

ARTICLE

LICENCES FRAND : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS CONFIRME SA COMPÉTENCE

Brevets | 23/12/21 | Grégoire Desrousseaux Océane Millon de La Verteville

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Deux décisions du 7 décembre 2021[1] rendues dans la même affaire viennent (i) confirmer la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris pour connaître de demandes relatives à la détermination d'un taux FRAND au niveau mondial et (ii) reconnaître la qualité à défendre de l'ETSI dans ce type de litige. L'affaire oppose Xiaomi à Philips et à l'ETSI.

On se souvient que, dans une affaire précédemment commentée[2], le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire (« TJ ») de Paris avait reconnu sa compétence pour connaître des demandes formées par les sociétés TCL et TCT contre des sociétés du groupe Philips et l'ETSI[3] dans un litige global relatif à des licences dites « FRAND ». Les sociétés TCL et TCT, attaquées dans des procès en contrefaçon initiés par Philips dans d'autres pays, demandaient notamment au Tribunal judiciaire de Paris la fixation d'un taux de redevance FRAND sur un portefeuille de brevets de Philips déclarés comme essentiels auprès de l'ETSI. La compétence avait été retenue sur le fondement de l'article 8(1) du règlement Bruxelles I bis, le TJ de Paris étant la juridiction du for de l'un des défendeurs, l'ETSI en l'espèce. Un appel avait été formé contre l'ordonnance rendue en faveur des sociétés TCT et TCL, mais ces dernières ayant finalement trouvé un accord avec Philips, la Cour d'appel n'avait pas eu à se prononcer.

L'affaire ayant donné lieu aux décisions commentées dans le présent article[4], oppose cette fois des sociétés du groupe Xiaomi (« Xiaomi ») aux sociétés du groupe Philips (« Philips ») et à l'ETSI.

Par assignation du 30 novembre 2020, Xiaomi a demandé au TJ de Paris, notamment, de (i) confirmer l'existence d'une licence FRAND à son profit sur les brevets déclarés par Philips auprès de l'ETSI comme essentiels aux normes LTE et UMTS et (ii) enjoindre à Philips de se conformer à ses obligations envers l'ETSI et de proposer un taux de licence FRAND à Xiaomi ou, à titre subsidiaire (iii) fixer lui-même le taux de licence FRAND.

Dans cette assignation, Xiaomi émettait également plusieurs demandes à l'encontre de l'ETSI, visant notamment à ce que l'ETSI exige de Philips l'exécution de ses obligations découlant des règles de procédure de l'ETSI.

En avril, Philips soulevait l'incompétence du TJ de Paris en soutenant en substance que seule les demandes à l'encontre de l'ETSI permettraient de justifier la compétence du TJ de Paris et qu'aucune demande n'aurait été réellement formée contre l'ETSI.

De son côté, l'ETSI soulevait une fin de non-recevoir tirée de sa prétendue absence de qualité à défendre. Cette fin de non-recevoir a été renvoyée par le juge de la mise en état devant la formation de jugement du Tribunal[5].

Dans l'incident soulevé par Philips, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 décembre 2021[6], reconnu la compétence du TJ de Paris pour connaître des demandes de Xiaomi, confirmant ainsi la position prise en 2020 dans l'affaire TCL (1).

Dans un jugement du même jour[7], le Tribunal a en outre écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'ETSI tirée d'une prétendue absence de qualité à défendre (2).

Ces décisions, qui restent toutes deux susceptibles d'appel, confirment que les juges de première instance parisiens se considèrent compétents et sont donc prêts à jouer un rôle prépondérant dans les affaires de brevets essentiels à dimension mondiale (3).

1) La compétence du TJ de Paris

La compétence interne du TJ de Paris

Le juge de la mise en état reconnaît tout d'abord la compétence interne du TJ de Paris, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation[8] selon laquelle cette compétence est établie dès lors que l'examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de brevet est nécessaire à la solution du litige. Le juge de

la mise en état considère le critère rempli dès lors qu'il s'agit d'une question relative à la détermination d'un taux FRAND pour une licence de brevets essentiels.

La compétence internationale du TJ de Paris

Le juge de la mise en état reconnaît ensuite la compétence internationale du TJ de Paris.

Le juge commence par rappeler la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne[9] :

- qui interprète les dispositions de l'article 8(1) précité de manière autonome[10] donc sans référence aux règles de droit interne organisant la compétence internationale,
- qui exige que les demandes formées contre les défendeurs présentent un lien 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[11],
- qui, pour l'examen de ce lien, exige de vérifier l'existence d'un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément[12], et
- qui, toujours pour l'examen de ce lien, même par hypothèse, ne retient pas la différence de fondement juridique, dès lors qu'il était prévisible pour les défendeurs d'être attirés devant la juridiction du for de l'un d'entre eux[13].

Toujours dans ce rappel, le juge de la mise en état souligne :

- qu'il n'est pas nécessaire de vérifier si la demande qui fonde la compétence de la juridiction saisie n'a été formée qu'aux seules fins de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de son domicile[14], et
- que la seule limite posée est celle de l'existence d'une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d'application des dispositions de l'article 8(1) précité à la date de l'introduction l'action contre les défendeurs[15].

