

## **Rapport Q 157**

par le Groupe français

### **Relations entre les normes techniques et les droits de brevet**

#### **1. Bases pour les normes techniques**

##### *1.1 Quels types de normes nationales et internationales ?*

Il existe à la fois des normes de jure et de facto.

On appelle norme de jure (de droit) une spécification technique, accessible au public, établie avec la coopération et le consensus de toutes les parties intéressées, approuvée par un organisme reconnu à activité normative et dont l'observation n'est pas obligatoire (cf. ISO, GATT et Directive 83/189 CEE).

Ces normes sont établies par un organisme public et soumises à une enquête publique assortie d'un vote.

Au niveau français, les normes peuvent avoir :

- Une origine nationale, ce sont les normes NF établies par l'AFNOR,
- Une origine régionale, ce sont les normes EN et ETS établies par le CEN, CENELEC, ETSI,
- Une origine internationale, ce sont les normes ISO, CEI, UIT.

En ce qui concerne les normes NF, il existe différentes sortes de normes :

- La norme enregistrée (ENR), qui n'est pas élaborée dans le cadre des prérogatives de puissance publique de l'AFNOR. Officiellement le statut de norme « enregistrée » a été aboli en 1984, mais de telles normes subsistent encore,
- La norme homologuée (HOM) susceptible de servir de référence dans une réglementation, d'être rendue obligatoire par arrêté ministériel, ou de servir de base pour l'attribution de la marque NF,
- la norme expérimentale (EXP) qui est un avant-projet ou un projet de norme publié sous forme de norme expérimentale lorsqu'il est nécessaire de le soumettre à une période de mise à l'épreuve avant d'en conserver le contenu tel quel ou révisé.
- Le fascicule de documentation (FD), qui est un document à caractère essentiellement informatif et se situe généralement en amont de la normalisation ou en parallèle.

Au niveau européen :

La norme européenne (EN) est une norme harmonisée, destinée à remplacer les normes nationales existantes, mais publiée par les offices de normes nationaux.

Il existe également des documents d'harmonisation (HD), qui sont des normes « européennes » présentant des variantes nationales. On les trouve essentiellement dans le domaine électrique. Certaines divergences sont dues à des réglementations, d'autres sont maintenues seulement pendant des périodes transitoires.

Enfin, il existe des prénormes européennes (ENV), qui sont des normes prospectives pour application provisoire, à l'instar des normes expérimentales françaises. Ces normes sont semble-t-il utilisées plus particulièrement dans le domaine des technologies de l'information.

A côté des normes de jure, existent également des normes de fait, c'est-à-dire des spécifications techniques relatives à des produits ou procédés développés par un ou plusieurs fabricants et qui en raison de leur succès ou d'une politique commerciale particulièrement agressive se sont imposés comme produits de référence. On peut citer les standards UHS, microsoft, APS, GSM, ...

Il existe enfin d'autres documents à caractère normatif tels que :

- Normes internes d'entreprise
- Codes d'usage ou spécifications professionnelles (ex. codes du bâtiment public CSTB, normes ETRTO ...)

Ces différents documents peuvent également être assimilés à des normes de fait par opposition aux normes de jure.

Enfin, il faut souligner que les industriels reconnaissent également certaines normes étrangères ASTM, DIN ...

| Quand une technique est ...   | Elle est appelée ...            | Remarques   |
|---|---------------------------------|---|
| Développée dans une firme   | Spécification technique         | Ce standard est interne à la firme en question                                  |
| Fondée sur un droit de propriété détenu par la firme                      | Standard propriétaire           | Il peut y avoir coexistence de plusieurs standards propriétaires sur le marché  |
| Développée par une firme et utilisée par les autres firmes de l'industrie | Standard <b>de facto</b>        | Si ce standard de facto est de surcroît propriétaire, il y a cession de licence |
| Validée par une organisation  | Standard de jure = <b>norme</b> | Elle peut être volontaire ou obligatoire  |
| Devenue norme quand sa conformité est volontaire                          | Norme <b>volontaire</b>         |   |
| Devenue norme quand sa  | Norme <b>obligatoire</b>        | Concerne la qualité, la   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| conformité est exigée par un organisme gouvernemental |  | sécurité des produits, la protection de l'environnement |
|---|--|---|

## 1.2 Destinataires et domaines techniques

Les normes couvrent tous les domaines techniques, à savoir chimie, mécanique, électronique, agriculture, biotechnologie, nucléaire, sport, banque, textile, automobile,...etc., et s'adressent à tout un chacun en fonction du but recherché. On distingue ainsi les normes ayant une fonction de :

- Compatibilité des produits (chèques bancaires, prises de courant, filetages métriques, format du papier...)
- Justification de qualité (ISO 9002 ...)
- Justification de sécurité, hygiène, protection de l'environnement
- Communication (ex. les symboles utilisés dans l'industrie automobile pour désigner les commandes ...)

Le Groupe n'a pas connaissance de norme qui se réfère explicitement à des brevets. Certains organismes de normalisation, comme l'ETSI, invitent leurs membres à déclarer leurs brevets ou les brevets de tiers susceptibles d'être essentiels vis-à-vis des normes ETSI, et cette information est disponible sur un serveur web. Mais il ne s'agit pas à proprement parler d'une référence explicite à des brevets, qui figurerait dans la rédaction même de la norme.

## 1.3 Effet légal des normes

La norme est par essence facultative : c'est une règle technique descriptive et non impérative.

Exceptionnellement elle peut être rendue obligatoire par arrêté ministériel..

### 1.3.1 Normes facultatives

#### 1.3.1.1 Principe

En droit interne, bien qu'il soit admis que l'homologation de la norme constitue une prérogative de puissance publique exercée par l'AFNOR, le caractère facultatif de la norme interdit qu'aucune sanction puisse être prononcée contre des professionnels réticents à en appliquer les prescriptions.

L'arrêt du Conseil d'Etat « Conchyliculture » du 14 octobre 1991, affirme clairement le caractère d'acte administratif des normes homologuées .

A contrario, l'arrêt de Conseil d'Etat « Textron » du 17 février 1992 considère qu'une norme enregistrée, et donc non homologuée, a un caractère d'acte privé, puisque le simple enregistrement d'une norme se situe en dehors des prérogatives de puissance publique déléguées à l'Afnor.

### **1.3.1.2 influence de la norme dans un cadre non contentieux :**

**1.3.1.2.1 En droit communautaire**, l'apposition du marquage "CE" de conformité de certains produits aux exigences essentielles de santé et de sécurité est obligatoire. Les spécifications techniques réputées satisfaire à ces exigences fondamentales sont déterminées par des normes, internationales ou européennes, auxquelles les directives d'harmonisation renvoient facultativement les professionnels (Ex. : Directive "basse tension" du 19 février 1973).

L'article L.215-18 du Code de la Consommation transpose en droit interne la procédure de consignation des marchandises et les pouvoirs de consignation dévolus aux agents des services officiels en cas de marquage irrégulier ou inexistant.

L'observation des prescriptions normatives, bien que non directement contraignante, constitue donc un avantage.

**1.3.1.2.2 En droit interne**, de même, la réglementation renvoie facultativement aux normes pour l'appréciation de la conformité des produits aux règles de sécurité, ce qui permet d'alléger et simplifier les procédures de contrôle de l'Administration

### **1.3.1.3 influence de la norme dans le contentieux :**

#### **1.3.1.3.1 Contentieux de la responsabilité délictuelle**

Une partie de la doctrine admet l'assimilation des normes aux règles de l'art et leur attache l'autorité d'un usage professionnel.

