citons en exemple Dovden Investments qui, depuis le 1er janvier 2012, a entrepris des procédures

34. *Ibid*.
35. Julie Creswell, « So Small a Town, So Many Patent Suits », *The New York Times*, section Business (24 septembre 2006), *The New York Times* en ligne : <http://www.nytimes.com/2006/09/24/business/24ward.html> (consulté le 2 février 2014).
36. Sam Williams, « A Haven for Patent Pirates » (3 février 2006), *MIT Technology Review* en ligne : <http://www.technologyreview.com/news/405259/a-haven-for-patent-pirates/> (consulté le 2 février 2014).
37. Wilson, *supra* note 17.

devant la Cour fédérale pour 28 actions en contrefaçon de brevets, ce qui représente presque 35 % de tous les recours liés aux brevets pour l'année 2012 au Canada[38]. Parallèlement, une autre société, ArrivalStar inc., basée aux États-Unis et qui est la société mère de Dovden Investments, a entrepris des procédures similaires aux États-Unis pour les brevets américains équivalents[39]. Cette société a notamment été identifiée comme étant un *patent troll* par la Electronic Frontier Foundation[40]. Notons qu'aucune des procédures émises par Dovden Investments n'a encore conduit à un procès à ce jour.

En outre, il demeure difficile d'évaluer combien de *patent trolls* sont présentement en activité au Canada en raison de la confidentialité des correspondances et négociations pré-litiges. Il semblerait toutefois qu'il y en ait bien plus que ce que laissent suggérer les statistiques des tribunaux canadiens. Au cours des dernières années, environ cinquante actions pour contrefaçon de brevet ont été initiées en moyenne chaque année devant la Cour fédérale (excluant les cas impliquant Dovden Investments) [41], ce qui tend à indiquer que ce genre de litige ne semble pas constituer une part significative des litiges devant les tribunaux fédéraux canadiens. Voyons pourquoi.

La Cour fédérale, tribunal entendant les affaires qui concernent les matières de compétence fédérale, a quelques particularités qui font en sorte que les litiges portant sur les brevets canadiens sont moins attrayants pour les *patent trolls* comparativement aux États-Unis. D'abord, mentionnons la disponibilité limitée des injonctions interlocutoires[42], très rarement accordées par la Cour fédérale en matière de brevet. Cela s'explique par le test en trois critères que la Cour fédérale applique et qui provient de la décision *RJR Macdonald* de la Cour suprême du Canada[43]. Le second critère de ce test,

38. Cour fédérale, « Affaires de la Cour fédérale – Renseignements sur les instances – Nom d'une partie "Dovden" » (25 octobre 2013), en ligne : <http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/IndexingQueries/infp_queries_f.php> (consulté le 25 octobre 2013).
39. Joe Castaldo, « Patent trolls invade Canada » (15 septembre 2013), Canadian Business en ligne : <http://www.canadianbusiness.com/companies-and-industries/patent-trolls-invade-canada/> (consulté le 25 octobre 2013).
40. Alex Goldmark, « Patent Troll Suing Transit Agencies Is Foiled » (22 août 2013), *WNYC* en ligne : <http://www.wnyc.org/story/313909-transit-targeting-patent-troll-foiled/?utm_source=sharedUrl&utm_media=metatag&utm_campaign=sharedUrl> (consulté le 28 octobre 2013).
41. Alan Macek, « Patent Trolls in Canada ? – Slaw » (21 juin 2013), *Slaw: Canada's online legal magazine* en ligne : <http://www.slaw.ca/2013/06/21/patent-trolls-in-canada/> (consulté le 18 septembre 2013) [Macek].
42. *Loi sur les brevets*, *supra* note 7, art 57 ; Macek, *supra* note 41.
43. *RJR Macdonald Inc c Canada (Procureur général)*, [1994] 1 RCS 311 à la p 341.

celui de la nécessité du préjudice irréparable, fait en sorte que bien souvent les injonctions interlocutoires sont rejetées dans les litiges de brevets parce qu'un demandeur, qui n'offrirait que des licences sur sa propriété intellectuelle, aurait de la difficulté à faire valoir que les dommages qu'il a subis ne peuvent être compensés par une somme d'argent. Ne pouvant ainsi menacer la partie défenderesse d'empêcher la vente ou la distribution de ses produits, le *patent troll* a peu de pouvoir de négociation au Canada comparativement aux États-Unis. Cela retire de la pression et un risque immédiat sur le défendeur.

De plus, la requête de cautionnement pour dépens est une particularité de la procédure de la Cour fédérale qui vient aussi dissuader les *patent trolls* d'intenter des actions en contrefaçon de brevet. L'article 416 des *Règles des Cours fédérales*[44] prévoit qu'un défendeur dans une action en contrefaçon de brevet peut demander un cautionnement pour dépens à n'importe quelle étape des procédures afin que le demandeur dépose un titre ou une garantie pour les possibles dépens qui seront octroyés par jugement si le demandeur a peu ou pas d'avoirs au Canada ou s'il n'est pas résident canadien. Il s'avère que, dans les litiges de contrefaçon de brevet, ce cautionnement peut être de plusieurs centaines de milliers de dollars[45], ce qui représente un risque important pour le *patent troll*.

Une autre particularité du droit canadien, qu'on retrouve également dans la majorité des juridictions occidentales, concerne les frais judiciaires qui sont généralement accordés à la partie qui a gain de cause. Aux États-Unis, cette règle n'est appliquée qu'exceptionnellement[46] et cause indirectement l'encouragement des poursuites intentées par les *patent trolls*, qui savent qu'ils n'auront pas à payer les frais judiciaires de la partie adverse en cas de défaite[47]. C'est dire qu'un *patent troll* prend un risque important en intentant un litige au Canada ou en Europe parce qu'il devra assumer ses honoraires extrajudiciaires et les frais judiciaires de la partie adverse en cas de

44. *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, art 416.
45. Macek, *supra* note 41.
46. Aux États-Unis, cette règle reçoit application dans certains types de poursuite, dans certaines circonstances et dans certains états seulement. Pour en savoir plus, consultez le rapport de S. Singleton, *infra* note 47.
47. Solveig Singleton, « *Patents and Loser Pays: Why Not?* », Progress & Freedom Foundation, 2006 à la p 3, en ligne : <http://papers.ssrn.com/abstract=980346> (consulté le 5 février 2014).

défaite. Ces risques dissuadent les *patent trolls* d'entreprendre des poursuites au Canada ou en Europe lorsque la probabilité de perdre la cause est élevée. C'est une différence majeure qui explique pourquoi très peu d'actions en contrefaçon de brevets sont intentées par des *patent trolls* dans ces juridictions.

Enfin, contrairement aux États-Unis[48], les causes de contrefaçon de brevet ne sont pas entendues devant jury au Canada et en Europe, ce qui rajoute un élément d'incertitude pour les *patent trolls*, qui aiment bien souvent compter sur la sympathie d'un jury plutôt que de laisser l'appréciation de leur cause à un juge seul.

En Europe, les causes impliquant des *patent trolls* n'étaient pas chose courante jusqu'à tout récemment. Certaines décisions rendues depuis 2009 font état d'une activité croissante de *patent trolls* entreprenant des procédures contre des sociétés œuvrant dans les télécommunications et les logiciels[49]. Cette tendance pourrait même s'accentuer avec l'apparition prochaine d'un nouveau tribunal qui aura juridiction exclusive sur tous les litiges relatifs aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire[50]. L'opportunité que représenterait alors la menace d'une injonction permanente paneuropéenne sur une invention brevetée pourrait certainement attirer l'attention de *patent trolls*.

Il sera donc intéressant de surveiller comment seront appliquées les lois devant cette nouvelle cour et si des *patent trolls* n'essaieront pas d'en tirer profit[51]. Si jamais cette cour rend des décisions favorables à des *patent trolls*, il y a fort à parier qu'il y aura une croissance fulgurante du nombre de poursuites en contrefaçon de brevets dans les années à venir en Europe.

---

48. Mark A Lemley, « Why Do Juries Decide If Patents are Valid? » (2013) 99:8 *Virginia Law Review* 1673 à la p 1691. Les litiges portant sur les brevets ne sont pas toujours entendus devant jury, mais il s'agit d'une pratique courante.
49. Menno Driesse, *Trolling Strategies of Non-Practicing Entities in Europe*, Dissertation, Technology University of Eindhoven, 2012 à la p 56.
50. European Patent Office, « Juridiction unifiée en matière de brevets », en ligne : <http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court_fr.html> (consulté le 19 novembre 2013).
51. Florian Mueller, « Comments on the ongoing patent troll debate in the U.S. – and don't forget about Europe » (5 mai 2013), FOSS Patents en ligne : <http://www.fosspatents.com/2013/05/comments-on-ongoing-patent-troll-debate.html> (consulté le 9 septembre 2013) ; Frauke Rüther, *Patent Aggregating Companies – Their Strategies, Activities, and Options for Producing Companies*, Dissertation, University of St Gallen, 2012 à la p 167 [Rüther].

