

OMPI



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

SCP/13/2.

ORIGINAL : anglais

DATE : 18 février 2009

F

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Treizième session
Genève, 23 - 27 mars 2009

NORMES TECHNIQUES ET BREVETS*

Document établi par le Secrétariat

* Les observations formulées par les membres et les observateurs du SCP concernant ce document sont disponibles à l'adresse : http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=153897

Table des matières

RESUME.....	2
I. INTRODUCTION.....	7
II. CARTOGRAPHIE ACTUELLE DE LA NORMALISATION.....	8
a) Que faut-il entendre par normes?	8
b) Objectifs, avantages et besoins du consommateur	9
c) Procédures de normalisation	10
i) Types de normes.....	10
ii) Procédures de normalisation	11
iii) Normes ouvertes.....	11
d) Dimension internationale de la normalisation.....	13
III. INTERFACE AVEC LE SYSTEME DES BREVETS.....	15
a) Système des brevets : points communs avec le système des normes.....	15
b) Tensions et ambivalence	16
i) Questions inhérentes aux technologies brevetées dans des normes.....	16
ii) Questions concernant le bon fonctionnement du système des brevets.....	18
c) Enjeux de politique générale	19
d) Approches actuelles.....	19
IV. POLITIQUES EN MATIÈRE DE BREVETS DES ORGANISMES DE NORMALISATION	20
a) Politiques en matière de brevets des organismes de normalisation : description générale.....	20
b) Exemples de politiques en matière de brevets des organismes de normalisation .	21
i) UIT, ISO et CEI	21
ii) ETSI	24
iii) ANSI.....	26
iv) IEEE Standards Association (IEEE-SA).....	28
v) W3C	29
c) Questions à l'étude	31
V. REGROUPEMENT DE BREVETS	36
VI. MESURES LEGISLATIVES.....	40
VII. ASPECTS DU DROIT DE LA CONCURRENCE.....	42
a) Brevets et concurrence	42
b) Normes et concurrence	43
c) Au carrefour des brevets, des normes et de la concurrence	44
i) Non-divulcation des brevets essentiels	44
ii) Divulcation <i>ex ante</i> des conditions de licence	45
iii) Regroupements de brevets	46
VIII. REGLEMENT DES LITIGES	48
IX. INFORMATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS SUR LES BREVETS DISPONIBLES EN VERTU DU SYSTEME DES BREVETS ET DU SYSTEME DE NORMALISATION	50

RESUME

Cartographie actuelle de la normalisation

1. La grande majorité des produits actuellement sur le marché ont été mis au point d'une façon conforme à une ou plusieurs normes. De nombreuses normes visent à protéger la sécurité humaine, la santé ou l'environnement. De surcroît, les normes jouent un rôle important dans la promotion de la compatibilité et de l'interopérabilité de produits ou parties émanant de différents producteurs. La normalisation facilite par ailleurs l'échange et l'utilisation mutuelle d'informations entre les parties concernées, permettant ainsi à différents produits de travailler ensemble.

2. Une plate-forme technique placée dans le contexte de la normalisation offre des économies d'échelle et peut également encourager l'établissement de conditions d'égalité pour les entités rivales. Dans l'optique de l'État, la normalisation est de plus en plus considérée comme un outil à l'appui de diverses politiques nationales publiques telles que la politique de sécurité et de santé publiques, la politique industrielle et la politique commerciale. Les normes protègent les consommateurs des pratiques abusives en garantissant la qualité et la sûreté des produits et services. Une interopérabilité accrue peut se traduire par une plus grande utilité des produits et par un plus grand choix de produits complémentaires offerts à des prix plus bas. Pour en tirer parti, les normes adoptées ainsi que les procédures de normalisation ne devraient pas étouffer la concurrence et décourager l'innovation, et elles devraient assurer un accès équitable aux normes et leur utilisation par ceux qui les appliquent.

3. Il y a en général deux catégories de normes : les normes *de facto* et les normes *de jure*. Les normes *de jure* sont fixées par des organismes de normalisation qui coordonnent et facilitent une procédure de normalisation avec la participation de diverses parties prenantes. Ces organismes peuvent être internationaux, régionaux ou nationaux. Dans certains cas, des entreprises se regroupent pour fixer des normes techniques dans un domaine ou une industrie donné. Parmi les normes technologiques, on s'intéresse en particulier aux "normes ouvertes".

4. Compte tenu de la mondialisation et des interactions économiques accrues entre les États, l'importance que revêt l'élaboration de normes internationales ne cesse de croître dans de nombreux pays. Au vu de la contribution importante que les normes internationales peuvent faire pour faciliter le commerce international, l'Accord sur les obstacles techniques au commerce a été conclu en tant que partie intégrante de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Interface avec le système des brevets

5. Les brevets et les normes servent des objectifs communs dans la mesure où ils encouragent ou soutiennent les uns comme les autres l'innovation ainsi que la diffusion de technologies. Aussi longtemps que le système des brevets encourage les entreprises à faire bénéficier la normalisation de leurs technologies et que, par conséquent, la meilleure solution est adoptée comme une norme à des fins d'utilisation à grande échelle sur le marché à un coût raisonnable, le système des brevets et la procédure de normalisation ont le même objectif, à savoir promouvoir l'innovation et la diffusion de technologies. Toutefois, si les droits de brevet sont appliqués d'une manière qui risque d'entraver l'utilisation la plus large des normes, il se peut que surgisse entre les deux systèmes un certain antagonisme.

6. Un scénario possible est qu'un titulaire de brevet qui a participé à la procédure de normalisation puisse cacher des brevets existants ou des demandes en instance qui sont essentiels pour l'application de la norme à l'étude (brevets essentiels) afin d'appliquer les droits de brevet uniquement après l'adoption de la norme et refuser l'octroi d'une licence sur brevet dans des conditions raisonnables. Un autre scénario est qu'un brevet essentiel peut être la propriété d'un titulaire de brevet qui n'a pas participé à la procédure de normalisation et qui peut faire appliquer les droits de brevet d'une manière qui décourage ou bloque l'application de la norme. Le problème de "hold-up" peut également se poser lorsqu'une norme est affectée par plusieurs brevets dont sont les propriétaires différents titulaires. Même si chaque titulaire est disposé à octroyer sous licence son brevet dans des conditions raisonnables, la redevance totale revendiquée risque d'empêcher l'application de la norme.

7. Le bon fonctionnement du système des brevets a lui aussi une influence sur celui du système des normes. S'agissant de la qualité des brevets délivrés, la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la délivrance d'un brevet ainsi que le coût d'obtention et de maintien des brevets à l'échelle internationale sans oublier le coût du règlement des différends, sont quelques-uns des problèmes de caractère général auxquels fait face de nos jours le système des brevets.

8. Pour empêcher que des conflits potentiels ne surgissent entre les systèmes des brevets et de normes, plusieurs approches ont été retenues. L'une consiste à améliorer les mécanismes d'autorégulation des organismes de normalisation (politiques en matière de brevets) de manière à accroître la transparence et l'accessibilité aux technologies brevetées qui couvrent les normes. Une deuxième consiste à chercher des solutions pragmatiques sur le marché, notamment créer un regroupement de brevets pour réduire le coût de transaction des modalités de concession des licences. Une troisième consiste à appliquer des mesures législatives qui peuvent être propres au droit des brevets ou extérieurs à lui et qui peuvent toucher, en particulier, à l'application du droit de la concurrence.

Politiques des brevets des organismes de normalisation

9. De nombreux organismes de normalisation ont adopté en matière de brevets des politiques qui encouragent la divulgation rapide des brevets essentiels et des demandes de brevet et ils cherchent à obtenir des titulaires de brevets des garanties quant à certaines modalités de concession de licences comme des conditions raisonnables et non discriminatoires ou équitables, raisonnables et non discriminatoires, ou sans redevances. Si le titulaire n'accepte pas ces conditions, la norme à l'étude ne peut pas être adoptée et l'organisme peut décider d'en reprendre l'examen. En général, les politiques en matière de brevets des organismes de normalisation disposent que les informations pertinentes doivent être soumises durant la procédure de normalisation (ou même après cette procédure) et arrêter les procédures de soumission ainsi que les conséquences du non-respect des obligations. Normalement, ce sont les organismes de normalisation qui publient les déclarations de divulgation des brevets et de concession des licences.

10. En général, les organismes de normalisation éprouvent de la réticence à participer de façon active à la vérification de la validité des brevets divulgués, à l'analyse de la pertinence et du caractère essentiel des brevets notifiés, à l'évaluation de la conformité avec les modalités déclarées de concession des licences et aux litiges potentiels qui peuvent surgir. Les modalités détaillées de concession des licences sont négociées en dehors de la procédure de normalisation par les parties concernées. Étant donné que les politiques liées aux brevets sont des règles fixées par les organismes de normalisation pour s'autoréguler, ces règles ne

lient pas les parties qui ne participent pas aux procédures de normalisation de ces organismes. Les politiques en matière de brevets des différents organismes de normalisation varient considérablement de l'un à l'autre. Chaque organisme adapte sa politique en fonction de ses besoins. Le présent document décrit les politiques des organisations suivantes : i) UIT, ISO et CEI; ii) ETSI; iii) ANSI; iv) IEEE-SA; et v) W3C.

11. En général, les organismes de normalisation sont d'avis que leurs politiques de propriété intellectuelle sont assez efficaces comme en témoignent les rares problèmes de propriété intellectuelle associés à leurs normes. Les fonctionnaires chargés des procédures de normalisation estiment néanmoins qu'il est possible d'améliorer les politiques en matière de brevets des organismes de normalisation. Au nombre des domaines d'amélioration possibles, qui concernent la transparence, la clarté et la certitude de ces politiques, figurent les suivants :

- clarification de termes utilisés dans les politiques en matière de brevets;
- divulgation *ex ante* des conditions de licence, qui dépassent le cadre des conditions raisonnables et non discriminatoires ou équitables, raisonnables et non discriminatoires, par les titulaires de brevets, à titre volontaire, avant l'adoption de la norme à l'étude;
- recensement effectif des brevets considérés comme potentiellement essentiels au début de la procédure de normalisation;
- mise en oeuvre effective des politiques en matière de brevets des organismes de normalisation;
- domaines d'interaction entre la politique en matière de brevets d'un organisme de normalisation, en particulier les conditions de licence raisonnables et non discriminatoires ou équitables, raisonnables et non discriminatoires, et les licences de logiciel libre.

Regroupement des brevets

12. Dans les cas où une norme comporte plusieurs brevets essentiels que détiennent un certain nombre de titulaires différents, le problème de coordination devient manifeste. Un regroupement de brevets a lieu en vertu d'un accord permettant aux titulaires de brevets participants d'utiliser les brevets groupés et concédant une licence standard pour ainsi permettre à d'autres d'utiliser les brevets groupés. L'accord prévoit également l'allocation d'une partie des droits de concession de licences entre les membres du regroupement. Les clauses et modalités de concession de licences varient d'un regroupement à l'autre. En ce qui concerne les regroupements de brevets standard, une clause de la redevance la plus favorable est normalement incorporée pour garantir la non-discrimination entre les titulaires de licences. La licence groupée s'applique normalement à tous les brevets qui peuvent dans l'avenir être inclus dans le groupe. Qui plus est, quelques regroupements de brevets imposent aux titulaires l'obligation de rétrocéder les brevets essentiels dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. En outre, on trouve également dans quelques regroupements une clause de résiliation défensive. Étant donné que la participation à un regroupement de brevets est volontaire au choix des titulaires, le regroupement de brevets à lui seul ne peut pas éliminer totalement les questions de hold-up. Enfin, comme ils font intervenir une coordination et des accords entre concurrents, les regroupements de brevets risquent de soulever des questions antitrust.

Mesures législatives

13. En règle générale, des mesures comme les politiques en matière de brevets des organismes de normalisation, la concession réciproque de licences et les regroupements de brevets sont pour les parties concernées des solutions contractuelles qui leur permettent d'accroître la certitude juridique aux fins d'une application efficace et réelle des technologies normalisées. L'approche contractuelle a l'avantage d'offrir des solutions satisfaisant toutes les parties concernées qui répondent le mieux aux besoins de chaque situation spécifique. Toutefois, l'application de mécanismes juridiques propres au système des brevets ou extérieurs à lui, est une autre solution possible qui aurait l'avantage d'avoir une applicabilité plus universelle. Les adversaires d'une approche législative font toutefois valoir qu'une trop forte ingérence dans la procédure de normalisation par le biais de mesures législatives aurait un impact défavorable sur les incitations à l'investissement et à l'innovation. En ce qui concerne les mesures législatives propres au système de brevets, les exclusions de la brevetabilité et les exceptions et limitations à l'application des droits de brevet ont été suggérés comme des mécanismes appropriés. D'aucuns ont proposé que le mécanisme de la "licence de droit" soit exploré afin d'assurer l'accès à des coûts raisonnables aux technologies incorporées dans les normes.

Aspects du droit de la concurrence

14. Les lois sur les brevets ont pour but de promouvoir l'innovation et le bien-être du consommateur en accordant, pour une période de temps limitée, un droit exclusif limité au titulaire d'un brevet et nécessitant la divulgation publique des inventions. D'autre part, les lois sur la concurrence cherchent elles aussi à promouvoir l'innovation et le bien-être du consommateur en s'assurant que le marché fonctionne bien et, en particulier, que l'accès au marché ne soit pas excessivement entravé ou rendu difficile.

15. Un brevet ne donne pas automatiquement à son titulaire un pouvoir de marché. Toutefois, si la concurrence est faussée par le comportement d'un titulaire qui cherche à dominer un marché ou qui suit des pratiques contraires aux règles de concurrence tendant à créer une position dominante, le droit de la concurrence serait appliqué pour combattre un tel abus et ce, afin de rétablir une juste concurrence sur le marché. De même, les accords de concession de licences pour brevets contiennent des éléments compétitifs en ce sens qu'ils encouragent le transfert efficace de technologies en intégrant la technologie protégée par une licence dans les actifs du titulaire. Ceci étant, il risque de se poser problème avec le droit de la concurrence si un accord de licence contient des restrictions qui ont un impact négatif sur la concurrence entre des entités qui, en l'absence de la licence, auraient été des concurrents sur le marché concerné.

16. Lorsque des technologies normalisées sont protégées par des brevets, il se peut que surgissent au titre du droit de la concurrence des problèmes spécifiques. Une fois qu'est adoptée une norme couvrant une technologie qui relève de la protection d'un brevet, un titulaire de brevet peut être en mesure d'exiger des redevances plus élevées ou d'autres conditions déraisonnables pour concéder une licence de sa technologie aux exécutants de cette norme en l'absence d'une autre technologie. Le présent document décrit plus en détail les problèmes de concurrence relatifs à la non-divulgation des brevets essentiels contre la politique des brevets des organismes de normalisation, la divulgation *ex ante* des modalités de concession de licences durant la procédure de normalisation ainsi que les regroupements de brevets.

Règlement des litiges

17. Lorsque se produit un litige entre des particuliers, une façon de le régler est d'intenter des poursuites, c'est-à-dire de soumettre l'affaire à un tribunal compétent. Toutefois, le règlement judiciaire des litiges et, en particulier, des litiges internationaux suppose une multitude de procédures dans différents ressorts juridiques, avec le risque de résultats divergents. La médiation, l'arbitrage ou d'autres modes extrajudiciaires de règlement permettent aux parties de contourner ces problèmes et de régler leurs litiges d'une manière plus simple et moins onéreuse s'ils sont bien conduits.

18. En ce qui concerne les activités de normalisation, il y a plusieurs situations potentielles dans lesquelles un litige sur des brevets connexes peut surgir. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI offre des solutions pour le règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux entre particuliers. Les procédures d'arbitrage, de médiation et de désignation des experts proposées par le Centre se prêtent particulièrement bien au règlement des litiges transfrontières. La désignation des experts est particulièrement appropriée lorsqu'il est nécessaire de régler des questions d'une nature technique ou scientifique comme les différends relatifs à l'interprétation des revendications, à l'étendue des droits couverts par une licence ou à la fixation d'un taux de redevance.

Informations techniques et informations sur les brevets disponibles en vertu du système des brevets et du système de normalisation

19. Du point de vue du système des brevets, les informations divulguées durant la procédure de normalisation peuvent être des informations sur l'état de la technique au sens du droit de brevets. La prise en compte appropriée par les offices des brevets de ces informations générées pendant la procédure de normalisation garantirait la qualité des brevets délivrés et renforcerait la certitude juridique. Malheureusement, ces informations ne sont pas facilement accessibles et utilisables immédiatement par les offices des brevets au niveau international. Qui plus est, la nature confidentielle/publique de ces informations ainsi que la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du public doivent être précisées.

20. Du point de vue du système de normalisation, les informations dont disposent sur les brevets les offices des brevets peuvent accroître la transparence de la procédure de normalisation. On trouvera dans le registre de l'office des brevets concerné des informations à jour et dynamiques sur les brevets, qui comprennent des informations sur leur statut aussi bien technique que juridique. Certes, les informations que contient le registre sont mises à la disposition du public pour inspection mais un nombre limité d'offices fournissent un service en ligne qui permet d'accéder à ces informations.

I. INTRODUCTION

21. À la douzième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), qui s'est tenue du 23 au 27 juin 2008, à Genève, le SCP a prié le Secrétariat de l'OMPI d'établir pour sa prochaine session des études préliminaires sur quatre questions. Ces quatre questions sont les suivantes :

- diffusion de l'information en matière de brevets (notamment la question d'une base de données des rapports de recherche et d'examen);
- exceptions relatives à l'objet brevetable et limitations des droits, notamment l'exception en faveur de la recherche et les licences obligatoires;
- brevets et normes techniques;
- le privilège du secret professionnel;

22. Ces quatre questions ne sont pas à considérer comme prioritaires par rapport aux autres questions figurant sur la liste qui a été établie durant la douzième session du SCP et figurait dans l'annexe au document SCP/12/4 Rev. (voir paragraphe 8.c) du document SCP/12/4 Rev.).

23. En conséquence, le présent document a été établi par le Secrétariat sous la forme d'une étude préliminaire sur la question des brevets et des normes pour la treizième session du SCP, qui se tiendra du 23 au 27 mars 2009.

24. Bien que le SCP traite principalement de groupes de questions touchant aux lois sur les brevets, le présent document, compte tenu de la nature intersectorielle du sujet, fournit d'abord des descriptions générales de normes et procédures de normalisation. Il se penche ensuite sur l'interface avec le système des brevets, examine les tensions potentielles entre le système de normalisation et le système des brevets, et donne des informations sur les mécanismes possibles qui ont été utilisés pour empêcher des litiges de se produire. Ce sont : les politiques en matière de brevets des organismes de normalisation; les regroupements de brevets; les mécanismes juridiques à l'intérieur du système des brevets; les aspects du droit de la concurrence; le règlement des litiges; et les informations techniques et informations sur les brevets disponibles dans le système des brevets et le système de normalisation.

25. À la douzième session du SCP, il a été précisé que le *modus operandi* du Comité, à savoir accomplir des progrès sur un certain nombre de volets, y compris l'établissement d'études préliminaires, a été adopté pour élaborer le programme de travail du Comité (voir le paragraphe 123 du document SCP/12/5 Prov.). À la lumière de ce qui précède, l'étude préliminaire placerait dans leur contexte les questions actuelles qui intéressent les normes et brevets et elle ne contiendrait aucune conclusion.

II. CARTOGRAPHIE ACTUELLE DE LA NORMALISATION

a) Que faut-il entendre par normes?

26. Nous sommes entourés de normes techniques. La grande majorité des produits actuellement sur le marché ont été mis au point d'une façon conforme à ou en conformité avec une ou plusieurs normes. Comme les normes qui régissent les produits alimentaires ou les voitures peuvent le donner à entendre, la conformité des produits et services aux normes n'est pas seulement une question de commodité pratique car elle fournit également une garantie de qualité, de sûreté et de fiabilité. De surcroît, les normes sont considérées comme une façon importante de promouvoir l'adoption à grande échelle de nouvelles technologies sur le marché, en particulier mais sans y être limitées, le domaine des techniques de l'information et de la communication.