Le respect ou l'absence de respect de la norme constitue, ainsi, soit une présomption simple de faute d'imprudence ou de négligence, soit une présomption simple du caractère défectueux ou inefficace du produit livré ou de la prestation fournie.

Il en va de même de l'appréciation de la faute pénale dans le cadre des délits d'homicide ou coups et blessures involontaires des articles L. 221-6 et L. 222-20 du nouveau Code pénal.

La norme constitue également un élément privilégié pour caractériser l'élément matériel des délits de tromperie et de falsification (Loi du 1er août 1905), ainsi que de publicité mensongère.

#### **1.3.1.3.2 Contentieux contractuel**

Le juge recourt généralement aux normes pour interpréter la volonté de parties (par exemple s'agissant d'un terme technique) soit lors de l'examen du sort du contrat, soit dans le cadre d'une action en responsabilité.

Dans ce cadre, les normes de fait présentent un effet légal en tant que codes d'usages ou spécifications professionnelles.

## **1.3.2 Normes obligatoires**

### **1.3.2.1 Exception au principe**

La norme peut être rendue obligatoire par arrêté ministériel, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, etc ... Toutefois, sur environ 20.000 normes françaises, (janvier 1999) seulement une centaine a été rendue obligatoire.

L'effet légal de la norme est alors celui de la réglementation.

### **1.3.2.2 Exception à l'exception**

#### **1.3.2.2.1 Dérogation nationale**

En cas de difficulté dans l'application des normes, des dérogations peuvent être accordées par l'AFNOR.

#### **1.3.2.2.2 Contrôle communautaire**

la CJCE apprécie toutes les normes rendues obligatoires de jure ou de facto au regard des articles 30 - 36 du Traité, et les interdit dès lors qu'elles ne poursuivent pas un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises (Arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979).

Enfin, en droit de la concurrence, il fait obligation aux Etats membres de notifier à la Commission les projets de normes techniques relatifs à certains produits.

La conformité aux normes harmonisées (normes EN) ou aux normes nationales dont la référence est publiée au JO est un moyen pour le fabricant de bénéficier de la présomption de conformité aux exigences essentielles définies par une Directive Communautaire.

## **2. Conflits possibles entre les normes techniques et les droits de PI**

Les normes techniques sont généralement des instruments définissant ou imposant, dans les cas où elles sont rendues obligatoires, des spécifications techniques uniformes à un ensemble d'acteurs économiques.

Les brevets confèrent un droit d'interdire ou de contrôler l'exploitation de certaines technologies ou de certains procédés techniques.

Ces deux instruments octroient, à des degrés divers, des avantages concurrentiels à ceux qui les utilisent. Ils servent l'un et l'autre, principalement, à protéger sur la durée des investissements lourds (infrastructures, R&D, ...) des acteurs économiques.

Les normes qui visent d'abord à élargir et uniformiser un marché en favorisant notamment l'interopatibilité aboutissent en outre, à terme, à favoriser la concurrence entre les entreprises qui les respectent

L'institution des brevets et l'encouragement à la normalisation sont justifiés par des objectifs déterminés de politique économique

Mais, du fait de leur puissance contraignante, l'utilisation par les acteurs économiques de chacun de ces deux instruments est fortement régulée :

- l'effet des normes s'inscrit dans les limites de la prohibition des ententes et de l'abus de position dominante;
- l'exercice des droits de brevets est fortement réglementé (licences obligatoires, épuisement du droit, ...)

Ainsi, le brevet et la norme constituent chacun des avantages concurrentiels licites, qui sont réglementés pour en diriger les effets.

On peut donc s'attendre à ce que les situations dans lesquelles les effets de ces deux instruments se combinent appellent des principes ou des mécanismes de régulation particuliers.

Plus précisément, lorsqu'un brevet et une norme s'appliquent conjointement à une même technique, on observe un jeu d'interférences entre leurs effets respectifs, qui est susceptible d'agir dans deux directions :

- soit les avantages concurrentiels attachés à l'un et l'autre s'altèrent mutuellement, ce qui prive les acteurs économiques de l'efficacité qu'ils pouvaient attendre de chacun d'eux;
- soit ces effets se renforcent mutuellement, dans des conditions susceptibles d'engendrer des entraves anticoncurrentielles contradictoires avec les objectifs de politique économique.

Ce jeu d'interférences nécessite en conséquence un système de régulation du "second degré", relativement complexe à élaborer.

### *2.1 Quels conflits les Groupes voient-ils en ce qui concerne les relations entre les brevets et les normes ?*

Avant de parler de conflits, on peut d'abord parler de synergies entre brevets et normes, qui peuvent certes avoir des effets indésirables ou divergents, mais apportent essentiellement, en premier lieu, des effets bénéfiques.

Sur ce dernier point, il faut souligner tout l'intérêt premier que représentent ces deux instruments en tant que facteurs d'ordre et de structuration des marchés de l'innovation, d'incitation à la diffusion du progrès technique, et de circulation de l'information technologique.

Mais les normes et les brevets sont aussi des notions antinomiques en matière d'appropriation de la technologie.

Il résulte de cette contradiction que, idéalement, on devrait éviter autant que possible de faire appel dans la rédaction des normes à des dispositions couvertes par des brevets ou d'autres titres de propriété industrielle (recommandations formulées notamment dans les directives ISO et Afnor)

Ce souhait est néanmoins un vœu pieux dans le domaine des télécoms.

Il faut par ailleurs noter que les normes peuvent être utilisées à un niveau national ou régional d'une manière propre à constituer une entrave au commerce international.

Dans ce cas, la conjugaison des brevets et des normes peut produire à la marge des conflits juridico-économiques, que l'on peut classer en deux catégories :

- (i) les conflits apparaissant du point de vue "micro-économique", dans l'optique d'un innovateur ou d'un acteur économique.

Dans cette catégorie on peut ainsi identifier que :

- un brevet peut être un obstacle à l'adoption d'un standard
- un standard peut ouvrir un marché inespéré à un titulaire de brevet, dans des proportions qui peuvent constituer une distorsion de concurrence.

- (ii) Les conflits de nature "macro-économique", sous l'angle de l'intérêt général

On citera par exemple :

- la constitution de barrières empêchant ou freinant indûment l'accès d'un nouvel acteur sur un marché, par manque de transparence sur la nature et la portée des brevets essentiels couvrant les normes,
- le caractère d'entente que peuvent revêtir des communautés de brevets constituées autour d'une norme
- l'abus de position dominante résultant de l'effet croisé de brevets et normes aux mains d'un oligopole, voire d'un acteur monopolistique (unique).

Ces conflits ont par exemple pu être analysés dans le contexte de ce que l'économie du droit a pu appeler les "effets économiques de réseaux", particulièrement étudiés dans le secteur des technologies de l'information, qui est fortement créateur et consommateur de normes (interfaçages, protocoles de communication, compatibilité, interopérabilité ...).

## *2.2 Quels problèmes les Groupes trouvent-ils pertinents en ce qui concerne la confidentialité*

Les problèmes trouvent notamment leur source dans le régime différent de publication des brevets et des normes : la demande de brevet reste secrète pendant au moins 18 mois, tandis que les travaux de normalisation (au moins dans le cadre de normes de jure) sont en principe accessibles à tous.

Dans ce cadre, les règles de confidentialité peuvent être examinées sous deux considérations distinctes :

- le comportement mutuel, entre partenaires impliqués dans un processus de coopération;
- la transparence d'une communauté ("pool") de brevets et de normes vis-à-vis des tiers.

