



# ARTICLE

## LICENCES FRAND : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS RECONNAÎT SA COMPÉTENCE

Brevets | 03/03/20 |



Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème chambre, 1ère section, ordonnance du juge de la mise en état, 6 février 2020, RG n°19/02085

La définition de normes industrielles met parfois en œuvre des inventions protégées par des brevets. On parle alors de « *brevet essentiel à la norme* » [1] ou BEN. C'est particulièrement le cas dans le domaine des télécommunications où les normes (3G, 4G, 5G) permettent l'interopérabilité des produits ou services offerts par les acteurs du domaine.

Afin d'assurer un accès libre au marché, les instituts de normalisation des télécommunications (comme par exemple l'ETSI en Europe[2]) imposent aux contributeurs aux normes de déclarer tous leurs brevets ou demandes de brevet couvrant cette contribution. En outre, le titulaire doit s'engager irrévocablement à octroyer, à tout tiers en faisant la demande, une licence sur le ou les brevets en cause à des conditions dites équitables, raisonnables et non discriminatoires (on parle de « licence FRAND »[3]).

Le développement du secteur des télécommunications, l'arrivée de nouveaux acteurs, et la multiplication des fameux « patent trolls », sociétés de valorisation de brevets qui utilisent la concession de brevets (en particulier les BEN) comme principale activité économique, ont conduit au développement du contentieux relatif aux licences FRAND. D'abord concentré aux Etats-Unis, il s'est exporté en Europe, notamment en Allemagne. La Cour de Justice[4] comme la commission Européenne[5] ont d'ailleurs eu à se prononcer sur des questions liées aux BEN.

Un certain nombre d'affaires ont aussi été portées devant les juridictions françaises qui ont parfois été présentées comme le forum « *naturel* » pour les questions FRAND en Europe, dans le domaine des télécommunications. En effet, l'ETSI est une association à but non lucratif de droit français. Pourtant, la qualification de la relation tripartite entre l'ETSI, les titulaires de BEN et les tiers demandeurs de licence, souvent débattue dans la doctrine et devant les juridictions étrangères, n'avait jamais encore fait l'objet de décision de la part des juges français.

L'affaire rapportée mérite donc notre attention[6]. Le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à connaître de la question de sa compétence en matière de licences FRAND et a aussi, semble-t-il au moins implicitement, pris position sur la qualification de la relation tripartite avant la conclusion d'une licence FRAND.

Un groupe de sociétés, composé de KONINKLIJKE PHILIPS NV et PHILIPS INTERNATIONAL BV, titulaire d'un portefeuille de BEN (domiciliées aux Pays-Bas) a invité un groupe de sociétés exploitant des produits conformes aux normes UMTS et LTE à adhérer à son programme de licence FRAND.

Aucun accord n'ayant finalement été trouvé, les titulaires ont assigné les sociétés exploitantes en contrefaçon de deux de leurs BEN devant le High Court of Justice of England and Wales en octobre 2018.

De leur côté, les sociétés exploitantes considéraient que les titulaires des BEN ne respectaient pas l'engagement pris dans le cadre de leur adhésion à l'ETSI dans la mesure où ils avaient refusé de négocier les termes de la licence. Elles ont donc répliqué en assignant les titulaires des BEN mais aussi, de manière inédite, l'ETSI, devant le TGI de Paris en février 2019. Leurs demandes visaient à voir les titulaires des BEN se faire enjoindre de concéder une licence à des conditions FRAND déterminées par le Tribunal et à voir l'ETSI se faire enjoindre de concourir à la concession de cette licence (au besoin par la mise en œuvre de la procédure d'exclusion prévue dans les statuts de l'ETSI). Dans le cadre d'un incident de procédure devant le juge de la mise en état, les titulaires soulevaient l'incompétence des juges français au profit de la High Court of Justice.

Dans son ordonnance, le juge de la mise en état reconnaît sa compétence sur le fondement de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I Bis (I) et qualifie de manière incidente, dans un *obiter dictum*, le contrat liant les parties de stipulation pour autrui (II).

### 1) La compétence des juges français

Les sociétés exploitantes arguaient de la compétence du tribunal français du fait de la présence de l'ETSI dans la cause – le tribunal judiciaire de Paris étant le tribunal compétent au sens de l'article 8 du Règlement Bruxelles I Bis[7].

