



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS

BANQUE DES MEMOIRES

**Master de Droit International Privé et du Commerce
International**

**Dirigé par Monsieur le Professeur Louis d'Avout
2021**

***Le Contentieux des licences FRAND en
droit international privé***

Adélaïde Amossé

**Sous la direction de Madame le Professeur Marie-Élodie Ancel et
Monsieur le Professeur Malik Laazouzi**

Avertissement

La faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Remerciements

Je remercie mes directeurs de mémoire, les Professeurs Ancel et Laazouzi, pour leur disponibilité, leur intérêt quant à mon sujet, les conseils qu'ils m'ont prodigués pour mes recherches et les réflexions qu'ils m'ont inspirées.

Je remercie également tous les Professeurs qui m'ont accompagnée pendant mes années à l'université Paris II Panthéon-Assas, notamment le Professeur d'Avout, mon directeur de Master 2, mais encore les Professeurs Corneloup et Gautier ; tous ont aiguisé mon sens et mon analyse juridique.

Enfin, je remercie mes proches et toutes les personnes qui m'ont inspirée pour aller jusqu'au bout de ma pensée.

Sommaire

Partie I- Le contentieux judiciaire international des licences FRAND

Section 1 : La configuration du contentieux judiciaire international des licences FRAND

§ 1, La qualification du litige FRAND

§ 2, Les règles applicables au litige FRAND

Section 2 : Les travers du contentieux judiciaire international des licences FRAND

§ 1, Les stratégies procédurales des parties

§ 2, La désactivation des outils classiques du droit international privé

Partie II- Le dépassement du contentieux judiciaire international des licences FRAND

Section 1 : La prospection des outils à disposition des licences FRAND

§ 1, La voie périlleuse de la coordination internationale

§ 2, La voie salutaire des MARD

Section 2 : L'arbitrage, outil de dépassement du contentieux judiciaire des licences FRAND ?

§ 1, Les limites de l'arbitrage des licences FRAND

§ 2, Les limites du dépassement du contentieux judiciaire international des licences FRAND

Introduction

« Daisy : [...] Tu n'as donc pas d'imagination ? Il y a plusieurs réalités ! Choisis celle qui te convient. Évade-toi dans l'imaginaire.

Bérenger : Facile à dire ! »

E. Ionesco, *Rhinocéros*, Acte III.

1. Pour commencer notre étude, nous proposons deux citations de Roubier : « [la propriété industrielle est] Essentiellement [...] une régularisation juridique du jeu de la concurrence entre les producteurs. Cette concurrence, que beaucoup d'économistes et de sociologues considèrent comme la loi sociale par excellence, ne peut pas être sans frein ; elle ne peut constituer, pour un commerçant ou un industriel, un droit absolu parce que, si ce droit était absolu aux mains de chacun, comme d'autre part il est égal pour tous, il en résulterait des conflits insolubles. Il est donc nécessaire [...] de lui fixer des limites qui délimiteront son cours, et constitueront des positions qu'il ne pourra apporter¹ » ; « La concurrence économique [dans laquelle s'inscrit la propriété industrielle] n'existe pas seulement à l'intérieur de la nation, où il serait à la rigueur possible aux autorités publiques de l'endiguer et de la régulariser ; elle a un caractère nettement international, et celui qui n'aperçoit pas ce côté du problème n'a pas une vision exacte de la vie économique, cela est vrai aujourd'hui plus que jamais. Ce que l'État peut faire — mais déjà non sans peine — à l'intérieur du pays, il est bien hors d'état de le faire au-delà de ses frontières² ». Ces propos, tenus en 1952, sont frappants par leur actualité. Ils soulignent les principaux enjeux attachés à la propriété industrielle : sa prépondérance dans l'économie et la concurrence d'un État, le rôle de ce dernier, les limites nécessaires à la matière, et surtout, l'aspect international qui lui est attaché, confronté à la territorialité des titres. Aujourd'hui, l'expression de certains enjeux s'est renouvelée avec la modernisation de la société — pour autant, toutes les tensions inhérentes à la propriété industrielle dégagées par Roubier existent encore. En gardant ces citations à l'esprit, nous allons consacrer notre étude à un contentieux de la propriété industrielle très contemporain par ses données, et moins contemporain par les enjeux soulevés, très similaires à ceux dégagés par Roubier : le contentieux des licences *fair, reasonable and non-discriminatory*³ (FRAND) en droit international privé.

2. Pour répondre à la question de savoir ce que sont les licences FRAND, il nous faut d'abord expliciter d'autres notions. Le contentieux des licences FRAND concerne certains brevets du secteur des

¹ P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle, Tome I- Partie générale*, 1952, Sirey, p. 1.

² P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle, ibid.*, p. 4-5.

³ « Équitables, raisonnables et non discriminatoires ».

télécommunications (télécoms), soit l'ensemble des procédés qui permettent la communication et la transmission à distance de l'information — dont font partie Internet, le WiFi, le réseau 4G et bientôt 5G. Aujourd'hui, le milieu des télécoms est marqué par le phénomène de la normalisation¹. Cette dernière peut être définie comme la détermination de diverses spécifications techniques pour un produit donné, le but étant que les professionnels des télécoms puissent se servir de ces normes comme un référentiel pour élaborer leurs produits. Dans les mots du Pr Caron, « la normalisation [...] tend à créer des spécifications techniques afin que, précisément, elles soient utilisées de façon répétée ou continue par le plus grand nombre² ». Voici quelques exemples de normes techniques : 2G (GPRS), 3G (UMTS), 4G (LTE), la technologie Bluetooth ou encore Wifi — et surtout, la toute nouvelle norme 5G. Ces normes sont élaborées par des organismes de normalisation³, en collaboration avec des professionnels du milieu, afin que « la norme reflète un consensus sur l'état de la technique⁴ ». En Europe, l'organisme officiellement responsable de la normalisation des technologies de l'information de la communication est le European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Il a été établi sur la demande de la Commission européenne en 1988, à la suite de la Conférence européenne des postes et des télécommunications. L'ETSI est localisé en France, à Sophia-Antipolis, et compte parmi les adhérents à ses normes des sociétés du monde entier — il est un des organismes de normalisation les plus importants à ce jour. Selon l'article 12 du ETSI IPR⁵ Policy, l'ETSI et sa Policy sont soumis à la loi française — sa forme juridique est une association issue de la loi 1901 française. Il existe d'autres organismes de normalisation dans le monde : notamment, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), localisé aux États-Unis et créé en 1963.

3. Le heurt entre la normalisation et le droit des brevets prend place en raison du fait qu'« il est fréquent qu'une technique brevetée soit incluse dans une norme, y compris avec l'assentiment du breveté d'invention qui sert ainsi son intérêt. Dès lors, toute personne qui respecte la norme n'a pas d'autre choix que d'utiliser la technique brevetée⁶ ». Les organismes de normalisation ont dû parvenir à une solution pour concilier la normalisation, outil favorisant l'innovation et le développement économique, et le droit de brevet, légitimement obtenu par son titulaire — nous ne développerons pas sur les questions d'obtention du brevet. Les titulaires de brevets doivent avertir l'organisme de l'existence de leurs titres,

¹ Sur ce sujet en général, voir F. Violet, *Articulation entre la norme technique et la règle de droit*, 2003, PUAM.

² C. Caron, *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)*, *Comm. com. électr.*, juill. 2013, étude 12, § 1.

³ En anglais, *standard setting organization*, acronyme SSO.

⁴ B. Galopin, *Comment concilier propriété intellectuelle et normalisation ?*, *Propriété industrielle* n° 7-8, juill. 2012, alerte 47.

⁵ Acronyme anglais pour *intellectual property rights*.

⁶ C. Caron, *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)*, *ibid.*, § 1.

qui seront ensuite qualifiés de brevets essentiels à la norme (BEN)¹ — en ce qu'ils sont essentiels à la mise en œuvre d'une norme technique créée par l'organisme de normalisation. Pour mieux comprendre, intéressons-nous en particulier à l'ETSI. Selon l'article 15.6 du ETSI IPR Policy un brevet est essentiel lorsque « that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing that IPr For the avoidance of doubt in exceptional cases where a standard can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered essential² ». Il est important de préciser que l'ETSI ne vérifie pas le caractère essentiel des brevets déclarés comme tels par leurs titulaires — il semble qu'à travers le monde, aucun organisme de normalisation n'effectue ce contrôle³. Le titulaire de brevet devra faire autant de déclarations de BEN qu'il y a de normes auxquelles son titre est essentiel — auprès des organismes de normalisation correspondants. Sa déclaration peut regrouper plusieurs BEN — commodité pratique qui est la bienvenue, au vu du nombre de brevets pouvant parfois être en cause. En effet, les entreprises du secteur des télécoms détiennent des portefeuilles de brevets, soit un ensemble de titres réunis entre les mains d'une même personne — or ces portefeuilles peuvent parfois compter plus de mille brevets, recouvrant plusieurs pays⁴. Les opérations de vente et d'acquisition de ces portefeuilles de brevets sont fréquentes entre acteurs des télécoms : il est intéressant de noter que la qualification de BEN suit les brevets qui ont été déclarés comme tels ; celui qui acquiert un portefeuille de brevets où certains ont été déclarés comme BEN n'aura pas besoin de refaire une déclaration. À ce stade, il faut mentionner un problème, sur lequel nous ne développerons pas : la pratique du *patent hold-up* de certains brevetés, menant à un contentieux dit d'embuscade aux brevets, ou *patent ambush*. Dans les mots de Me Dhenne, certains « propriétaires de [BEN] ont été accusés d'avoir dissimulé délibérément des brevets durant la procédure de normalisation, afin de réclamer plus tard des redevances sur des produits conformes aux normes en résultant⁵ ». Hormis cette hypothèse spécifique, les titulaires de BEN les déclarent auprès des organismes de normalisation, ce

¹ En anglais, *standard essential patents*, acronyme SEP.

² « Qu'il n'est pas possible pour des raisons techniques (mais non commerciales), compte tenu des pratiques techniques normales et de l'état de la technique généralement disponible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, éliminer, réparer, utiliser ou exploiter d'une autre manière équipements ou méthodes conformes à une norme sans enfreindre ce droit de propriété intellectuelle (DPI). Pour éviter tout doute dans des cas exceptionnels où une norme ne peut être mise en œuvre que par des solutions techniques, qui sont toutes des violations des DPI, tous ces DPI sont considérés comme essentiels ».

³ Ce qui implique que la question se posera de manière préalable pendant le litige.

⁴ Au vu de ces données, on peut aussi comprendre pourquoi les organismes de normalisation ne contrôlent pas le caractère essentiel de tous les brevets : cela serait chronophage et coûterait beaucoup d'argent. Les organismes comptent donc sur la discipline des entreprises, qui connaissent supposément mieux leurs brevets et peuvent donc vérifier, en interne, leur caractère essentiel à la norme

⁵ M. Dhenne, Fasc. 4786, *Brevets essentiels et licences "FRAND"*, dernière mise à jour 22 janvier 2021, § 9. Voir aussi : C. Caron, *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)*, *ibid.*, § 20.

qui permet de les faire connaître aux utilisateurs de la norme — ainsi, s'ils doivent utiliser lesdits brevets pour leurs produits, ils devront donc se rapprocher du titulaire afin de solliciter une licence de sa part.

4. C'est à ce moment que la notion de licence FRAND fait son apparition. Du fait du monopole détenu par le titulaire de brevet sur sa technologie, du fait également que cette dernière soit essentielle à la mise en œuvre de la technologie, le titulaire se trouve en position dominante : il peut en abuser dans la négociation de la licence et imposer à l'utilisateur de la norme des conditions déloyales — qu'il est contraint d'accepter, faute de quoi il ne pourrait pas commercialiser son produit mettant le BEN en œuvre, ou bien s'il le faisait malgré tout, il se rendrait coupable de contrefaçon. C'est pourquoi, au début des années 1990¹, les licences FRAND ont été pensées. Le concept est le suivant : en même temps que le titulaire de brevet déclare à l'organisme de normalisation son titre comme portant sur une technologie essentielle à la norme, il s'engage envers lui de délivrer aux utilisateurs de la norme, et par extension, de la technologie brevetée essentielle à la norme, des licences à des conditions *fair, reasonable and non-discriminatory*² (FRAND). Le caractère FRAND est notamment d'un grand enjeu au niveau des questions de redevances, dues par le licencié au titulaire de BEN — nous ne détaillons cependant pas sur les manières de calculer les redevances³. Il convient de préciser que les organismes de normalisation ne définissent pas lesdites conditions, laissant par là une marge de manœuvre aux parties, dans la limite de ce qui est communément entendu comme *FRAND*. On peut se référer à la définition proposée par les Pr Galloux et Azéma : « Le caractère raisonnable s'apprécie par rapport à la valeur économique des droits, laquelle se mesure en comparant le taux de redevances exigées avant l'élaboration de la norme et le taux demandé après l'adoption de celle-ci dans le secteur. [...] Le caractère non discriminatoire signifie que le demandeur à la licence ne doit pas être discriminé par rapport aux licenciés, ce qui ne veut pas dire que les conditions qui lui sont proposées doivent être en tous points identiques à celles consenties aux autres⁴ ». Les licences FRAND ne sont pas à proprement parler des licences obligatoires ou imposées. En effet, on peut dégager deux éléments qui distinguent les licences FRAND des licences obligatoires : d'une part, les licences imposées, en ce qu'elles sont une forme d'expropriation, trouvent leur origine dans un texte de loi, ce qui n'est pas le cas des licences FRAND, puisque l'engagement d'octroyer une licence FRAND trouve son origine dans une déclaration d'une entreprise privée à un organisme privé. D'autre part, la technique juridique employée n'est pas la même : nous reviendrons sur la qualification de l'engagement pris entre le

¹ Pour un historique, voir F. Violet, *Articulation entre la norme technique et la règle de droit*, *op. cit.*.

