

# ACCORD

# CWA 95000

# D'ATELIER

juin 2019

# CEN

---

ICS 03.140

Version française

## Principes fondamentaux et approches pour l'octroi de licences de Brevets essentiels pour certaines normes

Le présent Accord d'Atelier CEN/CENELEC a été rédigé et approuvé dans le cadre d'un Atelier par un ensemble de représentants des parties intéressées, dont la constitution est indiquée dans l'avant-propos du présent Accord d'Atelier.

La procédure formelle suivie par l'Atelier dans l'élaboration du présent Contrat d'atelier a été approuvée par les Membres Nationaux du CEN et CENELEC, mais ni les Membres Nationaux du CEN et du CENELEC ni le Centre de Gestion du CEN-CENELEC ne peuvent être tenus pour responsables du contenu technique du présent Accord d'Atelier CEN/CENELEC ou des éventuels conflits avec les normes ou législations.

Le présent Accord d'atelier CEN/CENELEC ne peut en aucun cas être considéré comme une norme officielle développée par le CEN, le CENELEC et ses membres.

Le présent Accord d'atelier CEN/CENELEC est ouvert au public en tant que document de référence provenant des organismes nationaux de normalisation des membres du CEN et des comités électrotechniques nationaux du CENELEC.

Les membres du CEN et du CENELEC sont les organismes nationaux de normalisation et les comités électrotechniques nationaux des pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, ancienne République yougoslave de Macédoine, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**Centre de Gestion CEN-CENELEC : Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles**

---

© 2019  
CEN/CENELEC

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN et aux Membres du CENELEC.

N° de réf. : CWA 95000:2019 F

<b>Table des matières</b>		Page
Avant-propos européen.....		3
Introduction .....		6
1	Domaine d'application.....	9
2	Résumé des Principes fondamentaux des documents et des licences de BEN .....	9
3	Processus d'octroi de licences et résumé des meilleures pratiques .....	10
3.1	Les parties.....	11
3.2	Accords de confidentialité (NDA) dans les négociations de licence de BEN .....	13
3.3	Les principes fondamentaux d'un contrat de licence FRAND .....	14
3.4	Méthodologies de valorisation des BEN.....	15
3.5	Refus de licence .....	17
3.6	Portefeuilles BEN et licences de portefeuille .....	17
3.7	Litiges.....	18
3.8	Injonctions .....	19
3.9	SDO et améliorations possibles par les SDO.....	19
3.10	Octroi de licences via des pools de brevets.....	19
4	Licences aux conditions FRAND : contexte du marché.....	20
4.1	Contexte du marché .....	20
4.2	Contexte, aspect droit de la concurrence et fonction d'intérêt public de l'obligation FRAND.....	21
4.3	Prise en compte des intérêts des PME .....	27
5	Principes fondamentaux pour résoudre les problèmes clés liés aux licences FRAND et BEN : un contexte juridique et factuel .....	29
5.1	L'usage et l'abus des injonctions et les menaces d'injonctions dans les négociations des BEN.....	29
5.2	Licences à tout titulaire de licence consentant .....	34
5.3	Méthodologies de valorisation FRAND.....	36
5.4	Portefeuille de licences et traitement des brevets litigieux.....	38
5.5	Transparence et prévisibilité .....	42
5.6	Transfert et désagrégation des brevets.....	44
6	Conclusion.....	46
Annexe A – Foire aux questions (FAQ).....		47
Annexe B – Documentation relative aux négociations de licences .....		52

## Avant-propos européen

Le CWA 95000:2019 a été élaboré conformément au Guide 29 du CEN-CENELEC « Accords d'atelier CEN/CENELEC » et aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du CEN/CENELEC - Partie 2.

Un Accord d'atelier CEN/CENELEC (CWA) est un accord, élaboré et approuvé par un atelier CEN/CENELEC et détenu par le CEN/CENELEC en tant que publication, qui reflète le consensus des individus et organisations identifiés en tant qu'auteurs de son contenu. Un CWA est destiné à une utilisation volontaire par les parties qui souhaitent mettre en œuvre son contenu. Un CWA ne doit pas être interprété comme un avis juridique approuvé avec autorité par le CEN/CENELEC.

Cet accord d'atelier, y compris ses annexes (CWA), a été rédigé et approuvé par un atelier de représentants des parties intéressées le 16 janvier 2019, dont la constitution a été soutenue par le CEN et le CENELEC suite à un appel public à participation. La réunion de lancement de l'atelier a eu lieu le 12 février 2018.

Les organisations qui ont soutenu le consensus représenté par ce CWA étaient issues des secteurs économiques suivants : Semi-conducteurs ; Automobile ; Télécommunications ; IdO ; Connexion sans fil ; Équipement technologique ; Juridique ; Logiciel ; PME technologique ; et fabrication.

Le processus formel suivi par l'atelier pour l'élaboration de ce CWA a été approuvé par les membres nationaux du CEN/CENELEC mais ni les membres nationaux du CEN/CENELEC ni le Centre de gestion du CEN-CENELEC ne sauraient être tenus responsables du contenu du CWA.

La consultation publique pour ce CWA a débuté le 29 janvier 2019 et s'est terminée le 28 mars 2019.

L'examen final de ce CWA avant publication a commencé le 24 avril 2019 et a été clôturé avec succès le 2 mai 2019. Le texte final de ce CWA a été soumis au CEN pour publication le 3 mai 2019.

Vous trouverez ci-dessous une liste des entreprises/organisations qui ont conçu et approuvé ce CWA :

- **ACT The App Association**
- **AirTies Wireless Network**
- **Apple Inc.**
- **Bayerische Motoren Werke AG**
- **Cisco Systems, Inc.**
- **Creo Group**
- **Denso International Europe**
- **Deutsche Telekom AG**
- **Fair Standards Alliance**
- **Groupe Renault**
- **Honda Motor Co., Ltd.**
- **Juniper Networks**

- **Multispectral Limited**
- **N&M Consultancy**
- **Nordic Semiconductor ASA**
- **Ponti & Partners SLP**
- **Sequans Communications**
- **SolidQ**
- **TapTap**
- **Telit Communications SpA**
- **Volkswagen AG**
- **Wyres SAS**

En outre, les entreprises/organisations suivantes, sans avoir participé à la rédaction de ce document, expriment leur soutien général au contenu de celui-ci :

- **ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles)**
- **Andaman7**
- **BadVR**
- **Barefoot & Co.**
- **Blue Badge Insights**
- **Bullitt Group**
- **Concentric Sky**
- **Crosscall**
- **Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG**
- **EDMI Limited**
- **Egylis**
- **emporia**
- **Eucomreg**
- **Fairphone**
- **Ford**
- **High Tech inventors Alliance**

- **Hitachi ltd.**
- **HP Inc.**
- **IP2Innovate**
- **Kamstrup A/S**
- **Lenovo**
- **MotionMobs**
- **Nationsorg**
- **Nouss**
- **PSA Groupe**
- **Sagemcom**
- **Sierra Wireless**
- **Sigao Studios**
- **Sky**
- **Southern DNA**
- **Synesthesia**
- **Toyota Motor Corporation**
- **U-Blox**
- **Valeo**

Les participants au CWA encouragent toutes les parties prenantes intéressées à fournir des commentaires concernant le présent CWA, dans l'idée que ces commentaires, ainsi que les futurs développements juridiques et commerciaux, puissent conduire à de futures mises à jour du CWA. Les participants invitent toute personne à soumettre des suggestions d'ajout ou d'actualisation du contenu par l'intermédiaire du Secrétariat du CWA (DIN).

Le présent Accord d'atelier est accessible au public comme document de référence auprès des membres nationaux du CEN/CENELEC suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, ancienne République yougoslave de Macédoine, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.

## Introduction

Les normes techniques contribuent à stimuler l'économie mondiale moderne. Alors que l'industrie continue de se développer et d'évoluer en Europe et dans le monde, de nouvelles normes s'orientent vers ce que l'on appelle « l'Internet des objets » (IdO), la suite de normes « 5G » et d'autres technologies standardisées de nouvelle génération. On s'attend à ce que de plus en plus d'industries intègrent ces types de technologies standardisées et l'interopérabilité qu'elles offrent.

Les technologies standardisées sont généralement développées par des organismes de développement de normes (SDO),<sup>1</sup> où les participants de l'industrie et d'autres parties prenantes se réunissent pour développer et convenir d'un cahier des charges technique. Bien qu'il existe de nombreux SDO importants, nous pouvons citer quelques SDO européens et internationaux majeurs :

- l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), qui se concentre sur les normes de télécommunications ;
- l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), qui est le plus grand organisme technique au monde et se concentre sur les communications sans fil et filaires, ainsi que sur d'autres solutions industrielles ;
- l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui est une agence des Nations Unies (ONU) axée sur la normalisation des technologies de télécommunication, vidéo et audio, et qui travaille généralement en partenariat avec deux autres SDO clés, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) ;
- le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), responsable de la normalisation européenne dans le domaine de l'électrotechnique, et le Comité européen de normalisation (CEN), responsable de la normalisation européenne dans d'autres domaines ; *et*
- Diverses organisations nationales de normalisation, telles que l'Institut allemand de normalisation (Deutsches Institut für Normung ou DIN), qui est l'organisation nationale allemande de normalisation et déléguée à la participation au sein de l'ISO.

En élaborant des normes techniques, les SDO peuvent élaborer des spécifications intégrant des technologies qui peuvent, dans de nombreuses situations, faire l'objet de brevets (ou de demandes de brevet en cours) détenus soit par le contributeur à la spécification, soit par d'autres tiers. Ces brevets qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'une norme sont appelés brevets essentiels à une norme (BEN).<sup>2</sup> Au sein des SDO, il arrive généralement que les entreprises participent à la fois en tant que contributeurs à l'élaboration des normes et en tant qu'acteurs du marché qui ont l'intention de commercialiser des produits mettant en œuvre la norme une fois finalisée. Les efforts visant à créer une nette séparation entre les soi-disant « contributeurs » et les soi-disant « exécutants » vont généralement dans le mauvais sens et tendent à ignorer l'intérêt des participants aux SDO à élaborer des normes solides, utilisables et efficaces. En outre, de nombreuses entreprises sont à la fois des « contributeurs » et des « exécutants » des normes.

---

<sup>1</sup> Les SDO peuvent également être appelés « organismes de normalisation » ou SSO. Les termes peuvent être utilisés de manière interchangeable ici.

<sup>2</sup> Les politiques de brevet des SDO peuvent fournir plus de spécificité ou d'informations dans la définition des BEN soumis à la politique en question. De plus, il est important de noter qu'un brevet ne devient pas un BEN uniquement sur revendication du titulaire. En cas de litige concernant le caractère essentiel, la contrefaçon, la validité ou autre, les tribunaux nationaux sont généralement l'organisme approprié pour déterminer si un brevet est ou non un BEN.

Les brevets récompensent l'innovation, et il est important que les SDO aient la capacité d'incorporer de nouvelles technologies innovantes. Le défi consiste à se prémunir contre les abus potentiels de l'effet de verrouillage, c'est-à-dire lorsque les concurrents sélectionnent une technologie brevetée à des fins de normalisation, créant ainsi une incapacité à concevoir des solutions alternatives à cette technologie.

Pour résoudre ces problèmes de « blocage » de la normalisation, comme on les appelle souvent, les SDO tels que ceux énumérés ci-dessus adoptent généralement des politiques en matière de brevets prévoyant l'octroi de licences pour les BEN à des conditions considérées comme équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

Les SDO diffèrent dans une certaine mesure en ce qui concerne leurs politiques en matière de licences BEN, et les conditions de licence peuvent être un facteur pris en compte lorsque les parties prenantes décident de participer ou non à un effort de normalisation donné. Par exemple, certains SDO prévoient des licences FRAND sans redevance (FRAND-RF ou FRAND-Zéro) pour les BEN applicables à leurs normes. D'autres SDO ont adopté des politiques qui prévoient des licences aux conditions FRAND, qui peuvent inclure des redevances. Le présent accord CWA se concentrera sur les SDO opérant dans le cadre de politiques dotées d'obligations de licence FRAND pouvant inclure des redevances.<sup>3</sup>

Dans le cadre des politiques FRAND, les participants aux normes s'engagent volontairement à concéder sous licence leurs brevets à des conditions justes et raisonnables. Cela garantit aux titulaires de brevets la possibilité d'obtenir une valeur raisonnable et non discriminatoire pour les brevets apportés aux SDO, tout en répondant également aux intérêts des SDO et des participants aux SDO – à condition que l'engagement FRAND soit respecté – d'atténuer l'éventualité d'un blocage de BEN.

Ces dernières années, il y a eu de nombreux débats, controverses, litiges judiciaires et, plus récemment, des enquêtes gouvernementales et réglementaires impliquant des désaccords autour des obligations découlant de l'engagement volontaire FRAND (ou « obligations FRAND »). Ces questions revêtent une importance croissante à mesure que les technologies standardisées, notamment les technologies de communication sans fil, s'étendent à de nouveaux secteurs tels que l'automobile, l'industrie, l'énergie, la finance, les transports, l'entreposage, les infrastructures et la sécurité.

Le présent accord CWA vise (a) à fournir des informations éducatives et contextuelles concernant les licences de BEN selon les conditions FRAND, (b) à identifier et illustrer certaines des questions que les parties aux négociations peuvent rencontrer, et (c) à exposer certains des comportements clés et des « meilleures pratiques » que les parties pourraient choisir d'adopter pour résoudre tout problème de licence de BEN à l'amiable et dans le respect de l'obligation FRAND. Nous espérons que le présent CWA pourra aider tous les négociateurs de BEN indépendamment de leur expérience et informer toutes les autres parties prenantes intéressées sur la manière de parvenir plus efficacement à des accords équitables et de mieux promouvoir les objectifs et les intérêts de l'industrie, de la normalisation et, en dernier lieu, des consommateurs.

Pour rédiger ce CWA, organisé sous les auspices du CEN-CENELEC et le DIN tenant lieu de secrétariat, un appel public à participation a été publié par le CEN-CENELEC. Plus de cinquante parties ont participé à une réunion de « lancement » au siège du DIN à Berlin pour lancer le processus de développement. Les participants ont discuté plusieurs projets, dont chacun a fait l'objet de commentaires et de modifications

---

<sup>3</sup> Le présent CWA fait souvent référence de manière générale aux « normes », mais il convient de noter que, selon le contexte, divers termes peuvent être utilisés pour désigner des technologies standardisées. Par exemple, le Règlement (UE) 1025/2012 sur la normalisation européenne définit la signification des termes « norme » et « spécification technique », qui sont tous deux pertinents pour ce document. De même, certains SDO peuvent utiliser des termes tels que « livrables », « résultats techniques », « recommandation » ou d'autres termes. Dans ce CWA, le terme « norme » est généralement employé pour désigner divers types de technologies normalisées, quel que soit le nom formel qui peut être applicable dans le contexte ou au sein de l'organisation en particulier. Comme indiqué, le présent CWA se concentre sur les SDO et les normes impliquant des obligations de licence FRAND qui peuvent inclure des redevances.

par l'ensemble du groupe de participants pour arriver finalement à la rédaction du CWA ainsi approuvée.

Bien que ce CWA reflète des approches pratiques et des opinions politiques approuvées, sur la base d'un consensus général, par les signataires, il est à noter que les positions détaillées de chacun des participants peuvent ne pas être reflétées dans chaque aspect du projet, et il est reconnu que ces positions d'entreprise peuvent inclure des meilleures pratiques supplémentaires ou différentes. De même, bien que le CWA offre des orientations et des pratiques que les parties aux négociations peuvent choisir de soutenir dans leurs propres transactions, il est souligné que tous les participants à ce CWA, et tous les autres, restent libres de poursuivre leurs propres négociations de licences individuelles au cas par cas, que les approches exposées ici soient utilisées ou non. Bien que les tribunaux et autres décideurs puissent prendre en compte les questions, les approches et les pratiques de la politique abordées ici, et bien que le CWA identifie un certain nombre de décisions juridiques à l'appui, les approches juridiques peuvent souvent différer d'un pays à l'autre, et rien dans le présent document ne saurait suggérer qu'un tribunal particulier ou un autre décideur soutiendra chacune des questions, approches ou pratiques exposées.

***Le présent CWA ne constitue pas un avis juridique.*** Les parties doivent toujours consulter leurs propres conseillers et avocats, si nécessaire, dans le cadre de leurs transactions spécifiques, au cas par cas.

## 1 Domaine d'application

Le présent CWA aborde certains des comportements clés et des « meilleures pratiques » que les parties pourraient choisir d'adopter pour résoudre à l'amiable tout problème de licence de BEN, dans le respect de l'obligation FRAND, et d'une manière qui peut être bénéfique pour l'innovation, l'industrie, la normalisation et, en fin de compte, les consommateurs. Le CWA aborde les pratiques de licence de BEN dans les secteurs de la 5G et de l'IdO, ainsi que dans d'autres domaines où les BEN sont applicables. Le CWA fournit également des informations pédagogiques et contextuelles concernant les licences de BEN et l'application de FRAND.

## 2 Résumé des Principes fondamentaux des documents et des licences de BEN

Le présent CWA comprend une Introduction, six sections et deux Annexes, décrites comme suit :

- L'**introduction** donne un bref aperçu des problématiques industrielles abordées et de l'impact économique et commercial important que les normes et les BEN ont sur l'économie européenne et internationale.
- La **Section 1** précise le champ d'application du document et les domaines abordés par le CWA.
- La présente **Section 2** résume le CWA et énumère les Principes fondamentaux pour les licences de BEN qui ont été identifiés et convenus par les participants au CWA.
- La **Section 3** propose un résumé des « meilleures pratiques » en matière de licences de BEN, lesquelles reprennent et mettent en pratique les Principes fondamentaux, et peuvent contribuer à faciliter un processus FRAND et aboutir à la conduite de négociations bilatérales.
- La **Section 4** présente le contexte du marché, ainsi qu'un résumé des considérations pertinentes en matière de droit de la concurrence, importantes pour comprendre et appliquer l'obligation FRAND.
- La **Section 5** propose un examen et une analyse juridiques plus détaillés de l'obligation FRAND, y compris une référence exhaustive au droit en vigueur, pour expliquer et soutenir les six Principes fondamentaux pour l'octroi des licences de BEN décrits aux présentes.
- La **Section 6** apporte une brève conclusion au présent accord CWA.
- L'**Annexe A** répertorie les questions fréquemment posées (FAQ) et propose des réponses qui peuvent être utiles pour les parties engagées dans l'octroi de licences de BEN.
- Enfin, l'**Annexe B** répertorie les documents qui devraient être facilement accessibles aux parties aux négociations, dans un souci de transparence et pour faciliter l'octroi de licences de BEN sur la base d'une base commune d'informations et de faits.

Même si les parties aux négociations peuvent dans certains cas se concentrer sur les questions pratiques abordées dans le résumé des « meilleures pratiques » figurant à la section 3, il convient également de comprendre que les six Principes fondamentaux résumés ci-dessous – et la base juridique qui les soutient, telle qu'elle est exposée dans la Section 5 – permettent de piloter les pratiques de licence FRAND et les ancrer dans des processus et des approches qui facilitent les résultats conformes aux obligations FRAND. Les six Principes fondamentaux sont :

**Principe fondamental 1 :** *Un titulaire de BEN soumis aux obligations FRAND ne doit pas menacer, demander ou appliquer une injonction (ou des processus d'exclusion de facto similaires) excepté dans des circonstances exceptionnelles et uniquement lorsque l'indemnisation FRAND ne peut pas être réglée par voie judiciaire, par exemple en cas d'incompétence ou de faillite. Il convient que les parties négocient les conditions FRAND sans aucun levier de « blocage » abusif associé à des injonctions ou à d'autres processus d'exclusion de facto du marché.*

**Principe fondamental 2 :** *Une licence FRAND doit être mise à la disposition de toute personne souhaitant mettre en œuvre la norme pertinente. Refuser d'accorder une licence à certains exécutants est par nature*

contraire à la promesse FRAND. Dans de nombreux cas, l'octroi de licences en amont peut générer des gains d'efficacité significatifs qui profitent au titulaire du brevet, au titulaire de licence et à l'ensemble du secteur.

**Principe fondamental 3 :** Les BEN doivent être évalués en fonction de leurs propres mérites techniques et de leur portée, et non en fonction de leur valeur ou utilisation en aval. Dans de nombreux cas, cela impliquera de se concentrer sur le plus petit composant qui est directement ou indirectement en violation du BEN, et non sur le produit final intégrant des technologies supplémentaires. Comme l'a souligné la Commission européenne, les valorisations des BEN « ne doivent pas comporter d'éléments découlant de la décision d'intégrer la technologie en question dans la norme ». De plus, « pour définir une valeur conforme aux principes FRAND, les parties doivent considérer un tarif global raisonnable pour l'ensemble de la norme. »

**Principe fondamental 4 :** Si dans certains cas, les parties peuvent convenir mutuellement et volontairement d'une licence de portefeuille (y compris même pour certains brevets sujets à des désaccords), aucune partie ne devrait toutefois refuser une licence conforme aux principes FRAND pour des brevets jugés essentiels en raison de désaccords concernant d'autres brevets inclus dans un portefeuille. Cette approche peut permettre aux parties d'identifier les domaines d'accord au sein d'un portefeuille de brevets malgré l'existence d'autres points de désaccord. Pour les brevets qui n'ont pas fait l'objet d'un accord, les parties ne sont pas tenues de prendre une licence de portefeuille ; en cas de litige sur certains brevets, le titulaire d'un BEN doit s'acquitter de la charge de la preuve sur le fond (par exemple, pour établir que le prétendu BEN a été enfreint et nécessite un paiement, et fixer un tarif conforme aux principes FRAND).

**Principe fondamental 5 :** Aucune des parties à une négociation FRAND ne doit chercher à forcer l'autre partie à conclure des accords de confidentialité trop étendus. Certaines informations, telles que notamment les listes de brevets, les tableaux de revendications identifiant les produits pertinents, les conditions de licence FRAND, l'historique des licences antérieures, sont importantes pour l'évaluation des conditions FRAND potentielles, et la disponibilité publique de ces documents peut soutenir l'intérêt public dans une application équitable et cohérente des principes FRAND. Un titulaire de brevet ne devrait pas chercher à exploiter son avantage informationnel concernant les brevets ou les licences antérieures pour interférer avec la capacité du titulaire de licence potentiel à négocier efficacement.

**Principe fondamental 6 :** Les transferts de brevets ne sauraient affecter les obligations en matière de principes FRAND, et les transactions de vente de brevets doivent inclure une disposition expresse à cet effet. De même, les transferts de brevets ne devraient pas modifier la valeur recherchée ou obtenue pour des brevets particuliers. Lorsque les portefeuilles de BEN sont divisés, le total des redevances dues pour les parties divisées (et la partie du portefeuille éventuellement restant au propriétaire) ne doit pas dépasser les redevances qui auraient été estimées conformes aux principes FRAND si le portefeuille avait été tenu par un seul propriétaire, ou qui ont été exigées par le propriétaire d'origine. En outre, les transferts de brevets ne devraient pas être utilisés pour annuler une « compensation » des redevances d'un titulaire de licence potentiel ou d'autres droits de réciprocité similaires.

En respectant ces six principes fondamentaux, les concédants et les titulaires de licence visent à maximiser les avantages de la normalisation, conserver une rémunération équitable pour les contributions brevetées et soutenir les intérêts publics et privés dans un écosystème de normes sain, juste et prospère.

### 3 Processus d'octroi de licences et résumé des meilleures pratiques

La présente Section 3 vise à fournir au lecteur, y compris ceux qui ont une expérience limitée des négociations de licences BEN, des conseils pratiques sur la façon de se préparer et d'aborder les négociations de BEN (par exemple, les « meilleures pratiques »). Le contexte de cette section est une négociation bilatérale pour une licence de BEN pour une technologie standardisée qui est soumise à une obligation de licence FRAND, et où cette obligation de licence FRAND n'est pas soumise à une limitation d'exonération de redevances. Veuillez noter que l'engagement de licence FRAND implique l'acceptation par le concédant de licence d'exigences et d'obligations supplémentaires concernant ses agissements. Par conséquent, il est important de noter que ces conseils pratiques peuvent ne pas s'appliquer au cas plus général (ou plus large) de licence générale de brevet lorsque les obligations de licence FRAND n'existent pas.

