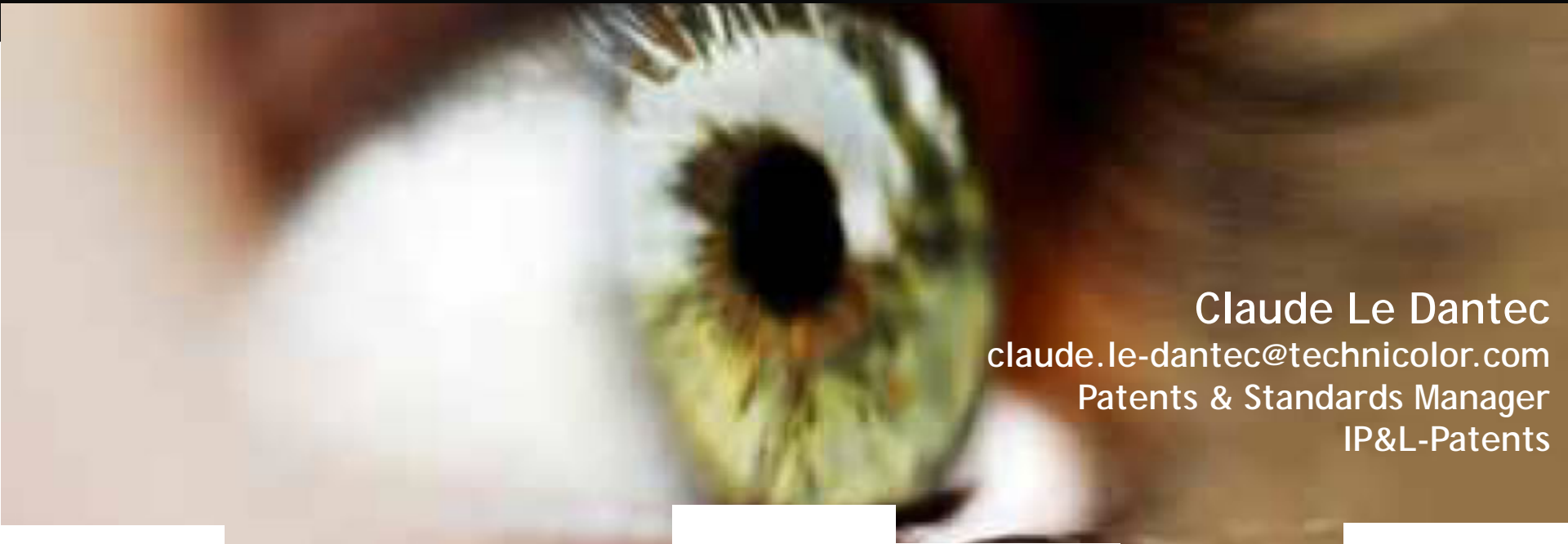


CONFERENCE « TELECOM : NORMES & PROPRIETE INTELLECTUELLE »

ASPI - 1<sup>er</sup> juillet 2014

Rennes



Claude Le Dantec  
claude.le-dantec@technicolor.com  
Patents & Standards Manager  
IP&L-Patents