² « Équitables, raisonnables et non discriminatoires ».

³ À ce sujet, voir : H. Delcamp, *Principes économiques sous-jacents à l'estimation des niveaux de licence FRAND*, *Propriété industrielle*, n° 7-8, juillet-août 2018, étude 18. Voir aussi : M. Dhenne, Fasc. 4786, *Brevets essentiels et licences "FRAND"*, dernière mise à jour 22 janvier 2021, § 31 et suiv..

⁴ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 8^e édition 2017, Dalloz, § 716.

titulaire du BEN et l'organisme de normalisation, pour autant, à titre introductif, on peut prendre pour acquise la qualification de stipulation pour autrui, là où la licence obligatoire est une obligation de conclure.

5. Pour mieux cerner notre sujet, qui porte sur le contentieux des licences FRAND, nous allons anticiper sur nos développements et cerner quelle est la nature du contentieux. Il nous semble qu'une réponse unique ne suffit pas. En effet, il existe au moins trois types de contentieux des licences FRAND : le contentieux portant sur des questions de propriété industrielle, notamment des questions contrefaçon, mais aussi de caractère essentiel et de validité des titres ; le contentieux portant sur le droit de la concurrence, relatif à des abus de position dominante ; enfin, de manière plus récente, le contentieux portant sur la formation de la licence FRAND. Cette présentation est assez schématique, pour une présentation plus pédagogique — dans la pratique, les demandes sont souvent imbriquées les unes dans les autres. Il convient de préciser ici que l'objet de notre étude se limitera à ces questions — notamment, en matière contractuelle, nous ne nous intéresserons pas aux autres contrats que peuvent conclure les parties dans le cadre de leur négociation de la licence FRAND, tels que les accords de confidentialité ; de même, quant aux questions relatives au titre, nous n'envisagerons pas dans le détail l'hypothèse d'épuisement du droit de brevet. L'originalité du contentieux des licences FRAND réside précisément dans ce contentieux aux multiples facettes — et c'est également ce qui en fait un contentieux complexe, plus encore du fait de son internationalité. En effet, les licences FRAND présentent plusieurs éléments d'extranéité : les portefeuilles de brevets regroupent des titres délivrés par divers États, les entreprises en cause ont des nationalités différentes, les organismes de normalisation sont localisés dans un pays encore autre, *etc.*. Cependant, ici, l'internationalité qui nous intéresse est l'internationalité économique, critère de référence en droit international privé français pour savoir si les règles de compétence internationale s'appliquent — dans la mesure où nous avons restreint notre sujet au conflit de juridictions. Comme le relèvent les Pr Ancel, Deumier et Laazouzi¹, le critère de l'internationalité *juridictionnelle* est le même qu'en matière d'arbitrage international : il convient donc de se référer à la formule de l'arrêt *Inserm*, qui, s'il portait sur l'arbitrage international, définit d'une manière générale le critère économique de l'internationalité : « il suffit que le litige soumis [au juge] porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul État, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond² ». Bien que portant sur l'internationalité matérielle, on peut aussi se référer à l'image d'un « flux », dans la suite de la doctrine Matter³ — qui permet d'apprécier l'internationalité par

¹ M.-É. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, *Droit des contrats internationaux*, 2^e édition 2019, Sirey, § 22 et suiv., également § 20.

² Civ. 1^{re}, 26 janv. 2011, *Inserm*, n° 09-1°198, *Rev. crit. DIP* 2011. 704, note Laazouzi.

³ Conclusions Matter sur Civ. 17 mai 1927, *Pélessier du Besset*, *DP* 1928. I. 25, note H. Capitant.

rapport au « circuit économique dans lequel [le contrat] s'insère¹ ». *Quid* en matière de licences FRAND ? Il nous semble que, quelque soit l'angle sous lequel le contentieux des licences FRAND est apprécié — propriété industrielle, droit de la concurrence ou droit des contrats, il existe toujours une opération économique se déroulant dans plusieurs États, ou du moins, ayant un impact dans plusieurs États. Lorsque la licence FRAND vise plusieurs pays, ou bien si elle est *mondiale*, l'impact économique se déroule, par définition, dans plusieurs États. Cependant, dans le cas où les parties ont préféré conclure une pluralité de licences FRAND territoriales, ne portant que sur des brevets localisés dans un même État, pour une commercialisation d'un produit mettant en œuvre les BEN dans ce même État, l'internationalité économique peut toujours se réaliser — dans le cas où les parties ont une nationalité autre que celle de l'État du brevet. Même si la nationalité n'importe pas en tant que telle dans l'internationalité économique, elle implique néanmoins qu'il peut y avoir jusqu'à quatre flux économiques affectés : celui de l'État du brevet, celui de l'État du titulaire du BEN, celui de l'État du licencié, ou encore celui de l'organisme de normalisation ayant créé la norme en question. Manifestement, dans le secteur des télécoms, le critère de l'internationalité économique a vocation à presque tout le temps être réalisé, d'où l'intérêt de notre étude portant sur le contentieux des licences FRAND en droit international privé.

6. Pourquoi nous être intéressés au contentieux des licences FRAND en droit international privé ? Une première raison est d'ordre intellectuel : notre sujet permet d'aborder des questions complexes du conflit de juridictions. En effet, nous avons souligné plus haut que le contentieux étudié comprend plusieurs facettes — ce qui implique qu'il existe plusieurs juges compétents dans le monde. Or, ces compétences ne sont pas toujours en compétition, ce qui implique qu'il y aura plusieurs procédures en même temps, et plusieurs solutions qui devront coexister les unes avec les autres. À ce jour, cette articulation entre les différentes compétences n'est ni optimale, ni idéale pour les praticiens. Ensuite, l'étude du contentieux des licences FRAND nous permet également d'attester de ce que certains auteurs ont pu appeler « l'irrésistible ascension des conflits de juridictions² » en droit international privé — en effet, les questions de conflits de lois en matière de licences FRAND sont subsidiaires et ne font pas l'objet de notre étude. D'autre part, notre sujet nous permet de mener une étude *réellement* internationale : si, dans nos développements, nous raisonnerons beaucoup à partir du droit international privé français et européen, nous relativiserons à chaque fois nos propos en envisageant les approches que d'autres systèmes de droit international privé pourraient avoir. On ne peut s'empêcher de penser à la finalité classique du droit international privé : l'harmonie internationale des

¹ M.-É. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, *Droit des contrats internationaux*, 2^e édition 2019, Sirey, § 16.

² H. Gaudemet-Tallon, *L'irrésistible ascension des conflits de juridictions*, dans M.-É. Ancel *et. ali.* (dir.), *Mélanges en l'honneur du Professeur Bertrand Ancel*, 2018, LGDJ, p. 735 et suiv..

solutions, qui inspire la sécurité juridique — qui sont manifestement en jeu ici. Cette réflexion nous mènera à partager la frustration de plusieurs auteurs en doctrine quant à l'état actuel du contentieux judiciaire des licences FRAND, ce qui nous poussera à envisager des solutions prospectives, afin de voir quelles sont les possibles améliorations du droit positif en matière de licences FRAND. Nous nous pencherons sur des pratiques d'avenir comme la régulation, les modes alternatifs de résolution des différends (MARD), dont fait partie l'arbitrage international. Au-delà du juridique, un second intérêt de notre étude réside dans son caractère très actuel : en effet, l'arrivée de la technologie de la 5G, qui, à terme, a vocation à remplacer notre réseau 4G, va provoquer un « bouillonnement des contentieux relatifs aux brevets déclarés essentiels¹ » : il est donc urgent de déterminer les *vices* qui caractérisent actuellement le contentieux judiciaire des licences FRAND, et de proposer des solutions pour y remédier, avant que celui-ci ne s'emporte à nouveau. Ainsi, notre démonstration s'articulera autour de la problématique suivante : *le contentieux judiciaire international est-il suffisant pour résoudre les litiges relatifs aux licences FRAND ?*

7. Pour répondre à notre problématique, nous commencerons par étudier le contentieux judiciaire international des licences FRAND (*Partie I*) : nous en dégagerons ses caractéristiques et identifierons les problèmes auxquels il est confronté. Ensuite, en réponse aux difficultés que nous aurons décelées, nous envisagerons le dépassement du contentieux judiciaire international des licences FRAND (*Partie II*), en procédant à une analyse détaillée de chaque outil permettant d'arriver à cette fin — analyse dont l'aboutissement nous permettra de proposer notre solution pour améliorer le contentieux judiciaire international des licences FRAND.

¹ J.-F. Gaultier, *Quelques aspects pratiques des contentieux FRAND*, dans J.-P. Gasner et N. Bronzo (dir.), *Les nouveaux usages du brevet d'invention, Tome II- Réflexions théoriques et incidences pratiques*, PUAM 2014, p. 125. Cette citation se référait à un changement de technologie plus ancien, le passage de la 3G à la 4G. Ces propos datent de 2014 — nous voilà en 2021, et un nouveau changement de technologie important se profile : c'est dire à quel point le secteur des télécoms évolue vite, et à quel point il bénéficierait d'un cadre juridique des licences FRAND plus sûr.

Partie I— Le contentieux judiciaire international des licences

FRAND

Nous commençons notre étude en analysant le contentieux judiciaire international des licences FRAND. Pour mieux comprendre les difficultés que connaît ce contentieux, et toutes les stratégies procédurales qu'il inspire aux parties (*Section 2*), il faut d'abord nous intéresser à la configuration du contentieux, et aux règles applicables au litige (*Section 1*).

Section 1— La configuration du contentieux judiciaire international des licences FRAND

Envisager les règles applicables au contentieux des licences FRAND en matière de compétence des juridictions (§ 2) implique d'étudier dans un premier temps aux termes du litige FRAND lui-même, à considérer en quoi ce contentieux consiste et quelles en sont les principales données (§ 1).

§ 1— La qualification du litige FRAND

Le litige portant sur les licences FRAND commence souvent de la même manière : un tiers non licencié, utilisateur d'une norme, pour diverses raisons, commence à commercialiser son produit, qui met en œuvre le BEN d'un titulaire. De ce fait, il viole le droit de propriété intellectuelle du titulaire ayant déclaré son brevet comme étant essentiel à l'organisme de normalisation¹ — à la suite de quoi le tiers engage une action en contrefaçon². Comme dans tout procès en contrefaçon, une réponse du tiers peut porter sur la contestation du BEN lui-même — par rapport à son caractère essentiel ou par rapport à sa validité. Jusqu'ici, la configuration du litige est très classique et présente peu d'intérêt du point de vue du droit international privé. Pour autant, au-delà de ces arguments standards, le contentieux des licences FRAND offre des possibilités originales : en effet, le tiers utilisateur du BEN, du fait de l'engagement du titulaire envers les organismes de normalisation, dispose d'au moins deux autres arguments. En réponse aux actions en contrefaçon, les tiers prétendument contrefacteurs ont, dans un premier temps, mobilisé des arguments de droit de la concurrence (A) pour forcer à conclure la licence à des conditions FRAND,

¹ Il convient de préciser que le tiers n'est pas toujours de mauvaise foi : plusieurs raisons peuvent le mener à commercialiser son produit sans avoir obtenu de licence de la part du titulaire du BEN. *Cf. supra*, point 3 de l'introduction de notre mémoire.

² Une précision est d'ordre : tous les contentieux ne commencent pas de la même manière. Pour une question de simplicité, et avant de rentrer plus dans les détails, nous avons ici choisi de partir de cette hypothèse parce ce qu'elle est très courante.

avant de mobiliser des arguments de droit des contrats (*B*), toujours dans le même but de bénéficier d'une licence FRAND.

