

La contrefaçon de brevets
essentiels à une norme

Normalisés...



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCAT

18 janvier 2011

3

La contrefaçon de brevets
essentiels à une norme

Objectif des normes techniques (1/2)

Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation:

« *La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle pour toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.* »

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCAT

18 janvier 2011

4

Objectif des normes techniques (2/2)

- Promouvoir la compatibilité et l'interopérabilité des produits ou parties de produit émanant de différents producteurs
- Protéger la sécurité humaine, la santé, l'environnement
- Favoriser l'échange et l'utilisation mutuelle d'informations
- Permettre aux entreprises de réaliser des économies d'échelle tout en favorisant l'égalité entre concurrents

Développement des normes techniques

- Organismes de normalisation coordonnent et facilitent la normalisation en fédérant les acteurs économiquement concernés:
 - ▶ Nationaux: Afnor (FR), Ansi (USA)
 - ▶ Régionaux: CEN, Cenelec, Etsi (Europe)
 - ▶ ISO, CEI, IEEE



Graphique extrait du site Internet de l'IEEE
www.ieee.org

Normes et brevets : antagonistes?

- Des objectifs communs...
 - ▶ encouragent et soutiennent l'innovation
 - ▶ diffusent les technologies
- ...mais un antagonisme apparent...
 - ▶ les normes visent à l'utilisation d'une technologie par le plus grand nombre
 - ▶ les brevets confèrent un monopole à un acteur du marché
- ...qui peut mener à des conflits potentiels.

Normes et brevets : conflits potentiels (1/3)

« Patent ambush »...



Un titulaire qui a participé au processus de normalisation dissimule ses demandes de brevets ou brevets essentiels pour l'application de la norme (« *brevets essentiels* ») pour les opposer, après adoption de cette norme, aux acteurs du marché.

Le titulaire est alors en position d'exiger des utilisateurs de la norme, qui ont réalisé des investissements importants pour sa mise en œuvre, des redevances de licence plus élevées que celles qu'il aurait obtenues si la technologie n'avait pas été normalisée.

Normes et brevets : conflits potentiels (2/3)

« Hold up »

X possède des brevet sur la technologie A qui est une des technologies permettant de mettre en œuvre une fonctionnalité de la norme Y

Les membres de l'organisme de normalisation choisissent la technologie A au détriment des technologies alternatives B et C ; X s'engage à concéder des licences raisonnables sur A

Une fois la norme adoptée, X ne respecte pas son engagement et impose aux utilisateurs de la norme des redevances de licence excessive, sous la menace d'une interdiction



Normes et brevets : conflits potentiels (3/3)

« Royalty stacking »

Les brevets essentiels à une norme sont détenus par plusieurs acteurs du marché qui exigent chacun des redevances dont « l'empilement » :

- affecte le niveau de marge des fabricants
- les conduit à augmenter le prix final du produit
- peut aboutir à l'abandon progressif de la norme



Mécanismes de règlement des conflits entre normes et brevets

- Règles adoptées par les organismes de normalisation pour encourager:
 - ▶ la divulgation rapide des brevets essentiels
 - ▶ la concession de licences à des conditions permettant un large usage de la norme à un coût minimal
- Regroupements de brevets ou « *patent pools* »

Règles adoptées par les organismes de normalisation : exemple de l'Etsi (1/4)

- Divulgation des droits de propriété intellectuelle essentiels:

Art. 4.1 de l'*Etsi IPR policy* :

« *tout membre doit mettre en œuvre des efforts raisonnables, notamment pendant le développement d'une norme (...) auquel il participe, pour informer l'Etsi, en temps opportun, de droits de propriété intellectuelle essentiels* ».



Règles adoptées par les organismes de normalisation : exemple de l'Etsi (2/4)

- Mise à disposition de licences :

Art 6.1 de l'Etsi IPR Policy :

« *Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle essentiel se rapportant à une norme ou à des spécifications techniques particulières est porté à l'attention de l'Etsi, le Directeur général de l'Etsi demande immédiatement au titulaire de souscrire, dans les trois mois, un engagement écrit selon lequel il est prêt à concéder des licences irrévocables de ses droits de propriété intellectuelle à des **conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires** (...)* ».

soit en anglais « *fair, reasonable and non-discriminatory (Frاند) conditions* »

Règles adoptées par les organismes de normalisation : exemple de l'Etsi (3/4)

Formulaires de déclaration de droits de PI essentiels fournis par l'Etsi:

« *Le signataire déclare de façon irrévocable qu'il (elle) et ses affiliés sont prêts à concéder des licences irrévocables de ses (leurs) droits de propriété intellectuelle aux conditions prévues à l'article 6.1 de l'IPR Policy, pour la mise en œuvre de la norme (...) ou du projet identifié(e) ci-dessus, pour autant que ce(s) droit(s) de propriété intellectuelle soi(en)t ou devienne(nt), et demeure(nt), essentiel(s) à la mise en œuvre de cette norme (...)* ».

