

Rapport de synthèse*

Question Q 157

Relations entre les normes techniques et les droits de brevet

Comme cela a été signalé dans les Orientations de Travail, l'Atelier qui s'est tenu lors du Congrès de Montréal en 1995 a fait apparaître le grand intérêt des membres de l'AIPPI pour ce sujet. L'objet principal de ce thème est de découvrir quels sont les conflits susceptibles de se produire en ce qui concerne les brevets lorsque des normes techniques et le processus pour les mettre en place sont impliqués.¹ La tâche de l'AIPPI est de présenter une proposition sur la manière permettant d'éviter ou de résoudre ces conflits, afin de parvenir à une coexistence entre les brevets et les normes techniques autorisant ainsi toutes les parties impliquées à bénéficier à la fois des brevets et des normes techniques.

Le Rapporteur Général a reçu 19 rapports de Groupe provenant des pays suivants (dans l'ordre alphabétique) : Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Équateur, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, République de Corée, Espagne, Suède, Suisse et Venezuela.

En plus de son rapport de Groupe, le Groupe japonais a soumis un rapport détaillé sur les "Propositions pour l'harmonisation entre les normes techniques et les droits de brevet" qui émet des suggestions pour des mesures législatives futures.

Le rapport australien met l'accent de façon précise sur l'importance de ce sujet pour l'AIPPI en ce moment. A son avis, les recommandations faites par l'AIPPI devraient être considérées sérieusement par les organismes établissant les normes, y compris les gouvernements.

L'avis commun des Groupes est que les normes techniques sont nécessaires pour différentes raisons, mais qu'elles peuvent en même temps engendrer des conflits avec les droits de brevet.

1.1 Quels types de normes nationales et internationales existent dans votre pays ? Qui établit ces normes ? S'agit-il de normes de jure et/ou de facto ?

Tous les pays connaissent les normes nationales qui sont établies en général par un organisme ou organe national. Dans la plupart des pays, ces organismes sont des organismes non gouvernementaux ou privés reposant sur une participation volontaire. Ces organismes peuvent être contrôlés par des organes gouvernementaux (par exemple en Finlande). Le Groupe coréen mentionne que les normes en Corée reposent sur une loi spécifique sur la normalisation industrielle.

* Traduit par Michel MONCHENY (Cabinet Lavoix, France).

¹ Tel que défini dans les Orientations de Travail, le terme "brevet" comprend également les modèles d'utilité, les certificats de protection et autres droits de protection industrielle ayant un caractère technique.

Dans pratiquement tous les pays, on connaît également des normes internationales qui doivent être mises en application ou transformées en normes nationales.

Les normes qui sont établies par les organismes de normalisation sont désignées dans les rapports de Groupe comme étant des normes *de jure*. Certains pays connaissent l'option consistant à transformer les normes en documents légaux tels que décrets ou règlements rendus par le gouvernement. Cette option est mentionnée par les groupes de l'Argentine et de la Hongrie.

Les normes *de facto*, existent dans la plupart des pays. La plupart de ces normes sont liées à la puissance du marché ou à des circonstances similaires. Les rapports de l'Argentine, de l'Irlande, des Pays-Bas et du Venezuela ne font pas état de normes *de facto* tandis que le rapport brésilien indique de façon explicite que les normes brésiliennes sont des normes *de jure*.

Pour résumer, les normes nationales et internationales sont connues dans presque tous les pays. La plupart des pays reconnaissent également les normes *de facto* comme étant le résultat de certaines conditions du marché.

1.2 Qui est le destinataire des normes et dans quels domaines techniques les normes s'appliquent-elles ? Les Groupes connaissent-ils des normes qui se rapportent explicitement à des brevets ?

La remarque commune des Groupes est que les normes s'appliquent à la plupart des domaines techniques. Les destinataires sont des fabricants et autres membres de l'industrie.

Le rapport australien et le rapport italien signalent que des normes *de facto* se rencontrent principalement dans le domaine de la technologie moderne tel que dans la technologie des télécommunications et de l'informatique.