A. Analyse concurrentielle

1. FRAND, le droit de la concurrence et l'article 101 TFUE— L'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prohibe les ententes, qui sont une « coordination des comportements des acteurs sur le marché »¹. Or, les organismes de normalisation, tels que l'ETSI, ont pour objet même de coordonner les acteurs du secteur des télécoms : en effet, ils mettent en place une norme commune. La normalisation peut former une barrière à l'entrée du marché des télécoms et risque « d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur », comme le prohibe l'article 101 du TFUE. Or, dans le secteur des télécoms, la normalisation est nécessaire pour le développement et l'exploitation des technologies : le fait que les organismes de normalisation sont justiciables de l'article 101 du TFUE est extrêmement préjudiciable.

C'est pourquoi, en application du paragraphe 3 de l'article 101 du TFUE au sujet des accords horizontaux, des règlements d'exemption ont été adoptés : les règlements 1217/2010 et 1218/2010² — accompagnés de lignes directrices. Dans le milieu des licences FRAND, si le problème que constituent les organismes de normalisation par rapport au droit des ententes a été résolu, une contrariété plus significative au droit de la concurrence était caractérisée par rapport aux pratiques anticoncurrentielles et à l'article 102 du TFUE.

2. FRAND, le droit de la concurrence et l'article 102 TFUE— Les entreprises du secteur des télécoms, actrices des licences FRAND, sont soumises à l'article 102 du TFUE, qui leur interdit « d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Deux questions se posent : qui est en position dominante ? Comment l'abus se manifeste-t-il ? La réponse à la première question est la suivante : l'entreprise en position dominante est celle qui possède un titre de brevet sur une ou des technologies intégrées à la norme — les BEN. Ainsi que le soulève le Pr Passa, l'existence d'un tel brevet a pour conséquence que les normes ne sont pas

¹ D. Bosco, *Licences FRAND et droit antitrust*, dans *op. cit.*, p. 97 et suiv..

² Règlement (UE) n° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et règlement (UE) n° 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; JOUE, L 335, 18.12.2010, p. 36 et 43.

librement exploitables pour les acteurs du marché des télécoms¹. L'affaire *Rambus* de 2009² a très tôt montré le type d'abus susceptible de survenir : une société ayant participé à l'élaboration d'une norme et détenant des brevets la mettant en œuvre demande aux fabricants utilisant ses brevets, par ailleurs non divulgués, des redevances très élevées. La Commission européenne trouvera ce comportement abusif au sens de l'article 102 du TFUE et imposera à la société des engagements encadrant le taux de redevances demandé. Les licences FRAND visent précisément à remédier à ce type d'abus, en imposant aux titulaires de BEN de conclure des licences *fair, reasonable and non discriminatory*³.

Pour autant, les entreprises titulaires de BEN conservent leur position dominante et peuvent en abuser : puisque leur brevet porte sur une technologie essentielle à la norme, les titulaires sont en position de force lors des négociations des licences FRAND et peuvent donc imposer des conditions non FRAND — d'autant que les organismes de normalisation ne contrôlent pas les termes des licences. La pratique abusive la plus fréquente en matière de licences FRAND consiste dans le refus de certains titulaires de BEN de mettre en œuvre l'engagement qu'ils ont pris auprès des organismes de normalisation de concéder des licences FRAND — poursuivant l'utilisateur du BEN en contrefaçon au lieu d'aboutir à la conclusion d'une licence FRAND. Il faut ici citer l'affaire *Samsung*⁴ édifiante dans laquelle, malgré son engagement en 1998 auprès de l'ETSI, Samsung a décidé d'adresser des demandes de mesures de redressement par voie d'injonctions devant plusieurs juridictions nationales à ses concurrents, mettant en œuvre sa technologie brevetée. Cette pratique a été considérée par la Commission comme susceptible d'être abusive au sens de l'article 102 du TFUE — cependant, aucune sanction ne s'en est suivie pour Samsung, qui a proposé plusieurs engagements à ses concurrents pour apaiser la situation. Toutes ces questions portant sur le contenu d'une licence FRAND comme les contours du comportement abusif du titulaire de BEN appelaient à une réponse claire, que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a tenté de donner dans son arrêt *Huawei* de 2015⁵.

3. L'arrêt *Huawei* de la CJUE— Avant l'arrêt *Huawei* de 2015, hormis quelques interventions de la Commission européenne, aucune directive officielle sur les licences FRAND n'avait été développée à l'échelon européen. La position des juges nationaux divergeait donc d'un État à l'autre. En France, dans

¹ J. Passa, *L'action en contrefaçon exercée par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme et l'abus de position dominante*, dans J.-M. Bruguière (dir.), *Les propriétés intellectuelles dans les droits du marché et de la rivalité concurrentielle*, Dalloz, 2016, p. 63 et suiv..

² Décision Comm. européenne, 9 déc. 2009, relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE, aff. COMP/38.636.

³ « Équitables, raisonnables et non discriminatoires ».

⁴ Décision Comm. européenne, 29 avril 2014, relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE, aff. AT.39939, IP 14/490.

⁵ CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.

une affaire *Ericsson*¹, le TGI de Paris avait refusé de prononcer des mesures d'interdiction provisoires demandées par le titulaire du BEN à l'encontre d'un prétendu contrefacteur — cependant, le juge n'avait pas évoqué le droit de la concurrence et avait fondé sa décision sur le fait que de telles mesures auraient faussé les négociations de la licence FRAND en cours. En Allemagne, dans l'affaire *Orange Book Standard*², la question de l'abus de position dominante par un titulaire de brevet à l'encontre d'un licencié potentiel à qui est adressée une injonction avait été soulevée — l'arrêt du Bundesgerichtshof (BGH) semblait attester de la caractérisation de l'abus selon certaines conditions. Le juge allemand est ensuite allé plus loin dans le cadre de l'affaire *Huawei*, décidant de poser une question préjudicielle en interprétation de l'article 102 du TFUE à la CJUE. Le litige opposant Huawei à ZTE est le suivant : par le biais de la commercialisation de ses produits, ZTE utilise les BEN de Huawei sans autorisation. Pour respecter son engagement auprès de l'organisme de normalisation, Huawei engage des négociations en vue de la conclusion d'une licence FRAND avec ZTE, qui continue d'exploiter les BEN. Huawei propose un montant de redevances à ZTE, qui répond avec une contre-offre, prenant en considération le fait que ce dernier détient également des BEN et proposant donc une concession réciproque. Aucun accord n'est trouvé et ZTE continue de commercialiser ses produits mettant en œuvre les BEN de Huawei, toujours sans autorisation de ce dernier, et sans qu'il ne perçoive de redevances donc. Huawei met ensuite fin aux négociations, et introduit devant le juge allemand « une action en contrefaçon contre ZTE afin de réclamer la cessation de la contrefaçon, la fourniture de données comptables, le rappel des produits ainsi que l'allocation de dommages-intérêts³ », à la suite de quoi le juge pose ses questions préjudicielles à la CJUE, considérant que l'issue du litige dépend de la question de savoir si l'introduction d'une action en contrefaçon par le titulaire du BEN à l'encontre du licencié est un abus de position dominante.

La réponse de la CJUE est claire sur un point : le titulaire de BEN, malgré son engagement envers l'organisme de normalisation, n'abuse pas *per se* de sa position dominante s'il introduit une action en contrefaçon, à condition qu'il respecte plusieurs exigences, que Me Dhenne assimile à un « code de bonne conduite⁴ ». Nous reprendrons ici l'exposé sommaire de Mes Aréou et Arfan⁵ desdites exigences posées par la CJUE : « 1) avertir le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant le brevet essentiel et en précisant la façon dont il est contrefait ; 2) le contrefacteur allégué doit exprimer sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND ; 3) le titulaire doit transmettre à ce contrefacteur une offre de licence concrète et écrite à des conditions FRAND en

¹ TGI Paris, ord. mise en état, 29 nov. 2013, *Ericsson c/ TCT Mobile*, RG n° 12/14922.

² Bundesgerichtshof, 6 mai 2009, *Orange Book Standards*, aff. KZR 39/06. Il convient cependant de préciser que l'affaire ne mettait en cause que des normes de fait : le breveté ne s'était donc pas engagé à conclure des licences FRAND.

³ CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*, § 27.

⁴ M. Dhenne, Fasc. 4786, *Brevets essentiels et licences "FRAND"*, *op. cit.*, § 20.

⁵ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, à paraître dans *Propriétés Intellectuelles*.

précisant la redevance et ses modalités de calcul et le contrefacteur doit donner suite à cette offre conformément aux usages commerciaux et de bonne foi, en évitant toute tactique dilatoire ; 4) s'il n'accepte pas l'offre, le contrefacteur allégué doit soumettre une contre-offre qui correspond aux conditions FRAND ; 5) il revient au contrefacteur allégué, si sa contre-offre n'est pas acceptée, de constituer une sûreté appropriée s'il utilise déjà les enseignements du brevet ; et enfin 6) si aucun accord n'est conclu, alors les parties peuvent demander la détermination du montant de la redevance par un tiers indépendant ». Cet arrêt *Huawei* constitue un repère pour les juridictions nationales, qui ont par la suite procédé à appliquer cette jurisprudence. Le Pr Passa relève quelques incertitudes et insatisfactions que l'arrêt laisse subsister, telles que l'absence de pertinence d'un traitement différencié des actions exclusivement indemnitaires exercées par le titulaire de BEN¹ ; pour autant, l'arrêt *Huawei* a grandement apaisé le contentieux des licences FRAND sur le fondement de l'article 102 du TFUE. Cependant, le contentieux judiciaire international des licences FRAND ne s'est pas apaisé pour autant — de nombreuses nouvelles actions surviennent et l'on constate un glissement de fondement, du droit de la concurrence au droit des contrats.

B. Analyse contractuelle

4. Le fondement contractuel— Si l'on constate un changement de fondement du droit de la concurrence au droit des contrats, il convient de souligner que cela emporte la conviction d'une grande partie de la doctrine de propriété intellectuelle. En effet, cette dernière a été très critique du fait que, sous l'influence du droit de l'Union européenne, la propriété intellectuelle soit perçue comme une *exception* au droit de la concurrence. Or, cela n'a pas lieu d'être puisque « la propriété intellectuelle ne permet jamais l'accaparement d'un marché, mais simplement une offre spécifique pour ce dernier² ». Bien sûr, la propriété intellectuelle est soumise au mécanisme régulateur du droit de la concurrence en tant *qu'outil de marché*, mais le contentieux qui la concerne ne doit pas se résoudre uniquement par le recours à ce droit. Ainsi que le relève le Pr Bruguière, « attention, le droit de la concurrence peut cacher le droit des contrats³ » — cette expression illustre le changement de stratégie des plaideurs dans le contentieux des licences FRAND ; en effet, le contentieux se noue aujourd'hui davantage autour des aspects contractuels de la relation FRAND.

¹ J. Passa, *L'action en contrefaçon exercée par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme et l'abus de position dominante*, op. cit., spéc. p. 73. Voir également : E. Treppoz, *Licence FRAND : regard européen*, *Revue Lamy de la concurrence* n° 85, 1er juill. 2019.

² N. Binctin, *Propriété intellectuelle, un droit de propriété plus qu'une exception*, dans P. Tréfigny (dir.), *L'articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence*, Dalloz, 2020, p. 105 et suiv..

³ J.-M. Bruguière, *Action en contrefaçon et abus de position dominante*, *ibid.*, p. 135 et suiv..

Les licences FRAND sont conclues dans un rapport triangulaire entre l'organisme de normalisation, tel que l'ETSI, le titulaire du BEN et l'utilisateur du BEN, aspirant à être licencié — ces deux derniers cherchent à conclure une licence FRAND. S'appuyant sur un fondement contractuel pour ce faire, les parties vont se pencher sur le premier contrat conclu chronologiquement : l'engagement du titulaire du BEN envers l'organisme de normalisation. Intéressons-nous en particulier aux règles de l'ETSI : l'annexe VI du Règlement de procédure concerne la politique de l'ETSI en matière de droits de propriété intellectuelle. Son article 3.1¹ énonce les objectifs de la politique menée par l'ETSI, qui est de mettre en balance les droits des acteurs des télécoms et de la normalisation avec ceux des titulaires de BEN — pour ce faire, ces derniers doivent s'engager auprès de l'ETSI selon la procédure dégagée à l'article 6.1 de l'annexe VI. Cet article dispose que, une fois le BEN identifié, c'est-à-dire lorsque le titulaire l'a signalé à l'ETSI, alors le directeur général lui demande, par écrit et dans les trois mois, de se déclarer prêt ou non² à octroyer des licences FRAND — cet engagement est formalisé par le biais d'un *IPR Licensing Declaration*, ainsi que le décrit l'article 6.1 *bis*. Dans les mots du Pr Stoffel-Munck, la question qui se pose alors est la suivante : « peut-on efficacement s'engager à concéder à des tiers, abstraitement déterminés, des licences à des conditions [FRAND] ?³ ». Or, il convient de préciser que cette question doit être résolue selon le droit français puisque, en vertu de l'article 12⁴ de l'annexe VI, l'ETSI et sa *Policy* sont soumis à la loi française.

