

11-septembre-2023

Réponse de

ACT | L'association des applications (App Association)
Rue de la Loi 23,
1000 Bruxelles, Belgique

au

secrétaire général aux affaires européennes

sur le

Règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif aux brevets essentiels standards
et modifiant le règlement (UE) 2017/1001

Document de position sur le nouveau cadre de l'Union européenne pour les brevets essentiels standards

I. Résumé exécutif

ACT | L'association des applications (« L'association des applications ») considère le règlement SEP de l'UE proposé comme une étape cruciale vers l'établissement d'un cadre transparent et équitable d'octroi de licence SEP au sein de l'Union européenne. Le règlement vise à répondre aux préoccupations soulevées par la Commission européenne en 2017 concernant le paysage des licences SEP et son impact sur l'innovation et la concurrence. L'association des applications, qui représente les petites et moyennes entreprises (PME), estime que des orientations et des mesures claires visant à atténuer les pratiques anticoncurrentielles en matière de licences SEP sont essentielles pour favoriser l'innovation et soutenir les PME.

Nous soutenons fermement les principes clés des licences SEP, notamment l'offre de licences SEP à toutes les parties prenantes volontaires, l'octroi d'injonctions uniquement dans des circonstances limitées, l'évitement de licences trop larges et l'évaluation des redevances FRAND en fonction de la valeur de la technologie brevetée. Lorsque les politiques des SDO en matière de brevets sont insuffisantes pour guider une compréhension claire et prévisible de FRAND, la Commission européenne devrait fournir des orientations à ses parties prenantes. Nous reconnaissons l'importance des PME dans l'économie de l'UE et leurs défis dans les négociations SEP en raison de ressources limitées et soutenons les mécanismes proposés dans le cadre du règlement SEP de l'UE pour éliminer leurs obstacles importants à la concurrence. Nous soutenons également un processus de conciliation FRAND non contraignant, une détermination du taux de redevance global et un processus d'évaluation du caractère essentiel effectué sous les auspices de l'EUIPO et de conciliateurs et évaluateurs experts indépendants. Les procédures de centre de compétences de l'EUIPO proposées dans le règlement SEP de l'UE permettront aux parties concédantes de licences SEP de conclure à l'amiable des licences SEP équitables et d'éviter des litiges coûteux.

L'association des applications est convaincue que la mise en œuvre d'une réglementation SEP européenne forte est nécessaire pour un cadre SEP équilibré et apporte les modifications nécessaires qui s'alignent sur les objectifs de transparence et d'efficacité de la Commission européenne. Nous soulignons l'inclusion des définitions nécessaires dans le règlement, par exemple pour les contrôles de caractère essentiel et les PME. Même lorsque la Commission européenne fournit des définitions importantes ailleurs, il devrait y avoir une référence explicite à ces définitions dans le règlement. Nous soulignons également l'importance pour l'EUIPO de procéder à des contrôles du caractère essentiel cohérents pour les SEP enregistrés auprès du centre de compétences, sans permettre que leur détermination du caractère essentiel d'un brevet ait une incidence sur le caractère essentiel d'un autre brevet d'une famille de brevets respective qui peut avoir été délivré dans une juridiction différente. Lorsqu'un brevet d'une famille de brevets est déclaré essentiel par le centre de compétences, il incombe au titulaire de SEP de prouver le caractère essentiel de tous les autres brevets qu'il possède dans cette famille de brevets.

En outre, nous pensons que le règlement SEP de l'UE offre des failles permettant aux titulaires de SEP de continuer à exercer une pression induite sur les utilisateurs des normes de mise en œuvre, en autorisant des injonctions préliminaires basées sur l'élément vague et indéfini de « nature financière » et en prévoyant des exceptions pour certains cas d'utilisation d'une norme de se soumettre à une détermination obligatoire du taux de redevance global et à un processus de conciliation FRAND. L'analyse de ces exceptions sur la base de cas d'utilisation, plutôt que

de la norme seule, ne tient pas compte du fait que d'importantes difficultés ou inefficacités affectant le fonctionnement du marché intérieur sont causées par le manque d'accès à la norme elle-même, qui affecte de nombreux secteurs verticaux du marché. Les normes qui ont un effet négatif sur la concurrence dans l'UE et qui devraient toujours être soumises aux procédures de centre de compétences comprennent les normes relatives aux communications sans fil, au cellulaire, au Wi-Fi et au codec audio/vidéo.

Le règlement SEP de l'UE, avec les modifications recommandées incontestablement établir un cadre d'octroi de licence SEP transparent, prévisible et efficace qui favorise l'innovation, soutient les PME et crée un environnement concurrentiel qui profite à la fois aux titulaires et aux exécutants du SEP, servant en fin de compte les intérêts de l'économie et des consommateurs de l'UE. Les ajustements mineurs de la politique SEP mettent du temps à assurer un équilibre dans l'écosystème SEP. La Commission européenne devrait prendre en considération la mise en œuvre des modifications proposées au règlement SEP de l'UE afin de créer un écosystème de licences SEP équitable et accessible qui favorisera l'innovation et sera ouvert à de nouveaux acteurs.

II. Contexte et aperçu

ACT | L'association des applications est une association commerciale politique destinée à la **communauté des développeurs de technologies des petites entreprises**. Nos membres sont des entrepreneurs, des innovateurs et des développeurs indépendants au sein de l'écosystème mondial des applications qui s'engagent dans des secteurs verticaux de tous les secteurs. Nous travaillons avec et pour nos membres pour promouvoir un environnement politique qui récompense et inspire l'innovation tout en leur fournissant des ressources qui les aident à lever des capitaux, à créer des emplois et à continuer de construire une technologie incroyable. Aujourd'hui, l'écosystème que représente l'association des applications, que nous appelons l'économie des applications, est évalué à environ 830 milliards d'euros à l'échelle mondiale et est responsable de plus de 1,3 million d'emplois dans l'Union européenne (UE).¹

L'association des applications a élaboré ce document pour souligner comment la proposition de **règlement du Parlement européen et du Conseil sur les brevets essentiels standards et modifiant le règlement (UE) 2017/1001** (*le règlement SEP de l'UE*) peut fournir un cadre de brevet essentiel standard (SEP) équilibré, transparent et prévisible pour l'Union européenne (UE). Nous pensons que des orientations claires atténuant les effets anticoncurrentiels des abus de licences SEP sont nécessaires pour permettre l'innovation dans l'UE. Notre document de position sur *les normes, les brevets et la politique de concurrence pour stimuler l'innovation des petites entreprises* fournit notre point de vue détaillé sur les principes qui soutiennent un écosystème de licences SEP qui combat les tactiques abusives actuellement en vigueur.²

En 2017, la Commission européenne a contesté le paysage des licences SEP et a appelé à une approche équilibrée basée sur une transparence accrue. Le 25 novembre 2020, la Commission a élaboré un plan d'action en matière de propriété intellectuelle (PI) qui restructurerait le système de licences SEP afin de promouvoir la transparence et la prévisibilité de l'innovation technologique. Ce plan a été soutenu par les conclusions du Conseil européen³ et le Parlement

¹ Voir <https://actonline.org/wp-content/uploads/Deloitte-The-App-Economy-in-the-EU-2020.pdf>.

² Voir <https://actonline.org/wp-content/uploads/ACT-SEP-Gen-Position-Paper-sent-081619.pdf>.

³ Conclusions du Conseil sur la politique en matière de propriété intellectuelle, telles qu'approuvées par le Conseil (Affaires économiques et financières) lors de sa session du 18 juin 2021.

européen dans sa résolution.⁴ Le 14 février 2022, la Commission européenne a lancé un appel à contributions pour une analyse d'impact⁵ pour lequel l'association des applications a fourni des commentaires.⁶ Nous présentons maintenant notre position en réponse à la consultation ouverte de la Commission sur l'adoption du règlement SEP de l'UE.