À l'exception des Groupes belge, français et coréen, aucun des Groupes n'a connaissance d'une norme qui se rapporte explicitement à des brevets. Le Groupe belge indique que certaines normes font référence à des brevets et que ceci a donné lieu à la mise en place d'un nombre croissant de pools de brevets pour permettre à des sociétés d'être en conformité avec les normes à l'aide de licences croisées. Le rapport hollandais fait état de la directive CE 93/38/CEE visant à coordonner les procédures d'approvisionnement d'entités travaillant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Cette directive renferme un article sur les brevets. Le Groupe français se réfère également à des recommandations émises par la Commission Européenne pour "IPR et normalisation" [COM(92)445]. Selon le Groupe coréen, la norme coréenne KS A 0001 suggère de préciser le risque d'un conflit dans le texte d'une norme si une technologie brevetée est impliquée.

En bref, les normes s'appliquent à la plupart des domaines techniques. En même temps, il est exceptionnel qu'une norme se réfère explicitement à des brevets.

1.3 Quel est l'effet légal des normes ? Sont-elles exécutoires ? Si tel est le cas, comment sont-elles mises en application ? Les Groupes sont invités à faire la distinction entre les types de normes impliquées selon la question 1.1 ci-dessus.

Selon la plupart des rapports de Groupe, à l'exception du rapport australien et vénézuélien, les normes ne sont pas directement exécutoires. Elles ont un caractère volontaire, sauf si elles ont été transformées en réglementation obligatoire par des décrets gouvernementaux. Le Groupe vénézuélien indique (sans fournir d'exemples) qu'il existe des dispositions juridiques applicables si des normes n'ont pas été suivies. Le Groupe australien fait état de sanctions pénales comme moyen possible de mise en application dans certains cas, tels que pour les normes pharmaceutiques ou les normes de sécurité.

Certains rapports de Groupe (par exemple la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie et les Pays-Bas) signalent que la mise en application indirecte est possible par le biais de l'exigence de conformité des produits par rapport aux normes. Cette exigence n'est pas obligatoirement une exigence légale mais peut-être exercée par les conditions du marché.

Le Groupe français et le Groupe suisse mentionnent également que des normes peuvent faire partie de l'expertise technique moyenne dans le domaine technique concerné, de sorte que le non-respect des normes des produits peut entraîner pour le fabricant une responsabilité du fait du produit.

Selon la plupart des Groupes, les normes ne peuvent être imposées directement mais ont un caractère volontaire.

2.1 Quels conflits possibles les Groupes voient-ils en ce qui concerne la relation entre les brevets et les normes ?

La plupart des Groupes voient des problèmes lorsqu'une technologie brevetée est mise en œuvre dans des normes techniques. Ceci peut être le cas lorsqu'une technologie est nécessaire pour des raisons techniques, en particulier lorsque la seule solution pratique connue est une technologie brevetée ou lorsque la norme implique l'infraction d'un brevet détenu par une tierce partie non apparentée qui n'a pas été identifiée dans le processus de normalisation. Le Groupe japonais y voit un conflit en soi étant donné que les intérêts des brevetés et des groupes d'établissement de normes ont tendance à être en conflit. A leur avis, les brevetés essaient d'augmenter au maximum les bénéfices découlant du brevet tandis que l'organisme de normalisation souhaite que les normes soient répandues aussi largement que possible eu égard à la main d'œuvre et aux coûts investis dans le processus de normalisation.

Le Groupe français signale qu'il peut exister des synergies tant au niveau micro-économique qu'au niveau macro-économique.

Les Groupes argentin et équatorien n'y voient aucun conflit étant donné que les normes ne sont pas obligatoires et qu'une technologie brevetée ne peut être utilisée qu'avec l'approbation du titulaire du brevet. Selon le Groupe finlandais, les normes nationales n'incluent pas de brevets, à moins que le breveté n'ait abandonné ses droits. Ils voient plutôt des conflits entre les brevetés et les règles de normalisation.

Selon le rapport espagnol, les sections 74 et 75 de la législation espagnole sur les brevets autorisent l'expropriation d'un brevet dans des circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt public.

Le Groupe suédois fait observer que la valeur d'un brevet peut diminuer si la technologie brevetée n'est pas compatible avec la norme respective. De surcroît, une norme peut être appliquée pour déterminer la portée de protection d'un brevet.

