

**DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES
COMITÉ DE LA CONCURRENCE**

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET PROCESSUS DE NORMALISATION

Note de référence par le Secrétariat

17-18 Décembre 2014

Ce document a été préparé par le Secrétariat de l'OCDE afin de servir de document de référence pour le point VII de l'ordre du jour de la 122e réunion du Comité de la concurrence de l'OCDE les 17 et 18 décembre 2014.

Les opinions exprimées et les arguments employés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l'Organisation ou des gouvernements de ses pays membres.

Des documents complémentaires sur le même thème peuvent être consultés sur www.oecd.org/daf/competition/competition-intellectual-property-standard-setting.htm

JT03368356

Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.



TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	3
2. Innovation and standard setting in the ICT industry.....	5
2.1 The nature of the innovation process in ICT	5
2.2 Participation in formal standard setting.....	8
3. Standard-essential patents.....	10
3.1 The growth in brevet EN declarations and litigation.....	11
3.2 The declaration of essentiality.....	14
3.3 Standard setting and market power.....	15
3.4 The hold-up problem	16
3.5 Royalty stacking	17
4. FRAND commitments	19
4.1 The meaning of reasonable.....	20
4.2 The meaning of non-discriminatory	24
4.3 Setting rates in practice.....	27
5. The availability of injunctions for brevet EN holders	32
5.1 Introduction	32
5.2 How have courts dealt with injunctions in respect of FRAND-encumbered brevet EN?	34
5.3 How have antitrust authorities dealt with injunctions in respect of FRAND-encumbered brevet EN?.....	36
6. Alternatives to FRAND commitments	41
6.1 Binding Arbitration	42
6.2 Royalty Free or Non-Assertion Commitments	43
6.3 <i>Ex ante</i> Licensing Negotiation	43
7. Concluding Remarks	45
Bibliography.....	47

Boxes

Box 1. ICT Innovation.....	7
Box 2. Summary of <i>Microsoft/Motorola</i> modified <i>Georgia-Pacific</i> factors	29

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET PROCESSUS DE NORMALISATION

*Note de référence par le Secrétariat **

1. Introduction

1. Le processus de normalisation consiste à définir un ensemble de caractéristiques communes à un bien ou un service (OCDE, 2010). Les normes techniques sont le résultat de « l'établissement de normes et d'exigences concernant des systèmes techniques, en spécifiant des critères, des méthodologies ou des processus d'ingénierie standards (UIT, 2014). Au sein de cette vaste catégorie, il existe des normes d'interopérabilité, qui veillent à « une interaction et un fonctionnement efficace entre les technologies, comme celles d'un téléphone portable et d'un réseau mobile, ou celles d'un disque compact et d'un lecteur de disque compact » (UIT, 2014).¹ Les normes présentent, entre autres, l'avantage de faciliter l'adoption d'une technologie, de réaliser des économies d'échelle et de mieux inciter les entreprises à innover et investir (OCDE, 2010). En particulier, les normes permettent une interopérabilité entre les produits et font par conséquent des réseaux comme l'Internet des outils plus précieux pour les utilisateurs et les entreprises.

2. Sur les marchés des technologies de l'information et de la communication (TIC), les normes reposent souvent sur une technologie exclusive protégée par des brevets et ne peuvent être mises en œuvre sans avoir accès à cette technologie. On donne à une technologie exclusive déclarée nécessaire à la mise en œuvre d'une norme le nom de brevet essentiel à une norme (BEN, ou brevet essentiel). Une tension existe entre les normes et les brevets, car un brevet protège le droit exclusif de son détenteur à exploiter une innovation, tandis que les normes sont conçues pour une utilisation générale sur le marché.² D'un côté, il faut que l'investissement en recherche et développement (R-D) réalisé par le détenteur d'un brevet soit raisonnablement rentable pour promouvoir l'innovation ; d'un autre côté, il est souhaitable que des tiers puissent accéder à la technologie brevetée afin d'encourager l'adoption de normes et de stimuler davantage l'innovation.

3. Étant donné que la normalisation nécessite souvent une coopération entre concurrents horizontaux, on ne s'étonnera pas qu'elle fasse depuis longtemps l'objet d'une attention particulière dans le domaine de la politique de la concurrence. OCDE (2010)³ décrit les répercussions négatives pour la concurrence susceptibles de découler des initiatives de normalisation : celle-ci peut notamment faciliter l'exclusion et les contraintes quantitatives, encourager la coordination de prix élevés, aboutir à la sélection

* Cette note a été rédigée par Federica Maiorano et Matthew Chiasson, avec la contribution d'Ozgur Ozbek, Secrétariat de la Division de la concurrence de l'OCDE.

¹ L'importance de l'interopérabilité sur le marché des TIC est soulignée, entre autres, dans la Communication en 2010 de la Commission européenne sur une stratégie numérique pour l'Europe.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF>.

² OCDE (2006) décrit le rôle des brevets. Rockett (2010) expose les théories à la base des régimes de propriété intellectuelle.

³ OCDE (2010), Note d'information, section 5.

d'un gagnant qui ne maximise pas le bien-être social, ou bien à la sélection d'un gagnant par tromperie (embuscade de brevets), et engendrer une asymétrie des coûts et les effets correspondants.

4. Plus spécifiquement dans le contexte des BEN, un préjudice anticoncurrentiel peut survenir si le titulaire d'un BEN empêche d'autres entreprises d'utiliser sa technologie brevetée (par exemple, en refusant d'accorder la licence, ou bien en refusant de l'accorder à des conditions « raisonnables », ou encore en sollicitant une injonction) et par conséquent de mettre en œuvre une norme donnée. Il y a alors, en matière de concurrence, un risque de « hold-up » de la part du titulaire de ce BEN : une fois qu'un brevet a été incorporé à la norme et déclaré brevet essentiel à la norme, le détenteur du brevet « peut avoir le pouvoir d'exiger des redevances plus élevées ou d'autres conditions de licence reflétant l'absence d'autres options concurrentielles » (DoJ-FTC [ministère américain de la Justice, Federal Trade Commission], 2007).

5. Pour remédier à ce risque de hold-up, les organismes de normalisation adoptent généralement, en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI), des politiques requérant de leurs membres qu'ils divulguent leurs brevets essentiels et accordent pour ces brevets des licences à titre gratuit ou à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).⁴ Dans ce contexte, un certain nombre d'évolutions sur le marché ont entraîné une multiplication des litiges à propos des BEN : une nette augmentation des déclarations de BEN et du nombre de brevets concernant un seul et même appareil ; la dépendance vis-à-vis de normes pour un plus large éventail de produits ; et une hausse de la valorisation des BEN en tant qu'actif de l'entreprise (UIT, 2014).

6. Le présent rapport se concentre sur les brevets essentiels à une norme, les engagements de concéder des licences à des conditions FRAND et le recours aux injonctions. Il s'intéresse aux conséquences sur la concurrence et aux réponses possibles des autorités, mais n'examine pas dans quelle mesure et de quelle manière la politique dans le domaine des brevets peut résoudre les problèmes de concurrence. Il commence par donner un aperçu général des principaux concepts et renvoie à la documentation correspondante. La section 2 fournit une brève description du processus de normalisation. La section 3 expose ce que sont les brevets essentiels à une norme et explique leur importance du point de vue de la concurrence. La section 4 traite de plusieurs questions fondamentales associées aux engagements de respect des conditions FRAND. La section 5 décrit les problèmes que soulève la sollicitation d'une injonction par des titulaires de BEN. La section 6 offre une vue d'ensemble de certaines des autres options proposées par rapport aux engagements de respect des conditions FRAND et la section 7 conclut le rapport.

7. Les principaux points qui se dégagent du présent rapport sont les suivants :

- L'ambiguïté à propos de ce que sont des conditions FRAND peut parfois entraîner des litiges entre titulaires de BEN et preneurs de licence potentiels. S'il n'existe pas pour l'heure de méthodologie généralement acceptée pour déterminer les tarifs FRAND, certains principes ont émergé à l'occasion de récentes décisions de justice et dans les publications spécialisées. La question se pose également de savoir si le droit de la concurrence peut/doit s'appliquer en cas de litiges à propos de conditions FRAND, certains organismes confiant ces affaires aux tribunaux, tandis que d'autres ont pris un rôle plus actif.
- Bien que les injonctions soient normalement un recours légitime en cas de non-respect d'un brevet, on peut se demander s'il faudrait accorder la possibilité de tels recours concernant les BEN soumis à des conditions FRAND, lorsque ceux qui mettent en œuvre une norme peuvent et

⁴ Ces conditions sont aussi dites RAND. Dans le reste du texte, seul le terme « FRAND » est utilisé, par souci de simplification.

se montrent disposés à accepter une licence à des conditions FRAND. Les tribunaux de différentes juridictions, qui appliquent différentes normes juridiques aux injonctions et aux contrats, ont abordé cet aspect de différentes manières.

- Certaines autorités de la concurrence ont considéré la sollicitation et/ou l'application d'injonctions concernant des BEN soumis à des conditions FRAND, à l'encontre de preneurs de licence bien disposés, correspond à un abus de position dominante ou autre enfreinte du droit de la concurrence, et ont imposé/accepté des recours pour remédier à ces préoccupations. Cependant, certains commentateurs ont exprimé le point de vue selon lequel, en la matière, une action répressive en vertu du droit de la concurrence enfreint le droit fondamental des parties de pouvoir s'adresser aux tribunaux.
- Les problèmes associés aux engagements de respect des conditions FRAND ont amené à se demander s'il existe des moyens plus efficaces ou réalisables d'éviter les problèmes de hold-up dans le contexte des BEN. Diverses propositions ont été avancées, mais chacune a ses propres inconvénients et, jusqu'à présent, aucune n'a été largement appliquée.

2. Innovation et normalisation dans le secteur des TIC

2.1 *Nature du processus d'innovation dans le secteur des TIC*

8. L'innovation dans le secteur des TIC présente des caractéristiques spécifiques qu'il importe de connaître pour comprendre les problèmes liés au système des brevets et la nature de l'interaction entre les acteurs du marché. Dans le secteur des TIC, un seul produit englobe généralement un grand nombre de brevets (innovation « complémentaire ») et les nouvelles idées sont développées par accumulation, en s'inspirant de la technologie existante (innovation « cumulative »).⁵ Par exemple, un téléphone intelligent est le résultat d'une convergence entre les télécommunications, les médias et l'électronique grand public. Il incorpore des innovations complémentaires, notamment des brevets et des normes de télécommunications, mais aussi une technologie de compression vidéo, des écrans à cristaux liquides, etc.⁶ Dans FTC (2003), il est expliqué que cette situation diffère de celle observée dans d'autres secteurs, où l'innovation dépend surtout de brevets conçus par une seule société et où il suffit parfois d'un petit nombre de brevets pour protéger un produit, comme dans l'industrie pharmaceutique.⁷

9. L'innovation cumulative, qui s'inspire d'inventions antérieures pour aboutir à de nouvelles idées, génère des externalités d'un innovateur à l'autre (Scotchmer, 1991). Si, en l'absence d'une première innovation, il n'est pas possible de mettre au point la suite, dans ce cas cette première innovation crée une externalité positive. L'avantage de la première innovation, du point de vue de la société, vaut aussi pour les inventions qui suivent. Cependant, il est difficile de répartir l'externalité entre le premier inventeur et les innovateurs suivants quand il s'agit d'entités distinctes. Si toute la valeur sociale dérivée de la deuxième innovation est attribuée à son inventeur, les responsables des politiques publiques favorisent un investissement dans la deuxième innovation. Or, cette méthode n'accorde pas de rétribution convenable au premier innovateur. Pour que les deux innovateurs soient incités à investir, la valeur de la deuxième invention doit être théoriquement attribuée deux fois (problème de la « double attribution »). Sinon, les incitations privées ne suffisent pas à générer le degré d'innovation optimal du point de vue de la société.

⁵ Les études à ce sujet et les conséquences pour la politique en matière de brevets sont passées en revue dans Rockett (2010).

⁶ Un certain nombre de technologies complémentaires sont aussi nécessaires pour des appareils moins « convergents » comme un ordinateur.

⁷ FTC [Federal Trade Commission] (2003), chapitre 3.

Les droits exclusifs et la concession de licence peuvent aider à remédier à ce problème : le premier innovateur peut se voir accorder des droits exclusifs pour les innovations suivantes et céder à un autre innovateur le droit de les mettre au point. Si les redevances au titre de la licence sont à un niveau suffisant pour permettre au deuxième innovateur de couvrir au moins ses coûts, l'accord est mutuellement bénéfique pour les parties (Rockett, 2010).

10. Dans le cas d'une innovation complémentaire, un produit est obtenu en associant deux brevets ou davantage.⁸ Contrairement à une innovation cumulative, il n'est pas nécessaire de mettre au point un brevet avant l'autre. Par conséquent, en plus de l'externalité expliquée précédemment, un problème de coordination des investissements peut aussi se poser. Quand de multiples brevets sont nécessaires à la mise en œuvre d'une conception, le risque d'un « buisson de brevets » (*patent thicket*) peut survenir. Shapiro (2001) fait l'analogie suivante avec les compléments de Cournot. Quand un certain nombre de brevets essentiels sont requis pour fabriquer un produit et qu'ils sont détenus par des sociétés distinctes, les redevances sont selon toute probabilité fixées indépendamment et sans approche coopérative. Le cas échéant, le prix du produit final est supérieur à celui que facturerait un seul titulaire de brevets, qui détiendrait l'ensemble des brevets,⁹ car l'externalité négative de la tarification ne serait pas internalisée par les différentes sociétés (ce qui pourrait entraîner un problème dit d'« empilement des redevances »). Comme le résume Rockett (2010), des études ont cherché à déterminer s'il serait raisonnable pour les entreprises de constituer de grands portefeuilles de brevets afin de résoudre le problème des compléments de Cournot. Des éléments indiquent que l'augmentation des dépôts de brevets pourrait s'expliquer par l'utilisation des brevets à titre défensif, dans des secteurs se caractérisant par une innovation cumulative (voir par exemple, Hall et Ziedonis (2001) ; von Graevenitz *et al.* (2008)). Dans certains cas, des « communautés de brevets » sont apparues comme un moyen de regrouper des portefeuilles de brevets complémentaires de sociétés, ce qui a permis des accords de licence croisés efficaces et une réduction des coûts de transactions.¹⁰

11. L'importance des investissements en R-D et de l'innovation n'est pas le seul facteur qui a des répercussions sur le comportement des entreprises et les conditions du marché dans le secteur des TIC. Dans OCDE (2013) sont décrites les caractéristiques économiques de ce secteur qui concernent tout particulièrement la concurrence, notamment « les économies d'échelle portant sur les produits d'information ; les questions d'interopérabilité (étant donné que de nombreux produits de haute technologie se composent de systèmes complexes de composants qui ont besoin de pouvoir interagir entre eux et, dans certains cas, avec des réseaux externes) ; et l'importance des réseaux et des effets des économies de réseau. » Pour certains services et produits, les effets de réseau et la concurrence entre plateformes (par exemple, entre systèmes d'exploitation, entre plateformes de commerce électronique ou réseaux sociaux) ont souvent pour résultat que « le gagnant remporte tout ». ¹¹ Pour résumer, le besoin de coopérer, l'importance de l'innovation sur ces marchés et le rôle des effets de réseau et du coût du passage d'une option à l'autre peuvent influencer la façon dont les entreprises se font concurrence et coopèrent sur ces marchés.

⁸ Certaines conséquences concernant la concession de licences pour les brevets et le contrôle des fusions sont analysées dans Regibeau et Rockett (2011).

⁹ Compte tenu de l'élasticité des prix de la demande finale, le prix est fixé en fonction du coût de production et de la somme des paiements dus au titre des redevances pour l'utilisation de la technologie.

¹⁰ Cependant, dans certaines circonstances, de telles communautés de brevets peuvent susciter des inquiétudes en termes de concurrence. Pour un examen récent de la question, voir OMPI (2014).

¹¹ Les caractéristiques de l'économie numérique et leurs conséquences pour le marché et pour la mise en œuvre du droit de la concurrence sont examinées dans OCDE (2012).

Encadré 1. Innovation en matière de TIC

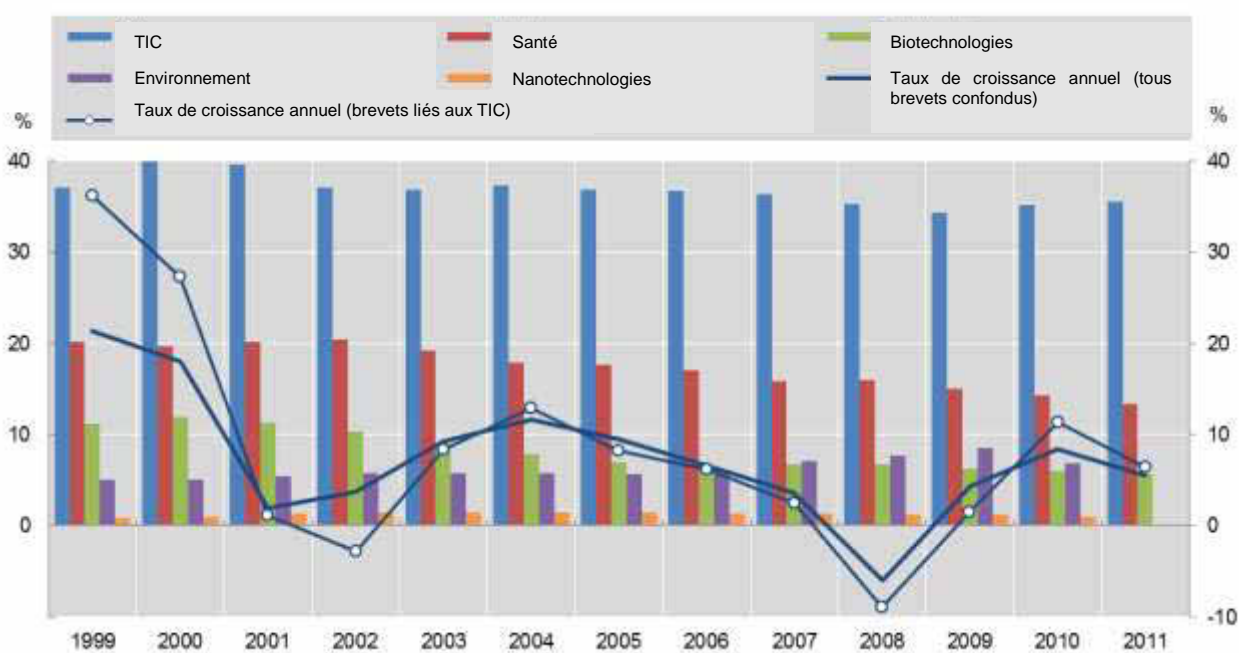
Dans OCDE (2013a), il est mentionné que les dépenses de R-D des entreprises sont un facteur important d'innovation et de croissance économique. On ne saurait trop souligner l'importance de ces investissements de R-D dans les TIC, un secteur stimulé par l'innovation.

Par exemple, en 2011, dans la majorité des pays de l'OCDE, les industries de l'information représentaient plus de 20 % des dépenses de R-D des entreprises et plus de 0,25 % du PIB. Dans plusieurs pays, comme la Corée, les États-Unis, la Finlande, le Japon et la Suède, ces pourcentages sont nettement supérieurs, atteignant entre 29 % et 59 %, ou même davantage, de la totalité des dépenses de R-D des entreprises, et entre 0,74 % et 1,65 % du PIB (OCDE, 2013a).

L'importance relative de l'innovation dans le secteur des TIC se reflète aussi dans la part que représentent ses dépôts de brevets par rapport à d'autres domaines technologiques. Comme le montre la Figure 1, d'après les données sur les brevets de l'OCDE, les brevets liés aux TIC ont représenté 35-40 % de l'ensemble des dépôts de brevets entre 1999 et 2011, soit plus de la totalité des brevets dans les domaines de la santé, des biotechnologies, de l'environnement et des nanotechnologies réunis. De plus, durant cette période, le taux de croissance annuel des brevets liés aux TIC a suivi dans l'ensemble la même évolution que le taux de croissance de tous les brevets, conservant dans l'ensemble sa position relative, même s'il est resté légèrement en retrait depuis le début des années 2000.

Figure 1. Brevets par domaine technologique, 1999-2011

En pourcentage de l'ensemble des dépôts de brevets



Source : OCDE (2013a)

Données disponibles sur : <http://dx.doi.org/10.1787/888932889649>

2.2 Participation à des initiatives officielles de normalisation

12. Supposons que des entreprises aient investi dans la R-D et mis au point des innovations réussies. La prochaine étape est de comprendre ce qui peut inciter les innovateurs à participer aux efforts de normalisation.¹² Une société peut concevoir, en toute indépendance, une solution technique si répandue qu'elle devient une norme *de facto*.¹³ Les entreprises peuvent se faire une guerre des normes aboutissant à une situation sur le marché dans laquelle le vainqueur remporte tout (par exemple, VHS contre Betamax). Comme il est souligné dans OCDE (2010), une initiative de normalisation coopérative présente un avantage supplémentaire : elle contribue à assurer l'adoption générale de la norme.¹⁴ En outre, lorsque des concurrents coopèrent et s'entendent sur une norme, ils peuvent réduire les coûts pour les particuliers et les entreprises.¹⁵

13. La participation des entreprises aux efforts de normalisation est un facteur important dans le processus d'innovation et, comme le suggère une étude récente, cette participation ne doit pas être considérée comme acquise.¹⁶ En particulier, la participation aux efforts de normalisation dépend des politiques adoptées par les organismes de normalisation en matière de DPI. Dans Layne-Farrar *et al.* (2014), une étude théorique, sont examinés les répercussions des « règles de concession de licence établies par les organismes de normalisation sur l'innovation et la participation des entreprises à une norme. » Les auteurs de cette étude se penchent sur les règles de concession de licence qui accordent aux détenteurs de brevets une rétribution en fonction de la valeur supplémentaire qu'un brevet donné apporte à la norme. Pour des normes complexes, ils concluent que ces règles de concession de licence dissuadent les entreprises de se joindre à l'organisme de normalisation. Cependant, une participation peut être assurée si les membres des organismes de normalisation sont disposés à partager une partie du surplus engendré par la norme, les détenteurs de brevets recevant alors une partie de la valeur supplémentaire en plus de la seule valeur apportée par leur technologie.

¹² On peut distinguer les initiatives de normalisation dans le cadre de consortiums et autres forums, des activités d'organismes officiels de normalisation. Une éventuelle distinction entre ces deux types d'instances pourrait être établie en fonction de la reconnaissance ou non de ces instances par les autorités publiques : à titre d'exemples, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité de normalisation en électronique et en électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) sont désignés comme des organismes régionaux de normalisation au sein de l'Union européenne. D'autres critères pourraient être l'existence ou non au sein de ces organismes de certaines règles, notamment des politiques en matière de propriété intellectuelle et des principes d'ouverture.