27. La normalisation pourrait couvrir un vaste éventail de sujets dont les technologies du génie civil, la santé et l'environnement, les transports, la distribution de marchandises, la construction, l'agriculture et les aliments. Elle peut couvrir des produits, processus et services et les normes peuvent elles fournir diverses caractéristiques techniques comme les caractéristiques physiques, les caractéristiques fonctionnelles, les mesures, les protocoles et les règles. Quelques normes couvrent les systèmes de gestion comme les systèmes de gestion de la qualité et les systèmes de gestion de l'environnement. Malgré ses nombreuses utilisations, il semblerait qu'il n'y ait pas une seule définition universelle du terme "normes". D'après le Guide ISO/IEC 2:2004 *Normalisation et activités connexes – Vocabulaire général*, le terme "norme" est défini comme étant "un document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné". Il est également indiqué que les "normes devraient être fondées sur les résultats consolidés de la science, de la technologie et de l'expérience, et viser la promotion de bénéfices optimaux pour la société". L'Accord sur les obstacles techniques au commerce définit le terme "norme", aux fins de cet accord, comme un "document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés". Par conséquent, aux fins de cet accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par "règlements techniques" les documents dont le respect est obligatoire. En outre, l'Accord sur les obstacles techniques au commerce couvre des documents qui sont établis par consensus ainsi que de documents qui ne sont pas fondés sur un consensus.

28. Aux fins de la présente étude qui traite de la relation entre les brevets et les normes, il semblerait que la "norme" puisse être interprétée au sens large du terme puisque, comme on le verra plus loin, les tensions inhérentes entre les systèmes de brevets et de normes résultent du droit exclusif légitime que confère un brevet d'une part et de l'utilité d'une application à grande échelle de normes, que leur respect soit volontaire ou obligatoire, par un large éventail de parties prenantes de l'autre.

b) Objectifs, avantages et besoins du consommateur

29. Les objectifs de la normalisation peuvent avoir de multiples facettes car elle couvre une large gamme de produits, de procédés et de services. Maintes normes visent à protéger la sécurité humaine, la santé ou l'environnement. Elles sont souvent essentielles pour notre subsistance et elles contribuent à l'amélioration de la qualité de la vie. En règle générale, les normes garantissent la qualité et la fiabilité des produits, procédés ou services.

30. Ce que l'on appelle les normes techniques, qui sont des spécifications techniques permettant de remplacer une pièce d'un produit donné par une autre pièce ou d'assembler les pièces du produit en question, jouent un rôle important dans la promotion de la compatibilité et de l'interopérabilité des produits ou de leurs pièces de différentes entreprises. Qui plus est, en particulier dans le domaine des techniques de l'information et des communications, la normalisation facilite l'échange et l'utilisation réciproque de l'information entre les parties connectées, permettant ainsi à différents produits de travailler ensemble. Par conséquent, les normes facilitent l'élaboration de produits compatibles et interopérables en fournissant des plates-formes et des interfaces, et elles encouragent la création, la fabrication et la livraison efficaces de produits au marché. De concert avec l'importance de plus en plus grande du rôle que jouent les techniques de l'information et de la communication dans la société de l'information, on s'est de plus en plus intéressé au rôle joué par les normes dans le soutien de l'interopérabilité au sein de la société de réseau où la normalisation technique joue un rôle important dans la mise en contact des personnes partout et à n'importe quel moment.

31. Une plate forme technique créée par la normalisation offre des économies d'échelle et peut également fournir les mêmes conditions d'égalité aux entités rivales qui s'efforcent d'offrir le produit le meilleur conforme aux normes. C'est pourquoi, dans un système de marché efficace, les normes abaissent le long de la chaîne d'approvisionnement les coûts de transaction pour les consommateurs, facilitant ainsi le commerce et les échanges de biens et services. De plus, de nombreuses spécifications techniques adoptées en tant que normes sont publiées et mises à la disposition du public. En conséquence, les normes encouragent également la diffusion de la technologie et des pratiques commerciales.

32. En bref, les normes jouent de nos jours un rôle important dans l'amélioration de la compatibilité et de la qualité des produits et services sur le marché. Dans l'optique d'un gouvernement, la normalisation est de plus en plus reconnue comme un outil à l'appui de diverses politiques publiques nationales telles que la politique de santé et de sécurité publique, la politique industrielle et la politique commerciale. Du point de vue des consommateurs, une meilleure interopérabilité peut se solder par une meilleure utilité des produits et par des procédés simplifiés de même que par un choix accru de produits complémentaires qui, du fait de la concurrence, s'accompagnent de prix plus bas. En outre, les normes protègent le consommateur des pratiques abusives en garantissant la qualité et la sûreté des produits et services de telle sorte que les consommateurs puissent avoir une plus grande confiance dans le marché.

33. Pour le secteur des entreprises, en particulier dans le domaine des techniques de l'information et de la communication, la normalisation est reconnue comme un outil commercial stratégique essentiel pour occuper une place concurrentielle sur le marché. Les normes réduisent les coûts qui peuvent être nécessaires pour concevoir, fabriquer et livrer des produits dans différentes configurations. En outre, une technologie normalisée peut accroître la valeur et le volume du marché si l'interopérabilité facilitée par des normes offre aux consommateurs des avantages et des bénéfices.

34. Pour tirer parti de ces avantages, les normes adoptées ainsi que les procédures de normalisation ne devraient pas étouffer la concurrence et décourager l'innovation, et elles devraient assurer un accès juste aux normes par ceux qui les appliquent ainsi que leur utilisation. Dans le cas contraire, la normalisation risquerait de verrouiller les utilisateurs dans une plate-forme technologique particulière en raison de coût élevé des changements, de réduire le choix des produits et services, et d'aboutir à une concentration sur le marché.

c) Procédures de normalisation

i) Types de normes

35. D'une façon générale, il existe deux catégories de normes techniques : les normes *de facto* et les normes *de jure*. Une norme *de facto* existe à partir du moment où une technologie donnée est couramment mise en œuvre par les acteurs du marché et acceptée par le public de telle sorte qu'une telle technologie devient la technologie dominante même si elle n'a pas été adoptée par un organisme officiel de normalisation. Les normes *de jure* sont en général fixées par des organismes de normalisation dont le rôle est de coordonner et faciliter une procédure de normalisation avec la participation de diverses parties prenantes.

36. Les organisations de normalisation peuvent être internationales, régionales ou nationales. Les organisations internationales de normalisation (par exemple, l'Organisation internationale de normalisation (ISO), dont les membres représentent des organisations nationales ou régionales ou des gouvernements nationaux) élaborent des normes internationales. Les organisations régionales (par exemple l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et l'Organisation africaine de normalisation (ARSO)) élaborent ou coordonnent des normes aux fins de leur utilisation dans une région donnée. De nombreux organismes régionaux aident les organismes de normalisation et coopèrent au niveau régional, ce qui facilite l'harmonisation des normes et les évaluations de la conformité dans la région.

37. Dans le cas de l'application à l'échelle nationale de normes, les organismes nationaux de normalisation peuvent élaborer leurs propres normes nationales ou adopter des normes internationales qui ont été élaborées sur la base consensus international. Les normes nationales peuvent être soit obligatoires soit volontaires. En général, des normes obligatoires sont établies dans des domaines présentant un intérêt pour la sécurité publique, la santé ou la protection de l'environnement alors que, dans la plupart des domaines, l'adoption et l'application de normes sont volontaires en ce sens que la participation à l'adoption des normes ainsi que leur utilisation sont volontaires. Diverses parties prenantes comme des fabricants, des consommateurs, des associations commerciales et des associations professionnelles peuvent participer à la procédure de normalisation. Dans quelques pays, l'organisme national de normalisation fait partie du gouvernement (par exemple, l'Administration de normalisation de la République populaire de Chine (SAC)) alors que, dans d'autres, c'est une organisation indépendante mais en rapport étroit avec le gouvernement (par exemple, le Japan Industrial Standards Committee (JISC)). Aux États-Unis d'Amérique, un système national de normalisation se compose d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux de normalisation, l'American National Standards Institute (ANSI), une organisation non gouvernementale, accréditant les organismes de normalisation et approuvant les normes élaborées par les organismes de normalisation tels que l'American National Standards. Les statuts, la gouvernance, le mécanisme de financement et la structure opérationnelle peuvent dépendre de la politique gouvernementale et des conditions socio-économiques de chaque pays.

38. Dans certains cas, des entreprises se regroupent pour fixer des normes techniques dans un domaine ou une industrie donné. Par rapport à l'adoption officielle de normes par les organismes de normalisation, en général, les consortiums peuvent avoir plus de flexibilités pour élaborer des normes dans des délais plus courts. C'est pourquoi ce type de normes est souvent élaboré et appliqué dans les technologies à évolution rapide comme les techniques de l'information et de la communication. C'est ainsi par exemple que le Groupe d'étude sur l'ingénierie Internet (IETF) et le Consortium W3C sont d'importants organismes internationaux de normalisation pour l'Internet et la Toile.

ii) Procédures de normalisation

39. En règle générale, les normes *de jure* sont élaborées par un large éventail de parties prenantes qui ont pour même intérêt d'établir et d'utiliser des normes dans un domaine particulier. La procédure exacte de normalisation varie d'un organisme de normalisation à l'autre. Il n'empêche en général que lorsqu'une nouvelle norme se révèle nécessaire, une demande peut être soumise par une partie intéressée à un tel organisme. Si cette demande est acceptée, un comité technique est constitué pour rédiger, mettre au point et adopter la norme. En règle générale, des experts techniques qui se sont portés volontaires pour participer et contribuer à la procédure de normalisation et autres parties prenantes siègent à ce comité.

40. Les normes élaborées par un organisme sont parfois évoquées par d'autres organismes. Des normes internationales peuvent être adoptées à des fins d'utilisation nationale, des normes nationales peuvent devenir des normes internationales adoptées par des organismes internationaux de normalisation et des normes arrêtées par des consortiums peuvent devenir des normes internationales une fois qu'un consensus international est atteint. Les technologies devenant de plus en plus complexes, une norme peut incorporer par référence d'autres normes élaborées et adoptées par le même organisme de normalisation ou par d'autres de ces organismes.

iii) Normes ouvertes

41. Parmi les normes technologiques, on s'intéresse en particulier aux "normes ouvertes". Il n'existe pas de définition universellement acceptée de cette expression, mais toutes les normes ouvertes partagent les caractéristiques suivantes : i) la spécification est accessible au public gratuitement ou moyennant le paiement d'une redevance raisonnable; ii) tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'application de la norme sont mis à la disposition de tous les exécutants à des conditions raisonnables et non discriminatoires, gratuitement ou moyennant le paiement d'une redevance raisonnable; et iii) la spécification doit être suffisamment détaillée pour permettre aux parties intéressées de prendre intégralement connaissance de sa portée et rendre possibles des applications concurrentes par des prestataires de services multiples. Certains définissent les normes ouvertes comme des spécifications techniques accessibles au public qui ont été créées dans le cadre d'une procédure volontaire, consensuelle, transparente et ouverte¹. L'UIT-T par exemple définit les "normes ouvertes" comme suit²:

¹ La Global Standards Collaboration (GSC) définit l'expression "normes ouvertes" dans sa résolution GSC-12/05 : normes ouvertes (12 juillet 2007) [www.gsc.etsi.org]. La définition qu'en donne l'ANSI peut être trouvée à l'adresse suivante :
<http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/Critical%20Issues%20Papers/Griffin%20-%20Open%20Standards%20-%202005-05.doc>.

² <http://www.itu.int/ITU-T/othergroups/ipr-adhoc/openstandards.html>.

Par “normes ouvertes”, on entend des normes mises à la disposition du grand public qui sont élaborées (ou approuvées) et maintenues au moyen d’une procédure collaborative et consensuelle. Les “normes ouvertes” facilitent l’interopérabilité et l’échange des données entre différents produits ou services, et elles ont pour but leur adoption généralisée.

Au nombre des autres éléments de “normes ouvertes” figurent sans y être limités les suivants :

- procédure collaborative – élaboration (ou approbation) volontaire et déterminée par le marché sur la base d’une procédure transparente consensuelle qui est relativement ouverte à toutes les parties intéressées.
- normes raisonnablement équilibrées – on veille à ce que la procédure ne soit pas dominée par un groupe d’intérêt.
- procédure régulière – inclut l’examen des commentaires des parties intéressées et la réponse à ces commentaires.
- droits de propriété intellectuelle – ces droits sont essentiels pour appliquer la norme qui sera concédée sous licence à tous les demandeurs sur une base mondiale non discriminatoire, soit 1) gratuitement et à d’autres conditions raisonnables ou 2) à des conditions raisonnables (qui peut inclure une compensation monétaire). C’est aux parties concernées qu’est laissé le soin de négocier, les négociations ayant lieu à l’extérieur de l’organisme d’élaboration de normes.
- qualité et niveau des détails – suffisants pour permettre l’élaboration d’une variété d’applications rivales de produits ou services interopérables. Les interfaces normalisées ne sont pas cachées ou contrôlés si ce n’est par l’organisme d’élaboration de normes qui promulguent la norme.
- disponible au public – facilement disponible pour exécution et utilisation, à un prix raisonnable. La publication du texte d’une norme par d’autres n’est autorisée qu’avec l’approbation au préalable de l’organisme d’élaboration de normes.
- appui permanent – maintenu et soutenu sur une longue période de temps.

42. En ce qui concerne la disponibilité des brevets couverts par les normes, les définitions du type données ci-dessus comprennent une politique de brevets prévoyant la concession de licences à des conditions non exclusives, raisonnables et non discriminatoires, soit avec ou sans le paiement d’une redevance, à une échelle mondiale. Une telle politique repose sur la foi dans la coexistence d’un modèle de redevance et d’un modèle gratuit à des conditions raisonnables et non discriminatoires, et sur le fait qu’une telle flexibilité répondra aux intérêts des exécutants de la norme et à ceux des titulaires de brevets qui peuvent chercher à recevoir une compensation raisonnable et suffisante pour avoir partagé leur contribution. Un modèle gratuit à lui seul n’est pas considéré comme approprié compte tenu de la nécessité de continuer à investir à long terme dans la recherche-développement ainsi que d’une large participation et coopération volontaire parmi les titulaires de technologies aux procédures de normalisation.

43. D'autre part, d'autres estiment qu'une norme ouverte doit être gratuite³. Les partisans de cette approche sont convaincus que la société dans son ensemble pourrait profiter d'un accès ouvert et gratuit aux normes, comme c'est le cas, par exemple, de l'environnement de l'Internet, qui a été créé précisément pour permettre la publication et l'extraction gratuites de l'information sur la Toile. Selon eux, ce modèle est le mieux apte à garantir l'interopérabilité, le développement de l'innovation et le bien-être des consommateurs. Qui plus est, ils font valoir que, même lorsqu'une politique de gratuité est adoptée, les avantages commerciaux de la normalisation peuvent, pour certaines technologies, l'emporter sur la perte de recettes tirées des redevances en raison simplement de la vente d'un plus grand nombre d'exemplaires d'un produit donné.

44. À cet égard, on mentionne souvent la notion de "source ouverte", mais il convient de ne pas la confondre avec celle de normes ouvertes. Les normes ouvertes sont des spécifications techniques élaborées dans le cadre de procédures transparentes et ouvertes et qui sont disponibles en vue de leur mise en œuvre à des conditions raisonnables et non discriminatoires, mais pas nécessairement à titre gratuit, tandis que la notion de "source ouverte" renvoie à un modèle de distribution des logiciels qui s'appuie sur un droit de propriété intellectuelle, lequel est pour l'essentiel un droit d'auteur. En général, on entend par "logiciel libre" un logiciel dont le code source (code de programmation sous-jacent) est mis gracieusement à disposition pour être utilisé, lu, modifié ou développé dans des versions ultérieures du logiciel, y compris dans le cadre de modifications apportées à celui-ci. Aujourd'hui, les normes relatives aux techniques de l'information et de la communication peuvent être appliquées à l'aide d'un logiciel de source ouverte, d'un logiciel sur lequel il y a un droit de propriété ou, comme c'est de plus en plus le cas, en mettant en œuvre des plates formes mixtes combinant les logiciels libres et les logiciels sur lesquels il existe un droit de propriété. Lorsque les gouvernements et les autres utilisateurs choisissent une technologie spécifique qui répond à leurs besoins en matière d'interopérabilité et/ou de libre utilisation de cette technologie, il convient de prendre en considération, en sus du caractère gratuit ou non des logiciels en cause, des facteurs tels que les coûts généraux, le degré d'élaboration de la technologie, les facteurs juridiques et le soutien offert.

d) Dimension internationale de la normalisation

45. Compte tenu de la mondialisation et des interactions économiques accrues entre les États, l'importance que revêt l'élaboration de normes internationales ne cesse de croître dans de nombreuses industries. Lorsque des biens et services sont normalisés à l'échelle internationale, il est probable que la création, la fabrication et la livraison de produits et services seront plus efficaces à cette échelle puisque les entreprises peuvent éviter des dépenses et complexités additionnelles pour répondre aux conditions de différentes normes internationales. Dans le domaine des techniques de l'information et de la communication, les normes internationales peuvent jouer un rôle particulièrement important du fait de la connectivité internationale.

46. Trois organisations internationales de normalisation, à savoir l'ISO, la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT) ont leur siège à Genève. L'ISO et la CEI sont des organisations non gouvernementales qui se composent d'organismes nationaux de normes. L'UIT est une des institutions spécialisées

³ Voir par exemple la définition de l'expression "normes ouvertes et libres" par l'Organisation des normes numériques.

des Nations Unies qui traite des techniques de l'information et de la communication; elle compte 191 États membres et plus de 700 membres des secteurs et associés. Le secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T) est chargé des activités de normalisation. L'ISO, la CEI et l'UIT ensemble forment la Coopération mondiale de la normalisation (WSC) qui a été créée pour renforcer et promouvoir les systèmes internationaux de normes consensuelles d'application volontaire. La WSC encourage l'adoption et l'application de normes internationales consensuelles partout dans le monde et résout les problèmes en cours de la coopération dans les travaux techniques des trois organisations.

47. Reconnaissant les importantes contributions que les normes internationales peuvent faire pour faciliter le commerce international, l'Accord sur les obstacles techniques au commerce a été conclu en tant que partie intégrante de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Bien que les normes nationales puissent devoir prendre en compte les spécificités sociales et culturelles nationales, les niveaux de revenu et les facteurs géographiques et autres de même que les besoins fondamentaux de l'homme comme la sécurité, la santé, la protection de l'environnement et la sécurité nationale, si les normes sont fixées et appliquées d'une manière qui constitue un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays, elles risquent de créer des obstacles inutiles au commerce international. L'Accord sur les obstacles techniques au commerce cherche à faire en sorte que les normes et règlements techniques ne créent pas des obstacles commerciaux inutiles en introduisant les principes d'impartialité (principes du traitement national et traitement de la nation la plus favorisée), d'ouverture, de transparence et de cohérence. Le Code de bonne pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes (annexe 3 de l'Accord) prévoit des disciplines pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes par les organismes internationaux de normalisation dans les Membres de l'OMC. Les organismes de normalisation des gouvernements centraux accepteront le code, lequel est ouvert à l'acceptation par d'autres organismes de normalisation. Plus de 200 de ces organismes adhèrent au code.

48. Le code stipule que les organismes à activité normative utiliseront des normes internationales comme base des normes qu'ils élaborent sauf lorsque ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées en raison par exemple d'un niveau insuffisant de protection ou de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux. Il vise également à harmoniser les normes, encourageant tous les organismes à activité normative à jouer un rôle aussi entier que possible dans l'élaboration de normes internationales par les organismes internationaux à activité normative, et à éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux d'autres organismes internationaux à activité normative.

49. Pour ce qui est des ressources techniques et financières qui peuvent s'avérer nécessaires pour appliquer des normes internationales, l'Accord sur les obstacles techniques au commerce prévoit pour les pays membres en développement des traitements spéciaux et différentiels. C'est ainsi par exemple que, compte tenu de leurs conditions socio-économiques et technologiques particulières, les pays membres en développement peuvent adopter des normes visant à préserver les technologies et méthodes et procédés de production autochtones qui sont compatibles avec leurs besoins en matière de développement. En outre, il ne faudrait pas s'attendre à ce que ces pays utilisent des normes internationales comme base de leurs normes qui ne conviennent pas à leur développement comme à leurs besoins financiers et commerciaux. En août 2005, au Comité des obstacles techniques au commerce, la Chine a appelé les membres de l'OMC à échanger des pratiques et expériences sur les politiques de

propriété intellectuelle dans le contexte de l'examen de ce comité en vue de faciliter l'établissement et l'application de normes internationales ainsi qu'une application plus efficace de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce⁴.