Les titulaires des BEN contestaient d'abord la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris, en arguant de l'absence de « rapport étroit »[8] entre les demandes les visant et celles visant l'ETSI. Pour eux, l'ETSI n'était pas un véritable défendeur et avait été attiré de manière purement artificielle pour justifier la compétence du juge français.

Les titulaires des BEN prétendaient ensuite qu'il n'existerait pas de contrat entre eux et les sociétés exploitantes, puisque leurs engagements à l'ETSI ne pouvaient s'entendre que comme une promesse de conclure une licence. Dès lors, d'après les titulaires, seule leur responsabilité délictuelle pouvait être engagée et, en l'absence de fait



dommageable en France, le juge français devait se déclarer incompétent au profit du juge anglais.

Pour les sociétés exploitantes, au contraire, les demandes dirigées contre l'ETSI étaient sérieuses et fondées sur le contrat d'association régissant les rapports entre l'ETSI et ses membres ainsi que l'engagement FRAND engageant les titulaires de BEN auprès de l'ETSI à consentir des licences FRAND à tout tiers en faisant la demande. L'argument reposait sur la qualification de stipulation pour autrui de cet engagement. Elles relevaient également que les titulaires ne justifiaient pas de la compétence du juge anglais.

L'ETSI de son côté, concluait à l'existence d'un lien étroit entre les demandes et à la qualification contractuelle des relations entre les parties par le mécanisme de la stipulation pour autrui.

Dans son ordonnance, le juge de la mise en état répond aux arguments des parties en plusieurs étapes.

Il commence par rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, l'identité des fondements juridiques au soutien des demandes n'est pas une condition requise par l'article 8.1 du Règlement. Il rappelle aussi que, selon la jurisprudence française, un « rapport étroit » nécessite une identité de situation de fait et de droit ainsi qu'un risque de solutions inconciliables.

Il considère qu'en l'espèce toutes ces conditions sont remplies puisque :

- i) les demandes concernent toutes le respect des règles élaborées par l'ETSI en matière de BEN,
- ii) les demandes visant l'ETSI ne sont pas artificielles et, bien que soutenues par des fondements différents de ceux sur lesquels reposent les demandes formulées à l'encontre des titulaires des BEN, elles relèvent du droit français, et
- iii) il existe bien un risque de décisions inconciliables puisque l'une des décisions pourrait enjoindre à l'ETSI de faire respecter aux titulaires leurs obligations d'offrir une licence dans des termes FRAND tandis que l'autre pourrait considérer que ces mêmes sociétés ont rempli cette obligation. Le juge de la mise en état ajoute au passage que la compétence de la High Court n'est pas fondée, les titulaires des BEN, défendeurs, étant domiciliés aux Pays-Bas.

Dès lors, par application des dispositions de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I Bis, le JME retient la compétence du Tribunal de Justice de Paris, qui constitue le *for* du domicile de l'un des défendeurs, l'ETSI en l'espèce.

Le juge passe ensuite rapidement sur l'exception de litispendance en notant que les affaires en France et en Grande-Bretagne ne concernent pas les mêmes parties (l'ETSI étant dans la cause en France mais pas en Grande-Bretagne), pas les mêmes causes, ni les mêmes objets, l'action en Grande-Bretagne concernant la contrefaçon de deux BEN parmi tout le portefeuille de BEN des titulaires et la réparation du préjudice en découlant, alors que l'action en France concerne l'exécution des obligations d'octroi d'une licence FRAND sur l'ensemble de ce portefeuille.

Le juge écarte ensuite rapidement l'exception de connexité en notant que la question de la licence FRAND ne sera tranchée par le High Court of Justice of England and Wales qu'après une décision sur la contrefaçon et à la condition que la société exploitante ne renonce pas à solliciter une telle licence, comme l'y autorise la jurisprudence de cette cour.

## 2) Licence FRAND et stipulation pour autrui

Selon les titulaires des BEN, faute de contrat entre eux et les sociétés exploitantes, le Tribunal ne pouvait être compétent pour déterminer les termes d'une licence FRAND. Pour eux, leur seule obligation était de négocier de bonne foi une licence à des conditions FRAND, et cette obligation découlait de leurs déclarations d'essentialité à l'ETSI et non de leur adhésion à l'ETSI.