5. La qualification de l'engagement du titulaire du BEN auprès de l'organisme de normalisation —

Afin de qualifier l'engagement du titulaire du BEN auprès d'un organisme de normalisation, il convient d'analyser les différents éléments le caractérisant. Nous raisonnerons majoritairement par rapport aux documents de l'ETSI et nous tournerons spontanément vers d'autres exemples d'organismes de

¹ « Afin de promouvoir cet objectif [de créer des normes et des spécifications techniques], la politique de l'ETSI en matière de droits de propriété intellectuelle cherche à réduire le risque pour l'ETSI, les membres et d'autres appliquant les normes et les spécifications techniques ETSI, de gâcher cet investissement dans la préparation, l'adoption et l'application des normes en raison de l'indisponibilité d'un droit de propriété intellectuelle essentiel pour une norme ou une spécification technique. Pour atteindre cet objectif, la politique de l'ETSI en matière de droits de propriété intellectuelle recherche un équilibre entre les besoins de normalisation à usage public dans le domaine des télécommunications et les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle ».

² Si le titulaire du brevet refuse d'accorder des licences, alors il faudra prendre son souhait en considération dans l'élaboration de la norme « En effet, le système se veut respectueux des intérêts de tous, y compris de ceux du breveté d'invention » : C. Caron, *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)*, *op. cit.*, spéc. § 8.

³ P. Stoffel-Munck, *L'engagement de consentir des licences FRAND : l'exemple de l'ETSI*, dans J.-P. Gasner et N. Bronzo (dir.), *Les nouveaux usages du brevet d'invention, Tome II- Réflexions théoriques et incidences pratiques*, *op. cit.*, p. 107 et suiv..

⁴ « La *Policy* est régie par la loi française. Cependant, aucun membre ne sera obligé par la *Policy* de commettre une violation des lois ou réglementations de son pays ou d'agir contre les lois ou réglementations supranationales applicables à son pays dans la mesure où une dérogation par accord entre les parties n'est pas autorisée par ces lois.

Tout droit accordé à, et toute obligation imposée à un membre qui découle du droit français et qui ne sont pas déjà contenus dans la loi nationale ou supranationale applicable à ce membre, s'entend comme étant de nature uniquement contractuelle ».

normalisation. En premier lieu, il convient de nous interroger, tout comme le Pr Stoffel-Munck¹, sur la question de savoir si l'engagement du titulaire de brevet est un engagement de négocier ou de conclure une licence FRAND. Ici, nous arrivons à la même conclusion que l'auteur : il ne s'agit pas d'un simple engagement de négocier. En effet, il suffit de se référer au contenu de *l'IPR Licensing Declaration*², qui énonce : « the Declarant hereby irrevocably declares that (1) it and its affiliates are prepared to *grant*³ irrevocable licenses under its/their IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy⁴ ». Il semble que cette manière de présenter l'engagement du titulaire de BEN à l'organisme de normalisation soit standard dans le secteur des télécoms. Parmi d'autres engagements⁵, on trouve celui de l'IEEE, « the Submitter *will make available* a license⁶ » ; ceux de l'ITU-T⁷, l'ISO⁸ et le IEC⁹, « Patent Holder *is prepared* to grant a license¹⁰ » ; ou encore celui du TIA¹¹ « the license rights [...] *will be made available*¹² »¹³. Ainsi, dans les termes du Pr Stoffel-Munck, les entreprises titulaires de BEN ont consenti auprès d'organismes de normalisation à un « engagement de concéder une licence¹⁴ ».

Nous allons maintenant chercher à savoir quelle est la qualification contractuelle dudit engagement. Plusieurs qualifications ont été avancées en doctrine : l'offre, la licence virtuelle préexistante, l'engagement unilatéral de volonté, ou encore la stipulation pour autrui. Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'ETSI, le droit français est applicable en vertu de l'article 12 de l'annexe VI de son Règlement de procédure. En premier lieu, intéressons-nous à l'offre, acte unilatéral de volonté défini par l'article 1114 du Code civil comme suit : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». On peut dès à présent considérer que la qualification d'offre n'est pas la bonne. En effet, ainsi que le relève d'ailleurs le Pr Stoffel-Munck, l'engagement auprès de l'ETSI n'est pas un acte unilatéral, étant donné qu'il est « la

¹ P. Stoffel-Munck, *L'engagement de consentir des licences FRAND : l'exemple de l'ETSI*, *ibid.*, spéc. p. 111 et suiv.

² ETSI Rules of Procedure, 3 sept. 2020 Annex 6- Appendix A: IPR Licensing Declaration forms.

³ Italiques ajoutés.

⁴ « Le déclarant déclare par la présente irrévocablement que (1) lui-même et ses affiliés sont prêts à *accorder* des licences irrévocables en vertu de ses / leurs droits de propriété intellectuelle à des conditions qui sont conformes à la clause 6.1 de la politique de propriété intellectuelle de l'ETSI » (italiques ajoutés).

⁵ Cités par J.-S. Borghetti, I. Nikolic et N. Petit, *FRAND licensing levels under EU law*, *European Competition Journal*, 2021.

⁶ IEEE, Standards Boards Bylaws, mars 2019, 17. « L'expéditeur mettra à disposition une licence ».

⁷ *International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector*.

⁸ *International Organization for Standardization*.

⁹ *International Electrotechnical Commission*.

¹⁰ ITU-ISO-IEC, Patent Statement and Licensing Declaration Form for ITU-T, ITU-R Recommendation, ISO or IEC Deliverable 26 juin 2015.

¹¹ *Telecommunications Industry Association*.

¹² TIA, Intellectual Property Rights Policy, 21 oct. 2016

¹³ Italiques ajoutés à toutes les citations.

¹⁴ P. Stoffel-Munck, *L'engagement de consentir des licences FRAND : l'exemple de l'ETSI*, *ibid.*, spéc. p. 117 et suiv..

réponse à une requête faite par le directeur général de l'ETSI¹ ». On peut opposer le même argument à la thèse de la qualification d'engagement unilatéral de volonté avancée par des auteurs tels que le Pr Latil². D'autres auteurs ont également proposé la qualification de « licence virtuelle préexistante³ » dont tout tiers peut bénéficier, mais qui n'est guère plus convaincante. En effet, à la suite des Pr Stoffel-Munck⁴ et Caron⁵, nous considérons que la qualification à retenir est celle de la stipulation pour autrui.

6. La qualification de stipulation pour autrui en doctrine— La stipulation pour autrui est définie comme « la convention par laquelle l'une des parties (le stipulant) fait promettre à l'autre (le promettant) l'accomplissement d'une prestation au profit d'un tiers (le bénéficiaire)⁶ ». Dans le cas des licences FRAND, le stipulant est l'organisme de normalisation, l'ETSI, le promettant est le titulaire du BEN et le bénéficiaire est le tiers qui aspire à être licencié pour pouvoir commercialiser ses produits sur le marché. Cette figure contractuelle, très connue en droit des assurances, est régie par les articles 1205 et suivants du Code civil. Les implications de cette qualification ont donné lieu à de riches débats en doctrine, en premier lieu quant à la portée de l'engagement du tiers bénéficiaire. La licence FRAND constitue-t-elle pour lui une option qu'il peut simplement lever pour que le contrat se forme envers lui⁷ ? Faut-il considérer que le bénéficiaire a un droit direct contre le promettant, lui permettant de demander en justice l'exécution forcée du contrat⁸ ? Nous pensons qu'il est sage de faire une synthèse de ces deux analyses : le tiers bénéficiaire de la licence FRAND dispose effectivement d'une option qu'il peut lever pour solliciter la négociation puis la conclusion d'une licence FRAND et, si besoin, il peut en plus exercer une action en exécution forcée contre le promettant qui cherche à esquiver son engagement. Cette réflexion nous amène à soulever la question suivante : si le bénéficiaire peut exercer une action en justice, le promettant qui verrait son brevet utilisé sans son accord peut-il exercer une action en contrefaçon ? En actualisant la réflexion du Pr Caron et à la suite de l'affaire *Huawei* de la CJUE⁹, une cohérence dans le régime attaché à l'action en contrefaçon du promettant apparaît. En effet, du fait de la stipulation pour autrui, le promettant ne peut engager d'action en contrefaçon contre le bénéficiaire de bonne foi — en

¹ P. Stoffel-Munck, *L'engagement de consentir des licences FRAND : l'exemple de l'ETSI*, *ibid.*, spéc. p. 120 et suiv..

² A. Latil, *Contrefaçon de brevets essentiels à une norme : les conditions de l'abus de position dominante précisées*, *JCP E* 2015.1454.

³ F. Bourguet et A. Vivès- Albertini, *Normalisation et droits de propriété intellectuelle : la difficile cohabitation : Propriétés intellectuelles* n°44, sept. 2012, n° 44, p. 298.

⁴ P. Stoffel-Munck, *L'engagement de consentir des licences FRAND : l'exemple de l'ETSI*, *ibid.*, spéc. p. 121 et suiv..

⁵ C. Caron, *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)*, *op. cit.*.

⁶ G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, PUF, 11^e éd., 2016, p. 991, V° Stipulation pour autrui.

⁷ Opinion de P. Stoffel Munck dans *L'engagement de consentir des licences FRAND : l'exemple de l'ETSI*, *ibid.*, spéc. p. 122.

⁸ Opinion de C. Caron dans *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)*, *ibid.*, spéc. § 14.

⁹ Cf. *supra*, point 3 de notre mémoire. CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*.

revanche, le bénéficiaire de mauvaise foi peut être poursuivi en contrefaçon. Or, la CJUE a élaboré dans son arrêt *Huawei* un « code de bonne conduite¹ », pouvant légitimer ou au contraire qualifier d'abusive une action en contrefaçon, et qui permet aussi de déceler la bonne foi du promettant comme du bénéficiaire. Une autre question découlant de la stipulation pour autrui a été posée par le Pr Borghetti² : quels sont les tiers qui peuvent bénéficier de la stipulation pour autrui ? À l'issue d'une réflexion très riche, il arrive à la conclusion que tout dépend de la formulation de l'engagement entre le titulaire de BEN et l'organisme de normalisation. Plus particulièrement, dans le cadre de l'ETSI, il conclut que l'article 6.1 de l'ETSI IPR Policy reconnaît « a “right to be granted a license on FRAND terms and conditions” only to manufacturers of end-user devices, and not to all operators of the production chain, including component makers³ », étant précisé que les promettants peuvent, d'eux même, se rapprocher de ces derniers pour obtenir une licence.

Enfin, dans le cadre de l'ETSI et du droit français, il faut signaler l'importance de la conformité avec le Code de la propriété intellectuelle de l'engagement du promettant envers l'ETSI. En effet, l'article L. 613-8 *in fine* dispose : « Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ». Le Pr Stoffel-Munck considère que cette disposition pourrait continuer un obstacle à la qualification de stipulation pour autrui⁴. Une autre limite à la stipulation pour autrui se trouverait, selon le Pr Raynard, dans l'indétermination du prix de la licence⁵ — argument que le Pr Dhenne résume de la sorte : « L'analogie ainsi faite avec le mécanisme de la stipulation pour autrui prévu par l'article 1205 du Code civil impliquerait la promesse de conclure un contrat – la licence aux termes FRAND – avec des tiers, et non une prestation comme le dispose l'article 1205. En l'absence de méthode de déterminabilité du prix de la redevance dans l'engagement ETSI, le breveté ne pourrait cependant s'engager qu'à négocier de bonne foi⁶ ». La qualification de stipulation pour autrui, si elle apparaît la plus adéquate à l'engagement FRAND, laisse cependant subsister des interrogations : reste à savoir ce que la jurisprudence internationale apporte comme réponse.

7. La qualification de stipulation pour autrui en jurisprudence— La jurisprudence ne s'est pas beaucoup attardée sur la question de l'engagement du titulaire de BEN envers l'organisme de normalisation. En effet, dans un premier temps, elle s'est plus intéressée aux licences FRAND sous l'angle du droit de la concurrence : l'intérêt pour le fondement contractuel est relativement récent. La

¹ M. Dhenne, Fasc. 4786, *Brevets essentiels et licences "FRAND"*, *op. cit.*, § 20.

² J.-S. Borghetti, I. Nikolic et N. Petit, *FRAND licensing levels under EU law*, *op. cit.*.