Dans les Sections 4 et 5, le présent CWA présente le contexte commercial, juridique et d'intérêt public des pratiques et processus exposés dans cette Section 3. Les sections en question abordent et discutent plus en détail des problèmes de marché, des cas, des agences et des déclarations de politique soutenant les pratiques et les processus décrits ci-dessous.

**Avertissement** : Ni ce document ni cette section ne constituent des conseils juridiques et ceux-ci ne sont pas destinés à remplacer un conseiller juridique compétent. Cette section entend simplement éduquer le lecteur sur les considérations et la préparation nécessaire dans le contexte d'une négociation de licence FRAND – il est entendu que les deux parties à une telle transaction travailleront avec le soutien d'un conseiller juridique compétent. La présente ne constitue pas une liste exhaustive des « meilleures pratiques », et il peut exister d'autres pratiques non décrites ici qui constitueraient une « meilleure pratique ».

### 3.1 Les parties

- a) Les parties à toute négociation de licence sont appelées le concédant de licence et le titulaire de licence. Le concédant de licence est le propriétaire des brevets (ou l'agent de celui-ci) faisant l'objet de la licence, qui sont dans ce cas des BEN particuliers soumis à une obligation FRAND. À l'inverse, le titulaire de licence potentiel est la partie qui cherche à obtenir une licence, ou qui, selon le concédant de licence, a besoin d'une licence pour les BEN du concédant de licence afin de mettre en œuvre la norme dans le produit ou service du titulaire de licence pour éviter une violation potentielle des BEN du concédant de licence. Dans le contexte des négociations de licence FRAND, chaque partie doit agir de manière raisonnable, en tant que concédant de licence consentant et titulaire de licence consentant. La présente sous-section 3.1 décrit comment cette volonté peut se manifester dans le cadre de la négociation.
- b) Concédants de licence volontaires des BEN soumis aux obligations FRAND :
  - 1) Un concédant de licence doit agir de manière raisonnable et être juste et franc dans ses interactions avec le titulaire de licence dans le cadre des négociations de licence de BEN. Si le concédant de licence n'est pas consentant, le titulaire de licence ne peut être considéré de son côté comme « réticent ».
    - i) Les concédants de licence doivent employer un langage clair, simple et sans ambiguïté. Tout retard dans la conclusion des négociations dû à des accords mal rédigés et ambigus fournis par le concédant de licence sera imputé au concédant de licence et non au titulaire de licence qui recherche une telle clarté.
    - ii) Il n'est pas raisonnable pour un concédant de licence, par exemple : (a) de faire valoir des allégations dont il sait ou estime qu'elles ne sont plus essentielles à la norme ; (b) de cacher des informations connues sur l'invalidité ou le caractère non essentiel des brevets revendiqués ; (c) de cacher les informations dont il dispose et dont le titulaire de licence a raisonnablement besoin pour évaluer si les conditions de licence proposées sont conformes aux obligations FRAND, ou (d) de conditionner l'octroi de licence d'un BEN à l'exigence que le titulaire de licence prenne également une licence pour tout autre brevet, tel que des brevets qui ne sont pas essentiels à la norme.
  - 2) Les concédants de licence doivent être prêts, si le titulaire de licence le demande, à négocier une licence couvrant tous les BEN soumis aux obligations FRAND applicables à la mise en œuvre par le titulaire de licence norme donnée. Par conséquent, tous les BEN qui remplissent l'exigence du caractère essentiel par rapport à la norme, qui sont détenus ou contrôlés par le titulaire du brevet pendant toute la durée de l'accord de licence et qui sont applicables au produit ou service du titulaire de licence, doivent être inclus dans l'offre du concédant de licence.
    - i) Les concédants de licence doivent être prêts, à la demande du titulaire de licence, à négocier une licence couvrant uniquement les BEN applicables à la mise en œuvre par le titulaire d'une norme donnée et à son produit ou service.

- ii) Brevets non-BEN : Bien que les parties puissent volontairement et mutuellement convenir d'une licence couvrant à la fois les brevets BEN et non-BEN, il est inapproprié pour un concédant de licence de « lier » ou de conditionner de toute autre manière l'octroi d'une licence aux BEN à l'exigence que le titulaire de licence accepte et paie pour une licence sur une autre partie du portefeuille de brevets du concédant de licence (non-BEN), même si ces autres brevets sont considérés comme applicables au produit du titulaire de licence ou à la mise en œuvre de la norme.
  - iii) BEN applicables à d'autres normes : bien que les parties puissent volontairement et mutuellement convenir d'une licence couvrant les BEN selon différentes normes, il est inapproprié pour un concédant de licence de « lier » ou de conditionner de toute autre manière l'octroi d'une licence pour son portefeuille de BEN applicable à une exigence que le titulaire de licence accepte et paie pour une licence sur des BEN applicables à une autre norme.
  - iv) BEN contesté au sein d'une norme : Si le titulaire de licence potentiel conteste raisonnablement le caractère essentiel, la validité et/ou l'éventualité de violation des brevets dans un portefeuille de BEN proposé sous licence, il est inapproprié pour le concédant de licence de « lier » ou de conditionner de toute autre manière l'octroi d'une licence sur une partie de son portefeuille de brevets BEN en vigueur à l'exigence que le titulaire de licence accepte et paie une licence pour le reste de son portefeuille prétendument BEN. Par exemple, lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si certains brevets du portefeuille BEN revendiqué sont des BEN réels et valables, le titulaire de licence devrait être en mesure d'obtenir les conditions de licence conformes aux obligations FRAND pour les autres BEN acceptés au sein du portefeuille, tandis que les deux parties conservent le droit de présenter leurs prétentions et leur défense s'agissant des autres brevets que le titulaire du brevet prétend être des BEN.
- 3) Caractère essentiel : si l'argument du concédant de licence en faveur de la contrefaçon repose uniquement sur l'affirmation selon laquelle ses brevets sont des BEN et que le produit cible met en œuvre la norme associée, alors le concédant de licence doit être prêt à démontrer que ses brevets sont effectivement essentiels à la mise en œuvre de la norme et que le produit cible enfonce les BEN. Il est à noter que certains BEN peuvent concerner des parties facultatives d'une norme qui ne sont pas pertinentes pour le titulaire de licence.
  - 4) Obligations de divulgation : les concédants de licence doivent divulguer toutes les informations demandées par le titulaire de licence raisonnablement nécessaires pour évaluer si les termes et conditions de licence de BEN proposés par le concédant sont conformes à son obligation FRAND. Ces informations peuvent inclure : (a) des détails concernant les brevets revendiqués ; (b) des précisions concernant les produits ciblés ; (c) des tableaux de revendications identifiant les parties pertinentes de la norme et une cartographie des prétentions revendiquées par rapport à la norme ; (d) des tableaux de revendications identifiant les parties pertinentes des produits ciblés ; (e) des informations historiques (comparables) pour les licences BEN antérieures pertinentes ; et (f) toute autre information utilisée par le concédant de licence, ou raisonnablement nécessaire au preneur de la licence, dans son évaluation d'un taux de redevance FRAND pour les brevets concernés.
  - 5) Valorisation : un concédant de licence doit fournir suffisamment de détails pour expliquer les conditions de licence qu'il propose, y compris, en particulier, la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer le taux de redevance FRAND proposé et la manière dont ce taux est cohérent avec les orientations existantes de la jurisprudence et des autorités compétentes en matière de droit de la concurrence.
  - 6) Charge de la preuve pour l'octroi des licences : il incombe au concédant de licence de démontrer que ses brevets sont effectivement des BEN et que le produit ciblé enfonce les BEN, de sorte qu'un paiement est requis. Un concédant de licence doit fournir ces informations afin d'établir

qu'il est un concédant de licence consentant.

c) Licenciés volontaires des BEN soumis aux obligations FRAND :

- 1) Un titulaire de licence potentiel doit agir de manière raisonnable et être équitable et directe dans ses interactions avec le concédant de licence.
- 2) Volonté : Lorsqu'il lui est demandé d'acquérir une licence pour les BEN, il est de bonne pratique pour un titulaire de licence potentiel d'exprimer sa volonté d'acquérir une licence pour les BEN concernés à des conditions FRAND négociées si le concédant de licence établit qu'une licence est effectivement nécessaire.
- 3) Engager la chaîne d'approvisionnement : un titulaire de licence potentiel dont la mise en œuvre d'une technologie standardisée résulte uniquement des composants qu'il achète auprès de sa chaîne d'approvisionnement devrait être en mesure d'engager sa chaîne d'approvisionnement pour soutenir les négociations et/ou mettre en relation le fournisseur avec le concédant de licence, pour permettre au concédant de licence d'accorder une licence directement au fournisseur.
  - i) Demander aux fournisseurs de s'engager dans des négociations FRAND pour leurs produits doit avoir une chance juste et raisonnable d'aller au bout. Engager la chaîne d'approvisionnement de cette manière ne fait pas du titulaire de licence potentiel ou de son(s) fournisseur(s) un titulaire de licence réticent.
  - ii) Lorsque le fournisseur d'un titulaire de licence potentiel est un titulaire de licence consentant, il peut être approprié de conclure que tout client des produits concernés du fournisseur doit être considéré comme un titulaire de licence consentant. À l'inverse, le comportement du fournisseur ne saurait être attribué au titulaire de licence potentiel, et la réticence (le cas échéant) du fournisseur d'un titulaire de licence potentiel en tant que telle ne doit pas être attribuée au titulaire de licence potentiel.
- 4) Réponse en matière de licence : Le titulaire de licence serait confronté à des difficultés, voire à une impossibilité, pour faire une contre-offre FRAND tant que le concédant de licence n'a pas, à minima : (a) raisonnablement établi le caractère essentiel de ses BEN et raisonnablement établi que le titulaire de licence a effectivement enfreint les BEN du concédant de licence ; (b) fait une offre FRAND ; (c) fourni au titulaire de licencesuffisamment d'informations pour évaluer la conformité aux obligations FRAND de l'offre du concédant et la manière dont elle a été calculée ; et (d) donné au titulaire de licence suffisamment de temps pour évaluer et considérer tout ce qui précède.
- 5) Un titulaire de licence ne saurait être considéré comme non-consentant du simple fait qu'il a contesté le bien-fondé ou le caractère exécutoire de tout BEN revendiqué, demandé des informations justificatives raisonnables concernant l'offre de licence FRAND et/ou fait une contre-offre FRAND.

### 3.2 Accords de confidentialité (NDA) dans les négociations de licence de BEN

- a) Les parties peuvent volontairement et mutuellement convenir d'une grande confidentialité autour des négociations de licences, protégeant tout ou partie des aspects de leurs discussions. Mais en général, aucune partie n'est tenue de conclure un accord de confidentialité aux fins de négociations sur une licence de brevet, et aucune partie ne devrait être sanctionnée pour avoir choisi de ne pas conclure un tel accord. Choisir de ne pas conclure d'accord de confidentialité ne rend aucune des parties « réticente ».
- b) La transparence dans les négociations de licences FRAND est une vertu, car le respect de FRAND sert à la fois les intérêts publics et privés. Le secret ne doit pas être utilisé à mauvais escient pour dissimuler des comportements non conformes aux obligations FRAND, et le secret ne doit pas être

exigé unilatéralement par un concédant de licence.

- c) Lorsqu'un concédant de licence cherche à entamer une négociation, il doit être prêt à fournir un niveau d'informations de base concernant les BEN aux titulaires de licence qui ne signent pas d'accord de confidentialité. Ce niveau d'informations de base comprend des informations permettant au titulaire de licence (et à sa chaîne d'approvisionnement) de comprendre les BEN, une spécification suffisamment détaillée (par exemple, des tableaux de revendications) décrivant comment les brevets seraient violés par les produits mettant en œuvre la norme, et d'autres informations pertinentes nécessaires au titulaire de licence pour évaluer les allégations de contrefaçon, la validité et le caractère essentiel des brevets. Des exemples supplémentaires de documents qui devraient être disponibles sans obligation de confidentialité sont fournis à l'Annexe B du présent CWA.
- d) Afin de garantir que les redevances pour les licences BEN ne soient pas payées plusieurs fois pour le même appareil parce que les BEN sont déjà sous licence au sein d'une chaîne d'approvisionnement (ce que l'on appelle « double facturation »), un concédant de licence doit divulguer l'existence de licences antérieures et les conditions pertinentes à un potentiel titulaire de licence.
- e) Lorsque des informations échangées sont raisonnablement qualifiées d'informations commerciales ou techniques confidentielles, ou qu'il s'agit d'informations de tiers soumises à des obligations de confidentialité, les parties peuvent choisir de conclure un accord de confidentialité restreint pour protéger uniquement ces éléments (par exemple, les données de vente, les conceptions de produits confidentielles ou certaines conditions de licence tierces). Un tel accord de confidentialité doit permettre à un titulaire de licence potentiel de partager les informations confidentielles d'un concédant de licence avec la chaîne d'approvisionnement du titulaire de licence. De même, les parties peuvent choisir d'anonymiser ou de traiter de toute autre manière la confidentialité des informations de tiers (s'agissant par exemple, des accords de licence antérieurs ou des informations sur les fournisseurs) afin de protéger les intérêts légitimes de confidentialité de ces tiers.

### **3.3 Les principes fondamentaux d'un contrat de licence FRAND**

- a) Les déclarations faites au cours des négociations doivent être véridiques et honnêtes, et doivent être vérifiables.
- b) L'accord de licence ne doit pas empêcher un titulaire de licence d'engager une procédure sur le fondement d'une absence de contrefaçon, d'absence de caractère essentiel ou d'invalidité à l'encontre d'un brevet sous licence. Pour faire face à de tels développements ultérieurs, les parties peuvent choisir d'inclure une « clause d'ajustement » qui prévoit une réduction appropriée de la valeur du portefeuille de brevets du concédant de licence, par exemple en raison de procédures ultérieures en nullité, de conclusions de non-contrefaçon, d'expiration, de procédures de réexamen ou d'autres évolutions similaires.
- c) Un titulaire de licence ne doit pas être obligé d'accepter (et de payer en conséquence) un « portefeuille » de brevets qu'il ne croit pas applicable.
- d) L'ouverture de négociations sur l'octroi de licences BEN ne devrait pas être conditionnée au paiement de certains frais administratifs ou autres. Chaque partie doit généralement supporter ses propres coûts engagés dans le cadre de ces négociations.
- e) Le recours à une garantie formelle ou à un processus de dépôt fiduciaire dans le cadre des négociations BEN ne devrait pas être nécessaire, sauf si le titulaire de licence a réellement des problèmes de liquidité.
- f) Les négociations FRAND prennent du temps et il n'existe pas de calendrier unique pour l'octroi de licences. Les parties aux négociations doivent respecter des délais raisonnables dans une négociation. Tant que les parties se comportent raisonnablement, le calendrier des négociations ne devrait pas être un sujet de litige.

### 3.4 Méthodologies de valorisation des BEN

- a) Redevances raisonnables : cette section traite des méthodologies de redevances telles qu'énoncées dans la Section 5.3 de l'accord CWA, et telles que soutenues par les diverses autorités nationales citées dans celle-ci. Rien ne restreint la capacité des parties à convenir volontairement d'approches ou de méthodologies alternatives, ni n'entend traiter les conditions de licence particulières qui peuvent être négociées dans une situation donnée. Néanmoins, les autorités juridiques évaluant les conditions de licence FRAND emploient et soutiennent les approches méthodologiques suivantes. Il est toutefois souligné que les parties doivent toujours exercer leur propre jugement indépendant (en consultation avec leurs propres avocats et autres conseillers) lors de l'évaluation des questions de valorisation, et que les approches identifiées dans le présent CWA sont informatives et fondées sur les autorités juridiques et agence citées à la Section. 5.3 ci-dessous.
- 1) Par commodité ou, dans certains cas, en raison d'un manque d'expérience, d'une influence déloyale (par exemple une préoccupation fondée sur un éventuel recours à des injonctions) ou tout autre motif, les parties peuvent convenir d'approches en matière de redevances ou de méthodologies alternatives. Cependant, le fait que les parties conviennent de conditions spécifiques dans une situation donnée ne signifie pas que ces conditions sont nécessairement conformes à FRAND. Un certain nombre de tribunaux ont estimé que les licences de BEN précédemment signées n'étaient en fait pas conformes aux normes FRAND.
  - 2) En tant que principe général perceptible par les autorités compétentes, les redevances FRAND devraient refléter la valeur de l'invention brevetée, et uniquement la valeur de l'invention brevetée.
  - 3) Autre principe général discernable chez les autorités compétentes : une redevance FRAND devrait être calculée sur la base de la valeur proportionnelle que l'invention brevetée revendiquée apporte au plus petit élément commercialisable qui met en œuvre substantiellement la partie pertinente de la norme. Habituellement, le plus petit composant commercialisable serait un composant qui pourrait ensuite être intégré dans des produits de niveau supérieur. Une fois établie, cette valeur doit rester constante, indépendamment de la complexité du produit final (par exemple, en raison de l'ajout d'inventions et de technologies supplémentaires dans le produit final) – car le titulaire du brevet n'a pas droit à la valeur créée par les inventions ou technologies des autres. Dans la jurisprudence américaine, ce principe de calcul de la redevance est communément appelé « l'unité d'exercice des brevets la plus petite commercialisable ». Comme indiqué dans le document CWA (Principe fondamental 2), c'est de la même manière que les BEN sont valorisés dans d'autres juridictions internationales.
    - i) Cela implique que les redevances FRAND ne doivent pas chercher à inclure une compensation pour des innovations ou des fonctionnalités qui ne sont pas inhérentes à la revendication de brevet sous-jacente. En d'autres termes, la redevance pour un BEN devrait se baser sur la valeur du plus petit composant qui matérialise substantiellement l'invention brevetée, et sera soumise à un réajustement de la quote-part lorsque celle-ci a été surévaluée. En se concentrant sur la valeur du plus petit composant qui incarne substantiellement le BEN, les parties peuvent garantir que les redevances reflètent la valeur du BEN, plutôt que la valeur d'autres innovations ou la valeur de la normalisation elle-même.
      - I) L'écart par rapport à la valeur ajoutée par la revendication du brevet est un problème fondamental inhérent à ce que l'on appelle les « licences basées sur des cas d'utilisation » des BEN. De telles pratiques cherchent à calculer une redevance basée non seulement sur la valeur de l'invention brevetée, mais également sur toutes les autres innovations entrant dans la composition d'un produit destiné à l'utilisateur final.
      - II) De cette manière, les licences basées sur des cas d'utilisation cherchent nécessairement à percevoir une redevance non seulement sur l'innovation standardisée, mais aussi sur d'autres fonctionnalités à valeur ajoutée reflétées dans le prix du produit. De telles

approches peuvent injustement exploiter le pouvoir de marché d'un BEN pour extraire une redevance sur l'innovation d'autrui.

- ii) Autre principe général dégagé par les autorités compétentes : une redevance FRAND ne doit pas dépasser le coût anticipé de la conception d'une solution alternative à l'invention revendiquée. Cette considération est un « outil » que certains ont utilisé pour déterminer le coût juste et raisonnable de l'invention revendiquée.
  - iii) Autre principe général dégagé par les autorités compétentes : une redevance FRAND ne devrait pas inclure la valeur ajoutée de la normalisation et devrait être déterminée par anticipation (avant son inclusion dans la norme). De cette manière, les redevances FRAND peuvent chercher à exclure la valeur supplémentaire associée au « verrouillage » de la technologie brevetée dans la norme.
- 4) Part proportionnelle des BEN : les redevances FRAND doivent refléter la proportion que constitue le BEN sur l'ensemble des brevets essentiels à une technologie standardisée particulière. Cela n'implique pas que les taux doivent toujours refléter une stricte proportionnalité dans le décompte des brevets, même s'il s'agit souvent d'une bonne approximation de premier ordre. Le taux peut être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la détermination par le concédant de licence d'autres facteurs légitimes qui devraient être pris en compte lors de la fixation du taux de redevance.
- i) Les parties aux négociations devraient reconnaître et considérer que, sur la base d'études promulguées par la Commission européenne (telles que citées ci-dessous dans la Section 5.3 du CWA), entre 50 % et 90 % de tous les BEN déclarés ne sont pas des BEN réels et valides.
  - ii) Aucun titulaire de licence potentiel n'est obligé d'acquérir une licence pour chaque brevet revendiqué par un titulaire de brevet comme étant un BEN lorsqu'il existe un litige quant à savoir s'il est essentiel, valide ou contrefait. Une entreprise qui choisit de ne pas prendre de licence de portefeuille sur la base de désaccords de bonne foi sur la question de savoir si certains brevets lui sont effectivement applicables n'est pas pour autant « réticente ».
- 5) Taux de redevance cumulatif et global pour la norme : pour déterminer si une proposition de taux de redevance est conforme aux principes FRAND, le taux doit être considéré dans le contexte d'un taux de redevance cumulatif et global pour la norme (y compris la compatibilité ascendante pour les versions antérieures de la norme, dans la mesure où ces versions antérieures sont implémentées).
- 6) Licences basées sur des cas d'utilisation des BEN : les licences basées sur des cas d'utilisation des BEN sont généralement incompatibles avec ces principes de licence FRAND. Les licences basées sur des cas d'utilisation lient inextricablement la valeur de la technologie normalisée à l'ensemble de la technologie/innovation reflétée dans un produit d'utilisateur final, même si cette technologie/innovation sort du champ d'application des BEN pertinents.

Par conséquent, le modèle de licence basé sur des cas d'utilisation est incompatible avec l'approche FRAND consistant à calculer une redevance associée uniquement à la valeur de la technologie standardisée.

b) Comportement non discriminatoire

- 1) L'un des principaux objectifs du concept de licence FRAND peut être d'aider à maintenir des « règles du jeu équitables » pour la concurrence entre les différents exécutants de la norme. Le fait d'imposer à certaines entreprises (ou catégories d'entreprises) des redevances discriminatoires peut nuire à leur capacité à être compétitives. Bien que plusieurs facteurs puissent être pris en compte dans une négociation de licence bilatérale donnée, l'approche utilisée pour déterminer le taux conforme aux principes FRAND ne devrait pas utiliser des

approches différentes provoquant une discrimination affectant certains accords de licence de BEN.

- 2) Toute entreprise qui recherche une licence de BEN pour mettre en œuvre la technologie standardisée dans son produit devrait avoir droit à une licence. Le refus d'accorder une licence de BEN à un titulaire de licence qui en fait la demande est de nature discriminatoire et est donc incompatible avec les principes de licence FRAND.
- 3) La discrimination entre les titulaires de licence constitue une violation des principes de licence FRAND. Cela ne veut pas dire que chaque licence sera identique. Le fait qu'une entreprise se trouve dans une « situation similaire » à celle d'une autre entreprise peut potentiellement être utile pour évaluer l'existence d'une discrimination, mais il est incorrect de suggérer que la discrimination est autorisée tant qu'une entreprise ne se trouve pas dans une « situation similaire » à une autre. Par exemple, il ne serait pas approprié qu'un petit nouvel entrant sur le marché soit confronté à des demandes de licences discriminatoires par rapport à des concurrents plus importants et solidement implantés, car de telles approches restreindraient la concurrence et l'entrée sur le marché.

### 3.5 Refus de licence

- a) Toute entreprise qui met en œuvre une norme a droit à une licence auprès des détenteurs de BEN qui se sont engagé à offrir une licence FRAND.
- b) Il n'est pas acceptable que plusieurs détenteurs de BEN au sein d'un écosystème de normes donné s'entendent et déterminent que chacun d'eux n'accordera des licences qu'aux entreprises situées à un ou plusieurs niveaux donnés de la chaîne d'approvisionnement.