En l'espèce, pour le juge de la mise en état :

- l'identité de situation de fait et de droit est établie, les demandes formées contre l'ETSI et Philips trouvant toutes leur origine dans l'application des règles de l'ETSI en matière de propriété intellectuelle, auxquelles Philips et l'ETSI sont soumises par des obligations soumises au droit français, à savoir le contrat d'association de l'ETIS et le mécanisme de stipulation pour autrui par lequel Philips s'est obligé à consentir la licence ;
- le risque de décisions inconciliables est établi, dès lors qu'il pourrait être jugé, à la fois, par un tribunal français que l'ETSI doit concourir à la conclusion d'une licence FRAND et, par un tribunal étranger, que Philips aurait bel et bien respecté ses engagements et déjà offert une licence FRAND ;
- aucune collusion entre Xiaomi et l'ETSI n'est alléguée et les demandes formées ne sont pas artificielles dès lors que l'ETSI s'est doté de moyens juridiques aux fins de garantir le respect par ses membres de leurs obligations en matière de droit de propriété intellectuelle ;
- aucune juridiction n'a auparavant été saisie d'une demande de fixation d'un taux de redevance FRAND.

Il en conclut que les demandes contre l'ETSI et Philips sont liées par un rapport si étroit qu'il y a lieu de les juger ensemble et que le TJ de Paris est compétent pour les connaître.

2) La qualité à défendre de l'ETSI

Dans l'incident introduit par l'ETSI visant à faire déclarer les demandes de Xiaomi à son encontre irrecevables en raison d'un prétendu défaut de qualité à défendre de l'ETSI, le Tribunal retient que les arguments soulevés par l'ETSI relèvent, en réalité, plus du bien-fondé des demandes de Xiaomi que d'un défaut de qualité à défendre de l'ETSI.

Or, de jurisprudence constante, la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la preuve de son bien-fondé[16].

3) Paris au centre de la carte

La négociation de licences FRAND répondent toujours au même schéma impliquant l'ETSI, le ou les titulaire(s) du ou des brevets essentiels et la ou les société(s) exploitante(s) de la norme.

Par ces décisions du 7 décembre 2021, les juges du TJ de Paris confirment leur position selon laquelle, dès lors qu'un breveté choisit de déclarer son brevet essentiel auprès de l'ETSI, la mise en cause de l'ETSI permet de soumettre le litige aux juridictions françaises, pour les demandes visant l'ETSI comme pour celles visant le breveté.

Les juges du TJ de Paris confirment ainsi qu'ils sont prêts à jouer un rôle prépondérant dans les affaires de brevets essentiels à dimension mondiale. Ces décisions sur la compétence du TJ de Paris et la qualité à défendre de l'ETSI sont en effet une première étape primordiale si les juridictions parisiennes souhaitent pouvoir apporter, un jour, les éclaircissements tant attendus sur la question de la détermination d'un taux FRAND.

Reste à savoir si la Cour d'appel, si elle est saisie, les suivra.

Si tel est le cas, on pourra dire que Paris – qui sera le siège de la division centrale du tribunal de première instance de la future juridiction unifiée des brevets[17] et le siège où seront jugées les affaires de télécommunication portées devant la division centrale[18] – assume pleinement de se placer au centre de la carte du contentieux FRAND.

[1] TJ Paris, 3.3., JME, 7 déc. 2021, RG 20/12558 ; TJ Paris, 3.3., jugement, 7 déc. 2021, RG 20/12558. Dans cette affaire, le cabinet August Debouzy représente Xiaomi.

[2] TJ Paris, 3.1, JME, 6 fév. 2020, RG 19/02085 commentée dans notre flash du 3 mars 2020 : <https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1428-licences-frand-le-tribunal-judiciaire-de-paris-reconnait-sa-competence>, également commentée sur <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/paris-takes-first-step-towards-becoming-frand-hotspot/>

[3] European Telecommunications Standard Institute, l'organisme européen de normalisation dans le domaine des télécommunications reconnu par l'Union Européenne

[4] Ces décisions sont également commentées sur <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/paris-court-asserts-jurisdiction-in-philips-and-xiaomi-frand-dispute/>

[5] conformément à l'article 789, 6°, alinéa 2, in fine, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019

[6] TJ Paris, 3.3., JME, 7 déc. 2021, RG 20/12558

[7] TJ Paris, 3.3., jugement, 7 déc. 2021, RG 20/12558

[8] Cass. Com., 16 fév. 2016, pourvoi n° 14-24.295, Bull. 2016, IV, n° 30, disponible sur <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032084813/>

[9] CJUE Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c/ Akzo Nobel NV ea, C-352/13, disponible sur <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-352/13&language=FR>


[10] CJUE Reisch Montage, C-103/05, point 29 ; disponible sur <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-103/05>

[11] CJUE Painer, C-145/10, point 73, disponible sur <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-145/10> ; ainsi que CJUE Sapir e.a., C-645/11, point 40, disponible sur <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-645/11&language=FR>

[12] CJUE Freeport, C-98/06, point 39, disponible sur <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-98/06> ; ainsi que Sapir e.a. précité, C-645/11, point 42

[13] CJUE Painer précité, C-145/10, point 84

[14] CJUE Freeport précité, C-98/06, point 54



[15] CJUE Cartel Damage Claims (CDC) précité, C-352/13

[16] Cass. com. 29 janv. 2013, pourvoi n° 11-27.351, disponible sur <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027023981/>

[17] Article 7.2 de l'Accord relatif à la JUB, disponible sur <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A42013A0620%2801%29>

[18] Annexe II de l'Accord relatif à la JUB, disponible sur <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A42013A0620%2801%29>
