



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de l'Université Toulouse 1 Capitole.

BREVETS ESSENTIELS ET SECRET DES AFFAIRES : LES LICENCES FRAND DEVANT LE JUGE FRANÇAIS

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : Revue Lamy de la concurrence, N° 85, 1er juillet 2019

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,
contacter portail-publi@ut-capitole.fr

BREVETS ESSENTIELS ET SECRET DES AFFAIRES : LES LICENCES FRAND DEVANT LE JUGE FRANÇAIS

Brevets essentiels et secret des affaires les licences FRAND devant le juge français

I. - Les licences FRAND : le refus de l'essentialité des brevets A. - Des brevets déclarés essentiels finalement jugés non essentiels

I. - Les licences FRAND : le refus de l'essentialité des brevets B. - Les conséquences de l'absence d'essentialité

II. - Le respect du secret des affaires au sein d'une procédure judiciaire relative aux brevets A. - La mise en œuvre du secret des affaires

II. - Le respect du secret des affaires au sein d'une procédure judiciaire relative aux brevets B. - La garantie de la confidentialité dans la fixation judiciaire des taux de redevances

Les licences FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) permettent la conciliation de la normalisation avec les brevets d'invention. Saisie d'une difficulté concernant la fixation des redevances de ces licences, la cour d'appel de Paris applique de manière inédite le secret des affaires afin de préserver la confidentialité de la procédure judiciaire.

[CA Paris, 16 avr. 2019, n° 15/17037]

Ce sont deux notions juridiques récentes qui sont au cœur de l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris. En France, les décisions judiciaires sont peu nombreuses en matière de licences FRAND qui constituent une pratique contractuelle innovante, ainsi qu'en matière de secret des affaires, notion récemment consacrée en droit interne. La société Conversant Wireless (ci-après Conversant, anciennement Core Wireless licensing) détient un portefeuille de plus de 2 000 brevets dont environ 1 200 ont été déclarés essentiels aux normes 2G, 3G et 4G auprès du *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI). Avec la société LG, des discussions ont été menées durant plusieurs années afin de conclure une licence concernant plusieurs brevets essentiels de Conversant mais les négociations ont échoué. Considérant que des téléphones portables LG reproduisent des revendications de ses brevets essentiels, la société Conversant a assigné la société LG devant le TGI de Paris pour obtenir des dommages et intérêts ainsi que la fixation des taux de redevances FRAND dues par LG au titre de cinq brevets européens. La société Conversant est déboutée en appel après l'avoir été en première instance (1). À l'image du tribunal, la cour rejette le caractère essentiel des deux brevets invoqués par Conversant, rendant ainsi inutile le calcul du taux des licences qui lui était demandé, dans le cadre d'une procédure judiciaire partiellement soumise au secret des affaires.

Lorsque des brevets sont essentiels à une norme, leur titulaire peut les déclarer comme tels auprès d'organismes de normalisation : il s'agit alors de permettre l'intégration dans une norme d'une technologie brevetée et d'éviter les abus du breveté qui ne peut alors exclure des entreprises du bénéfice de sa technologie. Très répandues dans le domaine des télécommunications, les licences FRAND pour *Fair, Reasonable And Non-Discriminatory* assurent ainsi une articulation équilibrée entre le monopole du breveté et la normalisation de la technologie. Le breveté pourrait en théorie conserver sa liberté et s'abstenir de déclarer son brevet comme étant essentiel, mais il risque alors d'être écarté de la norme. Dans les trois mois de la déclaration d'un brevet essentiel, le breveté s'engage à concéder des licences irrévocables dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'engagement pris par le breveté le

laisse toutefois libre de déterminer le montant des redevances dès que la redevance est FRAND, c'est-à-dire équitable, raisonnable et non-discriminatoire. C'est pourquoi les licences FRAND suscitent un contentieux important en matière de fixation des redevances dans de nombreux États (2), ce qu'illustre l'affaire commentée dans laquelle les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur le montant des redevances après plusieurs années de négociations. L'analyse de la licence FRAND par les juges tourne court : en l'absence d'essentialité des brevets litigieux, la cour n'apporte pas de réponse à la demande de fixation des taux de redevances, mais la mise en œuvre du secret des affaires apparaît efficace et prometteuse dans le cadre de cette procédure judiciaire.

I. - Les licences FRAND : le refus de l'essentialité des brevets

Parce il n'a pas considéré les brevets comme étant essentiels aux normes visées, le juge français ne s'est pas prononcé sur l'épineuse question de la fixation des redevances de ces licences ni sur les conséquences de l'absence d'essentialité.