Pour résumer, on peut rencontrer des problèmes lorsqu'une technologie est mise en oeuvre dans des normes techniques, c'est-à-dire lorsque la seule solution pratique connue est une technologie brevetée ou lorsque la norme implique l'infraction d'un brevet détenu par une tierce partie non apparentée qui n'a pas été identifiée dans le processus de normalisation.

2.2 Quels sont les points que les Groupes trouvent pertinents à l'égard de la confidentialité, concernant en l'occurrence les relations entre les parties impliquées lors de l'établissement d'une norme spécifique ou la préservation de la confidentialité ? Existe-t-il des règles pour le traitement des informations pendant la période de mise en place d'une norme ? De la même façon, doit-il exister des règles pour le dépôt de demandes de brevet au cours de ladite période ? Si tel est le cas, quelles doivent être les règles ?

L'avis général parmi les Groupes est que le processus de normalisation doit être aussi transparent que possible et que les informations nécessaires risquent de ne pas être maintenues secrètes par les participants dans le processus de normalisation. Par conséquent, la plupart des Groupes pensent que des règles spécifiques sont nécessaires pour assurer la confidentialité parmi les membres des organes de normalisation pour leur permettre de déposer des demandes de brevet sans divulgation préalable des informations confidentielles. A cet égard, le Groupe hollandais signale que l'OEB a décidé que la contribution à une norme est considérée comme étant une publication et qu'elle porte par conséquent atteinte à la nouveauté.

Les Groupes n'ont pas proposé de règles spécifiques dans leurs rapports. Ils partagent l'avis selon lequel ces règles doivent permettre aux participants de discuter librement des points sans risquer la perte de demandes de brevet. Le Groupe coréen pense qu'une clause de secret spéciale est nécessaire.

Le Groupe irlandais indique que les parties doivent prendre les mesures nécessaires à titre individuel pour assurer la protection. De l'avis du Groupe japonais, aucune information confidentielle ne doit être divulguée et les parties doivent avoir achevé le dépôt des demandes de brevet nécessaires avant de soumettre les informations à l'organe de normalisation. En ce qui concerne la divulgation, les rapports italien et hollandais contiennent des suggestions spécifiques pour éviter une divulgation qui pourrait porter atteinte à la nouveauté. Le Groupe hollandais propose que les brevetés ne rendent compte qu'au directeur de l'organisme et que le directeur dirige alors le processus de normalisation. Le Groupe italien indique qu'une divulgation pourrait être évitée par la seule information fournie par le breveté selon laquelle un brevet pertinent existe et que le breveté est d'accord pour accorder des licences. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de divulguer de plus amples détails.

L'avis général des Groupes est que le processus de normalisation doit être aussi transparent que possible et que les informations nécessaires risquent de ne pas être tenues secrètes dans le processus de normalisation. Ceci exige la mise en place de règles spécifiques pour assurer la confidentialité. Des solutions alternatives pourraient être que les par-

ties impliquées dans un processus de normalisation achèvent la procédure de dépôt des demandes de brevet nécessaires avant de soumettre les informations à l'organe de normalisation ou que les informations ne soient divulguées qu'à une seule et même personne ou que l'on ne révèle que le simple fait de l'existence d'un brevet pertinent.

2.3 *Existe-t-il des problèmes quant à l'aspect territorial (portée de protection et application de la norme) ? Quelles différences les Groupes voient-ils en ce qui concerne les brevets de membres de l'organisation de normalisation et des non-membres ?*

La plupart des Groupes ne voient pas de problèmes spécifiques à l'égard de l'aspect territorial des brevets.

Le rapport français mentionne 4 types différents de problèmes territoriaux : (1) les brevets existent dans un pays dans lequel une norme est mise en œuvre à partir d'un autre pays où il n'y a pas de brevet ; (2) une norme régionale ou internationale est transformée en une norme nationale avec certaines différences ; (3) des conflits internationaux appellent un traitement différent selon les pays en raison des caractéristiques locales ; (4) certaines normes nationales peuvent être utilisées pour faire obstacle au commerce international. Cette dernière catégorie ne doit pas être examinée dans le cadre de Q157 étant donné que ceci ne semble pas être un problème lié spécifiquement aux brevets.