III. Vues détaillées d'ACT | L'association des applications sur le règlement SEP de l'UE

L'association des applications soutient l'adoption du règlement SEP de l'UE avec des modifications qui correspondent à l'objectif de la Commission d'établir un **cadre d'octroi de licence SEP transparent, prévisible et efficace**. Le règlement SEP de l'UE comprend des objectifs importants qui répondent aux préoccupations soulevées par notre communauté de PME concernant le fait que les titulaires de SEP s'engagent à concéder sous licence leurs SEP à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) à une organisation de développement de normes (SDO) et à exploiter ou révoquer ultérieurement cette obligation. Les titulaires opportunistes de SEP ont profité des politiques SDO qui ont des définitions ambiguës de FRAND pour manipuler un processus de négociation d'octroi de licence équitable. D'autres titulaires de SEP ont violé leur engagement FRAND sans aucune réprimande légale. Étant donné que les SDO facilitent l'accès aux normes techniques qui touchent diverses industries, ces **titulaires opportunistes de SEP envahissent de nombreux secteurs verticaux**, toujours à la recherche du prochain marché pour extraire une valeur supplémentaire et sans rapport avec leur SEP. Les préjudices anticoncurrentiels subis dans l'écosystème des licences SEP perturbent l'accès équitable aux normes techniques qui soutiennent une innovation efficace.

Il est important que les OEN conservent leur autonomie par rapport à l'intervention gouvernementale. Mais lorsque les OEN ne parviennent pas à fournir des conseils sur les éléments essentiels d'une négociation d'octroi de licence SEP, tels que la signification de FRAND, **les juridictions devraient fournir des éclaircissements à leurs parties prenantes**. Les licences SEP ont une longue histoire qui a dévoilé les principes fondamentaux qui sous-tendent l'engagement de FRAND à garantir un système compétitif et avantageux pour les consommateurs. Ces principes ont été identifiés dans le CWA 95000, *Principes fondamentaux et approches pour l'octroi de licence de brevets essentiels standards* (CWA 95000), développé par un large éventail de parties prenantes européennes dans le cadre de l'accord d'atelier CEN/CENELEC.⁷ Le CWA 95000 a été créé en réponse aux problèmes croissants d'abus de la normalisation et des licences SEP qui affectent désormais toute une série de secteurs et de segments de marché dans l'UE. Par conséquent, nous pensons que le CWA 95000 est le mieux placé pour informer la Commission sur la manière d'établir un écosystème de licences SEP équitable pour les négociateurs SEP expérimentés et inexpérimentés, qui promeut les objectifs et les intérêts de l'industrie, de la normalisation et, en fin de compte, des consommateurs.⁸ Ces principes comprennent :

- **Juste et raisonnable pour tous** – Un titulaire d'un SEP soumis à un engagement FRAND doit accorder une licence pour ce SEP à des conditions justes, raisonnables et non

⁴ Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur un plan d'action en matière de propriété intellectuelle visant à soutenir la reprise et la résilience de l'UE (2021/2007(INI)).

⁵ Voir https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

⁶ Voir https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3257503_en.

⁷ Voir <https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/ICT/cwa95000.pdf>.

⁸ Identifiant

discriminatoires à toutes les sociétés, organisations et individus qui mettent en œuvre ou souhaitent mettre en œuvre la norme.

- **Injonctions disponibles uniquement dans certaines circonstances** – Les injonctions et autres recours d'exclusion ne devraient pas être demandés par les titulaires de SEP ou autorisés, sauf dans des circonstances limitées où des recours pécuniaires ne sont pas disponibles. L'exécutant ou le titulaire de licence a toujours le droit de faire valoir des réclamations et des défenses.
- **La promesse FRAND s'étend en cas de transfert** – Si un SEP grevé FRAND est transféré, les engagements FRAND suivent le SEP dans ce transfert et dans tous les transferts ultérieurs.
- **Pas d'octroi de licence trop large** – Bien que certains titulaires de licence puissent souhaiter obtenir des licences plus larges, le titulaire du brevet ne devrait pas exiger que les responsables de la mise en œuvre prennent ou accordent des licences pour un SEP déclaré qui n'est pas essentiel à la norme, inapplicable, non violé ou invalide.
- **Redevances FRAND** – Un taux raisonnable pour un SEP valide, contrefait et exécutoire grevé de FRAND devrait être basé sur la valeur de l'invention brevetée réelle, en dehors de son inclusion dans la norme, et devrait prendre en compte le taux de redevance global prévu pour tous les SEP pertinents pour une norme particulière et l'impact innovant d'un SEP sur la norme spécifique. Un taux raisonnable ne doit pas être évalué en vase clos.

Le règlement SEP de l'UE vise à trouver un équilibre entre les intérêts des titulaires de brevets et ceux des utilisateurs des normes de mise en œuvre en intégrant **trois éléments importants d'une réglementation équilibrée en matière de licences SEP** :

- 1) identifier certains principes liés à l'octroi de licence FRAND des SEP ;
- 2) supprimer les obstacles disproportionnés à l'innovation pour les petites et moyennes entités (PME) ; et ;
- 3) nommer l'Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) pour faciliter les mécanismes sous des conseils experts pour les litiges liés aux licences SEP.

Le règlement SEP de l'UE représente des mesures positives prises par la Commission européenne pour fournir un cadre d'octroi de licence SEP plus équilibré. Des modifications devraient être apportées pour soutenir un processus d'octroi de licence SEP proconcurrentiel.

A. Principes clés reconnus sous-tendant la définition de FRAND

Le texte du règlement SEP de l'UE reconnaît les principes clés du FRAND qui empêchent souvent les PME innovatrices d'entrer ou de réussir dans des industries technologiques standardisées. Au **considérant 3** du règlement SEP de l'UE, la Commission reconnaît qu'une **large mise en œuvre détermine le succès d'une norme** et que, par conséquent, **toutes les parties prenantes devraient pouvoir utiliser la norme**.⁹ Dans cette section, la Commission explique que les OEN exigent à cette fin que les titulaires de SEP s'engagent à octroyer une licence pour

⁹ Voir COM(2023)232, Considérant 3 à https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

leur SEP aux conditions FRAND.¹⁰ Certains titulaires de SEP refusent d'accorder des licences à certaines entités d'une chaîne de valeur, mais accordent plutôt des licences à des parties prenantes en aval, telles que les fabricants de produits finaux, auprès desquels le titulaire de SEP peut extraire une valeur supplémentaire pour sa technologie brevetée à partir de caractéristiques sans rapport avec la technologie de mise en œuvre. Cette section identifie correctement que **l'engagement d'accorder une licence à tous les utilisateurs des normes de mise en œuvre doit être respecté par les titulaires ultérieurs de SEP**.¹¹ Afin de permettre une mise en œuvre à grande échelle d'une norme, l'engagement FRAND doit s'attacher au SEP quel que soit le titulaire puisque la technologie brevetée a été apportée à la norme avant le transfert de propriété du brevet.

Pour fournir la version la plus efficace du règlement SEP de l'UE, la Commission doit reconnaître explicitement d'autres **principes fondamentaux de FRAND** que nous avons identifiés et qui ont été convenus par les parties prenantes de l'UE :

- 1) les injonctions ne sont disponibles que dans des circonstances limitées,
- 2) pas d'octroi de licence trop large, et
- 3) guider une analyse visant à déterminer un taux raisonnable pour un SEP valide, contrefait et exécutoire grevé de FRAND, basé sur la valeur de l'invention brevetée réelle, en dehors de son inclusion dans la norme

Nous sommes convaincus que les décisions judiciaires excessives en matière d'injonction et la surévaluation des taux de redevances dans les litiges relatifs aux licences SEP seront correctement atténuées sous les auspices du centre de compétences de l'EUIPO. En revanche, la question des **licences trop larges pourrait ne pas être entièrement résolue** si le règlement ne prévoit pas de texte spécifique indiquant que forcer les utilisateurs des normes qui mettent en œuvre les normes à accorder des licences pour des brevets non pertinents n'est pas conforme à un processus d'octroi de licence SEP équilibré et équitable. Lors d'une négociation d'octroi de licence SEP, certains titulaires de brevets demandent constamment aux PME de concéder sous licence des brevets invalides, non essentiels ou autrement inapplicables, ainsi que le SEP concerné. Il est important que la Commission précise qu'imposer des conditions d'octroi de licence exigeant une licence croisée de brevets non-SEP ou d'autres brevets n'est pas conforme à l'engagement FRAND et indique un comportement déraisonnable de la part du donneur de licence.