III. INTERFACE AVEC LE SYSTEME DES BREVETS

50. Dans le passé, la normalisation était considérée comme une question technique pour les ingénieurs. Aujourd'hui toutefois, l'importance stratégique des normes pour les entreprises est davantage reconnue. À l'image d'une stratégie de propriété intellectuelle, quelques entreprises établissent une politique stratégique de normalisation qui fait partie intégrante de leur modèle économique et de leur stratégie d'entreprise⁵. D'une part, elles ont accordé une plus grande attention aux brevets qu'elles considèrent maintenant comme des biens intangibles importants et, par conséquent, elles acquièrent et exploitent de façon stratégique un nombre de plus en plus élevé de brevets. De l'autre, il est important pour les buts commerciaux stratégiques de nombreuses entreprises de veiller à ce que les buts et objectifs de la normalisation soient respectés. L'importance des deux systèmes sera d'autant plus reconnue que leurs caractéristiques essentielles sont davantage mises en relief. Par conséquent, diverses parties prenantes, notamment les décideurs, les organisations internationales de normalisation, les acteurs du marché et les universitaires se sont livrés à des débats sur une interface entre le système des brevets et le système de normalisation et la pratique modèle de leur convergence.

a) Système des brevets : points communs avec le système des normes

51. Les brevets et les normes concourent à la réalisation d'objectifs communs dans la mesure où ils encouragent les uns comme les autres l'innovation et la diffusion de technologies. Le système des brevets a pour but d'encourager l'innovation en accordant un droit exclusif limité et, dans le même temps, de promouvoir la diffusion des technologies au moyen de la divulgation complète obligatoire des inventions brevetées. En général, un brevet confère un droit exclusif afin d'empêcher autrui de réaliser et d'utiliser, sans le consentement du titulaire du brevet, l'invention brevetée durant une période de temps limitée. Un tel droit exclusif permet au titulaire du brevet de décider par exemple s'il souhaite : i) réaliser ou d'utiliser l'invention brevetée lui-même et d'empêcher autrui de le faire; ii) concéder une licence à un tiers ou des tiers; ou iii) vendre le brevet à un ou des tiers. C'est pourquoi le système des brevets offre au titulaire d'un brevet plusieurs possibilités d'exploiter son brevet de telle sorte qu'il puisse récupérer de la manière la plus efficace possible son investissement, ce qui dépendra bien sûr des conditions du commerce et du marché dans lesquelles travaille le titulaire.

52. Une fois qu'une demande de brevet est déposée, les producteurs de technologies sont tenus de divulguer ouvertement au public leurs résultats au moyen de la publication des demandes de brevets et/ou des brevets. Dans de nombreux pays, en raison du système du "premier déposant" (en vertu duquel, lorsqu'il y a plus d'un demandeur pour la même invention, celui qui a déposé le premier une demande de brevet obtiendra le droit à un brevet), les producteurs de technologies sont encouragés à déposer dès que possible une demande et la

⁴ Document de l'OMC G/TBT/W/251, G/TBT/W/251 Add.1.

⁵ "IBM announces new I.T. standards policy"
[<http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/25186.wss>].

demande de brevet sera publiée 18 mois après la date du dépôt (ou date de priorité) de cette demande. Cette publication qui, de plus en plus, permet de se procurer gratuitement sur l'Internet les documents liés aux brevets, donne aux concurrents et au public la possibilité d'échanger des idées et de promouvoir plus encore l'état existant de la technique.

53. Étant donné notamment qu'un brevet fait intervenir l'octroi d'un droit exclusif, les brevets sont délivrés uniquement pour des inventions qui répondent à certains critères de brevetabilité comme la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) et l'applicabilité industrielle (utilité). En général donc, un brevet ne peut pas valablement être délivré pour des inventions qui existent déjà ou qui sont évidentes (ne comprennent pas une activité inventive) sur la base d'une comparaison avec les savoirs existants dans le domaine concerné (état de la technique). Bien que la définition de l'état de la technique puisse à certains égards varier d'un pays à l'autre, les informations divulguées et mises à la disposition du public durant la procédure de normalisation deviennent ainsi partie de l'état de la technique et, par conséquent, applicables à la détermination de la brevetabilité d'inventions ultérieures. C'est pourquoi, du point de vue du système des brevets, certaines informations disponibles qui ont été divulguées durant la procédure de normalisation doivent être prises en compte dans la détermination de la brevetabilité. Du point de vue du système de normalisation, il est souhaitable de pouvoir compter sur la forte légitimité du produit des offices des brevets, c'est-à-dire la haute qualité des brevets délivrés car cela réduit le risque des revendications de redevances fondées sur des brevets qui ont été délivrés par erreur.

b) Tensions et ambivalence

i) Questions inhérentes aux technologies brevetées dans des normes

54. Lorsque le système des brevets et les normes ont en commun certains objectifs, il existe des tensions intrinsèques entre les brevets et les normes qui deviennent particulièrement visibles lorsque l'application d'une norme requiert l'utilisation d'une technologie couverte par un ou plusieurs brevets. De fait, d'une part, un organisme de normalisation, qui, bien souvent, regroupe des entreprises s'intéressant à la mise au point de la technologie en question, a pour objectif de mettre en place une technologie normalisée qui peut être utilisée le plus largement possible sur le marché. D'autre part, les titulaires de brevets dans le domaine considéré qui ont investi des ressources dans la mise au point de la technologie brevetée peuvent vouloir faire adopter, dans la norme, leur propre technologie brevetée qui peut, à un stade ultérieur, lorsque la norme est mise en oeuvre et appliquée, leur rapporter des redevances. Sans aucune possibilité de tirer un gain de leurs investissements, les titulaires de brevets peuvent éprouver de la réticence à faire bénéficier la procédure de normalisation de leurs technologies.

55. Aussi longtemps que les titulaires de brevets sont encouragés à faire bénéficier la procédure de normalisation de leurs technologies brevetées et, par conséquent, aussi longtemps que la solution la meilleure est adoptée comme une norme aux fins de son utilisation à grande échelle sur le marché à un coût raisonnable, il semblerait que le système des brevets et le système des normes aient en commun les mêmes objectifs, à savoir promouvoir l'innovation et la diffusion des technologies. Toutefois, si le droit exclusif d'un brevet, qui est bien entendu un droit statutaire conféré au titulaire du brevet, est appliqué d'une manière qui risque d'entraver l'utilisation la plus large d'une technologie normalisée, il peut se produire une ambivalence entre les deux systèmes.

56. Contrairement aux actifs tangibles de la propriété intellectuelle, les actifs intangibles comme les brevets se caractérisent par le fait qu'ils peuvent être utilisés simultanément par de nombreuses personnes et sur différents marchés (non-rivalité), que leur valeur peut augmenter avec la taille du marché et que leur utilisation fait monter leur valeur (contrairement aux actifs tangibles dont la valeur diminue en général avec leur utilisation). Par conséquent, il semblerait que l'inclusion des technologies brevetées dans des normes crée des conditions dans lesquelles le titulaire d'un brevet peut être en mesure de tirer pleinement parti de ces caractéristiques des actifs de propriété intellectuelle. Par ailleurs, il est également possible d'identifier certains scénarios dans lesquels l'exploitation légitime de droits de brevet peut ne pas entièrement soutenir l'application à grande échelle de normes techniques.

[Hold-up aux brevets (brevets en embuscade)]

57. Dès qu'une invention brevetée est incorporée dans la norme, le titulaire du brevet peut avoir un avantage compétitif sur d'autres acteurs du marché qui peuvent en effet n'avoir d'autre choix que celui d'utiliser la technologie brevetée afin de se conformer aux normes. Si une technologie couverte dans la norme est protégée par un brevet et s'il n'y a aucune autre technologie disponible, le brevet devient essentiel pour l'application de la norme concernée. Dans une telle situation, en fonction des coûts qu'entraînerait l'obtention d'un accord avec le titulaire du brevet pour l'utilisation de la technologie brevetée, d'autres parties pourraient refuser d'utiliser la norme. Cela va sans aucun doute à l'encontre des objectifs de la normalisation.

58. Selon un scénario possible, le titulaire d'un brevet qui a participé à la procédure de normalisation peut cacher (ou du moins ne pas divulguer comme il se doit) des droits de brevet existants ou en instance durant la procédure d'adoption d'une norme et il peut appliquer les droits uniquement après cette adoption (ou uniquement après que la norme a été largement utilisée) mais refuser de concéder une licence à des conditions raisonnables (ce scénario a été appelé "hold-up aux brevets" ou "brevets en embuscade"). Selon un autre scénario possible, un brevet essentiel est aux mains du titulaire d'un brevet qui n'a pas participé à la procédure de normalisation et qui peut appliquer la norme d'une manière qui décourage ou bloque l'application de la norme. D'après ces scénarios, tous les efforts déployés pour élaborer la norme par les participants à la procédure de normalisation ainsi que par l'organisme de normalisation risquent de ne servir à rien si l'on constate par la suite qu'un brevet essentiel empêche ou perturbe l'application de la norme. Lorsque le titulaire d'un brevet exige des redevances dont le montant rendrait très difficile la production des produits appliquant la norme, il peut en résulter un impact significatif sur le prix à la consommation du produit qui utilise la technologie normalisée. C'est pourquoi, la situation de hold-up n'est pas seulement une question privée entre des entreprises au travail dans le domaine technique concerné mais aussi une question qui intéresse les consommateurs et le public dans son ensemble.

59. L'ampleur du problème de hold-up dans le monde réel est cependant quelque peu controversée. D'aucuns prétendent qu'une telle situation est rare dans un système qui normalement fonctionne bien alors que d'autres estiment que seule une petite partie du problème apparaît à la surface, les acteurs économiques n'étant peut-être pas désireux de soulever ouvertement le problème. Il peut y avoir en jeu sur le marché des restrictions ou des avantages qui découragent le hold-up aux brevets comme par exemple les pressions qu'exercent les concurrents ou l'avantage du premier entrant sur le marché.

[Coûts de transaction]

60. Le problème du hold-up aux brevets peut également se poser même si chacun des titulaires de brevets est disposé à octroyer une licence à des conditions raisonnables. Par exemple, dans un domaine qui fait intervenir une technologie complexe et cumulative, une norme peut couvrir plusieurs brevets d'un certain nombre de titulaires différents. Pour appliquer cette norme, il est nécessaire d'identifier d'abord les brevets pertinents puis de contacter chacun des multiples titulaires et de négocier avec eux. Bien que les redevances revendiquées par chaque titulaire puissent être raisonnables, le total des coûts d'application de la norme concernée risque de devenir prohibitif.

ii) Questions concernant le bon fonctionnement du système des brevets

61. Il y a d'autres aspects du système des brevets qui peuvent intéresser les normes. En premier lieu, s'il est vrai que l'élaboration de normes internationales est devenue importante dans de nombreux domaines, il n'en reste pas moins que les droits de brevet sont des droits territoriaux. En règle générale, un brevet doit être demandé dans chaque pays où sa protection est souhaitée et chaque brevet ne peut être appliqué que sur le territoire du pays dans lequel il a été délivré. Les lois nationales sur les brevets sont différentes d'un pays à l'autre, tant pour ce qui est des obligations de formalité que des obligations de fond. Qui plus est, l'application pratique des lois varie elle aussi d'une juridiction à l'autre. Par conséquent, la même invention peut être sujette à différentes pratiques d'examen et interprétations, qui peuvent avoir par exemple pour résultat la concession d'un brevet dans une juridiction et son refus dans une autre. Dans les cas d'un litige portant sur des brevets qui font intervenir la même invention dans plusieurs pays, des poursuites judiciaires seront en général nécessaires pour le résoudre sur chaque territoire. C'est pourquoi, asseoir la certitude juridique et contenir les coûts d'utilisation du système des brevets, en particulier au niveau international, sont au nombre des principaux défis que doit aujourd'hui relever ce système. L'émergence de traités régionaux sur les brevets et du mécanisme international de dépôt des brevets disponible en vertu du Traité de coopération en matière de brevets a contribué à atténuer ces problèmes sans pour autant avoir réussi à les résoudre.

62. En effet, les questions décrites ci-dessus quant au hold-up sur brevets et des coûts cumulés encourus pour accéder à la technologie sont des questions de caractère général qui ont été soulevées dans des contextes dépassant le cadre de la normalisation. D'aucuns soutiennent qu'on peut observer une soi-disant "accumulation de brevets" dans des technologies complexes et dans des domaines techniques où un certain nombre de sociétés se font concurrence sur le même segment si bien qu'il se produit une fragmentation de la titularité des brevets. Une évolution des conditions de la recherche, des techniques d'une complexité et d'une sophistication croissantes, l'émergence de nouveaux domaines de technologies qui vont au-delà des frontières des "domaines de technologie" traditionnels comme par exemple la bioinformatique et la nanotechnologie, peuvent avoir une influence sur les problèmes associés à l'accumulation de brevets. En outre, certaines stratégies de brevetage comme par exemple différentes stratégies dérivées de modèles d'entreprise différents peuvent conduire à diverses stratégies de concession de licences et d'application qui sont nouvelles pour les entreprises de production traditionnelles. Les problèmes potentiels sont centrés sur des coûts de transaction excessifs et les problèmes de hold-up qui peuvent se produire lorsque le titulaire d'un brevet refuse de concéder une licence ou exige une redevance démesurée.

63. De plus, s'agissant du nombre de dépôts de demande de brevets, à partir de 1995, ce nombre s'est accru à un rythme rapide. Une des récentes tendances a été l'augmentation du niveau d'internationalisation des dépôts de demandes de brevet. Les déposants sont de plus en plus nombreux à vouloir obtenir des droits de brevet sur les marchés étrangers, ce qui a causé un alourdissement du volume de travail des offices des brevets. Quelques offices des brevets éprouvent de sérieuses difficultés à satisfaire d'une manière efficace et ponctuelle aux formalités d'instruction des demandes de brevets.

64. Obtenir des brevets délivrés un niveau de qualité approprié, réduire la période de temps qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la délivrance de ce brevet, et contenir les coûts encourus pour obtenir et maintenir les brevets à l'échelle internationale de même que pour résoudre les différends sont au nombre des problèmes de caractère général que le système des brevets doit résoudre aujourd'hui. S'il ne les résout pas, ils risquent d'aboutir à une plus grande incertitude juridique et à des coûts plus élevés qui entraveront le bon fonctionnement du système. Ces phénomènes généraux peuvent influencer sur les attitudes des acteurs de la normalisation et avoir des conséquences négatives dans le contexte des activités de normalisation.

c) Enjeux de politique générale

65. Du point de vue de la politique générale, l'objectif le plus fondamental semble être la promotion de l'innovation et l'application à grande échelle des normes, compte tenu des intérêts : i) des titulaires de brevets, qui est d'exploiter leurs brevets et d'en jouir des avantages; ii) de ceux des producteurs de tiers, qui veulent faire et vendre des produits compatibles avec les normes pertinentes à un coût raisonnable; et iii) de ceux du public, qui entend pouvoir choisir dans une gamme aussi vaste que possible de produits abordables et interopérables. De surcroît, s'agissant de la promotion de l'innovation, la normalisation ne devrait pas nuire aux conditions du marché qui garantissent une concurrence saine comme par exemple si des accords de prix possibles conclus durant la procédure de normalisation excluraient éventuellement des tiers de cette procédure.

66. Bien que le système des brevets et celui des normes existent depuis longtemps déjà, les débats qui ont eu lieu dans un passé récent ont de plus en plus mis en lumière les tensions potentielles entre ces deux systèmes. Il se peut que l'une des raisons soit l'importance de plus en plus grande de brevets et des normes dans les stratégies d'entreprise et les politiques nationales et internationales de l'État. Du côté des affaires, de nouvelles technologies favorisent de nouveaux modèles commerciaux et diverses stratégies commerciales qui tirent le plus grand parti du système des brevets et de celui des normes. Par conséquent, il est nécessaire de trouver un moyen de gérer les nombreuses technologies brevetées sous la forme de normes et de réaliser l'objectif d'une vaste diffusion. Dans l'optique de la politique générale, étant donné que l'interopérabilité est cruciale pour la communication à l'ère de l'information, il est important de se demander comment assurer l'interopérabilité dans des conditions qui encouragent l'innovation et la concurrence.

d) Approches actuelles

67. Pour assurer la diffusion sans heurts et à grande échelle des technologies normalisées tout en continuant d'encourager les entreprises à innover et à participer à la procédure de normalisation, plusieurs approches ont été suivies afin d'empêcher des conflits potentiels de se produire.

68. Une de ces approches consiste à améliorer les mécanismes d'autorégulation des organismes de normalisation en vue d'accroître la transparence et de faciliter l'accès aux technologies brevetées. Bon nombre de ces organismes ont adopté en matière de brevets des politiques qui encouragent la divulgation rapide des brevets essentiels et des demandes de brevet et qui sollicitent des titulaires de brevets l'assurance qu'ils adopteront des modalités de concession de licences comme des conditions raisonnables et non discriminatoires ou des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

69. Une deuxième approche consiste à chercher des solutions pragmatiques et pratiques sur le marché. Par exemple, pour résoudre le problème des redevances cumulées élevées dans le cas de l'application des normes, un regroupement de brevets est constitué afin de réduire les coûts de transaction ou des accords de concession réciproque de licences peuvent être conclus en vertu desquels deux parties possèdent des brevets qui bloquent les activités d'une autre.

70. Une troisième approche qui a été étudiée met en jeu l'application de mesures législatives propres au système des brevets ou extérieures à lui. Les lois sur la concurrence, en particulier, relèvent de cette approche, lois qui permettent de régler certains aspects du problème, tels que l'utilisation abusive d'une position dominante en ce qui concerne la fixation des droits de licence.

71. Les chapitres ci-après décriront plus en détail ces trois approches.

IV. POLITIQUES EN MATIÈRE DE BREVETS DES ORGANISMES DE NORMALISATION

a) Politiques en matière de brevets des organismes de normalisation : description générale

72. Nombre d'organismes de normalisation ont institué des politiques en matière de brevets afin de promouvoir l'application à grande échelle de normes sans limitations excessives à l'accès à la technologie brevetée que couvrent les normes. À cette fin, ces politiques encouragent les parties à la procédure de normalisation à divulguer aux autres membres de l'organisme de normalisation l'existence de tous les brevets (et aussi, parfois, des demandes de brevet) sur des technologies indispensables à la mise en œuvre de la norme technique à l'examen, de façon qu'il puisse en être tenu compte pendant la procédure de normalisation. En outre, les organismes de normalisation cherchent typiquement à obtenir du titulaire d'un brevet essentiel l'assurance que la technologie brevetée sera concédée sous licence à des conditions raisonnables et non discriminatoires ou sans redevances. Si ce dernier n'accepte pas ces conditions, la norme à l'examen ne peut pas être adoptée et l'organisme peut décider d'en reprendre l'examen.

73. En général, les politiques en matière de brevets contiennent des règles d'autorégulation concernant les déclarations de divulgation des brevets et les déclarations de concession de licences. Elles stipulent les informations à soumettre durant la procédure de normalisation (ou même après cette procédure), les procédures à suivre pour les soumettre et les conséquences du non-respect des obligations. Elles précisent aussi le rôle des organismes de normalisation et fournissent des formulaires pour la soumission des informations. En général, les déclarations de divulgation des brevets et les déclarations de concession de licences sont publiées par les organismes de normalisation et, si une norme est adoptée avec des brevets essentiels en jeu, cela est indiqué dans cette norme.

74. Étant donné que la divulgation des brevets pertinents et les déclarations sur les concessions de licences ont pour but d'encourager la divulgation rapide et l'identification des brevets qui peuvent s'appliquer aux normes en cours d'élaboration, c'est aux parties concernées (c'est-à-dire le titulaire du brevet et l'exécutant de la norme) qu'il appartient de négocier en dehors de la procédure de normalisation les modalités détaillées résultant de ces brevets comme par exemple le montant exact du paiement de la redevance. En général, les organismes de normalisation éprouvent de la réticence à participer de façon active à la vérification de la validité des brevets divulgués, à l'analyse de la pertinence et du caractère essentiel des brevets notifiés, à l'évaluation de la conformité avec les modalités déclarées de concession des licences et aux litiges potentiels qui peuvent surgir.