¹³ Des cas se sont présentés où la société avait acquis, par une telle norme, une position dominante sur un marché et a fait l'objet d'une action répressive de la part des autorités de la concurrence pour un comportement spécifique. Voir, par exemple, le cas Microsoft Windows de la commission européenne, <http://ec.europa.eu/competition/sectors/ICT/microsoft/investigation.html>. Le document UIT (2014) donne des exemples de normes élaborées par des entreprises isolées, par des organismes de normalisation et par des forums et des consortiums.

¹⁴ Les principales sources de normes, à savoir les processus non coordonnés, les collaborations sectorielles et les efforts de normalisation des instances publiques, sont décrites dans le document OCDE (2010).

¹⁵ Dans DoJ-FTC [ministère américain de la Justice et Commission fédérale américaine du commerce] (2007) sont résumés les principaux effets sur les particuliers et les entreprises. Par exemple, les particuliers peuvent reporter leurs achats jusqu'à ce que la guerre des normes prenne fin. Ils le font pour pouvoir acheter un produit qui incorpore la norme gagnante, au lieu de devoir renoncer à une norme perdante et engager plus de frais. Du point de vue des entreprises, une guerre représente un coût important. Une entreprise cherche donc à développer le plus possible sa clientèle pour que son produit devienne la norme dominante.

¹⁶ Le choix effectué entre plusieurs organismes de normalisation est étudié dans Lerner et Tirole (2006) et examiné empiriquement dans Chiao *et al.* (2007).

14. La participation à des processus de normalisation officiels présente aussi certains désavantages. Elle est plus lente qu'une mise au point par un seul innovateur et exige des efforts complexes qui prennent du temps et mobilisent d'importantes ressources financières de la part des parties qui interviennent le plus activement. En outre, comme il est souligné dans Brooks (2013), les participants sont généralement soumis à des obligations de communication d'informations et doivent s'engager à respecter des conditions FRAND concernant les BEN. Les non-membres ont le droit de mettre en œuvre les normes et de bénéficier de ces engagements, alors qu'ils ne sont pas tenus de s'engager eux-mêmes.

15. Pour évaluer les BEN, il est utile d'examiner le déroulement concret du processus de normalisation. Bien que les méthodes de travail spécifiques puissent varier, le processus est similaire dans les différents organismes de normalisation. En général, les travaux concernant une norme sont pilotés par des « commissions techniques », au sein desquelles les participants sont d'habitude des salariés¹⁷ d'entreprises et d'institutions membres. Bien que la validation officielle d'une norme ait souvent lieu à un niveau supérieur au sein de l'organisme de normalisation, dans bien des cas, ces commissions techniques choisissent en fait les technologies qui doivent être incluses dans les normes.¹⁸ Les décisions sont prises par consensus, ce qui correspond souvent à « l'absence d'une opposition persistante » plutôt qu'à l'unanimité.¹⁹ Les décisions plus importantes sont prises sur la base de procédures de vote plus structurées.

16. Les commissions techniques élaborent les normes et choisissent les technologies qui en feront partie selon un processus continu qui peut s'étendre sur plusieurs mois, voire même plusieurs années parfois, des propositions étant effectuées, examinées et débattues, dans le cadre de réunions et au moyen de contributions écrites. Quand des entreprises proposent que soient incluses dans la norme certaines technologies dont elles savent qu'elles sont couvertes par un brevet, elles doivent souvent communiquer ces informations conformément à la politique de communication de l'organisme de normalisation. Cette obligation de communication vise à pallier le risque que les entreprises dissimulent les brevets qu'elles ont demandés ou qui leur ont été accordés jusqu'à ce que la norme soit adoptée, pratiquant ce que l'on appelle des embuscades de brevet.²⁰

17. Bien qu'un grand nombre d'entreprises et d'institutions soient membres d'un organisme de normalisation et puissent être considérées comme des « intervenants » dans un certain processus de normalisation, le nombre de membres qui y participent activement, par exemple en soumettant des documents, en rédigeant des propositions et en assistant à des réunions, peut être faible. Cet état de fait n'a rien d'inattendu dans la mesure où il est coûteux de participer et où la position des membres est asymétrique en termes de compétences techniques, de détention de brevets, de taille ou encore d'ampleur des avantages que chacun peut compter obtenir de la norme.

¹⁷ Ces salariés sont souvent des spécialistes techniques plutôt que des juristes ou des experts en stratégies commerciales. Voir par exemple Gupta, K. (2013) (qui remet en cause le point de vue selon lequel les BEN tirent essentiellement leur valeur de hold-up plutôt que de leurs mérites techniques intrinsèques : « un tel point de vue à propos des BEN ne tient pas compte du fonctionnement concret des organismes de normalisation. La plupart des organismes de normalisation sont des instances qui doivent compte sur une participation spontanée, les centaines d'entreprises qui en sont membres collaborant ensemble pour parvenir à définir la meilleure norme technique. Les délégués chargés de ces normes ne sont pas des avocats spécialistes de la propriété intellectuelle, mais purement des ingénieurs techniciens qui se concentrent sur le débat à propos des mérites techniques des contributions de chacun. »).

¹⁸ Par exemple, voir Bekkers *et al.* (2011) (« Bien que des instances supérieures ...doivent tout de même valider la norme par un vote, le réel processus d'inclusion technique – notamment les décisions d'intégrer des technologies brevetées – a lieu au sein des commissions techniques »).

¹⁹ *Ibid.* Voir aussi UIT (2014) (« Le consensus, ce n'est pas l'unanimité, mais plutôt l'absence d'opposition durable à des questions de fond. » [note de bas de page non reprise]).

²⁰ Cette pratique anticoncurrentielle est examinée en détail dans OCDE (2009) et OCDE (2010).

18. Par exemple, dans Bekkers *et al.* (2011), des données sont fournies sur la participation aux groupes de travail de 3GPP qui se sont penchés sur l'établissement de la norme très appréciée W-CDMA pour les réseaux mobiles de troisième génération. Au sein de 3GPP, la tâche a été répartie en plusieurs axes appelés « projets de travail ». Ces projets étaient menés s'ils obtenaient le soutien d'au moins quatre entreprises, ces entreprises étant ensuite tenues de « contribuer au nouveau projet de travail et de le faire progresser pendant les phases de rédaction ».²¹ Les auteurs se servent des données sur le nombre de projets de travail soutenus par les entreprises membres pour calculer par approximation leur niveau de participation au développement de la norme. Ils sont parvenus au résultat suivant : sur les 300 membres de 3GPP à l'époque où la norme était élaborée, seulement 58 (moins de 20 %) d'entre eux ont soutenu un ou plusieurs projets de travail. Les auteurs ont en outre constaté que, sur les 752 brevets déclarés comme étant essentiels à la norme W-CDMA dans leur ensemble de données, environ 90 % (672) n'étaient détenus que par 12 sociétés (soit 4 % de l'ensemble des membres). Ils soulignent que le soutien aux projets de travail peut être motivé par de « véritables capacités technologiques des différentes entreprises dans les domaines en question », mais que la participation peut aussi être motivée par les considérations stratégiques des détenteurs de brevets, car « l'intervention active du détenteur d'un brevet dans le processus d'élaboration des normes rend plus probable que ce brevet puisse être revendiqué comme étant essentiel à une norme » (estimant que ce facteur est plus décisif pour qu'un brevet soit essentiel à une norme, par rapport à la valeur inhérente au brevet à l'aune des citations en aval).

3. Brevets essentiels à une norme

19. Les brevets essentiels à une norme sont des brevets qui sont déclarés par leur détenteur comme étant indispensables pour mettre en œuvre une norme technique.²² L'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), un des principaux organisme de normalisation dans le secteur des TIC, a adopté la définition suivante : « Il est impossible pour des raisons techniques (et non commerciales), en tenant compte de la pratique technique normale et en l'état de la technologie disponible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, ou céder de tout autre manière, réparer, utiliser ou faire fonctionner des équipements ou des méthodes qui soient conformes à une norme sans enfreindre ces DPI » (ETSI, 2013). D'autres brevets peuvent être considérés comme étant « commercialement nécessaires », car ils couvrent des éléments que les clients s'attendraient normalement à trouver dans un appareil, comme un système d'exploitation et un appareil photo (Armstrong *et al.*, 2014).²³

²¹ Bekkers *et al.* (2011), citant Bar, T., Leiponen, A. (2008), « Collaboration and Networking in Cooperative Standard Setting. Paper presented at the 25th DRUID Celebration Conference, Copenhagen, June 17-20, 2008 » [collaboration et réseautage dans le domaine de la normalisation coopérative. Rapport présenté lors de la 25^e DRUID Celebration Conference, Copenhague, 17-20 juin 2008].

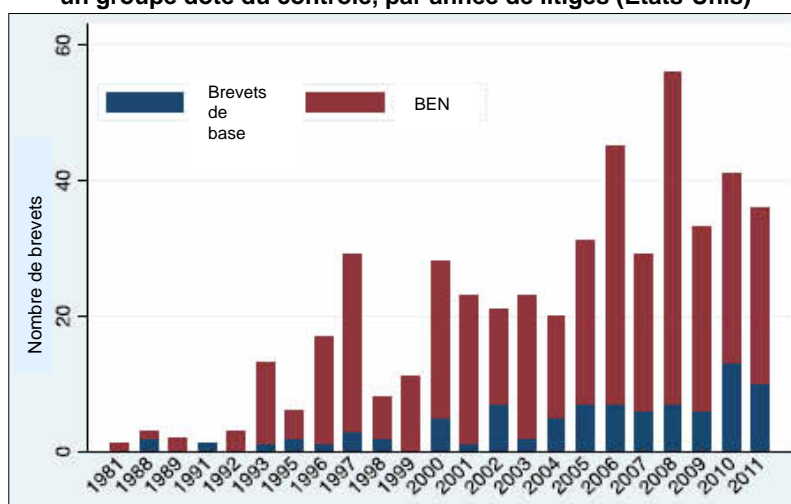
²² Comme il sera expliqué plus en détail ci-après, compte tenu de la complexité, de la durée et du coût d'une telle opération, il n'y a pas de vérification indépendante du caractère effectivement essentiel d'un brevet ou d'un brevet en attente d'une décision (autrement dit de l'exactitude de la déclaration de son caractère essentiel). D'une part, les interactions répétées entre détenteurs de brevets favorisent l'exactitude des déclarations de BEN. D'autre part, les organismes de normalisation incitent généralement à faire les déclarations le plus tôt possible dans le cadre du processus pour que les membres puissent être mieux informés des décisions et envisagent d'autres options technologiques, si nécessaire. L'application de la norme ou du brevet peut donc évoluer après que le brevet a été déclaré essentiel. Par conséquent, il se peut qu'il ne soit pas véritablement essentiel quand la norme est adoptée. En outre, les détenteurs de brevets risquent d'être accusés d'effectuer une embuscade de brevets et soumis à la surveillance attentive des autorités de la concurrence s'ils passent pour avoir dissimulé leurs brevets essentiels, ce qui peut plaider d'autant plus en faveur d'une sur-déclaration plutôt que d'une sous-déclaration.

²³ Ces brevets peuvent ne pas être couverts par une norme officielle, mais leur utilisation fait bien entendu l'objet de redevances.

3.1 L'augmentation des déclarations de BEN et des litiges

20. Comme le montre la Figure 2, même si une évolution cyclique a pu être constatée, les litiges à propos de brevets, notamment des BEN, ont sensiblement augmenté ces dernières décennies. Certains des facteurs qui peuvent avoir contribué à cette tendance sont énumérés ci-après.

Figure 2. Nombre de litiges concernant des BEN et des brevets détenus par un groupe doté du contrôle, par année de litiges (États-Unis)



Source : Extrait d'ECSIP Consortium (2014), p.126, Figure 4.10

3.1.1 Augmentation du nombre de BEN

21. Le nombre de brevets essentiels à une norme a considérablement augmenté. Dans UIT (2014), il est signalé que les BEN ont en moyenne doublé tous les cinq ans depuis le début des années 1990.²⁴ Les commentateurs ont attribué cette croissance, entre autres, aux évolutions technologiques (par exemple, dans l'informatique, l'Internet ou les télécommunications sans fil), à l'augmentation de la demande d'activités de normalisation et de la participation à ces activités et aux modifications apportées aux politiques de communication des organismes de normalisation qui ont favorisé la divulgation de brevets essentiels à une norme.²⁵

22. La multiplication des brevets essentiels à une norme accroît de fait les diverses négociations potentielles (et par conséquent les litiges) entre les donneurs de licence et les preneurs de licence potentiels. Même si cela vaut pour l'augmentation des brevets en général, c'est d'autant plus vrai dans le cas des BEN car, par définition, tous ceux qui appliquent une norme enfreignent un brevet essentiel lié à cette norme, sauf s'ils acquièrent une licence.²⁶ En outre, des éléments prouvent que, par rapport aux brevets non essentiels, il est bien plus probable que des BEN fassent l'objet de litiges : selon ECSIP Consortium (2014), ce risque est de 16 % pour les BEN, durant leur durée de vie, contre 3 % pour un ensemble de brevets correspondants, aux caractéristiques par ailleurs similaires. Cette conclusion est conforme à celle énoncée dans Geradin *et al.* (2008) : « les brevets les plus précieux tendent à faire l'objet de litiges. »²⁷

²⁴ UIT (2014) citant des données de Bekkers *et al.* (2012). Voir aussi ECSIP Consortium (2014).

²⁵ Voir, par exemple, Bekkers *et al.* (2012), ECSIP Consortium (2014).

²⁶ UIT (2014).

²⁷ Voir Geradin *et al.* (2008), citant Lanjouw, J., and Schankerman, M. « Stylized Facts of Patent Litigation: Value, Scope and Ownership » [Etat des lieux synthétique sur les litiges en matière de brevets], (NBER, document de travail n°W6297, 1997).

3.1.2 Convergence technologique et complexité accrue

23. La convergence technologique a aussi joué un rôle en augmentant la complexité des négociations de concession de licence concernant les BEN. Les exemples sont entre autres les téléphones intelligents et les tablettes, qui intègrent de nombreuses technologies auparavant distinctes en un seul appareil (par exemple, un téléphone, un appareil photo, la Wifi, la radio, le GPS, etc.). En 2011, il a été estimé qu'un téléphone intelligent comportait plus de 250 000 brevets, contre 70 000 en 2000.²⁸ Bien que tous ces brevets ne soient pas nécessairement des BEN, le nombre de BEN est supposé important. Par exemple, il a été estimé que plus de 3 000 BEN sont nécessaires pour mettre en œuvre la norme de la technologie sans fil LTE à elle seule, plus de 30 sociétés détenant plus de cinq de ces BEN, et 11 sociétés en détenant plus de 100.²⁹ De même, il a été estimé qu'au moins 251 normes d'interopérabilité sont incluses dans un ordinateur portable, du fait de la diversité des organismes de normalisation, des consortiums et des différentes entreprises appliquant des politiques de concession de licence distinctes.³⁰

24. Cette multitude de brevets, de parties et de normes intervenant dans ces nouveaux produits de consommation augmente indéniablement la complexité des négociations de concession de licences liées aux BEN (et par conséquent la probabilité de désaccords à propos des conditions de concession de licence, aboutissant à des procédures judiciaires). Par ailleurs, du fait de ce phénomène de convergence, certaines entreprises qui exerçaient auparavant leurs activités sur des marchés distincts sont devenues rivales, ce qui a ajouté à la complexité des incitations visant à favoriser la concession de licence concernant les BEN.

3.1.3 Augmentation de la valeur des BEN

25. Tandis que le nombre de brevets augmente, leur valeur augmente aussi pour beaucoup d'entre eux (ce qui fait monter les « enjeux » en cas de désaccords concernant l'octroi de licences et accroît par conséquent la probabilité d'un recours à des procédures judiciaires). La valeur d'un brevet essentiel à une norme est liée à la valeur du produit final utilisant ce brevet. Reprenons l'exemple des téléphones intelligents : il a été estimé que les recettes des usines des fabricants d'équipement d'origine de téléphones intelligents et de tablettes avaient augmenté, passant de 41 milliards USD en 2007 à 354 milliards USD en 2013 (un chiffre près de neuf fois supérieur).³¹ Selon Armstrong *et al.* (2014), l'examen des informations publiquement disponibles sur les tarifs des licences permet d'estimer les redevances potentielles associées aux brevets à plus de 120 USD pour un téléphone intelligent hypothétique de 400 USD. Même en tenant compte du fait que les brevets s'appliquant à ce téléphone intelligent ne sont pas tous des BEN, et que certains BEN sont plus importants que d'autres, le commerce concerné par les BEN a de toute évidence augmenté.

3.1.4 Augmentation du nombre d'entités n'exerçant pas d'activités de mise en œuvre

26. Selon ECSIP Consortium (2014), les litiges concernant des BEN sont dus au comportement et au développement de certaines entités n'exerçant pas d'activités de mise en œuvre. Comme le modèle

²⁸ Armstrong *et al.*, citant RPX Corp., Registration Statement (Form S-1), 59 (2 septembre 2011), disponible sur <http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509432/000119312511240287/0001193125-11-240287-index.htm>.

²⁹ Cyber Creative Institute (2013).

³⁰ Biddle *et al.* (2010).

³¹ HIS, communiqué de presse (octobre 2013), « Combined Smartphone and Tablet Factory Revenue to Exceed Entire Consumer Electronics Market This Year » [Les recettes des usines de téléphones intelligents et de tablettes devraient dépasser, au total, celles de l'ensemble du marché de l'électronique grand public cette année], disponible sur : <http://press.ihs.com/press-release/design-supply-chain-media/combined-smartphone-and-tablet-factory-revenue-exceed-entire>.

d'entreprise de ces entités s'appuie entièrement sur la collecte de redevances, et comme elles ne dépendent pas d'accords de licence croisés (et ne sont donc pas confrontées aux mêmes risques de représailles), les entités n'exerçant pas d'activités de mise en œuvre sont réputées avoir eu plutôt tendance à engager des procédures judiciaires ou à menacer de le faire.³²

3.1.5 Mais cette tendance va-t-elle se poursuivre ?

27. En dépit des facteurs mentionnés précédemment, d'aucuns avancent que l'augmentation du nombre de litiges relatifs à des BEN a été exagérée et que la perception du public a été influencée par un petit nombre de procédures judiciaires très médiatisées qui ne portaient pas sur des BEN. Par exemple, dans Gupta et Snyder (2014), l'historique des litiges relatifs aux téléphones intelligents aux États-Unis est examiné et la conclusion est que seul un tiers des affaires concerne des BEN (tandis que la majorité est liée à la mise en œuvre ou à la conception d'éléments spécifiques d'appareils portables). Les auteurs ont également découvert que l'issue des procédures judiciaires est surtout fonction de la *qualité* plutôt que du caractère essentiel ou non du brevet, et suggèrent que la forte progression des procédures judiciaires concernant les BEN pourrait non pas être révélatrice d'une tendance, mais s'expliquer par l'arrivée perturbatrice de nouveaux fabricants d'appareils portables.

28. Même s'il est sans doute trop tôt pour le savoir, les résultats défavorables obtenus récemment par les détenteurs de brevets essentiels à une norme devant les tribunaux pourraient aussi limiter la progression du nombre de poursuites judiciaires relatives aux BEN.³³ Par exemple, les demandes d'injonctions ou d'ordonnances d'exclusion formulées par des détenteurs de brevets essentiels à une norme à l'encontre de détenteurs de licence bien disposés ont été rejetées aux États-Unis et dans l'UE et, dans certains cas, le tribunal a conclu que le titulaire du BEN avait abusé de sa position dominante ou utilisé une méthode de concurrence déloyale en demandant l'injonction, comme le décrit la section 5 du présent rapport. Dans certains cas concernant des litiges à propos de redevances FRAND, les tribunaux ont imposé des tarifs FRAND nettement inférieurs aux tarifs que cherchaient initialement à obtenir les détenteurs de brevets essentiels à une norme.³⁴

29. D'ailleurs, même si elles ne sont pas nécessairement liées à des BEN, les récentes décisions d'Apple et de Samsung, qui abandonnent les procès concernant les brevets en dehors des États-Unis³⁵, et

³² ECSIP Consortium (2014), p. 68 (où sont donnés de nombreux exemples d'achats de brevets par des entités n'exerçant pas d'activités de mise en œuvre), p. 123 (où il est précisé que « les entités n'exerçant pas d'activités de mise en œuvre peuvent rechercher les limites d'un tarif de redevances équitable et raisonnable, soit pendant les négociations, soit aussitôt devant le tribunal »), et p. 249 (où il est indiqué que les entités n'exerçant pas d'activités de mise en œuvre « ont plutôt tendance à engager des procédures judiciaires »).

³³ Par exemple, voir Armstrong *et al.* (2014) (« On notera que, lorsque des procédures judiciaires sont effectivement engagées, il est rare que les initiateurs obtiennent gain de cause concernant les BEN. Une étude récente montre que, sur 58 BEN revendiqués à l'échelle mondiale dans le cadre de procédures judiciaires par InterDigital, Motorola et Samsung, seuls 7 ont été jugés valables et violés, tandis que 18 ont été considérés non valables, 17 non violés, et 16 autres plaintes ont été retirées ou rejetées. » [note de bas de page non reprise]).

³⁴ Voir Armstrong *et al.* (2014) (montrant que, dans les cas concernant Innovatio IP Ventures, Motorola et Ericsson, le tribunal a approuvé un tarif RAND situé dans une fourchette inférieure à ce que cherchait à obtenir le détenteur de brevets).

³⁵ Voir l'article de Tech Times (6 août 2014), « War and Peace? Apple, Samsung drop patent lawsuits outside U.S. » [Guerre et paix ? Apple, Samsung renoncent aux procès en matière de brevets en dehors des États-Unis], disponible sur : <http://www.techtimes.com/articles/12259/20140806/war-and-peace-apple-samsung-drop-patent-cases-outside-u-s.htm>.

d'Apple et de Google/Motorola³⁶, qui renoncent à tous les procès entre eux en matière de brevets, ont amené certains à se demander si la « guerre des brevets » allait peut-être être remplacée par une « paix des brevets ».

3.2 Déclaration du caractère essentiel d'un brevet

30. Comme il a été expliqué en détail dans les notes d'information contenues dans OCDE (2010) et OCDE (2009), le processus de normalisation, bien qu'il soit bénéfique, offre la possibilité aux participants de recourir à des pratiques anticoncurrentielles, dont les embuscades et les hold-up de brevets. Ce risque d'un comportement stratégique est une des raisons pour lesquelles les organismes de normalisation adoptent des politiques relatives au DPI, assorties d'obligations de communiquer des informations.³⁷ En vertu de ces obligations, les participants sont tenus de mobiliser des efforts raisonnables pour informer l'organisme de normalisation de tout brevet susceptible de devenir essentiel si une norme proposée est adoptée. Cependant, les exigences en matière de communication varient d'un organisme de normalisation à l'autre, par exemple concernant les mises à jour lorsque des changements interviennent dans la norme ou le brevet (par exemple son expiration, la remise en cause de son caractère essentiel). La communication de ces informations doit généralement avoir lieu en temps opportun, quand une entreprise prend conscience qu'elle pourrait détenir un brevet essentiel à une norme (Maskus et Merrill, 2013).