B. Mécanismes visant à supprimer les obstacles pour les PME dans l'écosystème de licences SEP

Le considérant 1 et l'article 3 du règlement SEP de l'UE reconnaissent à juste titre que les **PME sont des parties prenantes importantes dans le processus de normalisation** et mettent en œuvre des mécanismes qui soutiennent leur capacité à être compétitifs dans les secteurs technologiques. Grâce à ce règlement, l'EUIPO peut atténuer les difficultés des PME souhaitant bénéficier d'un processus d'octroi de licence SEP équitable en fournissant frais d'accès réduits ou supprimés, conseils gratuits et formations gratuites. Ces mécanismes prévus par le règlement réduiront les obstacles pour les PME et garantiront qu'elles soient en mesure de prendre des décisions éclairées lors d'une négociation d'octroi de licence SEP sans avoir à procéder à une

¹⁰ Identifiant

¹¹ Identifiant

difficile analyse coût-efficacité quant à l'opportunité de payer des frais d'accès et de faire appel à une aide juridique et professionnelle extérieure.

En 2022, **84,6 millions de citoyens de l'UE** composant la communauté des PME **risquaient d'être victimes d'abus de licences SEP**.¹² Les PME fonctionnent avec des ressources financières et professionnelles minimales et ont souvent du mal à obtenir des investissements pour leurs produits. Les PME comptent également sur l'équité et la prévisibilité et sont réticentes à dépendre de l'accès à des normes qui suscitent des incertitudes et des risques. La plupart des portefeuilles SEP sont détenus par des sociétés internationales, ce qui rend les **PME de l'UE vulnérables aux abus potentiels de pouvoir de marché de la part d'entités bien financées et disposant de ressources suffisantes**.¹³ Actuellement, ces entités constituent **un petit groupe de parties prenantes qui bénéficient du système actuel et travaillent dur pour s'opposer à la mise en œuvre du règlement SEP de l'UE**. Les PME représentent 99 pour cent de toutes les entreprises de l'UE, contribuent à plus de la moitié du PIB européen et participent à tous les secteurs de l'économie.¹⁴ Ils sont indispensables aux écosystèmes industriels de l'Europe, à sa souveraineté économique et technologique et à sa résilience aux chocs extérieurs. Les PME sont vitales pour l'écosystème d'innovation, la croissance économique et le maintien de l'emploi de l'UE. Nous considérons l'hostilité à l'égard du règlement SEP de l'UE comme une tentative de perturber la concurrence au profit de quelques titulaires de SEP à la recherche de profits et disposant de portefeuilles importants.

C. Règlement non contraignant et expert des litiges relatifs aux licences SEP par l'intermédiaire de l'EUIPO

La création d'un **centre de compétences** pour faciliter les contrôles du caractère essentiel, la fixation du taux de redevance global et les conciliations FRAND répond aux problèmes importants qui surviennent dans les litiges relatifs aux licences SEP. En vertu du **titre 3, chapitre 3** du règlement SEP de l'UE, les parties prenantes doivent enregistrer leur SEP auprès du centre de compétences. Le centre de compétences procédera alors **à des contrôles de caractère essentiel pour éviter un surenregistrement au travers des procédures définies au titre 5**. Les PME sont souvent lésées par des poursuites frivoles intentées par des titulaires de SEP qui peuvent avoir déclaré leur brevet « essentiel » tout en fournissant peu ou pas de preuves aux OEN, aux pools de brevets ou aux juridictions nationales. Les OEN ont souvent du mal à dépenser des ressources ou à répartir correctement la charge des dépenses liées aux contrôles de caractère essentiel. Il convient que l'UE comble cette lacune pour garantir que les parties prenantes puissent s'appuyer sur des déterminations du caractère essentiel. **L'article 17** du règlement SEP de l'UE prévoit également que le centre de compétences **facilitera les accords sur la détermination des redevances globales** pour les SEP couvrant une norme particulière. Ce processus réduira probablement la capacité de certains concédants de licence SEP à soutirer des redevances excessives pour leur SEP aux utilisateurs des normes de mise en œuvre.

Ce processus exigera que les titulaires de SEP concernés divulguent la portée du taux de redevance global, y compris leur détermination si le taux est mondial.¹⁵ La fixation **de taux**

¹² Voir <https://www.statista.com/statistics/936845/employment-by-smes-in-european-union/#statisticContainer>.

¹³ Voir <https://www.copperpodip.com/post/seps-standard-essential-patents-the-status-quo>.

¹⁴ Un certain nombre d'études sur diverses technologies clés suggèrent que, lorsqu'elles sont rigoureusement testées, seuls 10 à 50 % des brevets déclarés sont essentiels (CRA, 2016 et IPlytics, 2017).

¹⁵ Voir COM(2023)232, Article 15(2)(g)) at https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

globaux est préjudiciable aux PME, y compris à celles qui interagissent avec l'économie de l'UE, car elle permettrait aux titulaires de SEP de déterminer un taux de redevance potentiellement disproportionné qui, s'il n'est pas accepté par l'utilisateur des normes de mise en œuvre, **permettrait au titulaire de SEP de demander une injonction nationale** fondée sur une conduite extraterritoriale. L'UE devrait se concentrer uniquement sur ses parties prenantes et **limiter la détermination du taux de redevance global à sa propre économie**.

Le troisième processus qui serait géré par le centre de compétences serait un processus **de conciliation FRAND obligatoire et non contraignant** par des experts évaluateurs et conciliateurs indépendants avec une vaste expérience dans la résolution des litiges et l'économie des licences aux conditions FRAND. Le processus de conciliation FRAND est décrit au **titre 6** du règlement UE SEP. Ce processus permettra aux parties concédantes de licence de parvenir à un accord à l'amiable sur les termes d'une licence SEP sans risque de litige. Le règlement SEP de l'UE devrait définir davantage les règles et procédures autour de ce mécanisme de règlement des litiges afin de garantir que son processus est équitable pour toutes les parties prenantes. Il serait approprié que l'EUIPO demande conseil au CWA 95000 pour développer une compréhension fondamentale de FRAND.

IV. Modifications nécessaires au règlement SEP de l'UE qui permettent un écosystème de licences SEP équilibré dans l'UE

Une réglementation efficace nécessite suffisamment de clarté pour l'entité la moins sophistiquée concernée par ses orientations. L'aspect le plus fondamental d'une réglementation claire réside dans la **définition appropriée des termes essentiels**. Aux termes de **l'article 2** du texte du règlement, de nombreux termes importants ne sont pas inclus ou sont définis de manière trop étroite. **L'article 2** devrait être modifié pour apporter plus de clarté et de fiabilité. Les termes qui ne sont pas définis dans le règlement et qui sont essentiels à sa signification comprennent : **1) Contrôle du caractère essentiel, 2) évaluateur, 3) conciliateur et 4) micros, petites et moyennes entités**. Pour aider les parties prenantes les moins averties, si l'un de ces termes est défini de manière générale par la Commission ou d'autres parties du gouvernement européen et est applicable au règlement SEP de l'UE, le texte doit l'indiquer avec une référence explicite à la définition.

Le règlement devrait également garantir que ses définitions ne laissent pas place à une interprétation large. Par exemple, le règlement définit actuellement le « **brevet essentiel standard** » comme « tout brevet essentiel à une norme ». Une définition plus précise d'un brevet essentiel à une norme serait « tout brevet apporté et déclaré essentiel à une norme ». La définition proposée de la « **détermination FRAND** » devrait également être clarifiée pour inclure la manière dont le processus est lancé, qu'il est mené avant d'engager une action devant un tribunal compétent d'un État membre et qu'un conciliateur indépendant facilitera cette procédure en collectant les preuves des parties et émettre un avis non contraignant.

