

Chapitre 3 - Réduire le coût de la protection

Les entreprises européennes qui renoncent à demander une protection par brevet pour leurs innovations qui seraient susceptibles d'être brevetées estiment que c'est le coût élevé de la protection par brevet qui constitue pour elles le plus important facteur dissuasif. Cette appréciation est encore plus décisive pour les PME.

Le brevet français n'est pas cher. C'est le coût de la protection internationale qu'il faut réduire et, pour les entreprises françaises, en premier lieu sur le territoire européen. Il faut donc parvenir à une réduction significative du coût global du brevet européen, l'effort devant porter prioritairement sur le coût d'obtention du brevet. Même si on peut le regretter, les entreprises définissent souvent un budget préétabli pour la protection : un niveau de coût élevé les conduit à être excessivement sélectives en limitant les paris qu'elles prennent sur les innovations ou en restreignant le nombre de pays désignés. Le coût de maintien du brevet n'est pas négligeable mais, dans de nombreux cas, le temps passant, le déposant a une meilleure vision de l'intérêt économique de son brevet, de sorte que ces dépenses n'ont pas le même caractère de risque.

1 - Les dépenses consacrées au brevet par les entreprises européennes

Selon une étude de l'OEB, le montant total dépensé en 1993 par l'industrie européenne pour la protection par brevet est estimé à 3,5 milliards DM pour la protection en Europe (Etats membres de l'OEB) et 1,8 milliard hors Europe, soit un total de 5,3 milliards DM ou 18,2 milliards de francs.

Ces montants couvrent l'ensemble des coûts supportés par les demandeurs européens : coûts internes (notamment ceux des départements brevets des entreprises), coûts des interventions des conseils en propriété industrielle, traductions obligatoires, taxes de procédure, taxes de maintien en vigueur.

Le coût des litiges représente, selon une étude britannique¹, pour l'industrie de ce pays, environ 40 % du montant total des dépenses. En reprenant cette estimation, le coût de total de la protection par brevet pour l'industrie européenne représenterait près de 9 milliards DM. Cependant, de l'avis des spécialistes, cette évolution du coût des litiges paraît très surestimée : on préférera donc avancer le montant de 7 milliards DM ou 24 milliards de francs, soit 3 % des dépenses de R-D européennes.

Le tableau 3.1 donne, pour les Etats membres de l'OEB, une ventilation des facteurs de coûts (hors litiges) de la protection par brevet en Europe en fonction des différents types de demandes de brevets.

1 - Brian Mooney et Charles Oppenheim - How much does British industry pay for patents ? - CIPA - avril 1994

2 - Le coût d'une demande de brevet européen

Le coût d'une demande de brevet européen, depuis la préparation du dépôt jusqu'à l'expiration ou l'abandon de l'entretien du brevet, dépend évidemment de plusieurs facteurs, notamment le nombre des pays désignés et la durée du maintien en vigueur du brevet. Dans la mesure où les traductions constituent un facteur de coût important, la longueur du texte du brevet a également son importance.

Après la mise en oeuvre des mesures de réduction de taxes applicables au 1^{er} juillet 1997, le coût moyen d'obtention d'un brevet européen standard se monte à 142 000 F (42 400 DM).

La demande standard est ainsi définie :

- demande rédigée dans la langue de dépôt de l'office auprès duquel elle est déposée, comprenant 20 pages de description, 10 revendications et deux feuilles de dessins, et comptant 6 500 mots au total avec les revendications et l'abrégé ;
- désignation des 8 pays les plus fréquemment désignés (par ordre décroissant de désignations : Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse) .

Pour la demande standard (c'est-à-dire maintenue jusqu'à la dixième année dans les pays désignés), le coût de maintien s'élève à 56 000 F (16 700 DM). Le coût total, sur la durée de vie, du brevet européen standard se monte donc à 198 000 F (59 100 DM).

3 - Comparaison des coûts dans les 3 principaux systèmes

a) Suivi de la procédure d'obtention

Une enquête publiée par l'OEB en 1995 compare, pour la seule phase de suivi de la procédure d'obtention devant l'office de brevets, les coûts dans les 3 principaux systèmes (européen, américain et japonais).