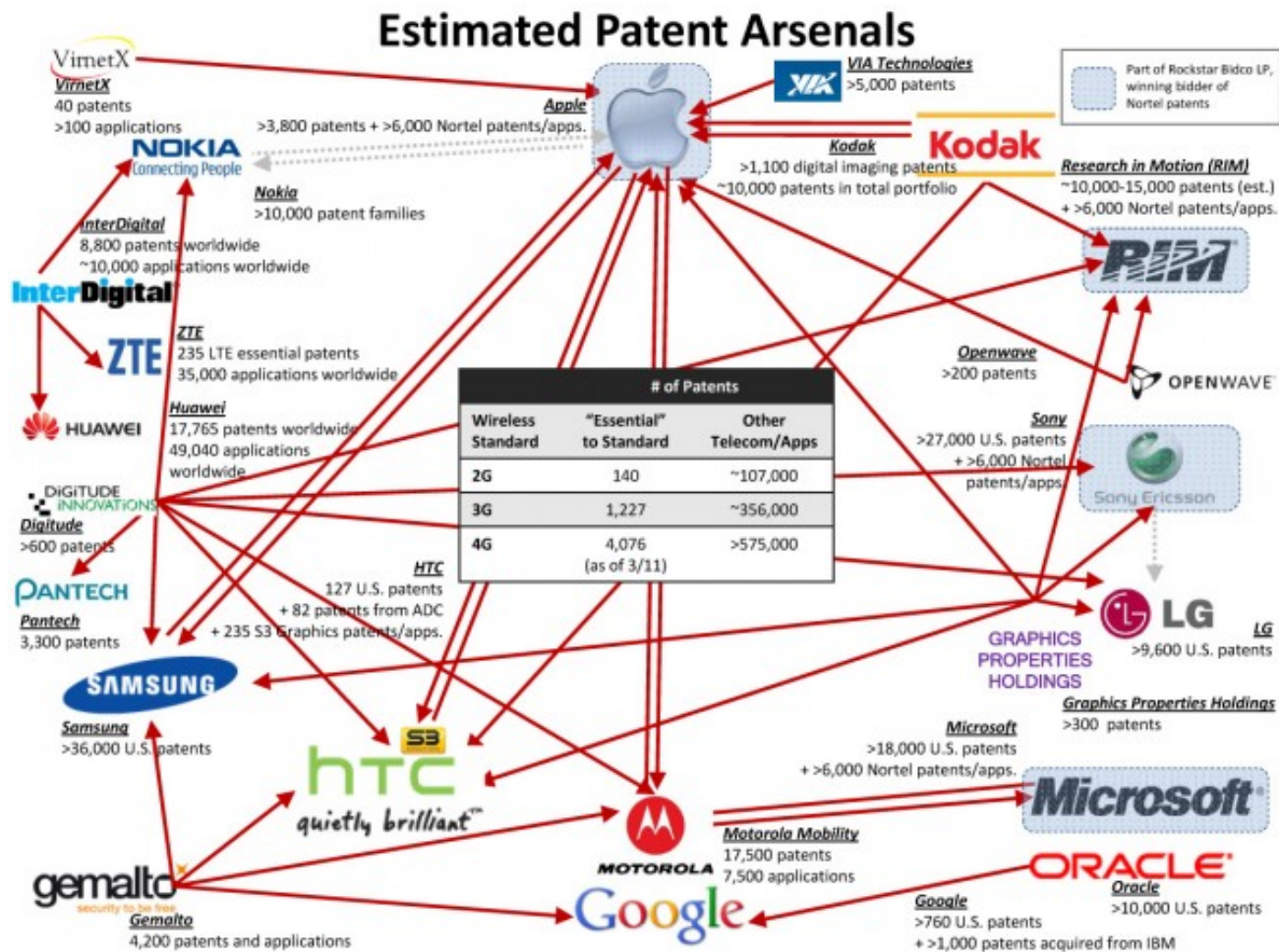


## Liens entre normes techniques & brevets: quelques exemples concrets

*Ce document est une présentation générale et ne peut constituer une base pour un avis juridique.*

*Il représente un avis personnel de ses auteurs et ne peut engager Technicolor.*

# Nombreuses actions en contrefaçon



Source: PC Mag/Verizon <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399098,00.asp>

technicolor



# Enjeux économiques & stratégiques

---

- Juin 2011: Rockstar (consortium incluant Apple, Microsoft, RIM, Sony...) achète 6000 brevets Nortel pour 4500 Millions \$
  - Nortel est très impliqué dans la normalisation des normes 3G et 4G
  - Fin 2011: Apple en rachète une partie (investissement d'Apple: 2600 Millions \$)
  - Steve Jobs déclare « *une guerre thermonucléaire* » contre Android
  - **Guerre juridique:** Rockstar attaque en justice Google, Samsung, HTC, Huawei pour violation de 7 brevets achetés à Nortel
  - Mai 2014: Apple et Google annoncent qu'ils mettent fin à la guerre des brevets (déclaration commune: "*have agreed to dismiss all the current lawsuits that exist directly between the two companies*")

