

Les licences FRAND : Chance ou risque pour l'harmonisation globale du droit des contrats de licence de brevets?

JACQUES DE WERRA *

La validation de licences comme étant FRAND par la jurisprudence et les décisions d'autres autorités constitue-t-elle une chance ou un risque pour l'harmonisation globale du droit des contrats de licence? Telle est la question examinée dans la présente contribution à la lumière du litige «Unwired Planet International Ltd/Huawei Technologies Co Ltd» dans le cadre duquel une décision vient d'être rendue par la Cour d'appel anglaise (England and Wales Court of Appeal [Civil Division]).

Stellt die Prüfung von Lizenzen auf FRAND-Grundsätzen durch die Rechtsprechung und andere Behörden eine Chance oder ein Risiko für die weltweite Vereinheitlichung des Lizenzvertragsrechtes dar? Der vorliegende Beitrag widmet sich dieser Frage im Lichte des Rechtsstreits zwischen «Unwired Planet International Ltd gegen Huawei Technologies Co Ltd.», in welchem das englische Berufungsgericht (England and Wales Court of Appeal [Civil Decision] kürzlich einen Entscheid gefällt hat.

- I. Introduction
 - II. Licence irrévocable selon la déclaration de l'ETSI et licence résiliable dans l'affaire «Huawei/Unwired Planet»
 - III. Conclusion
- Résumé / Zusammenfassung

I. Introduction

La guerre des brevets essentiels et des licences FRAND n'est assurément pas terminée: les litiges visant à déterminer les conditions de telles licences continuent en effet à occuper intensivement les tribunaux (étatiques et arbitraux) ainsi que les autorités concernées¹ autour du monde. Preuve en est la très récente (et très attendue) décision rendue par la Cour d'appel anglaise (England and Wales Court of Appeal [Civil Division]) le 23 octobre dernier dans le litige entre «Huawei/Unwired Planet»².

Compte tenu de la complexité et de la diversité des questions que soulèvent les licences FRAND et l'affaire «Huawei/Unwired Planet», cette (courte) contribution n'a manifestement pas pour ambition de les traiter ni même de les évoquer. Elle vise bien plus modestement à discuter une question particulière (qui paraît encore peu explorée), soit celle de savoir si la validation de licences comme étant

* Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève.

¹ Cf. p.ex. l'intéressant guide publié par l'Office des brevets japonais (Japan Patent Office) en juin 2018: Guide to Licensing Negotiations involving Standard Essential Patents, accessible à: <www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/seps-tebiki_e.html>; voir aussi la Communication de la Commission, Définition de l'approche de l'Union en ce qui concerne les brevets essentiels à des normes du 29 novembre 2017, COM(2017) 712 final, accessible à: <ec.europa.eu/docsroom/documents/26583?locale=fr>.

² «Unwired Planet International Ltd & Anor v Huawei Technologies Co Ltd & Anor» [2018] EWCA Civ 2344 (23 octobre 2018), accessible à: <www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2344.html>; de nombreuses décisions ont été rendues en première instance dans ce litige par la High Court of Justice (Chancery Division, Patent Court) dont les décisions suivantes: «Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor» [2017] EWHC 711 (Pat) (5 avril 2017), accessible à: <www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/711.html>; «Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd & Anor» [2017] EWHC 1304 (Pat) (7 juin 2017), ([2017] EWHC 705 [Pat]), accessible à: <www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/1304.html>; «Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor» (Rev 2) [2017] EWHC 2988 (Pat) (30 novembre 2017) accessible à: <www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/2988.html> (final public form of the judgment handed down confidentially on 5th April 2017 as [2017] EWHC 705 [Pat] and in a public form as [2017] EWHC 711 [Pat]); la doctrine s'est aussi largement penchée sur la thématique, y compris dans la perspective du droit suisse, cf. en particulier F. BRUNNER, «FRAND»-Obliegenheiten bei standardessentiellen Patenten aus vertrags- und kartellrechtlicher Perspektive, sic! 2019, 1.

