



HAL
open science

La Commission européenne propose des règles s'appliquant aux brevets sur des technologies essentielles à une norme

Marie Cartapanis

► To cite this version:

Marie Cartapanis. La Commission européenne propose des règles s'appliquant aux brevets sur des technologies essentielles à une norme. Dalloz Actualité, 2023. hal-04117748

HAL Id: hal-04117748

<https://amu.hal.science/hal-04117748>

Submitted on 5 Jun 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Cartapanis Marie
Maître de conférences,
Aix-Marseille Université
Centre de droit économique

Dalloz Actualité, Propriété intellectuelle, éd. 5 juin 2023

Titre : La Commission européenne propose des règles s'appliquant aux brevets sur des technologies essentielles à une norme

Résumé : Le 27 avril 2023, la Commission européenne a présenté un paquet législatif comprenant des mesures visant à faciliter l'accès aux technologies essentielles, un nouvel instrument d'octroi de licences obligatoires et la révision de la législation sur les certificats complémentaires.

Texte : Le 27 avril 2023, la Commission européenne a présenté un paquet législatif (*Proposal for a Regulation on standard essential patents and amending Regulation EU 2017/1001*, COM 2023, 232 final) comprenant des mesures visant à faciliter l'accès aux technologies essentielles, dont une grande partie porte sur les brevets essentiels à une norme (ci-après BEN). On sait à ce sujet que les BEN sont des droits de propriété intellectuelle qui protègent une technologie considérée comme indispensable pour fabriquer un produit ou établir et respecter une norme. Dans ce contexte, les organismes de normalisation (l'ETSI par exemple) exigent que toute personne ou entreprise souhaitant que sa technologie brevetée soit incluse dans une norme s'engage à concéder des licences sur leurs BEN à d'autres personnes souhaitant utiliser la norme. Ces licences doivent être accordées à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

La proposition s'inscrit dans une initiative globale et ambitieuse depuis que le 10 novembre 2020 le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions pour la future politique de l'UE en matière de propriété intellectuelle (Cons. UE, *Intellectual property policy and the revision of the industrial designs system in the Union*, 12339/20, 10 nov. 2020) Parallèlement à cette initiative, la Commission a mis à jour la stratégie de normalisation pour renforcer la compétitivité mondiale de l'UE, permettre une économie résiliente, verte et numérique et pour consacrer les valeurs démocratiques dans les applications technologiques tout en préservant la production de haute qualité des normes européennes (Comm. UE, *An EU Strategy on Standardisation Setting global standards in support of a resilient, green and digital EU single market*, COM(2022) 31 final, 2 fév. 2022).

C'est donc sur le fondement de l'article 114 du TFUE que l'Union entend adopter un cadre juridique contraignant par la voie d'un règlement qui garantira, selon la Commission, l'uniformité dans l'ensemble de l'UE et apportera une plus grande sécurité juridique.

En substance, la proposition prévoit une plus grande transparence en ce qui concerne les informations nécessaires à l'octroi de licences sur des BEN, leur enregistrement, une procédure d'évaluation du caractère essentiel des brevets et une procédure de fixation des conditions FRAND, afin d'assurer au titulaire des droits une récompense pour ses investissements tout en garantissant aux tiers un accès effectif à la norme. On sait en effet que le processus de normalisation présente des enjeux économiques fondamentaux pour le marché unique numérique et pour les entreprises, et ce, dans de nombreux secteurs (télécommunications, technologies vertes, semi-conducteurs, santé...). Or, si le nombre de titulaires de BEN, d'utilisateurs de normes et de BEN déclarés continue d'augmenter, la législation européenne est encore limitée, voire fragmentée.

Face à ces différents enjeux, le projet, de près de 80 pages, ne peut faire l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de ces colonnes. Relevons toutefois les principaux apports.

D'emblée, notons que la première innovation est d'ordre institutionnel. La proposition prévoit en effet la création d'un « centre de compétence » (« *Competence Centre* ») établi au sein de l'EUIPO et en charge de gérer un registre électronique, un système d'évaluation du caractère essentiel des brevets, ou encore d'administrer la procédure de détermination des licences FRAND.

Sur le fond, deux objectifs sont affichés : renforcer la sécurité juridique et la transparence en clarifiant les méthodes de qualification de « brevet essentiel » (I) et organiser la négociation et la conclusion des licences FRAND (II).