75. Les politiques en matière de brevets des organismes de normalisation varient d'un organisme à l'autre. Étant donné que la couverture technique, la couverture géographique (qui peut être différente par exemple pour les organisations nationales et internationales) et la constitution (par exemple, une organisation gouvernementale ou un consortium industriel) des organismes de normalisation varient considérablement de l'un à l'autre, il semble que chacun de ces organismes peaufine sa politique en fonction de ses besoins. Par exemple, si une technologie est essentielle pour appliquer des normes qui sont nécessaires pour accéder à l'Internet, les besoins de politique générale et les besoins pratiques d'assurer l'accessibilité à cette technologie, à un coût minimal, pourraient être plus grands que quelques autres technologies. Permettre à chaque organisme de normalisation d'élaborer ses propres règles peut certes convenir le mieux à ses besoins spécifiques mais risque de mettre en péril l'applicabilité juridique de ces règles dans le cas en particulier des non-membres de l'organisme. Étant donné que les politiques en matière de brevets sont des règles d'autorégulation pour les organismes de normalisation, ces règles ne lient pas ceux qui ne participent pas aux procédures de normalisation des organismes de normalisation.

b) Exemples de politiques en matière de brevets des organismes de normalisation

i) UIT, ISO et CEI

76. Depuis le mois de mars 2007, l'UIT, l'ISO et la CEI ont une politique commune en matière de brevets pour l'UIT-T/UIT-R/ISO/CEI, qui fournit une approche harmonisée visant à résoudre la question de l'inclusion de la technologie brevetée dans les normes. Cette politique est un "code de pratique" des brevets qui couvre la question des normes volontaires élaborées par ces organisations. Les lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets sont également établies en vue de préciser et de faciliter la mise en oeuvre de cette politique⁶. Bien que les lignes directrices contiennent des dispositions propres aux organisations (voir ci-dessous), les politiques en matière de brevets de ces trois organisations sont en grande partie harmonisées.

77. Pour encourager la divulgation de la technologie brevetée avant l'achèvement de la procédure de normalisation, la politique stipule que toutes les parties qui participent à la normalisation devraient, aussi tôt que possible durant l'élaboration de normes, appeler l'attention de l'UIT/ISO/CEI sur les brevets essentiels connus ou les demandes en instance dont elles peuvent être les titulaires ou appliqués par elles ou par une autre partie. De plus, tous les non-participants à la procédure de normalisation peuvent appeler l'attention de

⁶ La politique commune en matière de brevets et ses lignes directrices sont disponibles sur les sites Internet de l'UIT, de l'ISO et de la CEI. Voir par exemple : <http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>.

l'UIT/CEI/ISO sur les brevets essentiels ou les demandes y relatives. La politique ne donne aucune définition de l'expression "brevet essentiel". Il est entendu que c'est à la personne qui soumet la déclaration de divulgation du brevet qu'il appartient de définir l'expression "caractère essentiel".

78. Ces informations concernant les brevets devraient être fournies de bonne foi et dans les meilleures conditions possibles. Le président du Comité technique qui élabore la norme demandera, s'il y a lieu, aux membres de lui communiquer à chaque réunion les brevets et demandes de brevets pertinents de telle sorte que tous les participants aient connaissance de la politique commune en matière de brevets. Toutefois, rien n'oblige une partie participante de conduire une recherche de brevets.

79. Lorsque des brevets essentiels sont divulgués, le "formulaire de déclaration de brevet et de concession de licence" doit être utilisé. Si un brevet ou une demande de brevet d'un tiers est identifié, l'UIT/ISO/CEI demande à cette partie de soumettre une déclaration de brevet et de concession de licence. L'obligation d'utiliser un formulaire imprimé à l'avance garantit la soumission normalisée de l'information. Dans le formulaire, le titulaire d'un brevet (une personne ou une entité qui possède le brevet essentiel, le contrôle et/ou la capacité de concéder sous licence un tel brevet) est tenu de donner ses informations de contact et de choisir ou déclarer une des trois options de concession de licence si le brevet devient essentiel pour l'application de la norme à l'étude. Ces trois options sont les suivantes :

i) le titulaire du brevet est disposé à concéder une licence gratuite à un nombre illimité de demandeurs partout dans le monde et à des conditions non discriminatoires et autres conditions raisonnables afin qu'ils puissent faire, utiliser et vendre les applications de la norme;

ii) le titulaire du brevet est disposé à concéder une licence à un nombre illimité de demandeurs partout dans le monde et à des conditions non discriminatoires et autres conditions raisonnables afin qu'ils puissent faire, utiliser et vendre les applications de la norme;

iii) le titulaire du brevet n'est pas disposé à concéder des licences dans les conditions décrites aux alinéas i) ou ii) ci-dessus.

80. Si le titulaire du brevet choisit l'option iii), les informations concernant le brevet concerné ou le nombre de demandes, une idée des parties de la norme qui sont touchées et une description des demandes de brevets qui couvrent la norme, doivent être fournies à l'UIT, l'ISO et la CEI souhaitant elles aussi vivement les obtenir. Le formulaire contient également un tableau qui donne des entrées pour fournir les informations pertinentes sur le statut du brevet ou de la demande, le pays déposant, le brevet et le nombre de demandes ainsi que le titre du brevet/de la demande. Remplir le tableau est une bonne chose mais n'est pas exigé pour les options i) et ii) encore qu'il le soit, dans le cas de l'UIT, pour l'option iii).

81. Si le titulaire d'un brevet n'est pas disposé à se conformer aux conditions des options i) ou ii), la norme ne doit pas inclure des dispositions dont l'application est tributaire du brevet. En d'autres termes, les technologies protégées par un brevet peuvent être incorporées dans des normes uniquement si le brevet concerné est mis à disposition à des conditions raisonnables et non discriminatoires. Si le titulaire du brevet n'accepte ni l'option i) ni l'option ii), l'UIT, l'ISO et la CEI conseillent promptement à leurs comités techniques respectifs de prendre les

mesures appropriées comme réviser la norme ou le projet de norme afin d'éliminer le conflit potentiel ou d'examiner plus en détail et de préciser les éléments techniques qui causent le conflit.

82. En ce qui concerne le terme "gratuite" dans l'option i), le formulaire explique que ce terme ne signifie pas que le titulaire du brevet renonce à tous ses droits sur le brevet essentiel. Il se réfère plutôt à la question de la rémunération monétaire, c'est-à-dire que le titulaire du brevet ne sollicitera pas de rémunération monétaire dans le cadre de l'accord de concession de licence mais il est habilité à solliciter un accord de licence qui renferme d'autres conditions raisonnables telles que celles relatives à la loi applicable, au domaine d'utilisation, à la réciprocité et aux garanties notamment.

83. Aussi longtemps que le titulaire du brevet accepte des conditions de concession de licence raisonnables et non discriminatoires (option i) ou ii)), il peut imposer la réciprocité en ce sens qu'il accepte ces conditions si un titulaire prospectif accepte de concéder une licence sur brevet essentiel aux mêmes conditions d'application de la même norme.

84. Désireuse d'améliorer la transparence de la procédure de normalisation, chaque organisation a créé une base de données sur les brevets à laquelle le public a accès sur l'Internet⁷. Bien que les formats des trois bases de données ne soient pas identiques, elles compilent en principe les informations contenues dans les formulaires de déclaration de brevet et de concession de licence qui ont été soumis. Dans certains cas, le titulaire du brevet soumet volontairement des informations détaillées sur les brevets essentiels et, dans d'autres, il se déclare disposé à accorder une licence sans redevances à des conditions raisonnables et non discriminatoires sans divulguer le brevet essentiel concerné. D'après la base de données de l'UIT-T, bien que les titulaires de brevets qui choisissent l'option i) ou ii) dans le paragraphe précédent ne soient pas obligés à divulguer les numéros des brevets, nombre de titulaires divulguent dans la pratique ces informations de manière volontaire.

85. Pour tenir compte de la mise au point ultérieure de la technologie, la politique commune en matière de brevets s'applique également après l'approbation des normes. En conséquence, si un brevet essentiel est découvert après l'approbation de la norme, le mécanisme de déclaration de brevet et de concession de licence susmentionné s'applique également à un tel brevet découvert tardivement.

86. D'après la politique commune en matière de brevets, l'UIT, l'ISO et la CEI ne sont pas en mesure de donner des informations faisant foi ou complètes sur les preuves, la validité ou le champ d'application des brevets ou droits similaires dont elles ont été notifiées. C'est aux parties qu'il incombe de négocier les concessions de licence conformément aux conditions déclarées et ces organisations n'interviennent pas dans les litiges qui peuvent surgir entre elles.

⁷ Base de données UIT [<http://www.itu.int/ipr/IPRSearch.aspx?iprtype=PS>]; base de données ISO [http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/3770791/customview.html?func=ll&objId=3770791&objAction=browse#ISO_Patents_db]; base de données CEI [<http://patents.iec.ch/>].

ii) ETSI

87. L'Institut européen des normes de télécommunications est une organisation de normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications. Ce n'est pas une organisation sans but lucratif officiellement reconnue par la Commission européenne comme une organisation européenne de normes. Afin d'établir un équilibre entre les besoins de normalisation à des fins d'utilisation publique et les droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, le règlement intérieur de cette organisation contient dans son annexe 6 une politique de droits de propriété. Le guide de l'ETSI sur les droits de propriété intellectuelle a également été établi pour faciliter l'exécution de cette politique⁸. La politique des droits de propriété intellectuelle de l'ETSI précise que l'expression "droit de propriété intellectuelle" est défini comme "un droit de propriété intellectuelle conféré par la loi, y compris les applications qui en découlent autres que les marques". Les droits relatifs aux informations confidentielles, aux secrets d'affaires et questions similaires sont exclus de la définition du droit de propriété intellectuelle.

88. Pour identifier suffisamment à l'avance les droits de propriété intellectuelle et, partant, ne pas perdre du temps à élaborer une norme qui pourrait ultérieurement être bloquée par un droit de propriété intellectuelle essentiel, la politique de propriété intellectuelle stipule que chaque membre ou membre associé fera des efforts raisonnables, en particulier durant l'élaboration d'une norme à laquelle il participe, pour informer en temps opportun l'ETSI de ses droits de propriété intellectuelle. En particulier, un membre qui soumet une proposition technique portant sur une norme appellera, sur une base *bona fide*, l'attention de l'ETSI sur tous ses droits de propriété intellectuelle qui pourraient s'avérer essentiels au cas où cette proposition devait être adoptée. Il semble que l'obligation de communiquer les droits de propriété intellectuelle essentiels vaut aussi bien pendant la phase d'élaboration d'une norme qu'après l'adoption de cette norme. D'après la définition, le classement d'un droit de propriété intellectuelle dans la catégorie des droits "essentiels" signifie qu'il n'est pas possible pour des raisons techniques de construire, vendre, louer, céder, réparer, utiliser ou exploiter sans violer ce droit du matériel ou des méthodes qui se conforment à une norme. Pour déterminer ces raisons techniques, il faudra tenir compte des pratiques techniques et de l'état de la technique normalement disponible à l'époque de la normalisation.

89. Le Guide sur les droits de propriété intellectuelle explique que le concept des "efforts raisonnables" nuance l'obligation de divulguer les brevets essentiels. Ce qui constitue des "efforts raisonnables" est mesuré en fonction des connaissances des représentants d'un membre de l'ETSI qui participent à des activités de normalisation. Les membres siégeant à des organes techniques qui élaborent les normes devraient répondre aussi tôt que possible à l'appel aux droits de propriété intellectuelle lancé par les présidents de ces organes au début de chaque réunion. La politique de propriété intellectuelle précise cependant que les membres de l'ETSI n'ont en rien l'obligation de se livrer à la recherche de droits de propriété intellectuelle.

90. Pour communiquer les droits de propriété intellectuelle essentiels, il faut utiliser le formulaire de *déclaration d'informations sur les droits de propriété intellectuelle et de concession de licence* avec l'*annexe à la déclaration d'informations sur les droits de propriété intellectuelle* qui identifie les brevets spécifiques ou les demandes de brevets en attente par leurs numéros, les pays déposants, les titres et la famille de brevets (facultatif). Le

⁸ <http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/IPRsInETSI/IPRsinETSI.aspx>.

formulaire contient une déclaration imprimée à l'avance selon laquelle le signataire est prêt à concéder des licences irrévocables en vertu des droits de propriété intellectuelle à des conditions qui sont conformes à la clause 6.1 de la politique de propriété intellectuelle de l'ETSI, pour ce qui est de la norme concernée, dans la mesure où les droits de propriété intellectuelle demeurent essentiels. Cette clause 6.1 stipule que, lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est porté à l'attention de l'ETSI, le directeur général de cet institut demande immédiatement au titulaire du brevet de l'informer par écrit, dans un délai de trois mois, qu'il est prêt à concéder des licences irrévocables à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires au titre de ce droit pour au moins fabriquer, vendre, louer ou céder du matériel ainsi fabriqué, réparer, utiliser ou exploiter le matériel et les méthodes d'utilisation. Cet engagement peut être pris sous réserve que ceux qui sollicitent une licence acceptent de faire de même.

91. Dans les cas où le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle informe l'ETSI qu'il n'est pas prêt à concéder la licence de son droit à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des procédures détaillées sont arrêtées afin de minimiser le risque de voir les droits de propriété intellectuelle devenir un obstacle potentiel à l'application de la norme. Les procédures d'élimination de conflits potentiels et de description plus détaillée des aspects techniques dépendent de la question de savoir : i) si la non-disponibilité d'une licence concédée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires a été découverte avant ou après la publication de la norme; ii) s'il existe une autre option que celle de la technologie qui relève de ce droit de propriété intellectuelle; et iii) si une partie qui refuse de concéder une licence à ces conditions est membre ou non de l'ETSI.

92. Les *déclarations d'informations sur les droits de propriété intellectuelle et la concession de licences* que reçoit l'ETSI sont mises à la disposition du public sur l'Internet à la base de données en ligne ETSI IPR⁹.

93. En outre, la politique de propriété intellectuelle précise que les actes des organes techniques doivent être considérés comme non confidentiels et que toutes les informations soumises à ces organes doivent être traitées comme non confidentielles et être mises à la disposition du public pour inspection sauf si : i) les informations sont soumises par écrit ou sous une autre forme tangible; ii) les informations sont qualifiées de confidentielles par écrit lorsqu'elles sont soumises; et iii) les informations sont d'abord soumises comme étant confidentielles au président de l'organe technique qui les accepte.

94. Toute violation par un membre de la politique de propriété intellectuelle sera réputée être une violation de ses obligations envers l'ETSI dont l'Assemblée générale aura le pouvoir de décider des mesures à prendre contre le membre concerné et ce, conformément aux statuts de l'Institut. Le guide sur les droits de propriété intellectuelle encourage cependant le règlement bilatéral et à l'amiable des litiges. Si les parties le souhaitent, d'autres membres de l'ETSI et/ou le Secrétariat de l'Institut peuvent offrir leurs services de médiation.

[Divulgations *ex ante* des conditions d'octroi de licences]

95. En principe, les conditions et négociations spécifiques en matière d'octroi de licences sont des questions commerciales que doivent résoudre les entreprises et qui ne seront pas traitées dans le cadre des procédures de l'ETSI. Il n'empêche que, si les membres participant

⁹ <http://webapp.etsi.org/IPR/>.

à l'établissement de normes sont au courant de conditions d'octroi de licences anticipées pour un projet donné de norme avant l'adoption de cette norme, ils peuvent être mieux informés et prendre ainsi la décision la meilleure tant sur la base de la technologie concernée que sur celle des incidences possibles en matière de coûts. Par ailleurs, les délibérations sur les conditions d'octroi d'une licence au sein d'un groupe de participants à la procédure de normalisation risquent de violer le droit applicable de la concurrence. Le guide sur les droits de propriété intellectuelle dispose que les divulgations *ex ante* volontaires, unilatérales et publiques des conditions d'octroi d'une licence par les titulaires de licences de droits de propriété intellectuelle essentiels, au seul motif d'aider les membres à prendre des décisions (unilatérales et indépendantes) éclairées quant à la question de savoir si les solutions répondent le mieux aux objectifs techniques, ne sont pas interdites par la politique de l'ETSI.

96. Bien que les divulgations *ex ante* des conditions d'octroi d'une licence soient de nature volontaire, l'ETSI sert de dépositaire lorsque les informations sur les conditions divulguées peuvent être trouvées. On trouvera sur le site Internet de l'ETSI la liste des liens avec les URL des titulaires de licences qui assurent une divulgation *ex ante*¹⁰.

[Lignes directrices de l'ETSI sur le respect des lois antitrust]

97. En dehors des cas dans lesquels ont lieu des délibérations *ex ante* sur les conditions d'octroi de licences, il risque de se produire un comportement anticoncurrentiel durant l'établissement de normes puisque l'échange d'informations pendant la procédure de normalisation peut conduire à une collusion ou une exclusion illégale d'autres membres (voir le chapitre VII sur les aspects de concurrence de la normalisation). Pour minimiser ce risque, l'ETSI fournit des lignes directrices pour le respect des lois antitrust¹¹. Ces lignes directrices contiennent des renseignements de base sur le droit de la concurrence en Europe, les incidences de ce droit pour l'ETSI et ses membres, les principes directeurs du respect des lois antitrust ainsi qu'une courte liste des choses que peuvent faire et ne pas faire les participants à la procédure de normalisation.

iii) ANSI

98. L'ANSI est une organisation "faîtière" sans but lucratif qui coordonne les normes des États-Unis d'Amérique. Elle accrédite les procédures des organismes de normalisation qui travaillent ensemble à l'élaboration de normes nationales consensuelles et volontaires. Pour être accréditées, ces organismes doivent respecter les "ANSI Essential Requirements: Due Process Requirements for American National Standards", dont la Section 3.1 contient la politique de l'ANSI en matière de brevets¹².

99. D'après cette politique, une norme nationale américaine (ANS) peut être élaborée d'une manière qui inclut l'utilisation d'un brevet essentiel (un brevet dont l'utilisation serait requise pour se conformer à cette norme) si l'on estime que des raisons d'ordre technique justifient

¹⁰ <http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/IPRsInETSI/Ex-ante.aspx>. Au 3 octobre 2008 cependant, aucune information *ex ante* n'était disponible.

¹¹ <http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/IPRsInETSI/IPRsInETSI.aspx>

¹² <http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/Procedures,%20Guides,%20and%20Forms/2008%20ANSI%20Essential%20Requirements/2008%20ANSI%20Essential%20Requirements%20031108.pdf>

cette approche. Si un élaborateur de normes accrédité par l'ANSI (ASD) est informé qu'une norme nationale américaine proposée ou approuvée peut nécessiter l'utilisation d'un brevet essentiel, il demande à la partie identifiée soit :

- a) la garantie sous la forme d'un avertissement que cette partie ne détient pas et n'a pas actuellement l'intention de détenir une ou des revendications en matière de brevets essentiels; soit
- b) la garantie qu'une licence pour ce ou ces revendications sera mise à la disposition des demandeurs qui souhaitent utiliser cette licence en vue de l'élaboration de la norme soit :
 - à des conditions raisonnables qui sont de toute évidence libres d'une discrimination injuste, soit
 - sans rémunération et à des conditions raisonnables qui sont de toute évidence libres de toute discrimination injuste.

100. La politique en matière de brevets précise que ni l'ASD ni l'ANSI n'est chargé ni d'identifier les brevets pour lesquels une licence peut être requise ni de mener des enquêtes sur la validité ou la portée juridique de ces brevets. Une décision quant au respect des obligations de fond (par exemple, "conditions raisonnables" et "libres de discrimination injuste") est du ressort exclusif du Conseil d'examen des normes (ou du Conseil arbitral de l'ANSI en cas d'appel) si la question est soulevée durant la procédure d'approbation ou dans une pétition en faveur du retrait de l'approbation.