³ J.-S. Borghetti, I. Nikolic et N. Petit, *FRAND licensing levels under EU law*, *ibid.*, spéc. p. 41.

« Un “droit de se voir octroyer une licence aux termes et conditions FRAND” uniquement aux fabricants d'appareils destinés aux utilisateurs finaux, et non à tous les opérateurs de la chaîne de production, y compris les fabricants de composants ».

⁴ P. Stoffel-Munck, *L'engagement de consentir des licences FRAND : l'exemple de l'ETSI*, *ibid.*, spéc. p. 122.

⁵ J. Raynard, *Licence FRAND : à la recherche de l'essentiel*, *Propriété Industrielle* n° 7-8, juill.-août 2019, comm. 33, spéc. § 7.

⁶ M. Dhenne, Fasc. 4786, *Brevets essentiels et licences "FRAND"*, *ibid.*, spéc. § 17.

première décision française à évoquer la question de l'engagement contractuel dans le cadre des licences FRAND date de 2020¹. Cette affaire témoigne d'une procédure internationale complexe. Dans un premier temps, Philips, titulaire de BEN anglais, a assigné TCL en contrefaçon devant le juge anglais. TCL a ensuite joué de l'engagement contractuel de Philips envers l'ETSI pour assigner les deux devant le juge français en exécution forcée de la promesse de licence FRAND. TCL arguait que le juge français était compétent du fait de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I bis², permettant d'assigner au domicile de l'un des codéfendeurs — or l'ETSI est domiciliée en France. Dans leurs moyens, TCL et l'ETSI relèvent que l'engagement du titulaire d'un BEN à l'égard de l'ETSI constitue une stipulation pour autrui — ce qui leur permet de conclure à un rapport étroit entre l'ETSI et Philips, permettant d'assigner ce dernier devant le juge français, dans le respect des conditions de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I bis. Le juge français, s'il retient sa compétence, ne se prononce pas explicitement sur la qualification de stipulation pour autrui. Cependant, il semble incidemment la valider, lorsqu'il rappelle, d'une part, que l'accord d'adhésion et les règles de l'ETSI en matière de droits de propriété intellectuelle sont régies par le droit français et, d'autre part, que l'ETSI et Philips « sont liées par un rapport si étroit » que cela fonde sa compétence au vu de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I bis.

Quid de la jurisprudence étrangère ? Ainsi que le relève le Pr Latil³, certains juges américains, notamment dans l'affaire *Apple c/ Motorola*⁴, ont admis l'existence d'un contrat entre le titulaire de BEN et l'organisme de normalisation. Dans d'autres affaires américaines, comme *FTC c/ Qualcomm*⁵ au contraire, le juge écarte le fondement contractuel pour ne réfléchir qu'en termes de droit de la concurrence — ce que la doctrine n'apprécie pas⁶. En matière de jurisprudence internationale, il faut surtout citer l'affaire anglaise *Unwired Planet*⁷. Dans cette affaire, la société Unwired Planet (entre autres), titulaire de BEN et engagée auprès de l'ETSI, a été confrontée à une commercialisation des produits de Huawei (entre autres) mettant en œuvre son BEN — s'en est suivie une action en contrefaçon, à la suite de quoi Huawei a sollicité la conclusion d'une licence FRAND. Nous n'apprécierons pour l'instant que le regard qu'a porté le juge anglais sur la nature

¹ TJ Paris, 6 fév. 2020, *TCL c/ Philips*, n° 19/02085.

² Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; article 8.1: « 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 ».

³ A. Latil, *Contrefaçon de brevets essentiels à une norme : les conditions de l'abus de position dominante précisées*, *op. cit.*, spéc. p. 37.

⁴ W.D. of Wisconsin, 10 août 2012, *Apple Inc. v. Motorola Mobility Inc.*, 11-cv-178-bbc.

⁵ Court of Appeals for the Ninth Circuit, 11 août 2020, *FTC v. Qualcomm*, No. 19-16122, D.C. No. 5:17-cv-00220-LHK

⁶ J. Raynard, *Licence FRAND - Le juge anglais livre sa lecture de l'engagement du donneur de licence sur brevets essentiels. Regard d'un juriste français, Propriété industrielle* n° 11, nov. 2020, comm. 6, spéc. § 4.

⁷ *Unwired Planet* : High Court of Justice [2017] EWHC 711 ; Court of Appeal, London, UK [2018] EWCA Civ 2344 ; United Kingdom Supreme Court, 26 août 2020, [2020] UKSC 37.

contractuelle de l'engagement du titulaire de BEN envers l'ETSI. Il est intéressant de pouvoir retracer la réflexion du juge anglais, depuis la décision de la High Court de 2017 jusqu'à celle de la Supreme Court en 2020. En première instance, le juge anglais a mené une réflexion très fouillée sur la nature de l'engagement à partir des articles du Code civil et de comptes-rendus d'éminents Professeurs de droit civil français, tels que le Pr Fauvarque-Cosson et le Pr Libchaber¹. Après avoir pesé les éléments en présence, la High Court conclut finalement au point 139 : « I accept Prof Fauvarque-Cosson's analysis and find that the doctrine of “*stipulation pour autrui*” applies to the FRAND undertaking and renders it enforceable by third parties² ». Dans les arrêts suivants, la question de l'engagement envers l'ETSI ne sera plus discutée : les arrêts de la Court of Appeal n'en feront pas même mention. L'arrêt de la Supreme Court tiendra pour acquise la position retenue en première instance, énonçant simplement au point 8 de son arrêt que l'engagement crée une stipulation pour autrui. Au vu de l'ampleur de l'affaire, on peut regretter que la Supreme Court ne fouille pas à son tour les arguments en présence comme l'a fait la High Court. Le Pr Raynard regrette que le juge anglais ne tire pas plus de conséquences de l'application du droit français à l'ETSI — alors même qu'elle en rappelle l'application. Dans les mots de l'auteur : « le droit français, avec ses acteurs, juges avocats et universitaires, se voit dépossédé d'une thématique industrielle dont la régulation lui était pourtant promise ! ». L'auteur adresse également une critique à la jurisprudence française qui est « très en retrait³ » sur la scène internationale. Nous partageons la frustration du Pr Raynard : l'occasion d'exporter le droit français et renforcer son attractivité internationale par le biais de l'ETSI semble aujourd'hui manquée par l'ordre juridique français. Cependant, se pourrait-il que l'affaire *TCL*⁴ donne un nouvel élan au juge français, notamment du fait des implications de cet arrêt sur sa compétence ? C'est ce que nous allons maintenant étudier en nous intéressant aux règles applicables au litige FRAND.

§ 2 — Les règles applicables au litige FRAND

Le contentieux que nous avons présenté jusqu'ici semble se présenter en des termes simples ; cependant, il est sujet à de nombreux facteurs de complication. En effet, pour présenter le litige, nous n'avons pour l'instant évoqué le cas où le titulaire du BEN engage en premier une action en contrefaçon. Or, en pratique, cette hypothèse n'est pas systématique et connaît des éléments de

¹ High Court of Justice, 2017, *Unwired Planet*, *ibid.*, § 108 et suiv..

² « J'accepte l'analyse du professeur Fauvarque-Cosson et je conclus que la doctrine de la “*stipulation pour autrui*” s'applique à l'engagement FRAND et le rend exécutoire par des tiers ».

³ J. Raynard, *Licence FRAND : à la recherche de l'essentiel*, *op. cit.*, spéc. § 5.

⁴ *Cf. supra*, même paragraphe.

complication, ce qui a des implications directes sur la désignation du juge compétent (A) et la portée de la compétence (B).

A. Les juges compétents¹

8. Le juge compétent en matière de brevets— L'étude des licences FRAND en droit international privé révèle un paradoxe : la territorialité du droit de brevet se heurte à l'internationalité du litige. Au vu de l'importance du secteur des télécoms dans le monde, une même technologie aura vocation à être utilisée dans de nombreux pays. Or, à ce jour, il n'existe pas de titre de brevet mondial, et les échecs communautaires ainsi que les difficultés actuelles de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) montrent à quel point il est difficile pour les États de s'accorder sur un titre de brevet couvrant plusieurs États. En conséquence, dans les litiges FRAND, les portefeuilles de brevet en cause sont très fournis et internationaux — par exemple : affaire *Unwired Planet*², 276 BEN couvrant 42 pays ; affaire *LG c/ Conversant*³, 2 000 brevets dont 1 200 déclarés comme BEN ; 700 BEN dans l'affaire *Huawei*⁴ ; 11 469 familles de brevets dans l'affaire *TCL v. Ericsson*⁵. Ainsi, *quid* du juge compétent ? Comme l'ont relevé les Pr Galloux et Azéma⁶, en l'absence d'un titre de brevet unitaire couvrant plusieurs territoires, la compétence du juge est déterminée par les règles de droit international privées. Or, en matière de brevets, le consensus aujourd'hui est que le contentieux de l'inscription ou de la validité du brevet relève de la compétence exclusive du juge de l'enregistrement du titre. Cette compétence exclusive est consacrée dans le règlement Bruxelles I bis, à l'article 24.4, alinéa 1. Cependant, la validité des brevets n'est pas la seule en cause dans le cadre des licences FRAND : en effet, les parties discutent également de la question préalable de l'essentialité du brevet à la norme. Puisque l'absence d'essentialité du brevet n'a pas pour conséquence d'invalider le brevet, *quid* du juge compétent ? Nous pensons que l'obstacle de la territorialité prend ici fin, surtout au vu de la méthode suivie pour refuser ou non l'essentialité du brevet. En effet, il ne s'agit que de vérifier que le brevet, quel qu'il soit, correspond à la norme arrêtée par l'organisme de normalisation : la démarche est objective et ne fait pas intervenir la loi étrangère. De ce fait, nous pensons que tout juge saisi peut examiner l'essentialité du brevet sans enfreindre la compétence exclusive d'un autre juge. Quelques arrêts⁷ français attestent de notre position : dans des affaires mettant

¹ Sauf indication contraire, nous raisonnerons ici à partir du droit européen et de ses règlements : en effet, bien qu'ils ne soient pas toujours applicables, le corps de règles cohérent qu'il forme nous offre un champ de réflexion plus riche.

² *Unwired Planet*, *ibid.*.

³ CA Paris, 16 avril 2019, *LG c/ Conversant*, RG 15/17037.

⁴ CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*

⁵ C.D. Cal., 22 déc. 2017, *TCL v. Ericsson*, 8:14-cv-00341- JVS-DFM et 2:15-CV-02370 JVS-DFMx.

⁶ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, § 1907 et suiv..

⁷ TGI Paris, 17 avril 2015, *LG c/ Conversant* RG 14/14124 et TGI Paris, 30 oct. 2015, RG 13/06691.

en cause des brevets européens, le juge ne s'est pas restreint à l'analyse de l'essentialité sur la partie française du brevet, mais s'est prononcé sur l'entier brevet européen.

Quid de l'action en contrefaçon ? Nous avons évoqué plusieurs affaires où le titulaire du BEN exerce une action en contrefaçon contre le licencié aspirant. Pour de telles actions, l'article 24.4 du règlement Bruxelles I bis susmentionné ne nous est d'aucune aide, étant donné qu'il s'applique « en matière d'inscription ou de validité des brevets » — il ne vise pas la contrefaçon. L'arrêt *GAT*¹ de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a confirmé cette analyse, en excluant la contrefaçon de la compétence exclusive du juge de l'enregistrement² du titre de propriété intellectuelle. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la détermination du juge compétent. Comme l'ont relevé les Pr Galloux et Azéma³, il faut distinguer selon que l'action en contrefaçon est exercée au pénal ou au civil. En effet, l'action pénale est soumise à la « solidarité des compétences législatives et juridictionnelles⁴ ». Ce principe, appliqué à l'action en contrefaçon de brevet, signifie que le juge compétent est celui du lieu où l'infraction pénale de contrefaçon a été commise, et dont les lois ont vocation à s'appliquer — étant entendu qu'un titre de brevet doit exister au lieu de la contrefaçon. Il y a donc une coïncidence entre l'État ayant octroyé le brevet, la loi applicable et le juge compétent. Il est intéressant de relever que, dans le cadre de l'action civile de contrefaçon, on retrouve au niveau de la loi applicable le principe d'application de la loi gouvernant le titre de brevet dont la violation est invoquée — soit la *lex loci protectionis*, aujourd'hui consacrée à l'article 8 du règlement Rome II⁵. Cependant, la matière civile ne bénéficie pas de la solidarité des compétences. Ainsi, pour continuer à répondre à notre question initiale de savoir quel est le juge compétent en matière de contrefaçon, nous raisonnerons à partir du règlement Bruxelles I bis. En vertu de celui-ci, plusieurs chefs de compétence sont envisageables. Le chef de compétence général de l'article 4.1 désignant le tribunal du domicile du défendeur est applicable. Dans les chefs de compétence spéciaux, sont applicables celui de l'article 7.2 désignant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire et celui de l'article 8.1, désignant le tribunal du domicile de l'un des défendeurs, s'ils sont plusieurs. Il convient de rappeler que l'acte de

¹ CJCE, 13 juill. 2006, *GAT*, C-4/03, ECLI:EU:C:2006:458. Autre arrêt du même jour avec la même solution, CJCE 13 juill. 2006, *Roche Nederland*, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458. Voir aussi CJCE 15 nov. 1983, *Duijnsteet*, 288/82, ECLI:EU:C:1983:326, affirmant déjà le « caractère restrictif » de la compétence exclusive contenu à l'article 16.4 de la Convention de Bruxelles de 1968 (contenu correspondant aujourd'hui à celui l'article 24.4 du règlement Bruxelles I bis) : *cf.* points 22 à 25 de l'arrêt.