31. Dans Bekkers *et al.* (2011) sont examinés empiriquement les facteurs entraînant la déclaration de brevets essentiels.³⁸ Les auteurs étudient une base de données de brevets qui appartiennent à W-CDMA, la norme de troisième génération pour les services de télécommunication mobile. Ils en concluent que la valeur intrinsèque d'un brevet, à l'aune des citations en aval, est liée positivement à la probabilité que ce brevet soit déclaré essentiel par son titulaire. Cependant, comme il est souligné dans la section 2.2 plus haut, ils constatent que la participation active du détenteur d'un brevet au processus d'élaboration des normes est un facteur plus décisif pour faire que ce brevet soit essentiel.³⁹ Les auteurs postulent que cette participation active donne « la possibilité d'un comportement stratégique, notamment en orientant le contenu des normes dans la 'direction' des brevets de l'entreprise » (Bekkers *et al.*, 2011).

32. Les détenteurs d'un brevet ont intérêt à ce que le brevet qu'ils déclarent soit inclus dans la norme, entre autres pour percevoir des revenus de la concession de licences et pour passer des accords de licence croisés. Compte tenu de ces avantages, les entreprises peuvent être incitées à revendiquer que leurs brevets sont essentiels, même si ce n'est pas le cas. Comme la remise en cause d'un brevet est coûteuse et peut prendre du temps, un utilisateur de brevet peut préférer payer les redevances exigées par le détenteur de ce brevet plutôt que de remettre en cause le brevet. Les entreprises peuvent donc tendre à sur-déclarer. Mais la sur-déclaration peut aussi présenter des inconvénients pour les détenteurs d'un brevet. Premièrement, lorsque des entreprises déclarent des brevets essentiels, elles sont tenues de se conformer aux politiques de

³⁶ Voir l'article de Fortune (17 mai 2014), « Apple and Google make peace in their long running patent fight » [Apple et Google mettent un terme à leur longue guerre des brevets], disponible sur : <http://fortune.com/2014/05/19/apple-and-google-make-peace-in-their-long-running-patent-fight/>.

³⁷ Certains organismes de normalisation ne demandent pas aux concepteurs de normes de divulguer leurs brevets. Par exemple, l'American National Standards Institute (ANSI) se contente d'encourager les participants à suivre les règles de communication d'informations (Maskus et Merrill, 2013).

³⁸ Dans Rysman et Simcoe (2008) et dans Layne-Farrar (2008) est aussi examinée la relation entre le caractère essentiel des brevets et leur valeur intrinsèque, à l'aune des citations reçues.

³⁹ Les auteurs utilisent la participation active dans le processus de normalisation et le poids des voix lors d'un vote en tant que variables indicatives des motifs stratégiques. La participation active est mesurée par la participation à des projets de travail, autrement dit par le nombre d'aspects technologiques de la norme auxquels l'entreprise contribue. Le poids des voix lors d'un vote dépend des contributions versées à l'organisme de normalisation, qui sont fixées en fonction des recettes.

DPI de l'organisme de normalisation en matière de concession de licence (qui exigent souvent du titulaire d'un BEN qu'il s'engage à octroyer la licence pour l'utilisation de son brevet essentiel à une norme sans exiger de redevances ou à des conditions FRAND). Deuxièmement, en cas de litiges, le brevet peut être remis en cause par le tribunal et le détenteur du brevet est alors confronté au risque de perdre des redevances. Dans l'affaire Microsoft Corp. contre Motorola Inc., seule une partie des brevets déclarés essentiels⁴⁰ étaient effectivement nécessaires pour mettre en œuvre les normes.⁴¹ Un examen préliminaire réalisé par Goodman et Myers (2005) concluait que quelque 21 % seulement des 7 796 brevets et demandes de brevets déclarés essentiels pour les normes de réseaux cellulaires de troisième génération W-CDMA et CDMA2000 étaient effectivement essentiels à ces normes. Si la sur-déclaration peut s'expliquer en partie par des motifs stratégiques, les règles de communication d'informations peuvent aussi jouer un rôle. Comme il a été mentionné précédemment, les membres des organismes de normalisation sont tenus de communiquer leurs informations à un stade précoce et, compte tenu des incertitudes à propos de la version finale d'une norme, ils peuvent choisir en toute logique de réagir par une sur-déclaration.

3.3 Normalisation et pouvoir de marché

33. Au regard de la définition des BEN et du bref aperçu des motivations derrière une déclaration, on peut se demander si les brevets essentiels à une norme confèrent nécessairement un pouvoir de marché à leurs détenteurs. Selon DoJ-FTC (2007), il existe deux sources de pouvoir de marché potentiel : « le pouvoir de marché qui vient purement de la technologie et le pouvoir de marché qui vient uniquement de la norme, la démarche consistant à établir une norme qui hisse une technologie au-dessus de la concurrence. »⁴² Les études empiriques ne semblent pas avoir approfondi le sujet. La question a été examinée, par exemple, dans le document de travail Layne-Farrar et Padilla (2010). Les auteurs y analysent une base de données de brevets déclarés essentiels à un ensemble de normes, qui portent notamment sur la technologie des télécommunications (par exemple, W-CDMA) et des normes en matière d'images, comme MPEG2 et MPEG4. Ils concluent que l'inclusion dans une norme a un impact négligeable, voire aucun, sur la valeur ou l'importance d'un brevet, à l'aune des citations en aval. Leur ensemble de données suggère que les cas où la norme fait d'un brevet un « gagnant » sur le marché, sont limités. Ils interprètent le résultat en arguant que les technologies les plus importantes sont des candidats naturels à une inclusion dans des normes et que, par conséquent, les organismes de normalisation ont tendance à « couronner les gagnants » (Layne-Farrar et Padilla, 2010). Cela implique que l'inclusion dans une norme ne crée pas en soi un pouvoir de marché.

34. Des études antérieures menées par Rysman et Simcoe (2008), ainsi que Lerner *et al.* (2007), examinent également si l'inclusion dans une norme augmente la valeur des brevets. Rysman et Simcoe (2008) concluent que, par rapport à la moyenne des brevets, les BEN font l'objet d'un nombre bien supérieur de citations en aval et constatent que l'inclusion dans une norme peut avoir un impact positif sur la valeur d'un brevet. Dans Lerner *et al.* (2007), les auteurs traitent des données issues des communautés de brevets et concluent que les brevets des communautés sont plus importants, autrement dit reçoivent plus de citations, et que cela vaut à la fois pour les périodes qui précèdent et qui suivent la formation de la communauté.

⁴⁰ L'affaire concernait la norme sans fil 802.11, promulguée par l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), et la norme de codec vidéo H.264, promulguée par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Le tribunal a conclu que, sur les 24 BEN pour la norme 802.11, seuls 13 étaient effectivement essentiels.

⁴¹ Microsoft Corp. contre Motorola, Inc., n°C10-1823, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. 25 avril 2013).

⁴² DoJ-FTC (2007), chapitre 2.

35. Lorsque des mesures répressives ont été prises, il a été conclu dans peu de cas seulement que les BEN confèrent un pouvoir de marché important. Telle est la conclusion, par exemple, de la Commission européenne concernant plusieurs affaires très médiatisées.⁴³ Dans sa décision de 2012 concernant la fusion Google/Motorola,⁴⁴ la Commission a conclu que « chaque BEN constitue en soi un marché technologique correspondant distinct ». ⁴⁵ De même, dans sa récente décision à propos de Motorola⁴⁶, la Commission a conclu que la société occupait une position dominante pour l'octroi d'une licence concernant un BEN indispensable à la norme GPRS. L'évaluation se fondait sur deux principaux facteurs : « le caractère indispensable de la norme GPRS reposant sur le BEN Cudak de Motorola qui porte sur la technologie GPRS et que doivent utiliser les fabricants de produits conformes à la norme, et deuxièmement, le fait que le secteur soit captif de cette norme. » La logique qui sous-tend l'évaluation est expliquée, par exemple, dans DoJ-FTC (2007), où l'on peut lire que, lorsqu'un brevet est inclus dans une norme, le détenteur peut « tirer profit de sa position s'il est coûteux pour ceux qui mettent en œuvre la norme de passer à une technologie différente une fois la norme établie. »⁴⁷ En d'autres termes, le coût du passage à une meilleure solution doit être supérieur aux avantages que représente ce changement. L'évaluation de la position dominante est donc strictement liée au risque de hold-up, dont il est question ci-après.

3.4 *Le problème du hold-up*

36. Un problème de hold-up survient dans une relation verticale entre une partie en amont et une partie en aval. Si les parties doivent effectuer des investissements spécifiques à cette relation, une des parties peut pratiquer un hold-up sur celle qui a effectué des investissements spécifiques à la relation. L'autre partie, en internalisant ce risque dans sa prise de décision, peut choisir d'investir à un niveau sous-optimal. Lorsque ce concept économique est appliqué aux brevets et aux normes, l'investissement correspond à un investissement spécifique aux normes (Farrell *et al.*, 2007). Pour résumer, avant qu'une norme ne soit convenue (autrement dit, *ex ante*), de nombreux brevets sont en concurrence pour être inclus dans la norme. Cependant, *ex post*, la technologie choisie ne peut être remplacée par une solution alternative et le passage à une autre norme représenterait des coûts importants. Par conséquent, le détenteur du brevet peut avoir « le pouvoir d'imposer des redevances supérieures ou d'autres conditions de concession de licence qui reflètent l'absence de solutions concurrentielles » (DoJ-FTC, 2007).

37. Compte tenu de ce cadre général, les facteurs importants pour évaluer le coût du passage d'une norme à une autre et, de manière connexe, le risque d'un hold-up sont, entre autres, les suivants :

⁴³ http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/008_en.pdf.

⁴⁴ Affaire n°COMP/M.6381 Google/Motorola Mobility du 13 février 2012. Décision accessible au public : http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf.

⁴⁵ Dans sa décision (paragraphe 148), la Commission reconnaît aussi dans une certaine mesure que le pouvoir de marché de Google sera compensé par les sociétés technologiques avec lesquelles l'entreprise négocie des accords de licence concernant les BEN : « Sans remettre en cause la différence potentielle entre le pouvoir de marché conféré par des BEN et celui conféré par des brevets non essentiels à une norme, la Commission est d'avis que, dans la pratique, bien que cela n'élimine pas nécessairement dans leur totalité les incitations de Google à entraver considérablement toute concurrence réelle, Google devra prendre en compte, dans ses considérations commerciales, les grands portefeuilles complexes de brevets (qui souvent manquent de transparence) que détiennent ses concurrents et l'éventualité du succès de toute action en justice que ces concurrents pourraient tenter en réaction, de même que les possibilités de création en s'inspirant de tout brevet non essentiel à une norme qui a été invoqué et le coût des procédures judiciaires. »

⁴⁶ http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf.

⁴⁷ DoJ-FTC (2007), chapitre 2.

- *Autres options par rapport à la norme en question* : dans certains cas, différentes normes ont la même fonction. Par exemple, il existe plusieurs formats pour les vidéos, comme MPEG ou GIF. Un utilisateur peut donc avoir la possibilité de choisir d'autres technologies, même si le passage d'un format à un autre peut représenter des coûts de portage.
- *Investissement dans la technologie* : un grand obstacle pour le passage d'une norme à une autre vient de l'investissement dans la technologie nécessaire pour mettre en œuvre une nouvelle norme. L'utilisateur d'une norme qui souhaite effectuer une telle transition doit investir dans de nouveaux brevets et une nouvelle technologie. En outre, il doit céder les actifs dont il n'a plus besoin. Plus la différence est grande entre le coût de la nouvelle infrastructure et le montant que l'utilisateur parvient à récupérer de son infrastructure existante, plus le coût de la transition sera élevé.
- *Effets de réseau* : les effets de réseau sont une source connue de frais de transition. Les utilisateurs d'une norme peuvent en être captifs si un écosystème comportant d'autres technologies et produits a déjà été développé autour de cette norme spécifique. Ces effets peuvent être particulièrement graves dans le cas de normes de réseau, car « les problèmes de coordination risquent de rendre particulièrement difficile l'abandon » d'une norme établie en faveur d'une autre solution (Farrell *et al.*, 2007).⁴⁸

38. En plus du risque de hausse des redevances exigées auprès de ceux qui mettent en œuvre la norme, le hold-up peut faire du tort à la concurrence et à l'innovation de différentes manières. Dans Shapiro (2001), il est précisé par exemple que cette hausse des redevances peut être répercutée sur les clients, ce qui entraîne une augmentation des prix et dissuade d'adopter les produits en question. Ces effets sont apparemment exacerbés par le grand nombre de brevets souvent nécessaire pour la mise en œuvre d'une norme, comme on le verra plus loin dans la section 3.5. Un autre effet serait le risque de freiner l'innovation, si certaines entreprises « évitent d'introduire certains produits de crainte d'un hold-up. » (Shapiro, 2001).

39. Cependant, certains auteurs déplorent le manque d'études empiriques cherchant à déterminer si un hold-up a des répercussions visibles sur les prix demandés aux clients ou sur l'innovation. Selon une étude récente, Gupta (2013), « certaines conséquences de la théorie des 'hold-up de brevets' peuvent être testées empiriquement ; cependant, la théorie n'a pas encore été testée empiriquement. » L'auteur se réfère également au témoignage de spécialistes de l'économie dans le procès de Microsoft contre Motorola aux États-Unis.⁴⁹ Microsoft était le plaignant dans cette affaire à propos de redevances concernant un BEN détenu par Motorola. Selon l'auteur, après un contre-interrogatoire, les spécialistes du côté de Microsoft n'ont pas pu identifier de « licence concernant un brevet ou de preuve empirique qui aurait, selon eux, reflété des conditions dictées par un 'hold-up de brevets' ».

3.5 *Empilement des redevances*

40. Comme il a été souligné dans la section 2 plus haut, les technologies complexes reposent sur de nombreux brevets. Ces brevets peuvent être détenus par différentes parties et leurs redevances fixées indépendamment. Par conséquent, il se peut qu'un fabricant en aval négocie un certain nombre d'accords de licence distincts et que la totalité des redevances dues pour les brevets finisse par représenter un montant considérable. Ce risque est appelé l'« empilement des redevances » (Lemley et Shapiro, 2007).

41. Sachant que les accords de licence tendent à être confidentiels, il est difficile de se faire une idée concrète de l'ampleur de ce phénomène d'empilement des redevances. Une approche consiste à évaluer la part des redevances dans la valeur des produits finis. Dans Armstrong *et al.* (2014), par exemple, les

⁴⁸ Les problèmes de compatibilité sont explorés, par exemple, dans Katz et Shapiro (1994).

⁴⁹ Microsoft Corp. contre Motorola Inc., n°2 : 10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. 25 avril 2013).

redevances sur les brevets sont estimées à plus de 120 USD « pour un téléphone intelligent hypothétique de 400 USD ». Cela correspond à 30 % du prix de l'appareil et représente presque le coût des composants de l'appareil, d'après les informations réunies par les auteurs de cette étude. Cependant, le chiffre ne tient pas compte d'une réduction des sommes versées du fait, par exemple, d'accords de licence croisés compensant dans certains cas les redevances exigées. Les auteurs signalent aussi que leurs estimations se fondent sur les tarifs officiels, qui sont accessibles au public, et non sur les tarifs effectifs, qui résultent de négociations entre les parties. Ces 120 USD pourraient donc être une surestimation, par rapport aux montants effectivement payés.

42. Des études antérieures, portant sur d'autres appareils ou technologies, donnent toutes sortes d'estimations. Dans Bekkers *et al.* (2011), des données sont communiquées sur les redevances versées au titre de GSM, la norme de deuxième génération adoptée en Europe. Selon leurs sources, « les redevances constituent 29 % du coût des appareils GSM ». Dans Stasik (2010), une étude qui se concentre sur la technologie LTE 4G, les redevances exigées pour les BEN représentent au total 14.8 % du prix attendu de l'appareil. Cependant, cette estimation n'inclut pas l'ensemble des brevets déclarés essentiels à la norme et ne couvre pas toutes les normes requises pour fabriquer un appareil.

43. En général, comme le souligne Geradin *et al.* (2008), il est difficile de savoir quelles conclusions tirer d'informations comme la part des redevances dans le prix d'un produit, si ces informations ne sont pas situées dans leur contexte. Par exemple, si ceux qui mettent en œuvre une norme s'appuient uniquement sur les innovations des autres et n'ajoutent rien à une quelconque technologie, une part de 30 % peut ne pas être élevée et être même jugée insuffisante. Dans Geradin *et al.* (2008), il est suggéré que le marché remédie à l'empilement des redevances par des mécanismes comme les accords de licence croisés et les communautés de brevets. Dans Rockett (2010), l'auteur explique qu'« il est possible de générer des gains en autorisant la commercialisation de brevets complémentaires sous forme de « lot » englobé dans un seul prix, au lieu de les commercialiser séparément. »⁵⁰

44. Comme on l'a souligné précédemment, de nombreux organismes de normalisation exigent de leurs membres non seulement qu'ils divulguent leurs brevets essentiels à une norme, mais aussi qu'ils s'engagent à octroyer la licence pour ces BEN sans exiger de redevances ou (plus souvent) à des conditions FRAND. Cependant, habituellement, les organismes de normalisation ne définissent pas ce que signifient des conditions FRAND, pas plus qu'ils n'arbitrent les litiges. L'interprétation de FRAND est donc laissée aux parties concernées et, lorsqu'elles ne parviennent pas à s'entendre, aux tribunaux. La prochaine section examine certains problèmes concrets d'interprétation concernant les engagements de respect des conditions FRAND dans le contexte des BEN.

Questions essentielles à prendre en considération

- Quel a été le rôle de votre ou de vos autorités de la concurrence dans le domaine de la normalisation (par exemple, aucun, ou bien rôle de conseil, de promotion, de mise en œuvre, etc.) ?
- Dans quelles circonstances le titulaire d'un BEN (qu'il soit effectivement essentiel ou non) détient-il un pouvoir de marché ? Faut-il présumer qu'il détient un pouvoir, ou bien procéder à une évaluation au cas par cas ?
- Votre juridiction a-t-elle fait l'expérience de cas dans lesquels interviennent des problèmes de hold-up ou d'empilement des redevances associés à des BEN ? Quelles preuves ont été examinées et comment ces problèmes ont été abordés ?

⁵⁰

Dans la pratique, les brevets sont mis à la disposition de ceux qui les mettent en œuvre de plusieurs manières qui souvent coexistent. Par exemple, Armstrong *et al.* (2014) signale que le détenteur du brevet ZTE accorde la licence pour ses brevets LTE à la fois à titre individuel et en tant que membre de la communauté de brevets Via Licensing LTE.

4. Engagements de respect des conditions FRAND

45. Lors de séances précédentes sur les brevets et les normes, le Comité de la concurrence a examiné les mesures d'atténuation envisageables pour remédier à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles découlant de la normalisation. Dans ce qui suit, nous nous focalisons sur les engagements de respect des conditions FRAND. Comme le précise le document ECSIP Consortium (2014), les conditions FRAND couvrent toutes sortes d'aspects, en plus des problèmes qui sont le plus souvent évoqués, notamment le montant des redevances et le recours aux injonctions. D'autres aspects importants sont, entre autres, la possibilité de transférer les engagements FRAND, la concession de licences à des conditions de réciprocité et le regroupement de licences concernant des brevets essentiels à une norme et ceux qui ne le sont pas.

46. Les investigations menées par les autorités de la concurrence se sont jusqu'à présent surtout concentrées sur « le rôle potentiellement abusif de la mise en œuvre des BEN » (Caffarra *et al.*, 2014), en particulier l'utilisation effective ou à titre de menace des injonctions par les titulaires de BEN (la question est traitée plus loin dans la section 5). Les autorités de la concurrence ne sont généralement pas intervenues dans les litiges à propos de conditions FRAND, déférant ces questions à des tribunaux compétents ou à d'autres instances.⁵¹ Cela dit, concernant des affaires récentes, les autorités de la concurrence en Inde⁵² et en République populaire de Chine⁵³ ont examiné des problèmes liés à des tarifs excessifs ou discriminatoires appliqués à des BEN, ou ont imposé des conditions pour remédier à ces préoccupations.

⁵¹ Voir, par exemple, Commission européenne – Questions fréquentes (29 avril 2014), à propos des « Antitrust decisions on standard essential patents (SEPs) - Motorola Mobility and Samsung Electronics » [décisions à propos de mesures anticoncurrentielles concernant les brevets essentiels à une norme (BEN)], disponible à l'adresse : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm (« Does the Commission outline what a reasonable royalty rate is? No. The Commission believes that courts and arbitrators are well-placed to set FRAND rates in cases of disputes. » [La Commission donne-t-elle des précisions sur ce qu'est une redevance raisonnable ? Non. La Commission pense que les tribunaux et les instances d'arbitrage sont bien placés pour fixer des tarifs FRAND en cas de litiges.]). Voir aussi Remarks of FTC Chairwoman Edith Ramirez at the 8th Annual Global Antitrust Enforcement Symposium [remarques de la Présidente de la FTC à l'occasion du 8^e Symposium mondial annuel sur la mise en œuvre du droit de la concurrence] (10 septembre 2013), « Standard-Essential Patents and Licensing: An Antitrust Enforcement Perspective Address » [Intervention à propos des brevets essentiels à une norme et de la concession de licences, du point de vue du droit de la concurrence] : (« ...il importe de reconnaître qu'un litige contractuel sur certaines conditions fixées pour des redevances, qu'il s'agisse de leur tarif ou de la base utilisée, ne suscite pas en soi de préoccupations en matière de droit de la concurrence. En l'absence de menace d'injonction, un litige entre le titulaire d'un BEN et le preneur potentiel d'une licence à propos du montant des redevances entraînera simplement les parties devant un tribunal afin qu'un tiers fixe de façon neutre un tarif FRAND, ce qui est précisément ce qu'a demandé la Commission dans son ordonnance concernant Google/MMI en cas d'échec de négociations privées. »).

⁵² La Commission indienne de la concurrence a ouvert deux enquêtes sur les redevances appliquées par Ericsson à ses BEN liés aux réseaux 2G, 3G et 4G pour les appareils de communication mobile conformes à la norme GSM. En particulier, elle examine si Ericsson a enfreint ses engagements FRAND et abusé de sa position dominante en facturant des redevances excessives, déloyales et discriminatoires. Voir <http://www.cci.gov.in/May2011/OrderOfCommission/261/762013.pdf> ; et <http://www.cci.gov.in/May2011/OrderOfCommission/261/502013.pdf>.

⁵³ Par exemple, en approuvant l'acquisition de Nokia par Microsoft, le ministère du Commerce chinois a imposé des conditions sur les modalités de concession de licence pour certains BEN par Microsoft et Nokia (et dans le cas de Microsoft, certaines conditions ont aussi été imposées sur sa concession de licence pour des brevets non essentiels), voir <http://www.jonesday.com/antitrust-alert--chinas-mofcom-conditionally-clears-microsoftnokia-and-merckaz-05-22-2014/>. En outre, en Chine, la Commission nationale pour le développement et la réforme, qui craignait qu'InterDigital Communications (IDC) n'abuse de sa position dominante en cherchant à obtenir des redevances élevées discriminatoires pour certains brevets essentiels,

47. La présente section donne un aperçu des études relatives aux conditions FRAND, notamment sur les moyens envisageables afin de déterminer si les redevances exigées pour un BEN sont effectivement « raisonnables » ou « non discriminatoires ». Elle résume également l'approche suivie par les tribunaux aux États-Unis pour définir des tarifs FRAND dans deux cas récents.