### 3.6 Portefeuilles BEN et licences de portefeuille

- a) Un titulaire de licence devrait avoir le droit, sur demande, d'obtenir une licence pour tous les brevets du portefeuille BEN concerné.
- b) Lors des négociations, aucun titulaire de licence ne devrait être tenu de payer pour une licence pour des brevets dont il estime qu'ils ne sont pas pertinents pour ses produits (par exemple, parce que le brevet est considéré comme invalide ou qu'il ne subit pas de contrefaçon). Un titulaire de licence ne saurait être considéré comme « non-consentant » du fait de son simple refus de payer pour une licence sur des brevets qu'il ne considère pas comme des BEN valides et réels exigeant un paiement.
- c) Lorsque les parties aux négociations sont en désaccord sur le fait de savoir si une partie du portefeuille proposé comprend des BEN réels et valides, les parties disposent de diverses options pour tenter de résoudre les différends. Par exemple, les parties peuvent convenir de négocier une licence de portefeuille, mais apporter des ajustements aux prix pour tenir compte des brevets litigieux particuliers. Ou encore, dans certains cas, les parties peuvent convenir d'hypothèses ou d'estimations concernant la qualité du portefeuille et ajuster les prix pour refléter ces hypothèses, sans entreprendre un examen technique plus détaillé. Alternativement, les parties peuvent mutuellement et volontairement convenir d'un Règlement des litiges alternatif (RLA), ou conserver le droit de poursuivre leurs réclamations et défenses traditionnelles devant les tribunaux nationaux. Ces exemples sont illustratifs et ne constituent pas une liste exhaustive. Dans tous les cas, le titulaire de licence devrait être en mesure de demander et d'obtenir les conditions de licence FRAND pour la partie convenue du portefeuille, tandis que les deux parties conservent le droit de présenter des réclamations et des défenses concernant tous les autres brevets que le titulaire du brevet prétend être des BEN.

- d) Absence de privilèges spéciaux : les propriétaires de BEN n'ont pas droit à des privilèges juridiques spéciaux différents de ceux accordés aux autres propriétaires de brevets non soumis à une obligation FRAND. Par exemple, les propriétaires de BEN doivent toujours se conformer aux règles et charges juridiques traditionnelles, telles que l'obligation de démontrer l'utilisation de brevets particuliers pour lesquels ils cherchent à obtenir une licence et la valeur de ces brevets, et faire face à des défis tels que l'invalidité, l'inapplicabilité, la licence et l'épuisement en tant que motif d'obtention d'une indemnisation pour un BEN.
- e) Désagrégation : les valorisations des brevets FRAND ne changent pas en fonction de la propriété du brevet. Lorsqu'une partie d'un portefeuille de brevets est transférée, la valeur du portefeuille de brevets du cédant est réduite de la valeur des brevets transférés, et la valeur des BEN du cessionnaire correspond à un pourcentage correspondant de la valeur du portefeuille d'origine. Les titulaires de brevets qui transfèrent leurs brevets devraient résoudre ce problème en révisant leurs conditions de licence pour refléter la diminution de la valeur de leur portefeuille.

### **3.7 Litiges**

- a) Les modes alternatifs de résolution des litiges (par exemple, médiation ou arbitrage) avant le litige sont une option volontaire qui peut plaire à certains et peut être une option à considérer dans les accords de licence de BEN, sous réserve des considérations suivantes :
  - 1) Excepté dans de très rares circonstances (par exemple, médiation ordonnée par le tribunal), les modes alternatifs de résolution des litiges n'est pas obligatoire et ne devrait pas être imposé aux parties qui ne souhaitent pas y participer.
  - 2) Une partie qui choisit de ne pas procéder ainsi ne devrait pas être considérée de ce fait comme une partie « réticente ».
  - 3) Lorsque le mode de résolution est choisi, les parties disposent d'une grande marge de manœuvre pour concevoir un processus approprié. Toutefois, en l'absence d'une renonciation expresse et volontaire à des règles ou à des droits particuliers, les règles de fond et de procédure traditionnelles ainsi que celles concernant la charge de la preuve doivent être suivies, même dans le cadre d'un mode alternatif de résolution des litiges.
  - 4) Le mode alternatif de résolution des litiges concernant les BEN soumis aux obligations FRAND doit appliquer les principes FRAND et être structuré pour obtenir un résultat FRAND.
- b) Jugement et droit d'accès aux tribunaux
  - 1) Toute entreprise doit pouvoir conserver son droit d'accès aux tribunaux.
  - 2) Comme pour tout autre litige, lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions FRAND, chacune des parties peut demander une solution au tribunal.
  - 3) Les actions FRAND, y compris les modes alternatifs de résolution des litiges, peuvent amener à la formulation de prétention en matière de droit des contrats, des brevets, de la concurrence et/ou d'autres prétentions juridiques.
- c) Actions en matière de droit de la concurrence
  - 1) Une violation des principes FRAND peut constituer une violation du droit de la concurrence.
  - 2) Outre les actions en justice, les violations du droit de la concurrence peuvent être sanctionnées par les agences nationales chargées du droit de la concurrence. Les entreprises confrontées à des violations des principes FRAND peuvent chercher à soulever ces problèmes auprès de ces agences.

### 3.8 Injonctions

- a) Les menaces d'injonction (dont les injonctions de facto telles que les saisies douanières ou les poursuites pénales) ne devraient pas être utilisées dans les négociations FRAND.
- b) Un concédant de licence ne devrait pas demander d'injonction (préliminaire, permanente ou de facto) sur un BEN soumis aux obligations FRAND, sauf dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l'exécutant est en situation de cessation de paiements ou ne relève pas de la compétence du tribunal.
- c) Les titulaires de BEN ne devraient pas demander d'injonctions de facto sans contrôle judiciaire des questions de contrefaçon et de validité (par exemple, s'il existe une décision judiciaire finale préalable sur le caractère essentiel, la validité et la contrefaçon qui n'a pas été respectée).
- d) Les injonctions (y compris les injonctions de facto) doivent constituer une rare exception pour les concédants de licence de BEN soumis aux obligations FRAND, notamment si une compensation monétaire est par ailleurs disponible pour le concédant de licence pour l'utilisation de ses brevets.
- e) Lorsqu'un tribunal estime qu'un titulaire de licence n'est « réticent », le titulaire d'un brevet peut être en droit de demander au tribunal une compensation monétaire pour le préjudice causé par la mauvaise conduite du titulaire de licence – comme des arriérés de redevances, des intérêts et des frais. Ces approches monétaires constituent une solution davantage alignée sur les principes et approches FRAND que la possibilité pour le concédant de licence d'exclure le titulaire de licence le marché en obtenant une injonction. Compte tenu de la promesse de licence conforme aux obligations FRAND, une compensation monétaire constitue généralement un remède adéquat pour les BEN.

### 3.9 SDO et améliorations possibles par les SDO

- a) Les exigences FRAND ne doivent pas être indûment vagues. Il est possible et utiles pour les SDO de communiquer des conseils plus explicites aux parties concernant des pratiques spécifiques.
- b) Les SDO devraient envisager de mettre à jour leurs politiques FRAND pour y intégrer plus de clarté. Par exemple, l'IEEE a mis à jour avec succès son texte de politique en matière de brevets afin de fournir des éclaircissements aux titulaires de brevets et aux titulaires de licence potentiels.

### 3.10 Octroi de licences via des pools de brevets

- a) L'octroi de licences via un pool de brevets peut bénéficier à la fois aux titulaires de BEN et aux titulaires de licences BEN. Toutefois, les concédant de licence et les titulaires de licence conservent la liberté de décider de constituer une licence par le biais d'un pool de brevets ou de négociations bilatérales. Le refus d'une partie de rejoindre un pool ou d'obtenir une licence auprès d'un pool ne doit pas être considéré comme une indication de son refus d'accorder ou d'accepter une licence de BEN.
- b) Si un détenteur de BEN choisit d'offrir des licences FRAND via un pool de brevets, cette offre ne devrait être qu'une option supplémentaire par rapport à la négociation et à l'octroi d'une licence bilatérale BEN conforme aux obligations FRAND offerte à tout titulaire de licence demandeur.
- c) Pour les pools de brevets octroyant des licences pour des BEN soumis à des obligations FRAND, le pool est soumis aux mêmes exigences et obligations de licence selon les termes et conditions FRAND que celles qui existent pour les concédants de licence de BEN qui accordent directement des licences. Un titulaire de BEN ne doit pas octroyer une licence via un pool afin d'éviter ou contourner, ou chercher à éviter ou contourner, ses obligations de licence aux conditions FRAND.
- d) Lorsqu'un administrateur de pool de brevets agit en tant que sous-concédant ou agent de licence pour plusieurs concédants de licence de BEN, l'administrateur du pool et les concédants de licence de BEN du pool doivent travailler avec le titulaire de licence putatif du pool pour déterminer quelles

licences peuvent déjà exister avec les fournisseurs et clients directs ou indirects du titulaire de licence en question, puis ajuster l'obligation de redevance en conséquence. Ainsi, pour éviter la double facturation, un administrateur de pool de brevets et les concédants de licence de BEN participant au pool devraient être transparents sur toutes les licences accordées aux fournisseurs ou aux clients dans la chaîne d'approvisionnement d'un produit multi-composants, et le prix du pool devraient refléter des réductions appropriées pour de telles licences antérieures éventuellement existantes.

- e) Au motif de la transparence et de l'intérêt public notamment, les pools de brevets sont encouragés à publier toutes les conditions de leurs licences, y compris les taux de redevances et autres conditions générales.

## 4 Licences aux conditions FRAND : contexte du marché

Maintenant que le présent accord CWA a fourni un résumé des processus d'octroi de licences et des meilleures pratiques, les sections suivantes identifieront et discuteront des faits de base, de la législation, des exigences et des principes qui sous-tendent ces processus et pratiques. La présente Section 4 fournit un résumé du contexte et de l'historique des obligations FRAND et aborde les divers intérêts juridiques et des parties prenantes. La Section 5 propose ensuite six Principes fondamentaux pour les licences FRAND, dont découlent naturellement les pratiques abordées ci-dessus, et identifie les autorités compétentes et d'autres documents démontrant ces principes fondamentaux.

### 4.1 Contexte du marché

Les normes sans fil connectent les appareils depuis de nombreuses années.<sup>4</sup> Les normes sans fil ont été élaborées principalement par des entreprises, tels que les sociétés de puces, les sociétés de télécommunications et les opérateurs de téléphonie mobile, qui cherchaient à les utiliser et à les mettre en œuvre dans leurs produits. Le travail réussi de ces entreprises – à la fois dans la contribution aux normes, puis dans le développement et la commercialisation des produits pour tirer parti de leur collaboration – a soutenu la prolifération des technologies sans fil.

Elle laisse place à une nouvelle génération d'avancées technologiques, à travers le développement de diverses technologies associées à l'Industrie 4.0 (4IR),<sup>5</sup> la 5G,<sup>6</sup> et l'IdO<sup>7</sup>. Selon des estimations récentes de l'Office européen des brevets, quelque 25 à 30 milliards d'appareils dans les foyers et sur les lieux de travail seront équipés de capteurs, de processeurs et de logiciels intégrés.<sup>8</sup> Connecter ces appareils entre eux sur la base de transferts de données et les fusionner avec d'autres technologies modernes telles que

---

<sup>4</sup> Le premier appel 2G (GSM) a été effectué il y a 28 ans en 1991, la norme 2.5G (GPRS) a été lancée en 2000 et la 3G (UMTS/WCDMA) a été lancée en 2001. Bon nombre des brevets-clés liés à ces normes ont expiré il y a de nombreuses années et/ou sont sur le point d'expirer.

<sup>5</sup> Cornelius Baur and Dominik Wee, *Manufacturing's next act*, McKinsey & Co. (juin 2015), <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act>.

<sup>6</sup> Bien qu'il n'existe pas de définition universelle d'un réseau mobile 5G, le terme englobe la future vague de réseaux mobiles interopérables pilotée aujourd'hui par divers organismes de normalisation technique. Les réseaux 5G devraient utiliser un large éventail de bandes de spectre, sous licence ou sans licence, grâce à des efficacités spectrales nouvelles et innovantes et à des accords de partage du spectre. Les organismes de normalisation tels que le 3rd Generation Partnership Project (3GPP) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), entre autres, continuent de développer la 5G. *Voir, par exemple*, Release 15, 3GPP (July 16, 2018), <http://www.3gpp.org/release-15> ; *Voir également* IEEE 5g and Beyond Standards Database, IEEE, <https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database>.

<sup>7</sup> Bien que de nombreuses définitions de l'IdO aient été proposées depuis la création du terme à la fin des années 1990, aucune définition universelle n'a encore émergé. Cependant, l'IdO est largement considéré comme un concept englobant dans lequel les produits du quotidien utilisent Internet pour communiquer les données collectées via des capteurs.

<sup>8</sup> Ménière Yann, Ilja Rudyk, and Javier Valdes, (2018), *Patents and the Fourth Industrial Revolution* (European Patent Office, 2018), page 10, [epo.org/4IR](http://epo.org/4IR).

le cloud computing et l'intelligence artificielle favoriseront l'automatisation des processus métier.

Une partie de ce développement réside dans l'exploitation pour la première fois de technologies standardisées dans de nouveaux segments de marché, y compris en dehors des secteurs traditionnels des télécommunications et du sans fil. Dans des segments clés de l'économie mondiale, de l'agriculture au commerce de détail en passant par les soins de santé, l'essor de l'IdO affiche des performances remarquables.

À cet égard, et bien que les licences BEN soient importantes dans de nombreux secteurs et marchés différents, l'octroi de licences BEN aux conditions FRAND pour les brevets associés aux normes sans fil et de télécommunications a attiré une attention particulièrement importante. Les entreprises participant à des secteurs verticaux (marchés) en transition tout autant que les nouveaux arrivants seront de plus en plus confrontés à des problèmes liés aux BEN à mesure que de nouveaux domaines d'application s'ouvriront et développeront l'utilisation de normes sans fil et de télécommunication, et que de nouvelles normes seront élaborées pour répondre aux demandes du marché dans ces secteurs et dans tous les secteurs verticaux.

La demande d'interopérabilité augmente proportionnellement pour atteindre l'objectif de normalisation visant à faire proliférer la technologie aussi largement que possible. Les fabricants qui souhaitent créer des appareils interopérables ne peuvent pas contourner les normes, car celles-ci constituent l'interface permettant de se connecter et de communiquer avec d'autres produits et plates-formes. Pour garantir tout le potentiel de l'IdO, les approches qui fournissent un cadre de base permettant l'interopérabilité doivent être alignées afin de garantir la cohérence et de permettre des échanges de données efficaces et fiables.

Les technologies développées par les entités en aval doivent être prises en compte lors de l'évaluation de tous les effets de réseau potentiels et indirects associés à l'IdO. L'amélioration et l'innovation des produits ont de plus en plus lieu dans la couche virtuelle des logiciels dans les modèles commerciaux orientés vers le consommateur, plutôt que dans les composants matériels des modèles commerciaux orientés vers l'industrie. Certains estiment que la production de logiciels et les services représentent 80 % de la valeur ajoutée totale des technologies de l'information et des communications (TIC).<sup>9</sup> Cette tendance s'est poursuivie dans d'autres secteurs et devrait se poursuivre à l'avenir. L'octroi de licences devrait refléter le fait que la valeur ajoutée par l'innovation en aval est distincte des technologies en amont telles que les normes de télécommunication, et les titulaires de BEN en amont ne devraient pas être autorisés à demander des redevances basées sur la valeur créée par les innovateurs en aval.

Les solutions de capteurs standardisées permettent aux entreprises d'intégrer une grande variété de capteurs et de mettre en œuvre leurs solutions dans n'importe quel secteur vertical. La collecte, le stockage et le traitement de quantités massives de données provenant d'objets équipés de capteurs permettent de consolider virtuellement, de partager des capacités et de créer des services de données évolutifs pour une multitude d'entreprises et d'organisations utilisant des ressources partagées pour réaliser des économies d'échelle.

Pour que le marché fonctionne correctement à mesure que l'économie connectée se développe, il sera essentiel pour tous les acteurs du marché que les pratiques de licence FRAND soient suivies et que les affirmations abusives soient évitées. La prolifération de technologies standardisées en dehors du secteur traditionnel des TIC justifie une approche juste et équilibrée en matière d'octroi de licences de technologies standardisées, y compris la prise en compte des intérêts dynamiques des marchés qui constituent l'IdO et d'autres protocoles de communication avancés. Comme indiqué ci-dessous, l'impact des licences touche divers aspects de l'économie, notamment la concurrence et l'intérêt public.

## **4.2 Contexte, aspect droit de la concurrence et fonction d'intérêt public de l'obligation FRAND**

Au niveau le plus fondamental, un engagement FRAND volontaire pris par un participant à une SDO implique l'obligation de concéder sous licence ses droits de brevet essentiels aux normes FRAND (qui

---

<sup>9</sup> Yann, Rudyk and Valdes, *supra* note 7, p. 20.

peuvent inclure une redevance) à toute partie souhaitant mettre en œuvre la norme concernée.

Pour comprendre le contexte plus large et l'objectif de l'engagement FRAND, chacun des aspects suivants doit être pris en compte :

- a) Les intérêts des normalisateurs dans le succès de leurs travaux ;
- b) Les contraintes liées au droit et aux politiques de concurrence ; *et*
- (c) La politique publique et les intérêts des consommateurs.

Le reste de cette sous-section abordera chacun de ces aspects pour fournir le contexte, les informations et le fondement des principes et pratiques énoncés dans le présent CWA.

a) Les intérêts des développeurs de normes dans le succès de leurs produits

Qu'une norme soit élaborée pour soutenir la réglementation ou qu'elle soit destinée à ouvrir des marchés nouveaux ou élargis en permettant l'interopérabilité entre différents produits ou services, le succès d'un effort d'élaboration de normes dépend souvent de son aptitude à être adoptée au sein de l'industrie ciblée par cette norme.

Pour garantir une large adoption, les deux conditions suivantes doivent s'appliquer à minima :<sup>10</sup>

- *Les licences doivent être disponibles aux conditions FRAND à toute personne souhaitant mettre en œuvre la norme dans son produit* : les BEN, et l'indisponibilité de licences BEN pour les utilisateurs de la norme, peuvent faire obstacle à la large prolifération d'une norme (*par exemple*, si un titulaire de BEN limite ou refuse ces licences). Mais même lorsque les licences BEN ne sont pas généralement refusées, l'adoption généralisée d'une norme peut être sérieusement entravée lorsque les licences sont mises à disposition de manière sélective ou lorsque les conditions de licence exigées par le titulaire du BEN sont déraisonnables ou discriminatoires. Il est donc dans l'intérêt de ceux qui investissent du temps et des ressources dans le développement d'une norme, d'encourager les détenteurs de BEN à s'engager à fournir des licences à tout exécutant de la norme qui demande une licence aux conditions FRAND.
- *La mise en œuvre de la norme doit généralement être attrayante pour les acteurs du marché pour être largement adoptée* : il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il peut être intéressant de mettre en œuvre une norme. Par exemple, lorsqu'une norme peut permettre de participer à un écosystème de marché de produits et de services interopérables, son adoption peut générer ce que l'on appelle des « effets de réseau ». Autrement dit, plus il y a de produits et de services déjà conformes à la norme, plus il peut devenir intéressant pour d'autres entreprises d'appliquer également la norme dans leurs produits ou services.

Dans certains domaines, les deux conditions ont été remplies avec succès grâce à l'encouragement et à l'obtention d'engagements de la part des détenteurs de BEN à fournir des licences FRAND libres de droits. Par exemple, la norme Bluetooth est une norme libre de droit, bien connue et très réussie. Dans de tels cas, les titulaires de brevets peuvent être incités à apporter leurs technologies brevetées et à renoncer à la possibilité de monétiser leurs brevets via des revendications de licence, afin d'améliorer la norme, ce qui, à son tour, favorisera une augmentation des ventes de produits conformes à la norme ; plus la norme est « positive », plus elle est adoptée et plus l'industrie et l'écosystème sont performants.

---

<sup>10</sup> Il existe certainement d'autres conditions importantes pour une normalisation réussie. Par exemple, il est généralement préférable qu'une norme soit dictée par les besoins perçus du marché et reste axée sur l'industrie. Il n'est pas surprenant que les entreprises intéressées par des domaines techniques et des marchés particuliers soient incitées à investir leur temps et leur énergie dans la normalisation technique. En l'absence d'intérêt du marché pour un domaine technique donné, les normes peuvent ne pas attirer une attention significative en matière de développement ou, une fois élaborées, elles peuvent ne pas attirer les investissements et les activités nécessaires pour soutenir une large adoption.

Dans d'autres cas, les titulaires de brevets peuvent ne pas souhaiter apporter leurs technologies brevetées sans conserver le droit à une compensation FRAND moyennant des redevances pour l'utilisation de ces technologies. Cela pourrait être le cas, par exemple, des entreprises qui ne fabriquent ou ne vendent pas largement de produits standardisés, ou d'autres entreprises qui souhaitent poursuivre la monétisation de leurs droits de brevet via des licences. Dans ces cas, le titulaire du brevet peut choisir de soumettre des contributions incluant ses caractéristiques brevetées accompagnées d'un engagement FRAND autorisant le versement de redevances, acceptant ainsi volontairement de limiter les droits que le titulaire du brevet aurait en l'absence des obligations FRAND (c'est-à-dire ses droits de brevet « normaux »), tout en conservant la possibilité de demander des redevances FRAND.<sup>11</sup>

Mais *pourquoi* un tel titulaire de brevet (*par exemple*, celui qui souhaite monétiser ses BEN au moyen de licences) choisirait-il volontairement de restreindre ses propres droits de brevet ? Il doit y avoir un avantage réciproque pour le titulaire du BEN. Et il se trouve que ces avantages existent. En intégrant leurs caractéristiques brevetées dans une norme comme étant « essentielles » à la conformité à la norme, les titulaires de BEN ont la possibilité d'obtenir des redevances auprès d'un grand groupe d'exécutants de normes – même pour des brevets pour lesquels un marché commercial n'aurait peut-être pas existé en l'absence de la norme.

En d'autres termes, le détenteur du BEN peut élargir considérablement le bassin d'utilisateurs auprès duquel il pourrait demander une redevance. En échange, les titulaires de BEN acceptent de renoncer à l'exercice de certains droits qui sont normalement attachés aux brevets – par exemple, le droit d'exclure des tiers de la pratique de la technologie brevetée et le droit de facturer une redevance qui reflète l'absence d'alternatives compétitives au BEN après l'adoption de la norme. Ce compromis peut en valoir la peine même si la redevance de chaque exécutant est inférieure à ce qu'elle aurait pu être en l'absence de l'engagement FRAND. En effet, la plupart des titulaires de brevets choisissent volontairement de prendre des engagements FRAND parce qu'ils gagnent bien plus qu'ils ne perdent.

En contrepartie, la promesse FRAND contribue à permettre l'adoption d'une norme par le marché en garantissant aux acteurs du marché que les licences seront disponibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires. Les investissements nécessaires pour développer et commercialiser des produits conformes aux normes (*par exemple*, une puce Bluetooth, Wi-Fi ou LTE, ou un appareil en aval utilisant de telles puces) peuvent être énormes. Cela implique la disponibilité de sites de fabrications ; la création de canaux de marché ; l'acquisition d'équipements et d'infrastructures. Sans une certaine assurance raisonnable que les licences peuvent être obtenues à des conditions raisonnables, les acteurs du marché pourraient (sans doute à juste titre) décider de ne pas investir dans une entreprise potentiellement risquée. En réduisant ce risque et en garantissant aux nouveaux entrants sur le marché que leurs investissements ne seront pas compromis par des pratiques BEN excessives et injustes, la promesse FRAND – lorsqu'elle est correctement appliquée et suivie – peut encourager l'investissement et soutenir l'innovation et le développement du marché. Comme nous le verrons plus loin, d'un autre côté, lorsque FRAND n'est pas respecté, la concurrence loyale est menacée et l'innovation peut être étouffée.

#### b) Droit de la concurrence et contraintes politiques

Le droit et la politique de la concurrence sont des aspects essentiels pour comprendre l'objectif des engagements volontaires FRAND. L'élaboration de normes implique généralement que plusieurs parties, peut-être des concurrents, se réunissent dans le contexte d'un SPE pour convenir d'une spécification technologique commune. Ce processus de développement inclut nécessairement l'acceptation de certaines contributions techniques à la spécification, et le rejet d'autres contributions proposées. Ainsi, cette activité d'élaboration de normes peut donner lieu à des problèmes de concurrence. Les discussions dans le contexte de l'établissement de normes, par exemple, peuvent donner lieu à une collusion visant à

---

<sup>11</sup> Les détenteurs de BEN qui s'engagent dans une licence FRAND limitent ainsi l'exercice de certains droits de propriété normalement associés aux brevets – tels que le droit d'exclure des tiers de l'utilisation de la technologie brevetée et le droit de facturer toute redevance que le marché peut supporter (par exemple, une redevance qui reflète l'absence d'alternatives compétitives au BEN après l'adoption de la norme).

réduire ou éliminer la concurrence entre des technologies autrement concurrentes.