(i) Concernant le comportement mutuel des partenaires engagés dans une coopération, la circulation précoce d'informations doit certainement être encouragée, et la rétention d'informations doit pouvoir être sanctionnée. Le problème le plus fréquent est celui des brevets cachés, déposés par un membre à l'insu de l'organisation.

En droit français, on peut imaginer que si ces questions ne sont pas résolues contractuellement, l'action en responsabilité civile est tout à fait pertinente à l'encontre d'un partenaire fautif, à l'image de la sanction des comportements incorrects au cours des pourparlers pré-contractuels.

C'est dans ce contexte que l'on peut répondre aux deux sous-questions suivantes :

- Devrait-il y avoir des règles pour le traitement des informations obtenues durant la période de mise au point d'une norme : certainement, et on devrait pouvoir s'inspirer pour ce faire des règles habituelles touchant aux règles d'appropriation et de mise à disposition du "background" et du "foreground" information entre les membres d'une organisation coopérative (similaire à un accord de R&D en commun).
- En particulier, trois recommandations semblent pertinentes :
- l'obligation de déclaration des Brevets (et autres DPI) antérieurs pertinents (background)
- l'obligation de déclaration, avec diligence, des Brevets et autres DPI pertinents acquis ou demandés en cours de période de mise au point de la norme (foreground)
- l'ardente incitation à convenir à l'avance des règles de confidentialité, d'appropriation des DPI, et d'exploitation de ces mêmes droits, quelque soient ces règles.

**Devrait-il y avoir des règles pour le dépôt de brevet durant cette période** : oui, avec les mêmes remarques que pour la sous-question précédente.

(ii) Par ailleurs, se pose aussi la question du moment et de l'étendue de l'information mise à disposition des tiers sur le contenu de la norme et l'identification des brevets essentiels connus.

**Concernant la divulgation de la norme**, on peut distinguer deux cas :

a) Norme de jure

L'essence même d'une norme est d'être accessible au public. Toutes les normes sont donc publiées. Par ailleurs il existe des procédures d'information au niveau européen (directive 83/189) et au niveau international (OMC) pour informer de l'adoption de normes ou règlements techniques dans les différents pays.

Les travaux de normalisation sont également publiés et il est donc possible à toute personne intéressée de participer ou avoir connaissance des travaux effectués même si ceux-ci sont réalisés en comité restreint.

En général les informations transmises ne sont pas confidentielles.



## b) Norme de fait

Ces normes étant établies dans des comités restreints, elles restent nécessairement confidentielles vis-à-vis des tiers jusqu'à leur utilisation publique.

Les informations transmises durant la période de mise au point d'une norme ne peuvent être confidentielles que dans le cadre d'une norme de fait établie en comité restreint.

**Concernant l'information sur les brevets** pertinents vis-à-vis de la norme, les conditions de mise à disposition de cette information posent des problèmes tant en matière de droit de la concurrence que d'intérêt général.

Certains membres du groupe français se demandent en outre dans quelle mesure ne devrait pas peser sur l'organisme de normalisation l'obligation de porter à la connaissance des tiers, conjointement au texte et à la norme, non seulement des DPI essentiels identifiés, mais encore les conditions d'obtention de licence d'exploitation de ces DPI.

Certes, des dispositions existent déjà, tant au niveau de l'ISO que de l'Afnor notamment, pour porter à la connaissance de tiers l'existence de DPIs essentiels relatifs à une norme donnée.

Ainsi, les règles Afnor prévoient explicitement que la marque ou le brevet en cause fasse l'objet d'un renvoi en bas de page et donne un exemple de formulation :

« Le...(appareil, dispositif, terme)....visé par la présente norme(ou l'alinéa...) est couvert par le brevet n°...(par la marque n°...) déposé à ... le.... »

Les directives ISO et CEN prévoient également que les déclarations de titulaires de brevets soient soit enregistrées dans le dossier du Secrétariat central ISO, resp. CEN et qu'il doit y être fait référence dans la norme ISO, resp. CEN.

Mais ceci ne semble pas être une pratique généralisée à tous les organismes de normalisation.

Par ailleurs, seuls les DPIs déclarés sont rendus publics, sans que soit garantie ni l'exhaustivité, ni la pertinence réelle du ou des brevets déclaré(s).

### 2.3 *Y a-t-il des problèmes en ce qui concerne l'aspect territorial ? (étendue de la protection et application de la norme)*

On peut effectivement identifier au moins quatre types de conflits de nature territoriale :

- le cas de normes nationales ayant du fait de raisons historiques une reconnaissance ou un impact internationaux. Dans de tels cas, des conflits dans d'autres pays que le pays d'origine de la norme pourraient se révéler, par exemple sur la base de DPI qui seraient déposés dans ces autres pays, mais pas dans le pays d'origine de la norme. Il semble qu'on puisse citer par exemple le cas de spécifications établies pour des matériaux de bateaux par un organisme NO, ou encore l'attribution normalisée de références de matériaux par l'ASTM qui s'imposent au niveau international

- le cas des normes à caractère régional (CEN) ou international (ISO), qui une fois transposées en normes nationales (par ex. en normes NF/ISO ou HD) présentent des divergences par rapport à la norme d'origine, soit pour des raisons de « coutumes », soit pour des raisons de réglementations.
- le fait que la gestion internationale d'un conflit spécifique norme/brevet requiert en général un traitement différencié suivant les territoires, la couverture brevet pouvant être hétérogène (en étendue géographique et en portée de la protection), et/ou la norme peuvent présenter des options ou des alternatives différemment appliquées suivant les territoires - (cas vraisemblable de la norme composite IMT 2000 en matière de 3ème génération de télécommunication par les mobiles).
- Le fait que certaines normes nationales puissent être utilisées pour constituer une entrave au commerce international.

*Quelles différences les groupes voient-ils en ce qui concerne les brevets des membres de l'organisation et ceux des non membres.*

En principe, au niveau de l'ISO, du CEN ou de l'AFNOR, il n'y a aucune différence entre les brevets des membres de l'organisation et ceux des non membres.

En ce qui concerne l'ETSI, les règles de déclaration des brevets essentiels et d'engagement à concéder des licences raisonnables et non discriminatoires ne s'imposent qu'aux membres.

Reste que l'un des problèmes les plus sensibles des processus de normalisation est l'identification des obstacles à la norme extérieurs à l'organisation, typiquement l'identification des brevets pertinents aux mains de non membres.

Généralement, si un brevet extérieur n'est pas disponible, le projet de normalisation doit être modifié ou abandonné. Encore faut-il identifier les brevets pertinents avant l'achèvement de la norme.

Certains pensent que les organisations de normalisation devraient procéder systématiquement à des recherches des brevets pertinents pour identifier leurs titulaires avant l'adoption définitive de la norme. Mais les mêmes reconnaissent volontiers que, même si elle est approfondie, une recherche de brevet ne sera jamais exhaustive.

#### *2.4 Y a-t-il des règles pour les communautés de brevets ou la discrimination des non membres qui pourraient constituer un conflit ?*

En accord logique avec les développements du § 2.2, les règles de communautés de brevets potentiellement créatrices de conflits sont de deux ordres :

- celles relatives aux engagements des membres les uns vis-à-vis des autres
  - celles que les membres opposent directement ou indirectement aux tiers.
- (i) En tant que règles internes d'un consortium d'entreprises, les dispositions convenues entre les membres d'une communauté de brevets sont régies comme

tout contrat par le principe de liberté contractuelle borné par la sanction des vices de forme (articles 1108 et suivants du Code Civil) et le droit de la concurrence.

