

QUESTION 157

Les Relations entre Normes Techniques et Droits de Brevet

Annuaire 2001/I, pages 709 - 711
38^e Congrès de Melbourne, 23 - 30 mars 2001

Q157

QUESTION Q157

Les Relations entre Normes Techniques et Droits de Brevet

Résolution

L'AIPPI

Considérant que :

- (a) Tous les pays disposent de normes techniques « de jure » ou « de facto » en tous domaines techniques.
- (b) Une norme « de jure » peut être définie, en termes généraux, comme une spécification technique approuvée par un organisme à activité normative reconnu, pour une application répétée ou continue et dont l'observation n'est pas obligatoire (définitions du GATT et de la directive européenne 83/189) ;

Les normes « de jure » sont en principe établies en coopération et en accord avec toutes les parties intéressées ;

Les normes « de jure » peuvent être rendues obligatoires par des réglementations nationales ;

Il existe des procédures au niveau international (Union Européenne et O.M.C.) pour informer les autres pays des normes adoptées et/ou proposées ;

- (c) Une norme « de facto » peut être définie comme une spécification technique qui a été établie par une ou plusieurs entreprises et qui s'est imposée commercialement ;
- (d) Les normes « de jure » sont publiques et destinées à être utilisées par tous, alors que les normes « de facto » sont généralement l'objet d'un droit exclusif d'une ou plusieurs entreprises (« pool de brevets ») ;
- (e) Les droits de brevet sont ci-après considérés comme comprenant les brevets et modèles d'utilité ainsi que les demandes relatives à ces titres.
- (f) Il existe un conflit intrinsèque potentiel entre les normes « de jure » et les brevets dès lors que la normalisation et les brevets reposent sur des principes

complètement opposés, alors que les normes « de facto » sont généralement basées sur des droits de brevet ;

Des conflits peuvent surgir lorsqu'une technique donnée, protégée par des droits de brevet, est introduite dans une norme « de jure » ;

- (g) Il est important que l'organisme de normalisation soit informé des droits de brevets existants, qui appartiennent à des membres ou à des tiers et pourraient être pertinents pour le processus de normalisation.
- (h) En ce qui concerne les normes « de jure », il existe dans la plupart des organismes de normalisation des règles afin d'éviter qu'une technique brevetée soit introduite dans une norme si le breveté n'accepte pas d'en concéder licence dans des conditions non discriminatoires ;

Aucune règle de ce type n'est susceptible d'être appliquée à des normes « de facto » ;

- (i) L'exercice abusif des droits de brevet peut relever du droit des pratiques restrictives de concurrence ou du droit de la concurrence déloyale ;

Adopte la résolution suivante :

- 1 Lors de la formulation des normes « de jure », les membres des groupes de travail ou des comités de rédaction des organismes de normalisation devraient avoir pour règle générale d'éviter autant que possible les conflits avec les droits de brevet en rédigeant les normes en termes de performance ou de résultat plutôt que par des caractéristiques de conception ou de réalisation susceptibles d'être brevetées.
- 2 Il est indispensable que le processus de normalisation se déroule dans la plus grande transparence, dans la mesure où une norme « de jure » a pour finalité ultime l'intérêt public. Pendant le processus d'élaboration des normes « de jure », les membres de l'organisme de normalisation devraient avoir l'obligation de révéler audit organisme leurs droits de brevet qui peuvent être pertinents pour les normes concernées. Cette information devrait être fournie aussi tôt que possible pendant le processus d'élaboration de la norme.

Les organismes de normalisation sont encouragés à informer les tiers des travaux de normalisation en cours et à inviter tous les tiers à faire connaître leurs droits de brevet susceptibles d'être pertinents.
- 3 La révélation de l'existence d'un brevet ne devrait pas entraîner une divulgation préjudiciable. En conséquence, l'organisme de normalisation doit assurer une protection suffisante de la confidentialité.
- 4 Un droit de brevet, appartenant à un membre de l'organisme ou à un tiers, qui a été identifié comme pertinent ne peut être introduit dans une norme qu'avec le consentement de son titulaire. Ce consentement peut être donné par le biais d'un engagement irrévocable du titulaire d'accorder une licence à toute partie intéressée (membre ou non de l'organisme) dans des conditions raisonnables et non discriminatoires. Si le titulaire refuse de concéder une licence et si ce refus ne peut pas être surmonté par des moyens légaux, le droit de brevet concerné ne peut pas être utilisé pour la création d'une norme ou une norme existante doit être modifiée ou retirée.

- 5 Les conditions de la licence devraient être convenues par les parties à l'accord. Les règles suivantes pourraient être données à titre indicatif :
- Les conditions de la licence ne devraient pas entraver l'accès au marché et devraient prendre en compte le fait que la mise en œuvre d'une norme peut imposer la prise de plusieurs licences,
 - Les conditions de la licence devraient assurer un partage raisonnable des bénéfices entre le breveté et le licencié,
 - Les conditions de la licence devraient être modifiables en fonction de l'évolution du marché, par exemple par voie de renégociation ou en vertu de la clause du licencié le plus favorisé.
- 6 Les organismes de normalisation sont encouragés à recueillir, à titre confidentiel, des informations concernant les licences habituellement concédées par leurs membres dans les différents domaines techniques et à établir des données statistiques pouvant être mises à la disposition du public et utilisées comme référence pour la détermination des conditions raisonnables et non discriminatoires d'une licence.
- 7 Les statuts des organismes de normalisation peuvent prévoir un arbitrage interne pour le cas où les parties ne parviennent pas à un accord concernant les conditions de la licence.
- 8 Le droit des membres ou des tiers de contester la validité d'un droit de brevet ne devrait pas être restreint. A tout moment le titulaire du droit de brevet doit conserver le droit de poursuivre les contrefacteurs, qu'ils appartiennent ou non à l'organisme de normalisation.
- 9 En ce qui concerne les normes « de jure », la dissimulation délibérée et la révélation tardive, par un titulaire, qui est membre de l'organisme de normalisation, de ses droits de brevet (stratégie de « prise d'otage ») jusqu'à l'adoption de la norme, devront être sanctionnées par les règles du droit des pratiques restrictives de concurrence ou du droit de la concurrence déloyale, ou toute autre règle, selon les dispositions nationales en vigueur.

Les mêmes règles s'appliquent également aux normes « de facto », pour ce qui concerne l'exercice abusif des droits de brevet.

* * * * *