Néanmoins, il est largement reconnu, y compris par la Commission européenne et d'autres autorités internationales de concurrence, que les normes peuvent produire des effets économiques positifs et favorables à la concurrence, par exemple en favorisant le développement de produits ou de marchés nouveaux et améliorés, ou en offrant de meilleures conditions d'approvisionnement. C'est pour cette raison que les décideurs politiques promeuvent généralement la normalisation, à condition que les processus et les résultats de l'élaboration des normes ne soient pas exploités de manière abusive pour créer des effets anticoncurrentiels.

Pour prévenir de tels abus, les autorités de la concurrence ont mis en place des directives décrivant les mesures que doivent prendre les concepteurs et les adoptants de normes afin d'éviter ces problématiques liées au droit de la concurrence. Ces directives comprennent spécifiquement des mesures visant à garantir que les BEN ne soient pas utilisés de manière anticoncurrentielle en abusant de l'effet de levier obtenu grâce à l'élimination d'alternatives technologiques au moyen d'une norme. Et dans certains cas, les autorités de la concurrence ont pris des mesures pour remédier à la violation de la promesse FRAND et aux effets anticoncurrentiels qui peuvent en découler, et signalant expressément qu'un BEN peut conférer un pouvoir unique au titulaire d'un tel brevet. Ce pouvoir est créé du fait que les participants au processus d'établissement de normes sélectionnent une solution technique unique pour devenir la norme. Même si une telle sélection peut garantir que les produits et services atteignent les niveaux appropriés de compatibilité et d'interopérabilité, au bénéfice des entreprises et des consommateurs, la concurrence qui pourrait autrement survenir entre différentes technologies est ainsi éliminée.

Les entreprises qui fabriquent ou utilisent des produits conformes aux normes doivent nécessairement utiliser les BEN intégrés à ces produits. Par conséquent, étant donné que les titulaires de licence potentiels n'ont pas d'alternative commerciale à la mise en œuvre de la technologie standardisée, le pouvoir de négociation du titulaire d'un BEN dans le contexte d'une négociation de licence augmente considérablement. Ce phénomène – dans lequel il est soit impossible, soit excessivement coûteux de passer à une technologie alternative – est appelé « verrouillage ». Comme l'a noté la Commission européenne, « les engagements FRAND permettent d'empêcher les détenteurs de droits de propriété intellectuelle (ou DPI)<sup>12</sup> de faire obstacle à la mise en œuvre d'une norme en refusant d'octroyer une licence ou en exigeant des frais injustes ou déraisonnables (c'est-à-dire des frais excessifs) une fois le secteur dépendant de la norme ou en imposant des redevances discriminatoires. »<sup>13</sup>

Le défi consiste à se prémunir contre les abus potentiels liés à l'incapacité de concevoir une solution alternative à une technologie brevetée sélectionnée pour la normalisation (ce qu'on appelle le « verrouillage »). La force du marché et le pouvoir de négociation associés au verrouillage peuvent amener les titulaires de droits à chercher à obtenir des redevances élevées ou d'autres conditions de licence déraisonnables qu'ils n'auraient pas obtenues avant que leur technologie brevetée ne soit incorporée dans la norme. Comme l'a déclaré la Commission européenne, le fait d'être titulaire d'un BEN « pourrait permettre aux entreprises en question d'adopter des comportements anticoncurrentiels, par exemple en bloquant les utilisateurs après l'adoption de la norme, soit en refusant de leur accorder une licence pour les DPI nécessaires, soit [...] du fait de redevances excessives. »<sup>14</sup>

C'est là qu'interviennent la dimension du droit de la concurrence et l'objectif des principes FRAND, ce qui expliquent pourquoi les autorités de la concurrence ont encouragé les SDO à établir des politiques de droits de propriété intellectuelle basées sur FRAND. Les obligations FRAND contribuent à équilibrer les problèmes de concurrence potentiels que la normalisation peut créer. Comme indiqué dans les directives horizontales de la Commission :

---

<sup>12</sup> DPI désigne les « Droits de propriété intellectuelle ».

<sup>13</sup> Communication de la Commission : Directives sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale, 2011 Journal officiel de l'Union européenne du 14/01/2011, p. 1, paragraphe 287 (« Directives horizontales de la CE »).

<sup>14</sup> *Id.*, par. 269.

*Si la participation à la définition de la norme ne fait l'objet d'aucune restriction et que la procédure d'adoption de la norme en question est transparente, les accords de normalisation qui ne fixent aucune obligation quant au respect de la norme et qui permettent d'accéder à la norme à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ne limiteront en principe pas la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1.*<sup>15</sup>

Les obligations FRAND visent donc à restreindre le pouvoir du titulaire d'un BEN obtenu grâce à l'inclusion de sa technologie brevetée dans la norme, sans limiter injustement ses droits de demander une compensation raisonnable et non discriminatoire basée sur la valeur de l'invention brevetée.

Les commentaires de la Commission européenne illustrent non seulement le contexte juridique de la concurrence de FRAND, mais contribuent également à orienter l'analyse des engagements et des pratiques de FRAND.

Premièrement, dans ses directives horizontales, la Commission précise :

*Afin de garantir un accès effectif à la norme, la politique en matière de DPI devrait exiger que les participants qui souhaitent voir leurs DPI inclus dans la norme s'engagent de manière irrévocable et par écrit à accorder des licences concernant leurs DPI essentiels à l'ensemble des tiers, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (« engagement FRAND »).*<sup>16</sup>

Par conséquent, afin d'éviter des problèmes de droit de la concurrence, les licences FRAND doivent être proposées à tous les tiers qui sollicitent une licence afin de pouvoir mettre en œuvre la norme.<sup>17</sup>

Deuxièmement, étant donné que la nature des préoccupations en matière de droit de la concurrence concernant les BEN découle du pouvoir unique que ces brevets peuvent conférer à leurs titulaires en éliminant la concurrence technologique une fois qu'une norme est fixée, il s'ensuit que ce qui est « juste et raisonnable » doit être évalué par rapport à la valeur économique de l'invention brevetée elle-même – indépendamment de toute valeur, par exemple l'effet de levier, conféré au titulaire du BEN par la technologie brevetée ayant été incluse dans un standard.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Directives horizontales de la CE, ¶ 280.

<sup>16</sup> Directives horizontales de la CE, ¶ 285

<sup>17</sup> Voir également *Microsoft Corp. c. Motorola Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9e Cir. 2015) (« Pour atténuer le risque qu'un détenteur de BEN obtienne plus que la juste valeur de sa technologie brevetée, de nombreux SSO exigent que les détenteurs de BEN acceptent de concéder sous licence leurs brevets à des conditions « raisonnables et non discriminatoires » ou « RAND ». En vertu de ces accords, un titulaire de BEN ne peut refuser une licence à un fabricant qui s'engage à payer le tarif RAND. ») ; *Microsoft Corp. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872, 884 (9e Cir. 2012) (« Motorola, dans ses déclarations à l'UIT, a promis d'« accorder une licence à un nombre illimité de candidats sur une base mondiale, non discriminatoire et selon des termes et conditions raisonnables pour utiliser le matériel breveté nécessaire » pour mettre en œuvre les normes de l'UIT. Ce langage n'admet aucune limitation quant à qui ou combien de candidats peuvent recevoir une licence... ») ; *Ericsson, Inc. c. D-Link Sys, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) (« [L]a politique et le programme de marketing établis par le concédant de licence pour maintenir son monopole de brevet en n'autorisant pas d'autres personnes à utiliser l'invention [ne s'appliquent pas aux BEN]. ... En raison de l'engagement d'Ericsson en matière des obligations RAND [...], il ne saurait mettre en œuvre ce genre de politique visant à maintenir un monopole de brevet. ») ; Arrêté Den. Anti-Suit Inj., page 31, *Apple Inc. c. Qualcomm, Inc.*, Affaire n° 3 :17-cv-00108-GPC-MDD (ND Cal, 7 septembre 2017) ECF n° 141 (« La politique en matière de DPI de l'ETSI, en fait, indique clairement que tout titulaire de licence consentant à le droit de se voir accorder une licence sur la propriété intellectuelle [d'un déclarant BEN] à un tarif FRAND. ») ; Décision de la Commission dans l'affaire AT.39985 - *Motorola - Application des brevets essentiels au standard GPRS C(2014) 2892 final*, 29 avril 2014, para. 55 (les principes FRAND « oblige[nt] les titulaires de BEN : [] à mettre le brevet en question à la disposition de tous les tiers intéressés »).

<sup>18</sup> Voir, par exemple, la Communication de la Commission : Définition de l'approche de l'Union en ce qui concerne les brevets essentiels à des normes COM (2017) 712 final, 29 novembre 2017, sec. 2.1 (« Communication EC concernant les BEN ») (« les conditions d'octroi de licences doivent indiquer clairement un lien avec la valeur économique de la technologie brevetée. Cette valeur doit essentiellement porter sur la technologie elle-même et, en principe, ne devrait inclure aucun élément résultant de la décision d'intégrer la technologie dans la norme. ») ; voir aussi, par exemple, *Ericsson*, 773 F.3d para.1232 (Fed. Cir. 2014) (« Comme pour tous les brevets, le taux de redevance pour les BEN doit être proportionné à la valeur de l'invention brevetée. ») ; « le titulaire du brevet ne devrait être indemnisé que pour l'avantage supplémentaire évalué tiré de son invention. . . [c]ela est particulièrement vrai pour les BEN. ») ; Commission

Troisièmement, les orientations en matière de droit de la concurrence abordent également l'implication des obligations FRAND sur la possibilité d'obtenir une injonction pour les titulaires de BEN. En l'absence de normalisation, un exécutant pourrait concevoir une solution alternative à un brevet, ou simplement tirer parti de solutions de l'art antérieur, créant ainsi un plafond économique sur le retour du titulaire du brevet. Mais si les injonctions sont un outil important pour faire respecter les droits de brevet, dans le cas de principes FRAND, le recours aux injonctions pourrait servir de mécanisme principal par lequel les titulaires de BEN peuvent abuser de la position dominante que la détention d'un BEN peut conférer – soit en excluant des entreprises d'un marché, ou en faisant pression sur les entreprises pour qu'elles acceptent des conditions de licence déraisonnables sous la menace d'une injonction. Par conséquent, un ensemble de décisions de justice et d'orientations en matière de droit de la concurrence ont établi que les détenteurs de BEN ne doivent pas abuser de leur pouvoir de marché en demandant une injonction contre des exécutants des normes qui sont disposés et en mesure de payer une redevance FRAND pour les brevets valides et violés.<sup>19</sup>

Enfin, dans le cadre des pools de licences BEN, la création d'un regroupement de technologies implique nécessairement la vente en commun des technologies regroupées, ce qui, lorsqu'il s'agit uniquement ou principalement de technologies pouvant se substituer les unes aux autres, constitue une entente portant sur la fixation des prix.<sup>20</sup> « [Les] redevances et autres conditions d'octroi des licences devront être non excessives et non discriminatoires ; quant aux licences, elles devront être non exclusives. »<sup>21</sup>

Le CWA abordera ces aspects plus en détail ci-dessous.

### c) Politique publique et intérêts des consommateurs

Dans le contexte d'intérêts publics plus larges, les approches FRAND visent à favoriser la croissance économique, à faciliter le développement technologique collaboratif et à promouvoir le bien-être public.

D'une part, les obligations FRAND protègent les intérêts raisonnables du titulaire du BEN en lui assurant une juste compensation pour l'utilisation de ses caractéristiques brevetées, et offrent ainsi des incitations à la fois pour son activité inventive et la contribution du résultat de cette activité pour leur intégration dans les normes. D'un autre côté, même une norme technologiquement avancée et bien conçue risque de ne pas être largement adoptée si les BEN sont utilisés pour exclure les exécutants et saper les incitations à l'adoption via des demandes de redevances excessives. Après tout, les décideurs politiques s'appuient dans une large mesure sur les normes pour soutenir les programmes de réglementation et de politique publique visant les avantages pour les consommateurs et la croissance économique.

Par conséquent, les décideurs politiques décrivent fréquemment FRAND comme un équilibre entre les intérêts des détenteurs de BEN à obtenir une compensation équitable pour l'utilisation de leurs brevets, et les intérêts des exécutants des normes à obtenir des conditions de licence équitables pour les fonctionnalités brevetées utilisées dans les normes. Mais dans la pratique, les promesses FRAND ne préviennent pas toujours les comportements abusifs, notamment en l'absence de mécanismes

---

fédérale du commerce des États-Unis, Décision et ordonnance, *Motorola Mobility LLC et Google Inc.*, Dkt. N° C-4410, (23 juillet 2013), [www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf](http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf)

<sup>19</sup> Voir, par exemple, la décision de la Commission du 29 avril 2014 dans l'affaire AT.39985 - *Motorola - Application des brevets essentiels au standard GPRS* C(2014) 2892 final, 29 avril 2014 (constatant que le titulaire du brevet a violé l'obligation FRAND et le droit de la concurrence pour avoir demandé une injonction après que le titulaire de licence potentiel ait accepté de se prononcer sur les brevets nationaux revendiqués) ; C-170/13 *Technologies Huawei. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] ECR 477 (établissant une violation du droit de la concurrence lorsqu'une injonction est demandée contre un titulaire de licence consentant) ; *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Féd. Cir. 2014) (estimant que l'engagement de FRAND rend difficile pour le demandeur d'obtenir une injonction).

<sup>20</sup> Communication de la Commission — Directives concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie, Journal officiel de l'Union européenne 89 du 28.3.2014, p. 3, par. 46 (Directives de la CE en matière de transfert de technologie).

<sup>21</sup> *Id.*, paragraphe 269.

d'application actifs. En raison de l'intérêt public porté au fonctionnement de la promesse FRAND, les décideurs politiques ont un rôle à jouer dans la promotion d'une compréhension commune de ses implications – y compris concernant des questions en matière de politique de la concurrence, mais aussi au-delà.

Dans sa communication sur les BEN<sup>22</sup> de novembre 2017, la Commission européenne a par exemple « [défini] des principes clés qui favorisent un cadre équilibré, efficace et prévisible pour les BEN, » traitant 1) d'une transparence accrue sur l'exposition aux BEN, 2) des principes généraux pour les conditions de licence FRAND pour les BEN, et 3) d'un environnement d'application prévisible pour les BEN. La communication appelle également « les parties prenantes à engager un dialogue entre elles [...] afin de parvenir à des clarifications supplémentaires et de développer de meilleures pratiques ». Le présent accord CWA est, en partie, une réponse dirigée par l'industrie à cet appel.

Bien que la portée du présent document ne se prête pas à documenter un compte rendu complet de tous les éléments d'orientation fournis par la Commission européenne, nous notons quatre points clés qui constituent des directives particulièrement importantes pour les pratiques, procédures et principes présentés dans le présent accord CWA :

- La Communication souligne (à nouveau) qu'« un engagement de délivrer des licences à des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers que le titulaire du BEN leur octroie effectivement des licences à de telles conditions ».<sup>23</sup>
- La communication renforce le principe d'évaluation FRAND établi selon lequel « [l]es conditions d'octroi de licences doivent indiquer clairement un lien avec la valeur économique de la technologie brevetée » et « ne devrait inclure aucun élément résultant de la décision d'intégrer la technologie dans la norme ».<sup>24</sup>
- La communication reconnaît expressément que, lors de la fixation des taux de licence pour tout BEN ou groupe de BEN particulier, et pour éviter le cumul des redevances, les méthodes de redevances devraient garantir que les taux de licence globaux pour tous les BEN concernés ne doivent pas devenir déraisonnables ou rendre la mise en œuvre de la norme peu pratique ; « lors de la définition d'une valeur FRAND, les parties doivent tenir compte d'une redevance globale raisonnable pour la norme. » La Commission note également que les licenciés potentiels recevant une offre FRAND devraient s'efforcer de faire une contre-offre « concrète et spécifique » une fois que le titulaire du brevet aura fourni des « explications claires » et des informations sur les fondements de ses positions techniques et commerciales.<sup>25</sup>
- La Communication précise en outre le degré d'informations que les titulaires de BEN devraient mettre à la disposition des titulaires de licence potentiels pour leur permettre de déterminer la pertinence du ou des BEN revendiqués et la conformité d'une offre de licence avec FRAND. « Des clarifications sont nécessaires en ce qui concerne : le caractère essentiel à une norme, les produits présumés litigieux de l'utilisateur du BEN, le calcul de la redevance proposée et la composante de non-discrimination des conditions FRAND. »<sup>26</sup>

Chacun de ces aspects de la communication de la Commission européenne sur les BEN est abordé plus en détail ci-dessous.

### 4.3 Prise en compte des intérêts des PME

<sup>22</sup> Communication de la Commission Européenne sur les BEN, *supra* note 17, Sec. 2.

<sup>23</sup> *Id.*, sec. 2.1.

<sup>24</sup> *Id.*

<sup>25</sup> *Id.*, Sec. 2.4, 3.1.

<sup>26</sup> *Id.*, sec. 3.1.

Maintenant que certains éléments de contexte concernant la fonction et l'interprétation de la promesse FRAND ont été présentés, il est également important d'aborder les intérêts importants des petites et moyennes entreprises (PME) sur les marchés des technologies standardisées et dans le maintien de pratiques FRAND appropriées.

Même si l'utilisation croissante de technologies standardisées affectera aussi bien les grandes entreprises que les petites, les PME devraient jouer un rôle important dans la création de l'économie connectée et dans les innovations à venir. Cependant, les prétentions inéquitables concernant les licences liées aux BEN couvrant les normes nécessaires pour participer à l'écosystème du marché peuvent avoir un impact unique et nuire à la participation des PME au marché. En particulier, une série de facteurs créent des risques asymétriques pour les PME dans l'environnement des licences de BEN, et pourraient à terme entraver l'innovation en aval :

- **Asymétries de ressources** : même si cela peut s'avérer vrai également pour les grandes entreprises, les PME ciblées par les Entités de revendication de brevets<sup>27</sup> (PAE) ou par des revendications abusives de licences BEN sont placées dans une situation désavantageuse significative et distincte lors de la défense contre des entités faisant valoir des réclamations BEN en raison de leur manque relatif de ressources.
- **Asymétries de l'information commerciale** : les PME ont une capacité limitée à consacrer des ressources juridiques à la compréhension de l'environnement complexe du BEN. Un manque de transparence dans les pratiques du marché créent des doutes sur les prix, la discrimination, la validité des brevets ou les revendications concernant le caractère essentiel.<sup>28</sup>
- **Asymétries de l'information technique** : de nombreuses PME ne disposent pas de l'expertise technique en matière de technologie et de normes nécessaires pour vérifier si les BEN allégués sont des BEN réels et valides - en particulier lorsque la PME n'est pas en mesure de partager les détails des réclamations faites par les titulaires de BEN avec ses fournisseurs en amont.
- **Asymétries de position sur le marché** : les PME sont souvent inexpérimentées dans la détermination des taux de redevance FRAND à différentes positions le long de la même chaîne de valeur ou dans d'autres secteurs verticaux de l'IdO. Pour les PME, les disparités de taille peuvent conduire à payer des taux de redevances discriminatoires en raison de leur incapacité à évaluer avec précision leur position sur le marché par rapport aux accords de licence précédents. Dans de nombreux cas, il se peut qu'une PME incorpore simplement un composant standardisé dans son produit en aval, et il pourrait être plus approprié et plus efficace pour le concédant de licence potentiel de demander une licence à un acteur plus en amont sur le marché, responsable de la conception et de la commercialisation de la technologie en question.

Ces problèmes peuvent se manifester, par exemple, lorsque les PAE ciblent les PME en faisant du « forum-shopping » et des « campagnes » pour obtenir le paiement de redevances sur des brevets qui peuvent ou non être essentiels à une norme, ce qui nécessite souvent des années de frais juridiques et de litiges coûteux. De telles dépenses et efforts sont souvent intenable pour les PME. Étant incapables de consacrer d'importantes ressources à des litiges pour défendre des prétentions valables et de bonne foi, les PME pourraient être contraintes de procéder à une refonte en profondeur ou de se retirer complètement du marché.

Il est également déraisonnable d'attendre des PME qui développent de nouveaux produits qu'elles contactent les détenteurs de BEN au stade du développement, pour discuter de nouveaux cas d'utilisation

---

<sup>27</sup> Une entité de revendication de brevets est une personne ou une entreprise dont le modèle commercial repose sur l'acquisition de brevets ou de droits de brevet sans mettre en pratique l'invention brevetée pour réaliser des bénéfices sur les redevances payées pour les licences sur leurs portefeuilles de brevets.

<sup>28</sup> Erixon Fredrik et Matthias Bauer, Brevets essentiels standards et quête d'une diffusion plus rapide de la technologie, (2017), Centre européen pour l'économie politique internationale. Note d'orientation 2/2017, p. 8.

afin d'obtenir une licence BEN ; de cette manière, le détenteur du BEN pourrait chercher à servir de passerelle vers de nouvelles idées et de nouveaux cas d'utilisation. C'est particulièrement le cas si les détenteurs de BEN peuvent contrôler les prix des nouveaux cas d'utilisation, et ainsi fausser les marchés en aval. Les détenteurs de BEN qui obligent les entreprises à obtenir une licence peuvent potentiellement utiliser le processus de licence comme moyen de recueillir des informations sur le développement de nouveaux produits et de nouveaux cas d'utilisation, et de restreindre la concurrence sur certains marchés. Un tel effet n'est pas dans l'intérêt de l'innovation et du progrès des nouvelles technologies et de l'efficacité des marchés.

En bref, il existe de nombreuses raisons de soutenir et de protéger les PME et autres développeurs de technologies en aval qui intègrent des fonctionnalités standardisées dans leurs appareils. Cependant, pour permettre pleinement à ces marchés en plein essor de se développer, il faut veiller à ce que les entreprises bien établies ne cherchent pas à coopter une valeur qu'elles n'ont pas créée en recherchant des redevances basées sur la valeur des appareils en aval. Les détenteurs de BEN peuvent obtenir des valeurs FRAND basées sur des composants standardisés sous licence, ou si les utilisateurs en aval recherchent leurs propres licences, en concentrant les demandes de redevances uniquement sur la valeur des technologies brevetées et en ne recherchant pas de compensation basée sur des valeurs créées par d'autres.

## **5 Principes fondamentaux pour résoudre les problèmes clés liés aux licences FRAND et BEN : un contexte juridique et factuel**

Maintenant que le présent CWA a identifié certaines des lois, politiques et les besoins du marché qui soutiennent et sous-tendent la promesse FRAND, nous allons aborder la discussion des pratiques et principes spécifiques auxquels peuvent être confrontées les parties impliquées dans l'octroi de licences FRAND. Pour chacune de ces questions, nous présenterons le contexte, aborderons des exemples de lois pertinentes susceptibles d'être applicables et discuterons des approches et des principes fondamentaux pour parvenir à des résolutions efficaces et équitables.

