

Brevets essentiels et licences Frand

La problématique juridique

12 juin 2014 • Groupe français de l'AIPPI

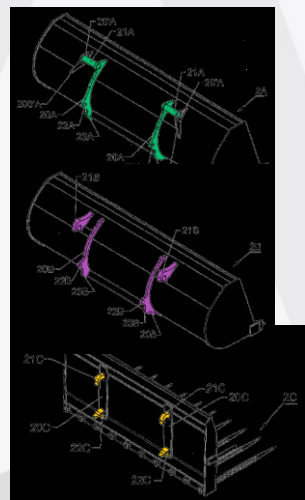
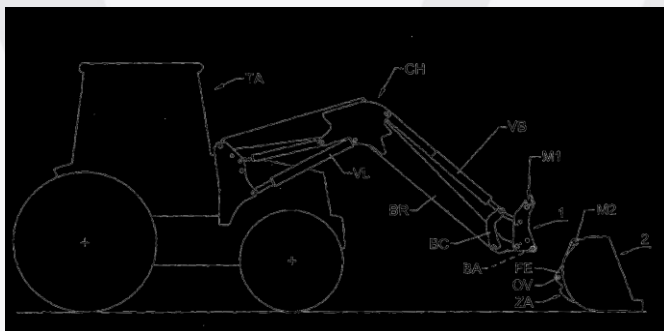
Sabine Agé

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S
Paris ■ Lyon
www.veron.com



Brevets essentiels
et licence Frand

Pas normalisé...



VÉRON VA
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

Brevets essentiels
et licence Frand

Normalisés...



3

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

Brevets essentiels
et licence Frand

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**. »

4

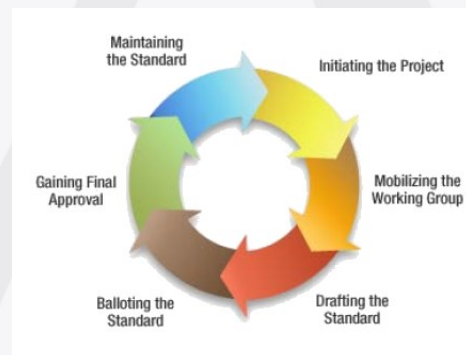
VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

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)
 - ▶ mondiaux : ISO, IEC, IEEE, ITU



Graphique extrait du site Internet de l'IEEE
<http://standards.ieee.org/develop/index.html>

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.

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 (...) ».

ETSI Rules of Procedure, 20 March 2013 Page 1 (person 7)

Annex 6 - Appendix A: IPR Licensing Declaration forms

IPR HOLDER (ORGANISATION ("Declarant"))

Legal Name: _____

CONTACT DETAILS FOR LICENSING INFORMATION:

Name and Title: _____

Department: _____

Address: _____

Telephone: _____ Fax: _____

Email: _____ 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 STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S) No. _____, or _____, or _____

with reference to ETSI Project(S) _____, or _____

with reference to all ETSI STANDARDS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS _____

and with reference to (check one box only):

IPR(s) contained within technical contributions made by the Declarant and/or its AFFILIATES, or any IPRs _____

The Declarant hereby irrevocably declares that (1) it and its AFFILIATES are prepared to grant irrevocable licenses under (below) IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the STANDARD(S), TECHNICAL SPECIFICATION(S), or the ETSI Project(s), as identified above, in the extent that the IPR(s) are or become, and remain ESSENTIAL to practice (hardware STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S)) or, as applicable, any STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION(S) for the field of use or portion of such STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION; and (2) it will comply with Clause 6.1(a) of the ETSI IPR Policy with respect to such ESSENTIAL IPR(s).

This irrevocable undertaking is made subject to the condition that those who seek licenses agree to incorporate (check box if applicable): _____

The construction, 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 15 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 to: ETSI Director-General
ETSI - 650, route des Lucioles - F-06921 Sophia Antipolis Cedex - France / Fax: +33 (0) 4 93 60 47 16

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

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 *Frand* ?
- ▶ déclaration de droits de propriété intellectuelle essentiels et fourniture d'un engagement *Frand*, puis non conclusion d'une licence *Frand* ?

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



Patent ambush:

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

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



Patent ambush:

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

Absence 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 de l'*Etsi IPR Policy*:

- norme révisée au regard de technologies alternatives à la technologie brevetée
- à défaut d'alternative :
 - ▶ discussions avec le breveté pour qu'il accepte de fournir un engagement *Frاند*
 - ▶ ou tentative de modification de la norme
 - ▶ ou abandon de la norme

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

Un tiers peut-il faire l'objet d'une interdiction de vendre les produits conformes à la norme lorsque le titulaire du brevet essentiel s'est engagé à concéder des licences Frand ?