Pour les sociétés exploitantes, au contraire, leurs demandes étaient fondées à la fois sur le règlement régissant les relations entre l'ETSI et ses membres et sur la stipulation pour autrui par laquelle l'ETSI a obtenu des titulaires l'engagement de consentir une licence FRAND aux sociétés exploitantes. L'ETSI abondait en ce sens.

Certains auteurs avaient déjà souligné que la stipulation pour autrui s'appliquait très bien au mécanisme de la licence FRAND dans la mesure où cette dernière s'établissait selon le rapport suivant :

« un organisme de normalisation (stipulant) oblige un breveté d'invention (promettant) à accomplir l'obligation qu'est la conclusion d'une licence « FRAND » au profit du tiers qu'est l'utilisateur de la norme concernée (le bénéficiaire). »[9]

Parallèlement, dès 2012, une Cour d'appel américaine[10], reprise par la Cour du district ouest de l'état de Washington à Seattle[11], déclarait, en ce qui concerne les déclarations auprès de l'UIT[12] :

« Dans son avis, le Neuvième Circuit a estimé que "les conclusions du tribunal du district selon lesquelles **les déclarations RAND de Motorola à l'UIT ont créé un contrat opposable par Microsoft en tant que tiers bénéficiaire** (ce que Motorola concède), et que ce contrat régit d'une certaine manière les actions que Motorola peut entreprendre pour faire respecter ses brevets essentiels aux normes de l'UIT (y compris les brevets en cause dans le procès allemand), n'étaient pas juridiquement erronées" »[13]

D'autres décisions étrangères étaient allées dans le même sens quelques années plus tard, comme le soulignait l'ETSI[14]. Ces décisions interprètent le droit français, et notamment la stipulation pour autrui, puisque les engagements pris auprès de l'ETSI sont régis par le droit français.



En France, la doctrine n'était pourtant pas unanime sur la question, et certains auteurs élevaient des doutes quant à la possibilité d'appliquer le mécanisme de la stipulation pour autrui dans une relation où le prix de la redevance n'a pas été fixé en amont et où aucun écrit n'a été réalisé entre le breveté et le demandeur à la licence[15].

En l'espèce, le Juge de la mise en état se range du côté des sociétés exploitantes en reprenant tels quels leurs arguments et énonçant que « *les secondes [demandes sont fondées] sur la stipulation pour autrui par laquelle les sociétés [titulaires] se sont engagées à consentir des licences à des conditions FRAND issues des règles de fonctionnement de l'ETSI* ». Ce faisant, le juge semble reconnaître l'assimilation de l'engagement à consentir des licences FRAND selon les règles de fonctionnement de l'ETSI à une stipulation pour autrui. Néanmoins, il se contente d'évoquer cette idée *obiter dictum*, sans plus de développement.

N'est pas non plus réglée – à ce stade du litige – la question de savoir si l'engagement FRAND constitue, pour le titulaire d'un BEN, une simple obligation de négocier avec le tiers sollicitant une licence ou si au contraire la licence existe dès que le tiers la sollicite (le juge pouvant, le cas échéant, fixer la valeur de la redevance[16]).

Cette ordonnance revêt un grand intérêt pour tous ceux confrontés aux problématiques liées aux engagements FRAND souscrits auprès de l'ETSI, car elle replace le débat dans son *forum* originel.

Si elle venait à être confirmée en appel, elle pourrait amener les titulaires de BEN à revoir leurs stratégies de valorisation judiciaire de leurs brevets.

En effet, une fois la compétence retenue, le Tribunal devra confirmer la qualification de stipulation pour autrui et s'atteler à l'épineuse question du caractère FRAND ou non des offres de licence[17]...

Cette ordonnance pourrait en outre favoriser un certain *forum shopping* au bénéfice de la France dans la mesure où la simple mise en cause de l'ETSI pourrait permettre de soumettre le litige aux juridictions françaises. En effet, dès lors qu'un breveté aura choisi de déclarer son brevet essentiel auprès de l'ETSI, tous les litiges portant sur la négociation de licences FRAND avec ce breveté sont susceptibles de répondre au même schéma impliquant l'ETSI, le ou les titulaire(s) du ou des BEN(s) et la ou les société(s) exploitante(s) de la norme. Le raisonnement de Tribunal concernant l'article 8.1 devrait donc continuer à s'appliquer de la même manière.