### **5.1 L'usage et l'abus des injonctions et les menaces d'injonctions dans les négociations des BEN**

En règle générale, si un brevet n'est pas un BEN, le titulaire du brevet peut librement demander ou appliquer une injonction contre la contrefaçon, sous réserve des exigences légales ou équitables applicables en vertu des lois nationales. La possibilité d'exclure des tiers du marché peut, dans de tels cas, constituer l'un des droits accordés au titulaire d'un brevet.<sup>29</sup>

Cependant, lorsqu'un titulaire de brevet a promis de concéder sous licence ses brevets aux conditions FRAND, la situation est différente. En faisant une promesse FRAND, le titulaire du brevet s'engage expressément à octroyer une licence et non à exclure un acteur du marché. En d'autres termes, en prenant un engagement FRAND, le titulaire du brevet accepte volontairement de soutenir l'adoption de la norme via des licences à des tiers, plutôt que de chercher à restreindre l'utilisation de la norme en éliminant certains acteurs du marché via des mesures d'injonction. Bien qu'un engagement FRAND n'implique pas qu'un titulaire de BEN ait renoncé à son droit de faire valoir ses brevets contre une utilisation sans licence, une demande d'injonction contre une partie auprès de laquelle une compensation FRAND peut être

---

<sup>29</sup> Bien entendu, même dans de telles situations « non-BEN », les mesures d'injonction sont soumises aux exigences européennes selon lesquelles une injonction est à la fois équitable et proportionnelle. Voir la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, art. III, JO (L 157) du 30.4.2004, p. 45, 61 (Directive 2004/48/CE). Des pouvoirs et des limitations similaires concernant le recours à l'injonction dans des situations non-BEN peuvent également s'appliquer à l'échelle internationale. Voir, par exemple, eBay Inc. c. MercExchange, LLC, 547 US 388, 391 (2006) (pour une mesure d'injonction « un plaignant doit démontrer : (1) qu'il a subi un préjudice irréparable ; (2) que les recours disponibles en droit, tels que des dommages-intérêts pécuniaires, ne sont pas appropriés »).

obtenue serait incompatible avec un tel engagement.<sup>30</sup>

Le recours à des procédures d'injonction *de facto* – telles que les procédures de « saisie douanière » de certaines juridictions pour saisir des produits prétendument contrefaits – est également contraire à l'engagement de FRAND et inappropriée dans la plupart des circonstances. De même, il est reconnu que dans certaines juridictions, les questions de contrefaçon peuvent être soulevées au pénal. Les demandes des titulaires de BEN visant à engager ou à demander des poursuites pénales contre des individus dans des entreprises ou des contrevenants présumés de BEN devraient également être considérées de la même manière que les demandes d'injonction et accueillies avec circonspection (par exemple, elles peuvent être utilisées par certains titulaires de BEN pour accroître leur « influence » afin d'obtenir un résultat non conforme aux principes FRAND). En général, et comme indiqué ci-dessous, lorsqu'une compensation FRAND peut être obtenue auprès d'un titulaire de licence potentiel, le recours à des injonctions, des injonctions *de facto*, des procédures pénales ou d'autres techniques qui ne visent pas à déterminer les tarifs FRAND sont rarement, voire jamais, appropriés. De telles procédures d'« intimidation » peuvent être particulièrement inappropriées lorsque, par exemple, il n'y a pas encore eu de décision judiciaire concernant une violation du BEN dans le pays dans lequel la procédure *de facto* est demandée, ou lorsqu'une procédure d'invalidité est en cours concernant le présumé BEN ou les membres de sa famille.

Le potentiel de blocage du BEN, via des injonctions ou des procédures *de facto* similaires, constitue une préoccupation majeure pour la normalisation et soulève des questions importantes pour la réglementation du droit de la concurrence. Cela a été reconnu par de nombreuses juridictions internationales.<sup>31</sup> De même, il convient de noter que même le fait de *demandeur* (ou de menacer de demander) une injonction peut conduire à des résultats inéquitables et non conformes aux principes FRAND. Comme l'a souligné une agence, « [L]a menace d'exclusion d'un marché est une arme puissante qui peut permettre à un titulaire de brevet de freiner la mise en œuvre d'une norme. Limiter cette menace réduit la possibilité qu'un titulaire de brevet profite de l'inclusion de son brevet dans une norme pour s'engager dans un blocage de brevet, et offre une certaine commodité aux exécutants dans le développement de leurs produits. »<sup>32</sup>

Il y a deux questions clés à considérer lors de l'évaluation de l'effet de FRAND sur la possibilité de

---

pour compenser ce préjudice ; (3) que, compte tenu de l'équilibre des difficultés entre le demandeur et le défendeur, un recours en équité est justifié ; et (4) que l'intérêt public ne serait pas compromis par une injonction permanente »).

<sup>30</sup> Exiger d'un détenteur de BEN qu'il se conforme à ses obligations FRAND en ne restreignant pas l'accès au marché n'est en aucun cas une forme de « licence obligatoire ». Il s'agit plutôt simplement du respect des obligations qu'un titulaire de BEN a volontairement (et donc sans contrainte) acceptées dans le cadre du processus de normalisation.

<sup>31</sup> Voir, par exemple, les directives horizontales de la CE, supra note 12, para. 287 (« Les engagements FRAND peuvent empêcher les titulaires de DPI de rendre la mise en œuvre d'une norme difficile en refusant d'octroyer une licence ou en exigeant des redevances déloyales ou déraisonnables (en d'autres termes, des redevances excessives) une fois le secteur dépendant de la norme ou en imposant des redevances discriminatoires. ») ; Département américain de la Justice et Commission Fédérale du commerce, Application des lois antitrust et droits de propriété intellectuelle : promouvoir l'innovation et la concurrence 33-57 (2007), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf> (traitant en détail des approches conçues pour lutter contre le blocage des brevets, y compris les politiques de divulgation en matière de BEN et mes engagements FRAND) ; *Ericsson*, 773 F.3d para. 1209 (reconnaissant le blocage des brevets et le cumul des redevances comme deux problèmes « qui pourraient empêcher l'adoption généralisée de la norme ») ; *Microsoft Corp. Motorola, Inc.*, n° C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, à \*20 (WD Wash. 25 avril 2013) (ordonnant aux parties négociant les tarifs RAND de « prendre en compte les autres détenteurs de BEN et le taux de redevance que chacun de ces titulaires de brevets pourrait demander à l'exécutant en fonction de l'importance de ces autres brevets pour la norme et pour les produits du maître d'œuvre »).

<sup>32</sup> Département américain de la Justice, IEEE Business Review Letter, p. 9 (2 février 2015), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

demander des injonctions :

- Quelles sont les *exceptions*, le cas échéant, à la restriction générale des principes FRAND concernant les injonctions ; et
- Comment les réclamations ou les menaces de demander une injonction sont-elles traitées.

En considérant la fonction et le but de la promesse FRAND, ces questions apparaissent plus clairement.

Comme point de départ, nous devons considérer (et dans une certaine mesure séparer) deux questions juridiques liées : (1) l'application de la promesse FRAND (*par exemple*, en tant que contrat) et (2) l'application des interdictions du droit de la concurrence lorsque FRAND est violée. Bien que ces deux scénarios soient liés, ils ont chacun leurs propres particularités et peuvent conduire à des conclusions différentes (bien que souvent complémentaires).

D'un point de vue contractuel, la promesse de licence FRAND est incompatible avec l'exclusion du marché. L'engagement FRAND fonctionne comme une *contrepartie* : l'engagement FRAND limite la revendication des droits du titulaire du brevet, mais en retour le titulaire du brevet – suite à la promulgation de la norme – obtient la possibilité d'exiger des frais de licence raisonnables pour un bassin beaucoup plus vaste de titulaires de licence potentiels. Mais que se passe-t-il si le titulaire du brevet ne peut pas obtenir une compensation auprès du titulaire de licence potentiel ? Par exemple, que se passe-t-il si le titulaire de licence potentiel est en faillite mais cherche à continuer à vendre des produits contrefaits sans payer de frais de licence au titulaire du brevet ? Dans ce cas, le titulaire du brevet peut se retrouver sans recours pour obtenir des frais de licence raisonnables, et pour cette raison, le titulaire du brevet pourrait potentiellement être fondé – dans des circonstances aussi extraordinaires – à requérir une injonction.

En Europe, des considérations d'équité et de proportionnalité sont nécessaires chaque fois qu'un tribunal est confronté à une demande de mesure injonctive, et ces considérations sont particulièrement pertinentes lorsque le brevet est un prétendu BEN.<sup>33</sup> C'est pour cette raison que la récente communication de la Commission européenne concernant les BEN a souligné l'importance de veiller à ce que les injonctions soient soumises à des considérations de proportionnalité : « Étant donné l'incidence considérable qu'une injonction peut avoir sur les entreprises, les consommateurs et l'intérêt public, en particulier dans le contexte de l'économie numérique, l'évaluation de la proportionnalité doit être effectuée avec soin et au cas par cas. »<sup>34</sup> Cependant, les tribunaux européens n'ont pas encore développé de jurisprudence approfondie traitant des situations dans lesquelles le recours à des injonctions pourrait violer la promesse de licence FRAND *en tant que* promesse. Au lieu de cela, une grande partie du droit européen sur cette question s'est concentrée sur les situations dans lesquelles le recours à des injonctions pourrait violer les lois européennes sur la concurrence. Comme indiqué ci-dessous, cette question connexe, bien que différente, a fait l'objet d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE), ainsi que de la Commission européenne dans le cadre d'une action en application du droit de la concurrence.

Dans d'autres juridictions, une analyse équitable des intérêts des titulaires de brevet et des titulaires de licence peut servir à restreindre les injonctions en matière de BEN dans la plupart des cas, tout en autorisant potentiellement les injonctions dans les rares cas où le titulaire du brevet n'a aucun autre recours pour obtenir une compensation FRAND. Par exemple, aux États-Unis, la possibilité d'injonctions est régie par l'arrêt *eBay* de la Cour suprême des États-Unis, qui nécessite la pondération de quatre facteurs équitables avant qu'une injonction puisse être disponible.<sup>35</sup> En examinant la possibilité

---

<sup>33</sup> Directive 2004/48/CE, *supra*, note 30.

<sup>34</sup> Communication EC concernant les BEN, *supra*, note 17, sec. 3.2.

<sup>35</sup> Voir, *par exemple*, *eBay Inc. c. MercExchange, LLC.*, 547 US 388, 391 (2006) (pour une mesure d'injonction « un plaignant doit démontrer : (1) qu'il a subi un préjudice irréparable ; (2) que les recours disponibles en droit, tels que des dommages-intérêts pécuniaires, sont inadéquats pour compenser ce préjudice ; (3) que, compte tenu de l'équilibre des

d'injonctions pour les BEN soumis aux obligations FRAND, les tribunaux américains ont statué que, bien que les injonctions ne soient pas interdites dans tous les cas de BEN, la promesse de licence FRAND implique que les facteurs *eBay*, tels que la question de savoir si des recours légaux (*par exemple*, la disponibilité de dommages pécuniaires ou d'une compensation similaire au brevet)

titulaire), sont peu susceptibles de venir en appui d'une injonction pour les questions BEN.<sup>36</sup> Comme l'ont noté les tribunaux américains, « [un] titulaire de brevet soumis aux engagements FRAND peut avoir des difficultés à établir l'existence d'un préjudice irréparable », de sorte qu'une injonction ne sera souvent pas disponible.<sup>37</sup> En pratique, il semblerait qu'aucun tribunal américain n'ait accordé une injonction à l'encontre d'un BEN soumis aux obligations FRAND depuis au moins une décennie.<sup>38</sup>

Dans l'arrêt *Huawei c. ZTE*, la CJCE a présenté un résumé des comportements qui peuvent être suivis pour démontrer la « volonté » de bonne foi du titulaire d'un brevet et du preneur d'une licence à négocier une licence.<sup>39</sup> La CJCE a estimé que le fait pour un titulaire de brevet d'intenter une injonction contre un titulaire de licence qui a démontré sa volonté de bonne foi de négocier une licence FRAND peut constituer une violation du droit de la concurrence. Dans de tels cas, le titulaire du brevet n'aura pas droit à l'exclusion du marché. Toutefois, lorsque le titulaire du brevet agit de bonne foi et fournit certaines informations et documents requis, mais que le titulaire de licence potentiel ne parvient pas à lui rendre la pareille en démontrant sa volonté de négocier une licence, le fait pour le titulaire du brevet de requérir une injonction pourrait ne pas être en violation des lois sur la concurrence. La question de savoir si d'autres restrictions sur la conduite du titulaire du brevet (*par exemple*, basées sur la rédaction ou sur le caractère exécutoire contractuel privé de la promesse FRAND) pourraient s'appliquer n'a pas été abordée par la Cour de justice de l'Union européenne.

Des préoccupations similaires en matière de droit de la concurrence concernant la demande d'injonctions a été évoquée dans la décision de la Commission européenne dans l'affaire *Motorola*.<sup>40</sup> Dans cette décision, la Commission européenne a estimé que le fait pour un titulaire de BEN de requérir une injonction fondée sur un brevet allemand à l'encontre d'un titulaire de licence qui avait déclaré sa volonté de conclure une licence pour l'utilisation des brevets allemand du titulaire du brevet, soumis au contrôle des tarifs FRAND par les tribunaux allemands, constituait une violation du droit de la concurrence.<sup>41</sup> La Commission a en outre jugé que les allégations selon lesquelles le titulaire de licence potentiel était historiquement « non-consentant » n'étaient pas pertinents pour le maintien continu de sa requête d'une injonction après la date de la contre-offre du titulaire de licence pour une licence sur les brevets

---

difficultés entre le demandeur et le défendeur, un recours en équité est justifié ; et (4) que l'intérêt public ne serait pas compromis par une injonction permanente »).

<sup>36</sup> *Apple Inc. c. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Féd. Cir. 2014) (L'engagement aux principes RAND peut rendre difficile pour le demandeur d'établir des facteurs *eBay* tels qu'un préjudice irréparable).

<sup>37</sup> *Id.* ; voir également la Déclaration d'intérêt public de la Federal Trade Commission des États-Unis, page 1, *concernant certains appareils de communication sans fil, appareils de musique et de traitement de données portables, ordinateurs et composants de ceux-ci*, Inv. N° 337-TA-745, (Int'l Trade Comm'n, 6 juin 2012), [www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf](http://www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf) (« [la menace d'une mesure d'injonction] dans les affaires impliquant des BEN soumis aux obligations RAND, où la violation est basée sur la mise en œuvre d'une technologie standardisée, est susceptible de causer un préjudice substantiel à la concurrence aux États-Unis, aux consommateurs et à l'innovation. »).

<sup>38</sup> Toutefois, ces mêmes restrictions peuvent ne pas s'appliquer aux actions de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC), qui ne sont pas soumises aux exigences américaines « *eBay* ». Au contraire, dans les actions de l'ITC aux États-Unis, les questions liées aux BEN sont souvent traitées comme des questions d'intérêt public. Cependant, comme pour les tribunaux de district américains, il y a eu peu ou pas d'injonctions de l'ITC dans les affaires concernant des BEN.

<sup>39</sup> C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477.

<sup>40</sup> Décision de la Commission dans l'affaire AT.39985 - *Motorola - Application des brevets essentiels) la norme GPRS* C(2014) 2892 final, 29 avril 2014.

<sup>41</sup> *Id.*, au considérant 433 (traitant de la portée de la contre-offre de licence).

allemands.<sup>42</sup>

En bref, que l'obligation FRAND soit considérée comme une promesse contraignante de la part du titulaire du brevet ou comme une question de droit de la concurrence, il existe un consensus important sur le fait que l'obligation FRAND restreint la disponibilité et le caractère approprié des mesures d'injonction. Étant donné que FRAND est conçu pour éviter l'exclusion du marché, une telle exclusion semble inappropriée, sauf dans les rares cas où une compensation FRAND ne peut être obtenue par la négociation ou, en cas de litige, par l'intermédiaire des tribunaux. Comme l'a déclaré la Commission dans *l'affaire Motorola*, « [l']essence de l'engagement d'accorder une licence selon les modalités et conditions FRAND est une reconnaissance par le détenteur de BEN que, compte tenu de l'objectif du processus de normalisation, ses brevets essentiels seront concédés sous licence en échange d'une rémunération FRAND. »<sup>43</sup> Cette essence et cet objectif seraient généralement compromis par l'exclusion du marché.

D'une part, certains titulaires de BEN affirment que des mesures d'injonction pourraient être utilisées pour dissuader les comportements de mauvaise foi de la part des titulaires de licence potentiels. Cependant, les approches juridiques qui utilisent le remède le plus extrême possible (dans ce cas, l'exclusion du marché) peuvent également finir par empêcher des négociations de bonne foi et dissuader d'autres comportements *de bonne foi* qui devraient plutôt être soutenus. En d'autres termes, dans le contexte des BEN soumis aux obligations FRAND, où des recours monétaires ou similaires sont disponibles et suffisants, les injonctions (ou les procédures d'injonction *de facto* similaires) ne sont pas nécessaires et peuvent avoir de graves effets négatifs sur les comportements du marché. En outre, au moins dans la plupart des juridictions, il existe déjà divers outils juridiques pour décourager les comportements de mauvaise foi de l'une ou l'autre des parties sans recourir à des injonctions. Par exemple, les tribunaux peuvent accorder des intérêts et d'autres frais associés à tout retard dans les négociations de licence. De même, après avoir constaté une violation intentionnelle, les tribunaux de certaines juridictions peuvent sanctionner un tel comportement, par exemple en imposant des frais supplémentaires en cas de violation de mauvaise foi. Il existe d'autres approches disponibles pour indemniser les titulaires de brevets et dissuader les comportements de mauvaise foi de l'une ou l'autre des parties, telles que l'octroi d'honoraires d'avocat, de frais ou d'autres compensations raisonnables à une partie gagnante. Ces outils juridiques et monétaires – et non la menace brutale d'exclusion du marché – sont facilement accessibles aux tribunaux et aux agences si nécessaire pour dissuader les comportements de mauvaise foi sans affecter également les comportements positifs, tels que l'affirmation de bonne foi de défenses juridiques.

En effet, en évaluant les allégations de retard supposé d'un titulaire de permis au cours des négociations, un tribunal a récemment précisé que de telles actions peuvent être entièrement réparées par ce type de recours ordonnés par le tribunal. De plus, comme le tribunal l'a noté, les préoccupations concernant le mauvais comportement des titulaires de licences sont des questions monétaires qui sont de nature différente des préoccupations liées au droit de la concurrence associées au blocage des brevets.<sup>44</sup>

Enfin, et comme indiqué ci-dessus, même la menace concernant le fait de *demandeur* une injonction peut

---

<sup>42</sup> *Id.* au considérant 441 (« Le manque de volonté allégué d'Apple entre 2007 et 2010 n'est pas pertinent aux fins de la présente décision car cela ne peut justifier la poursuite par Motorola de la demande et de l'exécution d'une injonction contre Apple en Allemagne sur la base du BEN Cudak GPRS après le 4 octobre 2011, le date de la Deuxième Offre Livre Orange. »).

<sup>43</sup> *Id.* au considérant 492.

<sup>44</sup> *Dans l'affaire Innovatio IP Ventures, LLC IP Litig.*, MDL Dkt. N° 2303, 2013 WL 5593609, à \*11 (ND Ill. 3 octobre 2013) (« [L]e tribunal n'est pas convaincu que le blocage inversé constitue une préoccupation importante en général, car il n'est pas propre aux brevets essentiels aux normes. Les tentatives visant à faire respecter un brevet impliquent le risque que le contrefacteur présumé choisisse de contester une question devant les tribunaux, obligeant le titulaire du brevet à s'engager dans des litiges coûteux. La question de savoir si une offre de licence est conforme à l'obligation RAND ne fait que donner aux parties un problème potentiel supplémentaire à contester. Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur un taux RAND, elles peuvent plaider la question, tout comme elles peuvent plaider toute question liée à la responsabilité en cas de contrefaçon. »).

constituer une forme de blocage, faussant le levier et les résultats des négociations.<sup>45</sup> En tant que telles, les menaces d'injonction (ou de procédures *de facto* similaires) peuvent elles-mêmes étayer les revendications de manquement à l'obligation FRAND, ou pour violations du droit de la concurrence.<sup>46</sup>

En conséquence, et pour toutes ces raisons :

**Principe fondamental 1 :** *Un titulaire de BEN soumis aux obligations FRAND ne doit pas menacer, demander ou appliquer une injonction (ou des processus d'exclusion de facto similaires) excepté dans des circonstances exceptionnelles et uniquement lorsque l'indemnisation FRAND ne peut pas être réglée par voie judiciaire, par exemple en cas d'incompétence ou de faillite. Il convient que les parties négocient les conditions FRAND sans aucun levier de « blocage » abusif associé à des injonctions ou à d'autres processus d'exclusion de facto du marché.*

## 5.2 Licences à tout titulaire de licence consentant

Une autre question importante à considérer lors de l'évaluation des pratiques de licence FRAND est de savoir qui a le droit d'obtenir une licence FRAND. À première vue, la promesse FRAND ne restreint pas l'octroi de licences à un sous-groupe particulier, mais s'applique plutôt à tous les titulaires de licence potentiels. Un engagement FRAND est plutôt un engagement à octroyer une licence à tout titulaire de licence potentiel qui sollicite une licence.

Il ne s'agit pas simplement d'une question contractuelle, cela peut également être exigé par les lois sur la concurrence et antitrust. Si le titulaire d'un brevet pouvait « choisir » les titulaires potentiels, il pourrait alors contrôler qui réussit ou non sur le marché. De tels comportements ne semblent pas nécessaires pour assurer les intérêts commerciaux légitimes des propriétaires de BEN, alors qu'ils peuvent en revanche nuire considérablement aux intérêts de licence FRAND pour les entreprises qui utilisent des technologies standardisées et pour les consommateurs qui dépendent de ces technologies.

Par exemple, les directives de l'ETSI stipulent expressément que tous les membres et tiers ont le droit, en vertu de la politique de l'ETSI en matière de droits de propriété intellectuelle, « de se voir accorder des licences selon des termes et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires en ce qui concerne une norme ».<sup>47</sup> Comme l'a noté la Commission européenne :

*Afin de garantir un accès effectif à la norme, la politique en matière de DPI devrait exiger des participants souhaitant que leurs DPI soient inclus dans la norme qu'ils s'engagent irrévocablement par écrit à proposer de concéder sous licence leurs DPI essentiels à **tous les tiers** à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires. [...] Les engagements FRAND peuvent empêcher les titulaires de DPI de rendre la mise en œuvre d'une norme difficile en refusant d'octroyer une licence... une fois le secteur dépendant de la norme ou en imposant des redevances discriminatoires<sup>48</sup>*

Cette approche a été soutenue par la CJCE, lorsqu'elle a noté que les entreprises s'engageant à proposer des licences FRAND créaient « des attentes légitimes de la part des tiers » selon lesquelles une licence devrait être accordée, et cette déclaration a été récemment réitérée dans la communication de la Commission concernant les BEN.<sup>49</sup> Les tribunaux européens ont également constaté une discrimination inhérente au choix d'un détenteur de BEN de ne pas proposer de licences à certains acteurs de la chaîne

---

<sup>45</sup> Département américain de la Justice, IEEE Business Review Letter, p. 9 (2 février 2015), <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>.

<sup>46</sup> Commission Fédérale du Commerce américaine, Lettre aux commentateurs, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (23 juillet 2013) (restreignant les menaces d'injonction pendant le processus de négociation) disponible sur <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

<sup>47</sup> Directives ETSI, Guide sur les droits de propriété intellectuelle, Sec. 1.4.

<sup>48</sup> Directives horizontales de la CE, supra, note 12, paragraphes 285 à 287 ; voir également les directives de la CE en matière de transfert de technologie, supra, note 19, paragraphe. 261.

<sup>49</sup> C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477, para. 53 ; voir également la communication EC BEN, supra, à la note 17, note de bas de page 30.

d'approvisionnement, limitant ainsi la possibilité d'injonctions contre les clients en aval.<sup>50</sup>

Les tribunaux aux États-Unis et dans d'autres juridictions internationales ont également estimé que l'obligation FRAND ne pouvait être conciliée avec le refus d'accorder des licences à certains acteurs du marché. Par exemple, une décision récente d'un tribunal fédéral américain a estimé que « la politique de l'ETSI en matière de DPI, en effet, indique clairement que tout titulaire de licence qui le souhaite a le droit d'obtenir une licence sur la propriété intellectuelle [d'un déclarant BEN] à un tarif FRAND. »<sup>51</sup> Ou, comme l'a déclaré un autre tribunal d'appel américain, « [a]fin d'atténuer le risque qu'un détenteur de BEN obtienne davantage que la juste valeur de sa technologie brevetée, de nombreux SDO exigent que les titulaires de BEN acceptent de concéder sous licence leurs brevets à des conditions « raisonnables et non discriminatoires » ou « RAND ». En vertu de ces accords, un titulaire de BEN ne peut refuser une licence à un fabricant qui s'engage à payer le tarif RAND. »<sup>52</sup> Un tribunal de district des États-Unis, traitant de plaintes en matière de droit des contrats et de la concurrence, a estimé que, en vertu de la loi, une promesse FRAND oblige le propriétaire du BEN à concéder ses brevets sous licence aux entreprises recherchant une licence, y compris les fournisseurs de composants, et qu'une telle exigence est conforme aux pratiques historiques de l'industrie.<sup>53</sup> De même, les agences américaines de la concurrence ont approuvé cette approche dans leurs actions officielles visant à résoudre les affaires en cours.<sup>54</sup>

En décrivant la politique de l'ETSI en matière de DPI, Karl-Heinz Rosenbrock, directeur général de l'ETSI qui a supervisé son développement, a décrit en détail comment et pourquoi l'ETSI a adopté sa politique consistant à exiger l'octroi d'une licence à toute personne qui demande une licence et est prête à payer un tarif FRAND.<sup>55</sup> Comme le déclare M. Rosenbrock, « [l]a politique de l'ETSI en matière de DPI permet à chaque entreprise qui demande une licence d'en obtenir une, indépendamment de la place du titulaire de licence dans la chaîne de production et du fait que le candidat titulaire de licence soit actif en amont ou en aval. » Comme le souligne encore M. Rosenbrock, cette volonté d'accorder des licences à tous les niveaux de l'offre est cohérente avec les pratiques historiques des entreprises qui offrent traditionnellement des licences pour les technologies de BEN.<sup>56</sup>

Ces dernières années, certaines entreprises ont avancé un prétendu droit de refuser des licences à

<sup>50</sup> LG Düsseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, disponible sur [https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg\\_duesseldorf/j2018/4c\\_O\\_81\\_17\\_Urteil\\_20180711.html](https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_81_17_Urteil_20180711.html).