101. Étant donné que la politique de l'ANSI en matière de brevets est une politique faïtière que devraient respecter tous les ASD, qui travaillent dans le cadre de constitutions différentes couvrant divers domaines de la technologie, industries et entreprises, c'est à chaque ASD qu'il appartient d'établir des procédures détaillées pour mettre en oeuvre cette politique. Toutefois, les "Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique de l'ANSI en matière de brevets" ont été élaborées afin de faciliter la compréhension et la mise en oeuvre de ladite politique¹³. Elles sont des suggestions, qui identifient les procédures possibles qu'un élaborateur de normes peut vouloir adopter. Des mesures additionnelles ou différentes peuvent également être retenues aux fins de la mise en oeuvre efficace de la politique de l'ANSI en matière de brevets.

102. Les lignes directrices suggèrent que, pour encourager une prompte divulgation des brevets essentiels, une ou plusieurs demandes soient adressées aux participants durant l'élaboration de normes pour la divulgation des brevets essentiels. Une telle demande pourrait être faite en l'incluant dans des approbations par correspondance ou répétée à des groupes de travail ou sous la forme d'un avis semi-annuel remis à chaque participant. Les lignes directrices précisent cependant que les participants à la procédure de normalisation ne sont pas tenus de se livrer à une recherche de brevets dans leurs propres portefeuilles de brevets ou dans les portefeuilles d'autres.

¹³ <http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/Procedures,%20Guides,%20and%20Forms/Guidelines%20for%20Implementation%20of%20the%20ANSI%20Patent%20Policy%202007.DOC>

103. Les lignes directrices suggèrent également que l'ASD indique clairement que tous les participants à la procédure et non pas uniquement un titulaire de brevet sont autorisés à identifier ou divulguer les brevets essentiels. Elles stipulent qu'il est souhaitable d'encourager la divulgation d'un nombre d'informations aussi élevé que possible sur le brevet tels que l'identité de son titulaire, son numéro, les informations concernant la manière dont le brevet est en cours d'élaboration et les brevets étrangers appropriés qui ne sont pas arrivés à expiration. De plus, elles encouragent la divulgation des demandes américaines en instance bien qu'il puisse y avoir ici une question de confidentialité concernant les demandes non publiées et l'incertitude quant à la question de savoir si la demande se transformera en un brevet et ce que serait la portée des revendications dans le brevet accordé.

104. Les lignes directrices précisent que la politique de l'ANSI en matière de brevets s'applique à la situation dans laquelle des brevets essentiels sont découverts après l'adoption de la norme. Elles s'appliquent également aux brevets délivrés après l'adoption de la norme. Les conditions d'octroi d'une licence imposées par la politique en matière de brevets doivent être remplies elles aussi dans ces situations.

iv) IEEE Standards Association (IEEE-SA)

105. L'IEEE Standards Association (IEEE-SA) élabore des normes industrielles mondiales dans un large éventail d'industries dont l'électricité et l'énergie, les transports, les soins de santé et biomédicaux, la nanotechnologie et les techniques de l'information. Sa politique en matière de brevets est décrite dans la section 6 des statuts du Conseil des normes de l'IEEE-SA. Les dispositions de ces statuts sont complétées par le Manuel des opérations du Conseil des normes¹⁴.

106. D'après la politique de l'IEEE-SA en matière de brevets, les normes IEEE peuvent être élaborées dans un langage qui comprend l'utilisation des revendications de brevets essentiels. Ces revendications sont définies comme étant toute revendication dont l'utilisation est nécessaire pour créer une mise en oeuvre flexible des parties soit obligatoire soit facultative des clauses normatives de la norme (proposée) de l'IEEE lorsque, au moment de l'approbation de cette norme (proposée), il n'y avait aucune autre option commercialement et techniquement viable et non infractionnelle. Si elle est informée qu'une norme (proposée) peut nécessiter l'utilisation d'une revendication de brevet potentiellement essentielle, l'IEEE demandera au titulaire ou demandeur du brevet de lui fournir une garantie de concession de licence (appelée une lettre de garantie). Cette lettre devra être soumise aussi rapidement que faire se peut pendant la procédure de normalisation et elle le sera avant l'approbation de la norme par le Conseil des normes. La partie qui soumet la lettre de garantie fait une enquête raisonnable et en toute bonne foi mais elle n'a pas l'obligation d'effectuer une recherche de brevets. Pour que la politique de l'IEEE en matière de brevets fonctionne efficacement, les personnes qui participent à la procédure de normalisation sont tenues d'informer l'IEEE du titulaire d'une revendication potentielle de brevet dont elles sont personnellement conscientes.

¹⁴ <http://standards.ieee.org/resources/index.html#guides>.

107. S'il y a une revendication de brevet essentiel, une lettre de garantie sera soit :

a) un avertissement à l'effet que la partie qui soumet la lettre de garantie n'appliquera pas sans conditions une revendication essentielle présente ou future à l'encontre d'une personne ou d'une entité qui fabrique, utilise, vend, offre à la vente, importe, distribue ou met en oeuvre une exécution conforme de la norme; ou

b) une déclaration selon laquelle une licence pour une application flexible de la norme sera mise à la disposition d'un nombre illimité de demandeurs partout dans le monde, sans rémunération ou à des taux raisonnables, dans des conditions qui sont de toute évidence libres d'une discrimination injuste.

Une fois qu'elle a été soumise et acceptée, la garantie est irrévocable et elle s'appliquera, au minimum, à compter de la date de l'approbation de la norme jusqu'à la date de son retrait.

108. Qui plus est, la politique inclut la divulgation *ex ante* du mécanisme d'établissement des conditions d'octroi de licence en déclarant que la partie qui soumet la lettre de garantie peut, s'il le désire, fournir avec sa garantie un des éléments suivants : i) un droit de licence maximum ou un taux d'engagement; ii) un échantillon d'accord de licence; ou iii) une ou plusieurs conditions matérielles en matière de licence.

109. La politique de l'IEEE-SA en matière de brevets traite également de la situation dans laquelle un brevet essentiel dont le titulaire avait accepté de concéder la licence à des conditions raisonnables et non discriminatoires a été plus tard transféré à un nouveau titulaire. Il peut se poser la question de savoir si ce nouveau titulaire est tenu par ces conditions. D'après les statuts, la partie qui soumet la lettre de garantie et tous ses affiliés (autres que ceux qui sont exclus de la lettre de garantie) ne doivent pas assigner ou transférer des droits dans une revendication de brevet essentiel qui font l'objet d'une telle lettre de garantie qu'ils détiennent, contrôlent ou ont la capacité de concéder une licence avec l'intention de contourner ou de refuser un des arguments et engagements figurant dans cette lettre. La partie qui soumet la lettre de garantie de la lettre de garantie doit accepter de donner avis de cette lettre soit par le biais d'une déclaration d'encombrement soit en liant les cessionnaires ou les bénéficiaires aux conditions de cette lettre. La partie qui soumet la lettre de garantie doit également accepter d'exiger de son cessionnaire ou bénéficiaire qu'ils acceptent de donner de même cet avis et d'obliger son cessionnaire ou bénéficiaire à accepter une restriction similaire dans le cas du cessionnaire ou bénéficiaire suivant.

110. Sur la base des lettres de garantie, les archives de l'IEEE-SA sur les brevets relatifs aux normes de l'IEEE sont publiées sur son site Internet¹⁵.

v) W3C

111. La politique en matière de brevets du W3C régit le traitement des brevets dans l'élaboration de normes relatives au Web¹⁶. Les participants à un groupe de travail où a lieu un débat technique sur les normes relatives au Web ainsi que ceux qui soumettent une proposition doivent accepter les obligations de concession de licence sans redevances du W3C pour les brevets considérés comme "essentiels" pour la recommandation concernée. Ils

¹⁵ <http://standards.ieee.org/db/patents/index.html>

¹⁶ <http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/>

ne sont pas tenus de divulguer les brevets connus aussi longtemps qu'ils s'engagent à concéder une licence pour ces brevets conformément aux obligations de concession de licence sans redevances du W3C.

112. Une licence W3C sans redevances s'entend d'une licence ne pouvant faire l'objet ni d'un transfert ni de sous-licences pour fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre, faire vendre, offrir à la vente, importer et distribuer et céder les produits et services incorporant la recommandation et qui doit être accessible à tous, dans le monde entier, qu'ils soient ou non membres du W3C et qui ne peut pas être subordonnée au paiement de redevances, de droits ou d'autres considérations. La licence doit couvrir toutes les revendications essentielles détenues ou contrôlées par le donneur de licences. Par revendications essentielles, on entend toutes les revendications figurant dans un brevet ou une demande de brevet, partout dans le monde, qui serait nécessairement violé par l'application de la recommandation. Une revendication est nécessairement violée uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'éviter de la violer parce qu'il n'y a pas d'autre option sans violation pour appliquer la partie normative de la recommandation.

113. La licence sans redevances peut être limitée aux produits et services de la recommandation et à ce qui est requis par elle. Elle peut être subordonnée à l'octroi d'une licence réciproque sans redevance détenue ou contrôlée par le preneur de licence. La licence réciproque peut être soumise à l'obligation d'accessibilité universelle et conditionnée à l'obtention de licences réciproques de la part de tous. Qui plus est, la licence sans redevances peut être suspendue dans le cas d'un preneur de licence lorsque le donneur de licence est poursuivi en justice par le preneur pour avoir violé des revendications essentielles pour les recommandations du W3C. La licence sans redevances ne peut pas imposer de conditions et restrictions additionnelles à l'utilisation d'une technologie, de droits de propriété intellectuelle et d'autres restrictions au comportement du preneur de licence, mais elle peut inclure des conditions coutumières raisonnables relatives à l'exploitation ou au maintien de la relation en matière de licence comme le choix de la loi et le règlement des différends.

114. Lorsque les participants n'acceptent pas les obligations de la licence sans redevances du W3C, la politique de celui-ci en matière de brevets requiert d'eux qu'ils divulguent au public les numéros des brevets et des demandes de brevets à condition qu'ils sachent réellement que le brevet contient des revendications qui peuvent être essentielles. Une telle divulgation doit avoir lieu aussi pratiquement que faire se peut. Aucune recherche de portefeuille n'est requise pour se conformer à l'obligation de divulgation. Si un membre du W3C inclut dans une demande de brevet des revendications qui ont été élaborées sur la base d'informations émanant d'un groupe de travail ou d'un document du W3C, le membre doit divulguer l'existence de cette demande en attente même si elle n'a pas été publiée. L'obligation de divulgation est une obligation continue qui prend fin lorsque la recommandation est publiée ou lorsque le groupe de travail ferme ses portes.

115. Dans certaines conditions, un participant au groupe de travail peut exclure, pendant une période de temps donnée, des revendications de brevet spécifiques des obligations de concession de licences sans redevances. Cela permet à un groupe de travail de prendre conscience d'un obstacle éventuel et, dans le même temps, à un preneur de brevet de contribuer aux efforts globaux.

116. Les obligations de divulgation en matière de brevets sont considérées comme une partie d'une procédure à suivre pour régler les conflits potentiels avec les buts de la politique du W3C en matière de brevets. Lorsqu'un brevet essentiel a été divulgué mais n'est pas

disponible en vertu de la licence sans redevances du W3C, un groupe consultatif de brevets sera établi qui suggérera la voie à suivre, laquelle peut consister à concevoir autour du brevet essentiel, à mettre fin au groupe de travail ou à envisager des conditions d'octroi de licence différents. Une liste des brevets divulgués et exclus durant la procédure du W3C est disponible sur l'Internet¹⁷.

c) Questions à l'étude

117. Il y a certes des limites inhérentes au modèle d'autorégulation comme la non-applicabilité des politiques de propriété intellectuelle aux non-membres des organismes de normalisation mais ces politiques ont, d'un point de vue pratique et pragmatique, joué un rôle important dans le traitement des tensions potentielles entre les brevets et les normes. En général, les organismes de normalisation ont constaté que leurs politiques propriété intellectuelle étaient assez efficaces comme en attestent les problèmes peu fréquents de ces droits avec leurs normes¹⁸. Ceci étant, l'équilibre que les organismes de normalisation cherchent à établir est très subtil. Si une politique de brevet est trop sévère pour les détenteurs de technologies, elle risque de ralentir l'élaboration des normes, de faire monter les coûts et de faire fuir les détenteurs de technologies devant la procédure de normalisation. D'autre part, si la politique penche de par trop en faveur de ces détenteurs, l'application à grande échelle de la norme peut être menacée. Tandis que les praticiens qui participent à la normalisation sont d'avis que ces politiques ne sont pas "rompues", ils estiment que les organismes de normalisation devraient envisager la possibilité d'améliorer d'une manière bien pensée et attentive leurs politiques de propriété intellectuelle¹⁹. Il semblerait qu'au nombre des points à améliorer éventuellement figurent ceux qui ont trait à la transparence, à la clarté et à la certitude des politiques en matière de brevets. Les ambiguïtés concernant les obligations des participants à la procédure de normalisation peuvent donner lieu à de sérieux litiges une fois que les normes ont été adoptées.

Clarification des termes

118. Une question concerne la clarification de la politique de divulgation : quand, quoi, par qui et comment les informations pertinentes doivent-elles être divulguées. Une autre est celle de la clarification des termes que contiennent les politiques en matière de brevets comme "brevets essentiels", "revendications essentielles", "licence raisonnable et non discriminatoire" et "licence équitable, raisonnable et non discriminatoire". La définition de "brevets essentiels" ou de "revendications essentielles" est importante car elle définit les brevets ou revendications que les participants devraient divulguer durant la procédure de normalisation et ceux ou celles auxquelles s'applique l'engagement de concession d'une licence conformément à la politique en matière de brevets. En général, dans un premier temps, c'est le titulaire du brevet (ou un demandeur de brevet) qui décide si son brevet ou sa revendication est potentiellement essentiel pour l'application de la norme en cours d'élaboration. De nombreux organismes de normalisation n'ont pas les ressources suffisantes pour déterminer les brevets et revendications qui sont essentiels et un avertissement indiquant que l'organisme n'est chargé ni d'identifier ni de confirmer le caractère essentiel de ces

¹⁷ <http://www.w3.org/2004/01/pp-impl/showPatents.php>

¹⁸ Atelier de l'UIT : "ICT Standards and Intellectual Property Rights" (Genève, 1^{er} juillet 2008)
Rapport de la réunion [http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/14/T06140000050001PDFE.pdf]

¹⁹ Atelier de l'UIT : "ICT Standards and Intellectual Property Rights" (Genève, 1^{er} juillet 2008)
Rapport de réunion [http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/14/T06140000050001PDFE.pdf]

brevets ou revendications apparaît normalement dans sa politique en matière de brevets. Des difficultés similaires surgissent lorsqu'il s'agit de définir les conditions de concession de licence raisonnables et non discriminatoires ou équitables, raisonnables et non discriminatoires. Il est généralement entendu que les licences concédées dans des conditions raisonnables et non discriminatoires peuvent être assorties de redevances ou peuvent inclure d'autres taxes raisonnables, et qu'elles peuvent inclure d'autres conditions que le paiement d'une redevance qui doit elle aussi être raisonnable²⁰. De surcroît, par non discriminatoire on entend que le donneur de licence ne doit pas refuser de concéder une licence à différentes parties qui sont dans une situation similaire à des conditions matériellement similaires²¹. Dans la pratique, étant donné que les licences sont généralement négociées sur une base bilatérale entre le détenteur du brevet et chaque détenteur de la licence, le donneur et le preneur de licence peuvent ne pas être d'accord sur la question de savoir si les conditions offertes sont conformes à la politique en matière de brevets de l'organisme de normalisation. Sauf indication contraire de cette politique, ces différends devraient en général être réglés en dehors de l'organisme de normalisation par les parties concernées sur la base du droit applicable.

119. Par ailleurs, il peut se poser la question de savoir si une définition uniforme de ce qu'il faut entendre par conditions raisonnables et non discriminatoires ou conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires est souhaitable aux fins de l'établissement et de l'application effectifs et efficaces des normes. D'aucuns estiment que, comme ils ne sont pas strictement définis, ces termes valent pour différents types de négociations entre différentes parties ayant différents modèles commerciaux pour arrêter des conditions spécifiques qui conviennent de manière réciproque et unique à chaque situation spécifique²².

120. Il peut certes ne pas être facile de trouver des définitions objectives de ces termes mais quelques-uns des termes techniques relatifs aux lois sur les brevets pourraient être précisés lorsqu'ils sont utilisés dans des politiques en matière de brevets. Il est par exemple possible de faire une nette distinction entre un "brevet" et une "revendication" ou entre un "brevet" et "une demande de brevet". La difficulté cependant peut être que les termes ne sont pas tous utilisés de la même manière dans différentes lois nationales sur les brevets : ils peuvent utiliser différents termes pour le même concept ou utiliser le même terme pour différents concepts.

Divulgarion ex ante des conditions d'octroi d'une licence

121. De nombreuses politiques en matière de brevets stipulent que les participants à la procédure de normalisation doivent garantir qu'ils s'engagent à respecter certaines conditions d'octroi d'une licence comme des conditions raisonnables et non discriminatoires ou des conditions sans redevances au cas où ils ont des brevets essentiels concernant la norme à l'étude. Ceci étant, il peut s'avérer difficile de définir avec précision ce qu'il faut entendre par conditions raisonnables et non discriminatoires dans les politiques des organismes de normalisation et, par conséquent, chaque participant à la procédure de normalisation peut avoir de ces conditions une interprétation différente. Pour réduire l'ambiguïté des conditions d'octroi d'une licence, on a élaboré un modèle qui introduit dans la procédure de

²⁰ Standards Development Patent Policy Manual, American Bar Association, Committee on Technical Standardization Section of Science & Technology Law, Jorge L. Contreras (ed.), p.22.

²¹ Id.

²² SCP/12/3 Rev.2, Annexe III, page 31.

normalisation une déclaration d'octroi de licence par un titulaire de licence sur des engagements qui vont au-delà des critères non spécifiques que sont les conditions raisonnables et non discriminatoires comme par exemple le taux de redevance maximal que le titulaire du brevet peut percevoir. Une telle divulgation *ex ante* des conditions d'octroi d'une licence peut faciliter des décisions éclairées de la part des participants à la procédure de normalisation et elle permet une concurrence sur la base de la technologie comme du prix lorsqu'une norme doit être arrêtée. Qui plus est, elle peut éviter des conflits au sujet des conditions d'octroi d'une licence après que la norme a été adoptée et faciliter l'application rapide des normes adoptées.

122. Bien que la conformité avec le droit de la concurrence (voir le Chapitre VII c) ii) ci-dessous) soulève des préoccupations et bien que les organismes de normalisation éprouvent en général une certaine réticence à devenir des instances pour traiter de questions concernant l'octroi sous licence d'un brevet, ils se sont demandés comment un tel mécanisme de divulgation *ex ante* pourrait renforcer les certitudes *ex post* d'octroi d'une licence et quelques organismes de normalisation comme l'ETSI et l'IEEE-SA ont incorporé dans leurs politiques en matière de brevets un mécanisme *ex ante* (divulgation volontaire et unilatérale des conditions d'octroi d'une licence par le détenteur d'un brevet). Il n'empêche que, à ce stade, l'utilisation d'un tel mécanisme ne semble pas généralisée. Étant donné que la négociation de l'octroi sous licence d'un brevet traduit normalement les positions relatives sur le marché du donneur et du preneur de licence ainsi que leurs positions relatives *vis-à-vis* d'autres concurrents et acteurs sur le marché, il faut encore voir comment le mécanisme de divulgation *ex ante*, qui a été introduit assez récemment, serait utilisé dans l'avenir sur le marché.

123. Afin de rendre plus transparent et plus prévisible le prix global des redevances pour l'application des normes, d'aucuns proposent un nouveau modèle (le modèle "Industrial Royalty Pie")²³. Dans le milieu des télécommunications qui se caractérise par des normes complexes et dynamiques ayant un vaste champ d'application technique et de longs cycles d'évolution sur nombre d'années, on estime qu'une simple divulgation *ex ante* des conditions d'octroi d'une licence à l'organisme de normalisation n'est pas efficace car il est trop tôt pour les titulaires prospectifs d'un brevet de donner un prix significatif à la technologie. Ce modèle conjugue donc la procédure *ex ante* et d'autres mesures de telle sorte que les taux individuels de redevances sont conformes aux conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et que des taux cumulés sont raisonnables. En termes concrets, le titulaire d'un brevet qui s'engage à accepter des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires s'engage également *ex ante* à accepter un cadre dans lequel les coûts agrégés maximum d'octroi d'une licence sont raisonnables ("Conditions raisonnables agrégées") et à accepter que sa revendication en faveur d'une redevance ne dépassera pas la contribution proportionnelle qu'elles apportent à la technologie brevetée ("Proportionnalité"). Le modèle explique que les conditions raisonnables agrégées ne sont pas une redevance maximale et qu'elles ne sont rien d'autre que l'interprétation du titulaire lui-même du brevet ou le résultat de ce qu'une redevance raisonnable serait, compte tenu de toutes les conditions du marché.