2.1.2 Effets sur l'économie

Comme nous l'avons vu dans la section précédente, une défense dans un litige pour contrefaçon de brevet peut être très onéreuse. Nous constatons que ces montants élevés de défense peuvent faire très mal aux petites comme aux grandes sociétés qui, malgré leurs moyens plus importants, sont plus sujettes à être la cible de poursuites. En particulier, ce sont les têtes d'affiche de l'industrie électronique, telles que Apple Inc., Hewlett-Packard Inc. et Samsung Inc., qui sont devenues les cibles préférées des *patent trolls* au cours des cinq dernières années aux États-Unis[52]. Ainsi, toutes les sociétés aux prises avec une poursuite pour contrefaçon de brevet intentée par un *patent troll* voient alors une partie de leur capital disparaître à défendre leurs intérêts. Ce phénomène est même surnommé « taxe des trolls »[53].

Il va sans dire que les *patent trolls* augmentent le coût des brevets d'une multitude de façons[54]. D'abord, aux coûts de défense s'ajoutent la perte de productivité en raison du temps requis pour traiter l'affaire, les occasions manquées en raison de l'incertitude qu'entraîne la poursuite judiciaire, et surtout les coûts nécessaires à la modification ou à la réingénierie des produits pour lesquels la contrefaçon est alléguée[55].

Deuxièmement, même si les *patent trolls* n'ont pas toujours gain de cause devant les tribunaux, leurs poursuites peuvent décourager des petits innovateurs d'inventer et d'exploiter de nouveaux produits par crainte d'avoir à faire face à une poursuite similaire pour un produit ultérieur. À titre d'exemple, mentionnons que, dans les années qui ont suivi des poursuites en contrefaçon de brevet, plusieurs entreprises œuvrant dans le domaine de l'informatique pour les soins de santé ont complètement cessé d'innover, ce qui a causé un recul des ventes de 30 % en comparaison avec d'autres entrepri-

52. Patent Freedom, « PatentFreedom – Companies Most Pursued by NPEs » (6 août 2013), Patent Freedom en ligne : <https://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/> (consulté le 17 octobre 2013). L'annexe I contient le palmarès des sociétés les plus poursuivies par des *patent trolls*.
53. Feldman et Ewing, *supra* note 24 à la p 88.
54. Chetan Tiwari, « Patent trolls et la valeur des brevets » (17 novembre 2011), IP Osgoode en ligne : <http://www.iposgoode.ca/2011/11/patenttrollspatentvaluation/> (consulté le 19 septembre 2013).
55. Timothy B Lee, « Study: patent trolls have cost innovators half a trillion dollars » (20 septembre 2011), Ars Technica en ligne : <http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/09/study-patent-trolls-have-cost-innovators-half-a-trillion-bucks.ars> (consulté le 24 octobre 2013).

ses similaires du même secteur qui n'avaient pas été poursuivies par un *patent troll*[56]. Ces poursuites font également craindre les investisseurs qui cherchent à éviter que leur investissement ne serve non plus à faire croître l'entreprise, mais bien à combattre des *patent trolls*.

Quoique les *patent trolls* ciblent généralement les sociétés bien établies ayant des moyens financiers importants, il reste que bon nombre d'entreprises en démarrage et de PME font également l'objet de poursuites intentées par des *patent trolls*. Dans une étude récente portant sur 223 entreprises en démarrage œuvrant dans la haute technologie, 40 % de celles qui ont fait l'objet d'une poursuite ou simplement d'une menace de poursuite par un *patent troll* ont avoué avoir subi un impact opérationnel significatif à la suite de la poursuite, tels la transformation de l'entreprise, un changement de marché, des retards importants dans la réalisation d'objectifs, etc.[57].

Troisièmement, advenant le cas où une société innovatrice ou un inventeur poursuit ses activités et décide de combattre les *patent trolls*, engager des experts qui protégeront sa propriété intellectuelle coûte très cher. À ce propos, il existe des consortiums d'acheteurs de brevets, tel que Allied Security Trust (ci-après AST), qui achètent des brevets afin qu'ils ne tombent pas entre les mains de *patent trolls*. Ces consortiums permettent ensuite à leurs membres d'utiliser ou d'offrir des licences sur les inventions brevetées et donc d'exploiter le portefeuille du consortium. La contrepartie est que le coût pour devenir membre est extrêmement élevé. Par exemple, AST demande 250 k $ pour devenir membre et un dépôt de 5 M $ dans le compte commun aux membres pour financer l'achat de brevets[58]. Ces cotisations semblent énormes, mais sont en réalité bien modestes comparativement à ce qu'il en coûte pour assurer une défense dans un litige de brevet. Bien évidemment, la majorité des inventeurs et des petites sociétés ne peuvent se permettre ce genre de protection.

Tout ceci étant dit, dans un cas où il y aurait effectivement contrefaçon d'un brevet valablement détenu par un *patent troll*, nous sommes en droit de nous demander si les sommes touchées en dédommagement ne sont pas retournées par les entreprises contrefactrices vers les inventeurs légitimes des inventions. Pour tester cette hypothèse, des chercheurs de l'Université de Boston ont identi-

56. Executive Office of the President, *supra* note 2 à la p 10.
57. Chien, *supra* note 31 à la p 108.
58. Rüther, *supra* note 51 à la p 137.

fié quatorze demandeurs qui étaient des *patent trolls* opérant des sociétés publiques. Leurs poursuites, mises ensemble, ont entraîné des pertes de 88 G $ auprès des défendeurs tandis que les demandeurs ont quant à eux touché 7.6 G $ de ces poursuites, soit environ 10 % du montant déboursé par les défendeurs[59]. C'est dire que la différence, soit près de 80 G $ de perte en improductivité, en réingénierie des produits mis en cause, en occasions manquées et en frais associés aux délais dans la distribution de ces produits, est assumée par l'ensemble de la société.

En définitive, nous pouvons conclure que les poursuites intentées par les *patent trolls* ont des impacts économiques significatifs et se traduisent le plus souvent par de petits gains privés aux dépens des coûts sociaux élevés.

2.2 Effets sur l'innovation

Certains observateurs sont d'avis que les *patent trolls* sont un mal nécessaire dans l'économie d'innovation où nous vivons parce qu'ils revendiquent des droits qui seraient autrement bafoués[60]. D'autres estiment qu'ils ne sont guère plus que des maîtres-chanteurs qui ont mis en place une taxe paralysante sur les entreprises productives et que leur existence conduit finalement à moins de développement de produits et à des prix plus élevés pour les consommateurs[61].

Ainsi, dans la prochaine section, nous tenterons de répondre à la question suivante : les *patent trolls* sont-ils des entraves à l'innovation ou bien des gardiens des inventeurs ?

2.2.1 Position des partisans des patent trolls

La réponse à cette question est assez complexe et, pour y répondre, voyons d'abord les positions des partisans puis celles des détracteurs des *patent trolls*.

---

59. James Bessen, Jennifer Ford et Michael Meurer, « The private and social costs of patent trolls » (2012) 34 :4 *Regulation* 26 à la p 29.
60. David Goldman, « Patent troll : "I'm ethical and moral" » (2 juillet 2013), CNNMoney en ligne : <http://money.cnn.com/2013/07/02/technology/enterprise/patent-troll/index.html> (consulté le 28 octobre 2013) [Goldman].
61. Rory Cellan-Jones, « Rory goes troll hunting in the US » (19 août 2013), BBC en ligne : <http://www.bbc.co.uk/news/technology-23673383> (consulté le 6 février 2014).

Certains affirment que les *patent trolls* stimulent l'innovation en investissant dans des projets sous-capitalisés et en réduisant les coûts de transaction pour les petits inventeurs qui cherchent à vendre leur idée avec un bon pouvoir de négociation aux grandes entreprises productrices. De cette manière, les petits inventeurs seraient incités à créer davantage s'ils avaient l'assurance qu'un tiers veillait sur leurs droits et récoltait des frais de licences pour eux quand leur technologie est utilisée[62]. Il est vrai que les *patent trolls* peuvent fournir des capitaux indispensables à ces petites entités en achetant leurs brevets dormants. Dans cette optique, nous admettons que les *patent trolls* investissent dans des entreprises sous-capitalisées et apportent une contribution significative à la recherche et au développement de celles-ci[63].