FRAND par la jurisprudence³ et les décisions d'autres autorités, constitue une chance ou un risque pour l'harmonisation globale du droit des contrats de licence. La présente contribution souhaite conduire cette réflexion en se fondant sur l'affaire «Huawei/Unwired Planet» dès lors qu'elle est considérée comme particulièrement importante en matière de licences FRAND⁴, aussi parce que la Cour d'appel a validé la portée géographique globale de la licence FRAND concernée⁵.

Il sied toutefois de relever d'emblée que la Cour d'appel a reconnu la complexité des contrats de licence de brevet qui peuvent être structurés de multiples manières en fonction des intérêts des parties⁶. La Cour d'appel en a ainsi admis, contrairement à l'avis du juge de première instance (Justice Birss), la diversité des contrats de licence FRAND de sorte qu'il n'existe pas un seul et unique contrat qui pourrait être généralement considéré comme FRAND. Justice Birss avait au contraire estimé que «dans un ensemble de circonstances donné, il n'y aura qu'un seul ensemble de conditions FRAND et un seul taux FRAND»⁷, un des arguments avancés étant que cela «favorisera la certitude et renforcera l'aspect normatif de FRAND»⁸. La Cour d'appel a refusé de valider cette approche, ce qui signifie qu'on ne peut pas attendre de la décision de la Cour d'appel qu'elle constitue une base pour l'unification complète du contenu des licences FRAND sur le plan global.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que les litiges concernant les licences FRAND se sont essentiellement concentrés sur les aspects financiers de telles licences (ce qui est bien compréhensible), soit sur l'évaluation de la rémunération financière due par un preneur de licence FRAND. Or, les contrats de licence de brevet soulèvent de nombreuses autres questions contractuelles pour lesquelles la question de leur conformité à FRAND se pose aussi⁹. Les autres termes d'une licence FRAND doivent en effet également être conformes aux conditions FRAND. L'objectif est dès lors de discuter ici de l'un de ces autres termes, soit celui du caractère irrévocable / résiliable de la licence FRAND à la lumière du contrat de licence qui était en jeu dans l'affaire «Huawei/Unwired Planet» et qui a été validé comme étant FRAND dans la procédure judiciaire anglaise.

³ Et les tribunaux arbitraux, pour autant que leurs sentences, soient publiées à tout le moins pour ce qui concerne la méthodologie permettant de déterminer les taux et modalités de royalties FRAND, ce qui était une condition requise dans le dossier Samsung traité par la Commission européenne (AT.39939 – Samsung – Enforcement of UMTS standard essential patents) (document C(2014) 2891 final); pour une discussion, voir J. DE WERRA, *The expanding significance of arbitration for patent licensing disputes: From post-termination disputes to pre-licensing FRAND disputes*, Bulletin ASA 2014, vol. 32, n° 4, 692, accessible à: <archive-ouverte.unige.ch/unige:46142>.

⁴ Pour des commentaires, voir notamment J. CONTRERAS, *A New Perspective on FRAND Royalties: Unwired Planet v. Huawei*, accessible à: <www.ssrn.com/abstract=2949449>; J. CONTRERAS, *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, 16 *Antitrust Source* 17(1) (août 2017), accessible à: <www.ssrn.com/abstract=3017850>; P. PICH, *Unwired Planet v. Huawei: A Seminal SEP/FRAND decision from the UK*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 12, Issue 10, octobre 2017, 867880, accessible à: <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2967183>.

⁵ Une partie au litige (Huawei, preneuse de licence) a plaidé – sans succès – que la licence soit limitée au seul territoire du Royaume-Uni, et un projet de contrat de licence portant sur ce territoire a été discuté dans le cadre de la procédure, cf. annexe à la décision «Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor» [2017] EWHC 3083 (Pat) (30 novembre 2017), accessible à: <www.baillii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/3083.html>.

⁶ «Unwired Planet International Ltd & Anor v Huawei Technologies Co Ltd & Anor» [2018] EWCA Civ 2344 (23 octobre 2018), para. 121: «Patent licences are complex and, having regard to the commercial priorities of the participating undertakings and the experience and preferences of the individuals involved, may be structured in different ways in terms of, for example, the particular contracting parties, the rights to be included in the licence, the geographical scope of the licence, the products to be licensed, royalty rates and how they are to be assessed, and payment terms».