Les difficultés rencontrées dans l'élaboration des règles de l'ETSI montrent toutefois que les choses ne sont pas si simples :

- les Pouvoirs publics peuvent avoir une influence sur le contenu de ces règles, à travers leur propre capacité d'intervenir (législative, financière, ou à titre de client),
- les intérêts divergents des acteurs (en l'occurrence les équipementiers d'un côté et les opérateurs de l'autre) peuvent rendre le compromis difficile à trouver entre l'intérêt privé de l'innovateur et l'intérêt public de la norme.

Il est enfin important que les règles adoptées puissent éviter à l'organisation de normalisation d'être asservie à une stratégie de désinformation, de divulgation tardive, de bluff, de chantage à la licence, ou de verrouillage d'un ou plusieurs membres ou non membres.

- (ii) C'est bien entendu envers les tiers que les situations de conflit entre normes et brevets les plus criantes peuvent apparaître particulièrement dans le cadre de normes de fait.

On peut à cet égard probablement distinguer deux types de discriminations, acceptables ou non, imputables à un tel conflit : les discriminations de jure, et les discriminations de facto.

Au titre des **discriminations de jure**, c'est-à-dire résultant des dispositions contractuelles élaborées par l'organisation de normalisation, on pourrait imaginer les primes exagérées aux membres (licences gratuites, ...) ou encore une politique de confidentialité abusive.

Mais ce type de discrimination semble soigneusement évité par les organisations de normalisation, qui se gardent bien de fixer des règles manifestement contraires au droit de la concurrence et recommandent au contraire toujours que les licences soient octroyées à des taux raisonnables.

Plus subtiles, et moins contrôlables a priori, sont les **discriminations de facto**.

- a) une première situation de discriminations peut se constater en l'absence totale de règles spécifiques d'octroi des licences des brevets essentiels. Il résulte de la liberté totale de contracter laissée aux titulaires de brevets essentiels que ces derniers peuvent exercer pleinement et souverainement leur droit d'interdire ou de négocier des conditions discriminatoires.

On peut s'attendre que la régulation vienne alors classiquement de la logique de maximisation des profits.

Mais le pouvoir d'exclusion attaché au droit d'interdire est ici renforcé par l'étendue du marché que produit la normalisation. Il en résulte un contrôle

complet d'un secteur entier dont la faculté d'innovation ne peut plus être stimulée aussi bien par l'aiguillon de la concurrence par le perfectionnement dans la mesure où l'obligation de compatibilité résultant de la norme bride les évolutions sauf à créer une norme concurrente.

b) C'est la raison pour laquelle les organisations de normalisation ont généralement été amenées à imposer à leurs membres une double limitation de l'exercice de leur droit de brevet :

- l'engagement à concéder une licence (renonciation au pouvoir d'interdire)
- l'obligation de consentir des conditions de licence raisonnables et non discriminatoires.

Il s'agit là d'une sérieuse atteinte aux attributs traditionnels des brevets, motivée par la considération que l'inventeur breveté est déjà en partie récompensé par le marché captif que lui offre le standard.

c) Dans la pratique, pourtant, cette limitation aux droits du breveté n'est pas aussi sévère qu'elle en a l'air.

En effet, si la renonciation au droit d'interdire est une obligation réelle, celle de consentir des licences raisonnables et non discriminatoires est en fait essentiellement formelle et difficilement contrôlable.

Comment un licencié peut-il s'assurer qu'il ne se voit pas proposer une offre discriminatoire, alors que les licences sont généralement secrètes, et parfois difficilement comparables (qu'on songe aux licences croisées, très répandues entre grandes entreprises : comment connaître la nature de ces licences croisées, par définition secrètes car stratégiques, et comment les valoriser).

Les petits acteurs n'ont généralement aucun moyen de faire exécuter cette obligation.

Selon certains membres du groupe français, une des solutions à étudier, si on souhaite réellement comparer une limitation effective au droit de brevet, serait d'obliger l'organisation à publier des références chiffrées pour les conditions de licence. A défaut, on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux supprimer toute obligation quant au caractère « non discriminatoire », car la simple obligation formelle est parfois de nature à induire des effets pervers, tant dans le comportement du titulaire que dans celui du licencié.

### **3. Politique de droits de PI, moyens de résolution des conflits**

#### *3.1 Comment et par qui devraient être déterminés les DPI pertinents ou "essentiels" ?*

La notification obligatoire précoce de leurs DPI pertinents à l'organisme de normalisation par tous ses membres est une obligation incontestable.

Concernant la charge de la détection des DPI essentiels, il y a en fait une dynamique vertueuse, qui tient à ce que :

- les membres de l'organisme de normalisation ont un intérêt personnel à détecter des DPI de façon précoce, car ils ne souhaitent en général pas se voir imposer une technologie même si les conditions de licence sont raisonnables, sans parler du risque que leurs efforts de normalisation soient ruinés si ces DPI sont découverts trop tard et si leurs titulaires refusent de concéder des licences;
- les membres de l'organisme de normalisation sont en principe les mieux placés pour cadrer et amorcer, sinon finaliser, les recherches de brevets pertinents, du fait de la connaissance directe de l'environnement brevet de leur technologie qu'ils ne peuvent manquer d'avoir obtenue à l'occasion des procédures d'examen de leurs propres brevets; cette remarque doit cependant être modulée par l'observation que les experts participant aux commissions de normalisation sont la plupart du temps des experts techniques n'ayant aucune connaissance de droit ou de PI, et que selon les domaines il est tout à fait possible qu'un expert en matière de normes ignore les DPI existant dans son entreprise.
- dans un certain nombre de cas, les brevetés tiennent en principe à conserver leur monopole et n'ont par conséquent aucun intérêt à ce que leur technologie brevetée soit incluse dans une norme et devienne par conséquent accessible à tous même par le biais d'une licence. (stratégie réservataire), même s'il est vrai que dans d'autres cas les brevetés adoptent une attitude totalement inverse, en escomptant que l'inclusion de leur(s) brevet(s) dans une norme leur confère un bénéfice financier substantiel, voire un effet d' « asservissement » de la concurrence
- même si l'exhaustivité n'est jamais garantie, on ne manque pas de technique et de compétence en matière de recherche de brevets, notamment parmi les nombreux cabinets de brevets spécialisés, qui ont tout intérêt à développer encore davantage leur savoir-faire dans ce domaine.

Compte tenu de l'avantage que les membres de l'organisation de normalisation escomptent du résultat de leurs efforts, il n'est donc pas déraisonnable qu'ils assument la question de la liberté d'exploitation de leur projet de norme.

Ceci est d'autant plus acceptable qu'il est possible de reporter la charge de la preuve, dans une certaine mesure, sur les tiers non membres. En effet, si on peut soupçonner un tel tiers de disposer de droits pertinents, on peut l'inciter à les déclarer :

- en l'interrogeant explicitement et officiellement, ce qui le met en position juridiquement affaiblie s'il élude la question sans motif valable
- le cas échéant, en faisant jouer le mécanisme de la déclaration de non contrefaçon lorsque cette disposition existe en droit local (article L 615.9 du Code français de la Propriété Intellectuelle).

Il est à noter cependant qu'une telle action ne peut être exercée que par une personne justifiant d'une exploitation industrielle ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne. Une telle action en déclaration de non-contrefaçon ne peut donc pas être engagée par l'organisme de normalisation proprement dit.

Reste qu'aucune recherche ne peut être définitivement exhaustive.

Le groupe français est majoritairement d'avis que, quelque soit le mécanisme adopté pour la déclaration de brevets essentiels, ce mécanisme ne saurait s'imposer à un tiers titulaire de DPI et ne participant pas aux travaux de normalisation.