# Enjeux économiques & stratégiques

---

- Août 2011: Google achète Motorola Mobility pour **12500 Millions \$**
  - Forte implication de Motorola dans la normalisation 3G et 4G de téléphonie mobile
  - Enjeu stratégique pour Google, développeur d'Android: les brevets
  - après transaction, **Google possède environ 24 500 brevets (ou demandes)**
  - janvier 2014: revente de Motorola Mobility à Lenovo pour **2910 Millions \$**
  - Google garde une majorité des brevets; Lenovo acquiert 2000 brevets

## technicolor



- Large portefeuille de brevets, valorisé par des accords de licences
  - Portefeuille d'environ 40000 brevets
  - En 2012, revenus annuels de licence de brevets de Technicolor: 400 millions €
  - Une partie importante de ces revenus est liée à des licences de brevets essentiels.

<http://www.technicolor.com/en/solutions-services/technology/intellectual-property-licensing>



# Enjeux économiques & stratégiques

---



Portefeuille de **7482** brevets  
En 2013, **250** nouveaux brevets  
**1.9%** du Chiffre d'Affaires investi  
en R&D, soit 780 M€

**>5000** professionnels:  
chercheurs, ingénieurs,  
techniciens, designers, et  
marketeurs

**Majorité des revenus de licences**  
est liée à des licences de  
**brevets essentiels** à des  
standards (SEP)

<http://www.orange.com/fr/innovation/une-innovation-ouverte/notre-propriete-intellectuelle>

**Licensing des brevets essentiels :  
les conditions de licences  
notamment RAND ou FRAND  
(Fair, Reasonable and Non Discriminatory -  
Justes, Raisonnables & Non Discriminatoires)**



# Licensing des brevets essentiels

---

On distingue parmi les brevets essentiels vis-à-vis d'une norme:

- les **brevets juridiquement essentiels**: une revendication se lit complètement sur la norme et est incontournable lorsque la norme est mise en œuvre
  - e.g. décodage vidéo pour norme AVC (Advanced Video Coding)
- les **brevets techniquement essentiels**: un élément de revendication n'est pas explicitement mentionné dans la norme mais utilisé en pratique pour des raisons techniques
  - e.g. réception sans fil avec antenne pour WiFi (ne mentionne pas explicitement d'antenne)
- les **brevets commercialement essentiels**: les alternatives ne sont pas commercialement acceptables (e.g. trop chères ou complexes)
- les **brevets essentiels pour les utilisateurs**: brevets exigés par le marché
  - e.g. affichage vidéo avec décodage AVC sur écran tactile

# Licensing des brevets essentiels

---

- l'adoption d'une norme par le marché dépend de nombreux paramètres (techniques, économiques, marketing, normes concurrentes...)
- Pour les SDO (*Standard Development Organizations*), les brevets ne doivent pas freiner ou empêcher le succès de leurs normes:
  - les règles IPR (*IPR (Intellectual Property Rights) Rules*) prévoient des conditions de licences de brevets pour les membres: licences gratuites, à des conditions FRAND...
  - un breveté doit se conformer aux lois anti-trust et éviter un abus de position dominante

# Licensing des brevets essentiels

---

## *IPR (Intellectual Property Rights) Rules*

- si un breveté ne veut pas licencier un SEP, la norme doit être modifiée ou ne peut s'appliquer

*e.g. Longs débats pour brevet CDMA de Qualcomm s'appliquant à la norme 3G*

ETSI Guide on IPRs:

*The main problems for ETSI as a standards body which may arise from "late disclosures" include:*

- *Licenses for Patents which have been disclosed late and are not available at all, or,*
- *Licenses for Patents which have been disclosed late and which are available, but not on Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) terms, i.e. the company is unwilling to make a "FRAND" undertaking/licensing declaration.*

*If the above problems cannot be satisfactorily resolved, then ETSI has to change the standard, which in some extreme cases could even include the need to start again with the development of that standard.*

Exemple: règle prévoyant une licence gratuite: accord pour les signataires de l'accord *USB3.0 Adopters agreement*:

## 2.1 Limited Patent Licensing Obligation.

(a) To Adopter....