124. Sur la base du modèle Industry Royalty Pie, en avril 2008, s'agissant de la concession sous licence de droits de propriété intellectuelle concernant les 3GPP Long Term Evolution and Service Architecture Evolution Standards (LRE/SAE), huit compagnies de technologie

²³ "FRAND Best Practice", présenté par Tim Frain à l'atelier sur les droits de propriété intellectuelle dans la normalisation des techniques de l'information et de la communication, 19 novembre 2008 [http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr_en.htm]

sans fil ont accepté, sous réserve de réciprocité, des taux de redevance agrégés maximum fondés sur la valeur ajoutée par la technologie au produit final ainsi que des modalités de concession de licence souples en fonction de la part proportionnelle pour les donneurs de licence de tous les droits standard essentiels de propriété intellectuelle pour la catégorie de produit concernée²⁴. Les compagnies sont convenues qu'un taux de redevance agrégé raisonnable maximum serait un pourcentage à un seul chiffre du prix de vente pour la potentialisation de longue durée dans les combinés téléphoniques et d'un montant en dollars à un seul chiffre pour les carnets électroniques possédant des capacités LTE.

Identification de l'état de la technique

125. Une autre question relative à l'efficacité de la divulgation des brevets est celle de savoir comment identifier, au tout début de la procédure de normalisation, les demandes de brevets et les brevets qui peuvent être appelés à jouer un rôle essentiel dans l'application de la norme à l'étude, que les détenteurs de droits participent ou non à la procédure de normalisation. La manière la plus directe de le faire pourrait consister à faire mener une recherche de brevets, que ce soit individuellement ou collectivement, par les membres d'un organe technique et à faire partager les résultats entre les membres. Si la recherche de brevets est faite collectivement, les membres participants peuvent en partager le coût. Il y a cependant pour ce qui est de la conduite de recherches de brevets par des participants d'organismes de normalisation des préoccupations découlant d'une sentence de dommages de caractère punitif dans le cas d'une infraction volontaire aux États-Unis d'Amérique²⁵. D'aucuns craignent que les connaissances acquises par la recherche collective de brevets puissent rendre les participants responsables de dommages de caractère punitif triples lors d'une possible future poursuite judiciaire bien que le tribunal du Circuit fédéral ait récemment décidé que, pour prouver une infraction volontaire, il fallait au moins démontrer une insouciance objective²⁶. Cela comporte deux éléments de preuve : d'une part, le titulaire du brevet doit prouver au moyen de preuves claires et convaincantes que le contrefacteur accusé a agi en dépit d'une probabilité objectivement élevée que ses actions constituaient une violation d'un brevet valide; et, d'autre part, le titulaire du brevet doit également prouver que ce risque était soit connu du contrefacteur accusé soit à ce point manifeste que celui-ci aurait dû le connaître. Par ailleurs, on affirme qu'il est difficile de préciser le calendrier de cette recherche de brevets puisque la portée technique de la spécification change souvent dans le courant de son élaboration. Un mécanisme de gestion des divulgations de brevets se rapportant aux normes a été proposé par un groupe de nombreuses parties prenantes²⁷.

²⁴ "Wireless Industry Leaders commit to framework for LTE technology IPR Licensing", NOKIA, communiqué de presse, 14 avril 2008 [<http://www.nokia.com/A4136002?newsid=1209094>]

²⁵ Dans le contexte de la loi antitrust des États-Unis d'Amérique, la loi de 2004 sur l'avancement des organisations de normalisation permet à ces organisations de limiter l'exposition possible aux dommages antitrust aux dommages réels contrairement au triple des dommages en notifiant la Commission fédérale du commerce. La loi stipule cependant que le terme 'organismes de normalisation' n'inclut pas les parties qui y participent.

²⁶ Dans *re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

²⁷ SCP/12/3 Rev.2, Annexe III, page 38.

Mise en oeuvre de la politique en matière de brevets

126. En ce qui concerne l'applicabilité des politiques de propriété intellectuelle, en général, dans le cas où les participants d'un organisme de normalisation ne se conforment pas à sa politique de propriété intellectuelle comme lorsqu'ils se refusent à soumettre une déclaration de divulgation des brevets ou lorsqu'ils soumettent de fausses informations, il est possible en vertu de la loi applicable des contrats de solliciter des recours contractuels. Les organismes de normalisation peuvent préciser les conséquences des violations de la politique de propriété intellectuelle dans cette politique elle-même ou dans tout autre statut qui lie les participants, prenant en compte les préjudices potentiels que peuvent causer la violation et l'effet négatif de ces recours. Il est dit toutefois que la plupart des organismes de normalisation ne possèdent pas un mécanisme formel pour statuer sur les questions controversées en litige et qu'ils éprouvent donc souvent de la réticence à imposer des sanctions sévères à un participant lorsqu'il peut y avoir des divergences de vue sur les obligations exactes de la politique en matière de brevets et sur le degré auquel le participant ne s'est pas volontairement conformer à la politique²⁸. Cela peut donner à penser qu'un mécanisme informel de règlement des litiges pourrait jouer un rôle important dans l'application efficace des politiques de propriété intellectuelle.

127. Étant donné que la politique de propriété intellectuelle ne lie pas les non-participants à la procédure de normalisation, une question intéressante est celle de savoir si les engagements de concession de licence pris par le titulaire antérieur du brevet durant la procédure de normalisation ont un effet juridiquement contraignant sur le nouveau titulaire (qui lui n'a pas participé à la normalisation). Comme indiqué précédemment, l'IEEE par exemple a dans sa politique de propriété intellectuelle une disposition qui exige du titulaire d'un brevet de lier les futurs bénéficiaire à l'engagement d'accepter dans des conditions raisonnables et non discriminatoires l'octroi d'une licence que le titulaire original du brevet avait pris. Dans quelques pays qui assurent l'enregistrement des licences, pour sauvegarder les preneurs de licence non exclusive, une licence non exclusive est efficace contre tout preneur ultérieur de brevet ou preneur de licence exclusive une fois qu'une licence non exclusive a été enregistrée dans le registres des brevets. Aux États-Unis d'Amérique, la Commission fédérale du commerce (FTC) a constaté que l'entreprise Negotiated Data Solutions LLC (N-Data) violait la section 5 la loi qui l'instituait en recourant à des méthodes de concurrence déloyale et en se livrant à des actes pratiques déloyaux concernant son utilisation de brevets essentiels pour appliquer une norme de réseau informatique²⁹. Les brevets essentiels pour appliquer la norme Ethernet étaient initialement la propriété de la National Semiconductor Corporation (National) qui avait accepté d'octroyer une licence pendant la procédure de normalisation. La FTC a constaté que N-Data avait obtenu les brevets de la National, au courant de l'engagement que celle-ci avait pris au préalable d'octroyer une licence, et refusé de se conformer à cet engagement après que l'industrie s'était engagée à accepter la norme pour exiger plutôt des redevances nettement supérieures à celles de cet engagement.

²⁸ Standards Development Patent Policy Manual, American Bar Association, Committee on Technical Standardization Section of Science & Technology Law, Jorge L. Contreras (ed.), p. 29.

²⁹ <http://www.ftc.gov/os/caselist/0510094/index.shtml>

Licences à source ouverte et politique en matière de brevets

128. La normalisation en tant que telle ne semble pas donner lieu à un conflit avec les logiciels libres. C'est ainsi par exemple que la LiMo Foundation, un consortium dans l'industrie du téléphone mobile établi en vue de fournir une plate-forme de logiciels Linux à source ouverte pour les combinés téléphoniques, a une politique de propriété intellectuelle et un modèle de concession de licences qui incorporent des éléments de source ouverte³⁰. Toutefois, comme la coexistence de plus en plus grande des logiciels libres dans les normes devient manifeste sur le marché, des questions ont été soulevées quant à savoir s'il y a un conflit potentiel entre les politiques en matière de brevets des organismes de normalisation englobant les conditions d'octroi de licences raisonnables et non discriminatoires ou équitables, raisonnables et non discriminatoires d'une part et les conditions d'octroi de licences pour les logiciels libre de l'autre. La licence GPLv3 par exemple comprend certes des dispositions portant sur l'exercice de droits de brevet pertinents mais les licences de logiciels libres ne précisent pas toutes les conditions d'octroi de licences relatives aux brevets qui peuvent avoir été violés en fabriquant, utilisant, vendant, etc., les logiciels sur la base de la licence libre. Vu les conséquences que le choix de licences de logiciels libres a sur la forme d'exploitation du logiciel, l'interaction entre les politiques des organismes de normalisation en matière de brevets et l'engagement d'octroyer des licences de logiciel libre peut devoir faire l'objet d'un examen approfondi.

V. REGROUPEMENT DE BREVETS

129. Les règles d'autorégulation des organismes de normalisation ont pour but d'encourager la prompte divulgation des brevets essentiels et la déclaration des positions des titulaires de brevets en matière de concession de licences de telle sorte que la détermination des normes tienne pleinement compte de ces informations afin de minimiser le problème de hold-up après l'adoption des normes. Tandis que le titulaire du brevet peut déclarer sa position concernant la concession d'une licence, les négociations sur les licences ont en général lieu entre les parties concernées à l'extérieur des procédures de normalisation des organismes, ce qui revient à dire qu'elles sont confiées au marché. Chaque partie doit examiner le champ d'application du brevet concerné, évaluer l'utilité de l'invention revendiquée pour la technologie standard, et convenir d'un taux de redevance ou de toute autre forme d'arrangement (une licence réciproque par exemple) pour l'utilisation du brevet essentiel. Dans les cas où une norme comprend plusieurs brevets essentiels aux mains d'un certain nombre de titulaires différents, le problème de coordination devient évident. Premièrement, chaque titulaire nécessite, même s'il détient un brevet essentiel, des licences d'autres titulaires afin de pouvoir appliquer la norme. Deuxièmement, d'autres exécutants de la norme doivent négocier des accords de concession de licences avec chacun des titulaires de brevets essentiels et ils peuvent devoir payer des redevances, qui risquent de s'accumuler et d'atteindre une somme considérable. Par conséquent, il se peut que les négociations bilatérales ne soient pas la meilleure des solutions pour ce qui est des coûts de transaction qui relèvent des négociations sur la concession de licences et les redevances accumulées. Un regroupement de brevets est un des mécanismes du marché qui peut réduire ces coûts de transaction.

³⁰ <http://www.limofoundation.org/en/ipr-policies.html>

130. Dans le contexte de la normalisation, un regroupement de brevets est constitué afin de garantir un moyen équitable, raisonnable et non discriminatoire d'accéder à la technologie brevetée incorporée dans la norme. C'est un accord qui permet aux titulaires de brevets participants d'utiliser les brevets groupés et de concéder une licence standard pour ces brevets. Il inclut également la répartition d'une partie des droits de licence entre les membres du groupe. C'est le plus souvent dans le cas des normes régissant la technologie numérique et la technologie des communications, qui font fréquemment intervenir de nombreux brevets aux mains de différentes parties, que l'on rencontre le plus souvent les brevets groupés. Le tableau 1 donne des exemples de brevets groupés se rapportant aux normes.

131. Conformément à l'accord de regroupement de brevets, les titulaires de brevets essentiels concèdent en général à l'organe administratif d'un regroupement de brevets une licence mondiale, non exclusive et non transférable pour tous les brevets essentiels présents et futurs, l'organe administratif ayant le droit de concéder des sous-licences pour ces brevets essentiels. Les titulaires de brevets peuvent créer un organe administratif indépendant (la MPEG-LA par exemple) ou un des titulaires peut être chargé de servir d'organe administratif (comme par exemple les brevets groupés DVD-6C et DVD-3C). L'organe administratif concède normalement des sous-licences dans le cadre des brevets essentiels groupés, collecte les redevances, applique les droits contractuels et distribue aux titulaires participants les recettes émanant des sous-licences. Il offre une licence donnant accès aux brevets groupés aux mêmes conditions et à des tarifs fixés dans le cadre d'une licence unique pour tous les titulaires. En outre, il passe constamment en revue les nouvelles technologies brevetées qui méritent d'être incorporées dans le groupe (brevets essentiels mais pas brevets de substitution). Pour garantir l'impartialité, des experts indépendants participent souvent à un tel examen.

132. Les conditions qui régissent la concession de licences telles que la durée du contrat, le taux de redevance et d'autres conditions peuvent varier d'un groupe de brevets à l'autre alors que les brevets groupés relatifs aux normes ont le même objectif qui est de donner accès à la technologie brevetée d'une manière raisonnable et non discriminatoire (Tableau 1). Pour garantir la non-discrimination entre les titulaires de licences, le contrat comporte normalement une clause de redevance la plus favorable de telle sorte qu'aucun titulaire ne devra verser une redevance plus élevée qu'un autre. Les brevets groupés comprennent normalement tous les futurs brevets qui peuvent être inclus dans le regroupement. C'est pourquoi les brevets inclus plus tard n'ont pas d'impact sur le taux de redevance.

133. Quelques groupes de brevets prévoient une politique de licence qui oblige les titulaires à rétrocéder tous les brevets essentiels à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires afin d'empêcher le titulaire d'un brevet essentiel qui n'a pas participé au regroupement, d'une part, de tirer parti du regroupement et, d'autre part, de refuser de concéder sous licence son brevet essentiel (qui est extérieur à l'accord sur le regroupement de brevets) à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. De même, l'accord de licence MPEG-2 par exemple stipule qu'un donneur de licence peut donner pour instruction à l'administrateur de licences d'éliminer ses brevets de la couverture dans le cas d'un preneur de licence particulier si celui-ci intente un procès ou d'autres actions pour violation d'un brevet MPEG-2 contre le donneur et s'il a refusé de concéder au donneur une licence à des conditions équitables et raisonnables pour les brevets sur lesquels repose le procès. Le but de cette disposition est que, comme la licence MPEG-2 vise à encourager la négociation et l'innovation à l'appui de la norme, elle est conçue pour protéger les compagnies d'être poursuivies en justice pour avoir utilisé cette licence mais elle ne devrait pas servir à protéger un preneur de licence de telle sorte qu'il puisse poursuivre d'autres en justice.

134. Les redevances perçues dans chaque pays par l'administrateur des brevets groupés sont réparties entre les membres du groupe sur la base d'une formule convenue d'un commun accord. Une manière de les répartir consiste à les allouer proportionnellement à la part du nombre des brevets essentiels aux mains d'un titulaire de brevet dans un pays donné. Pour certains groupes de brevets, on utilise une formule plus sophistiquée qui consiste par exemple à prendre en compte la fréquence avec laquelle les brevets "essentiels" d'un donneur sont violés soit par la fabrication soit par la vente de produits du preneur, l'âge des brevets et la question de savoir si les brevets du donneur ont un rapport avec les caractéristiques facultatives ou obligatoires de la norme³¹.

135. Les regroupements de brevets qui figurent dans le tableau 1 permettent aux membres du groupe de conserver leur droit indépendant de concéder à un tiers une licence non exclusive pour les brevets groupés à des conditions convenant au membre et à son preneur de licence. Un tel mécanisme donne aux donneurs de licence comme aux preneurs potentiels des flexibilités lorsqu'ils négocient des conditions de licence toute en aidant à éviter les problèmes de concurrence.

Tableau 1 : Exemples de brevets groupés

MPEG-2 [Administrateur : MPEG LA]	Membres du groupe	21 entreprises et une université
	Titulaires de licence	1 380
	Brevets essentiels	Plus de 800
	Conditions de licence	<ul style="list-style-type: none"> - Licence mondiale non exclusive pour tous les brevets essentiels de la MPEG-2 figurant dans le portefeuille des brevets de la MPEG-2 - Exemple de redevance : 2,50 dollars É.-U. pour les produits de codage et de décodage de la MPEG-2 - Les redevances sont réparties entre les membres du groupe en fonction de la part du nombre de brevets essentiels dans chaque pays. - Un membre du groupe conserve les droits indépendants qu'il a de concéder une licence non exclusive.
DVD-3C ³² (Vidéodisque/ vidéodisque numérique) [Administrateur : Philips]	Membres du groupe	Philips, Sony, Pioneer, LGE
	Titulaires de licence	Plus de 270
	Brevets essentiels	Vidéodisques numériques : 340; vidéodisques : 967
	Conditions de licence	<ul style="list-style-type: none"> - Licence non exclusive, non transférable pour fabriquer des produits sous licence sur le territoire indiqué et vendre ou céder partout dans le monde de tels produits sous licence ainsi fabriqués - Exemple de redevance : US\$6,85 pour un lecteur de vidéodisque normal - Un membre du groupe conserve les droits qu'il a de concéder séparément ses brevets sous licence

³¹ DVD-6C Business Review Letter, Ministère de la Justice
[<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.htm>].

³² <http://www.ip.philips.com/> (accès le 15 septembre 2008).

Tableau 1 (suite) : Exemples de brevets groupés

DVD-6C ³³ (Vidéodisque/ vidéodisque numérique) [Administrateur : Toshiba]	Membres du groupe	Hitachi, Panasonic, Mitsubishi, Samsung, Sanyo, harp, Toshiba, Victor, Warner Bros
	Titulaires de licence	---
	Brevets essentiels	Vidéodisques numériques : 292; Vidéodisques : 903
	Conditions de licence	<ul style="list-style-type: none"> - Licence non exclusive, non transférable pou fabriquer, faire fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre et céder des produits sous licence - Exemple de redevance : le montant le plus élevé entre : i) 4% du prix de vente net; ou ii) US\$4,00 par appareil ou US\$3,00 par appareil à ou après la date effective de la licence (un maximum de US\$8,00) concédée pour un vidéodisque - La répartition des redevances tient compte par exemple de l'âge des brevets et de la question de savoir si les brevets ont un rapport avec les caractéristiques facultatives ou obligatoires de la norme³⁴. - Un membre du groupe conserve les droits qu'il a de concéder indépendamment sous licence ses brevets.
W-CDMA ³⁵ (licence 3G) [Administrateur : licence 3G]	Membres du groupe	12 entreprises
	Titulaires de licence	---
	Brevets essentiels	223 familles de brevet
	Conditions de licence	<p>[Accord de licence conjoint pour les terminaux]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licence mondiale, non exhaustive et non transférable - Exemple de redevance : inférieure à : i) 1,5% du prix de vente net par unité avec un minimum de US\$1,50; ou ii) US\$3,00 par unité pour le produit du terminal W-CDMA (2008) - Exemption de redevance reconnaissant les accords existants de licence du preneur avec un ou des membres donnés du groupe - Un membre du groupe conserve les droits qu'il a de concéder indépendamment sous licence ses brevets.

136. La participation à un regroupement de brevets est volontaire au choix des titulaires. Par conséquent, quelques titulaires de brevets essentiels peuvent décider de ne pas participer à un regroupement s'ils ne sont pas d'accord avec les conditions de licence ou ils peuvent même constituer un autre regroupement. Un exemple est celui d'une norme de vidéodisque en vertu de laquelle les utilisateurs de la norme nécessitent des licences de deux groupes de brevets (DVD-3C et DVD-6C) pour appliquer la norme. En outre, Thomson et d'autres entreprises ont en matière de vidéodisque leurs propres programmes de licences se rapportant aux

³³ <http://www.dvd6cla.com/index.html> (accès le 15 septembre 2008).

³⁴ Business Review Letter du Ministère américain de la justice [<http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.htm>].

³⁵ <http://www.3glicensing.com/Index.asp> (accès le 15 septembre).

vidéodisques. Cela semble indiquer que, si un groupe de brevets réduit les coûts des activités de concession de licences, il peut ne pas être le seul à pouvoir résoudre complètement les problèmes de hold-up des brevets.