La question se pose également de savoir si on peut obliger un breveté à divulguer le contenu de sa demande de brevet tant que celle-ci n'a pas été publiée, et la réponse est négative, étant entendu qu'au vu des délais de publication d'une demande de brevet et des délais de normalisation, il est peu probable que le problème se pose (sauf en cas de demandes de brevet déposées au cours du processus de normalisation - voir supra 2.2 (i)).

Quand bien même il aurait été notifié, il est enfin difficile d'évaluer la portée exacte d'un droit de brevet, notamment avant délivrance.

Dans ces conditions, on doit accepter que la norme peut être mise en danger à tout moment par un DPI non détecté avant son adoption.

Une possibilité en cas de doute sur un conflit potentiel entre norme et DPI non connu au moment de l'élaboration de la norme pourrait être d'utiliser le système de pré-normes européennes, ou de normes expérimentales françaises.

### **Conséquences de l'absence de notification**

Dans le cas où un membre notifie trop tardivement ses DPI essentiels, l'idéal est bien entendu d'abord de chercher si il est possible de retirer le technologie brevetée de la norme. Les faits intervenus avant la modification de la norme devraient probablement être « amnistiés ».

Si la norme ne peut pas être modifiée, et qu'elle est obligatoire de droit, ou incontournable de fait, la sanction logique pourrait être soit la mise en oeuvre d'un régime de licence obligatoire aménagée (voir plus loin), soit l'impossibilité d'exercer ses droits pour le titulaire des DPIs non notifiés.

La Commission Européenne a publié des recommandations dans ce sens, notamment dans COM(92) 445 "DPI et normalisation".

Dans l'état actuel de la jurisprudence, il est difficile d'exiger la même chose de titulaires non membres, sauf à démontrer leur mauvaise foi.

La Commission Européenne, néanmoins, dans le même document COM(92)445 envisage que l'article 86 du Traité de Rome (abus de position dominante) puisse être invoqué.

De l'avis du groupe français, ces pistes devraient être étudiées plus avant.

En effet, alors que dans les pays de droit coutumier (common Law), la notion de « patent misuse » semble permettre de sanctionner les abus dans l'exercice d'un DPI, le droit

français et européen peut difficilement mettre en jeu un mécanisme similaire sans disposer de prescriptions légales formelles.

C'est dans ce sens que la mise en place d'un système de licence obligatoire aménagé pourrait être explorée. Actuellement, les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ne permettent pas l'octroi d'une telle licence obligatoire dans un cas de conflit d'un brevet avec une norme. Une telle licence obligatoire aménagée pourrait être envisagée lorsqu'un brevet s'avèrerait présenter un caractère essentiel par rapport à une norme obligatoire ou posant des questions substantielles de droit de la concurrence. Dans ce cadre, les dispositions suivantes puisées dans le régime de la licence obligatoire traditionnelle (art. L 613-11 à L 613-14 CPI), pourraient être retenues aussi pour une telle licence obligatoire aménagée :

- l'obligation pour le demandeur de la licence obligatoire de démontrer qu'il n'a pu obtenir la licence et qu'il est en mesure d'exploiter,
- la compétence du TGI pour octroyer la licence obligatoire aménagée et fixer les redevances,
- la délimitation étroite du champ de la licence,
- le caractère non exclusif, incessible, révisable et révocable, de la licence.

### **Impact sur la divulgation des nouvelles technologies**

L'impact sur la diffusion des nouvelles technologies est une des composantes qui devrait être étudiée pour décider de l'intérêt et de la nature des contraintes à faire peser sur le titulaire de DPIs non notifiés, membre ou non membre.

Il semble que cette question dépende des secteurs techniques concernés, le problème apparaissant sensible dans le domaine des technologies de l'information (par exemple en radiocommunication par les mobiles), alors qu'il semble absent des préoccupations d'un certain nombre d'industriels de la mécanique ou de la chimie, par exemple.

#### *3.2 Un propriétaire de DPI qui a été déterminé comme pertinent peut-il être forcé de le laisser utiliser pour la normalisation ? (concession de licence ? refus possible ?)*

La question de la licence forcée a déjà été abordée plus ou moins indirectement par les instances européennes, Commission d'un côté, et Tribunaux (CJCE) de l'autre.

Mais elle n'est pas tranchée.

Dans le rapport COM(92) 445 précité, la Commission rappelle le caractère libre et absolu de licencier ou non ses DPI, mais distingue deux exceptions :

- les licences obligatoires motivées par l'intérêt public (sécurité publique, etc ...);
- la mise en jeu des articles 85 et 86 prohibant ententes et abus de position dominante.

Néanmoins, dans ce dernier cas, l'abus suppose réellement une faute de comportement du titulaire tiers.

On voit mal comment aller au-delà, sauf à atteindre profondément le droit de brevet, ce qui ne semble généralement nullement justifié par un quelconque intérêt supérieur des normes en tant que stimulant de l'innovation, au contraire.

On peut probablement aussi, dans certaines circonstances, envisager d'utiliser la doctrine des installations essentielles (voir par ex. Aff. Magill, CJCE 1995).

### *3.3 Conséquence d'un refus pour le processus de normalisation ? Le refus doit-il entraîner la modification ou l'annulation de la norme.*

Dans les directives de l'ISO, du CEI, du CEN, ETSI, ou de l'AFNOR, il est explicitement prévu que la conséquence d'un refus de concéder une licence doit être une révision, voire un retrait ou annulation de la norme.

A l'ETSI, le refus d'un membre de l'ETSI qui est susceptible de bloquer un processus de normalisation doit être motivé par écrit, dans un délai de trois mois suivant injonction adressée par le Directeur Général de l'ETSI.

Dans le cas d'un refus d'un non membre, l'ETSI en réfère à la Commission Européenne qui décide des mesures à prendre.

### *La participation au processus doit elle impliquer un engagement de mise à disposition des technologies protégées (et comment ?)*

Dans certain cas, comme par exemple au sein de l'ETSI où le processus de normalisation « précède » en quelque sorte la technologie, ce qui n'est pas le cas de la plupart des domaines de normalisation où la norme définit plutôt la technologie existante et « l'état de l'art », on peut certes prévoir que les membres s'engagent à notifier et donner licence de leurs brevets essentiels.

Mais la majorité du groupe français estime que, en principe, le breveté devrait rester maître de ses droits et pouvoir s'opposer à ce que sa technologie brevetée fasse l'objet d'une norme, dès lors qu'il n'abuse pas de son droit.

### *3.4 De quelle manière et par qui les conflits entre un membre de l'organisation ou entre les membres doivent-ils être résolus (arbitrage, tribunaux ?)*

Il est souhaitable que les organismes prévoient des modalités de résolution amiable des litiges, préalablement au recours aux Tribunaux.

On pourrait créer une spécialisation pour la gestion de ce type de litige à l'OMPI, mais sans exclusivité. Toutefois, ceci n'est possible que dans la mesure où l'objet des litiges n'est pas d'ordre public

Le recours aux instances de régulation de la concurrence est également une possibilité. A l'échelle communautaire, la Commission européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs aux ententes illicites et aux abus de position dominante. Les accords d'entreprise affectant le commerce entre Etats membres doivent être notifiés. La



Commission peut aussi être saisie pour trancher des litiges entre brevets et normes (voir par exemple article 8.2 v) de la Politique de l'ETSI en matière de DPI).