A. - Des brevets déclarés essentiels finalement jugés non essentiels

Peu fréquente dans les prétoires en Europe et particulièrement en France, la licence FRAND constitue un dispositif très important pour certains domaines d'activité. C'est le cas du domaine des télécommunications au sein duquel la société Conversant possède un portefeuille de brevets de plus d'un millier de titres déclarés essentiels aux normes 2G, 3G et 4G. Pour répondre aux demandes formulées par la société Conversant, les juges ont procédé à l'analyse de l'essentialité des brevets, essentialité qui a été à l'origine déclarée par le breveté auprès de l'ETSI. Les organismes en charge de la normalisation sont en effet sollicités par les titulaires de brevets : ces derniers déclarent le caractère essentiel de leur droit de propriété intellectuelle à un standard ou à une spécification technique. Cette déclaration du breveté auprès de l'organisme de normalisation le conduit à s'engager à accorder des licences FRAND aux conditions spécifiées par l'organisme, chaque organisme disposant de règles propres. Or la Cour considère que les brevets invoqués ne sont pas essentiels et se livre pour cela à l'analyse des deux brevets en cause au regard de la définition retenue par l'ETSI concernant l'essentialité du brevet. Ainsi, la décision se réfère expressément à l'annexe 6 des règles de procédure de l'ETSI qui en son article 15-6 définit un brevet comme essentiel à une norme « *lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques (mais non pour des raisons commerciales), compte-tenu de la pratique technique normale et de l'état de l'art généralement accessible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, disposer autrement ; réparer, utiliser, ou de faire fonctionner un produit ou des méthodes qui sont conformes à une norme sans contrefaire ce brevet* ». Pour le brevet EP n° 0978 210 portant sur un procédé de connexion d'un terminal multimode au réseau d'un système de communication mobile, le caractère essentiel n'est pas retenu en raison de la possibilité de fabriquer un terminal aux fonctions similaires sans contrefaire le brevet, et le caractère essentiel n'est pas plus retenu pour le brevet EP n° 0950 330 intitulé « terminal d'utilisateur pour communications mobiles » sur le fondement de la solution retenue par le jugement. C'est le risque du système déclaratif auprès des organismes de normalisation qui n'évaluent pas le caractère essentiel des brevets. Des brevets estampillés essentiels risquent de ne pas être reconnus comme tels devant les juridictions judiciaires, voire d'être annulés à défaut d'examen de leur validité. Le système interroge sur la fiabilité des déclarations effectuées par le titulaire du brevet, ou plutôt sur l'absence de toute vérification de l'essentialité, ce qui

menace la sécurité juridique et les relations d'affaires. D'autant qu'une fois dépassé le stade du refus de l'essentialité du brevet, l'incertitude existe également concernant les conséquences d'un tel refus.

B. - Les conséquences de l'absence d'essentialité

L'essentialité des brevets n'étant pas établie, la cour d'appel de Paris a débouté le demandeur de ses demandes fondées sur les brevets, demandes devenues sans objet. L'absence de l'essentialité des brevets écarte la nature FRAND de la licence proposée, ce qui pose de nombreuses questions non clarifiées par la cour. La première des conséquences du défaut de caractère essentiel est que le juge ne se prononce pas sur la fixation du taux de redevance de la licence FRAND, ce qui est parfaitement normal en l'espèce. Cette fixation cristallise un contentieux important dans tous les pays où ces licences FRAND sont utilisées (3) . L'enjeu financier est considérable que la redevance soit fixe ou variable selon l'exploitation de l'invention, car il existe plusieurs modes de calcul des redevances. Parmi les plus répandues, la méthode des comparables consiste à prendre en considération des licences comparables afin d'en déduire des taux de redevance, taux qui sont ensuite pondérés par le contexte spécifique à chaque licence. Les méthodes peuvent varier selon les États et les organismes de certification, et elles peuvent parfois aussi se compléter (4) . Face à ces multiples possibilités, il aurait été intéressant que la cour d'appel indique la méthode qu'elle préconisait et qu'elle apprécie le taux de redevance discuté par les parties. Cette étape de la détermination du taux de redevance d'une licence FRAND apparaît d'autant plus redoutable que l'assiette des brevets utilisés pour le calcul peut varier selon le choix effectué par le donneur de licence : en appel, la société Conversant a retenu deux des cinq brevets proposés initialement à titre d'exemples non exhaustifs. On comprend dans ces conditions pourquoi un éclairage du juge français était aussi attendu (5) .

Comme les brevets ne sont pas jugés essentiels, les demandes relatives aux reproductions des brevets présentés comme essentiels sont sans objet. L'engagement du breveté n'est plus soumis aux conditions FRAND imposées par l'ETSI. L'usage des technologies brevetées peut constituer une contrefaçon pour le défendeur qui ne dispose pas de droit sur les technologies protégées non essentielles (6) . Encore faut-il qu'une telle contrefaçon soit démontrée par le breveté, ce qui suppose d'établir son existence au regard de la mise en œuvre du standard. L'arrêt laisse donc en suspens plusieurs questions importantes du point de vue des licences FRAND, mais il démontre par ailleurs l'efficacité du secret des affaires appliqué lors d'une procédure judiciaire.