(b) By Adopter. Effective upon adoption by the Promoters of the Final Specification, Adopting Party and its Affiliates hereby agrees that it will grant to each of the Promoters and all Adopters and their respective Affiliates (also collectively “Licensee”), a non-exclusive, worldwide license under its Necessary Claims solely to make, have made, use, import offer to sell, sell and otherwise distribute and dispose of Compliant Portions; provided that such license need not extend to any part or function of a product in which a Compliant Portion is incorporated that is not itself part of the Compliant Portion. Such license shall be granted on a royalty-free basis and under otherwise reasonable and non-discriminatory terms, provided that such license grant may be conditioned upon Licensee’s grant of a reciprocal license binding Licensee.

[http://www.usb.org/developers/docs/USB\\_3\\_0\\_Adopters\\_Agreement\\_Final\\_020411.pdf](http://www.usb.org/developers/docs/USB_3_0_Adopters_Agreement_Final_020411.pdf)

**Licence à des conditions FRAND:  
Non discriminatoire: les licenciés sont  
traités de la même manière.**

## Licence à des conditions FRAND: Conditions justes & raisonnables?

- Les accords de licences sont très variés
  - il est très difficile d'établir une règle précise
  - en général, les organisations de normalisation ne fixent pas de prix

## Tendance forte: l'attitude des parties doit être FRAND

- FRAND signifie alors que les parties doivent négocier de bonne foi, les conditions de SEP: les titulaires de brevets et les exploitants ne doivent pas s'affronter devant les tribunaux sans avoir négocié une licence au préalable.
- cela doit permettre:
  - aux exploitants une entrée sur le marché compatible avec les lois anti-trust;
  - un retour sur investissements pour les titulaires de SEP;

La jurisprudence a parfois fixé des prix dans des conditions très spécifiques mais on n'en retire pas de règle générale

- Aux USA: Affaire *In re Innovatio IP Ventures (2013)*
  - 19 SEP s'appliquant à des composants WiFi
  - Prix d'un composant estimé à 14,84\$ avec une marge bénéficiaire moyenne de 12,1%; 1,80\$ est disponible pour le paiement de royalties;
  - Estimation de 3000 SEP pour WiFi
  - Essentialité confirmée pour 50 SEP;
  - Décision: prix RAND de 9,56 cents par composant.

Cf [http://sunsteinlaw.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/Innovatio\\_Opinion.pdf](http://sunsteinlaw.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/Innovatio_Opinion.pdf)



# Licence FRAND

---

Intellectual property and competition policy (Joaquín Almunia  
*Vice President of the European Commission responsible for Competition Policy -  
Dec. 2013, Jan. 2014 )*

*Patent holders should not seek injunctions based on SEPs against companies that are willing to enter a licence on FRAND terms.*

[http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-13-1042\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1042_en.htm)

*A well-functioning patent system and efficient standard-setting organisations are of crucial importance in innovative industries. Our cases in the area of standard-essential patents relate directly to incentives to invest and innovate. The patents involved in these cases are of a specific type - they have been submitted to a standard-setting body with a commitment to let other companies use them in return for reasonable remuneration. This commitment allows companies to focus on innovation, safe in the knowledge that their products will work with those of others. But these systems can also be abused, for instance when patent holders seek injunctions based on Standard Essential Patents against companies that are willing to enter a licence on FRAND terms.*

[http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-14-34\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-34_en.htm)

## Samsung vs Apple

- Plusieurs injonctions demandées par Samsung contre Apple dans plusieurs états européens sur la base de brevets 3G.
- Décision de la Commission Européenne (Avril 2014):
  - Négociation obligatoire entre les parties durant 12 mois;
  - Si échec de la négociation, détermination de conditions FRAND par une cour ou un arbitrage

## En résumé:

- Enormes enjeux économiques pour les Brevets Essentiels vis-à-vis de normes techniques;
- Règles IPRs des organismes de normalisation à respecter;
- Licences FRAND (*Fair, Reasonable & Non Discriminatory*):
  - attitude FRAND privilégiant la négociation;
  - prix FRAND non clairement établi;