² Pour une critique de cette jurisprudence, voir : M.-É. Ancel, *L'arrêt GAT (13 juill. 2006), une occasion manquée pour la défense de la propriété industrielle en Europe*, *Rev. Commun. com. électronique*, mai 2007, étude n° 10 (en faveur d'une analyse plus fine, distinguant entre l'action en contrefaçon et celle en déclaration de non-contrefaçon) ; B. Hess, T. Pfeiffer et P. Schlosser, *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, C.H. Beck, 2008, spéc. § 818 (critique de la « super torpedo law suit » créée par l'arrêt *GAT*, à la défaveur des titulaires de droits de propriété intellectuelle).

³ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, spéc. § 1908 et 1909.

⁴ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, *ibid.*, § 1908.

⁵ Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

contrefaçon ne peut être caractérisé que là où la protection du titre de brevet existe : ainsi, si le juge du brevet n'est pas nécessairement celui saisi, il faut en revanche qu'il existe un titre de brevet là où la contrefaçon est survenue. Enfin, si la doctrine¹ a tendance à considérer que l'action en contrefaçon peut être fragilisée du fait de l'annulation du brevet par voie d'exception, il faut ici relever que, dans le cadre du litige FRAND, le défendeur à l'action attaquera en premier lieu le caractère essentiel du brevet, puis la validité. Or, dans les arrêts que nous avons précédemment étudiés, il apparaît que lorsque le juge se prononce sur l'absence d'essentialité, il s'arrête là et dit ne pas avoir lieu à examiner la validité des brevets en cause. Étant donné que, comme nous l'avons démontré, le juge de l'essentialité n'est pas nécessairement celui de la validité ; ainsi, dans une hypothèse où le juge saisi pour la demande de contrefaçon n'est pas celui de la validité du brevet, il pourra par le même temps statuer sur le caractère essentiel du brevet, sans avoir à surseoir à statuer pour attendre la réponse du juge de la validité. À l'issue de notre analyse, il apparaît que le titulaire de BEN dispose d'un large choix de juridictions pour attirer l'utilisateur de BEN en justice. À tous ces chefs de compétence doivent s'ajouter ceux qui peuvent être actionnés par l'utilisateur aspirant à être licencié.

9. Le juge compétent en matière de conclusion de licences FRAND— Jusqu'ici, nous avons présenté beaucoup de cas où le titulaire de BEN est le premier à introduire une action contre un tiers utilisant son brevet sans son autorisation. Cependant, il est tout à fait possible que le tiers, aspirant à bénéficier d'une licence FRAND, exerce une action contre le titulaire de BEN. Nous continuerons de raisonner par rapport au droit européen et son règlement Bruxelles I bis. Avant de nous pencher sur la question de la compétence spéciale, nous rappelons que, dans le contentieux des licences FRAND, le *forum rei* est disponible — y compris en cas de pluralité de défendeurs, ainsi que le spécifie l'article 8.1. Il est intéressant de relever que cette disposition a été mise en cause dans la récente affaire *TCL c/ Philips*², dans laquelle était assignée l'ETSI en plus du titulaire du BEN. Outre l'ETSI, on pourrait très bien envisager d'autres parties pouvant être saisies de manière opportuniste, pour se tourner vers un juge plutôt qu'un autre en fonction de leurs intérêts. Par exemple, les parties pourraient assigner des associations : *pro* titulaires de BEN, *IP Europe* ; *pro* utilisateurs de BEN, *Fair Standards Alliance* — pourvu qu'elles arrivent à passer le test exigeant de l'article 8.1, qui fait mention d'un « rapport si étroit ». Classiquement, pour déterminer la compétence spéciale, il faut d'abord envisager la nature de l'action : est-elle délictuelle ou contractuelle ? La question est ici légitime : il n'existe pas de contrat entre le tiers aspirant à être licencié et le tiers. Dans de tels cas, la qualification de *culpa in contrahendo* est souvent utilisée. Elle s'entend de « la faute que commet, dans la phase précontractuelle, l'une des parties en

¹ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle, ibid.*, § 1910. Voir aussi H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 6^e édition 2018, LGDJ, § 122.

² TJ Paris, 6 fév. 2020, *TCL c/ Philips, op. cit.*

pourparlers par ses manœuvres déloyales¹ ». Aujourd'hui, en droit européen, le *culpa in contrahendo* est de nature délictuelle² et relève donc de l'article 7.2 du règlement Bruxelles II bis. Pour autant, à la suite du Pr Treppoz³, nous considérons que « L'analogie avec le *culpa in contrahendo* n'est pourtant pas parfaite » : en effet, ainsi que nous l'avons démontré, la possibilité pour le tiers de solliciter le titulaire du BEN pour la conclusion d'une licence FRAND lui est reconnue du fait qu'il est bénéficiaire de la stipulation pour autrui conclue entre le titulaire et l'organisme de normalisation. Or, nous savons que, depuis l'arrêt *Jakob Handte*⁴, la CJCE, devenue CJUE, considère qu'il y existe une relation contractuelle lorsque les parties sont liées par un engagement « librement assumé d'une partie envers l'autre⁵ » : dans la configuration de la licence FRAND, cet engagement librement assumé existe entre le titulaire du BEN et l'organisme de normalisation. Nous considérons donc que l'action est de nature contractuelle, soumise de ce fait à l'article 7.1 du règlement Bruxelles I bis. Il convient maintenant de préciser que notre figure contractuelle ne correspond à aucun cas d'application spéciale de l'article 7.1.b : la règle générale du a° désignant le juge « du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande » aura donc vocation à s'appliquer.

Les difficultés de mise en œuvre de cette disposition sont connues. Elles résultent de l'interprétation de cette disposition donnée par la CJCE dans deux arrêts : *Tessili*⁶ et *de Bloos*⁷. Selon ces derniers, il faut dans un premier temps identifier l'obligation dont la violation est alléguée, puis déterminer la loi applicable au contrat, qui permettra d'identifier le lieu d'exécution de l'obligation violée, lieu désignant le juge compétent. Nous tenterons d'appliquer cette jurisprudence au contentieux des licences FRAND — en raisonnant à partir de l'ETSI. Dans notre hypothèse, le tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui se fonde sur le contrat entre l'ETSI et le titulaire de BEN pour forcer ce dernier à conclure la licence FRAND. L'obligation violée est l'engagement que contient la stipulation pour autrui. En vertu de l'article 12 de l'annexe VI du Règlement de procédure de l'ETSI, on sait que la loi française est applicable à la stipulation pour autrui — ce qui, nous le pensons, correspond à un choix de loi au sens de l'article 3 du règlement Rome I⁸. Ainsi, il revient à la loi française de déterminer quel est le lieu d'exécution de la stipulation pour autrui ; or, il n'existe pas de règle particulière en la matière. Au vu de la nature de la stipulation pour autrui, on peut penser que celle-ci se réalise au domicile de l'entreprise titulaire du BEN, qui fournit la prestation caractéristique en faisant bénéficier le tiers de la stipulation

¹ G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° *Culpa in contrahendo*.

² Pour la loi applicable, article 12 du règlement Rome II. Extension de la qualification retenue sur le terrain du conflit de lois aux règles sur la compétence en vertu du considérant 7 du règlement Rome II.

³ E. Treppoz, *Licence FRAND : regard européen*, op. cit..

⁴ CJCE, 17 juin 1992, *Jakob Handte*, C-26/91, ECLI:EU:C:1992:268.

⁵ CJCE, 17 juin 1992, *Jakob Handte*, *ibid.*, § 15.

⁶ CJCE, 6 oct. 1976, *Tessili*, 12-76, ECLI:EU:C:1976:133.

⁷ CJCE, 6 oct. 1976, *de Bloos*, 14-76, ECLI:EU:C:1976:134.

⁸ Règlement N° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

pour autrui ; cependant, en l'absence de disposition légale et de jurisprudence, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Il est intéressant de relever qu'à ce jour, la seule affaire française ayant évoqué le fondement contractuel, *TCL c/ Philips*¹, ne s'est pas du tout intéressée au fondement de l'article 7.1.a et s'est uniquement fondée sur l'article 8.1 — bien plus pratique à utiliser et laissant place à moins de débats. Maintenant que nous avons envisagé le juge compétent en matière de conclusion de la licence FRAND, il nous reste à aborder la question de la compétence en matière d'atteinte au droit de la concurrence.

10. Le juge compétent en matière d'atteinte au droit de la concurrence— Enfin, il nous faut envisager une dernière hypothèse où le tiers aspirant à être licencié exercerait une action contre le titulaire du BEN : dans le cas où il engagerait sa responsabilité sur le fondement du droit de la concurrence en réponse à une action en contrefaçon de la part du titulaire du BEN. On sait que, pour que l'attitude soit qualifiée d'abus de position dominante, il faut d'abord vérifier les conditions posées par l'arrêt *Huawei*² de la CJUE. Traditionnellement, les actions fondées sur le droit de la concurrence sont qualifiées de délictuelles³.

Cependant, à l'instar du Pr Treppoz⁴ nous nous interrogeons sur le point de savoir si ces actions pourraient aussi être qualifiées de contractuelle dans le cadre des licences FRAND. Il convient de s'appuyer sur la jurisprudence récente *Wikinghof*⁵, se trouvant dans la continuité de la jurisprudence *Brogstter*⁶. Au point 33 de l'arrêt *Wikinghof*, la CJUE énonce : « lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d'une obligation imposée par la loi, et qu'il n'apparaît pas indispensable d'examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s'imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l'action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle ». Il semblerait que la CJUE conditionne la nature délictuelle de l'action à la nécessité ou non d'analyser le contrat. Or, dans le contentieux des licences FRAND, il est nécessaire de se référer au contrat engageant le titulaire du BEN envers l'organisme de normalisation. Cependant, une telle solution est-elle réellement souhaitable ? Ainsi que le note le Pr Treppoz⁷, elle serait susceptible de générer des actions torpilles, portant sur la localisation du rapport contractuel selon l'article 7.1.a du règlement Bruxelles I bis, comme nous l'avons précédemment exposé.

¹ TJ Paris, 6 fév. 2020, *TCL c/ Philips*, *op. cit.*.

² CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*.

³ Pour la loi applicable, article 6 du règlement Rome II. Ici encore, extension de la qualification retenue sur le terrain du conflit de lois aux règles sur la compétence en vertu du considérant 7 du règlement Rome II.

⁴ E. Treppoz, *Licence FRAND : regard européen*, *Revue Lamy de la concurrence*, *op. cit.*.

⁵ CJUE, 24 nov. 2020, *Wikinghof*, C-59/19, ECLI:EU:C:2020:950.

⁶ CJUE, 13 mars 2014, *Brogstter*, aff. C-548/12, ECLI:EU:C:2014:148.

⁷ E. Treppoz, *Licence FRAND : regard européen*, *Revue Lamy de la concurrence*, *ibid.*.

Il ne reste qu'à attendre que la CJUE soit saisie d'une telle question pour trancher — cependant, les actions mettant en cause le droit de la concurrence dans le cadre des licences FRAND se font plus rares. Après avoir étudié les nombreuses règles de compétence applicables au contentieux des licences FRAND selon le droit européen, il convient de faire une synthèse de nos propos et d'étendre notre réflexion.