137. De plus, la coordination et les accords entre les entreprises qui normalement se font la concurrence sur le marché peuvent soulever des problèmes antitrust. D'une part, la gestion des droits de brevet dans le contexte de la normalisation requiert une certaine coordination entre les parties et, d'autre part, cette coordination soulève des questions inhérentes à la concurrence. Il est par conséquent nécessaire de trouver un équilibre subtil entre ce que sont parfois des intérêts concurrentiels des brevets, normes et systèmes de lois sur la concurrence (voir chapitre VII c) iii) ci-dessous).

138. Récemment, l'IEEE et Via Licensing Collaboration, une entreprise spécialisée dans l'élaboration et l'administration de programmes de concession de brevets sous licence, ont signé un accord en vertu duquel ils travailleront ensemble pour créer des groupes de brevets fondés sur les normes de l'IEEE³⁶.

VI. MESURES LEGISLATIVES

139. En termes généraux, des mesures telles que les politiques en matière de brevets des organismes de normalisation, la concession réciproque de licences et les brevets groupés sont des solutions contractuelles pour les parties dont l'objet est d'accroître la certitude juridique aux fins de la mise en oeuvre efficace et effective de technologies protégées par des normes. Il va de soi que l'exécution de ces contrats est régie par la loi applicable des contrats. L'approche contractuelle a l'avantage d'offrir des solutions souples satisfaisant les deux parties qui répondent le mieux aux besoins de chaque situation spécifique et d'éviter une approche "unique" rigide. Par ailleurs, les solutions contractuelles ne peuvent lier que les parties sous contrat dont le pouvoir de négociation pourrait être fortement inégal.

140. C'est pourquoi, compte tenu des préoccupations de plus en plus grandes au sujet de la certitude et de l'applicabilité juridiques, l'application de mécanismes juridiques propres au système de brevets ou extérieurs à lui est une autre option qui a été envisagée. Ces solutions présentent l'avantage d'être universelles et de s'appliquer aux non-participants à la procédure de normalisation. Les adversaires d'une approche législative font toutefois valoir qu'une trop forte ingérence dans la procédure de normalisation par le biais de mesures législatives pourrait avoir un impact négatif sur les incitations à l'investissement et à l'innovation, inhibant une procédure essentiellement portée par le secteur des entreprises dans le cadre de laquelle une solution équilibrée est trouvée au moyen de la concurrence loyale sur le marché, et empêchant l'adoption des technologies optimales dans une norme.

141. En ce qui concerne les mesures législatives propres au système des brevets, les exclusions de la brevetabilité ainsi que les exceptions et limitations à l'application des droits de brevet, ont été considérés comme des mécanismes appropriés. Dans ce dernier cas, l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris fournissent le cadre juridique international pertinent. L'article 30 de l'Accord sur les ADPIC autorise les Membres à prévoir des exceptions aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice aux intérêts légitimes du

³⁶ <http://standards.ieee.org/announcements/patentlicensingprograms.html>

titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. De plus, l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC dispose qu'un Membre peut autoriser, aux conditions indiquées dans cet article, d'autres utilisations que celles que permet l'article 30 sans l'autorisation du détenteur du droit (appelées "utilisation gouvernementale" et "licences obligatoires"). Il est entendu que chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la faculté de définir les motifs pour lesquels ces licences sont accordées et de déterminer ce qui constitue une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence. Par ailleurs, l'article 5 de la Convention de Paris contient des dispositions relatives aux licences obligatoires.

142. Compte tenu des règles internationales susvisées, un certain nombre de pays prévoient dans leur législation nationale certaines exceptions et limitations aux droits de brevet exclusifs. L'étendue du droit de brevet exclusif est définie avec soin par les législations nationales qui s'emploient à réaliser un équilibre satisfaisant entre les intérêts légitimes des titulaires de droits et ceux des tiers. Pour autant que le sache le Bureau international, aucune législation ne contient une disposition spécifique limitant le droit conféré par un brevet dont l'exploitation est essentielle pour l'application d'une norme³⁷. D'autre part, les dispositions existantes des lois nationales relatives aux exceptions et limitations, y compris une disposition de licence obligatoire, peuvent être applicables aux brevets essentiels qui touchent aux normes de la même manière qu'à d'autres catégories de brevets. Par exemple, dans quelques pays où des actes accomplis à des fins expérimentales ou de recherche ne constituent pas une violation de brevets, un brevet essentiel peut être utilisé par des tiers sans le consentement de son titulaire à des fins expérimentales ou de recherche. De surcroît, dans quelques pays où est prévue l'exception de l'utilisateur antérieur, un tiers qui, de bonne foi, avant la date de dépôt (ou date de priorité) de la demande au titre de laquelle le brevet essentiel est délivré, utilisait l'invention brevetée ou se préparait effectivement et sérieusement à l'utiliser, peut continuer d'utiliser cette invention sans le consentement du titulaire.

143. D'aucuns ont proposé que le mécanisme de la prétendue "licence de droit" au titre du droit sur les brevets soit étudié pour garantir l'accès à un coût raisonnable aux technologies incorporées dans des normes³⁸. De nombreuses lois nationales sur les brevets fournissent un mécanisme permettant à un preneur de licence de soumettre volontairement à l'office des brevets une déclaration selon laquelle il est prêt à autoriser une personne à utiliser l'invention sous la forme d'une licence non exclusive. Une telle déclaration sera publiée dans le journal officiel et le preneur du brevet bénéficie alors normalement d'une réduction de la taxe de maintenance. Les parties doivent se mettre d'accord sur une rémunération adéquate ou, en l'absence d'un tel accord, une partie peut demander à l'office des brevets d'arrêter des conditions appropriées. Dans le contexte de la normalisation, cela signifie que, si les brevets essentiels étaient soumis à une telle licence de droit, le titulaire du brevet aurait droit à une rémunération dont conviendraient principalement les parties. Toutefois, il ne serait pas en mesure d'intenter un recours en injonction. Au Royaume-Uni, si, dans des poursuites pour violation d'un brevet (autre que la violation par importation d'un pays qui n'est pas un État membre de la Communauté européenne), l'accusé s'engage à prendre une licence aux

³⁷ Voir le document SCP/13/3 (Exclusions de la brevetabilité et exceptions et limitations relatives aux droits).

³⁸ "Identification of essential IPR, transparency of licensing and support to innovation", exposé de Roger Burt à l'atelier sur les droits de propriété intellectuelle dans la normalisation des techniques de l'information et de la communication, 19 novembre 2008. [http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/standards/ws08ipr_en.htm].

conditions relevant de la licence de droit, il ne pourra pas être la cible d'une injonction et les dommages intérêts ne doivent pas dépasser le double de la somme qu'il aurait dû payer en qualité de titulaire si une licence à ces conditions avait été concédée avant la première violation.

VII. ASPECTS DU DROIT DE LA CONCURRENCE

144. S'agissant des mécanismes juridiques extérieurs au système des brevets, le droit de la concurrence en particulier règle certains aspects du problème, tels que l'utilisation abusive d'une position dominante en ce qui concerne la fixation des droits de licence. Il est vrai qu'un échange d'informations et la coordination entre les entreprises, qui souvent se font la concurrence sur le marché, peuvent faciliter l'adoption et l'application de normes mais cette coordination entre concurrents soulève souvent des questions de concurrence. Le but du présent document n'est ni de donner des descriptions détaillées de l'interaction entre le droit des brevets et le droit de la concurrence ni de brosse une image complète de la relation entre les normes et ce droit. Il traite plutôt de certains éléments du droit qui peuvent être utiles lorsqu'une technologie essentielle nécessaire pour appliquer des normes est protégée par un brevet.

a) Brevets et concurrence

145. Les lois sur les brevets ont pour but de promouvoir l'innovation et le bien-être du consommateur en conférant pour une période limitée un droit exclusif restreint à un titulaire de brevet et en exigeant la divulgation au public des inventions. D'autre part, les lois sur la concurrence ont le même but, à savoir promouvoir l'innovation et le bien-être du consommateur en assurant le bon fonctionnement du marché et, en particulier, en veillant à ce que l'accès au marché ne soit pas excessivement entravé ou rendu difficile. Les deux systèmes sont complémentaires en ce sens que les lois sur les brevets visent à empêcher la reproduction ou l'imitation de biens brevetés et à contribuer à un comportement de marché équitable tandis que les lois sur la concurrence peuvent limiter les droits de brevet car on peut empêcher les titulaires de brevets d'abuser de leurs droits. Il sied donc de trouver un équilibre entre la politique de concurrence et les droits de brevet, équilibre qui doit permettre d'empêcher les abus des droits de brevet sans éliminer la récompense prévue par le système des brevets lorsque les droits de brevet sont utilisés de façon appropriée.

146. Un brevet ne confère pas automatiquement un pouvoir de marché à son titulaire. Il y a souvent une technologie de substitution ou une autre technologie disponible et, par dessus tout, des avoirs complémentaires sont nécessaires pour que le titulaire soit en mesure d'exercer un pouvoir de marché. Même si un brevet permet à son titulaire d'acquérir une position de monopole, l'acquisition d'une telle position ne constitue pas la violation d'une loi sur la concurrence. Toutefois, si la concurrence est faussée par le comportement abusif d'un titulaire de brevet qui domine un marché ou par des pratiques anticompétitives qui tendent à conduire à une telle position dominante, la loi sur la concurrence serait appliquée pour rétablir une concurrence loyale sur le marché. De même, les accords de licence de brevet contiennent des éléments compétitifs en ce sens qu'ils encouragent le transfert efficace de technologie en intégrant une technologie protégée par une licence aux avoirs complémentaires du titulaire. Certaines limitations dans les accords de licence comme les limitations territoriales ou celles ayant trait au domaine d'utilisation peuvent dans certaines conditions encourager la concurrence car elles peuvent permettre tant au donneur qu'au preneur de licence d'exploiter aussi efficacement que faire se peut la technologie brevetée. Il risque de se poser cependant

un problème de loi sur la concurrence si un accord de licence contient des restrictions ayant un impact négatif sur la concurrence entre des entités qui, en l'absence d'une licence, se seraient livrées à une concurrence sur le marché concerné. C'est ainsi par exemple que, si un accord de licence qui divise un marché entre des concurrents qui normalement se feraient concurrence entre eux influe négativement sur la concurrence, il peut être contraire aux obligations qu'impose la loi sur la concurrence.

147. Tandis que les principes du droit de la concurrence s'appliquent d'une manière analogue au comportement relatif à la propriété intellectuelle, les différences entre les caractéristiques de cette propriété et d'autres formes de propriété exigent l'application avec soin du droit de la concurrence au comportement relatif aux droits de propriété intellectuelle³⁹. Ces différences sont les suivantes : la nature très "intellectuelle" de ces droits; l'objet des droits de propriété intellectuelle est souvent facile à copier; les coûts marginaux de l'utilisation de la propriété intellectuelle sont bas lorsqu'on les compare aux coûts de sa création; les limites des droits de propriété intellectuelle sont souvent incertaines et difficiles à identifier pour le détenteur du droit comme pour les concurrents; et la valeur des droits de propriété intellectuelle dépend des avoirs complémentaires qui doivent être détenus. Compte tenu de cette complexité, quelques autorités publient des lignes directrices pour préciser l'application du droit de la concurrence aux activités qui font intervenir la propriété intellectuelle⁴⁰.

b) Normes et concurrence

148. Si elles sont bien conduites, les activités collaboratives en matière de normalisation peuvent offrir des avantages compétitifs pour la société dans son ensemble. Avant l'adoption d'une norme, plusieurs entreprises se font la concurrence pour mettre au point la meilleure technologie de telle sorte qu'elle puisse être incorporée dans la norme. Une fois adoptée une norme, bien que les concurrents puissent être moins disposés à créer d'autres technologies que celle relevant de cette norme, ils continueront à se faire concurrence afin d'ajouter de la valeur à la plate-forme commune de la technologie normalisée. C'est pourquoi les activités de normalisation des organismes de normalisation ne semblent pas de par leur nature être interdites par le droit de la concurrence.

149. Toutefois, si une procédure de normalisation est manipulée ou déguisée de telle sorte que les participants, qui sont souvent des concurrents, puissent en tirer des avantages compétitifs *vis-à-vis* d'autres concurrents, il est probable que cette procédure sera soumise au contrôle d'une autorité de concurrence⁴¹.

³⁹ "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition", Ministère américain de la justice et Commission fédérale du commerce, avril 2007, p.4.

⁴⁰ Par exemple, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property" (<http://www.ftc.gov/bc/0558.pdf>) par le Ministère américain de la justice et la Commission fédérale du commerce, "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie" (<http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/transfer.html>) et "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 aux accords de coopération horizontale" (<http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/horizontal.html>) par la Commission européenne.

⁴¹ Les lignes directrices relatives à l'application du droit de la concurrence aux accords de normalisation en Europe se trouvent dans la section 6 des "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 aux accords de coopération horizontale".

c) Au carrefour des brevets, des normes et de la concurrence

150. Lorsque des technologies normalisées sont protégées par des brevets, il se peut que se posent des questions spécifiques en matière de concurrence. Une fois qu'une norme a été adoptée qui couvre une technologie protégée par un brevet, un titulaire de brevet peut être en mesure d'exiger des redevances plus élevées ou d'autres conditions déraisonnables pour concéder aux exécutants d'une telle norme une licence de sa technologie et ce, en l'absence d'une autre technologie. Afin d'éviter une telle situation de hold-up, plusieurs mesures ont été suggérées qui sont décrites dans les chapitres IV à VI du présent document. Ces mesures doivent être prises en conformité avec la loi sur la concurrence applicable. Dans le contexte de cette loi, il faut faire une distinction entre les conditions de licence qu'un titulaire de brevet pourrait obtenir sur la base des mérites de sa technologie et celles qu'il pourrait obtenir parce que sa technologie a été incorporée dans la norme⁴².

151. En ce qui concerne les politiques des organismes de normalisation en matière de brevets, deux questions peuvent intéresser en particulier le droit de la concurrence, à savoir la non-divulgence des brevets essentiels et celle des conditions de licence durant la procédure de normalisation. Les activités relatives aux groupes de brevets peuvent avoir des conséquences préjudiciables pour le droit de la concurrence.

i) Non-divulgence des brevets essentiels

152. Pour réduire au minimum le risque d'un hold-up de brevet, de nombreuses politiques d'organismes de normalisation en matière de brevets exigent des participants à la procédure de normalisation qu'ils divulguent les brevets (et les demandes de brevet) qui sont essentiels pour l'application des normes. Une question de droit de la concurrence peut se poser si un participant à une procédure de normalisation se livre par exemple, pendant la procédure de normalisation, à une conduite de nature à induire en erreur au sujet de l'existence de brevets et, plus tard, prétend que l'application de la norme enfreint son brevet et requiert le paiement de redevances qui dépassent le montant fixé dans la politique de l'organisme de normalisation en matière de brevets, utilisant pour ce faire un pouvoir de monopole acquis grâce à une telle conduite.

153. Aux États-Unis d'Amérique, la Commission fédérale du commerce a invoqué la violation de la section 5 de la loi qui l'a institué et ce, dans trois cas faisant intervenir la non-divulgence de brevets pendant la procédure de normalisation dans des situations factuelles différentes⁴³. *In re Rambus*, elle a décidé que Rambus avait acquis un pouvoir de monopole au moyen d'un comportement d'exclusion de nature à induire en erreur en rapport avec sa participation à la procédure de normalisation. La Commission a constaté que Rambus avait induit en erreur les membres de l'organisme de normalisation en leur faisant croire que l'entreprise n'avait ni ne cherchait des brevets appropriés qui seraient exécutés contre l'application de la norme concernée, qu'un tel comportement avait pour beaucoup contribué à la sélection d'une technologie type et que la sélection avait dans une large mesure contribué à l'acquisition par Rambus d'un pouvoir de normalisation. La Commission fédérale du

⁴² "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition", Ministère américain de la justice et Commission fédérale du commerce, avril 2007, page 39.

⁴³ *In re Dell*, 121 F.T.C. 616, 616-18(1996) (n° C-3658); *In Re Rambus, Inc*, n° 9302 (F.T.C. 2002); et *In re Union Oil Co of Cal.*, n° 9305 (F.T.C. 4 mars 2003).

commerce a également constaté que les coûts de commutation verrouillaient l'industrie dans la norme et rendait le pouvoir de monopole de Rambus durable. La décision de la Commission fédérale du commerce a cependant été plus tard infirmée et cassée par la Cour d'appel américaine pour le District of Columbia (CADC), qui a soutenu que la Commission n'avait pas prouvé son allégation de prise de monopole et fait part de sa sérieuse préoccupation au sujet du nombre suffisant de preuves pour ce qui est de la politique de l'organisme de normalisation en matière de brevets⁴⁴. Le 24 novembre 2008, la Commission fédérale du commerce a intenté une action *a certiorari* auprès de la Cour suprême dans laquelle elle sollicitait une révision de la décision prise par la Cour d'appel.

ii) Divulgarion *ex ante* des conditions de licence

154. Une divulgation *ex ante* des conditions de licence peut aider les participants à la procédure de normalisation à prendre des décisions éclairées tout en permettant une concurrence fondée sur la technologie et sur le prix lorsqu'une norme fait l'objet d'une décision. De surcroît, elle peut éviter litiges au sujet des conditions de licence après qu'une norme a été adoptée et faciliter l'application rapide des normes adoptées. Toutefois, des négociations *ex ante* conjointes sur la concession de licences peuvent soulever dans certains cas des préoccupations concernant le droit de la concurrence, les considérant comme l'exercice du pouvoir de marché par un groupe d'acteurs sur le marché ayant une relation horizontale et verticale comme, par exemple, lorsque des négociations *ex ante* sont utilisées pour fixer le prix de produits en aval. Il pourrait également arriver que les participants qui ont un pouvoir de marché collectif entreprennent un boycott, sous la forme d'un groupe, de manière à obtenir par extorsion d'un titulaire de brevet des redevances de licence excessivement basses, en particulier lorsque le pouvoir de marché de ce titulaire n'est pas renforcé par l'adoption de la technologie brevetée qui relève de la norme⁴⁵.

155. Il se peut certes qu'il faille soigneusement tenir compte de la compatibilité avec le droit de la concurrence mais tout semble indiquer que les autorités de concurrence ne désavouent pas catégoriquement toutes les négociations *ex ante* sur la concession de licence avant l'adoption d'une norme. Le paragraphe 225 des "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie" stipule que, s'agissant du regroupement de brevets, des activités de création d'un regroupement de technologies et de toute norme industrielle dont il est à la base, les entreprises sont "normalement libres de négocier et de fixer des redevances pour les technologies concernées, ainsi que la part de chacune de ces technologies dans les redevances totales soit avant soit après la fixation de la norme". Il reconnaît qu'il s'agit "d'une caractéristique propre à ce type de normes ou d'accords, qui ne peut pas être considéré en soi comme constituant une restriction à la concurrence et peut dans certaines conditions donner de meilleurs résultats". Dans le même temps, les lignes directrices stipulent également que les "preneurs doivent rester libres de déterminer le prix des produits qui seront produits sous licence". Qui plus est, la Commissaire européenne chargée de la concurrence a déclaré dans son discours que la divulgation *ex ante* peut aider les parties concernées à prendre une décision en connaissance de cause et que le droit de la concurrence ne doit pas les en empêcher⁴⁶.

⁴⁴ Rambus Inc. *c.* FTC, n° 07-1086, No.07-1124 (D.C. Cir. 22 avril 2008).

⁴⁵ "Standard-Setting, Competition Law and the Ex Ante Debate", exposé de Gil Ohana, ETSI SOS Interoperability III Meeting, 21 février 2006.

⁴⁶ Neelie Kroes, Commissaire européenne chargée de la concurrence, "Being open about standards", OpenForum Europe Breakfast Seminar, Bruxelles, 10 juin 2008 [<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/317>].