A. Les contrôles du caractère essentiel doivent être cohérents pour tous les brevets enregistrés

Le texte du règlement SEP de l'UE concernant les contrôles du caractère essentiel est crucial pour garantir que les titulaires de SEP revendus ne recherchent pas frauduleusement des bénéfices supplémentaires pour leur brevet. Nous soutenons la facilitation des contrôles de caractère essentiel sous les auspices de l'EUIPO et les conseils experts d'un évaluateur indépendant, mais la structure actuelle ne permet pas d'atteindre les objectifs de transparence de la Commission européenne. **Des contrôles du caractère essentiel sont nécessaires pour**

éviter les fausses déclarations SEP qui conduisent à une surdéclaration. L'article 28 n'atteint pas cet objectif et devrait être modifié pour garantir que les brevets non essentiels prétendant être des SEP ne soient pas enregistrés auprès de l'EUIPO et, par conséquent, ne soient pas considérés comme des SEP par le gouvernement européen. **L'article 28, paragraphe 3,** du règlement SEP de l'UE stipule que les contrôles de caractère essentiel ne doivent pas être effectués pour plus d'un SEP d'une famille de brevets respective. Ce système permettrait aux brevets potentiellement non essentiels d'une famille de brevets d'être appliqués en tant que SEP dans l'UE à moins et jusqu'à ce qu'ils soient réfutés ultérieurement par un tribunal compétent d'un État membre. Même si le centre de compétences sélectionne chaque année un échantillon de SEP enregistré pour effectuer des contrôles du caractère essentiel, il est probable que les brevets non essentiels détenus en tant que SEP auront déjà causé des dommages à l'écosystème des licences SEP. Nous notons que compte tenu des différences entre les lois sur les brevets des États membres de l'UE et des juridictions en dehors de l'UE, **il n'est pas raisonnable de déterminer qu'un brevet est essentiel dans une juridiction parce qu'il est essentiel dans une autre juridiction.** Il est préjudiciable au processus d'octroi de licence SEP que l'UE considère les brevets comme essentiels sur la base de ces paramètres. Cette compréhension devrait s'appliquer aux parties prenantes en exercice et non en exercice qui détiennent un SEP déclaré. Par conséquent, il incombe au(x) **titulaire(s) de SEP** qui déclare(nt) son(s) brevet(s) essentiel (s) de **prouver le caractère essentiel** de tous leurs brevets respectifs dans une famille de brevets **après que le centre de compétences a déterminé que l'un de ces brevets est essentiel.**

Le considérant 27 va également à l'encontre de cet objectif en adoptant les contrôles du caractère essentiel existants par les pools de brevets avant l'entrée en vigueur du règlement sans garantir que les contrôles répondent aux normes méthodologiques établies par le centre de compétences. Sauf si une autorisation judiciaire est fournie, **les contrôles de caractère essentiel doivent être effectués indépendamment des évaluations préalables du caractère essentiel effectuées par une entité indépendante.** Certains titulaires de SEP tentent de contourner astucieusement une procédure équitable sous couvert de leur pool de brevets. Certains **pools de brevets** bien connus ont fait valoir qu'ils ne sont pas tenus de respecter l'engagement FRAND bien qu'ils **soient les agents d'un titulaire de SEP grevé de FRAND.** **Le respect du contrôle du caractère essentiel préalable d'un pool de brevets** offrira aux titulaires opportunistes de SEP, par l'intermédiaire de leurs pools de brevets, la possibilité **de faire valoir des brevets potentiellement non essentiels à des conditions non FRAND.** Les seules preuves que l'EUIPO cherche à accepter des examens indépendants antérieurs sur le caractère essentiel sont le numéro d'enregistrement SEP, l'identité du pool de brevets et de son administrateur, ainsi que de l'évaluateur.¹⁶ Cela ne doit pas être considéré comme une preuve suffisante.

B. De larges exceptions aux processus obligatoires diminueront l'effet du règlement sur l'écosystème des licences SEP

La Commission inclut deux grandes **exceptions** au respect du **taux de redevance global** obligatoire décrit et des **processus de conciliation FRAND** par l'intermédiaire du centre de compétences, qui invitent aux abus et vont à l'encontre de l'objectif de l'établissement de telles procédures.

¹⁶ Voir COM (2023)232, Article 8(b)) à https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

1. Injonctions provisoires de « nature financière »

L'article 34, paragraphe 4, du texte réglementaire stipule que chaque partie peut demander, dans l'attente d'une détermination FRAND, à un tribunal compétent d'un État membre d'émettre une injonction provisoire de nature financière à l'encontre d'un contrevenant présumé. On ne sait pas clairement ce qui constituerait une « nature financière » qui pourrait donner droit à une injonction provisoire. Les petites parties prenantes seraient les plus lésées par cette disposition ambiguë. Si une PME faisait l'objet d'une injonction provisoire, elle subirait probablement des pertes de revenus et d'investissement massives et irrécupérables, même si un tribunal décidait ultérieurement qu'il n'y avait pas eu de violation réelle du SEP en question. Bien que la Commission envisage peut-être les PME innovatrices titulaires d'un SEP, il est probable que cette disposition sera utilisée par la minorité de titulaires de brevets à portefeuille important qui ont souvent exploité les ambiguïtés de la loi et de la réglementation au détriment des utilisateurs des normes de mise en œuvre. Ce processus rendrait également inefficace l'objectif d'une procédure de conciliation FRAND obligatoire avant de faire valoir des réclamations auprès de l'UPC ou d'un tribunal compétent d'un État membre, car les titulaires de SEP pourraient contourner cette exigence.

2. Des normes jugées matures et bien développées

La Commission prévoit également une **exception** pour les **cas d'utilisation identifiés** de certaines normes lorsqu'il existe des preuves suffisantes que les négociations de licences SEP soumises aux conditions FRAND n'entraînent pas **de difficultés ou d'inefficacités significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur**.¹⁷ La Commission estime que les normes matures peuvent avoir des relations commerciales et des pratiques d'octroi de licence bien développées pour certains cas d'utilisation d'une norme, citant les communications sans fil. En revanche, la Commission affirme que ces cas d'utilisation devraient être traités différemment des nouveaux cas d'utilisation, même répondant aux mêmes normes, et sur des marchés moins matures.

L'analyse des exceptions basées sur des « cas d'utilisation », plutôt que sur la norme seule, ne prend pas en compte le fait que les difficultés ou inefficacités significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur **sont causées par le manque d'accès à la norme elle-même, qui affecte de nombreux secteurs verticaux du marché**. Par conséquent, l'analyse visant à déterminer les exceptions aux mécanismes effectués dans le cadre du centre de compétences **doit être basée sur la norme** des normes existantes et futures.

Il est également bien connu que les litiges en matière de licences concernant les **normes de communication sans fil, cellulaires, Wi-Fi et de codec audio/vidéo** continuent d'avoir un impact sur l'**efficacité** de la **concurrence** et de l'**innovation** sur le marché intérieur de l'UE en raison de la mauvaise foi des titulaires de SEP qui participent à ces normes et utilisent les **définitions SDO ambiguës de FRAND** à leur avantage dans les **négociations d'octroi de licence SEP**, notamment **en déformant la valeur de leur technologie brevetée** pour recevoir **des redevances plus élevées**. Plus récemment, une Haute Cour du Royaume-Uni a identifié qu'un important titulaire de SEP, InterDigital Technology Corporation, avait tenté d'extraire la valeur de l'ensemble de la technologie de mise en œuvre (un téléphone mobile), qui comprenait des fonctionnalités (par exemple, la taille de l'écran, la puissance du processeur, la marque)

¹⁷ Voir COM(2023)232, Considérant 4 ; article 1, paragraphe 3, point 4 ; article 66, paragraphe 4) ; article 17 ; article 18 ; Article 34, paragraphe 1, à https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents_en.

sans rapport avec la technologie SEP.¹⁸ La Cour a reconnu que la valeur d'un SEP n'aurait pas dû refléter des prix plus élevés sans rapport avec les composants de la technologie de mise en œuvre qui fonctionnent grâce au SEP.¹⁹ La Cour a également récemment dévoilé **à la fois dans InterDigital contre Lenovo et dans Optis contre Apple**, que **le concédant de licence SEP** en question avait pour **pratique constante** d'offrir des licences **déraisonnables et discriminatoires** aux **« petits acteurs »** et d'utiliser ces licences comme comparables dans les litiges avec les plus grands titulaires de licences.²⁰ Non seulement les **petits titulaires de licence** n'ont pas l'expérience ou les ressources nécessaires pour déterminer quel devrait être un taux de redevance raisonnable pour un SEP donné.²¹, mais ils font souvent partie intégrante d'un programme de recherche de profit plus vaste mis en place par certains titulaires de SEP. En conséquence, **un grand nombre de PME** qui composent l'économie interne de l'UE **subissent des revers concurrentiels qui ont un effet domino sur des marchés entiers**.²².