Procédure	Frais internes de l'entreprise	Conseils en brevets externes	Taxes	Total
Europe : OEB	2 500	2 100	9 900	14 500
Etats-Unis : USPTO	2 400	6 300	3 000	11 700
Japon : JPO	2 000	7 400	2 200	11 600

Montants en DM

Cette comparaison met en évidence deux phénomènes :

- les taxes de procédure de l'OEB sont 3,3 fois plus élevées que celles de l'USPTO et 4,5 fois plus que celles de l'Office japonais (il s'agit là de moyennes calculées à partir des réponses fournies par les répondants, ces montants pouvant différer de ceux qui figurent dans les barèmes des offices en raison de divers facteurs tels que le nombre de revendications ou la réduction de taxes de 50 % dont peuvent bénéficier les PME aux Etats-Unis) ;
- les frais de recours au conseil externe constituent la majeure partie des coûts de procédure aux Etats-Unis et au Japon.

Il convient cependant de considérer cette comparaison avec prudence. En effet les 3 offices suivent des pratiques différentes en ce qui concerne l'unité d'invention et il est fréquent que une demande unique de brevet européen déposée par une entreprise américaine ou japonaise fasse référence à 2 ou plusieurs demandes déposées dans le pays de premier dépôt.

b) Maintien en vigueur

Le coût du maintien en vigueur d'un brevet dans les différents systèmes sur la durée maximale (20 ans) peut se comparer dans le tableau suivant (base : mai 1996) :

OEB (8 principaux pays)	425 kF
OEB (tous pays)	732 kF
Japon	170 kF
Etats-Unis	34 kF

Les montants de taxes de maintien sont l'objet de décisions nationales : en Europe elles sont fixées par chaque Etat, sans concertation au niveau de l'OEB. Même si l'on considère que ces montants sont susceptibles de modifications importantes du fait de décisions nationales ou de l'évolution des taux de change, il reste que la comparaison est très défavorable à l'Europe, les écarts ne pouvant en aucune façon être expliqués par la taille des marchés concernés.

c) Litiges

Le coût des litiges se prête difficilement à comparaisons en raison de la diversité des procédures, de la rareté des statistiques les concernant et du nombre important d'affaires se concluant par des transactions dont les termes ne sont pas publics.

Cependant, à l'évidence, le système américain de brevets se caractérise par le coût très élevé des litiges, qui résulte en partie de sa grande complexité et du manque de transparence de sa procédure de délivrance.

Le système de "discovery" oblige les parties à communiquer tous les documents internes liés à l'affaire et les personnes mentionnées dans ces documents peuvent être amenées à faire de très longues dépositions. Il est courant qu'une "discovery" coûte plus d'un million de dollars à chaque partie.

Une des principales caractéristiques juridiques du système américain est le principe du droit du premier inventeur ("first to invent"), système par nature beaucoup plus onéreux et complexe à mettre en oeuvre que celui du "first to file". Si deux demandes de brevet sont déposées concomitamment pour la même invention, l'USPTO déclenche une procédure d'"interférence" extrêmement lourde pour déterminer quel est le premier inventeur. Certes le nombre de ces procédures est faible, mais le "first to invent" fait courir un risque financier élevé aux PME.

L'absence de procédure d'opposition aux Etats-Unis peut aussi être analysée comme génératrice de litiges beaucoup plus coûteux que ne le serait un arbitrage rendu par l'office de brevets. C'est ce que confirme une évaluation des coûts des procédures européennes d'opposition et de recours (tableau 3.3), même si l'étude de l'OEB dont elle est issue la qualifie d'"approximation grossière". En Europe 7 % des brevets délivrés font l'objet d'une opposition et seulement 2 à 3 % d'un recours. Au Japon le taux d'opposition est du même ordre.

4 - Les voies de la réduction des coûts du brevet européen

La réduction des coûts du brevet européen est un objectif essentiel pour en faciliter l'accès aux PME. Il faut donc envisager d'introduire, sur le modèle américain, une réduction de 50 % des taxes pour les PME, les universités et les inventeurs individuels. Cette mesure nouvelle doit faire l'objet d'une étude d'impact approfondie. Elle ne saurait être écartée du seul fait des difficultés techniques que peut poser sa mise en oeuvre.

Cependant le problème est plus vaste. Les taxes ne constituent qu'un facteur de coût parmi d'autres. En outre, même si la question est plus cruciale pour les PME, la réduction des coûts du brevet européen doit également être effective pour l'ensemble des entreprises .

Cette réduction des coûts peut être obtenue par 6 voies différentes :

- des gains de productivité de l'Office,
- un abaissement des taxes de procédure,
- un réexamen de l'obligation de recourir à des mandataires locaux,
- une diminution des coûts de traduction,
- une réduction des taxes de maintien,
- une modification en faveur de l'OEB de la clé de répartition des taxes de maintien.