Dans une perspective plus large, certains partisans affirment que les *patent trolls* pourraient servir de catalyseur pour favoriser le financement de l'innovation au sein des sociétés productrices. Dans un article paru en 2010 dans la Harvard Business Review[64], Nathan Myhrvold, PDG de Intellectual Ventures, suggère que la clé pour favoriser les inventions est de faire d'un brevet une commodité[65] afin de séparer la recherche du développement. S'il existait un véritable marché libre pour les inventions, cela aurait pour effet de favoriser les investissements privés pour financer la recherche appliquée. Dans cette perspective, il propose la mise sur pied de fonds de « capital invention », ceux-ci fonctionnant à l'image des fonds d'investissements de capitaux.

Sommairement, un fonds de capital invention impliquerait des investisseurs privés qui obtiendraient, au moyen de l'achat de brevets, une part des droits de propriété intellectuelle se rapportant à une technologie donnée ; ces derniers bénéficieraient des recettes de cette technologie lorsqu'elle serait exploitée commercialement ou même revendue. Le fonds assurerait aussi la défense de leurs intérêts advenant la contrefaçon de la technologie.

---

62. Executive Office of the President, *supra* note 2 à la p 4.
63. Stuart Freen, « Could Patent Trolls Save Innovation? » (24 février 2010), en ligne : IP Osgoode <http://www.iposgoode.ca/2010/02/could-patent-trolls-save-innovation/> (consulté le 25 août 2013) ; Magliocca, *supra* note 12 à la p 1828.
64. Nathan Myhrvold, « The Big Idea: Funding Eureka ! » [2010] *Harvard Business Review* 40 à la p 42.
65. Comme les matières premières transigées en bourse, il s'agit de commercialiser un titre, un bien ou une activité qui par nature n'est pas commercial.

Le marché verrait alors un nouveau groupe d'entités qui seraient dédiées à l'achat et à l'établissement d'accords de licences pour des inventions. Ces entités formeraient un pont qui comblerait le vide qui existe actuellement entre les inventeurs et les investisseurs. Elles permettraient d'apporter des fonds privés à des chercheurs, tout en favorisant des gains à long terme pour les investisseurs.

À l'image de ce qui survient dans les fonds de capitaux de risque, la grande majorité des technologies brevetées que le fonds financerait n'atteindra jamais un seuil de rentabilité intéressant pour les investisseurs, mais il se peut que quelques bonnes technologies aient beaucoup de succès sur le marché et permettent au fonds de rattraper ses pertes. En investissant dans des portefeuilles vastes et diversifiés de brevets, ces fonds assureraient leur croissance à long terme et afficheraient de bonnes performances financières. Selon le Wall Street Journal, les fonds actuels basés sur des titres de propriété intellectuelle offrent un rendement annuel de 10 % à 20 %[66].

Cet argument est attrayant et semble plein de bon sens. Un tel fonds de capital invention serait aussi plus à même d'identifier les domaines de recherche les plus fertiles et apporterait les capitaux nécessaires pour réaliser des avancées technologiques. Pour les développeurs de produits, ce fonds apporterait de la stabilité, étant le seul acteur avec qui les licences seraient conclues. Il réduirait aussi les risques associés à la recherche et aux litiges autour de brevets. Il apparaît donc que des fonds de capital invention, qui sont, en somme, des agrégateurs de brevets comme les *patent trolls*, pourraient finalement être des acteurs importants dans l'innovation.

2.2.2 Position des détracteurs des patent trolls

Malgré ses perspectives attrayantes, les détracteurs des *patent trolls* sont d'avis que le modèle de fonds de capital invention que proposent leurs partisans semble trop beau pour être vrai. D'abord, les sociétés qui détiennent actuellement un pouvoir de négociation fondé sur leurs droits de propriété intellectuelle ne sont certainement pas prêtes à les laisser aller à un tiers, tel qu'un fonds de capital invention, pour voir l'industrie dans laquelle elles évoluent se

66. Goldman, *supra* note 60.

développer avec leurs technologies sans qu'elles en aient le plein contrôle[67].

Ceux qui ont à gagner du modèle des fonds de capital invention, ce sont les *patent trolls*. Ils n'ont pas de clients, pas de produits à mettre en marché ni d'employés. Une fois qu'ils détiennent la technologie, rien ne les empêche d'exiger une redevance élevée pour l'utilisation de leur technologie. Ainsi, advenant l'apparition de tels fonds, tout le monde serait pénalisé : les consommateurs comme les entreprises productrices. Ces désavantages viennent anéantir les bénéfices obtenus par l'amélioration de l'accès à des fonds favorisant l'innovation promise par le modèle de Myhrvold.

Le modèle des fonds de capital invention suppose aussi une connaissance parfaite des sociétés productrices qui sauraient exactement qui détient les fonds de capital invention et quelles sont les technologies offertes par ces fonds. Cette connaissance parfaite est en pratique impossible parce que l'utilité potentielle d'un brevet n'est pas toujours évidente et parce que la complémentarité entre l'invention et les technologies déjà détenues par le fabricant ne l'est pas non plus. Cela pose problème parce que si une entreprise productrice obtient une licence pour la technologie A tandis que son concurrent obtient une licence pour la technologie B, les deux entreprises seront bloquées avec les technologies qu'elles ont acquises et le seul qui en bénéficiera sera le fonds de capital invention (le *patent troll*).

Ainsi, pour que le modèle décrit plus haut fonctionne, il faudrait un changement radical dans le comportement des *patent trolls* et ceci, malheureusement, n'est pas près de se produire si on se fie à leur historique. L'émergence de fonds de capital invention ne s'avère donc pas un effet souhaitable de l'action des *patent trolls* sur la poursuite de l'innovation chez les sociétés productrices.

2.3 Bilan des impacts des patent trolls

Au cours de cette première section de l'étude, nous avons vu à quel point les *patent trolls* imposent un lourd fardeau à notre société. Ils causent un problème de congestion de certains tribunaux et leurs activités entraînent des coûts extrêmement élevés qui sont absorbés à plus de 90 % par la société.

67. Feldman et Ewing, *supra* note 24 à la p 88.

Malgré les perspectives attrayantes offertes par les fonds de capital invention, soit d'augmenter le financement de la recherche et du développement de nouvelles technologies en faisant des brevets qui en résultent des commodités pouvant être transigées sur un marché de la propriété intellectuelle, il reste que les avantages ne seraient ressentis que par un nombre limité d'acteurs qui détiendraient alors un pouvoir de vie et de mort sur bon nombre de technologies utiles, laissant les sociétés productrices à leur merci.

Ainsi, malgré que les activités des *patent trolls* soient tout à fait légales, nous en arrivons au constat que les *patent trolls* représentent un véritable problème pour notre société. Nous devons agir pour se débarrasser de leur action improductive, mais sans pour autant brimer les droits des inventeurs ou de sociétés productrices qui voient leurs droits de propriété intellectuelle exploités sans leur autorisation et qui doivent avoir des recours vis-à-vis des contrefacteurs.

Dans la dernière section de cette étude, nous verrons d'abord quelles stratégies peuvent être utilisées pour minimiser l'impact des *patent trolls,* puis nous verrons quels projets de réforme sont actuellement en développement pour arriver à les neutraliser.

3. Apprendre à vire avec les *patent trolls*

Dans l'attente des réformes législatives et économiques pour contrer les effets néfastes des *patent trolls*, nous devons apprendre à évoluer avec eux. Pour en arriver à lutter efficacement contre les *patent trolls*, il est important de savoir les identifier, de connaître leurs motivations, leurs forces et leurs faiblesses pour se défendre de la manière la plus efficace contre eux.

3.1 Stratégies pour contrer les patent trolls

D'abord, nous verrons des tactiques génériques qui peuvent s'avérer fort utiles devant les tribunaux ou en affaires pour lutter contre les *patent trolls.*

3.1.1 Repérer les patent trolls

Il est primordial de reconnaître les objectifs d'un *patent troll* quand vient le temps de l'identifier. Généralement, les *patent trolls* n'ont qu'un seul but : celui d'acquérir le plus d'argent possible. Cette

motivation dictera la plupart de leurs actions, tant à l'étape de la mise en demeure que durant les négociations hors cour ou durant les procédures avant procès. À nouveau, nous rappelons qu'un *patent troll* se reconnaît principalement à ses comportements et aux circonstances entourant ses actions et que les *patent trolls* peuvent souvent intenter un recours même si leur probabilité de gain est faible.

En plus de rechercher les caractéristiques propres aux *patent trolls* que nous avons établies dans la définition plus haut[68], une bonne stratégie pour les identifier consiste à observer le montant proposé par le demandeur pour en arriver à une entente de licence puisqu'il s'agira souvent d'un indicateur de ses moyens et de ses ambitions vis-à-vis du recours qu'il entreprend contre le défendeur[69].