⁷ «Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor» (Rev 2) [2017] EWHC 2988 (Pat) (30 novembre 2017), para. 164: «for a given set of circumstances there will only be one set of FRAND terms and only one FRAND rate.»

⁸ Para. 156: «[i]t will promote certainty and will enhance the normative aspect of FRAND».

⁹ Voir J.L. CONTRERAS/D. L. NEWMAN, *Developing a Framework for Arbitrating Standards-Essential Patent Disputes*, *Journal of Dispute Resolution* 2014, 23 ss, 39, se référant aux «Non-Royalty FRAND Terms», accessible à: <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2335732>; voir aussi J.H. CARTER, *FRAND Royalty Disputes: A New Challenge for International Arbitration?* in: A.W. Rovine (éd.), *Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation – the Fordham Papers 2013*, Leiden/Boston 2013, 67 ss., 73 (considérant que «[t]he paradigm license term in dispute naturally would be a royalty rate or rates, on the setting of which large amounts of money could turn; but there might be dozens of other disputed terms, many with complicated (but not readily apparent) financial implications. Patent license agreements can be complex documents»); pour une discussion de certaines questions contractuelles, voir R.M. HILTY/P.R. SLOWINSKI, *Standardessentielle Patente – Perspektiven außerhalb des Kartellrechts*, GRUR Int. 2015, 781, 789 ss.

II. Licence irrévocable selon la déclaration de l'ETSI et licence résiliable dans l'affaire «Huawei/Unwired Planet»

La déclaration type de l'European Telecommunications Standards Institute (ci-après: «la déclaration de l'ETSI») qui était en jeu dans l'affaire Huawei / Unwired Planet prévoit que les propriétaires de brevets essentiels à une norme (Standard Essential Patents, SEP) doivent être «disposés à accorder des licences irrévocables» (italiques ajoutés)¹⁰ aux conditions FRAND. On peut déduire de l'objectif général poursuivi par l'octroi de licences FRAND qu'en déclarant que la licence doit être irrévocable, le but spécifique poursuivi par la déclaration de l'ETSI est de protéger le preneur de licence contre une résiliation arbitraire unilatérale de la licence par le donneur de licence (et propriétaire de SEP), résiliation qui exposerait en effet le preneur de licence au risque de se voir (à nouveau) exposé à des injonctions que pourrait requérir le propriétaire de SEP à son endroit.

Sans vouloir (ni pouvoir) discuter ici de l'interprétation de la notion de licence irrévocable en droit français¹¹, cette exigence d'irrévocabilité posée par la déclaration de l'ETSI soulève la question des conditions dans lesquelles une licence FRAND peut être résiliée, laquelle doit être résolue sur la base du droit applicable au contrat de licence (étant noté que la soumission de la déclaration de l'ETSI au droit français n'implique pas que les licences FRAND à conclure doivent aussi être régies par le droit français)¹².

Dans l'affaire «Huawei/Unwired Planet», la «licence transigée» («Settled Licence» figurant en annexe à l'arrêt rendu en juin 2017¹³), qui est soumise au droit anglais¹⁴ et qui a été validée comme étant FRAND par la High Court et n'a pas été remise en cause par la Cour d'appel, n'est pas une licence irrévocable, contrairement à ce qu'exprime la déclaration de l'ETSI¹⁵. Certes, on doit admettre que le preneur de licence est libre d'accepter une licence qui ne serait pas irrévocable, comme cela est le cas dans l'affaire «Huawei/Unwired Planet»¹⁶, même si la déclaration de l'ETSI vise à permettre au preneur de licence FRAND d'exiger du donneur de licence l'octroi d'une licence irrévocable.

En l'espèce, la licence a été conclue pour une période déterminée (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020) et n'est donc pas une licence perpétuelle. Cette licence comporte en outre une clause de résiliation (section 6.2) en vertu de laquelle «[a] Party may terminate this Agreement by written notice if the other Party (or an Affiliate) at any time commits a material breach of any of its significant obligations under this Agreement (which shall expressly include any non-payment) and, in the event of a breach capable of remedy, fails to cure, or procure the cure of, such breach within thirty (30) days after receipt of a notice specifying the nature of such breach and requiring remedy of the same».