Le Groupe hollandais signale qu'un titulaire de brevet ne sera guère disposé à accorder une licence à une partie d'un pays où lui-même ne peut commercialiser ses produits, et que les organismes de normalisation éviteront une technologie provenant d'une source extérieure à leurs territoires respectifs. De l'avis du Groupe hollandais, ceci ne peut être résolu qu'au moyen de normes mondiales.

Tandis que le Groupe australien voit une différence fondamentale entre parties indépendantes et membres de l'organisme de normalisation, les autres Groupes nient cette différence.

La plupart des Groupes ne voient pas de problème spécifique en ce qui concerne l'aspect territorial des brevets. Ils ne voient pas non plus de différences entre les membres de l'organisme de normalisation et les membres indépendants.

2.4 *Existe-t-il des règles pour des pools de brevets ou la discrimination de non-membres qui pourraient donner lieu à un conflit ?*

Les Groupes n'ont pas identifié de règles précises pour les pools de brevets. Le Groupe hollandais trouve que les pools de brevets peuvent avoir leurs propres règles et que des petites et moyennes entreprises peuvent se trouver dans une position de faiblesse par rapport à des sociétés plus importantes. Le Groupe suisse mentionne que des pools de brevets peuvent présenter certains avantages pour les licenciés potentiels, étant donné que toutes les licences peuvent être obtenues à une seule adresse, sans avoir à traiter avec chacun des différents brevetés séparément.

Le détournement des droits de brevets ou la discrimination des étrangers (à l'organisme de normalisation) peuvent être contrôlés et sanctionnés en appliquant les règles anti-trust ou les dispositions relatives à la concurrence (France, Hongrie, Italie, Pays-Bas et Suisse).

L'avis général des Groupes est qu'il n'existe aucune règle spécifique pour les pools de brevets, mais qu'en cas de détournement des droits de brevets, les règles anti-trust ou les dispositions relatives à la libre concurrence peuvent s'appliquer.

3.1 Comment et qui doit déterminer les droits de PI pertinents ou "essentiels" ? Doit-on demander aux membres de l'organisme respectif de révéler leurs droits de PI ? Quelles doivent être les conséquences si un membre ne révèle pas un droit de PI ? Quelle incidence cela a-t-il sur la divulgation de nouvelles inventions ou technologies ?

Parmi les Groupes, il existe trois avis concernant qui doit déterminer les brevets essentiels. Les Groupes d'Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Hongrie et des Pays-Bas indiquent que l'organisme de normalisation doit être responsable de la détermination des brevets essentiels. En revanche, les Groupes de France, Irlande, Italie, Suède et Suisse considèrent que ceci est la tâche des titulaires de brevets. Enfin, les Groupes de Finlande, Japon et Vénézuéla proposent que des tiers effectuent la détermination. Le Groupe finlandais propose un organisme impartial qui pourra, à son avis, être également l'organe de normalisation. Le Groupe japonais est en faveur de tiers experts neutres, et le Groupe vénézuélien propose l'Office des brevets du pays respectif. Le Groupe australien ne fait état que de l'option de désigner un tiers pour cet objectif spécifique.

Tous les groupes –à l'exception du Groupe coréen– partagent l'avis selon lequel les brevetés doivent révéler les brevets susceptibles d'être impliqués dans le processus de normalisation. Les Groupes japonais et hollandais suggèrent que ceci doit être fait par le biais d'une déclaration de brevet qui serait soumise préalablement au processus de normalisation. Le Groupe suisse signale que, pour des raisons pratiques, il sera pratiquement impossible à l'organisme de normalisation de surveiller constamment les portefeuilles de brevets de ses membres. Selon le rapport coréen, les membres d'un organisme de normalisation ne doivent pas révéler leurs brevets au public.

Le Groupe suédois déclare que la question de savoir quand le brevet doit être révélé est pertinente et qu'il faut éviter que des membres conservent le brevet secret de sorte que l'organisme de normalisation risquerait d'être confronté à un brevet inconnu après que le processus de normalisation ait été finalisé.