Si le *patent troll* offre de régler l'affaire pour des montants variant entre 30 k $ et 100 k $, c'est qu'il a généralement mis en demeure des centaines de défendeurs qui contreviennent à ses droits. Le *patent troll* cherchera alors à minimiser le temps consacré à chaque poursuite et ne prendra peut-être même pas le temps de répliquer à une réponse étoffée à la mise en demeure contenant des allégations niées et des arguments forts. Il se peut qu'une simple réponse niant les allégations contenues dans la mise en demeure suffise à dissuader le *patent troll* de poursuivre le défendeur, sachant que les efforts à investir ne vaudront pas le montant obtenu en règlement[70].

Si le *patent troll* offre de régler l'affaire pour des montants variant entre 100k $ et 5M $, c'est qu'il a généralement identifié quelques défendeurs qu'il sait être en moyens et qu'il sera plus enclin à aller à procès pour espérer faire peur au défendeur qui sera alors prêt à régler rapidement l'affaire pour une somme élevée.

Les causes où le *patent troll* réclame des dommages de 5 M $ ou plus s'avèrent les plus lucratives pour différentes raisons. D'abord, il n'y a généralement pas beaucoup de défendeurs contre qui le *patent troll* a intenté une poursuite en justice, mais tous disposent de res-

68. Voir 1.1.3, *supra*.
69. Daniel Lipinski, *Trolling for a Public Trough: How Patent Assertion Entities Cost Taxpayers*, Chicago, United States House of Representatives, 2013 à la p 5, en ligne : <http://lipinski.house.gov/uploads/PAEreport_final.pdf> (consulté le 20 novembre 2013).
70. Joe Mullin, « Patent trolls want $1,000...for using scanners » (1er février 2013), Ars Technica en ligne : <http://arstechnica.com/tech-policy/2013/01/patent-trolls-want-1000-for-using-scanners/> (consulté le 20 novembre 2013).

sources financières considérables. Deuxièmement, dans ces cas, le *patent troll* croit avoir ciblé un aspect crucial des activités du défendeur (par exemple, une technologie prometteuse que l'on retrouve dans un produit très profitable du défendeur) et il sait que celui-ci sera prêt à négocier un règlement rapide afin de ne pas mettre en péril ses activités. Le *patent troll* pourra alors tirer un profit intéressant de cette poursuite.

3.1.2 Forces et faiblesses des patent trolls

Une entreprise productrice qui est la cible d'un *patent troll* doit être en mesure d'identifier, comme dans tout conflit, les forces et les faiblesses de son adversaire. Bien que nombre d'entre elles aient été mentionnées dans la section préliminaire de la présente étude, revoyons-en quelques-unes.

En premier lieu, nous devons nous rappeler que les *patent trolls* ne sont pas vulnérables aux demandes reconventionnelles parce qu'ils n'ont peu ou pas d'actifs à risque et parce qu'ils ne risquent pas d'être distraits par d'autres préoccupations. En second lieu, les *patent trolls* vont toujours chercher les combinaisons les plus efficaces : ils vont chercher à joindre plusieurs causes d'action en une poursuite unique, ils déposeront leurs procédures dans une juridiction pro-demandeur ou encore ils chercheront à toucher un montant de redevances élevé mais pas déraisonnable afin d'inciter leurs victimes à payer rapidement.

Les faiblesses d'un *patent troll* comprennent notamment le risque élevé de voir le brevet dont il allègue la contrefaçon se faire invalider en cour. Ainsi, nous pouvons dire que, parfois, les *patent trolls* menacent les entreprises productrices avec des armes chargées de balles à blanc. Enfin, la réputation de dangerosité d'un *patent troll* sera toujours tributaire de ses succès ou de ses échecs passés contre des défendeurs d'envergure. Par exemple, un *patent troll* qui a perdu de nombreuses causes ne sera pas pris au sérieux par un défendeur bien préparé et verra son pouvoir de négociation fortement réduit.

3.1.3 Stratégies préliminaires

Voyons maintenant quelques stratégies préliminaires qui pourraient permettre d'éviter de prime abord les confrontations avec

les *patent trolls*[71]. Une première tactique est de faire l'achat d'un groupe de brevets connexes à une technologie ou à un produit qu'une société productrice souhaite exploiter afin qu'ils ne soient pas appropriés par un *patent troll* qui les utiliserait contre cette société dans l'avenir. La société productrice doit rechercher les brevets qui ont le plus haut potentiel de revenu de redevances étant donné que si elle n'utilise pas ces brevets, elle pourra au moins recouvrer une partie de son investissement grâce aux redevances qu'elle touchera de leur exploitation. C'est ce que Allied Security Trust, vu plus haut, propose via son consortium de membres[72]. L'inconvénient de cette stratégie est bien sûr le coût élevé de pareilles acquisitions, sans compter que de nouvelles rondes d'acquisitions devront être entreprises de façon périodique afin d'assurer à la société productrice qu'elle a le champ libre pour commercialiser ses produits et services.

Une seconde tactique préliminaire est de se renseigner et de se tenir au courant des *patent trolls* qui évoluent dans le domaine d'activité de la société productrice[73]. Les *patent trolls* sont comme des concurrents : il est important de les étudier, d'apprendre leurs stratégies ; ainsi il sera possible d'anticiper leurs actions, ce qui facilitera la défense contre eux.

3.1.4 Modes de défense non juridiques

Si le conflit avec le *patent troll* est inévitable, il faut que le défendeur prépare une stratégie de défense adaptée à la situation. Voyons maintenant comment certaines défenses génériques peuvent être effectives une fois adaptées à un conflit avec un *patent troll*. Certaines des stratégies génériques les plus intéressantes ont été présentées dans un article intitulé « How Sun Tzu Would Outflank Patent Trolls » par David Wanetick[74]. Nous verrons ainsi des stratégies de défense directes et indirectes qui permettront de mitiger la force du recours d'un *patent troll*.

Un premier moyen de défense directe consiste à lancer une frappe préventive, c'est-à-dire de joindre un consortium d'achat de brevets, tel que Allied Security Trust, afin que des brevets connexes

71. Virgil Cojocaru, « How to Approach Non-Practicing Entities » (22 février 2010), IP Osgoode en ligne : <http://www.iposgoode.ca/2010/02/how-to-approach-non-practicing-entities/> (consulté le 25 août 2013).
72. Voir section 2.1.2 ci-haut.
73. Wilson, *supra* note 17.
74. David Wanetick, « How Sun Tzu Would Outflank Patent Trolls » (2010) 45:2 *LES Nouvelles* 48 à la p 48.

aux activités des sociétés productrices membres ne tombent pas entre les mains d'un *patent troll* ou encore de procéder au rachat d'une société qui pourrait opposer ses brevets à une société productrice. Bien sûr, cette défense est difficile à réaliser en raison du coût élevé que ces options représentent. Par exemple, l'achat de Motorola Inc. par Google Inc. au coût de 12.5 G $ en 2011 s'est notamment concrétisé pour protéger Google de poursuites éventuelles en contrefaçon de brevets qui seraient sans doute survenues si le portefeuille de brevets de Motorola s'était retrouvé entre les mains de ses compétiteurs[75].

Une seconde tactique consiste à dévier l'attaque. Cela peut s'effectuer lorsqu'une société productrice rachète la technologie d'un vendeur et que le contrat de vente comprend une clause d'indemnisation de la part du vendeur en cas de litige sur la validité de la technologie vendue. La société productrice déplace alors la menace de l'affirmation du brevet en amont, vers le revendeur de la technologie. Une autre stratégie de déviation consiste à faire valoir que le *patent troll* ne recevra des redevances que sur une fraction des revenus générés par le produit contenant la technologie en litige, ce qui aura comme effet de calmer ses ardeurs en lui faisant comprendre qu'il devra consacrer beaucoup de temps et d'argent pour toucher bien moins que ce qu'il n'espérait.

Troisièmement, les sociétés productrices devraient établir des pratiques et des procédures pour répondre rapidement aux menaces des *patent trolls*. Par exemple, les lettres de mise en demeure concernant la contrefaçon d'un brevet adressées à une société devraient être immédiatement transmises au responsable de la propriété intellectuelle de l'entreprise afin que de bons moyens de défense soient mis en place dès le début des échanges avec le *patent troll* ; ou encore la société productrice devrait donner de la formation à ses responsables de développement de produits et à ses conseillers juridiques afin de favoriser leur collaboration et d'établir une stratégie advenant un litige avec un *patent troll*.