I. La qualification de brevet essentiel

S'agissant de l'essentialité du brevet, les difficultés sont bien connues. En 2017, la Commission avait déjà identifié l'inefficacité des systèmes d'octroi de licences et le risque accru de « *patent hold up* » (l'instauration d'une différence entre les avantages tarifaires offerts par les titulaires de brevets ex ante, à savoir avant la fixation de la norme, et ceux qu'ils offrent ex post, c'est-à-dire après la fixation de la norme) et de « *patent hold out* » (c'est-à-dire une situation dans laquelle l'utilisateur d'une norme refuse de verser des redevances aux titulaires de BEN jusqu'à ce qu'une juridiction l'y oblige). Face à cette concurrence pour la norme et à ces pratiques, la Commission relevait que les utilisateurs potentiels d'un brevet essentiel (et notamment les jeunes entreprises innovantes et les PME) pourraient renoncer à utiliser les normes, ce qui entraverait leur développement et, à terme, l'innovation.

Mais encore faut-il identifier – et donc définir – précisément un « brevet essentiel ». Or, pour opérer cette qualification, les organismes de normalisation ont recours à des pratiques souvent différentes. Certains organismes acceptent des déclarations générales alors que d'autres (et notamment l'ETSI) exigent de toute personne dont le BEN participe à une norme qu'elle fournisse des données afférentes au brevet. Mais, même dans ce cas, et en dehors de

tout litige, les déclarations faites aux organismes de normalisation ne font « qu’exprimer la conviction du déclarant ». C’était donc seulement devant un juge que l’opération de qualification de brevet essentiel intervenait. La Cour de justice de l’Union européenne avait, par exemple, précisé qu’un brevet est essentiel à une norme lorsque son exploitation est indispensable à tout concurrent envisageant de fabriquer des produits conformes à la norme à laquelle il est lié (CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13, Huawei, pts 49 et 50). Le juge français relevait quant à lui que l’impossibilité technique de mettre en œuvre une norme sans l’enseignement du brevet constitue le critère déterminant pour caractériser son essentialité (CA Paris, 16 avril 2019, n°15/17037, Conversant c/ LG).

L’article 2 de la proposition de règlement prévoit ainsi qu’est essentiel à une norme « le brevet qui contient au moins une revendication pour laquelle il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de réaliser ou d’utiliser une mise en œuvre ou une méthode conforme à une norme, y compris les options qu’elle contient, sans porter atteinte au brevet, dans l’état actuel de la technique et des pratiques techniques normales ». Un tel brevet devra, dès lors, faire l’objet d’une demande d’enregistrement (art. 20), à défaut de quoi il ne pourra pas être exécuté dans la norme, et son titulaire ne pourra pas percevoir de redevances (art. 24).

Pour assurer l’efficacité de cette proposition, un contrôle de l’essentialité du brevet par un évaluateur est mis en place (art. 28). La procédure s’organiserait comme suit. Dans un premier temps, l’évaluateur, qui peut inviter le titulaire à formuler des observations, rédige un avis motivé sur l’essentialité du brevet en cause (art. 31). Dans un second temps, le titulaire peut demander une évaluation par les pairs (art. 32). Au terme de l’analyse, le « centre de compétence » inscrit le résultat du contrôle dans un registre (art. 33).

L’identification d’un brevet essentiel permettrait, par ailleurs, de clarifier le régime juridique applicable en matière de licence FRAND. C’est là le second objectif de la proposition.

II. Sur les licences FRAND

Rappelons à titre liminaire que l’acronyme FRAND désigne à la fois un processus, à savoir les conditions de négociation des licences, et un résultat, à savoir le contenu de l’accord conclu (pour une étude complète, v. notamment E. Treppoz, « Licence FRAND : regard européen », RLC, n° 85, juillet 2019). Or, sur ces points, le droit souffre de plusieurs limites.