Les **cas d'utilisation** les plus **matures** et les plus **litigieux** d'une norme **se situent dans le domaine des communications sans fil**, que la Commission cite comme ayant des relations commerciales et des pratiques d'octroi de licence bien développées. Lorsque certains **concédants de licence SEP** ne sont pas en mesure d'imposer aux utilisateurs des normes de mise en œuvre des conditions d'octroi de licence déraisonnables, malgré leur obligation FRAND, ils **utilisent des juridictions favorables** pour gérer l'issue de leurs litiges.²³ Les **tribunaux ont même reconnu qu'ils ne devraient pas s'immiscer** dans les négociations d'octroi de licence SEP, à savoir **la détermination des conditions FRAND**, mais s'efforcer de fournir des outils pour résoudre ces questions.²⁴ Ces litiges concernant les licences SEP sont basés sur la **définition peu claire de FRAND** définie par **l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI)**, qui est **responsable d'environ 75 % des litiges SEP dans le monde**.²⁵ Les PME ne peuvent pas se permettre un événement aussi coûteux et ne veulent peut-être pas risquer d'entrer sur un marché qui présente un fort potentiel de donner lieu à des litiges.

Les normes matures, telles que les **normes de communication sans fil, cellulaire, Wi-Fi et codec audio/vidéo**, sont à l'origine de nombreux litiges en matière de licences SEP et **justifient l'intervention de l'UE** pour mettre en place des mécanismes permettant de réduire le nombre de litiges liés aux licences SEP qui aboutissent à des litiges. Il est donc nécessaire pour communication sans fil, cellulaire, Wi-Fi et codec audio/vidéo normes être soumis aux mécanismes de centre de compétences en vertu **de l'article 17, de l'article 18 et de l'article 34, paragraphe 1**, jusqu'à ce que la Commission détermine que les relations commerciales sont bien établies.

¹⁸ Interdigital Technology Co. contre Lenovo Group Ltd. [2023] EWHC 539 (Pat).

¹⁹ *Identifiant*

²⁰ Interdigital Technology Co. contre Lenovo Group Ltd. [2023] EWHC 126, 539 (Pat). (« Après avoir examiné toutes les preuves sur la question des remises sur volume, je suis parvenu à la conclusion claire que les remises sur volume qui auraient été appliquées aux plus grands titulaires de licence InterDigital (c'est-à-dire dans la fourchette de 60 à 80 %) n'ont aucune justification économique ou autre. Au lieu de cela, leur objectif principal est de tenter de consolider les « tarifs du programme » choisis par InterDigital. Leur principal effet est la discrimination à l'égard des petits titulaires de licence.) ; Technologie Cellulaire Optis contre Apple Retail UK [2023] EWHC 1095 (Ch) (« [E]tant donné la nature des contreparties d'Optis aux Optis Comparables – généralement de petits acteurs sur le marché, avec des volumes de ventes faibles ou du moins pas massifs – on peut se demander si ces licences reflètent correctement un taux FRAND pour une contrepartie comme Apple. »).

²¹ Voir Commission européenne, annexe de l'enquête PME, Q12.

²² 65 % (17 sur 26) et 64 % (18 sur 28) respectivement. Voir Annexe 8.3 Enquête PME, Q16.

²³ Voir Sisvel International S.A. contre Haier Deutschland GmbH (FCJ 2020) ; voir Motorola Mobility Inc. contre Microsoft Corp (2013).

²⁴ Interdigital Technology Co. contre Lenovo Group Ltd., p. 16, [2023] EWHC 539 (Pat).

²⁵ IPlytics, Tendances des litiges SEP et réalités des licences 7 (2021), <https://actonline.org/seplitigation-trends-and-licensing-realities-ipwatchdog-and-iplytics-march-2021/>.

V. Conclusion

Le règlement SEP de l'UE devrait être mis en œuvre pour fournir aux parties prenantes européennes des orientations et des procédures leur permettant de mener **des négociations de licences SEP équitables, prévisibles et fiables**. Les objectifs du règlement considèrent les acteurs les plus défavorisés et sous-représentés, à savoir les **PME**. Avec des modifications visant à renforcer l'utilité du centre de compétences pour faciliter des négociations équitables de licences SEP et fournir aux parties des informations et des outils de base pour prendre la décision la plus éclairée au cours du processus de licence, le règlement SEP de l'UE **mettra fin aux comportements abusifs et encouragera l'innovation et la concurrence**.

Sincèrement,



Mike Sax
Fondateur et Président

Brian Scarpelli
Conseiller principal en politique mondiale

Priya Nair
Conseiller en politique en matière de propriété intellectuelle

Annexe : Modifications de texte suggérées et justifications

ACT | L'association des applications (l'association des applications) propose ci-dessous des suggestions de modifications de texte et de justifications pour la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels standards et modifiant le règlement (UE) 2017/1001 (le « règlement SEP de l'UE »). Les modifications de texte et les justifications que nous suggérons sont basées sur les commentaires des membres de l'association des applications afin d'améliorer leur clarté sur l'évaluation des brevets essentiels standards (SEP) et des procédures d'octroi de licence équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) prévues dans le règlement SEP de l'UE. Les paragraphes sélectionnés sont les sections pertinentes de la proposition de règlement qui pourraient bénéficier d'une plus grande clarté et ne constituent pas une analyse complète ou exhaustive de l'ensemble du texte réglementaire.

Sections de considérant¹

4 – Exceptions aux procédures du centre de compétences

Il existe des relations commerciales et des pratiques d'octroi de licence bien établies pour certaines ~~cas d'utilisation de~~ normes, ~~comme les normes pour les communications sans fil~~, avec des itérations sur plusieurs générations conduisant à une dépendance mutuelle considérable et à une valeur significative revenant visiblement aux titulaires et aux exécutants du SEP. ~~Ces normes devraient être identifiées par les parties prenantes conformément à l'article 66. Il y en a d'autres, généralement des cas d'utilisation de plus nouvelles normes — parfois des mêmes normes ou sous-ensembles de celles-ci —~~ avec des marchés moins matures, des communautés de mise en œuvre plus diffuses et moins consolidées, pour lesquelles l'imprévisibilité des redevances et autres conditions d'octroi de licence et la perspective d'évaluations complexes des brevets et des litiges associés pèsent plus lourdement sur les incitations à déployer des technologies standardisées dans des produits innovants. Par conséquent, afin de garantir une réponse proportionnée et bien ciblée, certaines procédures prévues en vertu du présent règlement, à savoir la détermination des redevances globales et la détermination obligatoire du FRAND avant le litige, ne devraient pas être appliquées aux ~~cas d'utilisation de certaines~~ normes ou à des parties de celles-ci pour lesquelles il existe des preuves suffisantes que les négociations d'octroi de licence SEP aux conditions FRAND ne donnent pas lieu à des difficultés significatives ou inefficacités. ~~Les normes concernant les communications sans fil, cellulaires, Wi-Fi et codec audio/vidéo ont fourni des preuves significatives de difficultés et d'inefficacités significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur et devraient être soumises aux articles 17 et 18, ainsi qu'à l'article 34, paragraphe 1 jusqu'à ce que la Commission détermine que d'importantes difficultés et inefficacités affectant le fonctionnement du marché intérieur ont été résolues.~~

Justification : Le considérant 4 devrait être modifié conformément aux recommandations ci-dessus. Les normes ont souvent un impact sur plusieurs marchés et la détermination des meilleures pratiques pour les « cas d'utilisation » ne prend pas en compte les relations commerciales et les pratiques d'octroi de licence pertinentes pour une norme donnée. Par conséquent, l'analyse doit être basée sur la norme elle-même pour les normes existantes et futures. Il est bien connu que les litiges matière