4.1 *La signification de raisonnable*

4.1.1 *Négociations ex ante*

48. Toute interprétation de FRAND doit prendre en compte le contexte dans lequel l'engagement FRAND est pris. Les engagements de concession de licence dans des conditions FRAND sont généralement pris par les détenteurs d'un brevet dans le cadre d'efforts de normalisation visant à assurer que la norme intègre les meilleures technologies disponibles, tout en évitant la possibilité d'un « hold-up ». ⁵⁴ L'engagement FRAND est donc un outil rudimentaire destiné à remplacer le processus plus coûteux et complexe qui consiste à demander à des organismes de normalisation d'examiner et de valider des conditions de concession de licence pendant la phase de définition de la norme. ⁵⁵ Il permet aux participants aux initiatives de normalisation, généralement des ingénieurs, de se concentrer plutôt sur les mérites technologiques de diverses solutions, en sachant que toute redevance exigée pour des brevets essentiels une fois la norme établie ne sera pas déraisonnable ou discriminatoire (pour le moins).

49. Une redevance FRAND doit donc être suffisamment basse pour éviter un hold-up ; sinon, l'engagement FRAND n'aura pas rempli son objectif premier. Rétrospectivement, l'organisme de normalisation aurait exploré d'autres technologies ou renoncé aux efforts concernant la norme en question à un stade plus précoce, à défaut de trouver une solution économique. Cependant, la redevance doit aussi être suffisamment élevée pour fournir une compensation satisfaisante au détenteur du droit de propriété intellectuelle afin de rétribuer sa contribution spontanée initiale à la norme sous forme d'apport de propriété intellectuelle ; sinon, elle risque d'aller à l'encontre des incitations à innover et à participer à des activités de normalisation, et à terme de faire perdre aux normes leur intérêt. ⁵⁶

est récemment parvenue à un accord avec IDC, voir <http://www.law360.com/articles/534395/global-approaches-to-standard-essential-patents> et <http://www.managingip.com/Article/3362388/China-patents-Excessive-pricing-and-standard-essential-patents.html>.

⁵⁴ Nous nous concentrons sur les activités de normalisation se déroulant au sein d'organismes de normalisation, mais des engagements similaires concernant la concession de licence concernant des BEN peuvent être pris pour des normes conçues en dehors d'organismes de normalisation. Les engagements de Philips et de Sony à propos la norme *de facto* qu'ils ont mise au point concernant les CD en sont des exemples. Voir « Commission settles allegations of abuse and clears patent pools in the CD market » [La Commission règle des allégations d'abus et disculpe des communautés de brevets sur le marché des CD], 3 COMPETITION POL'Y NEWSLETTER, (automne 2003), disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2003_3_56.pdf. Pour examiner la question de savoir si des engagements FRAND devraient être interprétés différemment selon qu'ils sont pris dans le cadre d'organismes de normalisation ou en dehors d'organismes de normalisation, voir Soboleva et Wu (2013).

⁵⁵ Cependant, d'aucuns ont suggéré que les avantages d'une telle approche pourraient en compenser le coût. La section 6 ci-après décrit les mécanismes de concession de licence *ex ante* et les propositions correspondantes. Il est suggéré notamment d'exiger des détenteurs de brevets essentiels à une norme qu'ils divulguent à l'avance leurs conditions de concession de licence les plus restrictives pour que les organismes de normalisation puissent examiner ces informations et décider s'il faut intégrer ou non la technologie à la norme.

⁵⁶ Cela ne signifie pas que les redevances sont les seules incitations qui peuvent amener les titulaires de BEN à participer à des activités de normalisation. D'autant que certains organismes de normalisation exigent que des titulaires de BEN qu'ils s'engagent à octroyer des licences libres de redevances sur leurs brevets, et que

50. Pour prendre en compte toutes ces considérations, il faut idéalement trouver un prix d'équilibre qui soit considéré raisonnable des deux côtés du « contrat » (par exemple, l'engagement FRAND pris par le détenteur du droit de propriété intellectuelle, et l'acceptation par l'organisme de normalisation de la technologie brevetée dans la norme) au moment de la conclusion du contrat. Aussi le caractère « raisonnable » est-il souvent évalué en simulant ce qui aurait été le résultat d'une négociation *ex ante* hypothétique entre le détenteur d'un brevet et le titulaire de la licence,⁵⁷ en partant de l'hypothèse qu'un donneur de licence bien disposé et un preneur de licence bien disposé s'efforcent « raisonnablement et volontairement »⁵⁸ de parvenir à un accord sur la redevance. Le résultat de cette négociation *ex ante* dépend bien entendu de la valeur du brevet pour le titulaire de la licence. Celle-ci peut se diviser en deux aspects : 1) la valeur du brevet pour la norme (autrement dit, par rapport à d'autres options qui auraient pu être inscrites dans la norme) ; et, 2) la valeur de la norme pour les produits du titulaire d'une licence qui sont une application de cette norme.

4.1.2 Valeur du brevet pour la norme

51. Pour être plus spécifique à propos des résultats attendus d'une négociation *ex ante*, il faut examiner le point de vue de chacune des parties à la négociation hypothétique. En particulier, quand un fabricant (autrement dit, le titulaire potentiel d'une licence) décide de la technologie qu'il intégrera dans son produit, il examine, entre autres facteurs, les redevances attendues selon les différentes options. Par conséquent, la redevance maximale qu'un preneur de licence bien disposé est prêt à payer sera tributaire des options disponibles. En particulier, un utilisateur est-il semblable-t-il prêt à payer pour le bénéfice supplémentaire qu'apporte la technologie brevetée par rapport à l'option en deuxième position après la meilleure (FTC, 2011 ; Sidak, 2013).^{59 60}

52. Le moment de la négociation hypothétique est également important car il a un impact sur le pouvoir de négociation des parties et la valorisation du brevet. Par exemple, lorsque le fabricant conçoit un produit, il peut choisir entre plusieurs technologies. Après cette phase, à l'approche de la phase de production, il devra effectuer des investissements qui sont spécifiques à la technologie choisie. Le passage à d'autres options à un stade ultérieur entraîne des coûts supérieurs, compte tenu de ces investissements. Au vu de ces considérations, la négociation hypothétique est supposée avoir eu lieu avant que des investissements ne soient réalisés, « au moment de la décision d'utiliser la technologie litigieuse. »⁶¹

53. Le même cadre est aussi utilisé dans les études sur les redevances FRAND. Cependant, d'importantes différences existent concernant les autres options technologiques disponibles et le moment de la négociation.

les titulaires de BEN le font volontairement. Les titulaires de BEN peuvent obtenir d'autres compensations pour avoir autorisé l'inclusion de leur technologie dans des normes (par exemple, une augmentation de la vente de leurs produits en aval ou de produits complémentaires qu'ils détiennent).

⁵⁷ L'appréciation de la signification de « raisonnable » s'appuie sur l'expérience et les études disponibles concernant les affaires de dommages en matière de brevets. La plupart des études économiques sur le sujet se fondent sur l'approche du calcul des redevances raisonnables adoptée aux États-Unis.

⁵⁸ FTC (2011), chapitre 6, section III.

⁵⁹ Dans le cas où il n'existe pas de technologies de substitution, le concepteur d'un produit peut ne pas mettre en œuvre une fonctionnalité si les recettes supplémentaires associées à cette fonctionnalité ne sont pas suffisamment élevées par rapport aux redevances exigées.

⁶⁰ Voir aussi Lemley et Shapiro (2007) (soulignant que le tarif négocié dépend des avantages qu'obtiendrait chaque partie en cas de rupture des négociations, autrement dit lorsque chaque partie se sentirait menacée dans le cadre de négociations de concession de licence).

⁶¹ FTC (2011), chapitre 7, section III.

54. Comme il a été précisé dans la section 2 plus haut, les technologies sont en concurrence pour être incluses dans une norme. Cela signifie qu'avant qu'une norme ne soit adoptée, d'autres options technologiques sont sans doute en concurrence pour un BEN donné.⁶² Cependant, *ex post*, une fois que la norme a fait l'objet d'un accord, ces BEN doivent obligatoirement être mis en œuvre. Pour cette raison, il a été suggéré que le moment adéquat de la négociation hypothétique est avant la validation d'une norme (et la déclaration de ce qui est essentiel). Cela garantit que la redevance reflète uniquement la valeur technologique inhérente au brevet et non la valeur de hold-up potentielle qu'obtient le BEN parce qu'il est inclus dans la norme.

55. S'il y avait d'autres options en dehors du BEN, la redevance raisonnable devrait être déterminée en fonction du profit supplémentaire que permet le BEN par rapport à ces autres options. Par exemple, s'il existait pour la norme d'autres spécifications possibles relevant de technologies différentes (certaines n'étant pas même couvertes par des brevets) sans que la qualité de la norme s'en trouve nettement diminuée, les redevances exigées pour le BEN devraient être relativement basses. Si les autres options étaient technologiquement inférieures ou auraient exigé des coûts importants pour être adoptées, la valeur du BEN est relativement importante et il serait raisonnable d'appliquer des redevances élevées. Dans des circonstances extrêmes où aucune technologie concurrente n'était disponible *ex ante*, le pouvoir de marché n'a pas augmenté du fait de l'inclusion de la technologie dans la norme (Mariniello, 2011).

56. Le calcul de la valeur supplémentaire d'un BEN par rapport autres options peut soulever des problèmes pratiques. Par exemple, doit-on considérer uniquement les autres options qui ont été effectivement évaluées par l'organisme de normalisation (autrement dit, celles qui ont été « mises à plat » en quelque sorte) ou peut-on examiner tout l'univers de technologies disponibles à ce moment-là ?⁶³ Comment peut-on mesurer de manière fiable la valeur supplémentaire de la norme qui incorpore le BEN par rapport à une autre formulation qui inclut des technologies différentes ? La validité et le caractère essentiel du BEN sont-ils présumés aux fins de la négociation *ex ante* ? Les réponses à ces questions peuvent varier selon le contexte particulier du litige et les informations disponibles.

4.1.3 Valeur de la norme pour les produits des détenteurs de licence

57. Un autre facteur qui influence le résultat de la négociation hypothétique est la valeur de la norme pour les produits des détenteurs de licence. C'est une manière de reconnaître le fait que la norme peut être utilisée dans différentes applications, et que par conséquent les détenteurs de licence peuvent raisonnablement parvenir à des valorisations différentes des normes (par exemple, la fonctionnalité Wifi peut être plus ou moins importante selon que l'on est un fabricant de consoles de jeux ou un fabricant de téléphones portables ou de tablettes).

58. Le paiement des redevances s'effectue selon divers systèmes, par exemple sous forme de taux, ou bien de sommes forfaitaires, ou encore de redevances permanentes associées à des sommes forfaitaires (Caffarra *et al.*, 2014). Par exemple, dans l'affaire Microsoft Corp. contre Motorola Inc., Motorola a demandé un taux de redevance correspondant à 2.25 % du prix du produit intégrant ses brevets.⁶⁴ Une autre

⁶² On notera qu'on ne peut en déduire pour autant que le BEN n'était pas essentiel. Cela signifie simplement qu'il y a eu peut-être d'autres formulations de la norme, reposant sur des technologies différentes, qui auraient permis d'atteindre les mêmes objectifs (par exemple, la technologie sans fil). Un BEN peut être essentiel à la formulation spécifique d'une norme, mais pas à d'autres formulations.

⁶³ Cette question pourrait revêtir une importance tout particulière dans le contexte de normes exclusives qui deviennent des normes *de facto*. En pareils cas, il se peut que des options n'aient pas été examinées par l'entreprise ou les entreprises concernées, ou que ces considérations n'aient pas été appuyées par les documents appropriés comme cela pourrait l'être dans un contexte ouvert d'organismes de normalisation.

⁶⁴ Microsoft Corp. contre Motorola, Inc., n°C10-1823, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. 25 avril 2013).

approche est suivie, par exemple, par la communauté Via Licensing, pour couvrir la norme Wifi. Cette communauté de brevets prélève une commission par appareil, qui varie en fonction du nombre d'appareils vendus (Armstrong *et al.*, 2014).

59. Dans les affaires de brevets, les tribunaux ont souvent choisi de fixer un taux de redevance (FTC, 2011). Par conséquent, la base de calcul pour la redevance sous forme de taux devient un élément important à évaluer. Bien que, de toute évidence, le taux et la base doivent être déterminés conjointement pour avoir un sens, un débat animé a lieu à propos de la base qu'il convient de choisir pour déterminer la valeur du brevet lors de négociations de concession de licence ou de l'attribution de dommages (Geradin et Layne-Farrar, 2010).⁶⁵ Dans le cas de produits « simple », qui sont fabriqués à partir d'un seul brevet, la base de redevance est indiscutable et correspond au produit.⁶⁶ Cependant, un produit peut comporter de multiples fonctionnalités et bon nombre d'entre elles peuvent ne présenter aucun lien avec le brevet ou le BEN en question. Dans ces circonstances, il ne ressort pas clairement si la base correspondante devrait être le composant (parfois évoqué comme étant la « plus petite unité commercialisable utilisant le brevet »), ou l'intégralité du produit. Dans le secteur des TIC, où les produits comportent potentiellement des centaines de milliers de brevets, ce processus est une affaire particulièrement compliquée. En définitive, le choix de la base pour le calcul de la redevance peut être d'ordre pratique et dépendre de la possibilité ou non de décomposer le produit en question en composants unitaires ou de la disponibilité ou non de données utiles à ce niveau de granularité.

60. Comme il est expliqué dans Geradin et Layne-Farrar (2010), il existe deux approches pour déterminer la portée de la base de calcul de la redevance : la répartition et la règle de l'intégralité de la valeur de marché. Selon le principe de la répartition, quand un brevet ne couvre qu'une partie d'un produit, la valeur totale de ce produit doit être répartie entre le brevet et le reste des composants du produit. Au fond, cette approche vise à assurer que le détenteur du brevet reçoit une compensation pour la valeur qui peut découler de son brevet et non des inventions des autres parties. La règle de l'intégralité de la valeur de marché se fonde sur la reconnaissance que de nombreux produits complexes intègrent des innovations complémentaires. En appliquant ce principe, les tribunaux se sont demandé si le brevet en question constituait ou non la « base correspondant à la demande des clients » et s'il fallait utiliser une large base pour le calcul de la redevance.

61. La règle de l'intégralité de la valeur de marché a été critiquée quand elle a été appliquée à des affaires de dommages liés à la question de redevances raisonnables⁶⁷. Selon Lemley (2009), entre autres, « en ce qui concerne le produit du défendeur, il existe toujours au moins une certaine valeur qui ne peut être imputée au brevet et, par conséquent, toute application de la règle de l'intégralité de la valeur de marché pour déterminer une redevance raisonnable accorde forcément une compensation trop importante

⁶⁵ Ce débat s'explique, au moins en partie, par une préoccupation d'ordre pratique : si une base plus étendue est utilisée pour le calcul de la redevance, un tribunal ou un jury peut être tenté de surestimer l'impact de la technologie, car il est plus difficile de conceptualiser l'impact de très petits composants de produits complexes. En d'autres termes, il pourrait être plus difficile d'accepter que quelque chose ne représente que 0.02-0.025 % de la valeur de l'intégralité d'un produit, mais relativement plus facile d'accepter qu'il représente 20-25 % de la valeur d'un composant bien plus petit de ce produit, même si ces formulations sont arithmétiquement équivalentes.

⁶⁶ Conformément aux explications dans FTC (2011), chapitre 6, section V, cela a été le cas pour l'affaire *Georgia-Pacific*.

⁶⁷ La règle de l'intégralité de la valeur de marché est apparue dans le contexte de dommages demandés au titre d'un manque à gagner. Pour calculer un manque à gagner, le détenteur du brevet fait valoir que ses bénéfices ont diminué du fait d'une violation de son brevet. Cela peut venir, par exemple, d'un « détournement des ventes au détriment du produit du titulaire du brevet, ce qui érode son prix de vente et entraîne pour le titulaire du brevet un recul des ventes de produits non brevetés associés » (FTC (2011), chapitre 5, section II).

au détenteur du brevet en lui accordant une valeur qui, en fait, ne devrait pas être imputée au brevet ». En 2011, la FTC a recommandé la suppression de la règle de l'intégralité de la valeur de marché⁶⁸ et la jurisprudence dans le cadre du US Federal Circuit [Circuit fédéral] « a établi que les dommages se fondent (tout au plus) sur la plus petite unité commercialisable utilisant le brevet » (Armstrong *et al.*, 2014). De même, dans Sidak (2013), il est précisé que « les économistes et les tribunaux ont de manière générale rejeté la règle de l'intégralité de la valeur de marché en tant que méthode rigoureuse de calcul des dommages liés à la question de redevances raisonnables en cas de non-respect de brevets d'application ».

4.2 La signification de non discriminatoire

62. La signification de « non discriminatoire » dans le contexte des engagements de respect des conditions FRAND a suscité nettement moins de discussions. Cela vient du fait que, contrairement à « équitable » ou « raisonnable », « non discriminatoire » suggère une comparaison entre des phénomènes *observables* – à savoir, les modalités et conditions effectives proposées à un titulaire de licence par rapport à celles proposées à un autre titulaire de licence.⁶⁹ Cependant, l'obligation de non-discrimination soulève un certain nombre de questions pratiques :

- Le titulaire du BEN doit-il proposer les *mêmes conditions à tous les preneurs de licence*, ou peut-il adopter une approche discriminatoire vis-à-vis de preneurs de licence du moment qu'ils ne sont pas « dans la même situation » ?
- Comment définir « dans la même situation » ?
- En pratique, comment le titulaire d'une licence peut-il s'apercevoir que les conditions de licence dont il bénéficie sont discriminatoires s'il ne peut pas examiner les conditions proposées aux autres preneurs de licence (dans la même situation ou non) ?

63. Les études révèlent des différences potentielles dans l'interprétation des deux premières questions ; la troisième ne semble pas avoir attiré beaucoup l'attention, aussi sera-t-elle laissée comme une question ouverte dans ce qui suit⁷⁰.

⁶⁸ FTC (2011), chapitre 7, section V (« Les tribunaux devraient éliminer la règle de l'intégralité de la valeur de marché et la question de savoir si la caractéristique brevetée a constitué ou non la « base correspondant à la demande des clients », lorsqu'ils déterminent la base appropriée pour le calcul des dommages dans une affaire de redevances raisonnables. Elles ne sont pas pertinentes et risquent d'introduire une grande confusion qui risque de donner lieu à des rétributions inappropriées. »).

⁶⁹ Bien que les notions d'« équitable » et de « raisonnable » puissent s'appuyer en partie sur de telles comparaisons, elles reposent plus fondamentalement sur des comparaisons entre les conditions effectives proposées au preneur de licence et les conditions qui auraient émergé d'une négociation *ex ante* hypothétique avec le preneur de licence (autrement dit, des comparaisons par rapport à un contrefactuel *non observé*).

⁷⁰ La question soulève cependant d'autres aspects pertinents, notamment la *nécessité* ou non pour les preneurs d'une licence de pouvoir examiner les conditions négociées avec d'autres preneurs de licence dans la même situation (ou l'éventualité que cette transparence engendre des problèmes de concurrence en soi). Il semble que ce problème se soit posé dans une récente enquête ouverte par la Commission de la concurrence en Inde, <http://www.cci.gov.in/May2011/OrderOfCommission/261/762013.pdf> (« Selon le dénonciateur, Ericsson a affirmé publiquement qu'il prend ses engagements FRAND très au sérieux et propose un tarif globalement uniforme à tous les preneurs potentiels de licence dans la même situation. Pourtant, Ericsson a refusé de communiquer les conditions commerciales et les paiements de redevances en invoquant des accords de confidentialité, ce qui incite fortement à penser que des tarifs de redevances/conditions commerciales de différentes natures ont été proposés aux preneurs potentiels de licence appartenant à la même catégorie. »).

4.2.1 Une approche « non discriminatoire » requiert-elle d'appliquer les mêmes conditions à tous les preneurs de licence ?

64. Selon l'interprétation la plus stricte de « non discriminatoire », le titulaire d'un BEN ne serait pas autorisé à établir la moindre discrimination, ce qui le contraindrait à proposer les mêmes conditions à tous les preneurs de licence. Cependant, cela ne semble pas être la bonne interprétation car elle pourrait aboutir à plusieurs résultats indésirables.

65. Premièrement, cette interprétation pourrait engendrer un conflit interne par rapport à l'exigence d'un engagement FRAND « raisonnable », si le caractère raisonnable est associé à la valeur de la licence pour le titulaire d'une licence (comme c'est généralement le cas) et si cette valorisation diffère sensiblement entre des preneurs potentiels de licence (par exemple, parce qu'ils incluent la norme dans différentes applications finales). Cela mettrait un titulaire de BEN dans une position inconfortable où il devrait choisir quelle partie enfreindre de son engagement FRAND. Deuxièmement, une telle interprétation pourrait empêcher le titulaire d'un BEN de proposer, à des détenteurs de licence à l'origine d'une production importante, des réductions économiquement efficaces qui seraient profitables aux deux parties tout en encourageant l'utilisation de la norme (un tel obstacle étant contraire à l'objectif de la normalisation).⁷¹ Troisièmement, d'aucuns ont fait remarquer que, dans certaines circonstances, une tarification uniforme peut en soi constituer une discrimination par les prix.⁷²

66. Par conséquent, la plupart des spécialistes conviennent que les conditions de concession de licence devraient pouvoir varier dans un cadre FRAND, et que la notion de « non discriminatoire » exige seulement qu'un traitement semblable soit appliqué aux détenteurs de licence « dans la même situation » (Gilbert, 2011 ; Sidak, 2013 ; Carlton et Shampine, 2013).⁷³ On notera que dans UIT (2014), il est signalé que, selon l'interprétation de certains titulaires de BEN, cela signifie qu'ils peuvent tout bonnement refuser d'accorder une licence à certains types d'entreprises (par exemple toutes les entreprises qui exercent leurs activités à un certain niveau de la chaîne de l'offre). Cependant, il est aussi souligné dans UIT (2014), que d'autres titulaires ne sont pas de cet avis, arguant qu'une telle interprétation remettrait en cause le principal objectif des engagements de respect des conditions FRAND, qui est de garantir qu'une norme soit disponible pour les détenteurs de licence. En outre, cette interprétation semblerait en contradiction avec les déclarations faites aux États-Unis par le tribunal de district à propos de l'affaire *Innovatio*.⁷⁴

⁷¹ Gilbert (2011) (« La force de l'engagement non discriminatoire dépend d'une définition applicable du principe d'une non-discrimination qui ne sacrifie pas l'efficacité économique... Parmi les programmes actuels de concession de licence concernant des brevets soumis à des engagements FRAND, il existe une grande diversité de conditions fixes et variables relatives aux redevances... ces programmes de concession de licence passent habituellement pour non discriminatoires car ils autorisent les preneurs potentiels de licence à choisir à partir d'un même *barème* de paiements de redevances. » [c'est nous qui mettons en italiques]).