Certains Groupes (France, Italie, Japon, Pays-Bas et Suisse) font état des conséquences d'une révélation tardive de brevets, voire d'une non-révélation. A moins que le titulaire du brevet ne soit disposé à accorder une licence, le brevet respectif ne peut être utilisé et la norme doit être modifiée. Le Groupe français propose des licences obligatoires si une modification n'est pas possible. De même, le Groupe hollandais indique que, dans le cas d'une révélation tardive, le breveté ne peut retenir les licences s'il a préalablement fourni une déclaration de brevet. Le Groupe italien propose des sanctions relativement sévères qui pourraient en dernier lieu mener à une exclusion du membre concerné de l'organisme de normalisation. Selon le Groupe français, un membre ne devrait être exclu qu'en cas d'abus des droits de brevet.

L'avis commun des Groupes est que les brevetés doivent révéler les brevets susceptibles d'être impliqués dans le processus de normalisation. Une suggestion est qu'un état des brevets soit soumis avant le début du processus de normalisation. Par conséquent, la

norme doit être modifiée si un brevet pertinent est identifié tardivement ou s'il n'est pas du tout identifié au cours du processus.

3.2 Le titulaire d'un droit de PI qui a été déterminé comme pertinent peut-il être contraint de le laisser utiliser pour la normalisation ? Dans l'affirmative, ceci doit-il se faire par l'octroi de licences ? Le titulaire peut-il refuser l'utilisation du droit de PI ?

Il existe un avis général parmi les Groupes selon lequel le titulaire d'un brevet pertinent ne peut en principe être forcé d'accorder des licences à d'autres membres de l'organisme ou à des « étrangers ». Dans quelques cas exceptionnels seulement, des licences obligatoires devraient être admises conformément aux conditions de l'article 31 ADPIC ou des législations nationales respectives. Le Groupe suédois refuse explicitement l'option de licences obligatoires dans ces cas. Le Groupe français fait également état des articles 81 et 82 du traité de Rome qui interdisent l'abus de position de marché dominante. Le Groupe suisse propose un traité international concernant la relation entre les normes et les brevets. Ce traité devrait stipuler qu'un brevet qui est nécessaire pour la mise en œuvre d'une norme technique doit faire l'objet d'une licence par le propriétaire dans des conditions justes et raisonnables. Cette licence serait obligatoire. Le Groupe espagnol se réfère à nouveau aux dispositions de la loi espagnole sur les brevets qui autorisent une expropriation (Sec. 74,75) ou l'octroi de licences obligatoires dans l'intérêt public (Sec. 90).

L'avis général des Groupes est que –sans dispositions contractuelles ou légales–, le titulaire d'un brevet pertinent ne peut être contraint à accorder des licences à d'autres membres de l'organisme de normalisation ou à des tiers. Une proposition alternative faite par le Groupe suisse est un traité international multilatéral. Au titre de ce traité, des licences obligatoires pourraient être mises en œuvre dans des conditions justes et raisonnables.

3.3 Quelles devraient être les conséquences d'un tel refus pour le processus de normalisation ? L'adhésion ou la participation au processus de normalisation peut-elle être soumise au fait qu'une entreprise accorde des licences ou fasse en sorte de rendre disponible d'une autre manière la technologie protégée par des droits de PI ?

Les Groupes expriment de façon quasi unanime (à l'exception de l'Espagne en raison de la situation spéciale expliquée ci-dessus) qu'en cas de refus de licence, la norme ne peut faire appel au brevet concerné. Elle devra être amendée ou le processus de normalisation devra être interrompu. La plupart des groupes sont d'accord pour que l'adhésion ou la participation au processus de normalisation puissent être conditionnées à l'engagement d'accorder des licences. Le Groupe hongrois refuse explicitement cette solution. Le Groupe coréen fait observer qu'il n'y a pas de relation entre l'adhésion et une obligation de permettre l'utilisation d'un brevet.

Le Groupe suisse se réfère à sa proposition d'un traité international qui éviterait totalement ce problème.

Les Groupes déclarent de plus de façon quasi unanime qu'une norme ne peut faire appel à une technologie brevetée si le titulaire du brevet refuse d'accorder une licence. L'avis de la plupart des Groupes est que l'adhésion ou la participation à l'organisme de normalisation ne peuvent être assujetties au fait que l'entreprise accorde des licences.