Ce droit contractuel de résiliation unilatérale avant la date d'expiration convenue prévue dans la licence ne paraît ainsi pas compatible avec le caractère irrévocable de la licence résultant de la déclaration de l'ETSI, le terme «irrévocable» pouvant raisonnablement signifier que la licence ne peut précisément pas être résiliée avant la date d'expiration convenue¹⁷. La licence prévoit en outre que «[t]he

¹⁰ Annexe A à la ETSI IPR Policy (intitulée «IPR Licensing Declaration Forms») comportant des formulaires destinés à être signés par les titulaires de brevets concernés visant à confirmer que «it and its AFFILIATES are prepared to grant *irrevocable licenses* under its/their IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, [...]» (italiques ajoutés) accessible à: <www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-form.doc>; voir aussi ETSI Intellectual Property Rights Policy (Annexe 6 des Rules of Procedure, «ETSI IPR Policy»), accessible à: <www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> et la page dédiée: <www.etsi.org/index.php/about/iprs-in-etsi>; voir aussi l'art. 6.1 de la ETSI IPR Policy («[w]hen an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant *irrevocable licenses* on fair, reasonable and non-discriminatory («FRAND») terms and conditions under such IPR [...]») (italiques ajoutés).

¹¹ Qui est le droit applicable à la déclaration de l'ETSI; pour une analyse récente de la portée de la déclaration, voir F. FERRO, The nature of FRAND commitments under French contract and property law, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* décembre 2018, 988; M-R. MCGUIRE, Die FRAND-Erklärung, Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards, *GRUR* 2018, 128; C. CARON, L'efficacité des licences FRAND: entre droit des brevets, droit civil et normalisation, *La Semaine Juridique*, édition générale, n° 21, 20 mai 2013, 1006 ss, 1008 ss.

¹² MCGUIRE (n. 11), 133.

¹³ «Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd & Anor» [2017] EWHC 1304 (Pat) (7 juin 2017), ([2017] EWHC 705 [Pat]).

¹⁴ Selon la Section 9.1 du contrat de licence.

¹⁵ Voir M. ANDERSON, How to draft a licence agreement that is fair, reasonable, and non-discriminatory: a ten-point plan, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 13, Issue 5, mai 2018, 377 ss, 382, accessible à: <academic.oup.com/jiplp/article-pdf/13/5/377/24572778/jpx212.pdf>.

¹⁶ Il n'apparaît pas que la question du caractère irrévocable de la licence ait été débattue dans le cadre du litige.

¹⁷ ANDERSON (n. 15), 382.

Parties agree that the failure to identify in this Agreement the breach of any particular obligation as a 'material breach' does not preclude any Party from contending in the future that such breach is 'material'».

Ces dispositions contractuelles signifient par conséquent que les tribunaux qui seraient saisis en cas de litige ultérieur entre les parties¹⁸ devront décider ce qui constitue une violation grave de la licence susceptible d'entraîner sa résiliation dans les conditions énoncées à la section 6.2 du contrat de licence. En tout état de cause, la licence et sa validation par les tribunaux anglais montrent que, malgré l'obligation énoncée dans la déclaration de l'ETSI selon laquelle la licence doit être irrévocable, les parties peuvent néanmoins convenir qu'un contrat de licence de brevet FRAND comporte un droit de résiliation anticipée de la licence en cas de violation grave de celle-ci, en laissant indéfinie et donc incertaine la notion de violation grave.

Les conséquences d'une résiliation unilatérale anticipée de la licence peuvent également être incertaines. En principe, une résiliation anticipée d'un contrat de licence de brevet (ou plus généralement d'un contrat de licence de propriété intellectuelle) signifie qu'à compter du moment où la résiliation déploie valablement ses effets, le preneur de licence n'est plus autorisé à utiliser les inventions brevetées qui étaient concédées en licence et est ainsi exposé aux conséquences judiciaires découlant d'une violation des brevets, et en particulier à des injonctions en cessation d'utilisation des inventions brevetées, qui seraient extrêmement pénalisantes pour le preneur de licence si la résiliation n'était en réalité pas justifiée (en l'absence de violation grave du contrat commise par le preneur de licence).