Page 2
Annex 6 - Appendix A: ETSI Rules of Procedure, 8 April 2009
IPR Licensing Declaration Form

DECLARANT (ORGANISATION / Company)

Legal Name: _____
 CONTACT DETAILS FOR LICENSING INFORMATION
 Name and Title: _____
 Department: _____
 Address: _____
 Telephone: _____ Fax: _____
 e-mail: _____ URL: _____

GENERAL IPR LICENSING DECLARATION
 In accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, the Declarant and/or its AFFILIATES hereby informs ETSI that (check one box only):
 with reference to ETSI STANDARDS or TECHNICAL SPECIFICATIONS No: _____ of _____
 with reference to ETSI STANDARDS or TECHNICAL SPECIFICATIONS No: _____ of _____
 with reference to ETSI STANDARDS and TECHNICAL SPECIFICATIONS No: _____ of _____
 with reference to (check one box only):
 IPR(s) contained within technical contributions made by the Declarant and/or its AFFILIATES, or
 any IPR(s).
 The Declarant hereby irrevocably declares that it and its AFFILIATES are prepared to grant irrevocable licenses under the above-mentioned conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the STANDARDS, TECHNICAL SPECIFICATIONS, or the ETSI Project(s) in which it has an interest for the IPR(s) or in relation to the ETSI Project(s), in relation to the STANDARDS or TECHNICAL SPECIFICATIONS, resulting from projects or work items within the scope of the above-mentioned ETSI Project(s), for the field of use of practice of such STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION.
 This irrevocable undertaking is made subject to the condition that those who seek licenses agree to register (check box if applicable).
 The subscription, validity and performance of this General IPR Licensing Declaration shall be governed by the laws of France.
 Terms in ALL CAPS on this form have the meaning provided in Clause 10 of the ETSI IPR Policy.

SIGNATURE
 By signing this General IPR Licensing Declaration form, you represent that you have the authority to bind the Declarant and/or its AFFILIATES to the representations and commitments provided in this form.
 Name of authorized person: _____
 Title of authorized person: _____
 Place, Date: _____
 Signature: _____
 Please return this form duly signed by ETSI Director-General
 ETSI - 650 rue des Lucioles - F-06902 Sophia Antipolis Cedex - France / Fax: +33 (0) 4 93 60 47 16

Règles adoptées par les organismes de normalisation : exemple de l'Etsi (3/3)

Que se passe-t-il en cas de :

- ▶ absence de déclaration ou déclaration tardive de droits de propriété intellectuelle essentiels ?
- ▶ déclaration de droits de propriété intellectuelle essentiels mais refus de fournir un engagement *Frاند* ?
- ▶ déclaration de droits de propriété intellectuelle essentiels et fourniture d'un engagement *Frاند*, puis non conclusion d'une licence *Frاند* ?

Pas de déclaration ou déclaration tardive de droits de PI essentiels (1/3)

Patent ambush : l'affaire Rambus

- Rambus est titulaire de brevets sur les mémoires DRAM (*Dynamic Random Access Memory*)
- Rambus devient membre du Jedec, un organisme de normalisation basé aux États-Unis, qui développe une norme pour les DRAMs; elle participe au processus de normalisation mais ne dévoile pas ses brevets essentiels à la norme puis quitte le Jedec
- Rambus oppose ces brevets aux utilisateurs de la norme après son adoption
- USA : Rambus condamnée par la FTC sur la base des lois *antitrust* mais décision réformée en appel (*D.C. Circ. 22 avril 2008*) (preuve insuffisante du lien de causalité entre la stratégie de Rambus et une restriction de concurrence)
- Europe: Rambus, objet d'un *Statement of objections* de la Commission européenne (30 juillet 2007), offre des engagements de limiter le montant des redevances de licence sur ses brevets pour ne pas être poursuivie

Pas de déclaration ou déclaration tardive de droits de PI essentiels (2/3)