Quatrièmement, le défendeur pourrait contre-attaquer le *patent troll* en cherchant à attaquer ses ressources. Si le défendeur parvient à connaître l'entente entre le *patent troll* et ses bailleurs de fonds, il

75. Executive Office of the President, *supra* note 2 à la p 11. Le 29 janvier 2014, Google Inc. a revendu presque tous les actifs de Motorola à Lenovo Inc. pour 2.9 G $, à l'exception du portefeuille de brevets de Motorola qui demeurera propriété de Google. Sur cette transaction, voir en ligne : <http://googleblog.blogspot.ca/2014/01/lenovo-to-acquire-motorola-mobility.html>.

pourrait tirer profit de ces informations pour négocier plus strictement et s'en tirer à meilleur compte lors d'un règlement hors cour. Le défendeur devrait aussi chercher la proportion de plaintes émises par le *patent troll* qui ont mené à un procès et quel est l'historique des règlements intervenus dans le passé entre le *patent troll* et ses cibles.

Enfin, la société productrice pourrait envisager de se défendre en coalition avec les autres défendeurs afin de consolider les coûts, la charge de travail de recherche et la quête d'informations utiles au règlement de litige.

3.1.5 Défenses traditionnelles

Ayant passé en revue différentes stratégies disponibles à une société qui est la cible d'un *patent troll*, voyons maintenant quelques moyens de défenses plus traditionnelles et juridiques qui peuvent s'avérer efficaces.

3.1.5.1 Réexamen

Un tiers peut saisir le Bureau des brevets de sa juridiction et demander qu'un brevet délivré soit réexaminé sur la base de documents d'antériorité qui peuvent être des brevets, des demandes de brevet publiées ou tout autre document qui n'ont pas déjà été cités pendant l'examen de la demande dont est issu le brevet. Le tiers intéressé doit faire la preuve qu'une nouvelle question importante est soulevée quant à la brevetabilité en discutant clairement la pertinence de chaque antériorité et en expliquant pourquoi telle ou telle revendication est anticipée ou évidente à la lumière du ou des documents présentés. Le cas échéant, le brevet peut être invalidé si les critères de brevetabilité ne sont pas respectés[76]. C'est un mécanisme de défense efficace pour le défendeur contrefacteur dans la mesure où le brevet détenu par le *patent troll* est faible ou de validité douteuse. De plus, une demande de réexamen représente un coût qui est relativement peu élevé en comparaison des sommes que le conflit judiciaire à venir exigera[77]. Cette mesure doit cependant être entreprise avant que le litige ne soit judiciarisé, vu qu'un tribunal ne sus-

76. Canada : *Loi sur les brevets*, *supra* note 7, art 48.1 à 48.5. États-Unis : 35 U.S.C. §§301-318. Europe : procédure d'opposition prévue à la Convention sur le brevet européen, art 100.
77. Laurence Bourget-Merle, « Réexamen et invalidation : deux façons de s'opposer à un brevet après sa délivrance » (2007) 10:2 *Bulletin ROBIC*, en ligne : <http://newsletter.robic.ca/nouvelle.aspx?id=30> (consulté le 29 octobre 2013).

pendra pas nécessairement la cause de contrefaçon pour laisser le réexamen avoir lieu[78].

3.1.5.2 Surveillance et opinion de liberté de fabrication

La surveillance consiste, pour une entreprise, à prendre connaissance des nouveaux brevets émis qui sont pertinents à son domaine d'activités. Si une entreprise productrice cherche à développer un nouveau produit et qu'elle se doute que des brevets déjà émis l'empêchent de réaliser le produit envisagé, cette dernière peut engager un professionnel du droit des brevets afin qu'il lui donne son opinion quant à la possibilité de fabriquer le produit sans contrevenir au brevet suspecté. L'ennui de cette stratégie est qu'une telle opinion est assez dispendieuse et qu'elle ne peut être opposée au détenteur du brevet s'il y a par la suite contrefaçon : c'est l'entreprise qui sera entièrement responsable de la contrefaçon et de ses conséquences. Bref, si la technologie brevetée que la société productrice envisage d'utiliser n'est pas d'une grande importance et peut être remplacée aisément, elle devrait considérer la possibilité de modifier son produit afin d'éviter la contrefaçon (*design around*).

3.1.6 Solutions jurisprudentielles

Si toutes ces tactiques de défense s'avèrent inefficaces et que le *patent troll* poursuit son recours judiciaire, il est maintenant temps de traiter des solutions que la jurisprudence a apportées à la problématique des *patent trolls*. Voyons quelques décisions récentes qui sont venues changer la donne pour les *patent trolls*[79].

3.1.6.1 *eBay, Inc v MercExchange, LLC*

La première et la plus importante des décisions a été rendue par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *eBay, Inc v MercExchange, LLC*[80]. Revoyons sommairement les faits. eBay, Inc., fondée en 1995, constitue la plus grande communauté d'achat et de vente de biens et services en ligne. Ceux qui utilisent le site connaissent la fonction « Buy it now » qui permet à un acheteur

78. Wilson, *supra* note 17.
79. De nombreuses décisions sont venues moduler les droits des demandeurs et des défendeurs dans des causes de contrefaçon de brevets. Pour en savoir plus, consulter Farrand, James, Seth Weisberg, Rickard Killworth et Victoria Shapiro, « Reform Arrives in Patent Enforcement: The Big Picture » (2011) 51 *IDEA* 357.
80. *eBay, Inc v MercExchange, LLC*, 547 US 388 (2006) [*eBay* – USSC].

d'acquérir immédiatement l'article qui l'intéresse, pour un prix fixé au préalable par le vendeur et mettant ainsi fin aux enchères. Le problème observé est que cette technologie était protégée par un brevet[81] déposé par la société MercExchange LLC, qui couvre tant la méthode que l'équipement pour un site d'enchères électroniques fonctionnant par le biais d'un réseau informatique. Quoique des négociations aient eu lieu entre MercExchange et eBay afin de trouver un accord sur une licence d'exploitation, elles n'aboutirent pas. eBay continua à utiliser la technologie et fut poursuivie en justice pour contrefaçon dudit brevet. Le jugement rendu à l'issue du procès de première instance devant la Cour du district Est de la Virginie condamna eBay au paiement de dommages-intérêts s'élevant à 35 M $. Par contre, la Cour n'a pas ordonné d'injonction de cessation permanente à l'encontre de eBay, ce qui l'aurait empêchée de continuer à utiliser la technologie « Buy it now »[82]. En appel, la décision fut réformée par la United States Court of Appeals for the Federal Circuit qui considéra qu'il n'y avait aucune raison pour le District Court de s'écarter de la règle générale qui stipule qu'une injonction permanente doit être prononcée en cas de violation d'un brevet, sauf en cas de circonstances exceptionnelles[83]. eBay déposa alors une requête pour bref de *certiorari* devant la Cour suprême. Celle-ci, dans une décision relativement courte, est venue affirmer que le test en quatre critères (*four factors test*), utilisé par les cours *d'equity* pour déterminer si l'injonction permanente est appropriée, doit également être appliqué dans les litiges ayant trait à des brevets[84].

Ce test stipule que le demandeur doit maintenant, pour obtenir une injonction de cessation permanente à l'encontre du défendeur, établir : 1) qu'il a subi un préjudice irréparable ; 2) que les autres sanctions, telles que des dommages-intérêts, sont inadéquates pour compenser le préjudice subi ; 3) qu'au vu des retombées négatives que subiraient tant le demandeur que le défendeur, une sanction en équité est requise ; et 4) qu'une injonction permanente n'irait pas à l'encontre de l'intérêt public[85].

Par cette décision, la pratique de l'injonction de cessation permanente automatique qui prévalait jusqu'alors lorsqu'une contrefaçon était constatée fut définitivement abandonnée. La Cour suprême a toutefois précisé que l'injonction ne doit pas non plus être refusée

81. Brevet américain 5,845,265.
82. *eBay, Inc v MercExchange, LLC*, 275 FSupp 2d 695 (ED Va, 2003) à la p 722.
83. *eBay, Inc v MercExchange, LLC*, 401 F3d 1323 (Fed Cir, 2005) à la p 1339.
84. *eBay* – USSC, *supra* note 80 à la p 391.
85. *Ibid*.

au seul motif que le demandeur n'exploite pas l'invention brevetée[86]. C'est ce dernier argument que le juge de première instance avait retenu pour refuser l'octroi de l'injonction[87].