Une telle situation semble particulièrement délicate dans le cas où un donneur de licence FRAND (et propriétaire de SEP) mettrait fin à la licence de manière abusive en se fondant sur une prétendue violation grave de la licence qui n'existerait pas en réalité. Dans un tel cas, le donneur de licence pourrait menacer l'ex-preneur de licence d'une injonction après avoir procédé à la résiliation anticipée du contrat, ce afin de mettre son preneur de licence sous pression (dans le but de renégocier et d'obtenir de meilleures conditions contractuelles de licence dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de licence)¹⁹. Le droit de résiliation anticipée soulève donc des difficultés pour le preneur de licence, car il pourrait créer un risque d'exposition à des injonctions en cas de résiliation prématurée de la licence (risque qui est essentiellement le même que celui qui existait avant la conclusion d'un contrat de licence FRAND). On a ainsi suggéré que le preneur de licence puisse exiger l'octroi d'une licence irrévocable sur les SEP et puisse ainsi tenter de se protéger en obtenant contractuellement qu'en cas de non-paiement des redevances dues, ceci n'entraînerait que des dommages-intérêts, mais n'offrirait pas au donneur de licence FRAND le droit de résilier le contrat de licence²⁰. Il faut relever dans ce contexte que la question de la détermination des moyens juridiques (résultant du droit des contrats et/ou du droit de la propriété intellectuelle) à la disposition d'un donneur de licence à l'encontre du preneur de licence après la résiliation du contrat de licence est une question qui reste complexe (ce qui peut paraître surprenant vu la fréquence de ce type de situations), comme en témoigne la récente saisie de la Cour de Justice de l'Union européenne à ce propos par la Cour d'appel de Paris²¹.

Même si la licence était déclarée irrévocable (conformément à la déclaration de l'ETSI), cela pourrait poser des difficultés en fonction du droit qui serait applicable à celle-ci. Selon certains droits (dont le droit suisse)²², les contrats de licence peuvent être valablement résiliés pour justes motifs même s'ils sont déclarés irrévocables par les parties, car une partie à un contrat de durée régi par le droit suisse (un contrat de licence étant qualifié comme tel) bénéficie d'un droit impératif de résilier le contrat pour

¹⁸ La licence comporte à cet égard une clause de prorogation de for non-exclusive en faveur des tribunaux anglais (High Court of England and Wales) en vertu de la section 9.3 de la licence.

¹⁹ En droit suisse, une résiliation non fondée ne déploiera pas d'effet, ATF 133 III 360.

²⁰ ANDERSON (n. 15), 382.

²¹ Arrêt de la Cour d'appel de Paris, pôle 5 – ch. 1 du 16 octobre 2018, «IT Development/Free Mobile», accessible à: <www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-1-arret-du-16-octobre-2018/>, soumettant la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice: «Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence de logiciel (par expiration d'une période d'essai, dépassement du nombre d'utilisateurs autorisés ou d'une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il: une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel réservé par l'article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun?».

²² Qui est assez fréquemment choisi comme droit applicable dans des accords technologiques internationaux, comme cela résulte du récent sondage WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions (mars 2013), accessible à: <www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>, 15.

justes motifs²³. Il en résulte ainsi qu'un contrat de licence FRAND pourrait ou non être irrévocable selon le droit régissant le contrat.

III. Conclusion

La discussion concernant le caractère irrévocable ou résiliable de la licence accordée par le propriétaire de SEP et les conditions de résiliation de la licence concernée dans l'affaire «Huawei/Unwired Planet» montrent que les tribunaux saisis afin de définir et valider les termes des licences FRAND jouissent d'un assez large pouvoir d'appréciation concernant ces termes contractuels et ne conduisent pas nécessairement un examen approfondi quant à la conformité des termes concernés avec les standards FRAND, en particulier quant à leur caractère équitable et raisonnable (fair and reasonable)²⁴.