II. - Le respect du secret des affaires au sein d'une procédure judiciaire relative aux brevets

La cour d'appel utilise le secret des affaires pour préserver les informations sensibles au cours de la procédure judiciaire, ce qui répond aux besoins de confidentialité existant tout particulièrement en matière de brevets essentiels et de licences FRAND.

A. - La mise en œuvre du secret des affaires

Dans le cadre du litige, la cour d'appel de Paris avait demandé la communication de pièces sensibles, en particulier celle des contrats de licences litigieux. Pour conserver la confidentialité sur lesdites pièces, la cour fait application du nouvel article L. 153-1 du code de commerce issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (7) . Il s'agit semble-t-il de la première application devant les juridictions civiles de mesures de protection du secret des affaires. Cette protection vise l'information non « *connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité* », dotée d'une valeur

commerciale qui a fait l'objet de mesures de protection raisonnables pour la garder secrète (8) . Il est intéressant de voir en l'espèce les modalités de mise en œuvre adoptées lors de la procédure judiciaire afin de conserver secrètes certaines informations. D'un commun accord, les parties ont demandé et mis en place la protection du secret des affaires : il s'agissait notamment d'appliquer la limitation de la communication de pièces à certains éléments, d'en restreindre l'accès et de décider que certains débats auraient lieu en chambre du conseil. Les informations visées par la protection concernaient essentiellement les contrats de licence, ce qui a conduit la cour à réduire l'accès à ces pièces au profit de certaines catégories de personnes, à savoir les avocats ainsi que des personnes soumises à un engagement de confidentialité. Des versions distinctes des documents ont été utilisées durant la procédure : une version complète intégrant les informations protégées et une version censurée. La salle d'audience a fait l'objet d'un accès réduit lors des débats relatifs aux licences et au taux de redevances, alors que l'accès a été public pour les discussions concernant les brevets eux-mêmes. La cour s'est refusée en l'espèce à rendre sa décision elle-même confidentielle, considérant qu'elle ne faisait pas état du contenu des pièces qui seraient de nature à porter atteinte au secret des affaires et qu'il n'y avait donc pas lieu d'adapter la motivation du présent arrêt ou les modalités de sa publication. C'est dire que selon les espèces, la décision pourra être prononcée en chambre du conseil et le juge pourra adapter sa motivation et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires (9) . Ainsi, selon les litiges, le recours au secret des affaires pourra permettre une sécurisation plus importante encore des informations, puisque la décision judiciaire elle-même peut être rendue confidentielle. En conséquence, si à l'occasion d'un futur litige, le juge français décidait du taux de redevance de licences FRAND, il disposerait de moyens pour assurer le respect du secret. En l'espèce, la procédure a permis de préserver la confidentialité des contrats de licence FRAND (10) , ce qui pourrait demain permettre de lever les éventuels blocages existant pour les échanges de pièces contenant des informations secrètes afin de permettre la fixation par le juge des taux de redevances de ces licences portant sur des brevets essentiels. Si jusqu'à présent la jurisprudence française assurait déjà le respect de la confidentialité exigée par ce type de contrats, la modernisation de la procédure permet d'envisager une efficacité plus importante de la procédure judiciaire.

B. - La garantie de la confidentialité dans la fixation judiciaire des taux de redevances

La procédure judiciaire constitue un cadre adapté pour régler les difficultés des licences FRAND grâce à la mise en œuvre du secret des affaires. Cela confère une sécurité juridique certaine pour les parties. L'arrêt de la cour d'appel montre que le dispositif du secret des affaires est efficace et pourra à l'avenir permettre d'aller plus loin en fixant le taux des redevances. Ces mesures de protection sont issues de l'article 9 de la directive 2016/943 qui vise la protection du secret des affaires à l'occasion d'une procédure judiciaire relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires. Contrairement à de nombreux États membres qui se sont contentés d'une transposition de cette disposition pour les procédures judiciaires relatives à une atteinte au secret des affaires, la France a procédé à une transposition élargie à toutes les procédures : ainsi, l'article L. 153-1 du code de commerce vise également « (...) *une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond* » (11) . La production de pièces contenant des secrets des affaires pourra ainsi bénéficier de la protection si le juge le décide, sans qu'il soit nécessaire que le litige porte sur le respect d'un secret des affaires. Dans le cas des licences FRAND, les parties ont besoin de confidentialité et ne souhaitent pas la divulgation des taux de leurs licences, ce qui peut conduire à un refus de communication de certaines pièces, en particulier celle des

contrats comparables. Le cadre procédural très structuré soumis à confidentialité montre que les parties pourront communiquer de manière sereine les pièces utiles pour la fixation des taux de redevances.