Bien que cette décision ait été rendue de manière unanime par la plus haute cour américaine, deux opinions concordantes furent formulées. La première, rédigée par le juge en chef Roberts, précise l'importance de la jurisprudence antérieure pour apprécier la sanction appropriée pour la violation d'un brevet et ce, afin de promouvoir la sécurité juridique : la sanction traditionnelle reste l'injonction permanente[88]. Bien qu'elle confirme partiellement la première, la seconde opinion proposée par le juge Kennedy insiste sur le fait que les circonstances d'aujourd'hui sont différentes de celles du passé et qu'appliquer le mécanisme de l'injonction permanente dans la plupart des cas pourrait ne plus être approprié[89]. Le juge mentionne que pour les ENP et, sans les nommer, les *patent trolls*, « an injunction, and the potentially serious sanctions arising from its violation, can be employed as a bargaining tool to charge exorbitant fees to companies that seek to buy licenses to practice the patent »[90]. Dans de tels cas, des dommages-intérêts semblent être la solution appropriée, une injonction permanente risquant de s'avérer à l'encontre de l'intérêt public.

En résumé, l'obligation d'effectuer le test en quatre critères dans une cause de contrefaçon de brevet s'avère la réponse des tribunaux au problème des *patent trolls* qui ne peuvent désormais plus compter sur la menace d'une injonction de cessation permanente automatique contre un défendeur. Ceci a donc pour effet de retirer beaucoup de pression sur le défendeur lors des négociations avec le *patent troll*. Depuis cette décision, les tribunaux américains suivent ce nouveau courant jurisprudentiel[91]. Voyons maintenant d'autres décisions qui ont aussi eu pour effet de réduire l'impact des *patent trolls* en limitant leurs moyens d'action.

86. *Ibid* à la p 393.
87. *eBay, Inc v MercExchange, LLC*, *supra* note 82 à la p 712.
88. *eBay* – USSC, *supra* note 80 à la p 395.
89. *Ibid* à la p 396 ; James Farrand et al., « Reform Arrives in Patent Enforcement : The Big Picture » (2011) 51:3 *IDEA* 357 à la p 380 [Farrand et al.].
90. *eBay, Inc v MercExchange, LLC*, *supra* note 81 à la p 396.
91. Voir, entre autres, *Bettcher Industries, Inc v Bunzl USA, Inc.*, 692 FSupp 2d 805 (ND OH, 2010) et *Perfect 10, Inc v Google, Inc*, 653 F3d 976 (9e Cir, 2011).

3.1.6.2 *KSR International v Teleflex*

Les tribunaux se sont affairés à corriger les effets potentiellement néfastes des brevets trop larges et vagues qui sont souvent récupérés par des *patent trolls*[92]. Dans *KSR International v Teleflex*[93], la Cour suprême des États-Unis a renforcé le critère de « non-évidence » de l'invention, facilitant ainsi l'invalidation de brevets portant sur des inventions qui ne présenteraient pas une caractéristique « non-évidente » suffisante. Ceci est particulièrement utile dans les cas d'inventions cumulatives ou ne consistant qu'en une simple combinaison d'éléments préexistants[94]. Cette décision vient aussi régler le problème en amont de l'émission du brevet parce qu'elle hausse les exigences requises pour obtenir un brevet. Depuis, le Bureau américain des brevets (*USPTO*) cite régulièrement cet arrêt dans la majorité des cas de rejets dus au caractère évident de l'invention proposée[95].

3.1.6.3 *Quanta Computer v LG Electronics*

Dans *Quanta Computer v LG Electronics*[96], la Cour suprême des États-Unis réaffirme et clarifie la doctrine de l'épuisement (*exhaustion*) dans le domaine des brevets[97]. Il est dorénavant plus difficile pour un breveté d'obtenir gain de cause dans une action en contrefaçon menée à l'encontre d'une partie ayant acheté des produits brevetés auprès d'un détenteur de licence et les ayant inclus dans ses propres produits, ce qui empêche le *patent troll* de poursuivre en contrefaçon de brevet tous ceux qui, après le manufacturier qui avait une licence d'exploitation de la technologie, ont revendu le produit contenant la technologie contrefaite.

---

92. Farrand et al, *supra* note 89 à la p 405.
93. *KSR International v Teleflex*, 550 US 398 (2007).
94. Price Water House Coopers, « 2009 Patent Litigation Study: A closer look – Patent litigation trends and the increasing impact of nonpracticing entities » (2009) à la p 3, en ligne : <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2009-patent-litigation-study.pdf> (consulté le 29 octobre 2013).
95. Mark Nowotarski, « Using KSR to Overcome an Obviousness Rejection » (9 septembre 2007), Intellectual Property Today en ligne : <http://www.iptoday.com/articles/2007-09-nowotarski.asp?> (consulté le 29 octobre 2013).
96. *Quanta Computer v LG Electronics*, 553 US 617 (2008).
97. Farrand et al, *supra* note 89 à la p 421. Selon cette théorie jurisprudentielle, une fois que le titulaire du brevet vend un article breveté, il ne peut réclamer des royautés aux acheteurs subséquents du même article breveté. La vente autorisée d'un article breveté épuise donc, en quelque sorte, les droits du breveté.

3.1.6.4 *Alice Corporation PTY Ltd v CLS Bank International*

Dans *Alice Corporation Pty Ltd v CLS Bank International*[98] la Cour suprême est venue clarifier les critères de brevetabilité des logiciels. Cette décision unanime affirme que les brevets portant sur des logiciels ne peuvent pas se baser sur des idées abstraites et qu'il n'est pas suffisant qu'il y ait la possibilité d'implanter ces idées dans un ordinateur pour en faire une invention brevetable. Ainsi, une idée abstraite ou trop largement définie pour un logiciel n'est donc plus brevetable comme auparavant. Cette conclusion écarte donc les brevets de logiciel larges souvent prisés par les *patent trolls* et vient par conséquent réduire considérablement la menace potentielle que pouvaient représenter de tels brevets pour les entreprises pratiquantes.

Maintenant que nous avons passé en revue les derniers développements de la jurisprudence permettant de limiter les impacts qu'un *patent troll* peut causer, voyons le cas particulier de la doctrine de l'abus de brevet, acceptée tant au Canada qu'aux États-Unis, qui permet à un défendeur dans une action de contrefaçon de brevet de rendre ce brevet inopposable.

3.1.7 L'abus de brevet

Nous avons vu que les perturbations dans les opérations d'affaires, les coûts élevés et la monopolisation des ressources nécessaires pour défendre une poursuite en violation de brevet sont des facteurs normalement suffisants pour inciter les entreprises à négocier des licences avec les *patent trolls*, les décourageant ainsi de les combattre. Toutefois, nous avons appris que les *patent trolls* ne négocient pas selon les pratiques commerciales courantes, ce qui ouvre la porte à la partie défenderesse à un recours en abus de brevet.

Aux États-Unis, la doctrine de l'abus de brevet est une défense tirée de la jurisprudence qui peut être utilisée pour rendre un brevet inopposable à un contrefacteur[99]. Cette défense est disponible lorsque le breveté a agi de manière à élargir l'étendue physique ou temporelle du brevet de manière à créer des effets anti-compétitifs[100].

98. *Alice Corporation Pty Ltd v CLS Bank International* 573 US ____ (2014) [*Alice*].
99. Daryl Lim, « Misconduct in Standard Setting: The Case for Patent Misuse » (2011) 51 :4 *IDEA* 557 à la p 558.
100. *Princo Corp v International Trade Commission*, 616 F3d 1318 (Fed Cir, 2010) à la p 1331.

Pour que cette défense soit acceptée, le défendeur doit démontrer l'effet de levier accordé au brevet, c'est-à-dire l'usage du droit rattaché à un brevet pour imposer des conditions générales d'utilisation du brevet qui ne sont pas dans l'optique du monopole envisagé par le gouvernement lors de l'attribution de ce brevet[101]. Précisons que cette doctrine est appliquée restrictivement par les tribunaux américains. Notamment, l'abus doit être lié à l'usage du brevet et il faut qu'il y ait une pratique commerciale fautive de la part du breveté. Toute pratique ayant des effets anti-concurrentiels et impliquant des produits ou des procédés brevetés n'est donc pas nécessairement un abus de brevet[102]. Ainsi il est rare qu'un *patent troll* puisse être repoussé avec cette défense.

Au Canada, la *Loi sur les brevets* contient des dispositions qui définissent plus largement ce que constitue un abus de brevet et donne au Commissaire aux brevets une procédure administrative pour identifier et remédier à un tel abus[103]. Il y a quatre circonstances qui constituent un abus de brevet et, contrairement aux États-Unis, ces circonstances incluent la non-utilisation ou la mauvaise utilisation d'une invention au Canada[104], le refus total du breveté de licencier un brevet ou de négocier en termes raisonnables[105]. De plus, ce recours s'ouvre après trois années de l'émission du brevet. Après ce délai, toute personne intéressée peut alléguer un abus de brevet devant le Commissaire aux brevets et demander réparation[106]. Enfin, si un cas d'abus de brevet est établi, le Commissaire peut ordonner une licence selon les termes qu'il précise ou révoquer le brevet[107]. Enfin, au Canada et contrairement aux États-Unis, l'abus de brevet peut être utilisé comme moyen d'action et comme moyen de défense. C'est donc dire que ce recours peut s'avérer une défense intéressante contre les *patent trolls* qui agissent en contravention de ces dispositions de la *Loi sur les brevets* au Canada.