Patent ambush : l'affaire Qualcomm

- Qualcomm membre du JVT (*Joint Video Team of MPEG et VCEG*), organisme de normalisation développant des normes de compression vidéo
- Broadcom, un autre membre du JVT à qui Qualcomm opposait ses brevets, soutient que Qualcomm a dissimulé, au cours du processus de normalisation, des brevets essentiels
- La *district court* puis la CAFC (*Fed. Circ.* 1^{er} décembre 2008) estiment que la conduite de Qualcomm, contraire aux attentes légitimes des autres membres du JVT, la prive de la faculté d'opposer ses brevets aux fabricants des produits conformes à la norme JVT en cause

Pas de déclaration ou déclaration tardive de droits de PI essentiels (3/3)

Nouvelles lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale (14 décembre 2010).

Titre 7. Accords de normalisation, § 286 :

« *la politique en matière de DPI nécessiterait d'exiger **une divulgation faite de bonne foi**, par les participants, des DPI qui pourraient être essentiels à la mise en œuvre d'une norme en cours d'élaboration. Cela permettrait au secteur de choisir la technologie en connaissance de cause, et partant, de contribuer à la réalisation de l'objectif d'un accès effectif à la norme.* »

Déclaration de droits de PI essentiels mais refus de fournir un engagement *Frاند*

Article 8.1 de l'*Etsi IPR Policy*:

- norme révisée au regard de technologies alternatives à la technologie brevetée;
- à défaut d'alternative, norme abandonnée

Déclaration de droits de PI essentiels et engagement d'en concéder des licences *Frاند* (1/2)

Le titulaire peut-il obtenir l'interdiction des produits conformes à la norme malgré son engagement ?



- Stipulation pour autrui : un stipulant (l'Etsi) obtient d'un promettant (le breveté) un engagement au profit d'un tiers bénéficiaire (l'utilisateur de la norme)
 - ▶ droit direct de l'utilisateur de la norme d'obtenir du breveté une licence à des conditions *Frاند*
 - ▶ en tout cas, « *consentement* » du breveté à la mise en œuvre de ses brevets essentiels
- Pas d'interdiction possible, mais une action en paiement de redevances



- Simple promesse d'entrer en négociation pour conclure une licence à des conditions *Frاند*
 - ▶ pas de **droit** de l'utilisateur de la norme d'obtenir du breveté une licence à des conditions *Frاند*
- Interdiction possible si pas d'accord des parties sur une licence *Frاند*

Déclaration de droits de PI essentiels et engagement d'en concéder des licences *Frاند* (2/2)

Les tribunaux français ne se sont pas encore prononcés mais:

- indices ressortant de décisions qui montrent l'attachement des tribunaux français à faire respecter les droits de PI dans les limites imposées par le droit de la concurrence:
- décision de la cour fédérale allemande du 6 mai 2009, « *Orange Book standard* »
- jugement du tribunal de La Haye du 17 mars 2010, *Philips / KS Kasetten*

Limites imposées par le droit de la concurrence à l'exercice de DPI essentiels (1/2)

- Article 101 TFEU (ancien article 81 Traité CE) - prohibition des ententes



- ▶ Accords de normalisation ne sont pas restrictifs de concurrence si garantissent un accès effectif à la norme à des conditions *Frاند*

Lignes directrices sur l'applicabilité de l'art. 101 TFEU aux accords de coopération horizontale (§ 283)

- Article 102 TFEU (ancien article 82 Traité CE) - prohibition des abus de position dominante

- ▶ Le titulaire de brevets déclarés essentiels bénéficiant d'une position dominante peut en abuser s'il cherche à obtenir des redevances de licence non-*Frاند*, sous la menace d'une injonction

ETSI Guidelines for Antitrust Compliance



Limites imposées par le droit de la concurrence à l'exercice de DPI essentiels (2/2)

- Tribunal de grande instance de Paris (3^e ch.), 26 janvier 2005, *Luk / Valeo* : la politique de Luk en matière de brevet pourrait être considérée comme constitutive d'un abus de position dominante
- Cour d'appel de Paris (4^e ch.), 30 septembre 2008, *France Telecom / Lectiel* : France Telecom peut interdire à ses concurrents d'enfreindre ses droits sur une base de données à condition de leur proposer de fournir les données correspondantes conformément au règles de concurrence (soit en demandant des prix transparents, objectifs et non-discriminatoires)

Décision de la cour fédérale allemande du 6 mai 2009, « Orange Book standard »