#### **4. Politique de licences, redevances**

##### *4.1 Qui détermine les conditions de l'accord de licence ? (raisonnables, non discriminatoires, art 31 ADPIC)*

Dans les cas classiques, et par principe, les titulaires de DPI doivent garder le contrôle de leur politique de licence.

Toutefois, lorsque la norme revêt un caractère obligatoire, ou suffisamment significatif pour poser des questions de droit de la concurrence, il pourrait être envisageable que, comme discuté au § 2.4 (ii) ci-dessus, l'organisme de normalisation fixe et rende publiques les conditions de licence des brevets essentiels qu'il a cru devoir inclure dans la norme.

A défaut, un mécanisme de licence obligatoire aménagé pourrait être exploré, comme évoqué au § 3.1 ci-dessus.

Les dispositions de l'article 31 ADPIC peuvent fournir une base pour déterminer les conditions auxquelles une telle licence obligatoire aménagée pourrait être envisagée.

##### *4.2 Les Groupes voient-ils des principes généraux pour les conditions de licence ? (comparaison avec les politiques de licence amiables)*

Il ne semble pas que la question essentielle soit de définir a priori des principes généraux de fond pour les conditions de licence, mais plutôt des principes généraux de forme pour amener les membres à fixer les conditions de licence qu'ils veulent que l'organisation propose aux tiers non membres.

La contrainte légitime à faire peser sur les organisations de normalisation est peut-être celle de l'obligation de transparence, avant même celle du caractère raisonnable ou non discriminatoire des licences. Le mécanisme de la transparence sur les conditions de licence (publication de références chiffrées) doit suffire ensuite à provoquer un système vertueux, au regard des règles habituelles du droit de la concurrence.

Néanmoins, on peut fixer quelques règles indicatives des conditions de licence :

- Elles ne doivent pas empêcher l'accès au marché,
- Elles doivent correspondre à un partage raisonnable des profits entre le titulaire et le licencié,
- Elles doivent avantageusement être révisables, dans la mesure où ces conditions dépendent de multiples facteurs, dont tous ne sont pas connus lors de la signature de chaque contrat de licence individuel.

Les organismes pourraient également collecter à titre confidentiel les données relatives aux licences usuellement accordées par leurs membres et en tirer des statistiques qui seraient publiées et aideraient à fixer des taux de redevances « raisonnables ».

#### 4.3 *Quelles sont les conséquences si un accord ne peut être trouvé entre le titulaire du brevet et le licencié ? Comment les redevances devraient être légalement déterminées ?*

En cas de désaccord entre titulaires et licenciés, la conséquence à envisager en premier lieu devrait être l'abandon de la norme. Mais ceci n'est pas toujours possible.

Le désaccord entre titulaire et licencié est typique de la situation de blocage qui se produit lorsqu'aucune référence chiffrée sur les conditions de licence n'est fournie par l'organisme de normalisation.

Le blocage est quasiment inéluctable, car quel titulaire de brevet renoncerait à exiger un montant de redevance le plus élevé possible, même s'il ne s'agit pas toujours pour lui de provoquer le blocage. Le caractère multilatéral des négociations que le licencié doit avoir avec les différents titulaires de brevets essentiels rend le problème insoluble, si les titulaires refusent de se coordonner entre eux. Or, en l'absence de règle dans ce sens, qu'est-ce qui les inciterait à se coordonner ?

En outre, le breveté peut faire pression sur la clientèle du licencié et perturber ses ventes en faisant valoir qu'elles ne sont pas juridiquement régularisées.

A terme, le titulaire peut néanmoins être perdant. Si un tribunal est saisi, le breveté pourrait théoriquement être condamné à des dommages et intérêts pour les chances perdues du licencié du fait de la situation de blocage.

#### 4.4 *Quelle est la qualification légale de l'engagement de donner des licences (par exemple tierce partie bénéficiaire)*

L'engagement des titulaires de brevet résulte du caractère indissolublement lié des différents brevets au regard de la norme : on ne peut démembrer le tout, car le licencié a besoin de **toutes** les licences. Il y a donc quelque chose qui tient de la copropriété, qui exige une solidarité et une responsabilité collective des différents titulaires de brevets essentiels.

#### **Le droit de contester la validité est-il affecté ?**

En droit communautaire, la clause de non contestation de la validité du brevet est illégale.

*Etendue du droit de faire respecter le brevet vis à vis du tiers et du membre, et dans quelles conditions ?*

L'étendue du droit de faire respecter le brevet comporte un vrai contenu si les conditions de licence sont transparentes.

A défaut, le breveté dispose d'un pouvoir de nuisance à la fois indéterminé et difficilement applicable, mais pourtant suffisamment fort pour dissuader certains licenciés, et donc fermer de facto l'accès au marché.

## 5. Conclusion

### 5.1 *Opinion du Groupe sur la situation actuelle, en ce qui concerne toutes les questions ci-dessus*

Les expériences personnelles et donc les avis sont partagés au sein du Groupe.

D'un côté, les représentants des secteurs de la mécanique et de la chimie, par exemple, estiment que dans la plupart des cas les conflits potentiels Brevets /Normes sont en fait résolus dès le départ :

- du fait que le breveté souhaite conserver son monopole et ne désire en aucun cas voir sa technologie brevetée être incluse dans une norme et devenir accessible à tous même moyennant paiement de royalties,
- et réciproquement, du fait que les membres du groupe de normalisation ne souhaitent pas s'obliger à payer une licence.

D'un autre côté, certains membres constatent que des problèmes importants se posent dans le domaine des technologies de l'information, et plus précisément des télécommunications.

Une façon de limiter ces problèmes pourrait être de prêter une attention particulière à l'élaboration des normes et à rédiger celles-ci en termes de performances, ou de résultats à atteindre et non pas en termes de description « photographique » de l'état de l'art. Cela passe par une formation poussée des experts des groupes de normalisation ou un contrôle plus approfondi des textes de normes par les organismes de normalisation.

Mais cet effort semble insuffisant pour échapper totalement au problème.

Il semble donc utile, pour ces membres, d'explorer la faisabilité d'une réglementation un peu plus contraignante en matière de transparence des organismes de normalisation et de sanction des abus dans l'exercice des DPIs couvrant des dispositions normatives. Cette exploration doit néanmoins être précautionneuse car le principe du droit exclusif attaché au brevet ne peut et ne doit être écorné que dans des cas d'exception dûment justifiés. L'objectif principal est d'inciter les acteurs économiques à transiger rapidement de gré à gré, et de faciliter la réalisation de tels accords pour assurer la sécurité juridique et dissuader les stratégies d'abus.

### 5.2 *définir les exigences essentielles d'une politique de PI pour les procédures de normalisation*

La règle principale devrait être d'éviter d'inclure des technologies brevetées dans des normes, et en cas de problèmes d'essayer de revenir à une rédaction en terme de performance et de résultat à atteindre, de façon à laisser ouvertes les différentes solutions possibles.

Néanmoins dans les cas où la normalisation de technologies brevetées est inéluctable, ou souhaitée par les membres de l'organisation, il est probablement souhaitable que :

- les membres de l'organisation ne puisse pas adopter des stratégies de « hold up » en cachant aux autres membres qu'ils possèdent des DPIs essentiels;
- les organismes de normalisation conviennent à l'avance d'une politique précise des conditions d'appropriation et d'exploitation du « background information » et du « foreground information »
- les organismes de normalisations optent pour une politique transparente vis à vis des tiers en rendant publique l'information sur les DPIs déclarés ou soupçonnés essentiels par rapport à la norme
- les conditions d'octroi de licences des brevets essentiels soient le plus transparentes possibles

### 5.3 *émettre toute proposition pour les politiques de PI futures et pour la résolution des conflits entre les DPI et les normes techniques*

Là encore, la position du groupe est partagée.