<sup>51</sup> Arrêté Den. Anti-Suit Inj., page 31, *Apple Inc. c. Qualcomm, Inc.*, Affaire No. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal. septembre. 7, 2017), ECF No. 141.

<sup>52</sup> *Microsoft Corp. c. Motorola, Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9e Cir. 2015).

<sup>53</sup> *Commission Fédérale du Commerce c. Qualcomm Inc.*, n° 17-CV00220-LHK, 2018 WL 5848999 à \*12-13 (ND Cal. 6 novembre 2018) (« Si un détenteur de BEN pouvait faire preuve d'un comportement discriminatoire envers les fournisseurs de puces de modem, il pourrait intégrer sa technologie dans une norme cellulaire et empêcher ensuite d'autres fournisseurs de puces de modem de vendre des puces de modem aux producteurs de combinés cellulaires. Une telle discrimination permettrait au détenteur du BEN d'obtenir un monopole sur le marché des puces de modem et de limiter les implémentations concurrentes de ces composants. ») (citations internes omises).

<sup>54</sup> Commission Fédérale du Commerce américaine, Lettre aux commentateurs, Motorola Mobility LLC et Google Inc., Dossier n° C-4410 (23 juillet 2013) (« En prenant un engagement FRAND, un détenteur de BEN choisit volontairement d'octroyer sous licence ses BEN à tous les exécutants de la norme à des conditions justes et raisonnables. ») disponible sur <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>.

<sup>55</sup> Karl Heinz Rosenbrock, Licensing At All Levels Is The Rule Under The ETSI IPR Policy (3 novembre 2017), disponible sur [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3064894](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894) ; Karl Heinz Rosenbrock, Pourquoi la politique de l'ETSI en matière de DPI exige une licence pour tous, [http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All\\_Karl-Heinz-Rosenbrock\\_2017.pdf](http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf).

<sup>56</sup> Voir, par exemple, Countercls. & Affirmative Defense ¶ 53, *Broadcom Corp. c. Qualcomm Inc.*, No. 05-3350 (MLC) (JJH) 2008 WL 2140801 (DNJ 29 février 2008) (« Qualcomm, qui possède une grande partie de la propriété intellectuelle couvrant la technologie CDMA, exploite un modèle de licence pro-concurrentiel, dans le cadre duquel elle offre des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à toute entreprise intéressée. »).

certaines entreprises de la chaîne d'approvisionnement – généralement les entreprises au niveau des composants ou des modules qui sont les plus familiarisées avec les technologies standardisées. De tels refus d'octroi de licences sont problématiques pour un certain nombre de raisons et peuvent finalement conduire à facturer des redevances supérieures aux redevances FRAND aux entreprises en aval, en fonction de la valeur et des caractéristiques qu'elles créent elles-mêmes.

En revanche, il existe des raisons claires et impérieuses pour lesquelles une approche d'octroi de licences axée sur les entreprises en amont peut – selon les circonstances spécifiques – créer des processus d'octroi de licences plus efficaces et plus équitables. Du point de vue de l'efficacité, dans de nombreux secteurs, il n'y a qu'une poignée de fournisseurs de composants conformes aux normes, alors que des centaines ou des milliers d'entreprises en aval utilisent ces produits. En accordant des licences à cette poignée de fournisseurs, un titulaire de brevet peut être en mesure d'accorder efficacement des licences à une grande partie de l'industrie. Du point de vue de l'équité, ce sont souvent les fournisseurs en amont qui possèdent le plus d'informations et d'expérience concernant la norme et ses différentes technologies. Les entreprises en aval, en revanche, peuvent adopter une approche davantage « plug and play », en achetant des composants standardisés qui peuvent être facilement intégrés dans les appareils en aval qu'elles fabriquent et vendent. Dans ces circonstances, une entreprise en aval peut être beaucoup moins préparée à évaluer le prétendu caractère essentiel ou la validité des brevets en question, ou à évaluer les conditions de licence FRAND appropriées.

En conséquence, et pour toutes ces raisons :

**Principe fondamental 2 :** *Une licence FRAND doit être mise à la disposition de toute personne souhaitant mettre en œuvre la norme pertinente. Refuser d'accorder une licence à certains exécutants est par nature contraire à la promesse FRAND. Dans de nombreux cas, l'octroi de licences en amont peut générer des gains d'efficacité significatifs qui profitent au titulaire du brevet, au titulaire de licence et à l'ensemble du secteur.*

### 5.3 Méthodologies de valorisation FRAND

Les BEN doivent être évalués sur la base de leurs propres mérites techniques et de leur portée, et non sur la base de valeurs ou d'utilisations en aval. Même si les conditions et les valeurs spécifiques des licences doivent toujours être déterminées au cas par cas en fonction des faits et circonstances spécifiques des parties, il existe des approches *méthodologiques* claires aux fins de la valorisation FRAND qui ont été reconnues par la Commission européenne ainsi que par les tribunaux. Dans cette sous-section, nous aborderons ces approches méthodologiques avancées par les différentes autorités, tout en soulignant que les parties doivent toujours exercer leur propre jugement indépendant (en consultation avec leurs propres avocats et autres conseillers) dans l'évaluation des questions de valorisation.

Dans des orientations récentes concernant les méthodologies de redevances, la Commission européenne a déclaré :

[L]es principes de valorisation de la propriété intellectuelle suivants devraient être pris en compte [lors de l'évaluation des conditions générales de FRAND] :

- Les conditions de licence doivent être clairement liées à la valeur économique de la technologie brevetée. Cette valeur doit avant tout se concentrer sur la technologie elle-même et ne doit en principe inclure aucun élément résultant de la décision d'inclure la technologie dans la norme. Dans les cas où la technologie est développée principalement pour la norme et a peu de valeur marchande en dehors de la norme, des méthodes de valorisation alternatives, telles que l'importance relative de la technologie dans la norme par rapport à d'autres contributions à la norme, doivent être envisagées.
- La détermination de la valeur FRAND devrait nécessiter la prise en compte de la valeur ajoutée actuelle de la technologie brevetée.<sup>57</sup> Cette valeur devrait être indépendante du succès commercial

---

<sup>57</sup> Selon la communication du BEN : « La valeur actuelle est la valeur actualisée au moment de la conclusion du contrat de licence. Il est important de prévoir l'actualisation dans le temps, un contrat de licence courant sur plusieurs années dans des environnements d'entreprises susceptibles d'évoluer rapidement sur le plan technologique. » Communication de la SEC de la CE, supra, note 17, sec. 2.1 n.29.

du produit, qui n'a aucun rapport avec la technologie brevetée.

- La valorisation FRAND devrait garantir des incitations continues pour les détenteurs de BEN à apporter leur meilleure technologie disponible aux normes.
- Enfin, pour éviter le cumul des redevances, lors de la définition d'une valeur FRAND, un BEN individuel ne peut pas être considéré isolément. Les partis doivent prendre en compte un taux global raisonnable pour la norme, évaluant la valeur ajoutée globale de la technologie. []<sup>58</sup>

En prenant tour à tour chacun de ces points, les observations suivantes concernant l'approche de la Commission peuvent être faites : (1) les BEN doivent être évalués en fonction de leurs propres mérites techniques, *et non* en fonction des mérites de la norme ou des technologies en aval ; (2) la valeur du BEN ne doit pas être liée au succès commercial (*par exemple*, le prix de vente, le système d'exploitation, la marque ou les fonctionnalités ajoutées) d'un produit d'utilisateur final à plusieurs composants et doit tenir compte de l'obsolescence d'une norme avec le temps ; (3) l'évaluation des BEN employant ces approches respecte les intérêts des titulaires de brevets à obtenir une compensation raisonnable ; et (4) les taux FRAND pour tout BEN particulier doivent prendre en compte le cumul des redevances (*c'est-à-dire*, être fixés en vue d'une redevance globale raisonnable pour l'ensemble des BEN applicables à la norme) et le profil d'expiration des brevets des BEN au sein de la norme.

Il n'est pas surprenant que ces approches approuvées par la Commission s'accordent bien avec les approches adoptées par les tribunaux nationaux. En Europe, le Tribunal a rappelé que les brevets devraient être évalués en fonction de leur valeur technique intrinsèque, non fondée sur la valeur ajoutée d'interopérabilité apportée par la normalisation.<sup>59</sup>

Ailleurs, les exigences énoncées dans la Communication de la CE relative aux BEN sont tout aussi importantes. « Pour les BEN comme pour tous autres brevets, le taux de redevance doit être proportionné à la valeur de l'invention brevetée. »<sup>60</sup> Cela implique que les calculs des redevances ne doivent pas inclure la valeur dérivée de la décision d'un SDO d'inclure la technologie dans la norme ; « [l]orsqu'il s'agit de BEN... la redevance du titulaire du brevet doit être fondée sur la valeur de la fonctionnalité brevetée, et non sur la valeur ajoutée par l'adoption à la norme de la technologie brevetée.<sup>61</sup> Lors de la fixation des redevances, il est important d'identifier la base commune appropriée qui est « la mieux adaptée afin de valoriser réellement l'invention, [et] [il] peut souvent s'agir du plus petit élément commercialisable contenant l'invention » ou violant autrement le brevet concerné.<sup>62</sup> Cette approche a été utilisée pour déterminer que les redevances FRAND doivent être basées sur le composant qui enfreint les BEN pertinents, et donc en vue de réfuter les arguments avancés selon lesquels les valeurs des appareils finaux – ou même les valeurs des réseaux sans fil – devraient être pris en compte.<sup>63</sup>

<sup>58</sup> Id. Sec. 2.1.

<sup>59</sup> Affaire T-167/08, *Microsoft Corp. contre Comm'n* [2012] E.C.R. p. 323, para. 138 (« la distinction entre la valeur stratégique et la valeur intrinsèque des technologies couvertes par la décision attaquée est une prémisse fondamentale de l'appréciation du caractère raisonnable de toute rémunération facturée par Microsoft pour permettre l'accès et l'utilisation des informations d'interopérabilité ») ; Décision de la Commission du 12 septembre 2009, para. 66, affaire COMP/38.636 – *Rambus*, [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/38636/38636\\_1203\\_1.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf) (La Commission européenne n'a pas accepté les engagements proposés par Rambus pour résoudre les allégations de conduite trompeuse au sein d'un organisme de normalisation jusqu'à ce que Rambus « ait clarifié que la redevance sera déterminée sur la base du prix d'une puce vendue individuellement et non du produit final. S'ils sont incorporés dans d'autres produits, le prix individuel des puces reste déterminant. »).

<sup>60</sup> *Ericsson, Inc. c. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201, 1232 (Féd. Cir. 2014).

<sup>61</sup> Id.

<sup>62</sup> Voir Commission fédérale américaine du commerce, *L'évolution du marché de la propriété intellectuelle, alignant les avis de brevet et les recours sur la concurrence 25* (2011).

<sup>63</sup> Dans *l'affaire d'Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. N° 2303, 2013 WL 5593609, à \*18 (NDIII. 3 octobre 2013) (rejetant les arguments selon lesquels les tarifs FRAND devraient être évalués en fonction de la valeur des

Cela implique en outre que les redevances doivent prendre en compte une redevance globale pour la norme, puis évaluer la contribution du titulaire du brevet en tant que partie de celle-ci.<sup>64</sup> Par exemple, un bon point de départ pour un taux de redevance approprié est la part proportionnelle du titulaire du BEN par rapport au nombre total de BEN dans la ou les normes incorporées dans un produit, ainsi que le nombre de BEN pour une norme qui ont expiré.<sup>65</sup> Un autre avantage de cette approche est que la valeur d'un BEN ne varie pas en fonction du type d'entreprise qui prend la licence, mais reste plutôt concentrée sur la valeur de la technologie brevetée sans chercher à inclure des redevances basées sur la valeur ajoutée des fonctionnalités créées par d'autres.

En conséquence, et pour toutes ces raisons :

**Principe fondamental 3 :** *Les BEN doivent être évalués en fonction de leurs propres mérites techniques et de leur portée, et non en fonction de leur valeur ou utilisation en aval. Dans de nombreux cas, cela impliquera de se concentrer sur le plus petit composant qui est directement ou indirectement en violation du BEN, et non sur le produit final intégrant des technologies supplémentaires. Comme l'a souligné la Commission européenne, les évaluations BEN « ne devraient inclure aucun élément résultant de la décision d'inclure la technologie dans la norme ». De plus, « en définissant une valeur FRAND, les parties doivent tenir compte d'un taux global raisonnable pour la norme. »<sup>66</sup>*

#### 5.4 Portefeuille de licences et traitement des brevets litigieux

Les brevets ont toujours été considérés comme des actifs individuels et ayant un caractère territorial. Le « regroupement » ou la « liaison » de brevets les uns aux autres ou à d'autres actifs – par lesquels un titulaire de brevet refuse d'accorder des licences sur un brevet si le licencié n'accepte pas d'acheter également des droits sur un autre actif appartenant au titulaire du brevet – a été considéré avec beaucoup de circonspection par les tribunaux et les autorités de la concurrence. Cette même proposition a été appliquée dans les situations BEN.<sup>67</sup> Aucun parti ne devrait être obligé de prendre une licence de portefeuille. Au contraire, là où il y a des différends, le droit des brevets traditionnels et la charge de la preuve restent applicables.

Dans le cadre des BEN, la seule chose qui change par rapport à des brevets classiques est que le titulaire du brevet a affirmé unilatéralement que le brevet était un BEN. Mais de telles déclarations unilatérales n'impliquent pas que le contenu de la déclaration ne puisse ou ne doive pas être contesté ; selon des études récentes commandées par la Commission européenne, entre 50 % et 90 % des BEN déclarés ne

---

technologies en aval, et se concentrant plutôt sur les marges bénéficiaires des puces Wi-Fi) ; voir également *GPNE Corp. c. Apple, Inc.*, n° 12-CV-02885-LHK, 2014 WL 1494247, à \*13 (ND Cal. 16 avril 2014) (estimant que, « en vertu de la loi que pour les BEN de télécommunications, le processeur de bande de base est l'unité d'exercice des brevets la plus petite commercialisable. »).

<sup>64</sup> Mémoire des constatations de fait et des conclusions de droit, *TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. c. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, n° SACV 14-341 (CD Cal. 21 décembre 2017) ; dans l'affaire. *Innovatio IP Ventures*, 2013 WL 5593609.

<sup>65</sup> *Id.*

<sup>66</sup> Communication de la Commission européenne sur les BEN, *supra*, note 17, sec. 2.1, 2.4.

<sup>67</sup> Décision de la Commission dans l'affaire AT.39985 – *Motorola – Application des brevets essentiels au standard GPRS C(2014) 2892 final*, 29 avril 2014, considérant 386 (« Dans l'affaire *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH* (« DSD »), les tribunaux européens ont considéré qu'il était abusif de la part d'une entreprise dominante d'exiger le paiement d'une redevance pour l'utilisation d'une marque alors que le titulaire de licence n'utilisait pas réellement le service concerné par la marque. Dans le même ordre d'idées, dans cette affaire, la demande par Motorola du paiement de redevances pour l'utilisation par l'iPhone 4S de BEN pour lesquels Apple n'est pas en contrefaçon revient à ce que Motorola demande le paiement de redevances potentiellement indues, sans qu'Apple puisse contester une telle violation. ») ; *Microsoft Mobile Inc. c. Interdigital, Inc.*, Civ. N° 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, à \*1 (D. Del. 13 avril 2016) (rejetant la requête visant à rejeter les prétentions antitrust dans lesquelles le demandeur avait allégué que le défendeur avait, entre autres, lié les licences BEN à des licences de brevet non essentielles).

sont pas réellement essentiels à la norme (*c'est-à-dire* qu'ils ne sont pas réellement des BEN).<sup>68</sup> Il n'est donc pas du tout surprenant que, dans de nombreux cas, un titulaire de licence potentiel puisse contester le caractère essentiel ou valide d'une certaine partie d'un portefeuille de brevets, et soient réticents à payer des redevances pour la partie qui est considérée, de bonne foi, comme ne s'appliquant pas au titulaire de licence.

En cas de litige sur certains brevets, un titulaire de BEN ne peut pas forcer le titulaire de licence à accepter une licence de portefeuille, ni chercher – via ses allégations unilatérales de caractère essentiel – à modifier la charge de la preuve de sorte que le titulaire de licence doive ensuite prouver que le brevet n'est pas applicable. Permettre aux détenteurs de BEN d'*exiger* (*par exemple*, offrir en tant que seule solution) qu'un titulaire de licence potentiel prenne une licence de portefeuille permettrait au détenteur de BEN d'exploiter le pouvoir de marché qui a été conféré par l'inclusion de son(s) brevet(s) dans la norme et d'en retirer des conditions qui ne sont pas conformes aux obligations FRAND. Les titulaires de BEN peuvent par exemple chercher à regrouper un grand nombre de brevets de « mauvaise qualité » (*par exemple*, des brevets qui, s'ils étaient examinés en détail lors de négociations ou d'une décision judiciaire, ne seraient pas jugés valides, contrefaits ou essentiels – c'est-à-dire, qu'ils ne sont pas de véritables BEN) avec un petit nombre de brevets de « haute qualité », pour donner l'impression d'un portefeuille important et ainsi faire augmenter de manière inappropriée les coûts de licence – au détriment de l'ensemble de l'écosystème et, à terme, du consommateur.

Selon les autorités établies, l'ordre public exige plutôt que les titulaires potentiels de licences soient non seulement autorisés – mais *encouragés* – à contester de bonne foi ces brevets. Par exemple, la Cour suprême des États-Unis a souligné qu'il existe un « intérêt public important ») contester des brevets, car « [s]i [les contestations] sont muselées, le public peut être continuellement tenu d'en payer le prix au [titulaire du brevet] sans nécessité ni justification.<sup>69</sup> De même, elle a averti que « le titulaire d'un brevet ne devrait pas être à l'abri de l'invocation de moyens de défense et par conséquent ne saurait pouvoir exiger des redevances pour l'utilisation d'une idée qui n'est en fait pas brevetable ou qui dépasse le champ d'application du monopole des brevets... »<sup>70</sup> Pour des raisons similaires, la Commission européenne a soutenu qu'il ne devrait pas y avoir de « sphère de sécurité » s'agissant des clauses de non-contestation dans les accords de licence.

Pour éviter de tels problèmes, le titulaire d'un BEN soumis aux obligations FRAND ne devrait pas être en mesure de subordonner l'octroi d'une licence FRAND sur ce BEN à l'obligation pour un exécutant (i) de prendre des licences pour des brevets qui ne sont pas essentiels à la norme, qui ne sont pas valides ou qui n'ont pas été violés par l'exécutant, ou qui sont déjà sous licence ou épuisés ; ou (ii) d'accorder au titulaire du BEN une licence sur les brevets de l'exécutant qui ne sont pas essentiels à la norme. Cela inclut les situations dans lesquelles les parties contestent si les brevets sont valides/violés/essentiels. Un titulaire de brevet ne peut pas simplement prétendre unilatéralement que tous ses brevets sont des BEN, puis forcer un titulaire de licence potentiel à payer pour des licences pour chacun d'entre eux comme condition pour en octroyer une seule.

Comme indiqué ci-dessus, les études de la Commission européenne montrent qu'entre 50 % et 90 % des BES déclarés ne sont pas réellement des BEN. Il ne faut donc pas supposer qu'une licence pour un brevet particulier est requise simplement parce que le titulaire du brevet prétend que le brevet est un BEN, et un titulaire de licence putatif ne saurait être obligé d'accepter une licence de portefeuille pour tous les brevets (y compris les brevets litigieux) à moins qu'il soit déterminé que le titulaire de la licence a réellement besoin d'une licence pour les brevets litigieux particuliers qui y sont contenus. Déclarer qu'un

<sup>68</sup> Voir notamment la note de bas de page 19 de la communication de la Commission sur les BEN, qui indique que « [un] certain nombre d'études sur différentes technologies clés laissent à penser que, lorsqu'ils sont soumis à des contrôles rigoureux, seuls 10 % à 50 % des brevets déclarés présentent un caractère essentiel (CRA, 2016 et IPlytics, 2017) ». Communication de la Commission Européenne sur les BEN, supra, note 17, sec. 1.2.2 n.19.

<sup>69</sup> *Lear, Inc. c. Adkins*, 395 US 653, 670 (1969).

<sup>70</sup> *Blonder-Tongue Labs., Inc. c. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 349-50 (1971).

brevet est un BEN ne modifie pas la charge de la preuve et n'a pas d'impact sur les droits du titulaire de licence potentiel à faire valoir ses revendications et ses moyens de défense. Il s'ensuit – et les autorités de concurrence l'ont expressément noté – qu'un titulaire de licence potentiel ne sera pas considéré comme « non-consentant » du simple fait qu'il conteste les brevets sur le fond, *par exemple*, s'agissant de leur validité, de l'absence de contrefaçon et/ou de leur extinction.<sup>71</sup>

De même, un détenteur de BEN ne peut pas conditionner l'octroi à l'exécutant d'une licence FRAND pour un BEN au fait qu'il prenne une licence sur les brevets qu'il peut détenir et qui ne sont pas essentiels à la norme. Dans l'affaire *Motorola*,<sup>72</sup> par exemple, la Commission européenne a estimé que cela pourrait soulever d'importantes préoccupations en matière de concurrence.<sup>73</sup>

Une prudence particulière peut être requise en ce qui concerne les pools de brevets, en particulier lorsqu'ils protègent des brevets invalides, car ils peuvent contraindre les titulaires de licence à payer des redevances plus élevées et freiner l'innovation dans le domaine couvert par un brevet invalide.<sup>74</sup> De même, lorsqu'un détenteur de BEN propose des licences via un pool, il devrait continuer à proposer d'octroyer également directement des licences BEN. En d'autres termes, proposer des licences uniquement via un pool de brevets ne devrait pas être considéré comme suffisamment conforme à l'obligation FRAND incombant au détenteur du BEN. Dans certains cas, un titulaire de licence potentiel peut déjà détenir des droits de licence sur certains des brevets inclus dans le pool (soit directement, soit en vertu de licences détenues par des fournisseurs ou des clients), et il est important que les pools divulguent facilement les informations concernant ces licences et ajustent les prix en fonction des licences déjà existantes.

Il peut arriver que les parties négocient volontairement une licence de portefeuille mais ne parviennent pas à s'entendre sur l'applicabilité d'un brevet ou d'un groupe de brevets en particulier. Par exemple, tout en convenant que certains brevets du portefeuille peuvent être de véritables BEN pour lesquels une licence est nécessaire, ils peuvent ne pas être d'accord sur le fait que d'autres brevets sont pertinents pour le titulaire de licence – en raison de problèmes soulevés de bonne foi concernant leur validité ou leur caractère essentiel, ou pour d'autres raisons. Dans ces circonstances, un propriétaire de BEN ne devrait pas refuser l'octroi d'une licence pour tout brevet « accepté », simplement parce que le titulaire

---

<sup>71</sup> Voir Décision et ordonnance, p. 8, *Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, Dkt. N° C-4410 (FTC 23 juillet 2013), <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm> (« le fait de contester la validité, la valeur, la contrefaçon ou le caractère essentiel d'un brevet FRAND présumé contrefait ne fait pas de l'exécutant de la norme un « titulaire de licence réticent » »).

<sup>72</sup> Décision de la Commission, affaire COMP/M.6381 – *Google/Motorola Mobility*, C(2012) 1068 du 12.2.2012, [http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381\\_20120213\\_20310\\_2277480\\_EN.pdf](http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf).

