

Brevets essentiels et licences FRAND: Comment procéder quand l'innovation devient la norme dans un contexte mondial?

Longtemps réservées au domaine de l'informatique et des télécommunications, les normes sont aujourd'hui présentes dans tous les secteurs. Garanties de l'interopérabilité des produits et des services, elles n'excluent pas pour autant l'existence de brevets parfois essentiels aux dites normes. La situation de ces brevets est particulière car leur exploitation est indispensable pour fabriquer ou exploiter des produits ou des services conformes à la norme, et un mécanisme de licences « FRAND » a été mis en place pour concilier les droits de propriété intellectuelle et les règles de la concurrence.



Marianne Gabriel
Avocat associée



Pascaline Vincent
Avocat counsel

SUR LES AUTEURS

Marianne Gabriel est avocate associée du cabinet Casalonga. Elle intervient dans le domaine de la propriété intellectuelle depuis presque vingt ans.

Pascaline Vincent est avocate *counsel* au sein du cabinet Casalonga.

Toutes deux bénéficient d'une expertise reconnue dans le domaine de la propriété intellectuelle, contentieux brevet et *licensing*, et plus particulièrement sur les questions liées aux brevets essentiels et aux licences FRAND.

Qu'est-ce qu'un brevet essentiel?

Un brevet est essentiel à une norme (« BEN ») lorsqu'il protège une technologie indispensable à la mise en conformité avec cette norme. L'appréciation du caractère essentiel d'un brevet à une norme relève de son titulaire, aucune vérification n'étant réalisée par l'organisme de normalisation.

Le titulaire d'un BEN est tenu de déclarer à l'organisme de normalisation et de s'engager à octroyer à tout tiers une licence sur ledit brevet à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires dites « FRAND » (*Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*). À noter que l'essentialité d'un brevet à une norme peut être contestée, et c'est alors au titulaire de la démontrer (TJ Paris, Core Wireless c/ LG, 17 avril 2015, RG 14/14124 et CA Paris, Conversant c/ LG, 16 avril 2019, RG 15/17037).

Qu'en est-il si le titulaire du BEN ne déclare pas son brevet auprès de l'organisme de normalisation?

Dans ce cas, le titulaire du BEN n'aura pas pris l'engagement irrévocable d'octroyer des licences FRAND et il ne sera pas tenu d'en octroyer aux utilisateurs de la norme qui en feraient la demande. Toutefois, s'il décide d'engager une action en

contrefaçon sans plus de précautions, il risquera notamment de se voir reprocher un abus de position dominante prohibé par l'article 102 TFUE.

Et si le titulaire du BEN refuse d'octroyer des licences FRAND aux termes de sa déclaration auprès de l'organisme ou en réponse à des demandes d'utilisateurs de la norme?

Plusieurs possibilités existent selon, notamment, que la norme concernée aura été publiée et que le titulaire du BEN est membre de l'organisme de normalisation (révision de la norme selon les technologies alternatives à celle brevetée, abandon de la norme, etc.). Pour le titulaire du BEN, le risque sera de se voir débouté de ses demandes et/ou condamné pour abus de position dominante, le refus d'octroi de licences FRAND pouvant, comme la non-déclaration de son BEN à l'organisme de normalisation, être considéré comme un indice d'un tel abus.

Quel est l'intérêt d'être titulaire d'un brevet essentiel?

Outre la perception large de redevances de ses licenciés FRAND, le titulaire du BEN pourrait voir la démonstration de la contrefaçon facilitée – mais pas pour

autant assurée – s'il établit que le brevet est essentiel à une partie obligatoire de la norme et que le produit ou service litigieux met en œuvre ladite norme (TJ Paris, Core Wireless c/ LG, précité).

« Le mécanisme des licences FRAND a été mis en place pour concilier les droits de propriété intellectuelle et les règles de la concurrence »

Qui est concerné par la prise de licence FRAND?

A priori tout le monde, tous secteurs confondus, dès lors que leurs produits ou services se conforment à une norme, sous réserve de déterminer si tous les intervenants d'une même chaîne d'approvisionnement doivent prendre cette licence au risque d'un empilement des redevances (*royalty stacking*) ou si seuls certains d'entre eux sont concernés, et quelles en sont les conséquences sur les autres intervenants ainsi que sur le calcul de la redevance dont l'assiette et le taux ne seront pas les mêmes.

LES POINTS CLÉS

- Identifier les technologies, brevets et titulaires en cause ;
- Maîtriser la « danse FRAND » et la gestion du secret en fonction de ses objectifs ;
- Limiter le risque d'abus de position dominante côté titulaire de brevet essentiel à une norme (BEN) ;
- Éviter les mesures d'interdiction et de rappel des produits côté utilisateur de la norme ;
- Bien choisir son tribunal, ce choix pouvant s'avérer stratégiquement payant dans un contexte mondial.