L'affaire est donc à suivre, si elle est confirmée en appel, car elle apportera sans doute des éclaircissements attendus de longue date sur la question FRAND.

[1] "Standard-Essential Patents" en anglais

[2] Acronyme de "European Telecommunications Standards Institute"

[3] Acronyme de "Fair, Reasonable And Non-Discriminatory"

[4] Arrêts Huawei ZTE, CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13

[5] Communication de la commission Européenne concernant la « Définition de l'approche de l'Union en ce qui concerne les brevets essentiels à des normes », en date du 29 novembre 2017

<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-712-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF>

[6] TJ Paris, Ordonnance du Juge de la mise en état, 6 février 2020, RG 19/02085. Conformément à l'article 795 du Code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. En l'espèce, nous ne savons pas si l'ordonnance est frappée d'appel au jour de publication du présent commentaire.

[7] Ces dispositions prévoient qu'une « personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attrait: 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément »

[8] Au sens de l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I Bis

[9] L'efficacité des licences dites « FRAND » (ou l'indispensable conciliation entre la normalisation et le droit des brevets d'invention grâce à la stipulation pour autrui), Christophe Caron, Communication Commerce électronique n° 7-8, Juillet 2013, étude 12

[10] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.; UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT; Sep 28, 2012 (696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) – <https://casetext.com/case/microsoft-corp-v-motorola-inc>

[11] MICROSOFT CORPORATION, Plaintiff, v. MOTOROLA, INC., et al., Defendants. MOTOROLA MOBILITY, INC., et al., Plaintiffs, v. MICROSOFT CORPORATION, Defendant; UNITED STATES DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON AT SEATTLE; Nov 29, 2012 (CASE NO. C10-1823JLR (W.D. Wash. Nov. 29, 2012) – <https://casetext.com/case/microsoft-corp-v-motorola-7>

[12] Union internationale des télécommunications

[13] Traduction libre du passage suivant : "*In its opinion, the Ninth Circuit held that the 'district court's conclusions that Motorola's RAND declarations to the ITU created a contract enforceable by Microsoft as a third-party beneficiary (which Motorola concedes), and that this contract governs in some way what actions Motorola may take to enforce its ITU standard-essential patents (including the patents at issue in the German suit), were not legally erroneous*"

[14] High Court of Justice of England and Wales, 5 avril 2017, Unwired Planet c/ Huawei Technologies

District Court for the Central District of California, 21 décembre 2017, TCL Communication Technology Holdings Ltd c/ Telefonktiebolag et LM Ericsson

[15] Licence FRAND : à la recherche de l'essentiel..., Jacques Raynard, Propriété industrielle n° 7-8, Juillet 2019, comm. 33

[16] La seconde théorie repose sur l'argument que le taux de la licence est déterminable, puisqu'il doit être FRAND.

[17] Dernières décisions françaises et européennes en matière de FRAND :

- TGI Paris, 17 avril 2015, RG 14/14124, Core Wireless c. LG
  - CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH,
  - TGI Paris, 30 octobre 2015, RG 13/06691, VRINGO INFRASTRUCTURE INC. c. ZTE Corporation, ZTE FRANCE SASU
  - TC Marseille, 20 septembre 2016, RG 2016F01637, Wiko c. Sisvel
  - CA Paris, (CME) 9 octobre 2018, RG 15/17037, Core Wireless c. LG
  - CA Paris, 16 avril 2019, RG 15/17037, CONVERSANT WIRELESS LICENSING SARL c. LG ELECTRONICS FRANCE, S.A.S., LG ELECTRONICS Inc.,
  - TGI Paris, Ord. Référé, 8 novembre 2019, RG 19/59311, IPcom c. LENOVO et MOTOROLA
  - TJ Paris, 16 janvier 2020, RG 17/3838 (RG 17/3837 – RG 17/3839), Intellectual Ventures II c. Orange / Bouygues / SFR / Huawei et autres...
  - TJ Paris, Ord. Référé, 20 janvier 2020, RG 19/60317, IPCOM c. XIAOMI
  - TJ Paris, Ord. Référé, 20 janvier 2020, RG 19/60318, IPCOM c. LENOVO et MOTOROLA
-