

CONFERENCE

« TELECOM : NORMES & PROPRIETE INTELLECTUELLE

1^{er} juillet 2014
RENNES



Patrice VIDON

Conseil en Propriété industrielle

**Mandataire agréé auprès de l' Office Européen des Brevets (OEB)
et l' Office Communautaire des Marques (OHMI)**

3.- Normes, brevets et droit de la concurrence

5.- Problématiques des demandeurs de licence

Partie 3

Normes, brevets et droit de la concurrence

Aperçus historiques et « philosophiques »

Historique : normes, brevets et droit de la concurrence

Deux droits économiques complémentaires

Droit de propriété industrielle

- stimuler l'innovation par l'octroi d'une rente temporaire via des droits exclusifs (brevets, droits d'auteur; ...)

-> notion de référence : activité inventive ou originalité

VS.

Droit de la concurrence

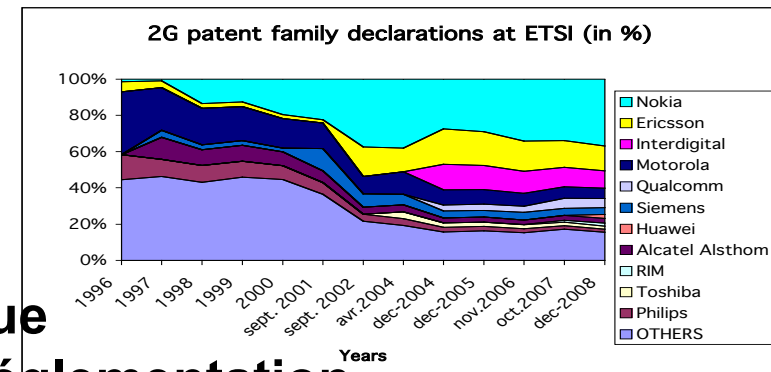
- maintenir la pression de la concurrence pour favoriser l'innovation.
- prohiber les pratiques d'ententes et de position dominante produisant des effets défavorables au Consommateur

-> stimulation de la concurrence favorable au consommateur

1. L' ENJEU ÉCONOMIQUE

□ L' exemple du GSM

- Un succès européen éclatant
- Un enjeu de politique économique
- Une combinaison proactive de réglementation de Pi et de droit de la concurrence



□ Apparition d' une norme

- de jure ou de facto
- Acteurs publics / acteurs privés

□ Création d' un marché

- Titulaires de droits
- Exploitants des droits

1. L' ENJEU ÉCONOMIQUE

Créations juridiques

Effets économiques de réseaux

- Droit d' accès (doctrine des facilités essentielles)
- interopérabilité

Accès au marché

- Droits d' accès des tiers (abandon de droit de refuser une licence)
- Conditions d' accès (FRAND)

1. L' ENJEU ÉCONOMIQUE

□ Des critiques d'économistes^{1, 2}

- **Buisson des brevets** « Patent thickets »
- **Cross-licensing**
- **Ventes liées** (package licenses; tied deals)
- **Stratégies judiciaires prédatrices** (raise rivals' costs thru unbalanced economies of scale or scope)
- **Entretenir l'incertitude**
- **Exiger des free grant-backs**
- **Augmenter artificiellement les coûts de transaction**

Cf. par exemple

¹ Rubinfeld & Maness – Chap. 4 in « Antitrust, Patents & Copyright », EE Publishing; 2005

² I. Liotard – Normalisation, Droits de PI et stratégies des firmes; Thèse doctorat Sce Eco Paris XIII
Jan. 99

Historique : normes, brevets et droit de la concurrence

Quatre problématiques

- **Principe d'accès au marché**

Théorie des facilités essentielles

Ex. : Aff. IMS Health

- **Acceptabilité des Patent Pools**

Standard Oil (Indiana) vs. United States

- **Pendant l'établissement des normes**

La stratégie de Hold-up

Ex. : Aff. Rambus (mémoire RAM, notamment DRAM – JEDEC)

- **Comportement du demandeur de licence**

Orange Book

Commission Européenne

Historique : normes, brevets et droit de la concurrence

Directives TTBE 2004

(...) Des accords par lesquels des détenteurs de technologies **mettent ensemble plusieurs technologies pour les concéder sous licence à des tiers** peuvent également **entraîner des gains d'efficience**.

De tels accords de regroupement de technologies peuvent notamment **réduire les coûts de transaction**, dans la mesure où les preneurs ne sont **pas obligés de conclure un accord de licence distinct avec chaque donneur**.