3.4 *De quelle manière et par qui les conflits entre un membre et l'organisation, ou entre des membres, doivent-ils être réglés ? Les Groupes sont invités à faire part de leurs commentaires sur le pour et le contre de procédures internes d'une part et de procédures nationales d'autre part en ce qui concerne des conflits particuliers visant les normes et les brevets.*

La plupart des Groupes sont en faveur des procédures d'arbitrage internes avant de faire appel aux tribunaux nationaux.

Le Groupe argentin préfère les tribunaux nationaux en cas de conflits entre l'organisme lui-même et ses membres. De l'avis du Groupe hollandais, on ne devrait faire appel aux procédures judiciaires que pour les conflits avec des tiers qui ne sont pas membres de l'organisme.

Le Groupe italien ne voit aucun problème spécial. A son avis, l'organisme de normalisation doit être libre d'établir ses propres règles.

Le Groupe australien pense que toute solution est possible, en fonction du secteur d'industrie concerné.

Selon le rapport suisse, des procédures d'arbitrage internes poseraient des problèmes en raison du fait que tous les membres n'accepteraient pas ces procédures. De plus, l'exclusion d'un membre irait à l'encontre du but recherché, étant donné qu'il semble plus raisonnable d'essayer de maintenir le membre concerné de l'organisme impliqué dans le processus de normalisation.

Le Groupe belge préfère des moyens internes autres que l'arbitrage, étant donné que l'arbitrage retarderait le processus de normalisation.

Les Groupes qui sont favorables à l'arbitrage citent principalement comme avantage la possibilité de faire appel à des spécialistes dans le domaine technique respectif (Argentine, France) et des coûts moindres et une plus grande efficacité (Brésil, Vénézuéla). Les Groupes de Finlande, Hongrie et Japon soulèvent la question de la mise en application des décisions d'arbitrage interne. Selon le rapport hollandais, ces décisions ne s'imposeraient qu'*inter partes*.

En résumé, la plupart des Groupes préfèrent un arbitrage interne à des procédures devant les tribunaux nationaux. Cependant, ces décisions ne s'imposeraient qu'*inter partes*.

4.1 *Qui détermine les conditions d'un accord de licence ? Quelles sont les redevances raisonnables ? Comment et par qui le caractère non discriminatoire des conditions peut-il être défini ? Le cas échéant, et dans l'affirmative, quels impacts l'article 31 des accords ADPIC exerce-t-il sur ce type de licences ?*

La plupart des Groupes souhaitent laisser la décision sur les conditions aux parties impliquées dans l'accord de licence. Ils mettent l'accent sur le fait que cet accord est toujours un accord réciproque même lorsque le détenteur du brevet est contraint d'accorder des licences. Le Groupe français déclare que le titulaire du brevet doit conserver la maîtrise des conditions. Ils proposent également que l'organisme de normalisation puisse déterminer et publier les conditions pour les brevets qu'il serait souhaitable de mettre en œuvre

dans la norme. De même, le Groupe italien trouve que les organes directeurs de l'organisme de normalisation doivent pouvoir fixer les conditions, au moins dans les grandes lignes. La majorité du Groupe suisse est favorable à un accord de licence standard contenant toutes les conditions essentielles. Le rapport équatorien indique que le bureau national de la propriété industrielle peut amender les conditions dans certaines circonstances. Le Groupe coréen mentionne que le directeur de l'organisme de normalisation décide de la mise en œuvre d'une technologie brevetée dans la norme après examen des conditions de licences proposées par le titulaire du brevet.

En ce qui concerne les redevances raisonnables, tous les Groupes n'ont pas exprimé leur opinion. Le Groupe australien trouve que les redevances doivent être basées sur les redevances généralement versées dans le domaine concerné de l'industrie. Le Groupe brésilien fait observer que selon la jurisprudence, 5 % des bénéfices reçus par le licencié sont raisonnables. Le Groupe hongrois indique que des redevances raisonnables peuvent être inférieures à la normale, afin de compenser le fait que la technologie brevetée fait partie de la norme. D'autres Groupes (Japon, Pays-Bas, Suisse) se réfèrent à différents facteurs qui doivent être pris en compte, tels que le marché, la valeur du produit, et le brevet et la portée de protection. Une majorité du Groupe hollandais est favorable à une redevance maximum. Selon le rapport italien, la redevance doit être suffisamment faible pour laisser un bénéfice suffisant aux licenciés. Le Groupe belge exprime ses craintes sur le fait que les redevances ne doivent pas avoir pour effet de mettre une société hors du marché si elle s'efforce de respecter les normes.