En examinant les possibilités offertes par chacune de ces voies, il convient d'insister sur l'idée que, même si le coût de maintien n'est pas négligeable, l'effort doit porter prioritairement sur le coût d'obtention du brevet, qui dissuade nombre d'entreprises de recourir à la protection et joue pour les PME le rôle de barrière à l'entrée.

a) Gains de productivité

Les performances de l'OEB en termes de temps consacré à la recherche et à l'examen sont satisfaisantes, eu égard à la qualité de son travail et compte tenu des contraintes du multilinguisme. Cependant les salaires représentaient 68 % des dépenses de l'OEB en 1995 (contre 55 % pour l'USPTO et 36 % pour le JPO), et leur niveau reste très élevé, notamment en comparaison de celui des offices nationaux.

L'OEB doit encore réaliser des progrès de productivité. Le projet BEST (Bringing Examination & Search Together), qui consiste à confier à un même examinateur la recherche et l'examen d'une demande, va dans ce sens. Il est susceptible de permettre un gain de 20 %.

Dans les prochaines années, des progrès significatifs sont attendus de la mise en réseau de l'OMPI et des principaux offices de brevets. Les développements des technologies de l'information permettent d'envisager à brève échéance des échanges de données administratives et techniques pour le dépôt électronique ou la consultation de documents dans une bibliothèque électronique répartie.

b) Abaissement des taxes de procédure de l'OEB

L'Office a également engagé un processus d'abaissement des taxes. C'est ainsi qu'au 1^{er} juillet 1997, les taxes à acquitter au début de la procédure, à savoir les taxes de dépôt, de recherche et de désignation ont été significativement réduites. Cet effort, au delà de l'utilisation des excédents financiers actuels, peut et doit être poursuivi.

Les limites en seront cependant rapidement atteintes. En effet les taxes de procédure représentent 70 à 75 % des ressources de l'OEB, soit une proportion très élevée par rapport à la plupart des offices des grands pays industrialisés, qui tirent la majeure partie de leurs ressources des taxes de maintien. Cette situation s'explique d'une part par le fait que le nombre de brevets européens arrivant aux dernières années avant leur expiration (c'est-à-dire correspondant aux annuités les plus élevées) est encore très faible puisque l'OEB n'a délivré ses premiers brevets qu'en 1978, d'autre part parce que, à la différence

de l'USPTO et du JPO, l'OEB ne perçoit que 50 % des taxes annuelles de maintien recueillies par les offices des différents pays.

c) Réduction des taxes de maintien

La réduction des taxes de maintien n'est pas à négliger puisque les taxes annuelles de maintien en vigueur représentent 28 % du coût total (hors litiges) du brevet européen standard. Ce sujet n'est pas abordé dans les instances de l'OEB, car il est de la compétence exclusive des autorités des différents pays membres. Il faut donc l'aborder au niveau des Ministres.

On peut noter que le niveau des taxes de maintien dans les pays membres de l'OEB est passablement disparate. Ainsi, si l'on prend la France pour référence (indice 100 - base mai 1996) sur la durée maximale de 20 ans, l'Allemagne se situe à 270, le Royaume-Uni à 115, l'Autriche à 240 et les Pays-Bas à 280.

Ces différences ne peuvent guère se justifier par l'intérêt économique des marchés concernés. Dans certains cas, elles s'expliquent par la volonté de trouver des ressources pour financer le système national de brevets, par exemple afin de réduire les coûts d'accès des entreprises à la procédure. Ces besoins sont plus importants dans les pays qui conservent au niveau national un système d'examen.

Cependant, dans tous les pays, le montant des annuités n'augmente que progressivement, avec une forte inflexion vers la dixième année. Il est très fréquent que la concentration soit forte sur les toutes dernières années : ainsi les 5 dernières annuités représentent 44 %, 46 % et 58 % du total respectivement en France, au Royaume-Uni et en Allemagne (référence : mai 1996). Les brevets pour lesquels le coût des taxes de maintien est important sont donc ceux auxquels leurs titulaires reconnaissent une grande valeur économique ; dès lors, ce coût ne saurait être considéré comme très pénalisant.

d) Modification de la clé de répartition

Si les taxes de maintien restent inchangées ou sont revues à la baisse, la seule façon dont l'OEB peut, en longue période, financer l'abaissement de ses taxes de procédure est une modification en sa faveur de la clé de répartition. A l'inverse, une évolution de la clé de répartition en faveur des offices nationaux, donc au détriment de l'OEB, empêcherait la poursuite des efforts de réduction des taxes de procédure.

e) Diminution des coûts de traduction/validation

Les coûts de traduction/validation représentent environ la moitié du coût d'obtention (voir tableau 3.2) et 38 % du coût total (obtention + maintien) du brevet européen standard.