<sup>73</sup> « Le fait que le détenteur de BEN puisse forcer un détenteur de brevets non-BEN à lui accorder des licences croisées pour ces brevets non-essentiels en échange d'une licence des BEN constitue une autre préoccupation en la matière ». Id., para. 107. Elle a également précisé dans une note de bas de page que « [l]a Commission note qu'un titulaire de BEN est généralement considéré comme habilité à subordonner une licence croisée de la contrepartie à la lecture des BEN de cette contrepartie selon la même norme », ce qui implique qu'une licence croisée obligatoire peut ne pas être appropriée lorsque les BEN sous licence croisée se lisent selon une norme différente. Id., para. 107 n. 57.

<sup>74</sup> Directives de la CE en matière de transfert de technologie, supra, note 19. L'un des problèmes identifiés concernant les pools technologiques est le risque qu'ils protègent des brevets invalides. La mise en commun peut augmenter les coûts/risques d'une contestation réussie, car la contestation pourrait échouer si un seul brevet du pool est valide. La protection des brevets invalides dans le pool peut obliger les titulaires de licences à payer des redevances plus élevées et peut également empêcher l'innovation dans le domaine couvert par un brevet invalide. Dans ce contexte, les clauses de non-contestation, y compris les clauses de résiliation, contenues dans un accord de transfert de technologie entre le pool et des tiers sont susceptibles de relever de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

de licence potentiel conteste l'applicabilité d'autres brevets « contesté ».<sup>75</sup>

Pour résoudre le désaccord en suspens, les parties pourraient envisager de convenir mutuellement de médiation ou d'arbitrage sur les brevets en désaccord, ou d'engager un litige pour déterminer les mérites de ces brevets et les conditions FRAND pour tout brevet qui s'avère être en réalité un BEN. Dans le cadre d'un tel règlement des litiges, les parties peuvent chercher, sur une base volontaire, à participer à un jugement mondial, ou peuvent volontairement accepter d'utiliser une « liste des accomplissements » de brevets pour fixer les tarifs d'un portefeuille complet. Cependant, étant donné que les brevets sont par nature un droit territorial, un titulaire de licence potentiel ne devrait pas être obligé de participer à une adjudication FRAND mondiale (*c'est-à-dire* un exercice de fixation des tarifs pour une licence à large portefeuille), par exemple en étant menacé d'une injonction s'il insiste sur l'exercice de son droit d'accès aux juridictions nationales. De même, dans le contexte d'un arbitrage, qui peut exiger la renonciation d'une partie à ses droits à une procédure régulière et à son droit d'accès aux tribunaux nationaux, chercher à imposer une détermination de portefeuille ou à imposer des sanctions si une telle procédure n'est pas convenue serait inapproprié et contraire aux lois et droits existants.

D'un autre côté, si les parties conviennent volontairement et mutuellement de négocier une licence de portefeuille (que ce soit pour les BEN selon une norme particulière, pour tous les brevets pertinents pour un type particulier d'appareil ou pour l'ensemble du portefeuille de brevets d'une entreprise), alors elles sont tout à fait en droit de le faire. Les licences de portefeuille peuvent constituer un choix volontaire et intéressant pour les entreprises, car elles peuvent réduire les coûts et les charges administratives. Plutôt que de devoir octroyer des licences de brevets de manière fragmentaire, les licences à l'échelle du portefeuille peuvent apporter stabilité et prévisibilité et favoriser la « paix des brevets » entre les entreprises pendant plusieurs années.

Toutefois, une telle licence de portefeuille large ne devrait avoir lieu que si les deux parties en conviennent *volontairement* et *mutuellement*. Les entreprises ne devraient pas être obligées d'obtenir une licence pour les BEN dont elles n'ont pas besoin. Par exemple, un fournisseur de téléphones cellulaires ou de composants n'aura probablement pas besoin de licence pour les BEN d'infrastructure réseau. De même, une entreprise qui opère uniquement dans un pays ou une région géographique particulière ne devrait pas être tenue de payer pour des droits mondiaux dont elle n'a pas besoin.

En conséquence, et pour toutes ces raisons :

***Principe fondamental 4*** : *Si dans certains cas, les parties peuvent convenir mutuellement et volontairement d'une licence de portefeuille (y compris même pour certains brevets sujets à des désaccords), aucune partie ne devrait toutefois refuser une licence conforme aux principes FRAND pour des brevets jugés essentiels en raison de désaccords concernant d'autres brevets inclus dans un portefeuille. Cette approche peut permettre aux parties d'identifier les domaines d'accord au sein d'un portefeuille de brevets malgré l'existence d'autres points de désaccord. Pour les brevets qui n'ont pas fait l'objet d'un accord, les parties ne sont pas tenues de prendre une licence de portefeuille ; en cas de litige sur certains brevets, le titulaire d'un BEN doit s'acquitter de la charge de la preuve sur le fond (par exemple, pour établir que le prétendu BEN a été enfreint et nécessite un paiement, et fixer un tarif conforme aux principes FRAND).*

---

<sup>75</sup> Dans l'*affaire Motorola*, la Commission a rejeté les arguments selon lesquels les tribunaux ne pouvaient pas protéger adéquatement l'intérêt d'un titulaire de brevet à demander une compensation monétaire et a plutôt conclu que les actions en dommages-intérêts axées sur des brevets spécifiques étaient suffisantes pour protéger les intérêts commerciaux d'un titulaire de brevet. Voir *Motorola*, affaire COMP/M.6381, considérant 519 ; voir également *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. N° 2303, 2013 WL 5593609, à \*18 (ND Ill. 3 octobre 2013) (« [L]e tribunal n'est pas convaincu que le blocage inversé soit une préoccupation importante en général, car il n'est pas propre aux brevets essentiels aux normes. Les tentatives visant à faire respecter un brevet impliquent le risque que le contrefacteur présumé choisisse de contester une question devant les tribunaux, obligeant le titulaire du brevet à s'engager dans des litiges coûteux. La question de savoir si une offre de licence est conforme à l'obligation RAND ne fait que donner aux parties un problème potentiel supplémentaire à contester. Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur un taux RAND, elles peuvent plaider la question, tout comme elles peuvent plaider toute question liée à la responsabilité en cas de contrefaçon. »).

## 5.5 Transparence et prévisibilité

La transparence des licences BEN commence par le processus de normalisation. Les politiques de DPI basées sur les obligations FRAND peuvent exiger des contributeurs qu'ils divulguent tous les brevets, y compris les demandes en cours, potentiellement essentiels à l'élaboration de la spécification. Les contributeurs sont souvent encouragés à faire des déclarations générales sur les DPI. Ces engagements garantissent que l'engagement FRAND s'attache à chaque BEN. Une telle transparence, comme l'exigent de nombreuses politiques des SDO, permet (1) de réduire le risque de contraintes de DPI qui pourraient entraver le processus de normalisation, (2) aux participants du SDO, d'évaluer et de sélectionner des technologies pendant le développement de la norme, et (3) d'aider les participants du SDO à évaluer les risques et les coûts potentiels liés à la prise en charge d'une norme particulière.

L'intérêt en matière de transparence s'applique également dans le contexte des négociations de licences BEN. Afin d'évaluer de manière équitable et transparente si une proposition de licence est FRAND, un titulaire de licence potentiel devrait avoir le droit d'obtenir, sans aucune condition préalable ni exigence de secret, des détails concernant le fondement allégué et le soutien des demandes de licence BEN du titulaire du brevet. Alors que l'obligation FRAND est conçue pour contraindre et limiter les abus de ce pouvoir, des obligations de secret excessives peuvent servir uniquement à obscurcir les informations sur les pratiques d'octroi de licences BEN. Un tel manque de transparence peut rendre plus difficile pour les titulaires de licence potentiels d'évaluer les conditions dans lesquelles ils devraient envisager de conclure une licence conforme aux obligations FRAND, et les inconvénients informationnels associés peuvent facilement donner lieu à des résultats non conformes aux principes FRAND.<sup>76</sup> En plus de nuire aux titulaires de licence concernés, de telles pratiques peuvent interférer avec la fonction d'intérêt public des principes FRAND et son objectif de garantir un écosystème de licences BEN robuste, équitable et transparent.

De telles exigences de confidentialité peuvent également interférer avec les attentes de l'industrie selon lesquelles les licences BEN sont disponibles à des conditions manifestement compatibles avec les principes FRAND. Par exemple, si un titulaire de licence potentiel ne peut pas accéder aux informations

---

<sup>76</sup> Les clauses de confidentialité sont devenues un sujet brûlant dans les récents litiges. Il existe de nombreuses affaires en cours ou récemment réglées dans lesquelles le plaignant a allégué qu'un propriétaire particulier de BEN avait violé le droit de la concurrence et les engagements FRAND en utilisant à mauvais escient les NDA. Voir, par exemple, Compl. ¶ 66, *Microsoft Mobile, Inc. c. InterDigital, Inc.*, n° 15-cv-723 (D. Del. 20 août 2015) (« InterDigital exige le secret dans le but de favoriser le blocage et la discrimination de ses brevets. Le secret permet à InterDigital d'obtenir des redevances supra-concurrentielles, de s'engager dans des licences discriminatoires et d'abuser davantage de son pouvoir de monopole. La transparence dans l'octroi de licences BEN permettrait, en revanche, aux titulaires de licence potentiels d'évaluer plus efficacement le non-respect par InterDigital de ses engagements FRAND et d'exposer sa tendance et ses pratiques de violation de ses obligations FRAND. ») ; Compl. ¶ 54, *Asus Computer Int'l c. InterDigital, Inc.*, n° 15-cv-1716 (N.D. Cal. 15 avril 2015) (« IDC garantit sa capacité à se livrer à des actes de discrimination en menant des négociations de licence en secret et préservant la confidentialité des conditions de licences qu'il conclut. » IDC exige que les titulaires de licence potentiels concluent des accords de non-divulgence pour toutes les négociations et licences. IDC fait cela pour s'assurer que seul IDC connaît les conditions et les tarifs obtenus par ses titulaires de licence. Fort de cette connaissance unilatérale, IDC tente d'obtenir des conditions supra-concurrentielles et des conditions discriminatoires de la part de chaque titulaire de licence. ») (citations internes omises). Au moins un propriétaire de BEN a affirmé dans un litige – contre un opérateur de télécommunications européen – que le refus d'un titulaire de licence potentiel d'accepter des clauses de confidentialité étendues constitue une « réticence » autorisant une injonction contre le réseau de l'opérateur. Original Compl. For Patent Infringement ¶¶ 32-33 & 90, *Huawei Tech. Co., Ltd. c. T-Mobile US, Inc.*, n° 16-cv-52 (ED Texas, 15 janvier 2015) (Demandant une injonction concernant le BEN étant donné qu'« [à] ce jour, T-Mobile a refusé de conclure un accord mutuel de non-divulgence et n'est donc pas disposé ne serait-ce qu'à ouvrir des négociations concernant une licence. ... Au moins au vu de ce qui précède, et sur la base d'informations et de convictions, T-Mobile est réticente à détenir une licence sur les brevets revendiqués et n'est pas disposé à entamer des négociations de bonne foi. »). Bien que ces problèmes n'aient pas été entièrement résolus par les tribunaux, ils soulèvent des signaux d'alarme clairs indiquant que certains propriétaires de BEN pourraient aller trop loin en exigeant le secret absolu pour masquer leur comportement dans les négociations FRAND.

de base sur les licences existantes d'un titulaire de brevet, il peut donc s'avérer impossible pour ce titulaire de licence potentiel de déterminer si les conditions de licence qui lui sont proposées par ce titulaire de brevet sont non discriminatoires ou non. Ce problème peut être particulièrement important lorsque les BEN sont transférés à des tiers tels que des entités de revendication de brevets soumis à des obligations de confidentialité interdisant le partage d'informations sur les licences avec des titulaires de licence potentiels. Le manque de transparence et de clarté peut également obliger un titulaire de licence potentiel à engager des coûts pour évaluer les réclamations du titulaire du BEN (soit en privé, soit devant un tribunal), ce qui peut être utilisé comme levier pour forcer un titulaire de licence à accepter une licence non FRAND. En effet, imposer des exigences de secret excessives, ou ne pas fournir les documents pertinents, peut dans certains cas encourager les titulaires de licence à recourir à une résolution judiciaire plutôt qu'à une négociation privée, afin de bénéficier des procédures d'échange d'informations disponibles dans les affaires judiciaires.

Par conséquent, les titulaires de BEN doivent être ouverts et transparents sur les tarifs qu'ils cherchent à facturer pour leurs BEN, sur l'identification des brevets faisant l'objet d'une licence et sur les raisons pour lesquelles ils croient que les brevets sont des BEN réels et valides. Comme l'indique le rapport CRA commandé par la Commission européenne, une telle « [t]ransparence serait encore améliorée si les taux de redevances déterminés par arbitrage étaient rendus publics et si des clauses de confidentialité ne pouvaient être imposées unilatéralement par l'une des parties contractantes ».<sup>77</sup>

Ce point est particulièrement important pour les entreprises qui ne disposent pas de l'expertise ou des ressources nécessaires pour résoudre pleinement les problèmes BEN, comme les PME qui cherchent à se lancer dans le développement de produits IdO, et qui disposent traditionnellement de moins de points de référence disponibles pour vérifier si les termes et conditions FRAND les conditions sont respectées.

Bien entendu, les entreprises peuvent *volontairement* choisir de garder confidentiels certains éléments relatifs à leurs négociations ou à leurs licences. Dans le cadre des pratiques commerciales normales, les entreprises peuvent choisir d'échanger des informations qu'elles considèrent comme confidentielles. Les informations commerciales sensibles peuvent inclure des détails techniques sur les produits, les volumes de ventes, les projections de ventes, les prix, les articles confidentiels de tiers, les relations avec les fournisseurs ou les feuilles de route des produits. Les parties peuvent (et acceptent) volontairement des obligations de confidentialité plus étendues au cas par cas, en fonction des informations à échanger et de leurs préférences mutuelles.

En l'absence d'un accord *volontaire* sur des exigences générales en matière de confidentialité, les informations de base qui peuvent être importantes pour faciliter les négociations de licence FRAND et permettre l'évaluation de la conformité FRAND ne devraient pas nécessiter de confidentialité. Exemples d'informations non confidentielles détenues par les propriétaires de BEN devraient généralement être disposés à fournir aux titulaires de licence potentiels, sans exigences de secret :<sup>78</sup>

- Une liste des brevets proposés en licence ;
- L'identification des sections correspondantes de la norme dans lesquelles chacun de ces BEN est censé être pratiqué ;
- Des détails sur le fondement des allégations de caractère essentiel et de violation, tels que des

---

<sup>77</sup> Charles River Associations, Transparence, prévisibilité et efficacité de la normalisation basée sur les SDO et des licences BEN : un rapport pour la Commission européenne, p. 89 (12 décembre 2016).

<sup>78</sup> Les tribunaux et les agences examinant les allégations de mauvaise conduite des concédants de licence BEN ont exigé qu'une grande partie des informations identifiées ci-dessous soient fournies aux titulaires de licence potentiels. Citons à titre d'exemple la décision de la Cour européenne de justice dans l'affaire *Huawei Technologies Co. c. ZTE Corp.* affaire, C-170/13, [2015] ECR 477, et les récentes décisions de la Commission nationale du développement et de la réforme (Chine) (9 février 2015) et de la Commission coréenne du commerce équitable (28 décembre 2016) dans leurs enquêtes respectives de Qualcomm.

tableaux de revendications ;

- Des détails des conditions de licence qui peuvent aider l'exécutant de la norme à évaluer si les conditions proposées sont conformes ou non aux principes FRAND ;
- Des détails de la base et de la méthodologie sur laquelle l'offre FRAND (dont tout taux de redevance) a été calculée ;
- Dans le cas d'administrateurs de pools de brevets ou d'autres personnes susceptibles de revendiquer des droits de licence sur des brevets appartenant à des tiers, les autorisations écrites des titulaires de brevet autorisant l'administrateur à entamer des négociations au nom du titulaire du brevet (et spécifiant toute limite à l'autorité de l'administrateur) ;
- Les informations historiques sur les tarifs et les licences (peut-être anonymisées ou autrement limitées pour protéger les problèmes légitimes de confidentialité des tiers, et y compris tout « accord parallèle », « plafond » ou « remise » selon le cas) ;
- Les détails de tout litige ou autre procédure en cours liée aux brevets revendiqués ; et
- Les informations concernant les licences antérieures accordées aux fournisseurs ou aux clients du titulaire de licence potentiel (ou des fournisseurs ou clients potentiels), de sorte que le titulaire de licence potentiel puisse déterminer si l'un de ses produits peut déjà faire l'objet d'une licence (et éviter d'éventuels doubles paiements).

Une liste plus détaillée des informations qui devraient être fournies par les parties aux négociations est incluse ci-dessous en Annexe B.

D'un autre côté, il peut souvent être approprié pour les parties aux négociations d'avoir recours à des clauses de confidentialité pour protéger les informations commerciales véritablement sensibles, telles que les informations concernant la R&D en cours, les ventes, le développement ou les prix des produits, ou d'autres éléments similaires. En l'absence d'un accord mutuel sur une confidentialité de manière plus large, le recours à des conditions de confidentialité aussi étroites peut permettre un partage efficace des informations sans avoir d'impact sur les intérêts publics et privés associés à la transparence.

En conséquence, et pour toutes ces raisons :

***Principe fondamental 5 :*** *Aucune des parties à une négociation FRAND ne doit chercher à forcer l'autre partie à conclure des accords de confidentialité trop étendus. Certaines informations, telles que notamment les listes de brevets, les tableaux de revendications identifiant les produits pertinents, les conditions de licence FRAND, l'historique des licences antérieures, sont importantes pour l'évaluation des conditions FRAND potentielles, et la disponibilité publique de ces documents peut soutenir l'intérêt public dans une application équitable et cohérente des principes FRAND. Un titulaire de brevet ne devrait pas chercher à exploiter son avantage informationnel concernant les brevets ou les licences antérieures pour interférer avec la capacité du titulaire de licence potentiel à négocier efficacement.*

## 5.6 Transfert et désagrégation des brevets

Si un BEN soumis aux obligations FRAND est transféré, le cessionnaire initial et tous les cessionnaires ultérieurs doivent rester liés par l'engagement FRAND. Comme l'indique la Commission européenne :

*Pour assurer l'efficacité de l'engagement FRAND, il convient également que tous les titulaires de DPI participants soient tenus de fournir un tel engagement afin de garantir que l'entreprise à laquelle ils cèdent ces DPI (y compris le droit d'octroi de licence d'exploitation de ceux-ci) sera liée par cet engagement, par*

*exemple au moyen d'une clause contractuelle entre l'acquéreur et le vendeur.<sup>79</sup>*

Ces dernières années, une pratique s'est développée selon laquelle certains titulaires de BEN divisent ou « fragmentent » leurs portefeuilles de brevets. Le transfert de propriété des BEN ne devrait en principe pas poser de problème dans le contexte des licences de BEN et FRAND, et les parties devraient généralement être libres de transférer les brevets comme bon leur semble – à condition toutefois que le destinataire respecte les obligations de licence précédemment contractées.

Des problèmes peuvent survenir si les BEN sont transférés à de nouveaux propriétaires qui ne respectent pas les engagements FRAND pris par l'ancien propriétaire. Si les engagements de licence ne se trouvaient pas transférés en même temps que les BEN, les acquéreurs de BEN pourraient refuser d'offrir les conditions FRAND aux exécutants des normes pertinentes. En outre, la diffusion des portefeuilles de BEN entre de plus en plus de propriétaires indépendants peut exacerber le problème du cumul des redevances – à savoir que les redevances exigées indépendamment par plusieurs détenteurs de BEN sur le même standard ne tiennent pas compte de la présence d'autres BEN sur le même standard et conduisent ainsi à une redevance globale inappropriée et élevée. Lorsque les portefeuilles BEN sont divisés, le total des redevances dues pour les parties divisées (et la partie du portefeuille éventuellement restant au propriétaire) ne doit pas dépasser les redevances qui auraient été estimées conformes aux principes FRAND si le portefeuille avait été tenu par un seul propriétaire, ou qui ont été exigées par le propriétaire d'origine.

Les entités de revendication de brevet ne devraient pas être utilisées comme de simples mandataires pour masquer un comportement visant à contourner les engagements FRAND et qui serait plus manifestement abusif s'il était réalisé directement. Par exemple, les « privatiseurs » de brevets ne devraient pas être utilisés pour contrecarrer les approches de licences réciproques autrement applicables (*par exemple*, l'ajustement des taux de licence pour traiter les brevets sous licences croisées).

Une promesse FRAND devrait s'étendre au cessionnaire si le BEN est vendu. Si un BEN soumis aux obligations FRAND est transféré, le cessionnaire initial et tous les cessionnaires ultérieurs doivent rester liés par l'engagement FRAND.

En conséquence, et pour toutes ces raisons :

***Principe fondamental 6 :*** *Les transferts de brevets ne sauraient affecter les obligations en matière de principes FRAND, et les transactions de vente de brevets doivent inclure une disposition expresse à cet effet. De même, les transferts de brevets ne devraient pas modifier la valeur recherchée ou obtenue pour des brevets particuliers. Lorsque les portefeuilles de BEN sont divisés, le total des redevances dues pour les parties divisées (et la partie du portefeuille éventuellement restant au propriétaire) ne doit pas dépasser les redevances qui auraient été estimées conformes aux principes FRAND si le portefeuille avait été tenu par un seul propriétaire, ou qui ont été exigées par le propriétaire d'origine. En outre, les transferts de brevets ne devraient pas être utilisés pour annuler une « compensation » des redevances d'un titulaire de licence potentiel ou d'autres droits de réciprocité similaires.*

---

<sup>79</sup> Directives horizontales de la Commission européenne, paragraphe 285. Voir également Google/Motorola, dans lequel la Commission a indiqué qu'« une société acheteuse acquérant un portefeuille BEN auprès d'une société vendeuse devrait être liée par un engagement FRAND préalablement pris par cette société vendeuse ».

## **6 Conclusion**

Nous espérons que ce CWA aidera à la fois les concédants et les titulaires de licences à poursuivre et à conclure les négociations BEN et à maintenir des comportements appropriés conformes à l'obligation FRAND.

En soutien à ce projet, les participants du CWA souhaitent remercier le DIN et le CEN-CENELEC pour leur aide, leur soutien et leurs encouragements. Sans leur soutien pour rassembler une large base d'intervenants de l'industrie et pour faciliter le processus de consensus, ce CWA n'aurait pas été possible.

## Annexe A – Foire aux questions (FAQ)

*Q : Qu'est-ce qu'un CWA et quel est son objectif ?*

Un CWA est un « Accord d'atelier CEN-CENELEC ». « Il s'agit d'un accord, élaboré et approuvé par un atelier du CENELEC et détenu par le CENELEC en tant que publication, qui reflète le consensus des individus et des organisations identifiés en tant qu'auteurs de son contenu. »<sup>80</sup> Le CWA actuel concerne les meilleures pratiques en matière de licences de BEN.

Le présent CWA vise à (a) fournir des informations éducatives et contextuelles concernant les licences de BEN et l'application des principes FRAND, (b) identifier et illustrer certaines des questions et problèmes clés que les parties aux négociations peuvent parfois rencontrer, et (c) exposer certains des comportements clés et les « meilleures pratiques » que les parties pourraient choisir d'adopter pour résoudre les problèmes de licence de BEN de manière amiable et dans le respect de l'obligation FRAND. Nous espérons que cet accord pourra aider les négociateurs BEN expérimentés et inexpérimentés à parvenir plus efficacement à des accords équitables et à mieux promouvoir les objectifs et les intérêts du secteur (y compris les propriétaires de BEN), de la normalisation et, en fin de compte, des consommateurs. Pour plus de détails, veuillez-vous référer aux Sections 2 à 5 du CWA.

*Q : Qu'est-ce qu'un brevet essentiel à une norme (BEN) et pourquoi les BEN sont-ils importants ?*

Un brevet est un droit légalement accordé sur une invention. Les brevets confèrent divers droits permettant de faire payer aux tiers l'utilisation de l'invention et, dans certains cas, de les empêcher d'utiliser cette invention.

Un brevet qui protège une technologie essentielle à l'application d'une norme est désigné sous l'appellation Brevet essentiel à une norme (BEN). Les nouvelles technologies standardisées concernent « l'Internet des objets » (IdO), la suite de normes « 5G » et d'autres technologies standardisées de nouvelle génération, qui seront utilisées par les produits, infrastructures et services à venir destinés aux consommateurs européens et au-delà. Il peut y avoir des centaines ou des milliers de BEN pour une norme donnée.