Les incertitudes en matière de taux de redevance FRAND doivent être surmontées afin d'assurer aux acteurs une meilleure prévisibilité juridique et économique. L'encadrement de ces contrats est encore délicat : les organismes de certification définissent leurs propres règles et la Commission européenne n'a donné que des orientations générales dans une communication publiée sur le sujet (12) . La CJUE s'est certes prononcée à plusieurs reprises sur les licences FRAND mais plutôt sous l'angle du droit de la concurrence (13) . Les juges français pourraient donc apporter leur pierre à la construction d'un régime juridique plus clair des licences FRAND puisqu'ils sont en capacité d'assurer le respect du secret des affaires au cours des procédures judiciaires. Ainsi, la judiciarisation du processus de négociation des licences FRAND pourrait être le moyen d'atténuer les points de crispation existant et d'assurer un cadre juridique harmonieux entre le droit des brevets et la normalisation et ce, dans l'intérêt général. Il est donc regrettable que cette décision de la cour d'appel de Paris n'ait pas été l'occasion de clarifier les incertitudes existant en matière de licences FRAND. Gageons que le juge français aura bientôt l'occasion de se faire entendre dans ce domaine.

(1)

TGI Paris, 17 avr. 2015, n° 14/14124.

(2)

Le contentieux est plus abondant aux États-Unis, alors qu'en Europe, les décisions sont peu fréquentes. Pour une première décision de cour d'appel aux Pays-Bas : Court of Appeal the Hague, 7 mai 2019, Philips v. Asus, n° 200.221.250/01.

(3)

D'autres difficultés concernent par exemple la nature de l'engagement pris par le breveté lorsqu'il s'engage à concéder des licences auprès de l'organisme de normalisation : C. Caron, l'efficacité des licences FRAND : entre droit des brevets, droit civil et normalisation, JCP G, 2013, 584.

(4)

Sur les méthodes de calcul des taux « top-down » ou encore « bottom-up » : P. Debré et S. Corbineau-Picci, Brevets essentiels : « FRANDez-vous en terre inconnue », Propr. industr. avril 2018, étude 10 ; pour une approche économique : H. Delcamp, Principes économiques sous-jacents à l'estimation des niveaux de licence FRAND, Propr. industr. juillet 2018, étude 18.

(5)

Ainsi, à l'occasion de l'affaire Vringo dans laquelle le breveté était accusé ne pas respecter son engagement FRAND, le TGI de Paris a jugé un brevet nul et l'autre non essentiel et il n'avait pas eu à se prononcer sur le montant des redevances : TGI Paris, 30 oct. 2015, n° 13/06691.

(6)

Admettant sous certaines conditions l'exercice d'une action en contrefaçon par le titulaire d'un brevet essentiel soumis à une licence FRAND sans qu'il en résulte un abus de position dominante : CJUE, 16 juill. 2015, aff. C-170/13, Huawei technologies, ECLI:EU:C:2015:477, D., 2015, p. 2482, J.-Ch. Roda, Propr. industr. 2015, étude 20, J. Passa, Propr. industr. 2015, chron. 11, obs. J. Raynard, Propr. industr. 2015, comm. 65, obs. P. Vigant, RTD eur. 2015, p. 865, E. Treppoz, Comm. com. électr. 2015, comm. 65, C. Caron, Europe 2015, comm. 374, L. idot, Contrats, conc., consom. 2015, comm. 234, G. Decocq.

(7)

Cette loi a procédé à la transposition en droit interne de la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (dite secret d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JOUE 15 juin 2016, n° L 157). Les dispositions ont été codifiées au sein d'un titre 5 « De la protection du secret des affaires » dans le livre premier du code de commerce aux articles L. 151-1 et suivants. La loi a été complétée par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires.

(8)

C. com., art. L. 151-1.

(9)

V. not. les articles L. 152-3 et L. 152-7 du code de commerce.

(10)

Évoquant la situation en Allemagne où la directive 2016/943 n'a pas encore été transposée : M. Dhenne, Quand le juge français faillit fixer des taux de redevance FRAND, AJ Contrat, 2019, p. 288.

(11)

V. aussi les articles R. 153-2 et suivants du code de commerce.

(12)

Communication Comm. UE, 29 nov. 2017, COM(2017)712, « Setting out the EU approach to Standards essential Patents », <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583> : la Commission européenne incite les acteurs à la concertation afin de privilégier la transparence sur les brevets essentiels.

(13)

C. Grynfogel, une illustration de la confrontation entre concurrence et propriété intellectuelle : les licences FRAND, RJDA 5/2016, p. 341.