156. De même, les organismes de concurrence aux États-Unis d'Amérique reconnaissent que les activités *ex ante* conjointes menées pour établir des conditions de licence dans le cadre de la procédure de normalisation ne justifieront pas la condamnation *per se* en vertu de la loi antitrust tout en refusant de se prononcer sur la question de savoir si les organismes de normalisation doivent se livrer à des pourparlers *ex ante* conjoints sur les conditions de licence⁴⁷. En raison de la forte possibilité d'en tirer des avantages compétitifs, les organismes évalueront les activités *ex ante* conjointes afin d'établir des conditions de licence en vertu de la règle de raison. Par conséquent, il est en général peu probable que la divulgation volontaire et unilatérale par le titulaire d'un brevet de ses conditions de licence ainsi que les négociations *ex ante* bilatérales sur la concession de licence entre un organisme de normalisation et un titulaire de brevet en dehors des auspices de cet organisme devront faire l'objet d'un contrôle antitrust.

iii) Regroupements de brevets

157. Les regroupements de brevets peuvent avoir plusieurs éléments favorisant la concurrence à condition qu'ils soient bien gérés. C'est ainsi par exemple qu'ils peuvent promouvoir l'efficacité de la concession de licences en exploitant les économies d'échelle, en éliminant les positions de blocage et en intégrant les capacités complémentaires des membres du groupe⁴⁸. Néanmoins, étant donné qu'un regroupement de brevets fait intervenir intrinsèquement une coordination horizontale entre les membres du groupe, il risque, s'il n'est pas bien administré, de conduire à une diminution de la concurrence sur le marché. Par exemple, les concurrents peuvent coordonner et restreindre un prix et des produits en aval. Dans le cas des regroupements qui se composent de technologies de substitution, ils pourraient, en l'absence de concurrence entre ces technologies, représenter un cartel de fixation des prix. De plus, lorsqu'un groupe contient des technologies normalisées, il peut décourager la recherche-développement et l'innovation si les conditions sont arrêtées de façon telle qu'elles découragent les donneurs de licence d'investir davantage ou les preneurs de licence de créer d'autres technologies. Qui plus est, les groupes de brevets peuvent avoir le pouvoir potentiel d'exclure les technologies de tiers du marché.

158. Les autorités de concurrence aux États-Unis d'Amérique et celles de la Commission européenne ont fourni des lignes directrices importantes pour l'analyse utilisée en vue d'évaluer les questions de concurrence potentielles associées aux groupes de brevets. D'après ces lignes directrices, il y a pour une telle évaluation plusieurs dénominateurs communs. Premièrement, un risque de concurrence dépend de la relation qui existe entre les technologies regroupées et de leur relation avec les technologies qui se trouvent en dehors du regroupement. En général, il est probable que l'inclusion de substituts nuira davantage à la concurrence qu'un regroupement de technologies complémentaires⁴⁹. Si tous les brevets regroupés sont essentiels, c'est-à-dire s'il n'y a aucune technologie à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe et si la technologie en question est nécessaire pour l'application de la

⁴⁷ "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition", Ministère américain de la justice et Commission fédérale du commerce, avril 2007, pages 53 à 56.

⁴⁸ "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property", Ministère américain de la justice et Commission fédérale du commerce, 6 avril 1995, page 29.

⁴⁹ "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (2004/C 101/02)", Communication de la Commission européenne, paragraphe 216.

norme, ces brevets sont de par la force des choses des compléments. Lorsque des brevets non essentiels mais complémentaires sont inclus dans un regroupement de brevets, on court le risque d'exclure les technologies de tiers puisqu'un preneur de licence potentiel ne sera guère encouragé à conclure un autre accord de licence si la licence du groupe de brevets couvre déjà une technologie de substitution. En outre, l'inclusion de brevets non essentiels dans le groupe peut obliger les preneurs à payer pour des technologies dont ils n'ont pas besoin⁵⁰. Un examen permanent des brevets regroupés par un examinateur indépendant, c'est-à-dire avec les nouveaux brevets essentiels et sans les brevets qui sont dans le temps devenus non essentiels, garantirait que seuls les brevets essentiels sont inclus dans le regroupement.

159. Deuxièmement, il semblerait que plus forte est la position sur le marché du regroupement, plus grand est le risque de concurrence. D'après les lignes directrices européennes⁵¹, un de principes fondamentaux est que les regroupements qui ont une forte position sur le marché devraient être ouverts et non discriminatoires. Lorsque le regroupement a une position dominante sur le marché, les redevances et autres conditions de licence devraient être équitables et non discriminatoires, et les licences non exclusives. Cela est cependant censé en général signifier que l'imposition de différentes redevances à différents titulaires de licence n'est pas forcément contraire aux règles de concurrence. De plus, pour limiter un risque d'exclusion de technologies de tiers et veiller à ce que le regroupement ne limite pas l'innovation et les technologies concurrentes, les donneurs comme les preneurs de licence doivent être libres de créer des normes et produits concurrentiels et de concéder comme d'acquérir des licences en dehors du regroupement. Les lignes directrices antitrust américaines pour la concession de licences de propriété intellectuelle stipulent que, en général, l'exclusion d'un regroupement de technologies concurrentielles aura vraisemblablement des effets anticoncurrentiels à moins que : 1) les entreprises exclues ne puissent pas faire efficacement concurrence sur le marché concerné pour le produit incorporant les technologies sous licence; et 2) les participants au regroupement ne possèdent ensemble un pouvoir de marché sur le marché concerné. Les autorités antitrust américaines sont d'avis que la détermination de l'importance concurrentielle de la nature exclusive des licences concédées au regroupement ainsi que le manque de possibilités de conclure des concessions de licence indépendantes à l'extérieur du regroupement dépendent de circonstances précises⁵².

160. Troisièmement, l'obligation pour les titulaires de licence de rétrocéder leurs brevets sera conforme aux politiques de concurrence. Les lignes directrices européennes stipulent que les obligations de rétrocession doivent être non exclusives et limitées aux faits qui sont essentiels ou importants pour l'utilisation de la technologie regroupée. Cela permettrait au regroupement de tirer parti et de bénéficier des améliorations apportées aux technologies regroupées. Les lignes directrices antitrust américaines pour la concession de licences de propriété intellectuelle stipulent qu'un important facteur de l'analyse de la rétrocession est la question de savoir si le donneur de licence a un pouvoir de marché sur le marché concerné de

⁵⁰ "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (2004/C 101/02)", Communication de la Commission européenne.

⁵¹ "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (2004/C 101/02)", Communication de la Commission européenne.

⁵² "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition", Ministère américain de la justice et Commission fédérale du commerce, avril 2007, page 80.

la technologie ou de l'innovation⁵³. Si les autorités antitrust décident qu'il est probable qu'une disposition de rétrocession donnée réduira considérablement le désir des titulaires de licence d'investir dans l'amélioration de la technologie sous licence, elles examineront la mesure dans laquelle la disposition de rétrocession a des effets proconcurrentiels de compensation comme les suivants : 1) promouvoir la diffusion des améliorations apportées par le titulaire à la technologie sous licence; 2) accroître les incitations des donneurs à diffuser la technologie sous licence; 3) renforcer la concurrence et le produit dans une technologie ou un marché d'innovation concerné; ou 4) accroître l'incitation des donneurs de licence à innover d'abord. Les licences de regroupement de brevets examinées par et ultérieurement acceptées par le Ministère de la justice contiennent des dispositions de rétrocession qui sont limitées aux brevets essentiels dans les regroupements et qui sont non exclusives⁵⁴.

161. Quatrièmement, les mécanismes institutionnels des regroupements comme par exemple leur organisation et leur fonctionnement, jouent également un rôle important dans l'analyse des lois sur la concurrence. Par exemple, les membres du regroupement devraient en tenir dûment compte de telle sorte que leur accès aux informations exclusives sensibles les uns des autres, notamment les données sur la tarification et le rendement, ne facilite pas la collusion. Plusieurs mécanismes de sauvegarde ont été adoptés par les regroupements de brevets existants. Ces mécanismes comprennent l'embauche d'un expert indépendant ou de l'organisme qui délivre les licences qui est reconnu par les autorités américaines comme européennes⁵⁵. Qui plus est, la question de savoir si la participation au regroupement est ouverte ou fermée, le degré de participation d'experts indépendants et les mesures prises pour garantir l'indépendance de ces experts peuvent être pris en considération par les autorités de concurrence dans leur analyse.

VIII. REGLEMENT DES LITIGES

162. Lorsque surgit un litige privé, une manière de le régler est de recourir à la justice, c'est-à-dire à un tribunal compétent en la matière. Toutefois, le règlement judiciaire des litiges, en particulier au niveau international, suppose une multitude de procédures dans différents ressorts juridiques, avec le risque des résultats divergents. La médiation, l'arbitrage ou d'autres modes extrajudiciaires de règlement permettent aux parties de contourner ces questions et de régler les litiges privés d'une manière plus simple et plus rentable s'ils sont bien gérés. Les modes extrajudiciaires de règlement sont adaptés à de nombreux litiges de propriété intellectuelle, notamment lorsqu'ils mettent en présence des parties provenant de ressorts juridiques différents.

163. Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges offrent plusieurs avantages. Par exemple : i) les parties peuvent décider de régler un litige dans le cadre d'une procédure unique; ii) les parties exercent un plus grand contrôle sur la procédure de règlement comme

⁵³ "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property", Ministère américain de la justice et Commission fédérale du commerce, 6 avril 1995, page 30.

⁵⁴ MPEG-2 Business Review Letter; 3C-DVD Business Review Letter; 6C-DVD Business Review Letter.

⁵⁵ 6C-DVD Business Review Letter; "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (2004/C 101/02)", Communication de la Commission européenne, paragraphe 234.

le choix d'un médiateur ou d'un arbitre; iii) les modes extrajudiciaires permettent d'éviter que l'une des parties bénéficie d'un avantage stratégique important qu'elle peut retirer du fait de la langue et du droit du pays; et iv) les parties peuvent convenir de préserver la confidentialité des procédures et des résultats. Contrairement aux décisions de la justice, les sentences arbitrales sont en général finales et ne sont pas susceptibles de recours. La Convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York) prévoit en général la reconnaissance des sentences arbitrales sur un pied d'égalité avec les décisions judiciaires nationales, sans révision des mérites, ce qui facilite la force exécutoire à l'échelle internationale de ces sentences.

164. En ce qui concerne les activités de normalisation, il peut y avoir plusieurs situations potentielles dans lesquelles peuvent surgir des litiges au sujet de brevets connexes. C'est ainsi par exemple qu'il peut y avoir des litiges potentiels au sujet de différentes questions qui ont trait à la compatibilité avec la politique de droit de propriété intellectuelle d'un organisme de normalisation comme :

i) lorsque le respect par le titulaire d'un brevet de l'obligation de divulgation en vertu de la politique des droits de propriété intellectuelle est contesté parce qu'il n'a pas, par exemple, fait des "efforts raisonnables" pour divulguer ou fournir des informations "à bien plaisir";

ii) lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le caractère essentiel d'un brevet pour l'application d'une norme, en raison par exemple de différentes interprétations des revendications;

iii) lorsque la validité d'un brevet divulgué est mise en question;

iv) lorsque surgissent des litiges quant à la question de savoir si le titulaire d'un brevet concède une licence conformément aux engagements prévus dans la politique de propriété intellectuelle (par exemple, les conditions raisonnables et non discriminatoires et l'obligation de non-discrimination).

165. Qui plus est, en ce qui concerne les regroupements de brevets, il y a également quelques questions potentielles qui risquent de créer des litiges. Ce sont notamment les suivantes :

i) la validité et le caractère essentiel (si un regroupement de brevets comprend uniquement des brevets essentiels);

ii) la conformité avec une licence conclue entre l'administrateur du regroupement et un preneur de licence (par exemple, une clause de rétrocession et une clause de réciprocité);

iii) la répartition des redevances entre les membres du regroupement.

166. En général, les organismes de normalisation éprouvent de la réticence à prendre une part active à la vérification de la validité des brevets divulgués, à évaluer l'utilité et le caractère essentiel de ces brevets, et à déterminer la conformité avec les conditions de licence. Par conséquent, en cas de litige, les parties concernées peuvent devoir régler le litige entre elles. Il se peut par ailleurs que surgissent des cas de litige au titre desquels un participant à la

procédure de normalisation rejette la décision prise par l'organisme de normalisation (par exemple, lorsqu'une partie touchée conteste la sanction prise par l'organisme de normalisation en raison du non-respect de sa politique de propriété intellectuelle).

167. Selon l'autorité européenne de concurrence, le mécanisme de règlement des litiges prévu dans les instruments portant création du regroupement s'applique à l'examen de sa conformité avec le droit de la concurrence. Il est dit que plus le nombre de règlements de litiges est confié à des organismes ou à des personnes indépendants du regroupement et de ses membres, plus grandes seront les chances pour le règlement des litiges de fonctionner⁵⁶.

168. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI offre des possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux entre particuliers⁵⁷. Les procédures d'arbitrage, de médiation et de désignation des experts proposées par le Centre se prêtent particulièrement bien au règlement des litiges transfrontières. C'est ainsi par exemple que le Centre aide les parties à choisir les médiateurs, arbitres et experts de sa base de données qui contient une liste de plus de 1 000 intermédiaires neutres ayant une expérience dans le domaine du règlement des litiges et des connaissances spécialisées dans celui des litiges de propriété intellectuelle. En outre, le système de gestion électronique des litiges de l'OMPI (ECAAF) met à la disposition des parties, des intermédiaires neutres et du Centre un moyen sécurisé de déposer, de stocker et de consulter de partout dans le monde dans un dossier électronique les communications relatives au litige.

169. L'avis d'un expert est particulièrement souhaitable lorsqu'il s'agit de trancher des questions à caractère scientifique ou technique. Par exemple, les litiges relatifs à l'interprétation des revendications, l'étendue des droits couverts par une licence ou la valorisation de biens de propriété intellectuelle et la fixation de taux de redevance peuvent être réglés au moyen de l'avis d'un expert. Les parties pourraient de leur côté solliciter à l'avance ces avis techniques afin d'éviter que ne surgissent dans l'avenir des "litiges". La participation de l'expert est régie au moyen d'un contrat entre les parties qui ont le pouvoir autonome de décider si la décision de l'expert a force contraignante ou avoir l'effet d'une recommandation et si elle doit être suivie d'une médiation et/ou d'un arbitrage.

IX. INFORMATIONS TECHNIQUES ET INFORMATIONS SUR LES BREVETS DISPONIBLES EN VERTU DU SYSTEME DES BREVETS ET DU SYSTEME DE NORMALISATION

170. Le système des brevets cherche à encourager l'innovation en conférant un droit exclusif limité et, dans le même temps, à promouvoir la diffusion de la technologie au moyen de la divulgation complète et obligatoire des inventions brevetées. Les informations relatives aux brevets revêtent cependant un caractère juridique également. Les informations sur le statut juridique du droit (qu'un brevet ait été délivré, qu'il ait été maintenu ou qu'il soit devenu caduc) et sur sa titularité (qui détient le droit et si la titularité a été modifiée) sont mises à la disposition du public par les offices des brevets, de plus en plus à l'aide de l'Internet. Dans

⁵⁶ "Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (2004/C 101/02)", Communication de la Commission européenne, paragraphe 235

⁵⁷ <http://www.wipo.int/amc/en/>

quelques pays, les informations relatives aux accords de licence sont ou peuvent être volontairement enregistrées auprès d'un office des brevets et une partie au moins de ces informations est mise ouvertement à la disposition du public⁵⁸.

171. S'agissant d'un système de normalisation, durant la procédure d'adoption d'une norme, les participants divulguent diverses informations techniques en vue de l'adoption des options techniques les meilleures pour la norme. Lorsque la politique en matière de brevets d'un organisme de normalisation requiert la divulgation des brevets, des informations spécifiques sur les brevets divulgués comme les numéros et les familles sont souvent, en fonction de la politique, publiées aux fins de l'application à grande échelle de la norme par les exécutants.

172. Par conséquent, il semble y avoir une interaction entre les informations relatives aux brevets générées et publiées par le système des brevets et celles générées et publiées par le système de normalisation.

173. Du point de vue du système des brevets, les informations divulguées pendant la procédure de normalisation peuvent être des informations sur l'état de la technique au sens du droit des brevets. En général, on ne peut pas valablement délivrer des brevets pour des inventions qui existent déjà dans l'état de la technique concernée ou qui en découlent manifestement. Bien que la définition de l'état de la technique puisse varier d'un pays à l'autre, les informations divulguées et "mises à la disposition du public" durant la procédure de normalisation peuvent devenir un état de la technique et, partant, faciliter la détermination de la brevetabilité d'inventions ultérieures. Il ne fait aucun doute qu'un examen approprié par les offices des brevets des informations relatives à l'état de la technique générées pendant la procédure de normalisation aiderait à faire en sorte que des brevets soient uniquement délivrés lorsque les inventions répondent aux critères de brevetabilité que contient la loi et que, par conséquent, la qualité des brevets délivrés soit garantie. Dans le même temps, les participants à la procédure de normalisation devraient pouvoir s'appuyer dans une plus large mesure sur la validité des brevets délivrés. Sur cette toile de fond, la Global Standards Collaboration (GSC) a adopté, à sa réunion en 2007, la résolution DSC-12/23 en vertu de laquelle les organisations de normalisation participantes devraient être encouragées à coopérer avec les offices des brevets concernés à l'octroi d'un accès aux informations techniques qu'utiliseront ces offices⁵⁹.

174. Il n'est cependant pas facile pour les offices des brevets à l'échelle internationale d'accéder à ces informations techniques sur les normes adoptées comme sur les projets de normes à l'étude de les utiliser immédiatement. Par exemple, la définition de l'état de la technique n'est pas la même dans toutes les lois nationales sur les brevets. Bien que de nombreuses lois nationales donnent une définition utilisant des mots tels que "tous les éléments mis à disposition du public" avant la date de dépôt (ou, s'il y a lieu, la date de priorité)⁶⁰, l'interprétation pratique de mots tels que "disponibilité" et "public" peut légèrement varier d'une loi nationale sur les brevets à l'autre⁶¹. Par conséquent, les

⁵⁸ Pour de plus amples informations sur la diffusion d'informations relatives aux brevets, voir le document SCP/13/4.

⁵⁹ Résolution GSC-12/23 : Cooperation with Patent and Trademark Offices (13 juillet 2007) [<http://www.itu.int/oth/T2101000004/en>].

⁶⁰ Voir le document SCP/12/3 Rev.2, annexe II.1).

⁶¹ Voir le document SCP/INF/6/2, qui résume les réponses reçues des États membres au questionnaire sur la définition de l'état de la technique, y compris la signification du terme "disponibilité" de l'information au "public".

informations divulguées par un organisme de normalisation peuvent constituer un état de la technique dans un pays mais pas dans un autre. En outre, alors que la politique de propriété intellectuelle de l'ETSI précise que les procédures des organes techniques doivent en principe être considérées comme non confidentielles et que toutes les informations soumises à l'organe technique doivent être traitées comme si elles n'étaient pas confidentielles et mis à disposition du public pour inspection, les organismes de normalisation n'ont pas tous une règle explicite concernant la nature ouverte ou confidentielle des informations soumises durant la procédure de normalisation. C'est la raison pour laquelle les offices des brevets peuvent ne pas toujours savoir si ces informations constituent ou non l'état de la technique.

175. Dans le cas où les informations peuvent être considérées comme l'état de la technique mis à la disposition du public, il est particulièrement important aux fins du droit des brevets d'identifier clairement la date de leur publication. De plus, sous un angle pratique, pour utiliser efficacement les informations relatives aux normes à des fins de recherche et d'examen des brevets, les informations techniques divulguées pendant la procédure de normalisation peuvent devoir être classifiées conformément à un système de classification des brevets comme la Classification internationale des brevets bien que cela soit une question courante pour les documents qui ne traitent pas des brevets.

176. Du point de vue du système de normalisation, les informations relatives aux brevets qu'il est possible de se procurer auprès des offices des brevets peuvent accroître la transparence de la procédure de normalisation. Nombre d'organismes de normalisation fournissent certes, sur leurs sites Internet, des informations concernant des brevets qui peuvent être essentielles pour l'application des normes mais ces informations reposent en général sur les déclarations que soumettent les titulaires de brevets et ce sont donc des informations statiques. On trouve dans le registre de l'office des brevets concerné des informations à jour plus dynamiques relatives au statut de chacun des brevets. Toutefois, tandis que les informations figurant dans le registre sont mises pour inspection à la disposition du public, un nombre limité seulement d'offices offrent un accès en ligne à ces informations. En bref, il semblerait que l'amélioration de l'accessibilité aux informations publiques générées et publiées par le système des brevets et celui des normes se solderait par un donnant-donnant pour ces deux systèmes.

[Fin du document]