

SOMMAIRE n°415

239
MAGAZINE

L'ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES

Par William B. BIERCE

L'ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES

Depuis les années 1990, les européens peuvent admirer le système américain de brevets mais se plaindre à la fois de sa facilité excessive pour déposer des brevets mal conçus, trop génériques, trop peu innovateurs, un système donc trop protectionniste. Comment annuler de « mauvais » brevets américains ?

Historiquement, seuls les tribunaux fédéraux américains sont habilités à statuer sur la validité de brevets déjà déposés. Pour éliminer les brevets mal octroyés, en adoptant le Smith-Leahy America Invents Act de 2011 (« AIA »), le Congrès américain a établi trois nouvelles voies : (1) la « révision inter partes »¹, (2) la révision après l'octroi du brevet, et (3) la révision d'une méthode couverte par le brevet. Par une décision constitutionnelle du 20 juin 2016, la Cour suprême a validé la méthodologie de cette nouvelle loi en ce qui concerne la « révision inter partes ». Dorénavant, on pourra attaquer des brevets en choisissant entre deux critères différents et deux fors différents, avec deux mesures de la preuve nécessaire pour obtenir la nullité d'un brevet américain déjà enregistré².

Cette décision permet au demandeur de choisir entre deux fors avec deux différents critères de décision. Dans chaque cas, il doit prouver la nullité.

D'une part, selon la loi antérieure, les tribunaux fédéraux continueront à statuer sur la validité d'un brevet en considérant si les revendications sont trop larges ou pas par rapport à un critère du « sens ordinaire » de « l'art antérieur » consistant exclusivement de brevets et de publications imprimées antérieurs (« prior art »). Par analogie, on devrait établir les bords d'un étang en période de temps normal, sans averse récente. Dans ces conditions, la rive qui définit la « terre inondée » (l'art antérieur) et la « terre sèche » (l'envergure

de l'innovation potentielle) serait réputée en deçà des bords « normaux. » Et, devant les District Courts, le demandeur doit prouver les faits par une preuve « claire et convaincante, » donc, par une probabilité qui dépasse largement 50 % des possibilités.

D'autre part, sous l'AIA, le U.S. Patent Office est habilité à statuer, avec une finalité sans appel judiciaire, la nullité d'un brevet selon le critère de « la construction la plus large possible », pour voir si « l'art antérieur » bloque la validité du brevet. Par analogie, c'est regarder les bords du même étang le lendemain d'un grand orage. On annulera les brevets dont la terre était normalement sèche car ces brevets empiètent sur des connaissances ou brevets antérieurs tels qu'interprétés au sens le plus large possible. Selon cette voie, devant le Patent Office, le demandeur n'aura qu'à prouver les faits selon « une prépondérance » des preuves, donc, avec une probabilité qui dépasse 50%, même si ce n'est que par un iota.

La Cour Suprême a refusé de limiter constitutionnellement la compétence du Patent and Trademark Office à statuer sans appel judiciaire, disant que la loi habilite celui-ci à statuer comme une agence spécialisée. Cette décision souligne une tendance judiciaire américaine à accorder plus de pouvoirs judiciaires aux agences « spécialisées ». Pour les détenteurs de brevets, l'avenir deviendra plus incertain encore.

William B. Bierce

Membre des barreaux de New York et New Jersey, licencié en droit (Grenoble).

1. 35 U.S.C. Sections 100 et seq.
2. Littéralement, « inter partes review, » ou une « révision entre les parties ».
3. *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, U.S. (le 20 juin 2016).