Aux coûts de traduction stricto sensu s'ajoutent en effet des taxes nationales de validation. Le total des sommes facturées pour la validation d'un brevet européen délivré varie donc d'un pays à l'autre, les pays les plus chers étant le Danemark et l'Autriche.

En outre, certains pays imposent de faire appel à un mandataire qualifié et domicilié dans le pays pour le dépôt des traductions ainsi d'ailleurs que pour le paiement des annuités. Cette multiplication des mandataires locaux entraîne pour les entreprises des surcoûts qui ne sont pas toujours justifiés par des prestations intellectuelles.

Il devrait être laissé aux demandeurs le soin de décider s'il est de leur intérêt de centraliser ces tâches dans leurs services internes ou auprès de leur mandataire principal, ou au contraire d'en confier une partie à des mandataires locaux.

L'utilité même de traductions établies postérieurement à la délivrance par l'OEB, c'est-à-dire trois ans ou plus après la publication de la demande, est très contestée. De fait leur taux de consultation est très faible.

Le débat sur la réduction du coût du brevet européen s'est donc focalisé sur ce thème, qui constitue le gisement le plus évident d'économies.

5 - La question des traductions

Alors que la procédure OEB se déroule dans l'une ou l'autre des 3 langues officielles de l'organisme et que la Convention de Munich ne contient aucune obligation de traduction, tous les pays (sauf le Luxembourg et Monaco), ainsi que l'article 65 de la Convention l'autorise, ont rendu obligatoire, pour la validation du brevet, une traduction intégrale dans leur langue nationale. Ces exigences n'ont toutefois été introduites que récemment au Royaume-Uni (1987) et en Allemagne (1992).

La "solution globale", élaborée par un groupe de travail technique de l'OEB, se trouve au centre du débat. Elle a déjà fait l'objet de beaucoup de discussions au sein de l'OEB et dans les milieux intéressés. Si elle est d'abord un moyen de réduire sensiblement le coût du brevet européen en s'attaquant à celui des traductions, elle entend répondre également à un objectif d'amélioration de la diffusion de l'information auprès des entreprises.

Les trois éléments fondamentaux de la "solution globale" sont les suivants :

- publication, simultanément à la publication de la demande de brevet (ou très peu de temps après), d'un résumé substantiel ("abrégé amélioré") dans la langue de la procédure et, ultérieurement, de sa traduction dans la langue de chacun des pays désignés ;
- traduction des seules revendications dans les mêmes langues, à la délivrance du brevet ;
- traduction du texte complet préalablement à toute action en contrefaçon intentée par le titulaire.

La "solution globale" représenterait une économie moyenne de 53 500 F par demande pour la phase de traduction/validation.

Sa mise en oeuvre permettrait d'éviter la lourde procédure que représente une révision de la Convention de Munich. N'ayant pas de caractère obligatoire, cette solution reposerait en effet sur la bonne volonté des Etats. A partir du moment où le Conseil d'Administration de l'OEB aurait décidé de faire réaliser un abrégé de haute qualité et de le mettre à la disposition des Etats membres, les pays qui le souhaitent pourront adopter ce dispositif et abandonner l'obligation de la traduction intégrale. L'Allemagne et, semble-t-il, le Royaume-Uni et la Suisse sont déjà prêts à s'engager dans cette voie.

Cependant d'autres pays, comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal, s'y refusent et ils ne peuvent y être contraints. Même si la suppression de l'obligation de traduire en allemand n'est pas à négliger, la "solution globale" perdrait une partie de son intérêt si elle n'est pas mise en oeuvre par un grand nombre de pays.

En France et, plus généralement, dans toute l'Europe, la "solution globale" reçoit un très large soutien des entreprises, qui dénoncent régulièrement les traductions intégrales exigées par les différents pays comme un facteur de coût très pénalisant, sans pour autant, du fait de leur caractère tardif, présenter le moindre intérêt pour la veille technologique ou l'accès à l'information.

Une forte opposition vient des conseils en propriété industrielle, qui font (ou font faire) les traductions pour le compte de leurs mandants et verraient disparaître une part non négligeable de leurs revenus. Cette profession, dont le concours est indispensable aux PME pour accéder à la propriété industrielle, en serait affaiblie, surtout dans les pays où le nombre de premiers dépôts est faible. Cependant, pour l'établissement de la traduction de l'abrégé, il est proposé, à titre de compensation pour la perte de la traduction après délivrance du brevet, de laisser à chaque Etat la possibilité de confier ce travail aux CPI qui le souhaiteraient. Cette offre est considérée comme insuffisante par les CPI.

Du point de vue des pouvoirs publics français, l'acceptation de la "solution globale" se heurte aux impératifs de la défense de la langue française. Certains contestent en outre qu'un document qui serait

rédigé dans une langue étrangère (le brevet délivré par l'OEB) puisse avoir une valeur juridique en France.

L'échec des discussions au sein de l'OEB et la vivacité des oppositions ont conduit tant l'OEB que la DG XV, qui cherche à relancer le brevet communautaire, à rechercher s'il existe des alternatives réalistes. Le "Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe" que la Commission a adopté le 24 juin 1997 propose, outre la "solution globale", plusieurs autres solutions qu'il convient d'examiner attentivement. Le statu quo n'est en effet pas tenable.

A court terme, l'OEB propose aux Etats membres des mesures plus limitées, mais susceptibles de réduire les coûts de validation/traduction sans remettre en cause les exigences de traduction existantes. On peut ainsi envisager la centralisation des traductions auprès de l'OEB, qui permettrait une économie de 16 750 F en moyenne par demande. En outre la suppression des taxes nationales de publication (ou leur abaissement au niveau du coût réel) permettrait un gain au plus égal à 10 000 F (cas d'un brevet délivré pour tous les Etats membres).

Tableau 3.1 - Dépenses consacrées par l'industrie européenne a La protection par brevet en Europe en 1993
(en millions DM)

Activités	Dépenses d'infrastructures des sociétés et préparation des premiers dépôts (1)	Demandes nationales	Demandes internationales (PCT)	Demandes européennes	Validation des brevets européens	Total	en pourcentage
Coûts des sociétés et du recours aux conseils en brevets	1580	315	60	130	90	2175	62,5 %
Taxes de procédure		100	80	275	35	490	14,1 %
Taxes annuelles		300		150		450	12,9 %
Traductions		60			305	365	10,5 %
Total	1 580	775	140	555	430	3480	100 %

Source : OEB

- (1) - Il s'agit des dépenses générales liées à l'activité brevets (suivi des activités brevets des concurrents, recherche et documentation en matière d'information brevets, conseils aux chercheurs, traitement des oppositions, activités liées à l'octroi des licences) et à la préparation des premiers dépôts, à l'exclusion des dépenses liées aux procédures elles-mêmes et aux validations.

**Tableau 3.2 - Coût moyen d'obtention d'un brevet européen
(en francs)
Situation au 1^{er} juillet 1997**

Taxes de l'OEB phase de dépôt phase d'examen phase de délivrance	6 500 15 900 7 400	} 29 800	21 %
Représentation devant l'OEB ⁽¹⁾		36 800	26 %
Validation / Traductions ⁽²⁾		75 400	53 %
COÛT D'OBTENTION		142 000	100 %

Source : OEB - 1 DM = 3,35 F

- (1) - Le coût de représentation devant l'OEB comprend des coûts internes et des coûts de recours à des conseils en brevet externes. Pour une entreprise donnée, la répartition entre ces deux éléments dépend de l'existence ou non d'un département interne de brevets et, si c'est le cas, de son choix de recourir ou non à des conseils externes
- (2) - Après délivrance, la validation du brevet européen est subordonnée au paiement des taxes exigées par les offices nationaux et à la remise de traductions dans les langues des pays désignés. Les coûts de traduction stricto sensu représentent environ 50 000 F, soit plus du tiers du coût total d'obtention.

Tableau 3.3 - Evaluation du coût des procédures d'opposition et de recours en Europe (montants en DM)

Procédure	Coût	Frais internes de la société	Conseils en brevets externes	Taxes des offices	Total
Opposition :					
- titulaire du brevet		6 700	3 000	200	9 900
- opposant		8 800	2 900	1 700	13 400
Recours :					
- d'un demandeur avant la délivrance		4 300	800	1 300	6 400
- d'un titulaire de brevet après la procédure d'opposition		6 000	2 100	1 100	9 200
- d'un opposant après la procédure d'opposition		7 400	7 400	1 300	11 500

Source : OEB