11. Synthèse sur la compétence : multiplication et discordance— Si nous avons commencé par évoquer la territorialité attachée au droit de brevet comme posant problème par rapport à l'internationalité du litige des licences FRAND, il nous semble finalement que cette remarque a pu être relativisée à travers nos propos. En revanche, nous avons identifié d'autres facteurs de complications, bien plus sérieux — notamment la pluralité de juges compétents. Il convient de préciser que, bien que nous ayons raisonné par rapport aux règlements européens, ce phénomène est commun à tout système de droit international privé mis en œuvre pour régir le contentieux des licences FRAND — cela découle de la particularité de ce dernier, qui permet de se fonder sur au moins trois types de compétence : le droit de brevet, le contrat et le droit de la concurrence. Chacune de ces catégories présente des subtilités et des sous-catégories, pouvant laisser place à d'autres juges compétents. En plus de ces compétences spéciales s'ajoutent des compétences générales telles que le domicile du ou des défendeurs, voire la nationalité¹ des parties. Ce phénomène de multiplication des juges compétents s'inscrit dans ce que le Pr Gaudemet-Tallon identifie comme « l'irrésistible ascension des conflits de juridictions² », dont la « cause première et primordiale [... est] la multiplication et des juridictions et des chefs de compétence³ ». Plus loin, elle précise : « Multiplication des juridictions, mais surtout multiplication des chefs de compétence et règles complexes sont donc les principales causes techniques de l'essor des conflits de juridictions et des contentieux y afférents⁴ » et met en garde contre les « graves difficultés⁵ » que cela engendre.

Nous avons choisi d'étudier les critères de compétence des juges par rapport au droit européen du fait que ce dernier présente un corps cohérent de règles, ce qui nous offre un champ de réflexion concret. En effet, il faut ici relever que tel n'est pas le cas de tous les ordres juridiques — il aurait été vain et même impossible de tous les présenter. Ainsi, un avertissement est de rigueur : si les solutions que nous

¹ Par exemple, les articles 14 et 15 du Code civil pourraient être mobilisés en dehors des règlements européens — bien que peu probable.

² H. Gaudemet-Tallon, *L'irrésistible ascension des conflits de juridictions*, dans M.-É. Ancel *et. ali.* (dir.), *Mélanges en l'honneur du Professeur Bertrand Ancel*, *op. cit.*.

³ H. Gaudemet-Tallon, *L'irrésistible ascension des conflits de juridictions*, dans M.-É. Ancel *et. ali.* (dir.), *Mélanges en l'honneur du Professeur Bertrand Ancel*, *ibid.*, p. 742.

⁴ H. Gaudemet-Tallon, *L'irrésistible ascension des conflits de juridictions*, dans M.-É. Ancel *et. ali.* (dir.), *Mélanges en l'honneur du Professeur Bertrand Ancel*, *ibid.*, p. 745.

⁵ H. Gaudemet-Tallon, *L'irrésistible ascension des conflits de juridictions*, dans M.-É. Ancel *et. ali.* (dir.), *Mélanges en l'honneur du Professeur Bertrand Ancel*, *ibid.*, p. 743.

avons présentées sont valables dans l'Union européenne lorsque les règlements européens s'appliquent¹, elles ne le seront pas pour d'autres ordres juridiques. Or, si les États membres de l'Union européenne sont influents dans le secteur des télécoms, des États tiers tels que les États-Unis, la Chine, et maintenant le Royaume-Uni, le sont également — voire davantage. Le contentieux des licences FRAND sera donc souvent localisé en dehors de l'Union européenne — à moins que d'autres affaires telles que *TCL* ne surviennent : le domicile de l'ETSI en France aurait pour effet de ramener le contentieux devant le juge français et de rendre applicables les règlements européens au litige. En tout état de cause, l'absence d'harmonisation des règles de compétence complexifie plus encore le contentieux des licences FRAND et ouvre la voie aux parties pour diverses stratégies procédurales — encore plus si l'on s'intéresse à la portée de la compétence des différents juges pouvant être saisis par les parties, que nous allons maintenant étudier. Nous restreindrons nos développements à la portée de la compétence du juge de la licence FRAND, sans nous attarder sur celle du juge du brevet ou de la concurrence, dont l'examen nous éloignerait du cœur de notre sujet.

B. La portée de la compétence du juge

12. Interrogations sur la portée de la compétence du juge — Lorsque les parties saisissent le juge afin qu'il les aide à conclure une licence FRAND, dans quelle mesure peut-il intervenir ? En raisonnant de manière fidèle à la tradition de forte territorialité du brevet, une réponse s'impose : pour la conclusion et la détermination du contenu de la licence, dont les redevances, le juge national devrait limiter sa compétence aux brevets nationaux en cause dans le contentieux. Pour autant, demander aux parties de conclure des licences pays par pays en fonction de leurs titres de brevet paraît irréaliste compte tenu de l'ampleur des portefeuilles de brevet — tant au vu du nombre de BEN que des divers États qu'ils recouvrent. La licence mondiale serait-elle la solution alors ? Un problème survient immédiatement : celui de l'harmonie internationale des solutions. En effet, si chacun des juges compétents octroie une portée mondiale à la licence, des décisions contradictoires sont à prévoir, sans que les parties puissent ensuite trouver une solution. Or, au vu de ce que nous avons présenté précédemment, on sait qu'il y a beaucoup de juges potentiellement compétents. En vertu des règlements européens, on compte au moins deux juges compétents pour la conclusion et la détermination du contenu de la licence : celui du *forum rei* et celui du *forum contractus*. Ensuite, comme on l'a suggéré plus haut, en dehors des règlements européens, en fonction de l'ordre juridique à partir duquel on raisonne, d'autres compétences peuvent être retenues — sans compter la concurrence du juge du brevet. En effet, au vu du présupposé de

¹ *N.B.*: l'application des règlements européens est souvent conditionnée, sauf pour les compétences exclusives et les clauses attributives de juridiction, au domicile du défendeur, qui doit se trouver sur le territoire d'un État membre — d'où l'importance de la domiciliation de l'ETSI en France.

territorialité des brevets, il n'est pas exclu que le juge du brevet se considère comme compétent pour se prononcer sur la licence FRAND au cas où une des parties le lui demande — nous doutons que l'autre partie soulève alors la question de la compétence du juge. Par exemple, dans l'affaire *Unwired Planet*¹, en première instance, la High Court, juge du brevet, ne s'est pas interrogée sur sa compétence pour se prononcer sur la licence FRAND. Ainsi, le risque de contradiction entre décisions grandit avec le nombre de juges compétents. En abordant la question de la portée de la compétence du juge, le contentieux FRAND révèle toute sa complexité : absence de règles claires, critères de compétence discordants en fonction des ordres juridiques, et contentieux où les demandes des parties sont enchevêtrées, mêlant questions afférentes aux brevets, à la concurrence et au droit des contrats. Face à un tel imbroglio, il apparaît sage de prescrire une approche mesurée de la portée du juge. L'analyse de M. Greenbaum² est ici tout à fait pertinente : l'auteur propose que les juges acceptent de limiter leur compétence en déterminant une licence FRAND territoriale et non mondiale. Cependant, l'auteur introduit une dose de pragmatisme et prévoit que : « the parties will litigate a FRAND dispute in major markets, and then by settlement extend analogous royalty rates to other jurisdictions less central to their business³ » — cette stratégie nous semble correspondre à la réalité des affaires du secteur des télécoms⁴.

Cependant, cette approche nous laisse en partie insatisfaits. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés ci-dessus est contrainte par la dérive de la pratique internationale, l'absence de coordination des chefs de compétence internationale et l'ambition universelle de certains juges. Si l'on fait abstraction de tous ces vices, il nous paraît qu'un juge est effectivement bien placé pour se prononcer sur les termes d'une licence mondiale : le juge compétent en vertu de l'engagement conclu entre l'organisme de normalisation et le titulaire de BEN. En effet, fort de cet engagement, ce juge est compétent pour aider le titulaire de BEN et l'utilisateur du BEN à conclure une licence FRAND. Il est en position de neutralité par rapport aux brevets en cause, sa compétence est objective au vu du contrat conclu — ses décisions seraient donc difficilement remises en cause par d'autres juges ensuite. Par hypothèse donc, ce juge est le seul bien placé à déterminer les termes d'une licence FRAND mondiale — nous encourageons donc les juges à contempler davantage l'étendue de leur compétence au lieu de se revendiquer compétents dans l'ignorance les uns des autres. À la suite de cette remarque, on ne peut qu'applaudir le juge français pour avoir retenu sa compétence en tant que juge du contrat dans le cadre

¹ *Unwired Planet*, *op. cit.*.

² E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, 94 Wash. L. Rev. 1085, 2019.

³ E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *ibid.*, spéc. p. 1124, note de bas de page n° 201. « Les parties vont effectuer un contentieux FRAND sur les principaux marchés, puis, par voie de transaction, étendre des taux de redevances analogues à d'autres juridictions moins centrales à leurs activités ».

⁴ En ce sens, American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, 2008, spéc. § 221, Rep. n.4 ; « les litiges multinationaux se terminent souvent lorsque le demandeur remporte une action sur le plus grand marché du défendeur ».

du litige *TCL c/ Philips*¹. Nous espérons pour la suite que le juge français affirmera avec plus d'ardeur sa compétence en tant qu'elle découle du domicile français de l'ETSI², et qu'il tire toutes les conséquences de la stipulation pour autrui conclue avec les titulaires du BEN. Si la solution *TCL* du juge français nous paraît à ce jour la mieux fondée et la plus prometteuse, nous regrettons qu'elle soit assez isolée, comme le prouve d'ailleurs le récent arrêt *Unwired Planet*³.

13. L'affaire anglaise *Unwired Planet*— Dans l'affaire *Unwired Planet*, le juge anglais s'est prononcé pour la première fois sur la portée de sa compétence. Il s'est estimé compétent pour fixer un taux de redevance mondial, ne s'en tenant pas aux seuls brevets nationaux en cause — il a donc déterminé les termes d'une licence mondiale et non nationale. Il convient de relever que le juge américain avait proposé une démarche similaire dans quelques arrêts, mais dans une moindre ampleur⁴, et sans que cette approche devienne systématique⁵. Nous avons brièvement présenté plus haut les grands traits de l'affaire *Unwired Planet*⁶. Nous ajouterons ici que, si *Unwired Planet* encourageait compétence du juge anglais pour se prononcer sur une licence mondiale, Huawei la déniait, au motif que le juge anglais viendrait imposer une licence sans pouvoir vérifier la validité de tous les BEN en cause — ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l'État qui a délivré le titre. Dans les mots du Pr Raynard, « Une telle compétence viendrait *de facto* ériger le juge anglais comme le tribunal international ou mondial du *licensing* dans l'industrie mondiale des télécommunications⁷ ». Il convient de relever que, depuis la décision de la High Court, la faculté pour le juge anglais d'octroyer une licence mondiale n'a pas été remise en cause. En première instance, l'honorable juge Birss relève : « [Unwired Planet] would regard country by country licensing as madness. A worldwide licence would be far more efficient⁸ », et plus loin, « The real inefficiency of country by country licensing is the effort required to negotiate and agree so many different licences and then to keep track of so many different royalty calculations and

¹ TJ Paris, 6 fév. 2020, *TCL c/ Philips*, *op. cit.*...

² Ce qui aurait pour conséquence de mettre la France sur le devant de la scène en matière de licences FRAND — ce qui répond à la critique que nous avons adressée en cœur avec le Pr Raynard : *cf. supra*, point 7 de notre mémoire.

³ *Unwired Planet*, *op. cit.*..

⁴ Notamment, C.D. Cal. *TCL*, 21 déc. 2017, *TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, SACV 14-341 JVS(DFMx), mais décision annulée par la suite pour d'autres motifs.

⁵ Compétence restreinte aux brevets nationaux dans : E.D. Tex., 18 mars 2019, *Optis Wireless Technology, LLC et al. v. Huawei Technologies Co. Ltd. et al.*, 2:17-CV-00123-JRG.

⁶ *Cf. supra*, point 7 de notre mémoire.

⁷ J. Raynard, *Licence FRAND - Le juge anglais livre sa lecture de l'engagement du donneur de licence sur brevets essentiels. Regard d'un juriste français*, *op. cit.*, spéc. § 1.

⁸ High Court of Justice, 2017, *Unwired Planet*, *ibid.*, § 543. « [Unwired Planet] considérerait les licences pays par pays comme une folie. Une licence mondiale serait bien plus efficace ».

payments. No rational business would do this if it could be avoided¹ ». À partir de ce constat, la High Court cherche à rendre légitime le fait que le juge anglais puisse déterminer une licence mondiale. La Court of Appeal² approuve ensuite la High Court dans sa décision. Enfin, la Supreme Court³ clôture l'affaire par un arrêt très riche, qui confirme et étaye les solutions de première instance et d'appel. Dans son arrêt, deux points ressortent clairement. Le premier porte sur l'interprétation contractuelle de l'engagement du titulaire de BEN à l'ETSI, sur lequel la Supreme Court fonde sa compétence pour délivrer des licences mondiales⁴. Le second s'attache à prouver que la souveraineté des autres États n'est pas entravée : de fait, le juge anglais énonce que le nombre de brevets en cause empêche de s'intéresser à leur validité et que, d'autre part, il est toujours possible que l'utilisateur du BEN conteste ultérieurement le brevet devant le juge compétent une fois la licence conclue — étant précisée que cette dernière peut être modifiée si besoin⁵. Forte de ces arguments, la Supreme Court énonce à son tour que le juge anglais peut déterminer les conditions, y compris les redevances, pour une licence FRAND mondiale.