La concession de licences peut également être favorable à la concurrence lorsqu'elle vise à garantir la liberté de conception.

Dans les secteurs dans lesquels il existe de **nombreux droits de propriété intellectuelle et où différents produits peuvent empiéter sur certains droits existants et futurs**, les accords de licence par lesquels les parties conviennent de **ne pas faire valoir leurs droits de propriété les unes contre les autres** sont souvent **favorables à la concurrence** puisqu'ils permettent aux parties de développer leurs technologies respectives **sans risquer de recours ultérieurs pour violation des droits**.

Historique : normes, brevets et droit de la concurrence

Directives TTBER 2014

Définition : Les accords de regroupement de technologies sont des accords par lesquels deux parties ou plus regroupent un ensemble de technologies qui sont concédées non seulement aux parties à l'accord, mais aussi à des tiers (...) souvent, les technologies en cause couvrent, entièrement ou en partie, une norme industrielle de fait ou de droit

Un accord de regroupement (**patent pool**) **peut être ou non** favorable à la concurrence (...) Les accords créant des regroupements de technologies et définissant leurs modalités de fonctionnement ne **sont pas couverts par l'exemption par catégorie**

Problèmes spécifiques

- Transparence
- Experts indépendants
- Mesures de protection contre les échanges d'information sensibles
- Gestion du groupement et procédures de règlement des litiges

Enjeux :

- compléments et/ou substituts technologiques
- Brevets essentiels et non essentiels

Historique : normes, brevets et droit de la concurrence

Directives TTBER 2014 (suite)

Lors de son appréciation des accords de transfert de technologie entre les parties à un accord de regroupement et ses preneurs, la Commission s'appuiera essentiellement sur les principes suivants:

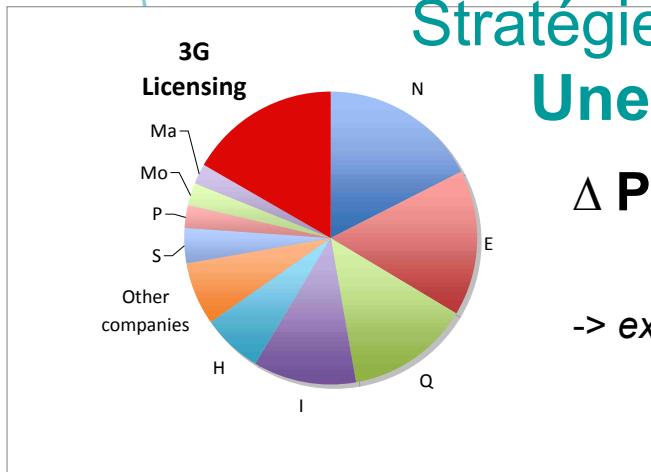
- a) plus la position des parties à l'accord de regroupement est forte, plus le risque d'effets anticoncurrentiels est élevé;
- b) plus la position sur le marché des parties à l'accord de regroupement est forte, plus il est probable que la décision de ne pas concéder les technologies à tous les preneurs potentiels ou de les concéder à des conditions discriminatoires enfreindra l'article 101;
- c) les accords de regroupement ne devraient pas exclure indûment des technologies appartenant à des tiers ou limiter la création d'autres regroupements;
- d) les accords de transfert de technologies ne devraient contenir aucune des restrictions caractérisées énumérées à l'article 4 du règlement d'exemption par catégorie : restriction par les prix; limitations de production; répartition des marchés ; autres restrictions

Partie 5

Problématiques des demandeurs de licence

Stratégies pour le Preneur de licence

Une diversité de situations



△ **Place du pool dans l'ensemble des brevets (essentiels) pertinents:**

-> ex. : 3G licensing = 16,7% des déclarations à l'ETSI

△ **Nombre de brevets/familles de brevets dans le pool**

Source : Baron, Delcamp
« Strategic inputs into patent pools »
Mines ParisTech, 2010