- Technologie CD développée par Philips et Sony qui ont rassemblé dans des manuels de couleur les spécifications techniques propres à chaque type de CD ; les CD-Rs font l'objet du manuel de couleur orange
- Philips et Sony disposés à consentir des licences de leurs brevets sur cette technologie aux fabricants de CR-Rs mais certains d'entre eux négligent d'obtenir cette licence : l'un d'entre eux est poursuivi en contrefaçon par Philips
- Ce défendeur soutient notamment qu'il bénéficie d'une licence obligatoire de Philips, qui abuse de sa position dominante sur le marché des CD-Rs
- La cour fédérale rejette ce moyen de défense et fait droit à la demande d'interdiction de Philips pour deux motifs:
 - Le défendeur aurait du manifester, avant d'être poursuivi, l'intention d'obtenir une licence et faire même une offre inconditionnelle en ce sens (renonce à contester validité et contrefaçon)
 - Le défendeur aurait du se comporter comme un licencié et payer les redevances offertes ou, en tout cas, les placer sous séquestre

Jugement du tribunal de La Haye du 17 mars 2010, *Philips / KS Kasetten*

- Philips détient un brevet essentiel à la norme CD-R et un brevet essentiel à la norme DVD+R
- SK Kasetten vend aux Pays-Bas des CR-Rs et DVD+Rs conformes à ces normes sans avoir obtenu (et même cherché à obtenir) de licence des brevets de Philips
- Philips poursuit en contrefaçon SK Kasetten qui fait valoir le même moyen de défense que le défendeur dans l'affaire « *Orange book* »
- Le tribunal de La Haye fait droit à la demande d'interdiction de Philips mais se démarque des motifs de la cour suprême féd. allemande; il estime que:
 - ▶ Le breveté peut obtenir une interdiction des produits conformes à la norme tant qu'il ne justifie pas avoir obtenu une licence (amiable ou obligatoire, par décision de justice)
 - ▶ Retenir qu'un simple engagement de concéder une licence raisonnable d'un brevet essentiel à une norme prive le breveté de faire interdire les produits fabriqués sans licence conduirait à trop d'incertitudes juridiques
 - ▶ À supposer même que les critères dégagés dans la décision « *Orange book* » s'appliquent, SK Kasetten se serait vue interdite de vendre ses produits puisqu'elle n'a pas cherché à obtenir une licence de Philips avant d'être poursuivie

En attendant une décision française sur les effets de l'engagement *Frاند*...

- Il est conseillé aux tiers mettant en œuvre une norme à laquelle des brevets sont essentiels d'exprimer de façon claire (et inconditionnelle ?) leur intention d'obtenir une licence à des conditions *Frاند*
- Le breveté ne perd pas le droit d'obtenir une interdiction si l'utilisateur de la norme qu'il poursuit pour contrefaçon a clairement indiqué ne pas vouloir payer des redevances *Frاند* pour l'usage de la technologie brevetée

... et sur le mode de détermination de redevances *Frاند*



- Les tribunaux français sont habitués à déterminer le dommage subi du fait de la contrefaçon en termes de redevances raisonnables
- Mais dans un contexte de normalisation avec multiplicité de brevets, aspects particuliers :
 - ▶ Licence portant sur des portefeuilles entiers de brevets et pour le monde entier (alors que tribunal FR compétent seulement pour actes contrefaçon commis en France, si défendeur non FR, CJCE, 7 mars 1995, *Fiona Shevill et al. v. Presse Alliance SA*, Aff. C-68/93)
 - ▶ Comparaison des redevances *ex ante* et *ex post* pour déterminer si le breveté tente d'obtenir un « bonus » en raison du caractère incontournable de la technologie, désormais normalisée
 - ▶ Redevances déterminées sur base du montant qui aurait émergé d'un système d'enchères entre technologies alternatives réalisées avant l'adoption de la norme
 - ▶ Empilement de redevances
 - ▶ Licences croisées très courantes

Ne faudrait-il pas privilégier une approche préventive ?

- La Commission européenne (DG Concurrence) recommande une approche préventive : le titulaire de brevets essentiels devrait indiquer *ex ante*, soit avant l'adoption de la norme, les montants maximaux de redevance qu'il exigera *ex post*
- Approche prévue dans l'*Etsi IPR Policy* et même imposée par certains organismes de normalisation

Contact information

1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 68

53, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

sabine.age@veron.com
www.veron.com

***Best Frands
for ever ?***

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S