101. *Ibid* à la p 1332.
102. *Ibid* à la p 1329. De plus, cette doctrine ne s'applique pas aux refus du breveté d'octroyer une licence de ses droits sur son brevet ou sur certaines pratiques de négociation de licence qui n'ont pas démontré avoir d'effets anti-compétitifs (35 U.S.C. § 271(d)(4)(5)).
103. *Loi sur les brevets*, *supra* note 7 art 65 à 71.
104. *Ibid*, al 65(2)c).
105. *Ibid*, al 65(2)d).
106. *Ibid*, para 65(1).
107. *Ibid*, para 66(1).

3.2 Perspectives à long terme

Enfin, nous verrons quels sont les projets de réforme présentement à l'étude afin de neutraliser d'une manière plus définitive l'action des *patent trolls*.

3.2.1 Réformes législatives aux États-Unis

L'amélioration des politiques relatives à l'exercice des droits d'un brevet représente un défi parce que les tribunaux doivent pouvoir faire valoir ces droits en cas de contrefaçon. En conséquence, en juin 2013, le président Barack Obama a émis cinq ordonnances exécutives et sept recommandations législatives visant à réformer le régime des brevets et à assurer que l'innovation perdurerait aux États-Unis[108]. Parmi ces propositions, le président demande au USPTO d'établir une procédure pour que les demandeurs de brevets et les brevetés mettent à jour régulièrement les registres de l'organisme afin que le USPTO sache qui a la propriété ou le contrôle du brevet à tout moment[109]. Cela permettra, espère l'administration Obama, de mieux identifier les sociétés qui détiennent d'imposants portefeuilles de brevets. Mais la proposition la plus attendue du président Obama est de forcer les demandeurs d'une action en contrefaçon, donc les *patent trolls*, à payer les frais extrajudiciaires des sociétés qu'elles poursuivent en justice lorsque ces demandeurs perdent leur recours. Une telle réforme aurait pour conséquence d'égaliser le rapport de force entre les parties en obligeant les *patent trolls* à considérer les conséquences de leur poursuite advenant leur défaite dans le litige.

En termes plus pratiques, voici comment cette proposition vient changer la donne. La plupart des avocats qui représentent les *patent trolls* ont une entente d'honoraires conditionnels lorsqu'ils poursuivent différents défendeurs à la fois. En excluant les frais judiciaires, les avocats et les *patent trolls* n'ont que très peu de frais à débourser pour entamer des procédures judiciaires contre une multi-

108. David Friend, « A $29 billion industry based on threats : It's time for *patent troll*s to face the consequences » (20 juin 2013), Venture Beat en ligne : <http://venturebeat.com/2013/06/20/a-29-billion-industry-based-on-threats-its-time-for-patent-trolls-to-face-the-consequences/> (consulté le 16 août 2013).

109. Jason Wietjes et al, « Beyond Trolling the Trolls – White House Acts to Curb Abuse by Patent Assertion Entities » (5 juin 2013), Bracewell & Giuliani en ligne : <http://www.bracewellgiuliani.com/news-publications/updates/beyond-trolling-trolls-white-house-acts-curb-abuse-patent-assertion-entiti> (consulté le 11 septembre 2013).

tude de défendeurs. Il n'y a que les frais d'enquête et comme les honoraires sont fixés selon une entente sur l'issue du procès, les *patent trolls* ne payent pas directement les frais de leurs avocats. À l'inverse, une société productrice qui est poursuivie par un *patent troll* doit payer ses avocats et assumer ses frais d'enquête, d'expertise, de témoignage, etc., ce qui peut rapidement représenter des centaines de milliers de dollars.

L'administration Obama propose ainsi de déplacer le risque financier sur le perdant du litige, ce qui forcera les *patent trolls* à évaluer le mérite de leur cause avant d'entreprendre des poursuites. Les *patent trolls* risquent ainsi de ne plus être payés s'ils perdent leur litige et, pire encore, ils seraient tenus de rembourser tous les frais de défense de la société qu'ils ont poursuivie. Ce projet de loi présenté par le Sénateur DeFazio, intitulé *Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes* (SHIELD), est désormais devant le sous-comité du Sénat sur les Tribunaux, Propriété intellectuelle et Internet[110].

Cette réforme reçoit des appuis de la communauté des industries innovantes aux États-Unis, mais fait aussi l'objet de critiques[111]. Le juge Rader de la Federal Circuit Court of Appeals a notamment fait part de ses doutes sur cette réforme parce que la plupart des *patent trolls* ne sont que des sociétés détenant très peu d'actifs et constituées uniquement dans le but d'entamer des poursuites judiciaires[112]. Selon lui, ce projet de loi, dans sa forme actuelle, ne répond pas adéquatement au problème qui existe présentement dans l'industrie parce que les dispositions n'auront pas l'effet de transférer les sommes dues par le *patent troll*, qui est une coquille vide, au défendeur malgré la condamnation d'un tribunal. Le Juge Rader propose d'assortir cette réforme d'une disposition obligeant à déposer un cautionnement pour dépens suffisant pour assumer les frais du défendeur ; mais comment fixer un tel cautionnement sans atteindre à l'accessibilité aux tribunaux pour les justiciables ?

110. *To amend chapter 29 of title 35, United States Code, to provide for the recovery of patent litigation costs, and for other purposes*, HR845, 27 février 2013.
111. Joseph Schuman, « How the SHIELD Act Takes Aim At the 'Heart of Justice' » (8 avril 2013), Patent Truth en ligne : <http://patenttruth.org/news/how-shield-act-takes-aim-'heart-justice'> (consulté le 6 février 2014).
112. *Ibid*.

3.2.2 Le patent rolling : une pratique récente ?

Le professeur Magliocca souligne dans un de ses articles que les États-Unis ont déjà vécu dans un contexte similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui avec les *patent trolls* qui envahissent les industries de haute technologie avec leurs poursuites opportunistes[113]. Au XIXe siècle, on appelait *patent sharks* les individus qui achetaient des brevets dormants connexes aux machines agricoles et qui poursuivaient ensuite les cultivateurs qui violaient sans le savoir la technologie protégée. Les leaders de l'industrie agricole de l'époque demandèrent alors une vaste réforme du régime des brevets qui menaçait leur secteur d'activité, ce qui rappelle la situation que nous connaissons aujourd'hui.

Toutefois, la solution au problème n'est pas venue de réformes législatives pour différentes raisons. D'abord, les industries qui n'étaient pas affectées par ces *patent sharks* n'entendaient pas voir le régime des brevets changer et venir mettre en péril leurs droits et leurs industries. Deuxièmement, même si des réformes législatives avaient été mises en place, elles auraient eu peu d'impact étant donné que la majorité des poursuites intentées par les *patent sharks* se réglaient à l'amiable, comme c'est encore le cas aujourd'hui.

La solution qui a été mise de l'avant à l'époque fut d'abolir les brevets qui avaient été octroyés sur la base d'améliorations fonctionnelles simples et de hausser les standards des critères de brevetabilité, notamment celui de la non-évidence, afin d'octroyer des brevets de meilleure qualité. Cette solution historique nous amène donc à la considérer à nouveau avec les adaptations nécessaires au contexte actuel.

3.2.3 Exclusion de certains domaines de la brevetabilité

Tirant de cette solution historique un parallèle avec la problématique d'aujourd'hui, une solution proposée par le professeur Magliocca est d'abolir tous les brevets qui concernent les méthodes d'affaire et ceux portant sur les logiciels[114], soit les deux champs d'activités où les *patent trolls* sont les plus paralysants, mais aussi les deux plus récents domaines technologiques qui font l'objet d'une protection par brevet. Laissant ainsi indemnes les industries qui ne sont pas paralysées par les *patent trolls*, cette solution serait plus

113. Magliocca, *supra* note 12 à la p 1813.
114. *Ibid* à la p 1854.

efficace pour contrer l'effet néfaste des *patent trolls* que tout recours en équité et soulagerait rapidement le système judiciaire. Cette solution trouve même des partisans parmi les juges de la Cour suprême des États-Unis. Le juge Kennedy a critiqué les brevets portant sur les méthodes d'affaire en raison de leur « potential vagueness and suspect validity »[115].