Sur le processus de négociation des licences FRAND, les questions sont nombreuses, principalement parce que la nature juridique des engagements formulés dans le cadre de la normalisation interroge. On sait « qu’un engagement de délivrer des licences à des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers que le titulaire du brevet essentiel leur octroie effectivement des licences à de telles conditions » (Huawei, préc., pt 53, et sur ces questions v. not. C. Caron, L’efficacité des licences dites « FRAND », Comm. com. electr. n° 7-8, Jul. 2013, ét. 12 ; Ph. Stoffel-Munck, « L’engagement de consentir des licences FRAND :

l'exemple de l'ETSI », in *Les nouveaux usages du brevet d'invention, réflexions théoriques et incidences pratiques*, J.- P. Gasnier et N. Bronzo, dir., PUAM, 2016, pp. 107-122). La Cour de justice avait d'ailleurs clarifié les circonstances dans lesquelles le non-respect d'un engagement FRAND pouvait entrer dans le champ d'application de l'article 102 TFUE. Elle avait considéré que le titulaire d'un brevet essentiel à une norme qui s'est engagé irrévocablement envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des conditions FRAND, n'abuse pas de sa position dominante en introduisant une action en contrefaçon. La licéité d'un tel comportement est cependant subordonnée à plusieurs conditions : 1) l'action ne peut pas être introduite sans que le titulaire n'ait averti le contrefacteur ; 2) si le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat aux conditions FRAND, le titulaire du brevet essentiel doit lui transmettre une offre écrite répondant à ces conditions FRAND ; 3) le potentiel contrefacteur doit donner suite à cette offre de bonne foi ou proposer une contre-offre (CJUE, 16 juil. 2015, Huawei aff. C-170/13).

La réponse apportée par la proposition de la Commission s'inspire de cette solution en proposant un cadre de détermination des dites licence. D'abord, les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres, représentant au moins 20 % de l'ensemble des BEN d'une norme, peuvent demander la nomination d'un conciliateur (art. 17) ou un avis d'expert sur une redevance globale (art. 18). Ensuite, la détermination FRAND est initiée par une demande écrite adressée au centre de compétence (art. 36), qui notifie la demande à l'autre partie (art. 38). Un avis d'engagements peut alors être publié (art. 38). S'en suit une procédure prévue à l'article 45 du règlement : le conciliateur assiste les parties, soumises à une obligation de bonne foi.

Outre les circonstances qui entourent la conclusion d'une licence FRAND, il faut ajouter les questions que soulève leur contenu. Qu'est-ce qu'une licence FRAND ?

En ce domaine, il n'existe pas de solution unique : ce qui peut être considéré comme raisonnable et équitable diffère d'un secteur à l'autre et varie dans le temps. L'objectif d'une licence FRAND n'est donc pas de fixer un montant, mais plutôt un ensemble de montants à l'intérieur duquel les prix proposés permettront d'atteindre les objectifs précités. Le juge et la Commission européenne s'accordent d'ailleurs sur le fait que les parties concernées sont les mieux placées pour s'accorder sur ce que constituent des redevances équitables dans le cadre de négociations de bonne foi (par ex. CA Paris, 16 avril 2019, *Conversant c/ LG*, RG 15/17037). Il existe ainsi diverses méthodes permettant de procéder à la détermination d'un prix dit « raisonnable ». En 2017, la Commission européenne avait toutefois apporté quelques éléments utiles : les conditions d'octroi de licences doivent indiquer le lien avec la valeur économique de la technologie brevetée sans inclure d'élément résultant de la décision d'intégrer la technologie dans la norme ; tenir compte de la valeur ajoutée de la technologie brevetée ; et permettre d'inciter les titulaires de brevets essentiels à continuer d'intégrer leurs meilleures technologies disponibles dans les normes. En dehors du cas particulier des micro, petites et

moyennes entreprises, qui peuvent bénéficier de conditions FRAND favorables (art. 62), et de la faveur pour les redevances globales, le projet de règlement n'apporte guère de réponse claire. C'est là, peut-être, préserver la liberté contractuelle. Toutefois, et pour réduire les coûts afférents aux litiges, si les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord, un médiateur pourra proposer une solution.

A l'heure du développement des objets connectés et au lendemain de la crise sanitaire, l'initiative a le mérite de l'ambition, puisque, outre cette question centrale des brevets essentiels, la Commission prévoit également un nouvel instrument d'octroi de licences obligatoires à l'échelle de l'UE qui viendrait compléter les « instruments de crise » de l'UE et la révision de la législation sur les certificats complémentaires pour créer un cadre plus transparent, efficace et pérenne en matière de droits de propriété intellectuelle (notamment par la mise en place d'un CCP unitaire). Formons le vœu que ces nouvelles initiatives aboutissent.