⁷² Sidak (2013) (« ...la tarification uniforme est en fait une discrimination par les prix si la fourniture de la marchandise varie d'un acheteur à l'autre. » [note de bas de page non reprise]).

⁷³ Nous utilisons le terme « dans la même situation » pour simplifier, même si l'idée peut être exprimée dans des termes quelque peu différents ou de plus grande portée selon les juridictions. Par exemple, voir la contribution de l'Allemagne dans OCDE (2009) (qui résume une décision de la Cour fédérale de Justice, « le détenteur d'un brevet ne peut pratiquer de discrimination à l'encontre d'une société souhaitant conclure un accord de licence en facturant à cette société des frais de licence supérieurs à ceux que d'autres auraient à payer *sans la moindre justification objective*. » [c'est nous qui mettons en italiques]).

⁷⁴ Dans l'affaire *Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, n°11 C 9308, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. 3 octobre 2013) (p.74) disponible sur : http://sunsteinlaw.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/Innovatio_Opinion.pdf (« Il est justifié de tenir compte du bénéfice réalisé par le fabricant de circuits intégrés sur les circuits intégrés, plutôt que des marges bénéficiaires des fabricants sur

4.2.2 Comment définir « dans la même situation » ?

67. Dans Carlton et Shampine (2013) sont proposées deux possibilités de définition pour « dans la même situation ». Selon la première, deux entreprises sont dites dans la même situation « si *ex ante*, elles s'attendent à obtenir la même valeur supplémentaire qu'est susceptible d'apporter la technologie brevetée par rapport à l'option qui serait disponible en seconde position après la meilleure pour être incluse dans la norme. » Les auteurs soulignent que cela remédierait aux « problèmes de comportement stratégique » qui surviennent quand des entreprises produisant des produits identiques à l'aide de technologies identiques sont traitées différemment, tout en permettant aux entreprises qui exercent leurs activités dans différents secteurs et valorisent la technologie différemment de payer des redevances différentes. Cependant, les auteurs indiquent que cette solution peut être « difficile et coûteuse à mettre en œuvre ». Par conséquent, ils proposent une autre solution, en définissant les entreprises dans la même situation comme celles qui incluent le brevet dans le même « composant commun ». Si cette autre définition peut s'appliquer plus facilement, en théorie, elle accorde moins de possibilités de discrimination visant à améliorer l'efficacité, comme celles évoquées précédemment (car les valorisations de la technologie peuvent varier selon les entreprises, même si elles utilisent le brevet dans le même composant). On notera que, dans ces deux définitions de l'expression « dans la même situation », l'accent est placé sur les *titulaires de la licence* et la différence entre leurs valorisations et/ou leurs utilisations du BEN.

68. Dans Sidak (2013), en revanche, l'expression « dans la même situation » est examinée du point de vue du *titulaire du BEN* :

« Les coûts d'opportunité d'un titulaire de BEN pour la concession de licence à deux preneurs de licence différents peuvent ne pas être égaux. Le cas échéant, le titulaire du BEN ne pratique pas de discrimination s'il facture des redevances différentes aux différents preneurs de licence. Pour vérifier si les redevances ne sont pas discriminatoires, il faut évaluer si les preneurs de licence sont dans la même situation en termes de coûts d'opportunité, lorsque le détenteur de brevets leur cède la licence pour son portefeuille de brevets. »

« Par exemple, si le titulaire d'une licence a l'intention d'utiliser la technologie en question pour confectionner une substitution horizontale à un produit que fabrique le donneur de licence, le donneur de licence risque de perdre des ventes au profit du produit concurrent sous licence. Ce manque à gagner correspond à un coût d'opportunité de l'octroi de la licence pour le brevet en cause. Par conséquent, le donneur de licence peut exiger une redevance FRAND supérieure pour tenir compte de cette contrainte liée à sa rationalité individuelle, et la redevance finale peut donc être plus élevée que si le titulaire d'une licence avait l'intention de se servir la technologie sous licence pour produire une marchandise non concurrentielle ou un complément vertical des produits du donneur de licence. »

69. On notera que, selon la définition de Sidak, le titulaire d'un BEN peut pratiquer une discrimination à l'encontre de concurrents en aval. Bien que la définition de Sidak s'appuie sur la justification fondée sur les coûts traditionnellement invoquée pour une discrimination par les prix, elle ne semble pas être conforme à l'approche adoptée dans un certain nombre de cas.

les produits mis en cause, car un donneur de licence RAND comme Innovatio ne peut pratiquer de discrimination entre les preneurs de licence en fonction de leur position sur le marché. Par conséquent, le tarif RAND que le tribunal détermine ici doit être le même que le tarif RAND qu'Innovatio pourrait facturer aux fabricants de circuits intégrés dans son portefeuille de brevets. »).

70. Par exemple, dans l'affaire *Microsoft/Motorola*⁷⁵, le tribunal de district aux États-Unis a indiqué que plusieurs facteurs de l'affaire *Georgia-Pacific* (voir section 4.3.1 ci-après) devaient être ajustés au regard des conditions FRAND. En particulier :

« *Le facteur 5 examine la relation commerciale entre le donneur de licence et le preneur de licence, pour déterminer s'ils sont concurrents sur le même territoire dans la même branche d'activité ; ou s'ils sont inventeurs et promoteurs. Comme pour le facteur 4, ce facteur ne s'applique pas dans le contexte RAND. En effet, le donneur du brevet s'étant engagé à céder sa licence à des conditions RAND, il ne peut plus pratiquer de discrimination à l'encontre de ses concurrents aux termes des accords de licence.* » [c'est nous qui mettons en italiques]

71. De même, dans OCDE (2010), la Corée signale un cas où elle a découvert une violation fondée sur une pratique discriminatoire à l'encontre d'un concurrent dans le cadre d'un engagement RAND.⁷⁶

72. Les exemples ci-dessus illustrent que si la notion de « non discriminatoire » peut-être plus facile à saisir que celles d'« équitable » ou de « raisonnable » dans le contexte d'un engagement FRAND, son interprétation soulève un certain nombre de problèmes dans la pratique. Une interprétation trop restrictive peut limiter les conditions de discrimination au détriment de l'efficacité économique et de la promotion de l'utilisation de normes ; tandis qu'une interprétation trop souple peut ouvrir la voie à un comportement stratégique, notamment des pratiques d'exclusion vis-à-vis de concurrents.

4.3 Tarification dans la pratique

73. Cette section résume les approches utilisées concrètement pour fixer les redevances FRAND, dans le contexte de récents litiges portant sur la concession de licences concernant les BEN. Elle se concentre sur la méthodologie établie dans deux décisions distinctes prononcées en 2013 par des tribunaux de district aux États-Unis : *Microsoft/Motorola*⁷⁷ et *Innovatio*⁷⁸.

74. Ces deux affaires ont pris comme point de départ le cadre établi dans l'affaire *Georgia-Pacific*⁷⁹ pour déterminer les dommages en termes de redevances raisonnables pour le non-respect d'un brevet. Il semble justifié de s'inspirer de la jurisprudence en matière de dommages pour au moins deux raisons. Premièrement, les tribunaux ont une expérience considérable de l'examen de ce qui peut passer pour

⁷⁵ Microsoft Corp. contre Motorola, Inc., n° C10-1823JLR, 2013 WL2111217 (W.D. Wash. 25 avril 2013). Voir, en particulier, les paragraphes 99-102.

⁷⁶ Voir la contribution de la Corée à OCDE (2010) (« Qualcomm... a imposé, de manière discriminatoire, des redevances élevées pour sa technologie brevetée à des entreprises qui achetaient des puces avec modem intégré à son rival, alors que la société s'était engagée à octroyer des licences RAND pendant le processus de normalisation. En facturant des redevances discriminatoires pour sa technologie brevetée, elle a pu maintenir une part de marché de 99 %, excluant de fait son rival. En juillet 2009, la Korean Fair Trade Commission [KFTC, commission coréenne du commerce loyal] a publié que le coût excédentaire s'élevait à 273.2 milliards de won (230 millions USD) et ordonné à Qualcomm de prendre des mesures correctrices pour son comportement anticoncurrentiel, notamment sa pratique discriminatoire en matière de redevances. Dans ce cas, le fait que Qualcomm se soit engagé à accorder une licence à des conditions RAND pour sa technologie brevetée durant le processus de normalisation a constitué un motif majeur pour prouver l'illégalité de sa conduite. »).

⁷⁷ Microsoft Corp. contre Motorola, Inc., n° C10-1823, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. 25 avril 2013).

⁷⁸ Dans l'affaire *Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL n°2303, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. 3 octobre 2013).

⁷⁹ *Georgia-Pacific Corp. contre United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y 1970), modifié et confirmé, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

« raisonnable » dans un tel contexte car, en vertu du droit des brevets aux États-Unis, en cas de non-respect, un tribunal accorde au demandeur, en compensation d'une violation, des dommages adéquats qui ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une « redevance raisonnable » pour l'utilisation faite de l'invention par le contrevenant.⁸⁰ Deuxièmement, étant donné que des procédures devant les tribunaux sont une solution de repli dans les négociations entre un donneur de licence et un preneur de licence, on peut penser intuitivement que le dispositif établi en cas de dommages influence l'issue de négociations *ex ante* de conditions raisonnables. De tels raisonnements ont été soulignés par de nombreux commentateurs.⁸¹ Parallèlement, comme il est exposé ci-après, les tribunaux ont reconnu que certains ajustements étaient nécessaires étant donné qu'un brevet essentiel pour une norme faisant l'objet d'un engagement de concession de licence dans des conditions FRAND diffère d'un brevet ordinaire, et que l'objectif des normes et des engagements de respect des conditions FRAND doit donc être pris en compte pour déterminer des redevances FRAND.

4.3.1 *Microsoft/Motorola*

75. Dans l'affaire *Microsoft/Motorola*, le tribunal a organisé une séance en présence de spécialistes [*bench trial*] afin de déterminer un tarif et une fourchette pour la concession de licence dans des conditions RAND concernant certains BEN de Motorola liés à la norme IEEE 802.11 (appelée communément norme Wifi) et à la norme de compression vidéo H.264 de l'UIT. Considéré comme le premier tribunal aux États-Unis à avoir fixé des tarifs pour des redevances FRAND concernant des BEN, ce tribunal a adopté une version modifiée des quinze facteurs identifiés lors de l'affaire *Georgia-Pacific* pour déterminer quelle aurait été l'issue d'une négociation bilatérale hypothétique entre Microsoft et Motorola avant l'adoption de la norme ou des normes (et dans le contexte d'un engagement RAND de Motorola).

76. Avant d'examiner les modifications spécifiques apportées aux facteurs de *Georgia-Pacific*, le tribunal a défini un certain nombre de principes ou « balises économiques » pour évaluer les conditions de redevances RAND. En particulier, le tribunal a conclu qu'une redevance RAND devait (en résumé) :

- **Promouvoir l'utilisation de la norme** (« ... être fixée à un niveau conforme à l'objectif des organismes de normalisation qui est de promouvoir l'adoption générale de leurs normes », paragraphe 70)
- **Atténuer le risque de hold-up** (« ... prendre en compte et chercher à atténuer le risque d'un hold-up de brevets que les engagements RAND sont destinés à éviter », paragraphe 71)

⁸⁰ Voir 35 U.S.C. 284.

⁸¹ Par exemple voir, 1) Layne-Farrar *et al.* (2007) (« Les quinze facteurs dans Georgia Pacific qui orientent la détermination de redevances raisonnables en cas de non-respect de brevets constituent le point de départ le plus évident pour des conditions FRAND, et elles semblent être facilement applicables à des redevances raisonnables au sein des organismes de normalisation. Cela étant, les facteurs laissent ouverte la question de la méthode spécifique à adopter pour déterminer les redevances. »); 2) FTC (2011) chapitre 7, section III (« Lorsque le détenteur d'un brevet et celui qui met en œuvre la technologie normalisée négocient à propos d'un tarif de licence, ils le font dans un cadre défini par les recours prévus dans la législation relative aux brevets. Cette législation engage la responsabilité de celui qui met en œuvre le brevet si les négociations échouent et que les parties se lancent dans des procédures judiciaires à propos du brevet, et par conséquent elle influence fortement le montant négocié. »); 3) Michel (2011) (« Les dommages qu'un tribunal attribuerait au titulaire d'un brevet obtenant gain de cause dans un procès en matière de brevet influenceront les négociations RAND des parties en établissant la responsabilité potentielle de celui qui met en œuvre le brevet »); et, 4) Lemley et Shapiro (2013) (« ... l'objectif de la règle de négociation hypothétique en cas de dommages en matière de brevet est de déterminer ce que des parties raisonnables hypothétiques auraient pu faire, si elles étaient au courant de tous les faits, et avaient notamment connaissance d'autres options non litigieuses... Le concept de redevances FRAND n'est pas différent à cet égard. »).

- **Atténuer le risque d'empilement des redevances** (« ... remédier au risque d'empilement des redevances en examinant les redevances cumulées qui s'appliqueraient si d'autres titulaires de BEN exigeaient des redevances de la part de celui qui met en œuvre les brevets », paragraphe 72)
- **Inciter les innovateurs à participer au processus de normalisation** (« ... être fixée en sachant que les organismes de normalisation incluent de la technologie en vue de créer des normes de qualité... Pour favoriser l'instauration de normes de qualité, l'engagement RAND doit garantir que les détenteurs de propriété intellectuelle de valeur reçoivent des redevances raisonnables pour cette propriété. », paragraphe 73)
- **Se fonder sur la valeur du brevet par rapport à d'autres options qui auraient pu être inscrites dans la norme** (« ... être interprétée de façon à limiter la rétribution du détenteur d'un brevet à une redevance raisonnable correspondant à la valeur économique intrinsèque de sa technologie brevetée, en dehors de la valeur associée à l'inclusion de la technologie brevetée dans la norme. », paragraphe 74)

77. Le tribunal a ensuite précisé comment ajuster les facteurs de *Georgia-Pacific* (et dans certains cas les écarter ou les fusionner) pour tenir compte du contexte RAND. Le tribunal ayant traité l'affaire *Innovatio* fournit un résumé utile de cette analyse, reproduit dans l'encadré 2 ci-après.

Encadré 2. Résumé des facteurs de *Georgia-Pacific* modifiés pour *Microsoft/Motorola*

Facteur 1 de G-P : Les redevances perçues par le détenteur du brevet au titre de la concession de licence concernant le brevet en question dans d'autres circonstances par rapport aux circonstances de concession de licence à des conditions RAND.

Facteur 2 de G-P : Les tarifs payés par le titulaire de la licence pour l'utilisation d'autres brevets comparables au brevet en question.

Facteur 3 de G-P : La nature et la portée de la licence.

Facteur 6 de G-P : L'impact de l'invention brevetée dans la promotion des ventes d'autres produits du titulaire de la licence et du donneur de licence, en tenant compte seulement de la valeur de la technologie brevetée et non de la valeur associée à l'inclusion de la technologie brevetée dans la norme.

Facteur 8 de G-P : La rentabilité établie du produit réalisé sous brevet, son succès commercial et sa popularité actuelle, en tenant compte uniquement de la valeur de la technologie brevetée et non de la valeur associée à l'inclusion de la technologie brevetée dans la norme.

Facteur 9 de G-P : L'utilité et les avantages de la propriété du brevet par rapport à d'autres options qui auraient été inscrites dans la norme à la place de la technologie brevetée durant la période antérieure à l'adoption de la norme.

Facteurs 10-11 de G-P : La contribution du brevet aux capacités techniques de la norme et aussi la contribution de ces capacités techniques pour le titulaire de la licence et les produits du titulaire de la licence, en tenant compte uniquement de la valeur de la technologie brevetée et non de la valeur associée à l'inclusion de la technologie brevetée dans la norme.

Facteur 12 de G-P : La part du bénéfice ou du prix de vente qui peut être habituelle dans l'activité en question ou dans des activités comparables pour tenir compte de l'utilisation de l'invention ou d'inventions analogues qui sont aussi couvertes par des brevets faisant l'objet d'un engagement RAND.

Facteur 13 de G-P : La part du bénéfice réalisable qui devrait être imputée à l'invention par opposition aux éléments non brevetés, le processus de fabrication, les risques commerciaux, les caractéristiques ou améliorations significatives ajoutées par le contrevenant, ou la valeur de l'inclusion du brevet dans la norme.

Facteur 14 de G-P : Les avis d'experts qualifiés.

Facteur 15 de G-P : Le montant sur lequel un donneur de licence et un preneur de licence se seraient entendus (au moment où la violation a commencé) si tous deux songeaient à un engagement RAND et à ses objectifs, et s'étaient efforcé raisonnablement et spontanément de parvenir à un accord.

Source : *Innovatio*, pp. 9-10

78. Enfin, le tribunal a effectué une analyse détaillée (résumée en plus de 160 pages dans sa décision) en fonction d'éléments et de témoignages économiques et techniques, ainsi que d'évaluations de diverses licences « comparables » réalisées par les parties. Concrètement, comme l'a souligné plus tard le tribunal statuant sur *Innovatio* (pp. 10-11), l'analyse du tribunal peut se subdiviser en trois étapes :

- **ÉTAPE 1 :** Étudier l'importance du portefeuille de brevets pour la norme, en tenant compte à la fois de la proportion de l'ensemble des brevets essentiels pour la norme qui font partie du portefeuille, et aussi de la contribution technique du portefeuille de brevets dans son ensemble pour la norme.
- **ÉTAPE 2 :** Étudier l'importance du portefeuille de brevets dans son ensemble pour les produits du contrevenant présumé qui ont été mis en cause (par exemple la Xbox de Microsoft).
- **ÉTAPE 3 :** Examiner d'autres licences pour des brevets comparables afin de déterminer un tarif RAND pour la concession de licence concernant le portefeuille de brevets, en utilisant les conclusions à propos l'importance du portefeuille pour la norme et pour les produits du contrevenant présumé afin de déterminer si une licence particulière ou un ensemble de licences est comparable.

79. On notera deux points. Premièrement, le tribunal statuant sur l'affaire *Microsoft/Motorola* n'est pas parti de l'hypothèse que les brevets étaient effectivement « essentiels » à l'application de la norme. Au contraire, lorsque les éléments dénotant un caractère essentiel étaient minimes, le tribunal a souligné que, « dans une négociation hypothétique, l'utilisateur considérerait les brevets de Motorola avec scepticisme », et que, par conséquent, lorsque « les parties à une négociation hypothétique s'assieraient autour de la table de négociation et examineraient ces brevets pour en déterminer l'importance [pour la norme]... leur valeur serait diminuée en l'absence d'éléments plus convaincants quant à leur réelle pertinence. » (paragraphe 342).

80. Deuxièmement, et en rapport avec ce qui précède, le tribunal a conclu que plusieurs brevets de Motorola n'apportaient qu'une contribution minimale à leurs normes correspondantes, soit en termes de contribution technique, soit en raison de la possibilité de choisir d'autres options (étape 1) et/ou n'étaient pas importants pour la fonctionnalité générale des produits de Microsoft (étape 2). Aussi, les redevances raisonnables déterminées par le tribunal pour ces brevets étaient-elles nettement inférieures à ce que Motorola avait initialement réclamé.⁸²

4.3.2 *Innovatio*

81. *Innovatio* est une autre affaire concernant des BEN liés à la norme 802.11, qui a fait l'objet d'une décision plusieurs mois après *Microsoft/Motorola*. Le tribunal a explicitement adopté une approche semblable à celle appliquée à *Microsoft/Motorola*, sous réserve de plusieurs ajustements au regard des faits dans cette affaire.

82. Premièrement, le tribunal avait conclu auparavant que tous les brevets en question étaient effectivement essentiels à la norme. Par conséquent, il n'a pas diminué le tarif RAND en raison d'incertitudes concernant leur caractère essentiel. En fait, le tribunal a paru exprimer certaines critiques vis-à-vis de l'approche adoptée pour *Microsoft/Motorola*, soulignant que « la baisse du tarif [dans l'affaire

⁸² Par exemple, voir Foss Patents (26 avril 2013), « Court rules Google will get Motorola's \$12.5B price back from Microsoft if it waits almost 7,000 years » [Un tribunal conclut que, si Google veut récupérer auprès de Microsoft le prix de 12.5 milliards de dollars qu'il a versé à Motorola, il devra attendre près de 7 000 ans], disponible sur : <http://www.fosspatents.com/2013/04/court-rules-google-will-get-motorolas.html>.

Microsoft/Motorola] part du principe que celui qui met en œuvre la technologie choisirait de ne pas conclure un contrat de licence pour un brevet non essentiel car il pourrait se servir de la norme sans ce brevet. Dans le contexte d'une violation, le contrevenant présumé est déjà réputé avoir choisi de mettre en œuvre le brevet non essentiel. Dans ce contexte, le tarif de la concession de licence devrait être augmenté pour les brevets dont le caractère essentiel est incertain, au motif que les dommages dus à la violation d'un tel brevet ne se limiteraient pas à un tarif RAND, et que le détenteur du brevet pourrait donc chercher à obtenir pour ce brevet-là les dommages habituellement accordés dans les affaires de brevets. » (p. 12, note 6).⁸³

83. Deuxièmement, le tribunal a adopté une approche dite « Top Down » [de haut en bas] en commençant par la plus petite unité commercialisable utilisant le brevet, la puce Wifi, et en s'en servant comme base pertinente pour les redevances. Cela a eu pour effet de fusionner les étapes 1 et 2 mentionnées plus haut « car le but d'une puce Wifi, par définition, est de fournir la fonctionnalité 802.11 », et par conséquent, « si l'on détermine l'importance des brevets d'Innovatio pour la norme 802.11, on détermine aussi l'importance de ces brevets pour la puce Wifi. » (p. 13). La méthode de calcul peut se résumer ainsi (pp. 73-74) :

- Commencer par le prix moyen d'une puce Wifi ;
- En fonction de ce prix moyen, calculer le bénéfice moyen réalisé par un fabricant de circuits intégrés sur la vente de chaque puce (isolant ainsi la part des revenus provenant de la vente de la puce dont dispose le fabricant de circuits intégrés pour payer les redevances sur la propriété intellectuelle) ;
- Multiplier le bénéfice réalisé sur une puce par une fraction obtenue en divisant le nombre de brevets essentiels d'Innovatio pour la norme 802.11, par le nombre total de brevets essentiels à la norme 802.11. Si nécessaire, faire des ajustements pour tenir compte de la valeur des brevets d'Innovatio pour la norme 802.11.