Les inconvénients de cette solution sont d'abord la négation de la reconnaissance des droits aux inventeurs et, deuxièmement, la privation des bénéfices potentiels que peuvent représenter les brevets sur les logiciels et les méthodes d'affaires à leurs inventeurs. Mais à la question : est-ce qu'abolir ces brevets causera davantage de dommages que de laisser les *patent trolls* sévir librement dans ces industries ? Nous répondons que non, vu les impacts sociaux importants des *patent trolls*. Cette solution apparaît bien sûr radicale et difficile à mettre en pratique en raison d'accords commerciaux internationaux[116], mais à notre avis, elle est la seule qui puisse faire une grande différence à très court terme pour neutraliser ces acteurs indésirables. Bien entendu, il reste à voir quelles seront les conséquences de la décision récente rendue dans *Alice Corporation*[117] et si ce changement dans la jurisprudence sera suffisant pour atténuer l'impact des *patent trolls* qui intentent des poursuites impliquant des brevets de logiciel.

3.2.4 Imposition d'une taxe de dormance

Imposer une taxe de dormance sur les brevets non exploités peut s'avérer une solution efficace pour lutter contre les *patent trolls*. Cette mesure pourrait toutefois nuire aux entités non productrices comme les universités et même aux sociétés productrices, petites et grandes.

---

115. *eBay*-USSC, *supra* note 80 à la p 396.
116. Dans les pays membres de l'OMC, une telle discrimination des domaines technologiques brevetables irait à l'encontre de l'article 27.1 de *l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ADPIC) qui interdit cette forme de discrimination. Toutefois, un courant jurisprudentiel indique qu'une différenciation entre les domaines technologiques basée sur des intérêts légitimes est permise. Pour en savoir plus, voir Maria Victoria Stout, « Crossing the TRIPS Non discrimination Line: How CAFTA Pharmaceuticals Patent Provisions Violate TRIPS Article 27.1 » (2008), 14 *Boston University Journal of Science & Technology Law* 177 aux pp 181–182.
117. *Alice*, *supra* note 98 à la p 396.

Nous avons vu plus haut qu'une stratégie principale qu'ont les grandes entreprises productrices pour se prémunir des *patent trolls* est de faire l'achat massif de brevets connexes aux produits qu'ils fabriquent, afin d'éviter que ces brevets ne se retrouvent entre les mains de *patent trolls* ou de leurs compétiteurs ou encore pour augmenter leur pouvoir de négociation dans des accords de licences croisées. Ainsi, si les gouvernements se mettent à imposer des taxes importantes sur tous les brevets non exploités, ces sociétés auront alors un fardeau fiscal important uniquement pour se prémunir contre les poursuites opportunistes des *patent trolls*. D'autre part, si une taxe de dormance est imposée, les PME en difficulté qui ne détiennent que quelques brevets verront la valeur de ces derniers grandement diminuer parce que les éventuels acheteurs ne voudront pas se procurer un brevet qui n'est pas encore exploité et qui fera l'objet d'une taxe[118].

L'autre problème d'une telle taxe est de déterminer quelle est la période de grâce qu'il faut laisser aux brevetés pour qu'ils exploitent leur invention. Cette question a autant de réponses qu'il y a de brevetés, étant donné que la plupart des brevetés ont besoin de temps pour mettre leur invention sur le marché[119]. Comment déterminer une période de temps qui soit juste pour toutes les industries et en même temps ne pas induire en erreur les acteurs d'une industrie qu'une technologie fait partie du domaine public ou non ?

Ainsi, nous constatons que l'imposition d'une taxe de dormance n'est pas la solution pour éradiquer les *patent trolls* en raison des désavantages que causerait cette taxe sur les autres brevetés et parce que, en raison leur nature opportuniste, les *patent trolls* trouveront toujours quand même des brevets non exploités qui pourront former la base d'un recours en contrefaçon contre un tiers.

Conclusion

La problématique des *patent trolls* apparaît donc encore entière. Nous avons vu que malgré que nous ayons les connaissances pour les identifier et que nous savons que leur impact négatif sur la société est considérable, il reste que nous croyons que les mesures envisagées par nos dirigeants et nos tribunaux pour contrer l'effet des

118. Magliocca, *supra* note 12 à la p 1825.
119. Nous avons vu que de nos jours, les inventions sont bien souvent cumulatives et dépendent en grande partie de composantes ou d'innovation sur lesquelles les brevetés n'ont pas le contrôle.

patent trolls ne réussiront pas, à notre avis, à éliminer le problème. Pendant ce temps, c'est tout le régime de l'innovation qui est à risque.

La solution ultime au problème des *patent trolls* doit passer par l'amélioration de la qualité des brevets afin qu'ils soient rédigés de façon moins large tout en respectant de hauts standards de nouveauté et de non-évidence. De plus, les gouvernements devront envisager la possibilité d'annuler des brevets émis pour certains domaines technologiques qui, en fin de compte, n'auraient jamais dû se voir octroyer des brevets[120]. Enfin, et surtout, il faut que le système de l'innovation présente une plus grande adaptabilité pour faire face aux défis que représentent les nouvelles stratégies d'affaires mises de l'avant par des acteurs opportunistes qui détournent le régime de son objectif fondamental qui est de valoriser les nouvelles technologies.

Pour conclure, cet article a pour objectif de mettre en lumière l'état de la situation autour des *patent trolls* au Canada, en Europe et aux États-Unis. Pour arriver à cette fin, nous avons établi les caractéristiques des *patent trolls* avant d'en arriver à une définition générale. Nous avons ensuite vu quels étaient leur impact sur la société et, malgré les gains qu'ils peuvent procurer à certains acteurs, nous avons déterminé que leurs actions étaient finalement plus dommageables que bénéfiques en raison des coûts sociaux élevés qu'ils imposent. Forts de cette conclusion, nous avons traité différentes pistes de solutions provenant tant du monde des affaires, des décisions judiciaires rendues récemment que des réformes législatives futures pour contrer les effets néfastes des *patent trolls*. De plus, cet article a pu mettre de l'avant certaines pistes de réflexion et définir ce qu'il reste à accomplir en termes de mesures pour éradiquer le problème.

Il est de notre avis que cette problématique, quoique complexe et peu populaire auprès des politiciens et des médias, devra être prise très au sérieux dans les années à venir. Dans la société du savoir dans laquelle nous vivons, où l'innovation est le moteur du changement et de la croissance économique, nous nous devons de

120. Adam B Jaffe, *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and what to Do about it* (Princeton (NJ). Princeton University Press, 2004) à la p 199 ; Timothy B Lee, « The Supreme Court Should Invalidate Software Patents », Forbes en ligne : <http://www.forbes.com/sites/timothylee/2011/07/28/the-supreme-court-should-invalidate-software-patents/> (consulté le 6 février 2014).

réfléchir collectivement à la manière dont nous voulons que les inventions soient protégées et exploitées. Si les inventeurs et les sociétés productrices perdent tout avantage à innover à cause de *patent trolls* opportunistes qui les menacent et d'un régime de protection inadapté à leur réalité, nous nous retrouverons dans une économie de marché chaotique et paralysée par la crainte due à quelques acteurs qui ne font somme toute pas évoluer la société. Est-ce vraiment ce que nous souhaitons ?

Annexe I : Cibles préférées des *patent trolls* aux États-Unis

Ranking of Operating Companies by Number of NPE Lawsuits

No.	Company Name	2009	2010	2011	2012	Jun 30, 2013	Total
1	Apple	27	34	42	44	24	171
2	Hewlett Packard	27	37	33	19	21	137
3	Samsung	12	22	43	37	19	133
4	AT&T	17	22	34	24	30	127
5	Dell	28	23	35	19	17	122
6	Sony	24	21	32	23	10	110
7	HTC	12	23	30	24	17	106
8	Verizon	14	17	26	25	23	105
9	LG	12	24	28	25	15	104
10	Google	16	13	37	25	12	103
10	Amazon.com	14	20	38	20	10	102
12	Microsoft	22	12	32	17	7	90
13	BlackBerry	11	13	28	19	16	87
14	Toshiba	16	13	21	15	9	74
15	Sprint Nextel	14	8	19	15	17	73
16	Motorola Mobility	3	8	31	18	10	70
17	Nokia	15	14	24	9	6	68
17	Panasonic	22	13	19	9	5	68
19	Deutsche Telekom	10	9	17	8	19	63
20	Best Buy	14	14	17	9	6	60
21	Cisco	13	15	17	8	6	59
22	Asus Computer International	9	5	19	13	8	54
22	Huawei	2	6	18	13	15	54
24	Motorola Solutions	13	17	10	9	4	53
24	Wal-Mart	5	12	16	11	9	53
26	Acer	10	7	11	16	7	51
27	International Business Machines	13	12	10	9	6	50
28	eBay	7	9	15	13	4	48
28	Fujitsu	13	7	11	9	8	48
30	Lenovo	7	10	10	13	7	47

Source: PatentFreedom © 2013. Data captured as of August 6, 2013.