À cet égard, on doit bien constater que les tribunaux «ne peuvent pas créer des clauses contractuelles FRAND à partir de rien»²⁵ (comme l'a justement exprimé Justice Birss). Cela signifie par conséquent que les tribunaux s'appuieront (fortement) sur les termes contractuels que les parties leur soumettront²⁶. Il faut dès lors être conscient que les clauses FRAND sont définies (ou à tout le moins co-définies) par les parties au litige et que les tribunaux n'interviendront généralement pas de manière intensive dans les choix opérés par les parties, sauf en ce qui concerne les conditions financières de la licence (soit les taux et modalités de calcul des redevances)²⁷. Dans la perspective plus large du rôle des tribunaux en matière de litiges contractuels, la réticence de ces derniers à intervenir et à définir ainsi les droits et obligations des parties contractantes est parfaitement compréhensible.

Cette approche humble et respectueuse de la liberté contractuelle peut toutefois devenir problématique dans la mesure où elle est susceptible d'avoir pour conséquence que des clauses individuelles négociées par des parties dans certaines circonstances particulières puissent devenir (après leur adoption par les tribunaux) des références globales pour définir les conditions considérées comme standard de licences FRAND²⁸, ce faute d'existence d'un contrat de licence standard, ce que la Cour de justice dans son arrêt «Huawei Technologies/ZTE» avait précisément relevé en constatant «l'absence de contrat de licence standard public»²⁹.

Quelles conclusions tirer de ces développements? Même s'il faut reconnaître la complexité des contrats de licence de brevet et admettre leur diversité (comme l'a fait la Cour d'appel), on peut exprimer le souhait que les tribunaux prêtent une attention soutenue aux clauses figurant dans les contrats de licence FRAND au-delà des clauses purement financières (concernant les redevances), tout particulièrement à celles qui portent sur les conditions de résiliation de cette licence. En fonction des clauses contractuelles de résiliation (ou, en l'absence de telles clauses, des solutions offertes par le droit applicable au contrat de licence), il pourrait en effet en résulter une licence qui ne mériterait pas d'être qualifiée d'équitable et raisonnable. Il se pourrait par exemple (comme discuté plus haut) qu'une licence soit excessivement favorable à un donneur de licence, car elle lui permettrait de résilier trop aisément le contrat et de faire ainsi valoir les moyens découlant de la violation du droit des brevets à l'encontre de son ancien preneur de licence en vertu du droit applicable à ces questions. Ceci empêcherait sans doute de considérer qu'une telle licence est équitable et raisonnable.

²³ M.-N. VENTURI ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, Fribourg 2007, 115 N 330 ss.

²⁴ Il est généralement considéré que l'exigence de caractère équitable (fair) porte sur les termes de licence qui ne concernent pas les taux de redevances, et celle de caractère raisonnable (reasonable) sur les termes de la licence qui portent sur cette question, même si ces deux exigences sont souvent liées, voir S. BARAZZA, Licensing standard essential patents, part one: the definition of FRAND commitments and the determination of royalty rates, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 9, Issue 6, juin 2014, 465 ss, 471; voir aussi R.H. WEBER, Competition Law versus FRAND Terms in IT Markets, World Competition Law and Economics Review 2011, Vol. 34, N° 1, 51, 56 («'fair' relates to the underlying licensing terms» [et] «'reasonable' refers to the licensing rates»).

²⁵ «Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor» (Rev 2) [2017] EWHC 2988 (Pat) (30 novembre 2017, para. 169: «Having now heard this trial I remain of the view that the court cannot craft a set of FRAND terms out of thin air»).

²⁶ ANDERSON (n. 15), 387.

²⁷ Dans le litige Huawei/Unwired Planet, le tribunal saisi n'a été amené à trancher que certaines questions spécifiques de la licence FRAND qui restaient litigieuses entre les parties, en particulier concernant le droit d'audit du donneur de licence et les garanties données par ce dernier, cf. para. 603 ss de la décision «Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor» (Rev 2) [2017] EWHC 2988 (Pat) (30 novembre 2017).

²⁸ Voir les avertissements de ANDERSON (n. 15), 389 («the author strongly recommends that FRAND license negotiators do not treat the drafting in this case as a model for future FRAND license agreements»).

²⁹ Arrêt de la CJUE du 16 juillet 2015 (C-170/13), para. 64.

Compte tenu de la portée globale de nombre de licences FRAND, il serait heureux que ce type de questions puisse faire l'objet de solutions uniformes sur le plan mondial et ne diverge pas d'un droit à l'autre. Doit-on dès lors considérer, pour répondre à la question posée dans le titre de cette contribution, que les licences FRAND constituent une chance ou un risque pour l'harmonisation globale du droit des contrats de licence?