Les représentants des secteurs de la mécanique et de la chimie, notamment, éprouvent une grande crainte à l'idée d'une réglementation du droit de brevet pour des raisons dont ils ne ressentent nullement la nécessité dans leur domaine d'activité. Leur souci est d'éviter absolument tout risque d'atteinte au droit de brevet et à la liberté du titulaire de DPI de disposer comme il l'entend de ses droits exclusifs.

Les règles actuelles des organismes de normalisation, qui régissent généralement des technologies éprouvées et libres d'utilisation, leur semblent satisfaisantes.

Ils estiment qu'en général une norme est par essence facultative et que les normes rendues obligatoires sont en fait très rares, surtout dans l'Union Européenne avec les directives de type Nouvelle Approche qui se bornent à fixer les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les produits.

Selon eux, les abus éventuels en matière de normalisation (normes de fait) devraient pouvoir être sanctionnés par le droit de la concurrence dans la mesure où ils permettent d'obtenir et d'abuser d'une position dominante.

D'autres membres du groupe, notamment représentants du secteur des télécommunications, ou d'autres secteurs, estiment que des voies nouvelles devraient être explorées pour résoudre les problèmes spécifiques auxquels ils ont à faire face.

Dans ces conditions, le groupe français est majoritairement d'accord pour étudier la faisabilité des mesures suivantes :

- explorer dans quelle mesure il serait souhaitable et envisageable que les organismes de normalisation offrent une politique de licence de brevets essentiels qui soit non seulement transparente mais également plus ou moins chiffrée, afin de donner substance et effectivité à l'obligation de concession de licences raisonnables et non discriminatoires lorsque cette obligation est prévue;

- explorer l'intérêt et les conditions dans lesquelles un mécanisme spécifique de licence obligatoire réglementé pourrait servir à prévenir les cas de litiges entre brevets et normes, dans le cas de brevets essentiels couvrant des normes obligatoires ou mettant en jeu des questions substantielles de droit de la concurrence.

## Résumé

Il existe différents types de normes en France et en Europe, qui ont des effets économiques et juridiques variés.

La question des conflits entre normes et brevets apparaît essentiellement en relation avec les normes obligatoires, ou avec les normes facultatives dont l'impact économique pose des questions substantielles de droit de la concurrence.

Les expériences personnelles et donc les avis sont partagés au sein du Groupe français quant au diagnostic et aux solutions à apporter aux conflits entre normes et brevets.

D'un côté, les représentants des secteurs de la mécanique et de la chimie, par exemple, pensent que les règles actuelles des organismes de normalisation, qui régissent généralement des technologies éprouvées et libres d'utilisation, sont satisfaisantes. Ils estiment que dans la plupart des cas les conflits potentiels Brevets /Normes sont en fait résolus dès le départ :

- du fait que le breveté souhaite conserver son monopole et ne désire en aucun cas voir sa technologie brevetée être incluse dans une norme et devenir accessible à tous même moyennant paiement de royalties,
- et réciproquement, du fait que les membres du groupe de normalisation ne souhaitent pas s'obliger à payer une licence.

Ces représentants des secteurs de la mécanique et de la chimie éprouvent en conséquence une grande crainte à l'idée d'une réglementation du droit de brevet pour des raisons dont ils ne ressentent nullement la nécessité dans leur domaine d'activité. Leur souci est d'éviter absolument tout risque d'atteinte au droit de brevet et à la liberté du titulaire de DPI de disposer comme il l'entend de ses droits exclusifs.

Selon eux, les abus éventuels en matière de normalisation (normes de fait) devraient pouvoir être sanctionnés par le droit de la concurrence lorsqu'ils servent à abuser d'une situation de position dominante.

D'un autre côté, certains membres constatent que des problèmes importants se posent dans le domaine des technologies de l'information, et plus précisément des télécommunications.

Tous les membres du groupe conviennent que la meilleure façon d'éviter les problèmes est de s'abstenir de normaliser des technologies brevetées, ou encore de rédiger les

normes plutôt en termes de performances à atteindre que de caractéristiques techniques à réaliser.

Mais ces précautions sont insuffisantes pour échapper totalement au problème, notamment du fait que les recherches de brevets potentiellement pertinents ne sont jamais parfaites, ou encore en cas de stratégies abusives de la part des titulaires de brevets.

Il semble donc utile d'explorer la faisabilité d'une réglementation un peu plus contraignante en matière de transparence des organismes de normalisation et de sanction des abus dans l'exercice des DPIs couvrant des dispositions normatives. Cette exploration doit néanmoins être précautionneuse car le principe du droit exclusif attaché au brevet ne peut et ne doit être écorné que dans des cas d'exception dûment justifiés. L'objectif principal est d'inciter les acteurs économiques à transiger rapidement de gré à gré, et de faciliter la réalisation de tels accords pour assurer la sécurité juridique et dissuader les stratégies d'abus.

Plus précisément, dans les cas où la normalisation de technologies brevetées est inéluctable, ou souhaitée par les membres de l'organisation, il est probablement souhaitable que :

- les membres de l'organisation ne puissent pas adopter des stratégies de « hold up » en cachant aux autres membres qu'ils possèdent des DPIs essentiels;
- les organismes de normalisation conviennent à l'avance d'une politique précise des conditions d'appropriation et d'exploitation du « background information » et du « foreground information »;
- les organismes de normalisations optent pour une politique transparente vis à vis des tiers en rendant publique l'information sur les DPIs déclarés ou soupçonnés essentiels par rapport à la norme;
- les conditions d'octroi de licences des brevets essentiels soient le plus transparentes possibles.

Dans ces conditions, le groupe français est majoritairement d'accord pour étudier la faisabilité des mesures suivantes :

- explorer dans quelle mesure il serait souhaitable et envisageable que les organismes de normalisation offrent une politique de licence de brevets essentiels qui soit non seulement transparente mais également plus ou moins chiffrée, afin de donner substance et effectivité à l'obligation de concession de licences raisonnables et non discriminatoires lorsque cette obligation est prévue;
- explorer l'intérêt et les conditions dans lesquelles un mécanisme spécifique de licence obligatoire réglementé pourrait servir à prévenir les cas de litiges entre brevets et normes, dans le cas de brevets essentiels couvrant des normes obligatoires ou mettant en jeu des questions substantielles de droit de la concurrence.

## Summary

There exists different types of standards applying in France and Europe which bear various economical and legal effects.

The issue of conflicts arising between patents and standards appears mainly in relation to mandatory standards, or non mandatory standards which anyway raise antitrust issues in view of their economical impact.

Personal experiences and consequently opinions differ within the Group as to the diagnosis and the solutions applicable to solve such conflicts.

On the one hand, the ones representing the mechanics and the chemistry sectors, for example, are globally satisfied with the current rules and policies of their respective standardisation organisations, which generally regulate the free use of long established technologies. They think that in most cases Patents/Standards potential conflicts are in fact solved from the very beginning:

- because patentees wish to retain for themselves their monopoly and are strongly against seeing their patented technologies included into a standard and be available to everyone even in return for royalties,
- and reciprocally, because the members of the standardisation Group do not want to have to pay a license fees.

Such persons representing the mechanics and the chemistry sectors are consequently really that patent rights might be further restrained or regulated for reasons they think are not relevant in their area of activity. Their concern is to absolutely keep free from any risk of weakening of their patent rights and to maintain full freedom of use of their industrial property rights.