84. Le tribunal a constaté plusieurs avantages à cette approche (pp. 74-77). Premièrement, en considérant que la marge du fabricant de circuits intégrés est la redevance maximale potentielle, elle tient compte du principe de non-discrimination (car, dans des conditions RAND, le donneur de licence devrait facturer la même redevance au fabricant de circuits intégrés qu'au fabricant en aval) et de l'empilement des redevances (car si cette redevance était trop élevée, le fabricant de circuits intégrés serait exclu du marché). Deuxièmement, elle répartit la valeur des éléments brevetés d'Innovatio sans s'appuyer sur des informations concernant d'autres licences qui pourraient ne pas exister ou ne pas être comparables (et prend en compte non seulement le pro rata numérique des brevets d'Innovatio par rapport à tous les brevets essentiels à la 802.11, mais aussi leur valeur). Troisièmement, elle confère une certaine rigueur quantitative et analytique à l'analyse RAND.

85. Cependant, le tribunal a souligné qu'une telle approche peut ne pas être toujours appropriée, en particulier lorsque des éléments témoignent d'une violation générale, de sorte que les prix et les bénéfices des fabricants de circuits intégrés peuvent ne pas correspondre à une référence adéquate à partir de laquelle calculer une redevance RAND (pp. 75-76). Cependant, cela n'a pas été considéré comme un problème au regard des faits concernant l'affaire.

⁸³

Voir aussi Sidak (2013), qui souligne qu'il ne faut pas procéder à de tels ajustements car ils découragent une issue négociée (« Si, selon l'interprétation d'un tribunal, la négociation hypothétique générerait le même niveau de redevances (ajusté des probabilités) qu'une négociation non hypothétique dans un monde réel, le tribunal créerait pour le contrevenant une option gratuite : enfreindre le brevet et, au cas où sa responsabilité est mise en cause, payer la même redevance que s'il avait négocié une licence avant le procès. »).

86. Bien que ces décisions ne soient pas exemptes de critiques⁸⁴, un certain nombre de commentateurs ont suggéré qu'elles pouvaient servir de « feuille de route » utile pour déterminer de futures conditions FRAND.⁸⁵ D'ailleurs, le tribunal qui a statué sur *Innovatio* a lui-même reconnu que « bien que l'approche Top Down ne soit pas parfaite, aucune approche ne l'est concernant le calcul d'un tarif RAND, étant donné les incertitudes inhérentes au calcul d'une redevance raisonnable ».⁸⁶

Questions essentielles à prendre en considération

- Existe-t-il dans votre juridiction des lignes directrices concernant l'interprétation des engagements de respect des conditions FRAND concernant les BEN ? Existe-t-il des lignes directrices à propos de la définition de tarifs de redevances FRAND ? Des affaires pertinentes ?
- L'approche de la détermination d'un tarif FRAND adoptée par les tribunaux aux États-Unis dans les affaires *Microsoft/Motorola* et *Innovatio* est-elle appropriée ? Peut-elle être améliorée ?
- Existe-t-il des circonstances dans lesquelles une autorité de la concurrence peut utilement intervenir dans les litiges à propos de la tarification (par exemple en participant aux procédures judiciaires ou en appliquant des instruments destinés à faire respecter le droit de la concurrence) ou vaut-il mieux laisser les tribunaux et les parties résoudre seuls de tels litiges ?

5. La disponibilité d'injonctions pour les détenteurs de brevets essentiels à une norme

5.1 Introduction

87. Comme il a été précisé plus haut, un des recours dont disposent les détenteurs de brevets pour faire respecter leurs droits de PI est de réclamer des dommages de la part de contrevenants, généralement sur la base d'une évaluation des redevances raisonnables ou du manque à gagner. Néanmoins, dans la plupart des juridictions les détenteurs de brevets peuvent aussi recourir à des injonctions pour empêcher les entreprises de continuer à violer leurs brevets.⁸⁷

⁸⁴ Par exemple, voir Sidak (2013).

⁸⁵ Par exemple, voir « Apple cites Judge Robart's Microsoft-Motorola decision as supplemental FRAND authority in Fed Circuit, ITC cases » [Apple cite la décision du juge Robart à propos de Microsoft-Motorola comme une référence supplémentaire à propos des conditions FRAND dans le cadre du circuit fédéral, concernant les affaires relatives aux TIC], disponible sur : <http://www.essentialpatentblog.com/2013/05/apple-cites-judge-robarts-microsoft-motorola-decision-as-supplemental-frand-authority-in-fed-circuit-itc-cases> ; « Landmark Motorola FRAND Ruling May Serve As Roadmap » [Une décision de justice sur les conditions FRAND dans l'affaire Motorola, qui fait jurisprudence, pourrait servir de feuille de route] (26 avril 2014), disponible sur <http://www.law360.com/articles/436295/landmark-motorola-frand-ruling-may-serve-as-roadmap> ; et, Carrier, M. (2013), « A US Court Issues Second Ruling Determining RAND Rate for Standard Essential Patent (Innovatio) » [Un tribunal aux États-Unis émet un deuxième jugement fixant le tarif RAND pour un brevet essentiel à une norme (Innovatio)] (20 novembre 2013), disponible sur : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2357802.

⁸⁶ *Innovatio* p. 73, citant l'affaire Unisplay, S.A. contre Am. Elec. Sign Co., Inc., 69 F.3d 512, 517 (Circuit fédéral 1995) (lors du calcul d'une redevance raisonnable, « il y a forcément un élément d'approximation et d'incertitude »).

⁸⁷ Aux États-Unis, quand la violation concerne des produits importés, des « ordonnances d'exclusion » sont aussi disponibles éventuellement. Une ordonnance d'exclusion a pour effet d'interdire l'importation des produits litigieux dans le pays, et par conséquent fonctionne de la même manière qu'une injonction. Les ordres d'exclusion sont accordés par la US International Trade Commission (ITC), sous réserve d'un veto présidentiel. Voir : http://www.usitc.gov/intellectual_property/.

88. Les critères juridiques justifiant une injonction varient selon les juridictions.⁸⁸ Aux États-Unis, les tribunaux appliquent un ensemble de quatre critères que définit la Cour suprême dans l'affaire *eBay/MercExchange* :

« Selon des principes bien établis d'équité, un plaignant qui cherche à faire émettre une injonction permanente doit satisfaire quatre critères avant qu'un tribunal ne lui accorde une telle aide. Un plaignant doit prouver : (1) qu'il a subi un préjudice irréparable ; (2) que les recours disponibles en vertu de la loi, comme les indemnisations pécuniaires, ne sont pas adaptés en compensation de ce préjudice ; (3) qu'un recours équitable est justifié, compte tenu de l'équilibre des préjudices entre le plaignant et le défendeur ; et (4) que l'intérêt public ne serait pas desservi par une injonction permanente. »⁸⁹

89. Dans d'autres juridictions comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Japon, les tribunaux ont moins de pouvoir discrétionnaire ; les injonctions sont accordées si la violation du brevet est prouvée, les exceptions ou motifs de défense étant limités.⁹⁰

90. Néanmoins, la question se pose de savoir si une injonction doit être considérée différemment dans le cas de BEN soumis aux engagements de respect des conditions FRAND (« BEN soumis à des conditions FRAND »). En particulier, comme le titulaire d'un BEN s'est volontairement engagé à accorder une licence pour son brevet aux utilisateurs de la norme à des conditions FRAND, d'aucuns avancent qu'ils ne devraient pas pouvoir demander une injonction d'un point de vue juridique (autrement dit, le titulaire d'un BEN ne devrait pouvoir accéder qu'à des recours en matière de redevances), ou qu'une injection ne devrait être disponible que dans des circonstances relativement limitées.

91. La question se pose aussi de savoir si le droit de la concurrence devrait s'appliquer aux demandes d'injonctions concernant les BEN soumis à des conditions FRAND et, le cas échéant, de quelle manière. Étant donné que, par définition, tous ceux qui adoptent une norme violent les brevets essentiels à la norme, et que les conséquences d'une injonction sont potentiellement graves (par exemple, l'interruption de la production du contrevenant et le retrait des produits de la vente), la possibilité de recourir à une injonction peut avoir une influence décisive sur les négociations de concession de licence. Une menace crédible d'injonction peut de fait entraîner justement le type de problèmes que les engagements de respect des conditions FRAND sont censés atténuer, comme une position dominante sur le marché ou un hold-up.⁹¹ Pour cette raison, comme il est expliqué ci-après, certains organismes chargés de faire respecter le droit de la concurrence ont adopté le point de vue qu'une demande d'injonction concernant les BEN soumis à des

⁸⁸ Pour un aperçu de la différence entre les critères s'appliquant aux injonctions, voir Jones Day (2013) et Cotter, T. (2013).

⁸⁹ *eBay, Inc. contre MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006). Décision disponible sur : <http://www.supremecourt.gov/opinions/05pdf/05-130.pdf>.

⁹⁰ Voir Jones Day (2013) et Cotter (2013).

⁹¹ Voir *Complaint of US FTC [Plainte de la Federal Trade Commission, la Commission fédérale américaine du commerce]*, 24 juillet 2013, concernant l'affaire *MOTOROLA MOBILITY LLC, et GOOGLE INC.*, Docket [registre] n°C-4410, disponible sur : <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolacmpt.pdf> (« Une négociation de concession de licence qui se déroule sous la menace d'une injonction ou d'un ordre d'exclusion, cependant, accorde un avantage au titulaire du brevet qui est contraire à l'engagement FRAND. En présence d'une menace d'injonction, la négociation entre le titulaire d'un brevet et l'utilisateur du brevet est liée au manque à gagner potentiel de l'utilisateur du brevet correspondant à la vente des produits soumis à l'injonction, plutôt qu'à la valeur de marché du brevet par rapport à d'autres options. Cette modification des enjeux entraîne une hausse de la redevance maximale que le preneur potentiel de licence est prêt à payer, ce qui tend à faire grimper cette redevance au-delà d'une fourchette conforme à des conditions FRAND. »).

conditions FRAND peut revenir à un abus de position dominante ou autre violation du droit de la concurrence.

92. D'autres avancent que la menace d'une injonction est un instrument important pour inciter ceux qui mettent en œuvre les brevets à venir à la table de négociation et à négocier les conditions de licence en toute bonne foi. Les défenseurs de ce point de vue craignent que si les injonctions concernant les BEN soumis à des conditions FRAND sont interdites, ou font l'objet d'exigences plus rigoureuses (ou d'un éventuel examen pour vérifier leur conformité par rapport au droit de la concurrence), cela risque de donner un trop grand avantage dans les négociations aux preneurs de licence et d'aboutir à l'attribution d'une compensation insuffisante aux titulaires de BEN pour leurs innovations. Par exemple, cela peut permettre à ceux qui mettent en œuvre les normes d'exiger des conditions pas vraiment raisonnables ou de se retirer indéfiniment des négociations, car le seul recours possible pour le titulaire de BEN serait de tenter d'obtenir devant un tribunal une redevance raisonnable.

93. Conscients de ces risques, les tribunaux et les autorités de la concurrence semblent convenir que les injonctions concernant les BEN soumis à des conditions FRAND ne devraient pas être interdites dans tous les cas. Un facteur important d'évaluation qui a émergé est la question de savoir si l'utilisateur de la norme est un « preneur de licence bien disposé » (autrement dit, s'il souhaite et peut accepter des conditions FRAND). Les autorités de la concurrence et les tribunaux ont donné quelques lignes directrices sur les éléments permettant de déterminer si un preneur de licence peut être considéré comme un preneur de licence bien disposé.

94. Enfin certains observateurs, dont Vesterdorf (2014) et Jacob (2013), soulignent que les mesures répressives pour faire respecter le droit de la concurrence sont redondantes car les tribunaux, quand ils décident s'ils doivent accorder ou non une injonction, sont capables de prendre en compte les types de problèmes qui préoccupent les autorités antitrust (dans la mesure où ils ont le pouvoir discrétionnaire d'examiner les critères d'intérêt public, ainsi que les moyens de défense fondés sur le droit de la concurrence, ou d'autoriser l'autorité de la concurrence à intervenir dans les procédures, etc.). Certains observateurs sont même allés jusqu'à avancer que l'action répressive des autorités antitrust dans ce domaine, qu'elle soit redondante ou non, peut aussi constituer une violation des droits constitutionnels fondamentaux car elle restreint la possibilité pour les parties d'accéder aux tribunaux.⁹²

5.2 *Quelle approche ont adopté les tribunaux vis-à-vis des injonctions concernant les BEN soumis à des conditions FRAND ?*

95. Un des points de vue est qu'un engagement FRAND, sur le plan contractuel⁹³, restreint implicitement le droit des détenteurs de brevets essentiels à une norme de demander une injonction. Par exemple, selon le juge Posner, dans une affaire concernant Apple and Motorola :

⁹² Par exemple, voir 1) Vesterdorf (2014) (« Le déclenchement de procédures pour violation du droit de la concurrence à l'encontre d'une entreprise qui a porté une affaire devant un juge national, simplement parce qu'elle a pris cette initiative, semble difficilement compatible avec l'obligation de respecter le droit fondamental d'accès à la justice et le principe de non-interférence des instances administratives à cet égard. ») ; 2) Jacob (2013) (qui avance, entre autres, que la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'UE à l'encontre du détenteur d'un brevet essentiel à une norme uniquement pour obtenir une injonction pourrait être contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et au principe de coopération loyale énoncé dans le Traité de l'Union européenne) ; et, 3) Dillickrath et Emanuelson (2013) (l'étude soulève la question de savoir si les mesures répressives prises dans ce domaine par les autorités antitrust américaines pourraient enfreindre le droit d'adresser des pétitions au gouvernement en vertu du Premier amendement, ainsi que la doctrine *Noerr-Pennington*).

⁹³ Le présent rapport ne traite pas des problèmes de droit contractuel associés aux engagements FRAND, notamment de la question de savoir si ces engagements sont en fait un contrat et, le cas échéant, qui sont

« Commençons par la demande d'injonction de Motorola. Je ne vois comment, compte tenu des conditions FRAND, je pourrais justifier de prononcer une injonction à l'encontre d'Apple pour non-respect du [brevet] '898 sauf si Apple refuse de payer une redevance qui corresponde à l'exigence FRAND. En s'engageant à céder la licence pour ses brevets à des conditions FRAND, Motorola s'est engagé à octroyer la licence pour le [brevet] '898 à quiconque est disposé à payer une redevance FRAND et a donc implicitement reconnu qu'une redevance est une compensation satisfaisante pour une licence permettant d'utiliser ce brevet. »⁹⁴

96. D'autres, dont Sidak (2013) et le commissaire Joshua D. Wright de la Federal Trade Commission (FTC) aux États-Unis, ont adopté le point de vue selon lequel la suppression ou la restriction des droits d'injonction est un détail qui a son importance et serait par conséquent mentionnée explicitement dans les politiques des organismes de normalisation en matière de DPI comme condition préalable à un engagement FRAND si telle était l'intention – et pourtant, ce n'est pas le cas.⁹⁵ Comme il est souligné dans la section 6 ci-après, d'aucuns ont suggéré que les organismes de normalisation ajoutent ce type d'engagement explicite dans leurs politiques en matière de DPI.

97. Cela étant, même si les injonctions n'enfreignent pas l'engagement FRAND du point de vue contractuel, certains arguments d'intérêt public pourraient expliquer pourquoi les tribunaux ne devraient pas les accorder dans certaines circonstances. Aux États-Unis, le ministère de la Justice et le Bureau des brevets et des marques ont publié une déclaration de politique commune apportant cette précision :

« Dans certaines circonstances, le recours à une injonction ou à une ordonnance d'exclusion peut ne pas être conforme à l'intérêt public... Une telle ordonnance peut faire du tort à la concurrence et aux consommateurs en dégradant un des outils qu'emploient les organismes de normalisation pour atténuer la menace de telles actions opportunistes de la part des détenteurs de brevets soumis à des conditions F/RAND qui sont essentielles à leurs normes. »^{96 97}

les parties concernées, et quelle est la législation applicable, etc. Pour un résumé d'une analyse des engagements FRAND sous l'angle du droit contractuel, voir Cotter (2013).

⁹⁴ Apple, Inc. contre Motorola, Inc, n°1:11-cv-08540 2012 BL 157789 (N.D. III. 22 juin 2012).

⁹⁵ Par exemple, voir Sidak (2013) (« [Cette] interprétation n'est pas convaincante, car elle considérerait que bien des mots employés pour décrire l'engagement FRAND dans les documents contractuels d'un organisme de normalisation ne sont que verbiage sans importance. Si l'engagement FRAND ne reposait vraiment que sur l'abstention de la part du titulaire d'un BEN de demander une injonction à l'encontre d'un contrevenant, l'organisme de normalisation aurait exprimé l'essence de cette idée de façon bien plus simple... ») ; et, Remarque de Joshua D. Wright, commissaire, FTC, « SSOs, FRAND, and Antitrust: Lessons from the Economics of Incomplete Contracts » [organismes de normalisation, FRAND et concurrence : leçons à tirer de l'économie des contrats incomplets], 12 septembre 2013, disponible sur : http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/ssos-frand-and-antitrust-lessons-economics-incomplete-contracts/130912cpip.pdf (« ... il est difficile d'imaginer pour quelle raison une telle interprétation serait valable de manière générale, étant donné qu'aucun organisme ne semble vouloir interdire uniformément les injonctions. Au contraire, certains semblent envisager explicitement cette règle puis y renoncer. » [note de base page non reprise]).

⁹⁶ Voir US Department of Justice and US Patent and Trademark Office Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments [déclaration de principes du ministère américain de la Justice et de l'Office américain des brevets et des marques sur les recours concernant les brevets essentiels à une norme faisant l'objet d'engagements spontanés F/RAND] (8 janvier 2013), disponible sur : http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEP_1-8-13.pdf.

⁹⁷ Notamment, en août 2013, cette déclaration de politique commune a été citée et approuvée par le Représentant des États-Unis pour le Commerce, agissant au nom du Président, lorsqu'il a opposé son veto à une décision prise par l'International Trade Commission (ITC) visant à émettre une ordonnance

98. Cette déclaration de politique commune fournit aussi des exemples de circonstances où une injonction peut, cependant, être un recours approprié ; par exemple, lorsque le titulaire putatif d'une licence « refuse de payer ce qui avait été fixé comme étant une redevance F/RAND », « refuse de s'engager dans une négociation pour déterminer des conditions F/RAND », ou « ne relève pas de la compétence d'un tribunal qui pourrait attribuer des dommages et intérêt ». Comme on le verra plus loin, un certain nombre de ces circonstances ont été envisagées dans le cadre de règlements à l'amiable ou de décisions de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et de la Commission européenne.

99. Dans d'autres juridictions, les tribunaux peuvent ne pas disposer du pouvoir discrétionnaire pour examiner des critères d'intérêt public, mais tout de même autoriser une forme de « moyen de défense FRAND » fondé sur le droit de la concurrence applicable. Par exemple, la Cour suprême fédérale allemande a établi, dans l'affaire *Orange Book Standard*, que le défendeur peut avoir accès à un moyen de défense FRAND si « (i) le plaignant occupe une position dominante sur le marché ; (ii) le défendeur a proposé une licence à des conditions contractuelles « acceptables » pour le plaignant ; et (iii) le défendeur s'est comporté du point de vue de son offre comme si le plaignant avait accepté l'offre. »⁹⁸ En ce qui concerne la deuxième et la troisième exigence, le défendeur (par exemple, le preneur de licence potentiel) doit apparemment faire une offre qui reflète les « modalités et conditions habituelles dans le secteur pour la concession de licence concernant une telle technologie » et il « doit verser les redevances applicables soit directement au plaignant, soit dans un compte séquestre détenu par un tribunal allemand. »⁹⁹ Dans Cotter (2013) sont également donnés des exemples de tribunaux aux Pays-Bas et au Japon qui refusent des injonctions concernant des brevets en invoquant comme moyen de défense l'« abus de droits ».¹⁰⁰

5.3 *Quelle approche ont adopté les autorités de la concurrence vis-à-vis des injonctions concernant les BEN soumis à des conditions FRAND ?*

100. Indépendamment de l'approche adoptée par les tribunaux dans les litiges privés vis-à-vis des injonctions concernant les BEN soumis à des conditions FRAND, la question se pose de savoir si les autorités de la concurrence doivent réagir à cette conduite en utilisant les outils répressifs du droit de la concurrence et, le cas échéant, de quelle manière. Les autorités de la concurrence qui se sont le plus manifestées dans ce domaine ont été la FTC aux États-Unis et la Commission européenne.¹⁰¹ À ce jour, la

d'exclusion à l'encontre d'Apple. Voir : http://www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF.

⁹⁸ Jones Day (2013), qui résume l'affaire *Orange Book Standard*, Cour suprême fédérale allemande, 6 mai 2009, doc. n°KZR 39/06.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Cotter (2013). Voir aussi Cotter, T., « Abuse of Right as a Rationale for Denying Injunctive Relief (and Damages?) » [l'abus de droit en tant qu'argument pour refuser une injonction (et des dommages)], COMPARATIVEPATENTREMEDIES.COM, 26 août 2013, disponible sur : <http://comparativepatentremedies.blogspot.com/2013/08/abuse-of-right-as-rationale-for-denying.html>.

¹⁰¹ Cependant, d'autres organismes ont examiné ces questions. Par exemple, en février 2014, la Korean Fair Trade Commission (KFTC, commission coréenne du commerce loyal) a conclu que les demandes d'injonction de Samsung à l'encontre d'Apple ne constituaient pas un abus de position dominante ou une pratique déloyale car Apple ne s'était pas engagé dans des négociations de bonne foi, voir <http://www.ftc.gov/system/files/attachments/key-speeches-presentations/standard-essential-patents-the-intl-landscape.pdf>, citant le communiqué de presse de la KFTC (26 février 2014) disponible en coréen uniquement. Les autorités de la concurrence en Chine ont aussi imposé des conditions concernant l'utilisation d'injonctions dans au moins deux affaires, Microsoft/Nokia (<http://www.jonesday.com/antitrust-alert--chinas-mofcom-conditionally-clears-microsoftnokia-and-merckaz-05-22-2014/>) et InterDigital (<http://globenewswire.com/news-release/2014/05/22/638493/10082874/en/China-s-NDRC-Accepts-InterDigital-s-Commitments-and-Suspends-Its-Investigation.html>).

FTC ne s'est attaquée à cette conduite qu'en tant que « méthode déloyale de concurrence » aux termes de l'article 5 du FTC Act [loi sur la FTC] ; tandis que la Commission européenne a vu dans cette conduite l'exploitation abusive d'une position dominante aux termes de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). On trouvera ci-après un résumé de cas récents.

5.3.1 *Robert Bosch GmbH / SPX Service Solutions (FTC, États-Unis)*

101. En novembre 2012, la FTC aux États-Unis a déposé une plainte contre l'acquisition de SPX proposée par Bosch.¹⁰² Cette plainte énonçait que la fusion pouvait entraîner une réduction considérable de la concurrence et la création d'un monopole sur le marché des systèmes de récupération, recyclage et remplissage (SRRR) pour l'entretien des climatiseurs de véhicules automobiles aux États-Unis.¹⁰³ Par ailleurs, la plainte soulignait qu'avant la fusion, SPX était revenu sur son engagement FRAND d'octroyer une licence pour ses BEN concernant les SRRR en demandant des injonctions à l'encontre de preneurs de licence bien disposés, intéressés par ces BEN. La FTC a conclu que cette conduite constituait « une méthode déloyale de concurrence » en violation de l'article 5 de la Loi sur la FTC.