L'avis général des Groupes est que l'article 31 des accords ADPIC n'a pas d'impact spécifique sur le type de licences qui sont générées dans le cadre d'un processus de normalisation.

Selon la plupart des Groupes, la décision sur les conditions d'un accord de licence doit être laissée aux parties à l'accord, afin que le titulaire du brevet conserve la maîtrise des conditions. En ce qui concerne le montant des redevances, les avis sont partagés. Les redevances peuvent être similaires à celles versées de façon générale dans le domaine technologique concerné. Elles peuvent également être légèrement inférieures en raison du fait que la technologie brevetée fait partie de la norme. Les Groupes sont en général d'accord pour dire que l'article 31 ADPIC n'a pas d'impact spécifique sur ce type de licences.

4.2 Les Groupes voient-ils des principes généraux pour les conditions des licences ? Les Groupes sont invités à soumettre leurs commentaires concrets sur la politique de licences impliquée dans les normes, c'est-à-dire en comparaison avec les politiques sur les accords de licence à l'amiable.

En général, les Groupes ne peuvent identifier de principes pour les conditions de licences qui seraient différents des autres accords de licences.

Le Groupe finlandais exprime des craintes sur le fait que des conditions ordinaires ne conviendraient pas toujours en raison de la situation spéciale de la licence.

Le Groupe hongrois indique que la licence doit être irrévocable et qu'elle ne doit pas être indûment limitée.

Le Groupe hollandais fait observer que les plus petites entreprises ont besoin d'être protégées, ce qui pourrait être fait à l'aide d'un accord standard.

Le Groupe suisse pense qu'il est nécessaire d'avoir une "clause de la nation la plus favorisée".

Le Groupe français signale que le problème est plutôt de trouver des principes pour définir les conditions que les membres veulent que l'organisme présente à des tiers qui ne sont pas membres de l'organisme.

L'avis général des Groupes est qu'il n'est pas possible d'identifier des principes pour les conditions de licences différents des autres accords de licences.

4.3 Quelles sont les conséquences si un accord ne peut être trouvé entre le titulaire de brevet et le licencié ? Comment doit-on, en fin de compte, déterminer les redevances ?

Dans leur rapport, les Groupes ont mentionné différentes conséquences en se concentrant sur différents aspects. Il apparaît, toutefois, à la lumière des rapports, que ceci ne signifie pas qu'il existe des divergences d'opinions parmi les Groupes. Les différents aspects peuvent en revanche être combinés en une déclaration commune.

La première conséquence mentionnée par les Groupes argentin et japonais est que la technologie brevetée ne peut être utilisée à des fins de normalisation. Par conséquent, comme le signalent les Groupes français et japonais, il faut abandonner la norme.

Il existe également différentes propositions quant à la détermination finale des redevances. Certains Groupes (Australie, Italie, Vénézuéla) sont favorables à l'arbitrage. Les Groupes de Hongrie et de Suisse proposent des procédures devant les tribunaux. Le Groupe brésilien indique que les redevances peuvent être évaluées par l'Office des brevets et marques brésilien. Le Groupe hollandais émet l'avis qu'en cas de norme *de jure*, une redevance maximum doit être fixée par les autorités gouvernementales et/ou juridiques qui sont responsables des normes.

Le Groupe français signale qu'en cas d'absence de références ou de directives extérieures, le titulaire du brevet risque d'être perdant, de même s'il existe un blocage réciproque.

L'avis général des Groupes est qu'une technologie brevetée ne peut être utilisée à des fins de normalisation si aucun accord n'est conclu sur les conditions de licence. Il n'existe pas d'avis commun parmi les Groupes sur la manière de déterminer les redevances en dernier ressort.

4.4 Quelle est la qualification juridique de l'engagement d'accorder des licences (par exemple tierce partie bénéficiaire) ? Les droits d'un membre ou d'une tierce partie de contester la validité du brevet sont-ils affectés d'une manière ou d'une autre par cet engagement ? Le titulaire du brevet conserve-t-il le droit de faire valoir le brevet à l'encontre des tierces parties ou des membres et, si tel est le cas, dans quelles conditions ?