According to such members of the French Group, antitrust Law should sanction the potential misuses in the field of standardisation (de facto standards) as far as they allow to obtain a dominant position and to use it inadequately.

On the other hand, some other members of the French Group state that important problems have arisen in the information technologies sector and more precisely in telecommunications.

All members of the French Group agree that the best way to keep free from problems is to refrain from including patented technologies in standards, or to stick to draft standards in terms of performances and results to achieve, rather than in terms of technical features.

But these efforts are not enough to solve the problem once and for all, namely in view of such issues like incompleteness of searches for prior essential IPRs, or where patent holders misuse their rights.

It seems therefore useful to investigate the feasibility of a regulation slightly more constraining in the field of the requested level of transparency of standardisation organisations and in the field of remedies in case of misuse of IPRs covering standards.

Nevertheless such an investigation has to be carried out cautiously because the exclusive right principle attached to patents can and must only be bypassed as an exception in cases duly justified. The main aim is to encourage economic actors to quickly reach settlements by mutual agreement and to facilitate such agreements in order to obtain legal security and to discourage misuse strategies.

More precisely, in cases where inclusion of patented features in a standard cannot be prevented, or is requested by the members of the standard body, it is probably favourable that :

- the members of the standard body should not adopt « hold up » strategies i.e. by not informing the other members they hold essential industrial property rights;
- Standard bodies should agree beforehand on a precise policy about the conditions of appropriation and use of the background and foreground information;
- Standard bodies should adopt a transparent policy towards third parties by making available to the public the information on industrial property rights declared or judged essential in relation with standards;
- licensing conditions of essential patents should be as transparent as possible.

In this respect, the French Group in its majority is in favour of allowing to study the feasibility of following issues :

- Explore to what extent it should be desirable and worth considering that standardisation organisations present a licence policy for essential patents which will be transparent with figures attached, in order to give substance and effectiveness to the undertaking of granting fair, reasonable and not discriminatory licences when provided;
- Explore the interest and the conditions under which a specific regulated mechanism of compulsory licence should serve to solve conflicts between patents and standards, in the case of essential patents covering mandatory standards or standards involving substantial antitrust issues.

## **Zusammenfassung**

Es gibt verschiedene Arten von Normen in Frankreich und in Europa, die unterschiedliche wirtschaftliche und rechtliche Auswirkungen haben.

Konflikte zwischen Normen und Patenten treten hauptsächlich in Verbindung mit den obligatorischen Normen oder mit fakultativen Normen auf, deren wirtschaftliche Auswirkungen wesentliche Fragen hinsichtlich des Wettbewerbsrechtes aufwerfen.



Die persönlichen Erfahrungen und demnach die Ansichten gehen innerhalb der französischen Gruppe auseinander, was die Diagnose und die Lösungen der Konflikte zwischen Normen und Patenten anbetrifft.

Einerseits meinen die Vertreter der Bereiche Mechanik und Chemie beispielsweise, dass die derzeitigen Regeln der Normungsorganismen, denen im allgemeinen bewährte und frei verwendbare Technologien unterliegen, zufriedenstellend sind. Ihrer Meinung nach sind die potentiellen Konflikte Patente/Normen in den meisten Fällen eigentlich von Anfang an gelöst:

- weil der Patentinhaber sein Monopol behalten möchte und keinesfalls wünscht, dass seine patentierte Technologie in eine Norm aufgenommen und Dritten durch die Zahlung von Royalties zugänglich gemacht wird,
- und weil umgekehrt die Mitglieder des Normungsgremiums keine Lizenz bezahlen möchten.

Diese Vertreter der Bereiche Mechanik und Chemie fürchten sich demnach vor der Idee einer Reglementierung des Patentrechts aus Gründen, die sie für ihren Aktivitätsbereich absolut nicht für erforderlich halten. Ihre Sorge ist, unbedingt jegliches Risiko eines Angriffs auf das Patentrecht und auf die Freiheit des gewerblichen Eigentumsrechts(EG)-Inhabers zu vermeiden, über seine exklusiven Rechte frei verfügen zu können.

Ihrer Ansicht nach sollten eventuelle Missbräuche in Bezug auf die Normung (tatsächliche Normen) durch das Wettbewerbsrecht bestraft werden können, wenn sie dazu dienen, eine führende Stellung zu missbrauchen.

Andererseits stellen bestimmte Mitglieder fest, dass bedeutende Probleme im Bereich der Informationstechnologien und insbesondere der Telekommunikation auftreten.

Alle Mitglieder der Gruppe sind sich einig darüber, dass die beste Lösung, Probleme zu vermeiden, darin besteht, keine patentierten Technologien zu normalisieren bzw. die Normen eher in Form von zu erreichenden Leistungen als in zu verwirklichenden technischen Merkmalen abzufassen.

Diese Maßnahmen sind jedoch unzureichend, um dem Problem völlig zu entgehen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Suche von potential einschlägigen Patenten nie perfekt ist, oder auch bei missbräuchlichen Strategien vonseiten der Patentinhaber.

Demnach erscheint es zweckmäßig zu sein, die Machbarkeit einer etwas strengeren Reglementierung in Bezug auf die Transparenz der Normungsorganismen und auf die Bestrafung von Missbräuchen bei der Ausübung der Normbestimmungen deckenden EGs zu erforschen. Diese Erforschung muss dennoch vorsichtig erfolgen, da das Prinzip des exklusiven Patentrechts nur in ordnungsgemäß nachgewiesenen Ausnahmefällen angegriffen werden kann und darf. Das Hauptziel besteht darin, die wirtschaftlichen Akteure zu veranlassen, rasch in beiderseitigem Einverständnis zu handeln und die

Erfüllung derartiger Vereinbarungen zu erleichtern, um die rechtliche Sicherheit zu gewährleisten und Missbrauchstrategien zu unterbinden.

Genauer gesagt, wenn die Normung von patentierten Technologien unvermeidbar ist oder von den Mitgliedern der Organisation gewünscht wird, ist es sicherlich wünschenswert, dass:

- die Mitglieder der Organisation keine "hold-up"-Strategien verfolgen können, indem sie den anderen Mitgliedern verstecken, dass sie wesentliche GEs besitzen;
- die Normungsorganismen von vornherein eine präzise Politik der Aneignungs- und Nutzungsbedingungen des "information backgrounds" und des "information foregrounds" vereinbaren;
- die Normungsorganismen sich für eine transparente Politik gegenüber Dritten entscheiden, indem die Information bezüglich der in Bezug auf die Norm für wesentlich erklärten oder gehaltenen GEs veröffentlicht wird;
- die Lizenzerteilungsbedingungen der wesentlichen Patente möglichst transparent sind.

Unter diesen Bedingungen ist die französische Gruppe in der Überzahl damit einverstanden, die Machbarkeit folgender Maßnahmen zu prüfen:

- Erforschung, inwieweit es wünschenswert und in Betracht zu ziehen wäre, dass die Normungsorganismen eine Lizenzpolitik für wesentliche Patente anbieten, die nicht nur transparent sondern auch mehr oder weniger beziffert ist, um der Gewährungsverpflichtung von Lizenzen eine angemessene Substanz und Effizienz zu verleihen, und die nicht diskriminierend ist, wenn diese Verpflichtung vorgesehen wird;
- Erforschung des Interesses und der Bedingungen, unter denen ein spezifischer reglementierter, obligatorischer Lizenzmechanismus dazu dienen könnte, Streitfälle zwischen Patenten und Normen zu verhindern, im Fall von wesentlichen Patenten, die obligatorische Normen decken oder substantielle Fragen des Wettbewerbsrechts aufwerfen.