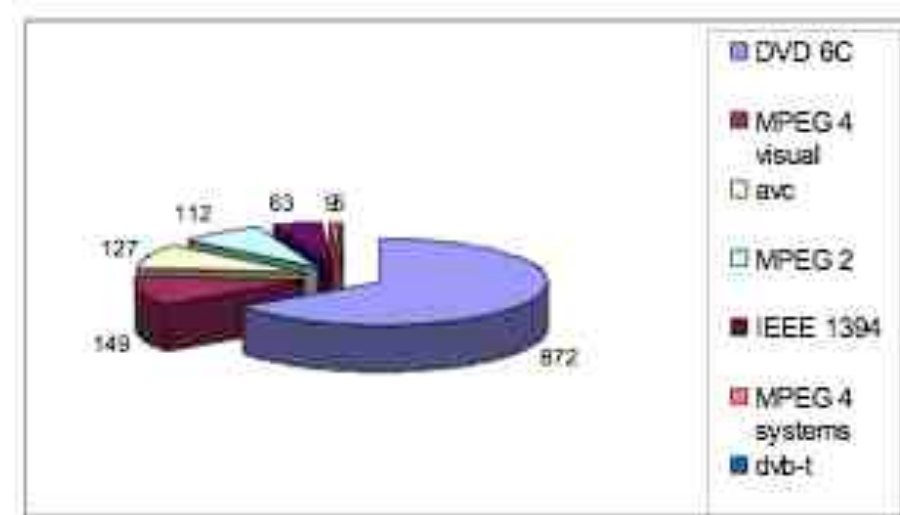
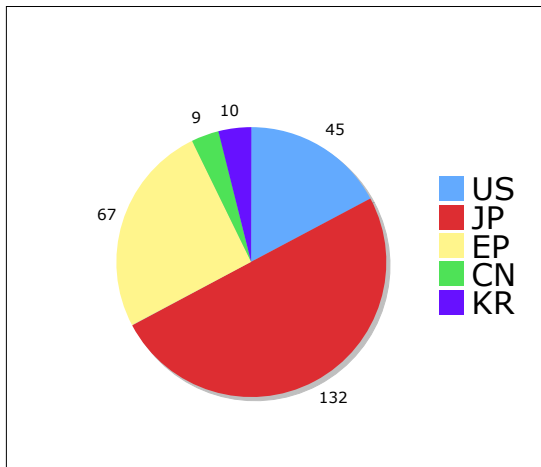


Figure 1 : Number of U.S. patents / pool

△ **Couverture géographique**

△ **Cumuls ou recouvrement de pools ...**

Stratégies pour le Preneur de licence

Un cadre semi-réglementé

➤ Des conditions apparemment en faveur du licencié ...

-> Des facilités apparentes

- droit de demander et recevoir une licence
- accès aux déclarations et aux offres de licence
- conditions « FRAND »

-> Des options ouvertes :

- licence individuelle ou licence via le pool

➤ ... mais aussi des chausse-trappes

- tous les *licensors* ne jouent pas le jeu
- le cadre semi-réglementé procure une impression trompeuse de sécurité juridique, mais les critères appellent interprétation
- risques d'asservissement (notamment clauses réciprocité ou pick-up)
- recours et litiges complexes (jurisprudence lacunaire ; montage d'argumentaires économico-juridiques)

Stratégies pour le Preneur de licence

Les conditions de la licence : FRAND, etc...

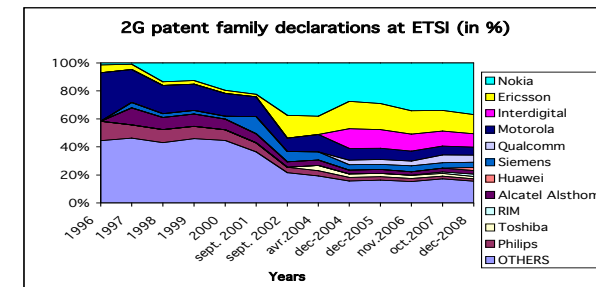
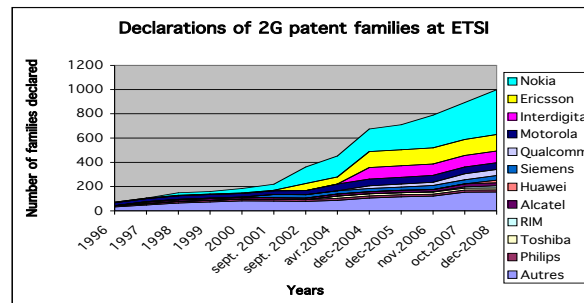
- **Equitable, raisonnable et non discriminatoire** : sécurité apparente ...
 - ... d' autant plus apparente que la Commission Européenne avait envisagé de donner quelques pistes dans le TTBER, mais ont renoncé
(vains souhaits de l'AIPPI Q187 que les O.N. établissent des données statistiques)
 - **Mais triple risque**
 - rigidité que les plus malins contournent
 - stratégie de maximisation dans la chaîne de valeur : l'accord de non-opposabilité peut être un piège commercial en B2B (d'autant plus que dorénavant tacite) - r>pmb?
 - paralysie et opacité en phase initiale (ex. Blu-Ray)
 - **Autres pièges**
 - Droit de refus encadré (« ESS Tech » (US); « Orange Book Standard » (DE))
 - Multiplicité des rapports « off » commandités par des intérêts spécifiques (Goodman Meyer; etc...
 - Risque de saturation des ressources et moyens d'une PME
 - Limites des 12 mois

Stratégies pour le Preneur de licence

Les conditions de la licence : FRAND, etc...