¹ Le titre accompagnant le numéro du préambule n'apparaît pas dans le règlement SEP de l'UE et n'est qu'indicatif de l'objet auquel le paragraphe se rapporte.

d'octroi de licence concernant les normes de communication sans fil, cellulaires, Wi-Fi et codec audio/vidéo continuent d'avoir un impact sur l'efficacité de la concurrence et de l'innovation sur le marché intérieur de l'UE, car les développeurs SEP de mauvaise foi qui participent à ces normes utilisent à leur avantage les définitions ambiguës de FRAND des organismes de développement de normes (SDO) dans les négociations d'octroi de licence SEP, notamment en déformant la valeur de leurs produits. technologie brevetée pour recevoir des redevances plus élevées. Ces normes donnent lieu à de nombreux litiges en matière d'octroi de licence SEP et justifient l'intervention de l'UE pour mettre en place des mécanismes permettant d'introduire un système d'autorisation clair et prévisible pour les SEP. En particulier, les PME ne peuvent pas se permettre un litige coûteux en matière d'octroi de licence et ne veulent peut-être pas risquer d'entrer sur un marché qui présente un fort potentiel de déboucher sur des litiges. Par conséquent, ces normes devraient être évaluées en vertu des procédures du centre de compétences de l'EUIPO.

27 – Contrôles de caractère essentiel

N'importe laquelle ~~évaluation du caractère essentiel des SEP réalisée par une entité indépendante avant l'entrée en vigueur du règlement, par exemple par le biais de pools de brevets, ainsi que~~ des déterminations du caractère essentiel effectuées par les autorités judiciaires devrait être indiquée dans le registre ~~et. Ces SEP~~ ne doit pas être révérifiée quant à son caractère essentiel après que les preuves pertinentes étayant les informations contenues dans le registre ont été fournies au centre de compétences.

Justification : Le considérant 27 devrait être modifié pour omettre les déterminations indépendantes du caractère essentiel par les communautés de brevets. Sauf autorisation judiciaire, des contrôles de caractère essentiel doivent être effectués pour tous les SEP enregistrés auprès du centre de compétences, indépendamment des évaluations préalables du caractère essentiel effectuées par une entité indépendante. Certains pools de brevets bien connus ont fait valoir qu'ils ne sont pas tenus de respecter l'engagement FRAND bien qu'ils soient les agents d'un titulaire de SEP grevé de FRAND. Le respect du contrôle de caractère essentiel préalable d'un pool de brevets fournira aux pools de brevets opportunistes la possibilité de revendiquer des brevets potentiellement non essentiels selon les normes de l'EUIPO à des conditions non FRAND. En vertu de l'article 8, point (b), du règlement SEP de l'UE, les seules preuves nécessaires pour accepter des examens indépendants antérieurs de caractère essentiel sont le numéro d'enregistrement SEP, l'identité du pool de brevets et de son administrateur, ainsi que l'évaluateur. Ces preuves ne suffisent pas à confirmer qu'une innovation brevetée est essentielle à une norme technique pertinente.

Articles²

1.3 & 1.4 – Exceptions aux procédures du centre de compétences (normes existantes)

² Les titres accompagnants les numéros d'article n'apparaissent pas dans le règlement SEP de l'UE et ne sont qu'indicatifs de l'objet auquel le paragraphe se rapporte.

3. Les articles 17 et 18 ainsi que l'article 34, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux SEP dans la mesure où ils sont mis en œuvre pour des ~~normes cas-d'utilisation~~ identifiées par la Commission conformément au paragraphe 4. ~~Les normes concernant les communications sans fil, cellulaires, Wi-Fi et codec audio/vidéo ont fourni des preuves significatives de difficultés et d'inefficacités significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur et devraient être soumises aux articles 17 et 18, ainsi qu'à l'article 34, paragraphe 1 jusqu'à ce que la Commission détermine que d'importantes difficultés et inefficacités affectant le fonctionnement du marché intérieur ont été résolues.~~
4. Lorsqu'il existe des preuves suffisantes que, en ce qui concerne les ~~cas-d'utilisation de certains~~ normes ou parties de celles-ci, les négociations d'octroi de licence SEP aux conditions FRAND ne donnent pas lieu à des difficultés ou à des inefficacités significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur, la Commission, après un processus de consultation approprié, au moyen d'un acte délégué en vertu de l'article 67, établit une liste de ~~de tels cas-d'utilisation~~, normes ou parties de normes, aux fins du paragraphe 3.

Justification : Les paragraphes 3 et 4 de l'article 1 devraient être modifiés avec les recommandations suivantes. Notre raisonnement pour ces modifications suggérées est cohérent avec notre justification fournie pour le considérant 4.

2.9 & (Propositions 2.19-2.23) – termes clairs et définis

9. « Détermination FRAND » : une procédure structurée pour la détermination des termes et conditions FRAND d'une licence SEP ~~initiée à la demande d'une partie, dans lequel une personne neutre, un conciliateur, aide les parties à déterminer les termes et conditions FRAND, peut demander des preuves aux parties et doit émettre une proposition non contraignante et un rapport, si les parties ne sont pas en mesure de résoudre leur différend ;~~
10. « redevance globale », désigne le montant maximum de redevance pour tous les brevets essentiels à une norme ;
11. « communauté de brevets », une entité créée par un accord entre deux ou plusieurs titulaires de SEP pour concéder sous licence un ou plusieurs de leurs brevets entre eux ou à des tiers ;
12. « évaluation par les pairs », un processus de réexamen des résultats préliminaires des contrôles de caractère essentiel par des évaluateurs autres que ceux qui ont effectué le contrôle de caractère essentiel initial ;
13. « tableau des revendications » : une présentation de la correspondance entre les éléments (caractéristiques) d'une revendication de brevet et au moins une exigence d'une norme ou une recommandation d'une norme ;
14. « exigence d'une norme » : une expression, dans le contenu d'un document, qui exprime des critères objectivement vérifiables à remplir et par rapport à laquelle aucune dérogation n'est autorisée si la conformité au document doit être revendiquée ;
15. « recommandation d'une norme » : une expression, dans le contenu d'un document, qui suggère un choix possible ou une ligne de conduite jugée particulièrement adaptée, sans nécessairement en mentionner ou en exclure d'autres ;
16. « famille de brevets », un ensemble de documents de brevet qui couvrent la même invention et dont les membres ont les mêmes priorités ;

17. « partie prenante » désigne toute personne pouvant démontrer un intérêt légitime dans les SEP, y compris un titulaire de SEP, un exécutant, un agent d'un titulaire de SEP ou d'un exécutant, ou une association représentant les intérêts des titulaires et des exécutants de SEP ;
18. « centre de compétences », les unités administratives de l'EUIPO qui remplissent les tâches confiées à l'EUIPO en vertu du présent règlement.
19. « contrôle de caractère essentiel » désigne le processus d'évaluation si un SEP revendiqué est essentiel à une norme telle que conçue dans le présent règlement par un évaluateur de la liste d'évaluateurs créée en vertu du présent règlement ;
20. « évaluateur » signifie une personne qui effectue des contrôles de caractère essentiel ;
21. « conciliateur » désigne une personne qui participe à une détermination FRAND ou est appelée à aider les parties à établir une redevance globale ;
22. « évaluation par les pairs » désigne un processus de réexamen des résultats des contrôles de caractère essentiel par des évaluateurs autres que ceux qui ont effectué le contrôle de caractère essentiel initial ;
23. « micros, petites et moyennes entreprises » (PME) désigne les entreprises telles que définies par la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises

Justification : Le paragraphe 9 devrait être modifié et les paragraphes 19 à 23 proposés devraient être inclus dans l'article 2. Pour atteindre les objectifs de la Commission consistant à promouvoir la transparence et la prévisibilité des licences SEP, la Commission doit s'efforcer de clarifier et de définir tous les termes essentiels aux dispositions du règlement SEP de l'UE. Des définitions claires sont particulièrement importantes pour les PME qui fonctionnent avec des ressources financières et professionnelles minimales pendant le processus d'octroi de licence. Les lignes rouges que nous fournissons définissent des termes qui font partie intégrante de la compréhension de ce règlement. C'est pourquoi nous exhortons la Commission à définir clairement tous les termes essentiels à la transparence et à la prévisibilité du règlement SEP de l'UE.