D'un côté, on peut estimer que les licences FRAND peuvent constituer une *chance* d'harmonisation du droit des contrats de licence sur le plan global. En effet, en décidant qu'un contrat de licence est compatible avec les exigences FRAND, les autorités saisies valident son contenu et en reconnaissent ainsi son caractère équitable et raisonnable. Elles lui donnent dès lors une légitimité qui pourrait s'étendre au-delà des seules licences FRAND, de par la validation ainsi faite que le contenu de ces licences reflète un certain standard. Il est dès lors essentiel de ne pas considérer les licences FRAND de manière isolée et déconnectée du reste de l'écosystème de la propriété intellectuelle. Ainsi, inspiration pourrait être tirée d'autres domaines, en particulier celui des licences obligatoires de brevets. À titre d'exemple, le besoin de protection du preneur de licence contre une fin prématurée de la licence a été identifié en matière de licences obligatoires, de sorte que les intérêts légitimes du preneur de licence obligatoire doivent être protégés dans un tel cas en vertu des règles applicables du droit international (art. 31 g) ADPIC) qui trouvent écho dans le droit local³⁰. Un besoin de protection comparable semble en effet exister pour un preneur de licence FRAND (selon les développements faits ci-dessus). Dans cette perspective, en développant progressivement des standards contractuels de licence jugés équitables et raisonnables sur le plan global, les licences FRAND pourraient contribuer à l'élaboration de principes généraux applicables aux contrats de licence de brevets (et d'autres droits de propriété intellectuelle)³¹.

Les licences FRAND peuvent toutefois également constituer un *risque* pour l'harmonisation du droit des contrats de licence. L'affaire «Huawei/Unwired Planet» montre en effet que les tribunaux nationaux (et les autres autorités saisies) ne sont peut-être pas suffisamment sensibles (ou sensibilisés) à l'importance des clauses non-financières figurant (ou devant figurer³²) dans les licences FRAND et à l'impact de telles clauses lorsqu'elles sont validées comme étant FRAND. Ceci pourrait ainsi aboutir à ce que des licences fort différentes puissent être jugées FRAND dans des jugements et décisions rendus dans différentes juridictions³³, ce qui serait propre à nuire à la cohérence et aussi au caractère non-discriminatoire du système des licences FRAND. Certes, on peut admettre, comme déjà constaté, que la diversité et la complexité des licences de brevets empêchent de conclure à l'existence d'un contrat standard unique de licence FRAND. On peut toutefois attendre que d'éventuelles différences portant sur certaines questions contractuelles périphériques ne mettent pas en cause la nécessité de trouver une solution uniforme équitable pour les questions contractuelles jugées centrales, p.ex. les conditions et conséquences de la résiliation anticipée du contrat de licence par le donneur. À défaut de ce faire, une approche parcellaire et fragmentée constituerait une menace et un frein à l'harmonisation du droit des contrats de licence sur le plan international, de par le fait qu'elle manquerait déjà de créer un cadre harmonisé applicable aux seules licences FRAND, pour lesquelles on peut précisément attendre que ces licences connaissent un régime standardisé sur le plan global.

³⁰ Art. 31 g) ADPIC: «l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée [en anglais: «authorization for such use shall be liable [...] to be terminated»], sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. [...]» (italiques ajoutés); art. 40e al. 6 LBI: «La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée»; la norme correspondante en droit européen est plus détaillée: cf. art. 16 al. 1 du Règlement (CE) 816/2006 du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique: «Sous réserve d'une protection appropriée des intérêts légitimes du titulaire de la licence, une licence obligatoire accordée en vertu du présent règlement peut être retirée par décision de l'autorité compétente ou par l'une des instances visées à l'article 17 si les conditions de la licence ne sont pas respectées par le titulaire de la licence».