- Complexité de démontrer qu' un **prix de licence est « en lien avec la valeur économique du DPI »** (démonstration économique supposant transparence; continuité et accès à comparaison dans un monde d'innovation de rupture et du contrôle stratégique de l'information + suspicion des ententes malgré le nouveau chapitre des guidelines Accords horizontaux sur l'échange d'information)

- **Clauses de révisions** : recommandées par AIPPI; rarement octroyées



Dilemme : requérir une révision « de l'intérieur » ou « de l'extérieur » ?

- Autres conditions de licence
 - Garanties de validité et d'essentialité
 - Garantie d'exhaustivité
 - Clause de renégociation
 - Clause MFT

Stratégies pour le Preneur de licence Quelle stratégie de négociation ?

➤ Intérêt d'un schéma global solide de négociation

- rationaliser la négociation, surtout si plusieurs en parallèle,
- exploiter les vulnérabilités du Licensor/Pool (parfois *borderline*)
- sécuriser juridiquement la période des négociations, qui peut durer longtemps

➤ Construction de la stratégie de négociation

- définir un schéma de négociation : approche cohérente globale
(masse globale de redevances; règle de répartition; provisionner)

$$Taux_{TitulaireX} = \frac{\sqrt{NBE_x} * Rt\%}{\sum \sqrt{NBE_i}} * \left(X\% * \frac{a\%}{CO} + Y\% * \frac{b\%}{EO} + Z\% * \frac{c\%}{UO} \right)$$

- NBE : nbre brevets essentiels; Rt: redevance cumulée; C, E, U: zones géog.; X,Y,Z%: CA dans les zones géog.; a,b,c%: tx brevets géog.
- organiser la séquence des négociations selon une allocation raisonnable des moyens
(à tracer, pour résister aux pressions - « coût raisonnable de transaction »)

➤ Déroulement de la négociation

- comparer offres individuelles et offres du pool
- intérêt des accords non standards
- le *Licensor* est un Gulliver entravé (mais qui reste puissant)

Stratégies pour le Preneur de licence

Quelques situations de négociations ...

- Argument des conditions équitables (« fair ») : égalité de traitement;
-> permet de différer la signature et de forcer celle des concurrents
- « Bully licensor » : déclas tardives; urnes bourrées (« padding »);
couverture géographique mono-pays; redondance maxi sur standards
adjacents; « licences forcées »; (ex. télécomm : pas de distinction entre cat.
de produits); production de pseudo-études scientifiques
- « Super-bully » *licensor*: (possède 2 brevets (0,2%) et demande redevance
de 2%)
- Partenaire inactif d' un pool : opportunité / danger

Merci

www.vidon.com

Vidon (France)

16 B, rue de Jouanet
P.O.BOX 90333
Technopole Atalante
35703 **RENNES** Cedex 7
FRANCE

Tel : 33-(0)299 382 300
Fax : 33-(0)299 360 200

3 Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 **PARIS**
FRANCE

Tel : 33-(0)158 183 183
Fax : 33-(0)140 069 000

Hotel Durbé
86 Quai de la Fosse
44100 **NANTES**
FRANCE

Tel : 33-(0)240 692 000
Fax : 33-(0)240 636 900

Laval Mayenne Technopole
6, rue Léonard de Vinci
PO Box 0119
F-53001 **LAVAL** Cedex
FRANCE

Tél : 33-(0)243 497 527
Fax : 33-(0)243 497 585
(sur rendez-vous)

Vidon & Partners (Europe - Asie)

The Millennia Tower
20th Fl., Room. 2001
62, Langsuan Rd
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAÏLANDE

Tel : 66-(2) 651 8200
Fax : 66-(2) 651 8820

Room 1702
Haitong Securities Tower
No. 689 Guangdong RD.
SHANGHAI 200001
P. R. CHINA

Tel : + 86 21 5187 6009
Fax : + 86 21 5187 6007