Article 3 proposé – Principes essentiels des obligations FRAND

L'obligation d'accorder une licence à une SEP à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) doit inclure ce qui suit :

1. Un titulaire de SEP ne peut pas refuser de concéder ses SEP sous licence à une partie disposée à accepter les termes et conditions FRAND ;
2. Une obligation FRAND concernant un SEP qui lie un propriétaire de brevet liera tout propriétaire de brevet ultérieur et ses agents, y compris les pools de brevets ;
3. Un titulaire de SEP ne devrait pas exiger que les responsables de la mise en œuvre prennent ou accordent des licences à un SEP grevé de FRAND qui n'est pas essentiel à la norme, inapplicable, ou non enfreint, ou invalide ;
4. Un titulaire de SEP ne devrait pas chercher les injonctions et autres recours d'exclusion, sauf dans des circonstances limitées où les recours pécuniaires ne sont pas disponibles ;

5. Un taux raisonnable pour un SEP valide, contrefait et exécutoire grevé de FRAND devrait être basé sur la valeur de l'invention brevetée réelle, indépendamment de son inclusion dans la norme, et devrait prendre en compte le taux de redevance global prévu pour tous les SEP pertinents pour une norme particulière.

Justification : L'article proposé devrait être inclus dans ce texte réglementaire. Le texte souligné ci-dessus comprend cinq principes largement répandus pour garantir un processus d'octroi de licence SEP équilibré. De nombreux OEN qui exigent un engagement FRAND ne parviennent souvent pas à fournir une définition claire, ce qui permet aux titulaires de SEP de recourir à des tactiques abusives, notamment l'exploitation des ambiguïtés de l'engagement FRAND. Lorsque les OEN manquent de transparence, la Commission doit fournir des orientations aux parties prenantes de l'UE. Le paragraphe 1 de cet article proposé atténue la possibilité pour un titulaire de SEP de refuser de accorder une licence à un titulaire de licence volontaire afin d'abuser des concurrents sur son marché et d'extraire une valeur supplémentaire pour leur SEP auprès de certains titulaires de licence, généralement un fabricant de produits finis. Le paragraphe 2 de cet article proposé garantit que les titulaires de SEP n'utilisent pas de tactiques de transfert afin que le cessionnaire puisse se soustraire à un engagement FRAND. Par conséquent, nous demandons à la Commission d'introduire cette nouvelle proposition d'article définissant deux éléments constitutifs de l'engagement FRAND.

8(b) – Évaluations indépendantes de vérification du caractère essentiel

Le titulaire de SEP doit fournir au centre de compétences les informations suivantes qui doivent être incluses dans la base de données et référencées dans le registre :

(a) une décision finale sur le caractère essentiel d'une SEP enregistrée, rendue par un tribunal compétent d'un État membre dans un délai de 6 mois à compter de la publication de cette décision.

~~(b) tout contrôle du caractère essentiel avant le [JO : veuillez insérer la date – 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement] par un évaluateur indépendant dans le cadre d'un pool, identifiant le numéro d'enregistrement SEP, l'identité du pool de brevets et son administrateur et l'évaluateur.~~

Justification : Pour les raisons évoquées pour les modifications suggérées au considérant 27, la partie (b) de l'article 8 devrait être omise.

15(2)(g) – Fixation du taux de redevance global spécifique à l'UE

2. La notification effectuée conformément au paragraphe (1) contient les informations suivantes :

- (a) le nom commercial de la norme ;
- (b) la liste des spécifications techniques qui définissent la norme ;
- (c) les noms des titulaires de SEP effectuant la notification visée au paragraphe (1) ;
- (d) le pourcentage estimé que représentent les titulaires de SEP visés au paragraphe (1) par rapport à l'ensemble des titulaires de SEP ;

- (e) le pourcentage estimé de SEP qu'ils possèdent collectivement parmi tous les SEP pour la norme ;
- (f) les mises en œuvre connues des titulaires de SEP visés au point (c) ;
- (g) la redevance globale ~~mondiale ; sauf si les parties notifiantes précisent que la redevance globale n'est pas globale ;~~
- (h) toute période pour laquelle la redevance globale mentionnée au paragraphe (1) est valable.

Justification : Le paragraphe 2, point (g), de l'article 15 devrait être supprimé. Les parties ne devraient pouvoir se mettre d'accord que sur un taux de redevance spécifique à l'Union européenne. La fixation de taux de redevances mondiaux est préjudiciable aux parties prenantes, y compris aux PME, car elle permet aux titulaires de SEP de déterminer un taux de redevance potentiellement disproportionné qui, s'il n'est pas accepté par l'utilisateur des normes de mise en œuvre, permettrait au titulaire de SEP de demander une injonction mondiale. Certaines juridictions européennes ont permis ces tactiques abusives, conduisant d'autres pays à emboîter le pas pour défendre leurs innovateurs. Par conséquent, le résultat a conduit à une bataille entre les juridictions qui refusent de maintenir l'injonction accordée par une autre juridiction. L'UE devrait se concentrer uniquement sur ses parties prenantes et limiter la fixation du taux de redevance global à sa propre économie.

18(1) – Fixation du taux de redevance global spécifique à l'UE

1. Un titulaire de SEP ou un exécutant peut demander au centre de compétences un avis d'expert non contraignant sur une ~~redevance globale mondiale~~.

Justification : Le paragraphe 1 de l'article 18 devrait être modifié afin de garantir que les taux de redevances globaux soient spécifiques à l'UE. Même si nous sommes conscients que le fait de ne pas autoriser la fixation de taux de redevances à l'échelle mondiale entraînera un problème de fragmentation à l'échelle mondiale, ce règlement constitue un pas vers une solution plus large. Au fil du temps, les juridictions doivent travailler ensemble pour développer un mécanisme international plus large visant à harmoniser les efforts au sein du paysage international des licences SEP. Ce règlement servira à stimuler l'économie de l'UE tout en fournissant aux autres pays un cadre modèle pour leur économie interne.

28(3) – Procédure cohérente de vérification du caractère essentiel

1. Le centre de compétences gère un système de contrôles de caractère essentiel, garantissant qu'ils sont effectués de manière objective et impartiale et que la confidentialité des informations obtenues est garantie.
2. Le contrôle du caractère essentiel est effectué par un évaluateur sélectionné conformément à l'article 27. Les évaluateurs doivent effectuer des contrôles de caractère essentiel des SEP enregistrés pour la norme pour laquelle ils sont enregistrés.
- ~~3. Conformément à l'article 20, les contrôles de caractère essentiel ne doivent pas être effectués pour plusieurs SEP enregistrés auprès du centre de compétences de la famille de brevets concernée.~~

4. L'absence d'un contrôle de caractère essentiel ou d'un contrôle de caractère essentiel en cours n'empêche pas les négociations d'octroi de licence ou toute procédure judiciaire ou administrative relative à un SEP enregistré.

5. L'évaluateur résume le résultat du contrôle du caractère essentiel et les raisons qui le justifient dans un avis motivé ou, en cas d'évaluation par les pairs, dans un avis motivé final, qui n'est pas juridiquement contraignant.

6. Le résultat du contrôle de caractère essentiel effectué et l'avis motivé de l'évaluateur ou l'avis motivé final du pair évaluateur peuvent être utilisés comme preuve devant les parties prenantes, les pools de brevets, les autorités publiques, les tribunaux ou les arbitres.

[Paragraphe 7 proposé] Dans un délai raisonnable déterminé au cas par cas par le centre de compétences, et si l'évaluateur estime qu'un brevet d'une famille de brevets est essentiel, il incombe au(x) titulaire(s) du SEP de prouver le caractère essentiel de tous les autres brevets respectifs de la famille des brevets.