*Q : Qu'est-ce que le blocage par un brevet ?*

Les entreprises qui fabriquent ou utilisent des produits conformes aux normes doivent nécessairement utiliser les BEN intégrés à ces produits. Par conséquent, étant donné que les entreprises (et les consommateurs) cherchant à utiliser la norme n'ont pas d'autre alternative commerciale que d'utiliser la technologie du détenteur du BEN, le pouvoir de négociation du détenteur du BEN dans le contexte d'une négociation de licence augmente considérablement.

Ce phénomène est appelé « verrouillage ». Un défi important pour les organismes de normalisation (SDO) est de se prémunir contre les abus potentiels de l'effet de verrouillage. Lorsqu'un titulaire de BEN refuse d'accorder une licence ou cherche à exploiter le verrouillage et à obtenir – potentiellement sous la menace d'une injonction – davantage pour une licence que la valeur de l'invention brevetée si la technologie n'avait pas été adoptée par le SDO, le comportement du détenteur de BEN est appelé « blocage ».

*Q : Quel est le but d'un engagement FRAND ?*

Un engagement FRAND est un engagement à octroyer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). Pour se prémunir contre d'éventuels abus de l'effet de verrouillage (voir également la question précédente), les SDO adoptent généralement des politiques en matière de brevets prévoyant l'octroi de licences pour les BEN sur la base des principes FRAND.

---

<sup>80</sup> Voir <https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html>.

Dans le cadre des politiques FRAND, les participants aux normes s'engagent volontairement à concéder sous licence leurs brevets à des conditions justes et raisonnables à toute partie souhaitant mettre en œuvre la norme concernée. Cela garantit aux titulaires de brevets la possibilité d'obtenir une valeur raisonnable pour les brevets contribués aux normes. Dans le même temps, lorsqu'elle est respectée et appliquée, l'obligation FRAND protège également contre les titulaires de BEN qui abuseraient ultérieurement de leur position pour extraire davantage d'une licence que la valeur de l'invention brevetée si la technologie n'a pas été adoptée par le SDO, ou qui excluraient d'autres acteurs du marché cherchant à mettre en œuvre la norme malgré leur volonté d'obtenir une licence aux conditions FRAND.

*Q : Quel est le rôle du droit de la concurrence dans le contexte de la normalisation ?*

L'activité d'élaboration de normes peut donner lieu à des problèmes de concurrence. Les discussions dans le contexte de l'établissement de normes, par exemple, peuvent donner lieu à une collusion visant à réduire ou éliminer la concurrence entre des technologies autrement concurrentes. Les obligations FRAND contribuent à équilibrer les problèmes de concurrence potentiels que la normalisation peut créer. Dans le même temps, les manquements à l'obligation FRAND par un titulaire de BEN peuvent exacerber les problèmes de droit de la concurrence et conduire à des poursuites en la matière.

*Q : Quels sont les intérêts des politiques publiques et des consommateurs dans le contexte de la normalisation ?*

Les approches FRAND visent à favoriser la croissance économique, à faciliter le développement technologique collaboratif et à promouvoir le bien-être public et la diffusion de technologies standardisées. Les principes FRAND promeuvent l'intérêt public en concevant des produits interopérables, tout en se protégeant contre les pratiques déloyales qui nuisent à la concurrence et, en fin de compte, aux consommateurs.

*Q : Quel est l'impact de ces discussions sur les PME ?*

Même si l'utilisation croissante de technologies standardisées affectera aussi bien les grandes entreprises que les petites, les PME devraient jouer un rôle important dans la création de l'économie connectée et dans les innovations à venir. Cependant, les prétentions inéquitables concernant les licences liées aux BEN couvrant les normes nécessaires pour participer à l'écosystème du marché peuvent avoir un impact unique et nuire à la participation des PME au marché. En particulier, une série de facteurs créent des risques asymétriques pour les PME dans l'environnement des licences de BEN, et pourraient à terme entraver l'innovation en aval, par exemple en termes de ressources, d'informations commerciales, d'informations techniques et de position sur le marché.

*Q : Quels sont les principes fondamentaux des licences FRAND et BEN défendus par l'accord CWA ?*

Un résumé des principes fondamentaux est inclus dans le résumé du CWA et son document sur les meilleures pratiques, disponibles à la Section 2. Certains des principes pertinents sont également abordés dans les questions suivantes.

*Q : Que se passe-t-il si vous êtes contacté par un titulaire de brevet prétendant que vous devez obtenir une licence ?*

Dans la plupart des cas, il est important de travailler avec un avocat pour évaluer la licence et les brevets et pour aider à mener le processus de négociation. Il est généralement judicieux de contacter votre fournisseur pour connaître la fonctionnalité concernée, car il peut avoir plus d'informations sur l'application réelle des brevets à la norme. Et il est important de connaître vos droits. Même si vous (ou votre fournisseur) devez être prêt à prendre une licence aux conditions FRAND pour les brevets applicables, vous ne devez pas vous laisser intimider en prenant une licence qui n'est pas nécessaire ou à des conditions injustes.

*Q : Un détenteur de BEN qui a fourni un engagement FRAND peut-il demander une injonction ?*

Pour simplifier, une injonction signifie une exclusion du marché. Une injonction est souvent considérée comme un recours équitable sous la forme d'une ordonnance du tribunal qui oblige une partie à accomplir ou à s'abstenir certains actes spécifiques. Cela peut inclure des injonctions *de facto* telles que des saisies douanières de produits prétendument contrefaits ou des poursuites pénales. L'impact de

telles mesures sur un utilisateur d'une norme peut être grave, car elles empêcheront l'entreprise en question de commercialiser (ou de continuer à commercialiser) ses produits sur le territoire où la mesure a été imposée.

Dans le contexte des négociations FRAND, les menaces d'injonctions (y compris les saisies douanières ou les poursuites pénales) ne devraient pas être utilisées. Un concédant de licence ne devrait pas demander d'injonction sur un BEN soumis aux obligations FRAND, sauf dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l'exécutant est en cessation de paiement ou ne relève pas de la compétence du tribunal.

*Q : Qui a le droit d'obtenir une licence FRAND ?*

Un engagement FRAND est un engagement à octroyer une licence à tout licencié potentiel. En théorie, la promesse FRAND ne limite pas l'octroi de licences à un sous-groupe particulier, mais s'applique plutôt à tout titulaire de licence potentiel qui sollicite une licence.

*Q : Chaque partie d'une chaîne d'approvisionnement a-t-elle besoin d'une licence ?*

Non. Par exemple, si un fournisseur possède déjà une licence, ses clients n'auront pas besoin d'une licence pour le même BEN lorsqu'ils utiliseront les produits sous licence du fournisseur dans leurs propres produits ou services (« épuisement des droits du brevet »). Cela peut constituer une approche particulièrement efficace en matière de licences BEN pour les secteurs où il y a beaucoup plus de clients en aval que de fournisseurs en amont.

*Q : Un titulaire de BEN qui a fourni un engagement FRAND peut-il choisir à quel niveau la chaîne de valeur il entend octroyer ses licences ?*

Non. Ces dernières années, certaines entreprises ont avancé un prétendu droit de refuser des licences à certaines entreprises de la chaîne d'approvisionnement – généralement les entreprises au niveau des composants ou des modules qui sont les plus familiarisées avec les technologies standardisées. De tels refus d'octroi de licences sont problématiques pour un certain nombre de raisons et peuvent finalement conduire à facturer des redevances supérieures aux redevances FRAND aux entreprises en aval, en fonction de la valeur et des caractéristiques qu'elles créent elles-mêmes. Les tribunaux qui ont examiné ces approches les ont jugées incompatibles avec les obligations FRAND.

*Q : Quelles méthodologies faut-il utiliser pour évaluer les valorisations FRAND ?*

Les BEN doivent être évalués sur la base de leurs propres mérites techniques et de leur portée, et non sur la base de valeurs ou d'utilisations en aval. Même si les conditions et les valeurs spécifiques des licences doivent toujours être déterminées au cas par cas en fonction des faits et circonstances spécifiques des parties, il existe des approches *méthodologiques* claires aux fins de la valorisation FRAND qui ont été reconnues par diverses autorités, en Europe et ailleurs. La section 5.3 du CWA aborde ces approches méthodologiques, tout en soulignant que les parties doivent toujours exercer leur propre jugement indépendant (en consultation avec leurs propres avocats et autres conseillers) dans l'évaluation des questions de valorisation.

*Q : En tant que titulaire de licence potentiel, suis-je obligé de prendre une licence de portefeuille ?*

Non. Par exemple, un titulaire de licence potentiel qui opère uniquement dans un pays ou une région géographique particulière ne devrait pas être obligé de payer pour des droits mondiaux dont il n'a pas besoin. De même, les concédants de licence ne devraient pas être autorisés à contraindre un titulaire de licence potentiel à prendre une licence sur un ou plusieurs brevets pour lesquels il n'a pas besoin de licence, *par exemple*, lorsqu'ils sont invalides ou expirés, ou qu'ils ne sont pas contrefaits. Par conséquent, une telle licence de portefeuille large ne devrait avoir lieu que si les deux parties en conviennent *volontairement et mutuellement*.

*Q : En tant que propriétaire de BEN soumis à un engagement FRAND, puis-je exiger d'un titulaire de licence potentiel qu'il obtienne une licence à la fois pour mes brevets BEN et non-BEN ?*

Les parties peuvent volontairement et mutuellement convenir d'une licence couvrant à la fois les BEN et les brevets non-BEN. Cependant, il est inapproprié pour un concédant de licence de « lier » ou conditionner l'octroi d'une licence BEN applicables du titulaire de licence à l'exigence que le titulaire de

licence accepte et paie une licence pour une autre partie du portefeuille de brevets (non-BEN) du concédant de licence, même si ces autres brevets sont considérés comme applicables au produit du titulaire de licence ou à la mise en œuvre de la norme.

*Q : Quelle est l'importance de la transparence et de la prévisibilité dans le processus de normalisation et de licence de BEN ?*

La transparence des licences BEN commence par le processus de normalisation. Une telle transparence, comme l'exigent de nombreuses politiques des SDO, permet (1) de réduire le risque de contraintes de DPI qui pourraient entraver le processus de normalisation, (2) aux participants du SDO, d'évaluer et de sélectionner des technologies pendant le développement de la norme, et (3) d'aider les participants du SDO à évaluer les risques et les coûts potentiels liés à la prise en charge d'une norme particulière.

L'intérêt en matière de transparence s'applique également dans le contexte des négociations de licences de BEN. Afin d'évaluer de manière équitable et transparente si une proposition de licence est FRAND, un titulaire de licence potentiel devrait avoir le droit d'obtenir, sans aucune condition préalable ni exigence de secret, des détails concernant le fondement allégué et le soutien des demandes de licence BEN du titulaire du brevet.

*Q : Quels sont les détails qui doivent être fournis par un titulaire de BEN lorsqu'il propose une licence FRAND ?*

Un propriétaire de BEN doit être prêt à fournir un niveau d'informations de base nécessaire pour évaluer si les produits accusés portent atteinte à des droits de brevet valides. Cela inclut généralement une liste des brevets revendiqués, une spécification détaillée (*par exemple*, des tableaux de revendications) décrivant comment les brevets auraient été violés par les produits mettant en œuvre la norme, ainsi que d'autres informations pertinentes nécessaires au titulaire de licence potentiel pour évaluer les revendications de la contrefaçon, la validité et le caractère essentiel, et d'évaluer la valorisation proposée.

*Q : Ce type d'informations peut-il être fourni uniquement dans le cadre d'une NDA ?*

Les parties peuvent volontairement et mutuellement convenir d'une grande confidentialité autour des négociations de licences, protégeant tout ou partie des aspects de leurs discussions. Mais en général, aucune partie n'est tenue de conclure un accord de confidentialité aux fins des négociations de licence de BEN, et aucune partie ne devrait être sanctionnée pour avoir choisi de ne pas conclure un tel accord. Par exemple, choisir de ne pas conclure d'accord de confidentialité ne devrait pas rendre l'une ou l'autre des parties « non-consentante ».

Un titulaire de licence potentiel devrait avoir le droit d'obtenir du titulaire du BEN, sans aucune condition préalable ni exigence de secret, une transparence totale sur les détails concernant le fondement allégué et étayant ses demandes de licence de BEN. Les informations spécifiques qui doivent être incluses sont traitées dans l'Annexe B du présent CWA.

*Q : Que se passe-t-il si un titulaire de BEN transfère son brevet pour lequel il a fourni un engagement FRAND à un nouveau propriétaire ?*

Une promesse FRAND devrait s'étendre au cessionnaire si le BEN est vendu. Si un BEN soumis aux obligations FRAND est transféré, le cessionnaire initial et tous les cessionnaires ultérieurs doivent rester liés par l'engagement FRAND.

*Q : Quelles sont les considérations de processus pertinentes lors de l'engagement dans des négociations de licence de BEN ?*

En ce qui concerne un processus typique de négociation de licence de BEN, il n'existe pas de solution universelle. Il faut agir de manière raisonnable et être juste et franc dans toute interaction. En outre, un certain nombre de principes fondamentaux doivent être pris en compte, comme indiqué dans la Section 3 du CWA.

*Q : Combien de temps faut-il pour négocier une licence de BEN ?*

Cela peut varier considérablement – sur des périodes allant de quelques mois à plusieurs années. Le

calendrier des négociations dépendra de nombreux facteurs, notamment la taille du portefeuille BEN concerné, la complexité des produits/technologies, la diligence du concédant de licence dans la fourniture des informations nécessaires, ainsi que d'autres facteurs. Dans les cas plus complexes, des efforts et du temps considérables peuvent être nécessaires pour examiner et comprendre le matériel fourni. Les négociations FRAND peuvent donc prendre du temps, et il n'existe pas de calendrier unique pour l'octroi de licences. Il convient d'éviter toute tentative de fixer unilatéralement des délais déraisonnables lors d'une négociation, que ce soit par le concédant de licence ou par le titulaire de licence. Tant que les parties se comportent raisonnablement, le calendrier des négociations ne devrait pas être un sujet de litige.

*Q : Comment résoudre un différend entre un propriétaire de BEN et un titulaire de licence potentiel ?*

En cas de litige, les parties peuvent chercher à faire valoir leurs prétentions et moyens de défenses habituels devant les tribunaux nationaux, ou peuvent mutuellement et volontairement convenir d'un Règlement des litiges alternatif (« RLA »). Les actions FRAND, y compris les modes alternatifs de résolution des litiges, peuvent amener à la formulation de prétention en matière de droit des contrats, des brevets, de la concurrence et/ou d'autres prétentions juridiques.

*Q : Que sont les pools de brevets BEN et quelles sont les considérations pertinentes à prendre en compte lors de l'engagement dans une licence pour un pool de brevets BEN ?*

Un pool de brevets BEN est une fusion de plusieurs BEN (ou prétendus BEN) détenus par différentes sociétés pertinentes pour une norme particulière, dans le but d'offrir une licence pour un groupe de brevets. Les licences de portefeuille peuvent constituer un choix volontaire et intéressant pour les entreprises, car elles peuvent réduire les coûts et les charges administratives. Plutôt que de devoir obtenir des licences de brevets séparément auprès de différentes sociétés, les licences groupées peuvent fournir un point de contact unique pour octroyer des licences sur un plus grand nombre de brevets. Toutefois, les concédants de licence et les titulaires de licence conservent la liberté de décider de contracter ou non une licence via une communauté de brevets. Le refus d'une partie de rejoindre un pool ou d'obtenir une licence auprès d'un pool ne doit pas être considéré comme une indication de son refus d'accorder ou d'accepter une licence de BEN. De plus, le simple fait que les brevets inclus dans un pool soient considérés comme des BEN ne permet pas de conclure qu'il s'agit réellement de BEN. Nous nous référons aux Sections 3.10 et 5.4 du CWA pour plus de détails sur les licences de pool de brevets.

## Annexe B – Documentation relative aux négociations de licences

Afin de créer des conditions de concurrence équitables, le titulaire du BEN doit être prêt à fournir des informations permettant aux parties de négocier sur une base commune d'informations et de faits. Étant donné que le titulaire du BEN disposera généralement de beaucoup plus d'informations sur les brevets concernés, leur historique, leurs licences et d'autres questions pertinentes pour l'évaluation de l'applicabilité du brevet et des conditions FRAND, cela nécessite que le titulaire du BEN mette à disposition les informations et les documents pertinents que le titulaire de licence potentiel puisse évaluer les revendications et les offres de licence. Tout titulaire de licence potentiel doit faire preuve d'un sain scepticisme et chercher à vérifier les informations fournies par le titulaire du BEN en examinant, entre autres sources, les informations qui sont disponibles publiquement.

Cette annexe fournit une liste d'informations et de documents qui peuvent généralement être requises par un titulaire de licence potentiel afin d'évaluer une offre de licence, notamment :

- 1) les informations de base qui doivent toujours être fournies volontairement et de manière proactive par le titulaire du BEN.
- 2) les informations qui doivent être mises à disposition sur demande du titulaire de licence potentiel
- 3) les informations supplémentaires qui doivent être mises à disposition lorsque les BEN revendiqués incluent des brevets qui sont, ou ont déjà été inclus dans un programme de licence ou un pool de brevets.

La liste n'est pas censée être exhaustive ; selon le cas spécifique, des informations supplémentaires peuvent être nécessaires ou utiles pour une négociation équitable.

***a) Les informations suivantes doivent toujours être partagées volontairement et de manière proactive par le titulaire du BEN :***

- Une feuille de calcul ou un résumé fonctionnel similaire des brevets que le titulaire du BEN estime essentiels et qu'il cherche concéder sous licence (les « Brevets essentiels »), avec des détails sur :
  - le titre du brevet ;
  - les numéros de brevets ;
  - les inventeurs ;
  - les demandeurs originaux ;
  - le territoire ;
  - la répartition des brevets en fonction des familles de brevets ;
  - les dates de priorité ; et
  - les dates d'expiration.
- les informations concernant :
  - toute procédure de nullité pertinente déjà décidée ou en cours, tout litige, conclusion de non-contrefaçon ou réclamations antitrust ou des autorités de la concurrence concernant les brevets concernés ;

- si les taxes de renouvellement du bureau des brevets pour chacun des brevets essentiels sont à jour ; et
- le fait que le titulaire du BEN négocie ou non les termes de toute licence sur la base d'un engagement durable (*c'est-à-dire*, un engagement qui survit à la conclusion de toute autre licence écrite et dont il n'est pas libéré par la conclusion d'une telle autre licence) que les taux de redevances proposés sont conformes aux obligations FRAND du titulaire du BEN s'agissant à la fois des titulaires du brevet et de ses agents, et que tout accord ou licence qui pourrait être conclu dépendra de cet engagement.
- les informations suffisantes pour permettre au titulaire de licence potentiel d'évaluer la violation des brevets revendiqués par ses produits. À cette fin, le titulaire du BEN doit mettre à disposition des tableaux de revendications en infraction suffisamment détaillés, accompagnés :
  - des précisions quant à savoir si les caractéristiques de la norme relatives aux brevets essentiels sont facultatives ou obligatoires ;
  - des informations contenues dans la divulgation de licence, de préférence intégrées dans un tableur comme mentionné ci-dessus ;
- Si le titulaire de licence potentiel le demande, ces informations seront complétées par :
  - la politique du SDO concerné en matière de DPI (y compris les versions applicables de la politique DPI pertinente aux brevets en discussion) ; et
  - les détails des engagements FRAND qui ont été pris par le titulaire du brevet envers le SDO (par exemple, une copie de la lettre d'assurance déposée ou de la déclaration de brevet, le cas échéant).
- Tous les détails sur la façon dont l'offre de redevance de licence conforme aux obligations FRAND proposée a été calculée, potentiellement expurgés dans la mesure strictement nécessaire pour respecter les obligations de confidentialité envers les tiers. La divulgation doit inclure, sans toutefois s'y limiter :
  - des détails concernant la base sur laquelle la redevance a été calculée, y compris les normes couvertes par l'offre, et s'il existe des normes différentes, pourquoi et comment les différentes normes sont reflétées dans l'offre FRAND) ;
  - des détails concernant la méthode de calcul, y compris le caractère raisonnable de la base de redevance et du calcul ;
  - les détails de toutes conditions de licence tierces comparables qui, selon le titulaire du BEN, sont des comparables pertinents.

Sur demande, et sur la base de la compréhension du titulaire de BEN, ces informations doivent être complétées par des informations sur le paysage normatif, y compris une déclaration concernant la participation présumée du titulaire de BEN dans ce paysage.
- Si des BEN précédemment détenus en rapport avec les normes impliquées dans la négociation ont été transférés par le propriétaire du BEN à d'autres entités, une liste doit être fournie identifiant tous les BEN pertinents précédemment détenus pour les normes en question et les parties actuellement attribuées. Sur demande, ces informations doivent être complétées par des informations concernant
  - l'identité de l'acheteur, du cessionnaire ou du licencié exclusif ; et

- dans quelle mesure le changement dans le portefeuille de brevets du titulaire actuel se reflète dans la redevance de licence.

**b) Les informations supplémentaires suivantes doivent être mises à disposition, si le titulaire de licence potentiel le demande :**

- Lorsqu'il existe un large portefeuille de brevets, les parties peuvent convenir que le titulaire du BEN envoie au preneur de la licence une liste exemplaire ou « des accomplissements » (proud list) de brevets qui reflètent, de son point de vue, la force et la pertinence de son portefeuille de BEN (« Brevets clés »). Dans de tels cas, le titulaire du BEN doit fournir une explication quant aux raisons pour lesquelles il a choisi ces Brevets clés ; et des détails complets et précis sur les raisons pour lesquelles les produits du titulaire de licence potentiel sont présumés enfreindre les Brevets clés, y compris des informations expliquant pourquoi les Brevets clés s'appliquent au produit ;
- Des précisions et informations concernant :
  - la chaîne de propriété allant du demandeur initial au titulaire du brevet actuel ;
  - tout fait ou question susceptible d'invalider l'un des Brevets essentiels (tels que des faits qui ont été soutenus par d'autres comme invalidants ou potentiellement invalidants) ;
  - le fait que l'accord de licence prévoit ou non qu'en cas de modification de la redevance de licence, une mise à jour des termes de l'accord de licence sera proposée pour aider à maintenir des « règles du jeu équitables » pour la concurrence entre les titulaires de licence de BEN ;
  - l'identité des titulaires de licences sur les brevets en discussion ;
  - si le titulaire du BEN a demandé des licences auprès des fournisseurs directs ou indirects du titulaire de licence potentiel, à condition que le titulaire de licence potentiel divulgue les fournisseurs respectifs au titulaire du BEN, ou que le titulaire du BEN ait autrement connaissance de ces fournisseurs ;
  - si le titulaire du BEN est disposé à accorder des licences aux fournisseurs du preneur potentiel à la demande du fournisseur ;
  - si le titulaire du BEN a demandé des licences auprès des clients du titulaire de licence potentiel, à condition que le titulaire de licence potentiel divulgue les clients respectifs au titulaire du BEN, ou que le titulaire du BEN ait autrement connaissance de ces clients ; et
  - si les brevets revendiqués font actuellement l'objet, ou ont déjà fait l'objet d'une licence ou d'une offre de licence, par un programme de licences groupées ou un pool de brevets (« Pool de brevets »), auquel cas, le titulaire du BEN doit fournir des détails supplémentaires, tels que :
    - l'identité du Pool de brevets ;
    - les conditions de licence du Pool de brevet.

**c) Les informations supplémentaires suivantes doivent être fournies lorsque la demande de licence a été faite par un pool de brevets**

- Lorsque la demande de licence a été faite par un programme de licence ou un administrateur de pool, l'administrateur doit toujours clarifier l'étendue de sa capacité et de son autorité à négocier tous les termes de la licence, et communiquer les détails suivants au titulaire potentiel de licence :
  - une liste des titulaires de BEN dans le pool de brevets ;
  - les détails de la part des brevets détenus par chaque titulaire de BEN dans le Pool de brevets ;
  - l'identité des titulaires de licence participant au programme de licence à ce jour ;
  - la confirmation que chaque titulaire de BEN est disposé à offrir une licence directe sur les BEN détenus par le titulaire de BEN, indépendamment de l'existence du pool ; et
  - les clarifications et informations concernant les fournisseurs et les clients telles qu'énumérées à la Section 3.10 ci-dessus.