102. Dans le cadre d'un règlement annoncé en avril 2013, Bosch a convenu de céder son activité d'équipement d'entretien des climatiseurs automobiles. La société a aussi accepté de renoncer à ses demandes d'injonctions concernant les BEN qu'elle avait acquis auprès de SPX, et de mettre ces BEN à la disposition des utilisateurs des normes correspondantes en leur facturant des redevances. Dans le cadre de ce règlement, Bosch est autorisée à demander une injonction concernant les BEN de SPX « si et seulement si » 1) un tribunal détermine que le BEN est utilisé à d'autres fins que de se conformer aux normes correspondantes ; ou, 2) un tiers déclare par écrit qu'il ne conclura pas de licence pour le BEN, ou refuse de se conformer aux conditions déterminées selon un processus convenu par les deux parties ou par un tribunal.¹⁰⁴

103. Dans une déclaration accompagnant la plainte, la FTC a expliqué que, « menaçant d'exclure du marché des produits conformes à la norme, un titulaire de BEN peut exiger et percevoir des redevances qui reflètent les investissements réalisés par des entreprises pour développer et mettre en œuvre la norme, au lieu de la valeur économique de la technologie elle-même. Cela risque d'aller à l'encontre des incitations visant à développer des produits conformes à la norme. La menace d'une injonction peut aussi donner lieu à des redevances excessives qui peuvent être répercutées sur les clients sous forme d'une hausse des prix. »¹⁰⁵ La FTC a en outre averti que « les détenteurs de brevets qui cherchent à faire prononcer, pour leurs BEN soumis à des conditions FRAND, des injonctions contre des preneurs de licence bien disposés devraient comprendre que, dans les cas inappropriés, la Commission peut remettre en cause cette conduite, et ne manque pas de le faire, estimant qu'il s'agit d'une méthode de concurrence déloyale aux termes de l'article 5 de la Loi sur la FTC. »¹⁰⁶

104. Parallèlement, la FTC a reconnu qu'elle n'avait aucune raison de penser, dans ce cas, que la conduite constituait une monopolisation en vertu du Sherman Act [Loi Sherman]. Elle a souligné que « les violations de l'article 5 qui ne sont pas également des violations des lois antitrust ne peuvent appuyer des demandes valables de dommages-intérêts triples, en vertu de la législation fédérale antitrust », et « qu'il

¹⁰² US FTC File [Dossier de la FTC, États-Unis] n°121-0081. Les dossiers sur les affaires traitées par la FTC sont disponibles sur : <http://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210081/bosch-robert-bosch-gmbh>.

¹⁰³ Bien que l'affaire ne porte pas spécifiquement sur le secteur des TIC, elle vaut la peine d'être examinée car elle donne un contexte utile sur la politique adoptée aux États-Unis par la FTC dans ce domaine.

¹⁰⁴ <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/04/130424robertboschdo.pdf>.

¹⁰⁵ <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/04/121126boschcommissionstatement.pdf>.

¹⁰⁶ *Ibid.*

n'existe pas non plus de droit privé d'action aux termes de l'article 5 ».¹⁰⁷ Ces déclarations ont été développées dans le cadre l'affaire Google décrite ci-après.

105. Maureen K. Ohlhausen, commissaire de la FTC, n'était pas du même avis concernant cette affaire, soulignant que « pour ce qui est des simples manquements aux engagements de respect des conditions FRAND, y compris éventuellement la demande d'injonctions si celles-ci sont interdites par les règles des organismes de normalisation, mieux vaut que ce soit l'organisme de normalisation concerné ou les parties affectées qui s'en occupent, par des revendications contractuelles et/ou en matière de brevets portées devant les tribunaux ou résolues par voie d'arbitrage. »¹⁰⁸ Répondant aux critiques émises par la commissaire Ohlhausen, le compte rendu de la FTC précise que « le fait que les tribunaux fédéraux, de même que l'ITC, ont autorité pour refuser une injonction lorsque le titulaire du BEN n'a pas respecté son engagement FRAND ne signifie pas que cette conduite n'est pas en soi une violation de l'article 5 ou n'entre pas dans le cadre de notre action. »¹⁰⁹

5.3.2 Google (FTC, États-Unis)

106. En juillet 2013, la FTC a déposé une dernière plainte à l'encontre de Google (et de son prédécesseur Motorola Mobility Inc., MMI, auprès duquel l'entreprise avait acquis un portefeuille de brevets important en 2012). Elle accusait Google d'avoir utilisé des « méthodes déloyales de concurrence » en demandant des injonctions à l'encontre de porteurs de licence bien disposés, pour ses BEN soumis à des conditions FRAND concernant les téléphones intelligents, les tablettes informatiques et les systèmes de jeux vidéo.¹¹⁰

107. La plainte énonçait que « la conduite de Google fera du tort aux clients, soit en excluant totalement les produits du marché du fait d'une injonction, soit en entraînant une hausse des prix car les fabricants utilisant les BEN de Google seront contraints, sous la menace d'une injonction, de payer des redevances plus élevées qu'ils répercuteront sur leurs clients. Cette conduite dissuadera l'innovation en augmentant les coûts de production en fonction d'une norme et en remettant en cause l'intégrité et la valeur du processus de normalisation. »¹¹¹

108. Dans le cadre de son règlement avec la FTC, Google n'a généralement pas le droit de demander des injonctions à l'encontre un porteur de licence bien disposé, soit devant un tribunal fédéral, soit à l'ITC. Comme dans le cas de Bosch, Google conserve le droit de demander des injonctions dans certaines circonstances limitées, notamment lorsque le preneur de licence 1) ne relève pas de la compétence des tribunaux de district aux États-Unis ; 2) a fait une déclaration par écrit ou une déposition sous serment selon laquelle il s'oppose à la conclusion un accord de licence ; 3) refuse de se conformer aux conditions déterminées par un arbitrage juridiquement contraignant ou par la décision finale d'un tribunal ; ou, 4) ne réagit pas à l'offre de Google de participer à un processus d'arbitrage juridiquement contraignant.¹¹²

109. Comme dans le cas de Bosch, la FTC a signalé dans son compte rendu que la conduite de Google n'entrait pas non plus dans le cadre de la Loi Sherman. Développant les comptes rendus antérieurs réalisés pour l'affaire Bosch, ce compte rendu souligne qu'« une accusation unique à propos de méthodes de concurrence déloyales au titre de l'article 5 autorise la Commission à protéger les consommateurs et le

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2012/11/121126boschohlhausenstatement.pdf>.

¹⁰⁹ <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/04/121126boschcommissionstatement.pdf>.

¹¹⁰ US FTC File n°121-0120. Les dossiers sur les affaires traitées par la FTC sont disponibles sur : <http://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210120/motorola-mobility-llc-google-inc-matter>.

¹¹¹ <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolacmpt.pdf>.

¹¹² <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>.

processus de normalisation tout en réduisant au minimum cette combinaison souvent coûteuse d'actions collectives et de demandes de dommages-intérêts triples, associées à des mesures répressives privées au titre de la législation antitrust. Dans une société dont nous sommes tous prêts à reconnaître qu'elle est trop procédurière, l'utilisation judicieuse de l'article 5 est un moyen raisonnable et pratique pour la Commission de mettre un terme à une conduite problématique. »¹¹³

110. La commissaire Ohlhausen n'était pas du même avis, soulignant entre autres que les mesures répressives prises par la FTC contre les demandes d'injonctions peuvent être contraire au « droit d'adresser des pétitions » en vertu du Premier amendement, et à la doctrine connexe *Noerr-Pennington*.¹¹⁴ Répondant aux critiques émises par la commissaire Ohlhausen, le compte rendu de la FTC précise : « nous avons raison de croire que la société MMI a volontairement renoncé à son droit de demander des injonctions quand elle a pris l'engagement de respecter les conditions FRAND en question dans cette affaire. Nous ne pensons pas qu'engager la responsabilité au titre de l'article 5 lorsque le titulaire d'un BEN viole ses engagements de respect des conditions FRAND soit contraire au Premier amendement, car une telle mesure en pareilles circonstances « exige simplement de ceux qui font des promesses qu'ils les respectent. »¹¹⁵

5.3.3 *Motorola (CE)*

111. En avril 2014, la Commission européenne a annoncé qu'elle avait adopté une décision concluant que la démarche de Motorola, qui avait fait appel à la justice allemande pour demander et faire exécuter une injonction à l'encontre d'Apple concernant un BEN soumis à des conditions FRAND pour des téléphones intelligents, constituait un abus de position dominante « au regard des circonstances particulières dans lesquelles l'injonction était utilisée. »¹¹⁶ En particulier, cette décision constatait qu'« Apple n'était pas hostile à la conclusion d'un accord de licence à des conditions FRAND et aux conditions requises par Motorola pour l'utilisation de son BEN de télécommunication en Allemagne. »¹¹⁷ L'élément décisif pour déterminer si Apple était « bien disposé » a été le fait qu'Apple ait accepté de prendre une licence et de s'en tenir aux redevances FRAND que fixerait le tribunal allemand compétent.

112. La Commission a souligné que cette décision « clarifie qu'il est anticoncurrentiel de recourir à des injonctions concernant des BEN dans les circonstances suivantes : lorsque, dans un contexte de normalisation, le titulaire d'un BEN s'est engagé à accorder une licence pour ce BEN à des conditions FRAND et que le preneur de licence est prêt à conclure un accord de licence à ces conditions. Dans ces circonstances, la demande d'injonctions peut fausser les négociations de concession de licence et aboutir à des conditions de licence qui ont un impact négatif sur le choix et les prix proposés aux clients. »¹¹⁸ La Commission a en outre souligné que la décision « fournit une 'sphère de sécurité' à ceux qui mettent en œuvre la norme et sont disposés à prendre une licence à des conditions FRAND. S'ils veulent être à l'abri d'injonctions concernant des BEN demandées par un détenteur de brevets, ils peuvent montrer qu'ils sont

¹¹³ <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/01/130103googlemotorolastmtofcomm.pdf>.

¹¹⁴ <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/01/130103googlemotorolaohlhausenstmt.pdf>.

¹¹⁵ <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/01/130103googlemotorolastmtofcomm.pdf>. (citant « Powertech Technology, Inc. contre Tessera, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 70630, *17-18 (N.D. Cal. 21 mai 2012) (qui fait valoir que lorsque le détenteur du brevet a cédé ses droits de porter des revendications devant l'International Trade Commission (ITC) des États-Unis, la contestation d'une violation de cet engagement n'a pas été exclue par Noerr) » et « Cohen contre Cowles Media Co., 501 U.S. 663, 670-71 (1991). »).

¹¹⁶ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm.

¹¹⁷ Décision sur Motorola de la Commission européenne, paragraphe 433
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf.

¹¹⁸ http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm.

des preneurs de licence bien disposés en acceptant qu'un tribunal ou une instance d'arbitrage mutuellement acceptée se prononce sur les conditions FRAND ».¹¹⁹

113. Au-delà de cette question d'être bien disposé, la décision de la Commission reconnaît par ailleurs qu'une injonction concernant des BEN soumis à des conditions FRAND peut être appropriée lorsque le titulaire potentiel d'une licence: 1) est en difficulté financière et incapable de payer ses dettes ; ou, 2) est situé dans des juridictions qui ne prévoient pas de moyens adéquates pour obtenir des dommages.¹²⁰ Ni l'une ni l'autre de ces circonstances n'a été jugée applicable en l'espèce.

114. Concernant les recours, la conduite de Motorola avait déjà pris fin en mai 2012, Motorola ayant alors déclaré que les procédures d'injonction en question devant le tribunal allemand étaient devenues sans objet. La Commission a considéré qu'elle avait un intérêt légitime à adopter une décision concluant qu'il y avait eu violation au regard de plusieurs facteurs, notamment la multitude de litiges en cours concernant des BEN soumis à des conditions FRAND entre les acteurs du secteur ; le fait que les tribunaux nationaux traitant ce problème soient parvenus à des résultats très différents ; et la persistance d'éventuels effets anticoncurrentiels dus à la conduite de Motorola.¹²¹ Il est à noter, cependant, que la Commission a décidé de ne pas imposer d'amende à Motorola « étant donné qu'il n'existe pas de jurisprudence issue des tribunaux de l'Union européenne à propos de la légalité, aux termes de l'article 102 du TFUE, des injonctions concernant les BEN, et que les tribunaux nationaux sont jusqu'à présent parvenus à des conclusions divergentes sur cette question. »¹²²

5.3.4 Samsung (CE)

115. En décembre 2012, la Commission européenne a envoyé à Samsung une communication de griefs dans laquelle elle l'informait de son point de vue préliminaire, selon lequel les initiatives que prenait la société pour obtenir à l'encontre d'Apple, dans divers États membres, des injonctions concernant des BEN soumis à des conditions FRAND utilisés dans la téléphonie mobile, constituaient un abus de position dominante.¹²³

116. Le même jour où elle publiait sa décision concernant l'affaire Motorola (évoquée précédemment), la Commission annonçait qu'elle avait accepté les engagements juridiquement contraignants proposés par Samsung, qui dissipaient ses préoccupations en matière de concurrence.¹²⁴ Samsung convenait notamment de ne pas chercher à obtenir d'injonctions en Europe concernant ses BEN soumis à des conditions FRAND pour les téléphones intelligents et les tablettes, à l'encontre de preneurs de licence acceptant un « cadre de concession de licences spécifique ».¹²⁵ En particulier, le cadre de concession de licence prévoit : 1) une période de négociation pouvant atteindre 12 mois ; et 2) si aucun accord n'a pu être conclu, la détermination des conditions FRAND par un tiers, soit par un tribunal si l'une ou l'autre partie en décide ainsi, soit par un arbitre si les deux parties en conviennent.¹²⁶

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Décision de la Commission européenne concernant Motorola, paragraphe 427, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf.

¹²¹ Décision de la Commission européenne concernant Motorola, paragraphes 553-556, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf.

¹²² http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_fr.htm.

¹²³ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_fr.htm.

¹²⁴ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_fr.htm.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

117. Dans son annonce de ces engagements, la Commission a souligné que « les engagements de Samsung mettent en œuvre concrètement, en l'occurrence, le concept de 'sphère de sécurité' établi dans la décision concernant Motorola. Ils proposent une 'sphère de sécurité' à tous les preneurs potentiels de licence pour les BEN concernés de Samsung. Les preneurs de licence potentiels sont protégés contre les injonctions que cherche à obtenir Samsung sur la base de tels BEN s'ils se soumettent au cadre de concession de licences prévu par les engagements. »¹²⁷

118. Au regard de ces engagements, la Commission n'a pas eu à déterminer si les règles de l'UE en matière de concurrence avaient effectivement été enfreintes.

Questions essentielles à prendre en considération

- Les détenteurs d'un brevet peuvent-ils chercher à obtenir des injonctions pour faire respecter leurs droits de PI dans votre juridiction ? Le cas échéant, quels sont les critères juridiques requis ? Les tribunaux prennent-ils en compte des facteurs d'équité, des arguments à propos de l'intérêt public, ou des moyens de défense dans le cadre du droit de la concurrence ? Les critères juridiques sont-ils différents en cas de BEN soumis à des conditions FRAND, ou certains facteurs se voient-ils accorder plus de poids ? Existe-t-il des affaires correspondantes ?
- Les autorités de la concurrence peuvent-elles participer à des procédures d'injonction devant les tribunaux (par exemple, en présentant des mémoires en tant qu'*amicus curiae*) ? Existe-t-il des affaires correspondantes ?
- Les autorités de la concurrence peuvent-elles appliquer le droit de la concurrence quand des entreprises demandent des injonctions à propos de BEN soumis à des conditions FRAND ? Quelles dispositions pourraient s'appliquer (abus de position dominante, méthodes de concurrence déloyales, etc.) ? Quels recours/sanctions pourraient s'appliquer ? Existe-t-il des affaires correspondantes ?
- Quelles sont dans ce domaine les interactions entre les mesures répressives prises en vertu du droit de la concurrence et les litiges privés jugés dans les tribunaux ? Les parties ont-elles exprimé des inquiétudes à l'idée que l'action répressive engagée en vertu du droit de la concurrence viole leur droit à la justice ? Le cas échéant, quelle approche/réponse a-t-elle été choisie face à ces inquiétudes ? Existe-t-il des affaires correspondantes ?
- Les autorités de la concurrence ou les tribunaux dans votre juridiction ont-ils donné des lignes directrices à propos de critères permettant de décider si un preneur potentiel de licence peut être considéré ou non comme un « preneur de licence bien disposé » ? Le cas échéant, veuillez en faire une description.

6. Autres options en dehors des engagements de respect des conditions FRAND

119. Les sections précédentes ont résumé certains problèmes associés à l'interprétation de l'engagement de respect des conditions FRAND. Nous pourrions par conséquent examiner s'il existe des moyens plus faciles à mettre en œuvre pour éviter les problèmes de hold-up dans le contexte des BEN, notamment les suivants :

- Compléter l'engagement de respect des conditions FRAND par un engagement explicite de résolution des litiges par un arbitrage juridiquement contraignant, si nécessaire ;
- Remplacer l'engagement de respect des conditions FRAND par un engagement de gratuité (pas de redevances) ou de non-revendication de droits sur les brevets ; et
- Remplacer les engagements initiaux par de véritables négociations *ex ante* de concession de licence.

¹²⁷

[http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-14-322_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-322_en.htm).

6.1 Arbitrage juridiquement contraignant

120. Selon Lemley et Shapiro (2013), ainsi qu'un certain nombre de responsables actuels et anciens d'organismes aux États-Unis et dans l'UE, les organismes de normalisation pourraient améliorer leurs politiques en matière de DPI en complétant l'engagement FRAND par un engagement visant à résoudre les litiges en matière de concession de licence, si nécessaire, par un arbitrage juridiquement contraignant ou quelque autre possibilité à faible coût concernant les litiges, avant de demander une injonction.¹²⁸ Une telle approche est censée pouvoir permettre de résoudre certains des problèmes qui peuvent survenir en cas de menaces d'injonction, tout en offrant une méthode plus rapide et meilleur marché pour régler des litiges en matière de concession de licence FRAND avec des preneurs de licence bien disposés.

121. Lemley et Shapiro (2013) suggèrent qu'un arbitrage juridiquement contraignant pourrait prendre la forme d'un arbitrage de la dernière offre (appelé aussi « arbitrage baseball »). Si le preneur de licence et le titulaire d'un BEN ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions, ils soumettent une dernière offre à un arbitre, avec des preuves et des arguments à l'appui, et l'arbitre choisit celle qu'il considère la plus raisonnable. Les auteurs font valoir que « le recours à un arbitrage amène logiquement les parties à faire des propositions raisonnables, car la partie qui demande trop (ou ne propose pas assez) risque de perdre entièrement l'affaire. » Les auteurs proposent aussi que la politique des organismes de normalisation prévoit la divulgation de toute décision obtenue par arbitrage aux autres détenteurs de licence bien disposés, pour favoriser le caractère non discriminatoire des conditions FRAND et éliminer la nécessité de litiges redondants dans le cadre d'affaires où un tarif a déjà été fixé pour un autre titulaire de licence dans la même situation.

122. Dans Larouche *et al.* (2014), les auteurs contestent cette proposition, cependant, rejetant à la fois la prémisse sous-jacente d'un mauvais fonctionnement des conditions FRAND et le point de vue selon lequel un arbitrage juridiquement contraignant serait une amélioration par rapport au *statu quo*. Ils soulignent que l'approche proposée par Lemley et Shapiro (2013) aboutirait à moins de solutions négociées (ce qui entraînerait une hausse des coûts et des délais, car les parties chercheraient une issue par voie d'arbitrage) et aurait dans l'ensemble pour conséquence d'accorder aux détenteurs de brevets une compensation insuffisante.

¹²⁸

Voir Remarques de Joseph F. Wayland, assistant intérimaire de l'Attorney General, Division antitrust, ministère de la Justice aux États-Unis (21 septembre 2012), « Antitrust Policy in the Information Age: Protecting Innovation and Competition » [Politique antitrust à l'ère informatique : protection de l'innovation et de la concurrence], disponible sur www.justice.gov/atr/public/speeches/287215.pdf (« La division a recommandé que les instances de normalisation envisagent de... fixer certaines limites au droit d'exclure un preneur de licence bien disposé et capable (sic), par exemple en exigeant l'engagement d'utiliser à des fins d'exclusion un brevet soumis à des conditions RAND et déclaré essentiel à une norme, uniquement après la clôture d'une procédure judiciaire/d'un arbitrage concernant les problèmes litigieux ») ; et Kühn *et al.* (2013) (« un engagement F/RAND devrait prévoir une procédure plus rapide et moins coûteuse qu'un procès pour déterminer un tarif F/RAND, ou pour statuer sur des différends à propos de conditions F/RAND... Les types de solutions que nous avons à l'esprit, sans avoir l'intention de suggérer que l'une quelconque d'entre elles est la bonne dans un cas particulier, sont entre autres l'arbitrage et la résolution alternative de différends au sein de l'organisme de normalisation. »).

6.2 *Engagement de gratuité (pas de redevances) ou de non-revendication de droits sur les brevets*

123. Certains organismes de normalisation ont des politiques en matière de DPI exigeant un engagement plus strict à propos de la concession de licences pour les BEN, qui doit se faire à des conditions « libres de redevances » (autrement dit, à titre gratuit).¹²⁹ Un tel engagement n'empêche pas nécessairement le titulaire de BEN de chercher à obtenir, en dehors des prix, des modalités et conditions raisonnables auprès de ceux qui mettent en œuvre les normes. Par conséquent, on parle parfois d'engagement RAND-RF (RAND-Royalty Free) ou RAND-zero [à savoir, libre de redevances].¹³⁰ Une autre approche, bien que moins fréquente, consiste pour l'organisme de normalisation à rechercher des engagements de « non-revendication des droits ». Ces engagements empêchent le détenteur de brevets essentiels à une norme de revendiquer des droits sur ses brevets vis-à-vis d'un quelconque utilisateur de sa technologie dans le cadre de la norme.¹³¹

124. L'avantage des engagements libres de redevances ou de non-revendication est qu'ils évitent l'ambiguïté des conditions FRAND et donc la possibilité de litiges coûteux et de menaces qui conduisent à un hold-up. Ils assurent également que des technologies essentielles à des normes soient disponibles au coût le plus bas possible pour ceux qui les mettent en œuvre, encourageant l'adoption générale de la norme. Cependant, ce type de politique en matière de DPI a un coût : elle risque de nettement sous-rétribuer les titulaires de brevets essentiels à une norme qui sont précieux et donc de décourager l'innovation et/ou la participation à des activités de normalisation.^{132 133}

6.3 *Négociations de concession de licence ex ante*

125. Une autre option par rapport aux engagements de respect des conditions FRAND est de promouvoir les discussions sur les conditions concernant les redevances avant l'établissement de la norme. Cela permettrait aux organismes de normalisation de considérer le prix comme un facteur, en plus du mérite technologique, quand ils examinent s'il faut inclure un BEN particulier dans une norme ou plutôt concevoir à partir de ce BEN (en partant de l'hypothèse que ces possibilités sont en concurrence) ou encore, dans le cas extrême, abandonner purement et simplement le processus de normalisation. La négociation *ex ante* pourrait prendre la forme d'une négociation collective approfondie entre les détenteurs de brevets essentiels à une

¹²⁹ Un exemple notable est le World Wide Web Consortium (W3C). Voir <http://www.w3.org/Consortium/Patent/>. Pour un examen synthétique du bien-fondé de l'adoption de politiques en faveur de la gratuité (pas de redevances) concernant les normes de l'Internet, voir Bekkers et Updegrave (2012).