Justification : Le paragraphe 3 de l'article 28 devrait être omis et le paragraphe 7 proposé devrait être inclus pour garantir un processus de contrôle du caractère essentiel prévisible et fiable. Il est important que la Commission rende compte trop large licences de brevets non pertinents et non essentiels. La possibilité pour un SEP d'une famille de brevets de déterminer le caractère essentiel des autres brevets de la famille permettra les brevets potentiellement non essentiels soient appliqués en tant que SEP dans l'UE à moins et jusqu'à ce qu'ils soient réfutés ultérieurement par un Le tribunal compétent d'un État membre ou le SEP est sélectionné lors d'un contrôle de caractère essentiel annuel. Dans les deux cas, le brevet potentiellement non essentiel aura déjà causé des dommages à l'écosystème des licences SEP. Dans À la lumière des différences entre les lois sur les brevets des États membres et des juridictions en dehors de l'UE, il n'est pas raisonnable de déterminer qu'un brevet est essentiel dans une juridiction sur la base du fait qu'il est essentiel dans une autre juridiction. Il est préjudiciable à l'écosystème d'octroi de licence SEP que l'UE considère les brevets comme essentiels sur la base de ces paramètres. Cette compréhension devrait s'appliquer aux parties prenantes en exercice et non en exercice qui détiennent un SEP déclaré. Par conséquent, il incombe au(x) titulaire(s) de SEP qui déclare(nt) son(s) brevet(s) essentiel(s) de prouver le caractère essentiel de tous leurs brevets respectifs dans une famille de brevets après que le centre de compétences a déterminé que l'un de ces brevets est essentiel.

33 – Contrôles de caractère essentiel cohérents

1. Le centre de compétences inscrit le résultat du contrôle de caractère essentiel ou de l'évaluation par les pairs dans le registre ainsi que l'avis motivé et l'avis motivé final dans la base de données. ~~Le résultat du contrôle du caractère essentiel effectué en vertu du présent règlement est valable pour tous les SEP de la même famille de brevets.~~

2. Le centre de compétences publie dans le registre le pourcentage de SEP échantillonnés par titulaire de SEP et par norme spécifique enregistrée qui ont réussi le test de caractère essentiel.

3. Lorsque la publication des résultats contient une erreur imputable au centre de compétences, le centre de compétences corrige l'erreur de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de SEP et publie la correction.

Justification : La révision suggérée du paragraphe 1 de l'article 33 devrait être effectuée, conformément à l'article 28, paragraphe 3, et au considérant 3 de la proposition de règlement SEP de l'UE.

34 – Exceptions générales aux procédures obligatoires du Centre de compétences (injonctions provisoires)

1. La détermination FRAND concernant une norme et une mise en œuvre pour lesquelles une entrée dans le registre a été créée doit être initiée par l'une des personnes suivantes :

(a) le titulaire de SEP, avant toute introduction d'une action en contrefaçon du SEP devant un tribunal compétent d'un État membre ;

(b) un exécutant d'un SEP avant toute demande de détermination ou d'évaluation des termes et conditions FRAND d'une licence SEP devant un tribunal compétent d'un État membre.

2. La partie demandant la détermination FRAND sera appelée « partie requérante », toute partie répondant à la demande sera appelée « partie répondante », et les deux seront appelées « parties » aux fins de la détermination FRAND.

3. La détermination FRAND peut être initiée par une partie ou conclue par les parties pour résoudre volontairement les litiges liés aux conditions générales FRAND.

~~4. L'obligation d'engager une détermination FRAND conformément au paragraphe 1 avant la procédure judiciaire est sans préjudice de la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de demander, en attendant la détermination FRAND, au tribunal compétent d'un État membre d'émettre une injonction provisoire de nature financière contre le contrevenant présumé. L'injonction provisoire exclut la saisie des biens du contrevenant présumé ainsi que la saisie ou la livraison des produits soupçonnés de contrefaire un SEP. Lorsque le droit national prévoit que l'injonction provisoire de nature financière ne peut être demandée que lorsqu'une affaire est pendante sur le fond, chaque partie peut saisir à cette fin une affaire sur le fond devant la juridiction compétente d'un État membre. Toutefois, les parties doivent demander au tribunal compétent d'un État membre de suspendre la procédure EN 47 sur le fond pendant la durée de la détermination FRAND. Pour décider d'accorder ou non une injonction provisoire, le tribunal compétent d'un État membre considère qu'une procédure de détermination de FRAND est en cours.~~

5. Une fois la détermination FRAND terminée, toute la gamme de mesures, y compris les mesures provisoires, conservatoires et correctives, sera à la disposition des parties.

Justification : Le paragraphe 4 de l'article 34 devrait être entièrement supprimé. Le manque de clarté sur ce qui constituerait une « nature financière » aux fins d'une injonction provisoire serait très préjudiciable aux petites parties prenantes. Les PME sont moins susceptibles d'innover au-delà des normes lorsque les cadres politiques et

juridiques clés sont moins fiables et transparents. Si une PME faisait l'objet d'une injonction provisoire, elle subirait probablement des pertes de revenus et d'investissement massives et irrécupérables, même si un tribunal décidait ultérieurement qu'il n'y avait pas eu de violation réelle du SEP en question. Bien que la Commission envisage peut-être les PME innovatrices titulaires d'un SEP, il est probable que cette disposition sera utilisée par la minorité de titulaires de portefeuille de brevets à important qui ont souvent exploité les ambiguïtés de la loi et du règlement au détriment des utilisateurs des normes de mise en œuvre. Ce processus rendrait également inefficace l'objectif d'une détermination FRAND obligatoire avant de faire valoir des réclamations auprès de l'UPC ou d'un tribunal compétent d'un État membre, car les titulaires de SEP pourraient contourner cette exigence.

66 – Exceptions générales aux procédures obligatoires de centre de compétences (normes existantes)

1. Jusqu'au [JO : veuillez insérer la date = 28 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement] titulaires de SEP indispensables à une norme publiée avant l'entrée en vigueur du présent règlement (« normes existantes »), pour lesquels des engagements FRAND ont été pris, peut notifier au centre de compétences, conformément aux articles 14, 15 et 17, toute norme existante ou partie de norme qui sera déterminée dans l'acte délégué conformément au paragraphe (4). Les procédures, les exigences de notification et de publication énoncées dans le présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

2. Jusqu'au [O] : veuillez insérer la date = 28 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement], les exécutants d'une norme, norme publiée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour laquelle des engagements FRAND ont été pris peuvent notifier conformément à l'article 14, paragraphe 4) le centre de compétences pour l'une des normes existantes ou parties de normes existantes, qui sera déterminé dans l'acte délégué conformément au paragraphe (4). Les procédures, les exigences de notification et de publication énoncées dans le présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

3. Jusqu'au [O] : veuillez insérer la date = 30 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement], un titulaire de SEP ou un exécutant peut demander un avis d'expert conformément à l'article 18 concernant les SEP essentiels à une norme existante ou à des parties de celle-ci, qui sera déterminé dans l'acte délégué conformément au paragraphe (4). Les exigences et procédures énoncées à l'article 18 s'appliquent mutatis mutandis.

4. Lorsque le fonctionnement du marché intérieur est gravement perturbé en raison de l'inefficacité de l'octroi de licence aux SEP **couvrant une norme**, la Commission détermine, après un processus de consultation approprié, au moyen d'un acte délégué en vertu de l'article 67, lesquelles des normes existantes, ou parties de celles-ci ~~ou des cas d'utilisation pertinents~~ peut être notifiée conformément au paragraphe (1) ou au paragraphe (2), ou pour laquelle une expertise peut être demandée conformément au paragraphe (3). L'acte délégué détermine également quelles procédures, quelles exigences de notification et de publication énoncées dans le présent règlement s'appliquent à ces normes existantes. L'acte délégué est adopté FR 59 FR dans le [JO : veuillez insérer la date = 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement].

5. Le présent article s'applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis par le [JO : veuillez insérer la date = 28 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Justification : article 66 doit être modifié avec les recommandations suivantes. Notre raisonnement pour ces modifications suggérées est cohérent avec notre justification fournie pour le considérant 4 et l'article 1.