

Chapitre 4 - Renforcer la protection des droits

1 - Appliquer l'accord ADPIC

Le brevet est au coeur de la problématique des échanges internationaux et son caractère devient d'autant plus stratégique que disparaissent les barrières tarifaires telles que les droits de douane.

Plus généralement, on peut ainsi observer, depuis 10 ans, une importante évolution de la propriété intellectuelle. Ainsi, sous l'impulsion des Etats-Unis, l'accord relatif aux "aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce" (ADPIC - en anglais TRIPs : Trade-Related Aspects of Intellectual Property) a été inséré dans les accords de Marrakech d'avril 1994 (négociations du GATT). Cet accord a instauré des standards minima de protection pour les droits de propriété intellectuelle que doivent respecter les Etats membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Il est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1996, les pays en développement et les pays moins avancés bénéficiant de délais supplémentaires (périodes transitoires respectivement de 4 et de 10 ans).

S'agissant des brevets, l'accord ADPIC représente une avancée majeure :

- la brevetabilité a été étendue à tous les domaines technologiques (alors que certains pays la refusait aux inventions de la pharmacie ou de l'agrochimie) ;
- le brevet peut désormais couvrir aussi bien un procédé que le produit obtenu par le procédé (ce que certains pays en voie de développement refusaient) ;
- les discriminations relatives au lieu de l'invention ou au site de production sont interdites ;
- la licence obligatoire ne peut plus être imposée que sous certaines justifications très limitées et moyennant une compensation ;
- la durée du brevet est fixée à 20 ans à compter du dépôt.

L'accord ADPIC prévoit l'obligation pour les Etats membres de l'OMC de mettre en place des procédures administratives et judiciaires (sanctions civiles et pénales) de nature à garantir l'exercice des droits. Un point essentiel de l'accord est la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends, qui organise la possibilité de sanctions commerciales pour faire respecter les droits de propriété industrielle. Cet accord devrait prendre une autre dimension quand les pays en développement et les pays "moins avancés" l'intégreront pleinement à l'issue des périodes de transition : il s'agira alors de vérifier l'existence des droits et d'apprécier les conditions de leur exercice.

2 - Créer un système d'assurance-litige

La difficulté d'obtention des titres de propriété industrielle est souvent faible en comparaison des difficultés tant procédurales que financières qui doivent être engagées pour faire respecter ces droits.

La longueur des procédures et le coût des litiges représentent pour beaucoup d'entreprises, en particulier les PME, des obstacles parfois insurmontables, qui portent atteinte à la confiance qu'elles peuvent accorder à la protection par le brevet.

a) L'expérience "Brevetassur" en France

Les litiges se rapportant à des titres de la propriété industrielle sont traditionnellement exclus en France des contrats de protection juridique. Le contrat "Brevetassur" est né en 1986 pour pallier ce manque. Résultant d'une coopération entre pouvoirs publics, industriels et assureurs, il garantissait au détenteur d'un brevet le remboursement des frais que celui-ci pouvait être amené à engager en cas de contrefaçon.

Cependant, ce type d'assurance, conçu pour être facilement souscrit auprès de plusieurs assurances, présentait un cadre rigide. Tout d'abord le contrat était limité à des demandes ou des brevets ayant effet sur le territoire français. Il devait être souscrit dans les six mois suivant le dépôt de la demande de brevet et visait à garantir en cas de contrefaçon le remboursement de 85 % des frais (honoraires d'avocat, d'expert, de conseil en brevet, frais de justice et de procédure), la garantie de base était fixée à un montant annuel maximum de 100 000 F.

Rapidement, seul un groupement d'assurance, CIVIS, continua à placer entre 1986 et 1992 ce type de contrat. Son dirigeant, de formation technique, écartait les demandes d'assurance pour lesquelles le risque de contrefaçon était élevé ou qui portaient sur des brevets de valeur incertaine. La mort accidentelle de ce dirigeant mit fin au placement de ces contrats.

b) Les expériences américaine et britannique

Les compagnies d'assurance américaines et britanniques offrent depuis plusieurs années des polices d'assurance relatives aux titres de propriété industrielle. Ces contrats d'assurance présentent cependant des obligations spécifiques très précises qui répondent à deux philosophies différentes.

Les polices d'assurance globales offrent un programme "Intellectual Property Insurance Services" qui couvre, moyennant des primes élevées, les coûts de défense de brevets, de marques et de copyrights pour l'entreprise ayant souscrit l'assurance. Il n'est pas nécessaire, selon ce schéma, de déclarer le nombre de titres de propriété intellectuelle dont l'entreprise est titulaire, mais le calcul de la prime prend en compte l'activité de la société et la situation de concurrence sur les marchés considérés. Ce type de contrat, dans certains cas, couvre les actes de contrefaçon du fait même de l'assuré. Cependant aux Etats-Unis, une limitation territoriale est exigée.

Les polices d'assurance limitées à un titre de propriété intellectuelle sont proposées par des courtiers britanniques. Ce type d'assurance comporte un contrat pour chacun des titres de l'entreprise et peut s'étendre à la totalité des pays européens, les Etats-Unis et le Japon. Cependant, des clauses semblent limiter le montant des frais couverts à 500 000 £.

Il est à noter que les entreprises qui ont souscrit de tels contrats ont souvent été conduites à attaquer leur compagnie d'assurance devant les tribunaux américains, les sociétés d'assurance invoquant des éléments exclus par la police pour refuser la couverture des frais.

c) Le cadre général d'un futur système de couverture

Les expériences relatives à de tels contrats permettent d'affirmer qu'il est important qu'une assurance individuelle souscrite par une entreprise couvre un champ d'application territorial large : l'Union Européenne, les Etats-Unis, le Japon et, dans la mesure du possible, la Chine et la Corée. On peut également penser que la contrefaçon touche souvent simultanément plusieurs aspects de la propriété industrielle et qu'il serait donc opportun de prévoir la couverture de tous les titres : brevets, marques, dessins et modèles.

Pour permettre de décider de la prise de risque et du montant de la prime, il faut disposer de critères objectifs :

- le domaine industriel concerné par la contrefaçon ;
- la validité du titre, au vu notamment du rapport de recherche pour les brevets et des recherches d'antériorités pour les marques ;
- le montant des dommages et intérêts alloués actuellement par les tribunaux ;
- les possibilités d'action du contrefacteur auprès des chambres d'opposition de l'OEB pour retarder un jugement français (cas des brevets) et la procédure d'opposition communautaire auprès de l'OHMI (cas des marques) ;
- la couverture des garanties imposées dans le cas des mesures d'injonction provisoires.

Une modélisation de ces paramètres est nécessaire au calcul des montants des primes. L'intérêt d'un tel système réside en effet dans sa souplesse d'utilisation par des compagnies d'assurance peu familières du domaine de la propriété intellectuelle. Une autre possibilité est de faire appel à des experts juristes, technologues et économistes pour analyser le dossier de demande. A cet égard, il pourrait être tiré parti d'expertises réalisées par les sociétés de capital-risque.

Une option alternative est la création d'un système mutualiste.

Le "Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe" propose une réflexion sur la création de systèmes d'assurance-litige, qu'il considère à juste titre comme une piste intéressante pour faciliter le recours des entreprises, et particulièrement les PME, au système des brevets, envisageant une forme de financement public, ou partiellement public du système d'assurance-litige. La France devra participer de manière active à cette réflexion, sans pour autant écarter l'éventualité d'une initiative nationale.

3 - Adapter le système judiciaire

a) Le système judiciaire français

Il y a actuellement en France 10 tribunaux spécialisés en matière de brevets (article L. 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle) : Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Rennes, Toulouse et Paris. Ces tribunaux spécialisés ne traitent pas seulement des brevets mais aussi des marques, dessins et modèles et droits d'auteur. Une estimation faite par les professionnels indique que le Tribunal de Grande Instance de Paris traite environ 80 % des affaires en matière de brevets. Presque tous les jugements font l'objet d'appel. La Cour d'Appel de Paris connaît aussi la plus grande partie des recours exercés contre les décisions du Directeur Général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.

Le demandeur en contrefaçon, conformément au droit commun, devra prouver ses allégations et, en matière de brevets, la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances avec l'invention protégée. L'identification de l'objet contrefaisant peut être faite par tous moyens. Néanmoins la loi organise au profit du breveté un moyen de preuve privilégié : la saisie-contrefaçon. Une exception au principe selon lequel la preuve incombe au demandeur se trouve dans l'accord ADPIC, qui prévoit un renversement de la charge de la preuve pour les brevets de procédé : dans ce cas, il appartient au défendeur de prouver qu'il n'y a pas contrefaçon. Cette exception a été intégrée dans le Code de la Propriété Intellectuelle à l'article L. 615-5, par la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le code la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce.

Lorsque le titulaire assigne en contrefaçon de son brevet, le moyen classique de défense du contrefacteur présumé est de mettre en cause la validité du brevet et de demander au tribunal de prononcer sa nullité. Le Tribunal de Grande Instance statuera donc d'abord sur la validité du brevet. Le Tribunal de Grande Instance de Paris annule souvent des revendications de brevets français car ceux-ci, n'ayant pas été soumis à une procédure d'examen avant leur délivrance, sont parfois fragiles. En revanche, il n'a pour ainsi dire jamais annulé les revendications de brevets européens, ceux-ci ayant, pour leur part, fait l'objet d'un examen approfondi par l'OEB.

Les procédures étant souvent longues et coûteuses, de nombreux conflits se règlent à l'amiable par le biais d'une transaction. Celle-ci peut intervenir alors même que le procès est engagé.

b) Accroître la réparation du préjudice subi par la victime de la contrefaçon

En France, les dommages intérêts n'ont aucun caractère punitif. Seule la perte d'exploitation subie par le détenteur du brevet est reconnue comme préjudice subi. L'indemnité accordée par le tribunal à la victime de la contrefaçon doit réparer tout le préjudice, mais seulement le préjudice certain et directement imputable à la contrefaçon. De plus, tant les entreprises victimes de la contrefaçon que les conseils en propriété industrielle ou les avocats éprouvent une réelle difficulté à évaluer le préjudice subi, de sorte que les juges, qui souhaiteraient pouvoir mieux apprécier l'impact de la contrefaçon, manquent d'éléments solides. Il est donc important de proposer une formation au calcul de l'évaluation du préjudice aux avocats spécialisés en propriété industrielle et aux conseils en propriété industrielle. En outre, un guide d'évaluation du préjudice subi par la victime de la contrefaçon doit être mis en chantier comme cela a été fait pour les marques par le Comité National Anti-Contrefaçon au premier semestre 1997.

Si le brevet est exploité, le juge cherche généralement à évaluer ce que le breveté a perdu dans son exploitation du fait de la contrefaçon. Si le brevet n'est exploité ni directement ni par le biais d'une licence, l'essentiel du préjudice est réputé consister en la privation des redevances auxquelles le breveté aurait pu prétendre et l'indemnité due correspondra prioritairement à cette perte.

Dans un tel cas, il y a, d'une certaine manière, encouragement à la contrefaçon, car le contrefacteur n'aura rien à payer ou, au pire, devra payer ce qu'il aurait dû normalement verser. De plus, en cas de

conflit entre une grande entreprise et une PME, comme les dommages éventuellement dus par la première à la seconde sont évalués au prorata du chiffre d'affaires de la PME, ils peuvent s'avérer dérisoires du point de vue de la grande entreprise. La faiblesse des sanctions peut être un encouragement à la contrefaçon : c'est en tout cas la perception de certaines PME françaises qui affichent une faible confiance dans la protection par le brevet.

Une réflexion sur une autre voie peut être ouverte : ce serait de rendre l'amende civile en cas d'action pénale plus punitive.

En Allemagne au contraire, la notion de préjudice renvoie à la fois au préjudice d'exploitation de l'entreprise victime de la contrefaçon et aux bénéfices indus réalisés. Le montant des dommages peut s'avérer beaucoup plus lourd.

Il en va de même aux Etats-Unis. Alors qu'il semble que la plus lourde condamnation prononcée en France n'ait pas dépassé le montant de 45 MF, aux Etats-Unis les sommes mises en jeu sont beaucoup plus considérables. De plus, les dommages et intérêts dus par le contrefacteur peuvent être multipliés par trois en cas de contrefaçon consciente et délibérée. C'est ainsi qu'American National Can (ANC), filiale américaine du groupe Pechiney, qui a été condamnée début 1997 par le tribunal du district fédéral de Chicago à verser des dommages et intérêts de 102 M\$ à la suite d'une plainte déposée par le groupe américain Viskase Corporation pour une contrefaçon portant sur des films plastiques rétractables pour emballages, risque le triplement de cette sanction puisque le tribunal doit maintenant apprécier le comportement d'ANC dans cette affaire. Aux Etats-Unis, le coût d'une contrefaçon peut s'avérer d'autant plus dissuasif que l'entreprise contrefaite peut adopter une stratégie consistant à laisser le contrefacteur réaliser des investissements importants avant de l'attaquer. Les risques pour ce dernier peuvent alors s'avérer considérables. Une telle stratégie attentiste est d'autant plus efficace qu'elle permet également au détenteur du brevet, s'il préfère une transaction à l'interdiction d'exploitation, de négocier cette transaction dans les meilleures conditions.

Dans certains pays étrangers, les dommages intérêts auxquels peut être condamné un contrefacteur sont susceptibles d'atteindre des sommes extrêmement dissuasives. Pour rendre plus efficace la protection accordée aux titulaires de brevets, Il serait opportun, en France, de prévoir que les sanctions de la contrefaçon aillent jusqu'à la confiscation du profit illicite.

c) Spécialiser davantage les tribunaux

Les brevets constituent une matière technique complexe, difficile à apprécier par un non-spécialiste. Or la confiance dans les instances d'interprétation et d'appréciation du droit est un élément indispensable pour le développement du brevet. Il faut donc envisager de spécialiser davantage les tribunaux appelés en France à traiter des dossiers de propriété industrielle. Aux Etats-Unis, la politique mise en oeuvre, avec notamment la création de la CAFC en 1982, s'est avérée très efficace de ce point de vue.

En France, les tribunaux susceptibles de traiter des affaires de brevets sont probablement trop nombreux. Certains n'ont d'ailleurs de telles affaires à traiter qu'une ou deux fois par an. On peut envisager de ne maintenir que 3 ou 4 Tribunaux de Grande Instance, au lieu des 10 actuels, avec de même 3 ou 4 Cours d'Appel spécialisées.

Il faut également envisager de professionnaliser les tribunaux et les cours d'appel spécialisées en propriété industrielle. Certains proposent que les magistrats professionnels soient aidés dans leurs prises de décision par des techniciens spécialistes du domaine dont relève l'affaire à traiter : un échevinage pourrait ainsi être créé.

Le système de l'échevinage regroupe à la fois juges professionnels et simples citoyens associés à part entière au jugement du procès. L'échevinage existe en Cour d'assises, celle-ci étant composée de deux éléments, l'un professionnel, formé de magistrats, l'autre formé de simples citoyens. De même le

tribunal paritaire de baux ruraux et les Tribunaux de Commerce dans les 3 départements de l'Est (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) sont des juridictions échevinales. Bien que certains magistrats soient favorables à l'idée d'être aidés dans leur jugement par des spécialistes, il existe relativement peu d'échevinage en France.

Le Code de la Propriété Intellectuelle dans son article L. 615-20 autorise la juridiction saisie d'une action à désigner soit d'office, soit à la demande d'une des parties un consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions en chambre de conseil aux parties ou à leurs représentants. Cette disposition est sans doute insuffisante. De plus elle a été jusqu'à présent peu ou pas utilisée. Il serait utile d'engager une réflexion afin de la rendre plus opérationnelle.

d) Avoir une interprétation homogène avec la jurisprudence de l'OEB

En Europe, l'absence de Cour compétente au niveau européen pour trancher les litiges en matière de brevets a pour conséquence un risque de décisions judiciaires divergentes dans les différents Etats membres, ce qui est ressenti très négativement par les entreprises. C'est un défaut majeur du système actuel du brevet européen, auquel l'instauration du brevet communautaire permettrait de remédier. De plus, la jurisprudence n'est pas homogène dans les différents pays. Il s'est, par exemple, déjà produit qu'un brevet soit annulé par le juge dans un pays alors que, avec le même dossier, dans un autre pays le juge a condamné lourdement le contrefacteur. Ce fut ainsi le cas dans l'affaire Epilady qui concernait un système d'épilation pour dames. Un objet concurrent ayant été commercialisé au Royaume-Uni et en Allemagne, la société Epilady a intenté une action en contrefaçon dans les deux pays : le juge britannique a considéré qu'il n'y avait pas contrefaçon, en revanche le juge allemand a condamné le concurrent pour contrefaçon.

En France, il existe une réelle difficulté d'interprétation des revendications par les tribunaux et la Cour de Cassation, voire des contradictions flagrantes avec la pratique de l'OEB confirmée par les chambres de recours. Il en résulte une jurisprudence qui n'est pas toujours en harmonie avec la tendance générale de convergence et la Cour de Cassation européenne.

D'autres questions que la validité et l'appréciation de la contrefaçon suscitent des divergences. Les questions de procédure et de compétence territoriale ont fait l'objet de décisions différentes selon les Etats. En outre, certains Etats, comme la France, imposent le sursis à statuer si une procédure d'opposition est engagée auprès de l'OEB, tandis que les Britanniques agissent de façon plus pragmatique et statuent parfois sans attendre la fin de l'opposition. D'autre part, la procédure d'urgence pour interdiction provisoire ("kort geding") du juge néerlandais a un effet extra-territorial et peut donc être exécutoire en France. Cette procédure suscite de nombreuses discussions parmi les juges et vis-à-vis de la doctrine française.

D'un point de vue général, il faut insister sur le fait que la notion de sécurité juridique renvoie à des problèmes d'unification et homogénéisation des "cultures" d'interprétation et d'appréciation et à des problèmes de stabilité de ces interprétations. Le fait qu'il y ait des biais (soit en faveur du breveté, comme en France, soit en faveur du contrefacteur éventuel) n'est pas en soi gênant, puisque chacun souffrira et profitera du biais. Mais il faut que ce biais soit général et stable. Il faut en définitive d'une part que l'interprétation soit prévisible et d'autre part que la diversité des "cultures d'interprétation" ne soit pas trop grande, ceci afin d'éviter des stratégies de "forum shopping", qui ne peuvent profiter qu'aux grandes entreprises.