³¹ Sur le besoin d'harmonisation, voir M. ANDERSON, International IP transactions: arguments for developing a UN standard, in: J. de Werra (éd.), Accords de technologie / Technology Transactions, Zurich 2018, 33 ss; L. BRENNAN/J. DODD, A Concept Proposal for a Model Intellectual Property Law, in: J. de Werra (éd.), Research Handbook on Intellectual Property Licensing, Edward Elgar 2013, 257 ss; sur l'harmonisation des licences FRAND, voir J. DE WERRA, Patents and Trade Secrets in the Internet Age, RDS/ZSR 2015 II, 123, 168, accessible à: <archive-ouverte.unige.ch/unige:75611>.

³² On pense en particulier à l'exigence d'irrévocabilité de la licence selon la déclaration de l'ETSI qui n'a pas été reprise dans la licence validée dans le litige «Huawei/Unwired Planet» comme discuté dans la présente contribution.

³³ Qu'il suffise de mentionner le risque d'interprétations divergentes de la portée juridique de la déclaration de l'ETSI – pourtant soumise au seul et unique droit français – par les tribunaux saisis dans différentes juridictions, ce qui représente un coût et un risque assez élevés.

Il ne fait en effet pas de doute que la globalité de nombre de licences de droit de la propriété intellectuelle (en particulier les licences FRAND) invite à la création d'un cadre uniforme pour les régir efficacement. Reste à déterminer si et comment cet objectif est réalisable.

Résumé

Les licences FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) portant sur les brevets essentiels à une norme (Standard Essential Patents, SEP) comportent de nombreuses clauses non-financières (soit celles qui ne concernent pas les redevances dues par le preneur) qui doivent également être FRAND. En analysant l'affaire anglaise «Huawei / Unwired Planet», l'on peut constater que certaines de ces clauses figurant dans le contrat de licence validé par les tribunaux anglais ont une grande portée pratique sur les droits respectifs des parties, en particulier la clause de résiliation anticipée du contrat de licence concerné, clause qui semble d'ailleurs incompatible avec l'exigence de caractère irrévocable de la licence selon la déclaration faite par les titulaires de brevets essentiels à une norme envers l'ETSI. On peut en tout état espérer que ces clauses non-financières des contrats de licence FRAND soient dûment examinées et validées comme étant compatibles avec les conditions FRAND par les autorités locales saisies compte tenu de leur grand impact, ce afin que les licences FRAND puissent contribuer à l'édification progressive d'un cadre harmonisé du droit des contrats de licence de brevets (et d'autres droits de propriété intellectuelle). Si, au contraire, la définition du contenu des licences FRAND devait s'opérer de manière fragmentée, les licences FRAND pourraient constituer un frein à la création d'un droit globalement harmonisé des contrats de licence.

Zusammenfassung

FRAND-Lizenzen (fair, reasonable and non-discriminatory) an standardessentiellen Patente (Standard Essential Patents, SEP) enthalten zahlreiche Klauseln, die nicht die finanziellen Aspekte, das heisst die Lizenzgebühren, betreffen. Diese Klauseln müssen ebenfalls FRAND-konform sein. Mit Blick auf den in England geführten Rechtsstreit zwischen «Huawei/Unwired Planet» kann festgehalten werden, dass solchen Klauseln eine hohe praktische Bedeutung für die Parteien zukommt. In jenem Falle war dies insbesondere bezüglich der Klausel zur vorzeitigen Kündigung der Fall. Diese Klausel scheint unvereinbar zu sein mit der Erklärung, welche Inhaber standardessentieller Patente gegenüber dem ETSI abgeben und welche die Unkündbarkeit der Lizenz vorsieht. Es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass die Klauseln, welche nicht die finanziellen Aspekte von FRAND-Lizenzen betreffen, von den lokalen Behörden ebenso auf ihre FRAND-Kompatibilität geprüft werden. Dies insbesondere wegen ihrer hohen Bedeutung sowie aufgrund des Potentials der FRAND-Grundsätze, einen Beitrag zur internationalen Harmonisierung von Patentlizenzverträgen (und Lizenzverträgen bezüglich anderer Immaterialgüter) zu leisten. Falls hingegen Lizenzverträge nicht umfassend auf ihre FRAND-Kompatibilität geprüft werden oder sich die Prüfung lediglich auf Teile der Verträge beschränkt, könnten sich FRAND-Lizenzen hinsichtlich der Harmonisierung von Lizenzverträgen als Hindernis erweisen.