- 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 Frand
 - ▶ 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 *Frand*
 - ▶ pas de **droit** de l'utilisateur de la norme d'obtenir du breveté une licence à des conditions Frand
- Interdiction possible si pas d'accord des parties sur une licence *Frand*

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

- Approche des juridictions françaises
- Approche des autres juridictions européennes

Approche des juridictions françaises

Samsung c. Apple, TGI Paris, ord. réf., 8 décembre 2011

- Demande d'interdiction provisoire basée sur 2 brevets européens Samsung essentiels à la norme UMTS
 - ▶ interdiction provisoire à l'encontre d'Apple rejetée car :
 - ▶ **contestation sérieuse** relative à l'épuisement des droits de Samsung en raison d'un accord de licence avec Qualcomm
 - ▶ caractère essentiel des brevets contesté par Apple
 - ▶ **contestation du taux de redevance** proposé par Samsung
 - ▶ caractère **disproportionné** de la mesure d'interdiction provisoire
 - ▶ pas d'action au fond engagée

Approche des juridictions françaises

Ericsson c. TCT, TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., ord. JME, 29 novembre 2013

- Demande d'interdiction provisoire basée sur 3 brevets européens Ericsson essentiels aux normes 3G et (pour 2 brevets) 2G
- Interdiction provisoire à l'encontre de TCT rejetée car **disproportionnée** :
 - ▶ contrat de licence entre Ericsson et TCT sur la technologie 2G proche de sa date d'expiration
 - ▶ en cours, **négociation du contrat de licence** sur la technologie 3G : accord des parties sur l'étendue géographique et la portée technologique du contrat mais désaccord des parties concernant le taux de redevance
 - ▶ négociation de **bonne foi** de la part de TCT
 - ▶ si interdiction provisoire accordée, rapport de force déséquilibré pour négocier le nouveau contrat :

*« Ainsi, les parties **doivent pouvoir négocier le renouvellement de cette licence sans que les rapports de force ne soient trop déséquilibrés**, en faveur d'une partie qui aurait pu obtenir une mesure d'interdiction et **violerait ainsi le principe de licence dites FRAND**, en faisant pression sur le futur licencié. »*

Approche des juridictions allemandes

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 CD-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 dû **manifeste**r, 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 dû **se comporter comme un licencié** et **payer les redevances** offertes ou, en tout cas, les placer sous séquestre

Approche des juridictions allemandes

Question préjudicielle du *Landgericht Düsseldorf*, Huawei / ZTE (C-170/13) (1/3)

Approche allemande est-elle conforme à l'art. 102 TFUE (abus de position dominante) ?

1. Le titulaire d'un brevet essentiel à une norme, qui s'est déclaré disposé envers un organisme de normalisation à octroyer aux tiers **une licence à des conditions Frand**, abuse-t-il de sa **position dominante** lorsqu'il introduit une action en cessation à l'encontre d'un contrefacteur, alors que ce dernier s'est déclaré **disposé à négocier** une telle licence,

si oui

L'article 102 TFUE impose-t-il des **conditions particulières de qualité et/ou de délai** dans lesquelles le contrefacteur doit se dire prêt à négocier ?

Est-il possible de considérer que le contrefacteur est disposé à négocier lorsqu'il a exprimé (par oral), en termes généraux seulement, sa disposition à entamer des négociations ou bien le contrefacteur doit-il déjà avoir entamé les négociations en indiquant par exemple les conditions concrètes dans lesquelles il est disposé à conclure le contrat de licence ?

Approche des juridictions allemandes

Question préjudicielle du *Landgericht Düsseldorf*, Huawei / ZTE (C-170/13) (2/3)

2. Convient-il de considérer qu'un abus de position dominante n'est constitué que si :

(2.1) le contrefacteur a, aux fins de conclusion du contrat de licence, soumis au titulaire du brevet une **offre inconditionnelle acceptable** que le titulaire ne peut pas refuser sans gêner de manière inéquitable le contrefacteur ou sans violer le principe de non-discrimination ?

si oui,

L'article 102 TFUE impose-t-il des **conditions particulières de qualité et/ou de délai** pour une telle offre? L'offre doit-elle contenir l'ensemble des règles généralement prévues dans les contrats de licence relevant du domaine technique en cause? En particulier, l'offre peut-elle être conditionnée à l'exploitation effective du brevet susmentionné ou bien à sa validité?