¹³⁰ UIT (2014).

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Voir United States Department of Justice and United States Patent & Trademark Office Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments [déclaration de principes du ministère américain de la Justice et de l'Office américain des brevets et des marques sur les recours concernant les brevets essentiels à une norme faisant l'objet d'engagements spontanés F/RAND] (8 janvier 2013), disponible sur : http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEP_1-8-13.pdf (« ... les États-Unis continuent d'encourager les systèmes qui soutiennent la concession spontanée de licence F/RAND — à la fois à l'échelle du pays et à l'étranger — plutôt que des mandats uniformes imposant la concession de licences à des conditions libres de redevances ou inférieures aux prix du marché, qui nuiraient à l'efficacité du processus de normalisation et aux incitations en faveur de l'innovation. »)

¹³³ Conscients de ce risque, Rysman et Simcoe (2011) proposent une solution hybride associant des conditions RAND et la non-revendication des droits, dans le cadre de laquelle les cédants s'engageraient à ne pas revendiquer leur brevet après une période prédéterminée, mais seraient libres de prélever des redevances s'ils le souhaitent jusqu'à cette période-là.

norme et les membres de l'organisme de normalisation qui sont aussi d'éventuels preneurs de licence¹³⁴ ; ou, sans aller aussi loin, se dérouler en exigeant de l'éventuel titulaire d'un BEN qu'il communique à l'organisme de normalisation les conditions les plus restrictives qu'il inclurait dans une licence FRAND.¹³⁵

126. Selon les détracteurs de ces approches, elles seraient coûteuses, irréalisables¹³⁶, risquent de soulever des problèmes en matière de concurrence¹³⁷, et de donner lieu à une forme de « hold-up inversé » dans le cadre duquel les détenteurs de PI seraient mal rétribués pour leurs investissements en R-D (ce qui découragerait l'innovation et la participation à des activités de normalisation).¹³⁸ Cependant, les autorités de la concurrence, tant aux États-Unis¹³⁹ que dans l'UE¹⁴⁰, ont fait des déclarations suggérant une politique répressive plus tolérante compte tenu des avantages qui peuvent ressortir des négociations *ex ante*. Le ministère américain de la Justice, en particulier, a publié des bulletins d'information [*business review letters*] à deux occasions distinctes, précisant qu'il n'avait pas l'intention de prendre des mesures répressives concernant les politiques en matière de DPI qui exigeaient ou autorisaient la divulgation en amont des conditions les plus restrictives de concession de licence.¹⁴¹

¹³⁴ Voir OCDE (2010). Voir aussi, Contreras (2013) (proposant une méthodologie pour le déroulement possible, dans la pratique, d'une négociation commune *ex ante*).

¹³⁵ Par exemple, voir Lemley (2007) (recommandant que les détenteurs de brevets précisent le contenu de leurs licences RAND *ex ante*, et que les autorités de la concurrence accordent cette latitude aux organismes de normalisation).

¹³⁶ Lemley et Shapiro (2013) (« De véritables négociations *ex ante* sont souvent difficiles ou irréalisables, notamment parce que les parties ayant un intérêt dans le déploiement de la norme n'appartiennent pas toutes à l'organisme de normalisation. »). Voir aussi DoJ-FTC (2007), qui souligne les préoccupations des participants à l'idée que des négociations *ex ante* puissent entraîner des « frais administratifs et des retards » dans le processus de normalisation et modifier le mode de participation des entreprises aux activités des organismes de normalisation, car elles devraient envoyer aux réunions, en plus de leurs spécialistes techniques, des juristes et des spécialistes des affaires et du marketing faisant partie de leur personnel.

¹³⁷ Pour une synthèse de ces préoccupations, voir DOJ-FTC (2007) et Sidak (2009).

¹³⁸ Gilbert (2011) (« Les négociations communes font craindre que les membres d'un organisme de normalisation ne se livrent à un type différent de hold-up. En particulier, des négociations communes peuvent donner aux preneurs potentiels de licence la possibilité d'exercer un pouvoir de marché, en tant qu'acheteur, et de supprimer les conditions *ex ante* concernant les redevances, mais après que les détenteurs des droits ont effectué en recherche-développement les investissements irréversibles nécessaires pour créer et faire breveter des technologies qui sont essentielles à une norme » [les notes de bas de page ne sont pas reproduites]).

¹³⁹ Voir DoJ-FTC (2007). Bien que les instances américaines ne se prononcent pas sur la nécessité ou non pour les organismes de normalisation d'encourager des négociations communes ou d'y participer, elles adoptent la position suivante : « compte tenu des avantages considérables que les activités communes *ex ante* semblent présenter pour la concurrence, les instances évalueront ces activités afin d'établir des conditions de concession de licence en fonction de la règle de raison [plutôt que de la règle *per se*] ».

¹⁴⁰ Voir « Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale » (« ... si la politique liée aux DPI d'un organisme de normalisation oblige les titulaires de DPI à révéler, à titre individuel, leurs conditions d'octroi de licences les plus restrictives, y compris les redevances maximales qu'ils imposeraient, avant l'adoption de la norme, il n'en résultera normalement pas une restriction de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1. De telles divulgations *ex ante* unilatérales des conditions de concession de licences les plus restrictives seraient une manière de permettre à l'organisme de normalisation de prendre une décision en connaissance de cause basée sur les avantages et les inconvénients de diverses options technologiques, non seulement d'un point de vue technique mais aussi par rapport aux prix. »[la note de bas de page n'a pas été reproduite]).

¹⁴¹ Voir les lettres de Thomas Barnett, assistant de l'Attorney General, ministère américain de la Justice, à VITA et son sous-comité de normalisation, VITA Standards Organization (VSO), 30 octobre 2006,

Questions essentielles à prendre en considération

- Existe-t-il des preuves d'un bon ou mauvais fonctionnement des engagements de concession de licence FRAND en tant que moyen d'éviter les problèmes de hold-up ? Faut-il perfectionner ou ajouter des conditions supplémentaires à l'approche FRAND pour améliorer son application, notamment un engagement explicite de résolution des litiges par un arbitrage juridiquement contraignant, si nécessaire ? Les autorités de la concurrence dans votre juridiction ont-elles inclus de tels engagements dans des règlements/recours pour remédier aux préoccupations en matière de concurrence ?
- Faut-il recourir davantage à des politiques libres de gratuité (pas de redevances) ou de non-revendication des droits en matière de DPI dans le cadre des organismes de normalisation ?
- Comment le droit de la concurrence doit-il s'appliquer aux négociations *ex ante* de concession de licence dans le cadre des organismes de normalisation ? Ces activités doivent-elles être encouragées, ou du moins ne pas être activement découragées, par la politique de la concurrence ?
- D'autres propositions utiles pourraient-elles améliorer les politiques existantes en matière de DPI dans le cadre des organismes de normalisation ? Si votre autorité de la concurrence a mené des initiatives avec les organismes de normalisation, les offices des brevets, ou des intervenants du secteur sur des réformes potentielles, veuillez décrire votre expérience.

7. Conclusion

127. Le présent rapport analyse les problèmes qui peuvent découler des brevets essentiels à une norme, des engagements de concession de licence FRAND et du recours à des injonctions. Bien que de nombreux concepts sous-jacents dans ce rapport (par exemple, le « hold-up », la signification de « raisonnable », la disponibilité des injonctions) ne soient pas nouveaux, leur application dans le contexte du droit de la concurrence dans le secteur des TIC est relativement récent. D'ailleurs, la majorité des affaires et des articles cités dans ce rapport ont moins de 2 à 3 ans. La réflexion sur ces questions va certainement évoluer à mesure que l'expérience s'étoffe dans ce domaine, qu'un nombre croissant de juridictions se confronte à ces problèmes et que le système de brevets et le processus de normalisation évoluent également.

128. Un certain nombre d'aspects se dégagent de ce rapport :

- Les normes sont importantes dans le secteur des TIC compte tenu de la nature complémentaire et cumulative de l'innovation et de la nécessité d'une interopérabilité des produits.
- Les normes cherchent à inclure les meilleures technologies disponibles, qui sont parfois protégées par des brevets. Bien que des technologies concurrentes puissent exister quand une norme est mise au point, une fois la norme fixée, les titulaires de BEN peuvent acquérir un pouvoir de marché car il est coûteux de passer à d'autres options. Cela peut engendrer un problème que l'on appelle hold-up.
- Les organismes de normalisation essaient d'atténuer le risque de hold-up en exigeant de leurs membres qu'ils divulguent/déclarent en amont leurs BEN et s'engagent à accorder une licence pour ces BEN sans exiger de redevances ou à des conditions FRAND au cas où ils seraient inclus dans la norme. Cela évite de devoir discuter des conditions de licence ou de les négocier pendant le processus de normalisation (autrement dit, *ex ante*), ce qui pourrait être jugé complexe ou irréalisable pour diverses raisons.

disponible sur <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/219380.htm>, et à l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) et son association de normalisation, IEEE-SA, 30 avril 2007, disponible sur <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/222978.htm>.

- L'ambiguïté entourant ce qui constitue des conditions FRAND peut parfois donner lieu à des litiges entre titulaires de BEN et preneurs potentiels de licence. Bien qu'il n'y ait pas pour l'instant de méthodologie généralement acceptée pour déterminer les tarifs FRAND, certains principes ont émergé de décisions de justice récentes et dans les études de spécialistes. La question se pose aussi de savoir si le droit de la concurrence pourrait/doit s'appliquer aux litiges à propos de conditions FRAND, certains organismes déférant de telles affaires aux tribunaux, tandis que d'autres ont pris un rôle plus actif.
- Bien que des injonctions soient normalement un recours légitime en cas de non-respect d'un brevet, la question se pose de savoir si de tels recours devraient être disponibles concernant des BEN soumis à des conditions FRAND lorsque celui qui met en œuvre une norme est en mesure d'accepter une licence à des conditions FRAND et disposé à le faire. Les tribunaux de différentes juridictions appliquent différents critères en matière d'injonctions et de droit contractuel et ont abordé cette question de différentes manières.
- Certaines autorités de la concurrence ont conclu que les tentatives d'obtenir et/ou de faire appliquer, à l'encontre de détenteurs de licence bien disposés, des injonctions concernant des BEN soumis à des conditions FRAND revenait à un abus de position dominante ou à d'autres violations du droit de la concurrence, et ont imposé/accepté des recours pour remédier à ces préoccupations. Cependant, certains commentateurs ont exprimé l'idée que les mesures répressives pour faire respecter le droit de la concurrence dans ce domaine sont une violation du droit fondamental des parties à la justice.
- Les problèmes associés aux engagements de respect des conditions FRAND ont amené à se demander s'il existe des moyens plus adaptés ou faciles à mettre en œuvre pour éviter les questions de hold-up dans le contexte des BEN. Différentes propositions ont été avancées, mais chacune à ses inconvénients et, jusqu'à présent, aucune n'a été mise en œuvre à grande échelle.

BIBLIOGRAPHIE

- Armstrong, A., Mueller, J., Syrett, T. (2014), « The Smartphone Royalty Stack: Surveying Royalty Demands for the Components Within Modern Smartphones », <http://ssrn.com/abstract=2443848>
- Bekkers, R., Bongard, R., Nuvolari, A. (2011), « An empirical study on the determinants of essential patent claims in compatibility standards », *Research Policy*, Vol. 40, pp. 1001–1015
- Bekkers, R., Catalini, C., Martinelli, A. et Simcoe, T. (2012) « Intellectual Property Disclosure in Standards Development », NBER Conference on Standards, Patents & Innovation, Tucson, Arizona, 20-21 janvier 2012, <http://users.nber.org/~confer/2012/IPKE/Bekkers.pdf>
- Bekkers, R., Updegrove, A. (2012), « A Study of IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide », pp. 20–21, <http://ssrn.com/abstract=2333445>
- Biddle, B., White, A., Woods, S. (2010), « How Many Standards in a Laptop? (And Other Empirical Questions) », <http://ssrn.com/abstract=1619440>
- Brooks, R.G. (2013), « SSO rules, standardization and SEP licensing: Economic questions from the trenches », *Journal of Competition Law & Economics*, 9(4), pp. 859–878
- Caffarra, C., Regibeau, P., Stillman, R. (2014), « Patent Explosion and Patent Wars: Holdup, Royalties and Misunderstandings over ‘Market Value’ », Charles River Associates, http://crai.com/ecp/assets/Caffarra_et_al_SEP_and_market_value_revised_clean.pdf
- Carlton, D., Shampine, A. (2013), « An Economic Interpretation of FRAND », <http://ssrn.com/abstract=2256007>
- Chiao, B., Lerner, J., Tirole, J. (2007), « The rules of standard-setting organizations: an empirical analysis », *RAND Journal of Economics*, Vol. 38, n°4, pp. 905–930
- Contreras, J. (2013), « Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing », *79 Antitrust Law Journal* 47 (2013), <http://ssrn.com/abstract=2232515>
- Cotter, T. (2013), « The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties », *Texas Intellectual Property Law Journal*, Forthcoming; *Minnesota Legal Studies Research Paper* n°13-40, <http://ssrn.com/abstract=2318050>
- Cyber Creative Institute Co. Ltd. (2013), « Evaluation of LTE essential patents declared to ETSI », <http://cybersoken.com/research/pdf/lte03EN.pdf>
- Dillickrath, T., Emanuelson, D. (2013), « Injunctive Relief and the Noerr-Pennington Doctrine: The Search for Clarity on a Muddied Pitch », *Competition Policy International Antitrust Chronicle*, mars 2013(1)
- ECSIP Consortium (2014), « Patents in standards: A modern framework for IPR-based standardization - A study prepared for the European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry. » Ref. Ares(2014)917720 - 25/03/2014, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-property-rights/patents-standards/index_en.htm
- Commission européenne (2011), « Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale », <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html>
- Institut européen des normes de télécommunications (2013), « ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) », version adoptée par le Conseil n°94 le 19 septembre 2013, <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf>

- Farrell, J., Hayes, J., Shapiro, C., Sullivan, T. (2007), « Standard Setting, Patents and Hold-up », *Antitrust Law Journal*, Vol. 74, n°3, pp. 603–670
- Geradin, D., Layne-Farrar, A. (2010), « Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products », *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 27, Issue 3, Article 3, pp. 763–792
- Geradin, D., Layne-Farrar, A., Padilla, J. (2008), « The Complements Problem within Standard Setting: Assessing the Evidence on Royalty Stacking », *Boston University Journal of Science and Technology Law*, Vol. 14, n°2, <http://ssrn.com/abstract=949599>
- Gilbert, R. (2011), « Deal or No Deal? Licensing Negotiations in Standard-Setting Organizations », *Antitrust Law Journal*, Vol. 77, n°3, pp. 855–888
- Goodman, D., Myers, R. (2005), « 3G Cellular Standards and Patents », *IEEE WirelessCom* <http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf>
- Gupta, K. (2013), « The Patent Policy Debate in the High-Tech World », *Journal of Competition Law & Economics*, 9(4), pp. 827–858
- Gupta, K., et Snyder, M. (2014), « Smart Phone Litigation and Standard Essential Patents », *Hoover IP Working Paper Series* n°14006, <http://ssrn.com/abstract=2492331>
- Hall, B., Ziedonis, R. (2001), « The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study of Patenting in the U.S. Semiconductor Industry, 1979–1995 », *RAND Journal of Economics*, Vol. 32, n°1, pp. 101–128
- Union internationale des télécommunications (UIT) (2014), « Understanding patents, competition & standardization in an interconnected world », http://www.itu.int/en/ITU-T/Documents/Manual_Patents_Final_E.pdf
- Jacob, R. (2013), « Competition Authorities Support Grasshoppers: Competition Law as a threat to Innovation », *Competition Policy International*, Vol. 9, n°2, automne 2013
- Jones Day (2013), « White Paper: Standards-Essential Patents and Injunctive Relief », http://www.jonesday.com/standards-essential_patents/
- Katz, M., Shapiro, C. (1994), « Systems Competition and Network Effects », *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 8, n°2, pp. 93–115
- Kühn, K-U., Morton, F., & Shelanski, H. (2013), « Standard Setting Organizations Can Help Solve the Standard Essential Patents Licensing Problem », *Competition Policy International Antitrust Chronicle*, mars 2013 (numéro spécial)
- Larouche, P., Padilla, J., Taffet, R. (2014), « Settling FRAND Disputes: Is Mandatory Arbitration a Reasonable and Non-Discriminatory Alternative? », *Journal of Competition Law & Economics*, 10(3), pp. 581–610
- Layne-Farrar, A. (2008), « Innovative or Indefensible? An Empirical Assessment of Patenting within Standard Setting », <http://ssrn.com/abstract=1275968>
- Layne-Farrar, A., Llobet, G., Padilla, J. (2014), « Payments and participation: The incentives to join cooperative normalisation efforts », *Journal of Economics & Management Strategy*, Vol. 23, n°1, pp. 24–49
- Layne-Farrar, A., Padilla, J. (2010), « Assessing the link between standard setting and market power », <http://ssrn.com/abstract=1567026>

- Layne-Farrar, A., Padilla, J., et Schmalensee, R. (2007), « Pricing Patents for Licensing in Standard Setting Organisations: Making Sense of FRAND Commitments », document de travail n°0702 du CEMFI, <ftp://ftp.cemfi.es/wp/07/0702.pdf>
- Lemley, M. (2007), « Ten Things to do About Patent Holdup of Standards (and One Not To) », Boston College Law, Vol. 48, p. 149, 2007 ; Stanford Public Law Working Paper n°923470. <http://ssrn.com/abstract=923470>
- Lemley, M. (2009), « Distinguishing Lost Profits From Reasonable Royalties », William & Mary Law Review, Vol. 51, Issue 2, Article 10, pp. 655–674
- Lemley, M., Shapiro, C. (2007), « Patent Holdup and Royalty Stacking », Texas Law Review, Vol. 85, pp. 1990–2049
- Lemley, M., Shapiro, C. (2013), « A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents », Stanford Public Law Working Paper n°2243026, disponible sur <http://ssrn.com/abstract=2243026>
- Lerner, J., Tirole, J. (2006), « A Model of Forum Shopping », American Economic Review, 96(4), pp. 1091–1113
- Lerner, J., Strojwas M., Tirole, J. (2007), « The design of patent pools: the determinants of licensing rules », RAND Journal of Economics, Vol. 38, n°3, pp. 610–625
- Mariniello, M. (2011), « Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) terms: a challenge for competition authorities », Journal of Competition Law & Economics, 7(3), pp. 523–541
- Maskus, K., Merrill, S.A. (eds.) (2013), « Patent challenges for standard-setting in the global economy: Lessons from Information and Communications Technology », Committee on Intellectual Property Management in Standard-Setting Processes ; Board on Science, Technology, and Economic Policy ; Policy and Global Affairs ; National Research Council, http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=18510
- Michel, S. (2011), « Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law », Antitrust Law Journal, Vol. 77, pp. 889–911
- OCDE (2006), Policy roundtable on Competition, Patents and Innovation, DAF/COMP(2007)40
- OCDE (2009), Policy roundtable on Competition, Patents and Innovation II, DAF/COMP(2009)22
- OCDE (2010), Policy roundtable on Standard Setting, DAF/COMP(2010)33
- OCDE (2012), Hearing on the Digital Economy, DAF/COMP(2012)22, <http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf>
- OCDE (2013), Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, Éditions OCDE, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264193307-en>
- OCDE (2013a), *Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2013: L'innovation au service de la croissance*, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en
- Regibeau, P., Rockett, K. (2011), « Assessment of potential anticompetitive conduct in the field of intellectual property rights and assessment of the interplay between competition policy and IPR protection », préparé pour la Commission européenne, COMP/2010/16, http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/study_ipr_en.pdf

- Rockett, K. (2010), « Property rights and invention », Handbook of the Economics of Innovation (éd. B. Hall et N. Rosenberg), Vol. 1, pp. 315–380
- Rysman, M., Simcoe, T. (2008), « Patents and the Performance of Voluntary Standard-Setting Organizations », Management Science, Vol. 54, n°11, pp. 1920–1934
- Rysman, M., Simcoe, T., (2011), « A NAASTy Alternative to RAND Pricing Commitments », Telecommunications Policy, 35(11): 1010–1017, <http://ssrn.com/abstract=1978437>
- Scotchmer, S. (1991), « Standing on the shoulders of giants: Cumulative research and the patent law », The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, n°1, pp. 29–41
- Shapiro, C. (2001), « Navigating the patent thicket: Cross licenses, patent pools, and standard setting », in Jaffe A.B., Lerner J. and S. Stern (eds.), Innovation Policy and the Economy, Vol. 1, MIT Press, pp. 119–150
- Sidak, J. (2009), « Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations », Journal of Competition Law & Economics, Vol. 5, n°1, pp. 123–188
- Sidak, J. (2013), « The Meaning of FRAND, Part I: Royalties », Journal of Competition Law & Economics, 9(4), pp. 931–1055
- Soboleva, N., Wu, L. (2013), « Standard Setting: Should There Be a Level-Playing Field for All FRAND Commitments? », Competition Policy International Antitrust Chronicle, octobre 2013(1)
- Stasik, E. (2010), « Royalty rates and licensing strategies for essential patents on LTE (4G) telecommunication standards », Licensing Executives Society International, les Nouvelles, [http://www.lesi.org/les-nouvelles/les-nouvelles-online/2010/september-2010/2011/05/02/royalty-rates-and-licensing-strategies-for-essential-patents-on-lte-\(4g\)-telecommunication-standards](http://www.lesi.org/les-nouvelles/les-nouvelles-online/2010/september-2010/2011/05/02/royalty-rates-and-licensing-strategies-for-essential-patents-on-lte-(4g)-telecommunication-standards)
- U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission [ministère américain de la Justice et Commission fédérale américaine du commerce, ou DoJ-FTC] (2007), « Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition », <http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf>
- U.S. Federal Trade Commission [FTC, Commission fédérale américaine du commerce] (2003), « To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy », <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/promote-innovation-proper-balance-competition-and-patent-law-and-policy/innovationrpt.pdf>
- U.S. Federal Trade Commission [FTC] (2011), « The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition », www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf
- Vesterdorf, B. (2014), « Antitrust Enforcement and Civil Rights: SEPs and FRAND commitments », Competition Policy International Antitrust Chronicle, août 2014(1)
- von Graevenitz, G., Wagner, S., Harhoff, D. (2013), « Incidence and Growth of Patent Thickets: The Impact of Technological Opportunities and Complexity », The Journal of Industrial Economics, Vol. 61, n°3, pp. 521–563
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle [OMPI] (2014), « Patent Pool and Antitrust – A Comparative Analysis », http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf