

Prendre des décisions dans l'environnement complexe de la Propriété intellectuelle

Pierre BREESE

1. Méthodes des scénarii et gestion de la PI

Le dirigeant d'entreprise attend du juriste qu'il l'éclaire sur les décisions à prendre. Ces décisions impliquent souvent des enjeux financiers importants, et peuvent mettre en cause la pérennité de l'entreprise.

La réponse du juriste prend généralement la forme d'une consultation juridique, insistant sur la complexité de la matière, les subtilités de l'interprétation des textes de loi, les fluctuations de la jurisprudence : Impossible de répondre de façon catégorique, et sans de longs développements. Une opinion légale ne peut prédire de façon certaine les choix des différents acteurs, dont le comportement n'est pas totalement rationnel ni prévisible :

- la partie adverse peut faire des choix inattendus,
- le magistrat peut adopter un point de vue surprenant,
- les concurrents ou le marché peuvent réagir de façon illogique.

L'excellence des connaissances juridiques ne suffit pas pour conseiller le décideur de l'entreprise. Il faut encore maîtriser les outils de la stratégie pour lui apporter une réponse pertinente, qui ne soit ni aventureuse, ni ambiguë.

1.1. Quelques situations concrètes

Quels sont les cas donnant lieu à ces échanges parfois laborieux entre dirigeant d'entreprise et juristes ? Citons quelques exemples :

Notre concurrent nous a adressé une mise en demeure nous enjoignant de cesser la commercialisation de notre nouveau produit. Faut-il passer par pertes et profits les investissements consacrés au lancement de ce produit ? Faut-il prendre le risque d'une lourde sanction en cas de condamnation pour contrefaçon ?

Nous sommes en pourparler pour prendre une licence d'une marque. Les discussions sur les conditions financières semblent bloquées. Faut-il accepter les conditions de notre partenaire ? Faut-il renoncer à cette marque ?

Notre concurrent vient d'obtenir la délivrance de son brevet européen. Nous disposons d'arguments sérieux pour contester la validité de son brevet. Faut-il tenter une procédure d'opposition qui fera bénéficier à tous nos concurrents de la révocation de ce brevet, alors que nous aurons supporté tous les coûts et risques ? Faut-il laisser passer le délai d'opposition, au risque de voir un Tribunal juger de la validité, avec une prévisibilité moins nette que celle d'une division d'opposition ?

Le délai de validation de la demande de brevet international approche pour votre demande de brevet. Faut-il engager des frais pour la validation en Chine, en Inde, Corée, Japon ? Peut-on prendre le risque de laisser notre invention sans protection dans ces pays d'où viennent une part croissante de produits ?

Nous avons la possibilité d'investir dans une start-up disposant d'un portefeuille de brevets attractifs. Mais ces brevets ne sont pas encore délivrés. Est-il raisonnable d'accepter le prix proposé ? Où faut-il prendre le risque de voir un concurrent mettre la main sur ces brevets ?

Tout dirigeant ou juriste d'entreprise a sans doute été confronté à de tels dilemmes. Tout conseil en Propriété Industrielle ou avocat a été interrogé par un client angoissé et exigeant, attendant une réponse binaire, tenant en trois caractères : « OUI » ou « NON ».

1.2. Les difficultés de la prise de décision

Le droit de la propriété intellectuelle est un domaine complexe, laissant une place à des interprétations subtiles, à des argumentations divergentes. C'est ce qui fait la richesse intellectuelle de cette matière, et l'importance du rôle des spécialistes. C'est ce qui rend difficile les arbitrages entre deux points de vue, pour l'appréciation de la validité d'un brevet, d'un risque de confusion entre deux marques, de la ressemblance entre deux modèles, etc.

Cette situation n'est toutefois pas propre au droit de la propriété intellectuelle. Le dirigeant est en permanence confronté à des arbitrages délicats, en matière de finances, de stratégie, de décisions commerciales.

Des modèles et méthodes de résolution de ces situations ont été développés au cours du XXème siècle : méthode des scénarios, arbres de décision, théorie des jeux, modèle des options réelles, méthodes de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes. Ces outils sont très utilisés dans le domaine de la stratégie et dans l'ingénierie financière. Ils commencent à être utilisés dans le domaine du droit, notamment pour l'évaluation financière des actifs incorporels¹. Ces modèles et méthodes prennent en compte l'incertitude pesant sur certaines étapes d'un scénario, la complexité des choix possibles et l'interaction possible des choix des partenaires en cause.

2. L'exploration des scénarii possibles

La mise en œuvre de ces méthodes s'appuie sur une étape clé : la détermination des scénarii possibles. Il s'agit d'évaluer les différentes évolutions possibles, comme le fait un joueur d'échec. Le déploiement des différentes hypothèses et des conséquences possibles permet d'anticiper les évolutions possibles ainsi que leurs conséquences. Ce travail nécessite une parfaite maîtrise du droit de la Propriété Intellectuelle, afin de garantir la prise en compte de toutes les options possibles, sans omission. Souvent, cette première étape constitue déjà en soi une aide efficace à la décision pour le dirigeant.

2.1. L'exposé des options et des évolutions

L'exposé des options consiste à apprécier, à partir de la situation factuelle initiale, les différents enchaînements possibles, sans censure ni restriction.

Si mon client A identifie un risque de contrefaçon d'un droit de PI détenu par son concurrent B, les options qui se présentent sont, par exemple :

1. L'engagement d'un projet de modification du produit concerné
2. Une mise en demeure basée sur un droit de PI détenu par A dont un produit de B est présumé contrefaisant
3. L'engagement d'une action en nullité ou d'une opposition
4. L'engagement d'une action déclaratoire de non-contrefaçon
5. Et diverses autres options dont le conseil en PI avisé ou retard a le secret...

Chacune de ses options ouvrira des réponses possibles. Par exemple, l'option (1) ouvrira une nouvelle série de possibilités :

1. Impossibilité de trouver une voie de contournement du brevet de B
2. Amélioration brevetable du produit contrefaisant
3. Produit alternatif libre d'exploitation mais peu compétitif.

L'étude des scénarii possibles constitue en soi un travail d'une grande richesse, à laquelle il est utile d'associer un représentant de l'entreprise. Elle ouvre souvent des perspectives nouvelles permettant de sortir de manière inattendue d'une situation bloquée. Cette démarche est assez proche des méthodes de créativité, préconisant de passer alternativement d'une phase de génération d'idées à une phase de

¹ « Evaluation financière des actifs incorporels » Pierre BREESE et Alain KAISER LGPJ 2005

convergence². Ce travail nécessite aussi une parfaite connaissance du droit de la Propriété Intellectuelle, afin d'explorer toutes les issues possibles.

2.2. La prise en compte d'alternatives non juridiques

Dans cette phase d'exploration des scénarii possibles, il est important de ne pas se limiter aux options juridiques. En effet, le but ultime de l'entreprise n'est pas de gagner un procès ou de créer une jurisprudence, mais d'augmenter son résultat. Pour cela, des options telles que le renforcement du budget de communication, ou l'engagement d'un programme de R&D peuvent constituer des alternatives pertinentes à l'option consistant à engager une action judiciaire pour faire cesser une contrefaçon avec des chances de succès médiocres.

3. La pondération des scénarii

La phase suivante de la démarche consiste à évaluer la probabilité de chacune des options envisagées. Cette évaluation peut dans un premier temps se limiter à une appréciation intuitive. Cette estimation peut se faire en liaison avec un représentant de l'entreprise qui connaît souvent bien la « psychologie » de son concurrent :

- quelle est la probabilité qu'en cas de réponse argumentée à une mise en demeure, montrant les faibles chances de succès d'une action en contrefaçon, le concurrent engage néanmoins une action judiciaire ? Si le concurrent est dirigé par un patron « sanguin », la probabilité sera plus élevée que si elle est dirigée par un patron timoré ou rationnel.
- quelle est la probabilité qu'en cas de renonciation de la validation d'une demande PCT en Chine et en Inde, un concurrent implanté dans ces pays industrialise des produits concurrents entraînant une baisse des ventes dans les pays dépourvus de brevets ?

Pour certaines des options sensibles, une étude approfondie sera nécessaire pour évaluer sérieusement la probabilité des différentes issues possibles. Par exemple, l'estimation des chances de succès d'une action reconventionnelle en nullité peut nécessiter une consultation approfondie et des recherches d'antériorités complexes si on veut apprécier sérieusement les chances de succès. A défaut, un coefficient pessimiste devra être retenu.

Dans certains cas, une première approche consiste à retenir un coefficient de pondération basé sur les statistiques : par exemple, on retiendra un coefficient de 42% pour les chances de succès d'une action en contrefaçon en matière de brevet devant un tribunal français, comme cela ressort de l'analyse des décisions du TGI de PARIS entre 1999 et 2004³ (source BDM Etude de jurisprudence A.Kaiser).

3.1. L'estimation des coûts et avantages

Chacun des nœuds de ces scénarii se traduisent par des coûts ou des avantages. L'engagement d'une opposition devant l'OEB (l'Office Européen des Brevets) entraîne un coût moyen de 30.000 €. Le succès d'une action en contrefaçon entraînera un avantage constitué par les dommages intérêts et par l'amélioration du résultat après la cessation de la contrefaçon.

La qualité de l'évaluation de ces coûts et avantages est déterminante pour permettre une utilisation efficace et pertinente de la méthode des scénarii.

² Voir par exemple « l'Intelligence créative » de Jean-Michel Briet et Jean-Louis Swiners (Ed. Maxima)

³ Source : étude de jurisprudence Alain KAISER

3.2. La représentation des scénarii

Les différentes options, leurs enchaînements, leurs probabilités et leurs coûts et avantages peuvent être représentés sous forme de graphes, de type « arbres de décision ». Cette représentation facilite la compréhension de la méthode et son application à la prise de décision, surtout pour un dirigeant ne disposant que de peu de temps pour prendre une décision.

L'arbre de décision constitue une synthèse d'un travail parfois long et complexe, mené par le conseil en Propriété Industrielle, et s'appuyant sur des recherches d'antériorités, sur l'analyse de la jurisprudence, et plus généralement d'un important travail préparatoire.

3.3. L'importance de la documentation des hypothèses

Ce travail préparatoire est indispensable pour permettre à tout moment de justifier les options et les paramètres retenus. Les notes de documentation du graphe permettent de vérifier avec le client le bien-fondé des hypothèses retenues, et ultérieurement de rappeler les options qui ont conduit à la prise d'une décision quelques mois ou quelques années plus tôt.

Ce travail de documentation permet aussi de faciliter la révision des choix, en fonction du déroulement réel de la situation. Accessoirement, ce travail constitue une aide à la négociation, en facilitant la démonstration du sérieux des hypothèses.

3.4. La représentation et l'aide à la décision

La méthode des scénarii, et la représentation sous forme d'arbres de décision constituent sans doute l'outil le plus approprié pour la préparation de décisions critiques en matière de gestion de la Propriété Intellectuelle.

Pour illustrer un exemple de mise en œuvre tiré d'une situation réelle, le graphe ci-après correspond à une situation simplifiée d'élaboration d'une stratégie pour un défendeur, confronté à une action en contrefaçon en matière de brevets.

Les alternatives prises en compte de manière probabilistes concernent :

- l'appréciation de l'opposabilité du brevet aux produits exploités,
- la validité du brevet argué de contrefaçon
- le montant estimé des condamnations.

Dans ce graphe, pour simplifier, on n'a pas pris en compte les conséquences de l'arrêt de l'exploitation en cas de condamnation, ni le coût et les chances de succès de trouver un produit de substitution non contrefaisant.