La CJUE a été saisie en 2020 d'une question préjudicielle dans le secteur automobile afin de déterminer notamment s'il « existe une priorité dans la concession de licences à l'égard des fournisseurs à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement ou seulement à l'égard du fournisseur qui se trouve immédiatement en amont du distributeur du produit final au bout de la chaîne de valorisation », mais cette demande a malheureusement été retirée avant que la Cour ne se prononce.

Quels problèmes les BEN et les licences FRAND peuvent-ils poser en pratique ?

Du côté du titulaire de BEN, l'une des difficultés sera de proposer des licences aux conditions FRAND (assiette, calcul du taux à partir de comparables, gestion du secret notamment des accords de licence déjà conclus, *claim charts*, etc.). Côté utilisateurs, les principales difficultés seront de déterminer s'ils doivent prendre une licence, auprès de qui – car il y a des centaines de brevets associés à chaque norme avec potentiellement autant de titulaires – et de rester dans un schéma économiquement viable. Pour les deux parties, la gestion de la « danse FRAND », dont les étapes ont été esquissées par l'arrêt Huawei c/ ZTE de la CJUE, pourra également être délicate, chacun se renvoyant la balle, le titulaire du BEN ne devant pas apparaître comme abusant d'une position dominante et l'utilisateur ne devant pas apparaître comme « *non-willing licensee* » et de mauvaise foi.

Que se passe-t-il si les parties ne se mettent pas d'accord ?

Le titulaire d'un BEN peut, dans tous les cas, engager une action en contrefaçon à l'encontre du contrefacteur allégué

pour demander la fourniture de données comptables et l'allocation de dommages et intérêts, le Tribunal judiciaire de Paris ayant relevé que « le seul fait d'introduire une action en justice pour voir fixer judiciairement des redevances qui n'ont pu l'être de façon amiable ne saurait constituer [...] un abus de position dominante » (TJ Paris, Core Wireless c/ LG, précité). S'il veut obtenir des mesures d'interdiction et/ou de rappel des produits, le titulaire d'un BEN devra impérativement avoir mis en œuvre la « danse FRAND ».

De son côté, le contrefacteur allégué qui aura exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND conservera, en parallèle, la possibilité de contester la validité des brevets et/ou leur caractère essentiel à la norme et/ou leur exploitation effective dans les produits ou services litigieux. La mise en œuvre de la « danse FRAND » devrait préserver les intérêts des parties, mais elle pourrait aussi influencer sur la qualification des engagements de chacune. Car si le contrefacteur allégué exprime sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND sans équivoque, pourrait-il être considéré qu'un contrat s'est formé entre les parties ? Et dans ce cas, pourrait-il être envisagé, dans un cadre contractuel, de confier la détermination du montant global d'une redevance FRAND mondiale au juge ?

La question est d'autant plus épineuse qu'il faudra déterminer la loi applicable et le juge compétent pour statuer sur ces questions.

S'agissant de la compétence, le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 apporte des éléments de réponse qui restent parfois insatisfaisants, soumis à interprétation, et en tout état de cause inapplicables

en dehors de ses États membres et de l'Union européenne. Dans l'affaire TCL c/ Philips, la mise en cause de l'organisme de normalisation, l'ETSI, situé en France, a permis d'obtenir la compétence du juge français en application de ce règlement et de retenir l'existence d'un contrat entre l'ETSI et le titulaire de BEN emportant un mécanisme de stipulation pour autrui, l'ETSI s'étant engagé à obliger le titulaire à consentir une licence FRAND aux tiers exploitants. Cette affaire a toutefois fait l'objet de désistements des parties au fond, laissant en suspens la question de la violation des engagements souscrits dans le cadre de son adhésion à l'ETSI par le titulaire de BEN qui refuserait de négocier à des conditions FRAND, et plus généralement, celle des aspects contractuels d'un dossier FRAND (Ord JME, 6 février 2020 et TJ Paris, 30 novembre 2021, RG 19/02085).

Se pose donc aujourd'hui clairement la question de la compétence concurrente des juridictions nationales qui rivalisent d'approches « globales » et on assiste à l'émergence d'un inévitable *forum shopping*, de plus en plus vif avec les injonctions anti-procès (« *anti-suit* » et « *anti-anti-suit injunctions* »), dont la Cour d'appel de Paris a rappelé que « cette mesure par la seule perturbation qu'elle engendre à raison de l'atteinte portée à un droit fondamental, caractérise un trouble manifestement illicite » (CA Paris, Lenovo et Motorola c/ ICom, 3 mars 2020, RG 19/21426).

En conclusion, beaucoup de pistes sont encore à explorer dans ce domaine spécifique, mais en voie de normalisation, sur une scène internationale sur laquelle la France a incontestablement son rôle à jouer, et dans lequel les voies de l'arbitrage et de la médiation ne doivent pas être écartées. ♦