Approche des juridictions allemandes

Question préjudicielle du *Landgericht Düsseldorf*, Huawei / ZTE (C-170/13) (3/3)

(2.2) le contrefacteur, par anticipation de la licence à octroyer, **remplit déjà les obligations contractuelles** eu égard aux actes d'exploitation survenus ?

si oui,

L'article 102 TFUE prévoit-il des **conditions particulières** pour les actes d'exécution du contrefacteur? Le contrefacteur est-il tenu de rendre compte des actes d'exploitation survenus et/ou de verser une redevance? Le cas échéant, le contrefacteur peut-il satisfaire à l'obligation de verser une redevance via la constitution d'une sûreté ?

3. Les **conditions** dans lesquelles le titulaire d'un brevet essentiel à une norme est réputé avoir abusé de sa **position dominante** s'appliquent-elles également lorsque le titulaire fait valoir en justice **d'autres droits** au titre de la contrefaçon (fourniture de données comptables, rappel des produits, dommages-intérêts) ?

Approche des juridictions néerlandaises

Jugement du tribunal de La Haye du 17 mars 2010,

Philips c. SK Kassetten

- Philips détient un brevet essentiel à la norme CD-R et un brevet essentiel à la norme DVD+R
- SK Kassetten 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 Kassetten qui fait valoir une défense Frand comme 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


Approche des juridictions néerlandaises

Jugement du tribunal de La Haye du 14 mars 2012,

Samsung c. Apple

- 4 brevets européens Samsung déclarés essentiels à la norme 3G opposés à Apple dans 4 procédures devant le tribunal de La Haye : procédures jointes pour régler à titre préliminaire notamment la question Frand
- les engagements fournis à l'Etsi ne peuvent s'interpréter comme une licence, au regard du droit français
- demande d'interdiction provisoire à l'encontre d'Apple rejetée car :
 - ▶ une interdiction serait constitutive d'un abus de position dominante et serait contraire à l'obligation précontractuelle de négociation de bonne foi
 - ▶ négociation de la licence par Apple auprès de Samsung de bonne foi
 - ▶ montant de la redevance proposée dans la contre-offre d'Apple jugé raisonnable

Brevets essentiels
et licence *Frاند*




Comment déterminer une redevance *Frاند* ? (1/2)

- **Éléments à prendre en considération :**
 - ▶ les **comparables** (dans la même ou une autre industrie)
 - ▶ le montant total des **bénéfices**
 - ▶ le montant total des **redevances** allouées dans le cadre du standard
 - ▶ le nombre de **licenciés** pour l'ensemble des brevets essentiels du standard
 - ▶ la **valeur** de la technologie
 - ▶ les **investissements** R&D nécessaires pour le développement de la technologie

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

27

Brevets essentiels
et licence *Frاند*



Comment déterminer une redevance *Frاند* ? (2/2)

- **Étapes** de détermination de la redevance :
 1. Valeur du **produit final**
prix de marché, *cross-data*, etc.
 2. Valeur de la contribution du brevet essentiel par rapport aux **autres brevets** essentiels
un ordinateur contient plus de 250 standards !
 3. Valeur de la contribution du brevet essentiel par rapport aux **autres contributions**
savoir-faire, brevets non-essentiels, marketing, etc.
 4. Valeur **intrinsèque** du brevet essentiel
« *blanket disclosures* », essentialité du brevet non vérifiée, etc.

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS

28

Ne faudrait-il pas privilégier une approche préventive ? (1/2)

- 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 : le breveté devrait indiquer *ex ante* les montants maximaux de redevance qu'il exigera *ex post*

Ne faudrait-il pas privilégier une approche préventive ? (2/2)

- Décisions de la Commission européenne (DG Concurrence) du 29 avril 2014 :
 - « *Motorola Mobility, en cherchant à obtenir et à faire exécuter une action en cessation à l'encontre d'Apple devant un tribunal allemand sur la base d'un brevet essentiel lié à une norme pour téléphones intelligents (BEN), a abusé de sa position dominante, en violation des règles de concurrence de l'UE* »
 - engagements proposés par Samsung entérinés :
 - ▶ engagement à n'introduire aucune action en cessation fondée sur un brevet essentiel pendant 5 années
 - ▶ période de négociation avec l'utilisateur de la norme de 12 mois minimum
 - ▶ en l'absence d'accord, détermination des conditions Frand par des tiers

Contact information

1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

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

VÉRON 
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