Une partie seulement des Groupes a mentionné la qualité juridique de l'engagement d'accorder les licences. Il s'agit des Groupes d'Australie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas et Suisse. Selon le Groupe japonais, la qualification juridique est incertaine. Le Groupe français déclare que les licences exigent la solidarité et une responsabilité collective des différents titulaires de brevets.

La plupart des Groupes énumérés ci-dessus se réfèrent à la loi sur les contrats et aux obligations contractuelles (Australie, Finlande, Hongrie, Italie). Le Groupe finlandais voit l'engagement comme une promesse à tous les membres de l'organisme de normalisation, la qualification juridique étant soumise à la législation nationale. Le Groupe hongrois qualifie l'engagement de déclaration irrévocable unilatérale. Le Groupe suisse déclare que l'engagement peut-être interprété selon la loi suisse comme un contrat à tiers bénéficiaire.

Il existe un avis unanime parmi les Groupes (à l'exception du Brésil et de l'Équateur qui n'ont pas répondu à cette partie de la question Q157) selon lequel le droit de contester la validité du brevet ne doit en aucune façon être limité. Seul le Groupe irlandais signale que l'accord de licence peut ou ne peut pas admettre la mise en question de la validité.

Les Groupes expriment de façon quasiment unanime (à l'exception du Brésil, de l'Équateur et de la Hongrie), l'opinion selon laquelle le titulaire du brevet doit conserver le droit de faire valoir son brevet à l'encontre de toute partie auteur d'une contrefaçon. Seul le Groupe hongrois trouve que le titulaire du brevet n'a pas le droit de faire valoir le brevet vis-à-vis de tiers ou de membres de l'organisme de normalisation. A son avis, il peut en revanche prétendre à des redevances adéquates.

Le Groupe hollandais suggère que soit créé un organisme séparé comprenant les bailleurs de licences et les licenciés, afin de créer un accord de licence standard.

Les Groupes expriment unanimement l'avis selon lequel le droit de contester la validité du brevet ne doit pas être limité. Ils déclarent également de façon unanime que le titulaire du brevet doit conserver le droit de faire valoir le brevet vis-à-vis de tout contrefacteur.

5. Commentaires supplémentaires

Le Groupe finlandais préfère les accords privés aux mesures législatives. Cependant, certaines règles juridiques (y compris les licences obligatoires) doivent permettre l'intervention dans certaines pratiques.

De l'avis du Groupe hongrois, l'identification des brevets essentiels est inévitable. Dans ce but, il convient de faciliter la divulgation précoce et l'identification de ces brevets.

Le Groupe vénézuélien mentionne qu'une nouvelle loi de PI dans le pays peut affecter différents aspects.

Les Groupes français et italien proposent de poursuivre les études. Le Groupe français propose des études en ce qui concerne la faisabilité de politiques de licences des organismes de normalisation qui seraient suffisamment transparentes, et en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des licences obligatoires pourraient résoudre les conflits.

Le Groupe japonais présente une série de propositions pour résoudre les problèmes concernant l'équilibre entre droits des titulaires de brevets et l'utilisation plus large des normes. Ces propositions comprennent (1) l'établissement de formalités unifiées dans les activités de normalisation, (2) la formation de pools de brevets et (3) les dispositions légales pour le règlement d'intérêts conflictuels.

Le Groupe suisse propose un traité international pour les cas où les normes seraient déclarées comme ayant force obligatoire. Selon ce traité, les titulaires de brevets qui doivent respecter la norme seraient contraints d'accorder des licences non-exclusives à toutes les parties intéressées (membres et tierces parties) avec des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires. L'interprétation de ces termes serait laissée aux tribunaux compétents.

En résumant les propositions supplémentaires, on pourrait envisager l'établissement de formalités unifiées dans les activités de normalisation, la création de pools de brevets et de dispositions légales pour le règlement d'intérêts conflictuels. Une autre proposition envisage un traité international qui définirait l'obligation pour les titulaires de brevets d'octroyer des licences et les conditions de ces accords de licences.