Cette solution a été reçue de manière nuancée par les auteurs. En premier lieu, il faut relever que Lord Neuberger a approuvé cette solution, la percevant comme un premier essai pragmatique pour résoudre un litige complexe⁶. Cependant, la critique de M. Greenbaum⁷ relativise cet enthousiasme : l'auteur relève que la solution *Unwired Planet* est vaine et ne vainc pas la territorialité, dans la mesure où le juge anglais réserve la contestation de la validité du brevet État par État. Selon l'auteur, est ainsi démontrée « the futility of efforts to restrain a tenacious FRAND litigant from pursuing jurisdiction-by-jurisdiction litigation⁸ ». De son côté, le Pr Raynard⁹ approuve le contenu de l'arrêt de la Supreme Court, mais regrette que le juge anglais n'ait pas donné plus d'importance à l'application du droit français¹⁰. D'autre part, il relève que la Supreme Court « adhère au postulat, non débattu, et grandement discutable, selon lequel le juge de l'État de délivrance a compétence exclusive pour statuer sur la validité et la

¹ High Court of Justice, 2017, *Unwired Planet*, *ibid.*, § 544. « La cause réelle de l'inefficacité de l'octroi de licences pays par pays est l'effort requis pour négocier et convenir de tant de licences différentes, ainsi que pour suivre autant de calculs et de paiements de redevances. Aucune entreprise rationnelle ne ferait cela si cela pouvait être évité ».

² Court of Appeal, London, 2018, *Unwired Planet*, *ibid.*.

³ United Kingdom Supreme Court, 26 août 2020, *Unwired Planet*, *ibid.*.

⁴ United Kingdom Supreme Court, 26 août 2020, *Unwired Planet*, *ibid.*, spéc. § 8 à 14 et § 58.

⁵ United Kingdom Supreme Court, 26 août 2020, *Unwired Planet*, *ibid.*, spéc. § 60 à 64.

⁶ Lord D. Neuberger à la conférence de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 22 fév. 2021, *FRAND Disputes : Court Jurisdiction vs ADR*.

⁷ E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*, spéc. p. 1124 et suiv..

⁸ E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *ibid.*, p. 1125. « La futilité des efforts pour empêcher un plaideur FRAND tenace de poursuivre un litige juridiction par juridiction ».

⁹ J. Raynard, *Licence FRAND - Le juge anglais livre sa lecture de l'engagement du donneur de licence sur brevets essentiels. Regard d'un juriste français*, *op. cit.*, spéc. § 4.

¹⁰ Cf. *supra*, point 7 de notre mémoire.

contrefaçon de brevets nationaux¹ ». Or, comme le relève l’auteur, la compétence exclusive du juge du brevet en matière de contrefaçon de brevets n’est pas évidente et est même fautive dans le cadre du droit européen, ainsi que nous l’avons démontré plus tôt. Cette position de la Supreme Court témoigne du fait que, dans le contentieux international du brevet et des licences FRAND, les règles de compétence ne sont pas harmonisées entre États, ou bien mal comprises, ce qui ouvre la voie à des incohérences complexifiant la résolution du contentieux. À cela, il faut ajouter que, bien que le juge anglais fonde la possibilité d’octroyer une licence FRAND mondiale sur l’engagement contractuel de Unwired Planet à l’ETSI, il ne s’est pas questionné sur sa propre compétence — le juge était saisi en tant que juge du brevet et non juge du contrat². Face à la demande des parties de les aider à conclure une licence FRAND, il aurait dû chercher à savoir s’il était effectivement compétent pour ce faire — soit en vertu des règles de compétence applicables, soit en vertu d’un éventuel accord procédural des parties. Il convient de préciser que Huawei avait soulevé une exception de *forum non conveniens* au profit du juge chinois, que le juge anglais repousse³, au motif que le juge chinois n’est pas bien placé pour entendre le litige — sans toutefois exposer clairement les critères de compétence en vertu desquels le juge anglais est, lui, mieux placé. Nous critiquons le manque de rigueur du juge, ainsi que son manque de prudence, qui ouvre la porte à tous les excès des parties : *forum shopping*, ruée vers le tribunal, ou encore actions torpilles.

Section 2— Les travers du contentieux judiciaire international

FRAND

Dans un premier temps, notre étude nous a menés à constater qu’une pluralité de juges est compétente pour un litige FRAND, et que certains pourraient potentiellement s’arroger le pouvoir de déterminer les conditions mondiales d’une licence FRAND, comme l’a récemment effectué le juge anglais. Nous avons aussi pu constater que l’absence de coordination internationale sur la portée de la compétence des différents juges, notamment le juge du brevet, ce dont les parties profitent pleinement pour élaborer leurs stratégies procédurales, visant à épuiser la partie adverse et la mener vers une

¹ J. Raynard, *Licence FRAND - Le juge anglais livre sa lecture de l’engagement du donneur de licence sur brevets essentiels. Regard d’un juriste français*, *op. cit.*, spéc. § 1. Voir aussi le § 53 de United Kingdom Supreme Court, 26 août 2020, *Unwired Planet*, *ibid.*.

² En ce sens, § 90 de United Kingdom Supreme Court, 26 août 2020, *Unwired Planet*, *ibid.* : « The English courts have jurisdiction to rule upon whether the UK patents in suit are valid and have been infringed, and also have jurisdiction to rule on the contractual defence relied upon by the implementers based upon the true meaning and effect of the irrevocable undertaking the SEP owners have given pursuant to the ETSI regime » ; « Les tribunaux anglais sont compétents pour décider si les brevets britanniques en cause sont valides et ont été violés, et sont également compétents pour statuer sur la défense contractuelle invoquée par les exécutants sur la base du vrai sens et de l’effet de l’engagement irrévocable des propriétaires de BEN ont donné conformément au régime ETSI ».

³ United Kingdom Supreme Court, 26 août 2020, *Unwired Planet*, *ibid.*, § 92 et suiv., spéc. § 96 à 98.

transaction (§ 1). Face à ce phénomène, il se pose la question de savoir si le droit international privé du contentieux judiciaire dispose des outils pour atténuer ces difficultés, et s'ils sont efficaces dans le contentieux des licences FRAND (§ 2).

§ 1— Les stratégies procédurales des parties

Entre course au tribunal et *forum shopping*, la concurrence entre les juridictions est aujourd'hui exacerbée (A), ce qui donne lieu à un contentieux complexe, insoluble et donc très insatisfaisant en pratique. Le paroxysme des travers du contentieux des licences FRAND est atteint avec les décisions portant sur *anti-suit injunctions* et les *anti-anti-suit injunctions*, litige très actuel que nous étudierons dans le détail (B).

A. La concurrence des juridictions

14. L'attrait des juridictions : aspects procéduraux— Il convient de rappeler que, au vu de tout ce qu'on a dit, le titulaire de BEN aura tendance à saisir le juge d'une action en contrefaçon. Or, dans de telles actions, l'enjeu pour le titulaire est de prouver la contrefaçon et d'empêcher qu'elle continue : les règles de preuve et de mesures conservatoires auxquelles les tribunaux ont recours sont primordiales. Sur ce point, les juridictions des États membres de l'Union européenne sont bien placées¹ : en vertu du règlement Bruxelles I bis, le juge compétent au fond peut toujours prendre les mesures provisoires et conservatoires nécessaires, même si elles doivent être réalisées dans un autre État membre. Ce pouvoir est doublé d'une grande efficacité du fait de la facilité de circulation qui est reconnue à ces jugements, ainsi que le montre l'article 2.a, alinéa 2. Il faut encore mentionner la compétence spéciale en matière de mesures provisoires et conservatoires de l'article 35, qui permet une économie procédurale en rendant possible la saisine du *forum loci* de la mesure provisoire ou conservatoire — qu'importe qu'il ne soit pas compétent sur le fond. Ces règles bénéficient en plus de l'efficacité du règlement 1206/2001² sur l'obtention de preuves. Enfin, les juridictions des États membres disposent de mesures conservatoires et provisoires très avantageuses. Par exemple, la France présente l'attrait de la saisie-contrefaçon, et l'Allemagne a mis en place une procédure en contrefaçon distincte de l'action en validité très efficace³.

¹ Voir, sur ces points : H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, *op. cit.*, § 327 et suiv. et § 401 à 402. Voir aussi : D. Bureau et H. Muir Watt, *Droit international privé, Tome I- Partie générale*, 4^e édition 2017; PUF, § 150 à 151.

² Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

³ J.-F. Gaultier, *Quelques aspects pratiques des contentieux FRAND*, *op. cit.*, p. 123.

D'autre part, nous pensons que les juridictions des États membres de l'Union européenne sont attrayantes à la fois pour l'exploitant du BEN et leur titulaire du fait de l'ensemble cohérent des règles de compétence mis en place par les règlements européens, que nous avons détaillé plus tôt dans notre étude¹. Il convient de préciser que de nombreux sièges sociaux d'acteurs du secteur des télécoms se trouvent sur le territoire de l'Union européenne, par exemple aux Pays-Bas, au Luxembourg ou encore en Irlande — autant de juges qui pourront être saisis comme *forum rei*.

Les règles de droit européen excluent certaines pratiques, notamment les *anti-suit injunctions*, ou le *forum non conveniens*², qui sont en revanche disponibles en dehors des États membres : en Chine, aux États-Unis, et, à la suite du *Brexit*, au Royaume-Uni. Ces outils sont efficaces et rendent les juridictions qui les pratiquent attractives pour le titulaire du BEN ou son utilisateur, selon la configuration du litige. Par exemple, ainsi que le relève Me Gaultier³, aux États-Unis, les fabricants, utilisateurs de BEN, ont développé une pratique consistant à saisir le juge pour effectuer une action déclaratoire tendant à reconnaître le droit à une licence sur les BEN mis en œuvre et à en définir le montant des redevances, doublée d'une *anti-suit injunction* pour se prémunir contre une action en contrefaçon. En fonction de leurs besoins donc, les parties trouveront attrayante la juridiction leur offrant le plus grand arsenal procédural — en plus, les parties prendront en compte dans leur stratégie procédurale les arguments pouvant être soulevés au fond.

15. L'attrait des juridictions : argumentation au fond — Certaines juridictions offrent une plus grande palette d'arguments au fond à l'une ou l'autre des parties du litige. Ainsi, les titulaires de BEN pourraient être dissuadés de saisir les juridictions européennes au vu des avantages sur l'argumentation au fond que peuvent en tirer les utilisateurs de BEN, aspirant à être licenciés. En effet, ces derniers ont vocation à bénéficier de nombreuses dispositions protectrices, en demande comme en défense. En premier lieu, le droit de la concurrence européen est un argument fort qui peut incriminer le titulaire de BEN en position d'abus. Un autre argument tient aux droits fondamentaux, très protégés dans l'Union européenne, tant par les traités fondamentaux et la Charte des droits fondamentaux que par le biais de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. Théoriquement, le titulaire du BEN jouit aussi de droits fondamentaux, notamment son droit de propriété sur le brevet, mais on le voit mal l'opposer alors qu'il a conclu un engagement avec un organisme de normalisation pour conclure une licence FRAND — sauf dans le cas où il cherche à obtenir une *anti anti-suit injunction*⁴. En revanche, l'utilisateur du BEN, aspirant à être licencié, dispose de plusieurs arguments. Par exemple, il pourrait

¹ Cf. *supra*, points 8 à 10 de notre mémoire

² Sur ces deux notions, voir : H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, *op. cit.*, § 85 et 86.

³ J.-F. Gaultier, *Quelques aspects pratiques des contentieux FRAND*, *op. cit.*, spéc. p. 124.

⁴ Cf. *infra*, point 19 de notre mémoire.

bloquer les tentatives d'épuisement procédural du titulaire du BEN en mobilisant ses droits fondamentaux procéduraux ; il pourrait encore revendiquer une entrave à la libre-circulation des biens, des capitaux ou encore des services. Dans la continuité de ce dernier fondement, il est tout à fait envisageable que, pour échapper aux négociations d'une licence FRAND, les utilisateurs de BEN argumentent l'épuisement du droit de brevet¹, ce dernier étant reconnu dans l'Espace Économique Européen depuis l'arrêt *Centrafarm*² de la CJUE³ — étant précisé que certains États en dehors de l'Union européenne reconnaissent aussi l'épuisement du droit de brevet⁴.

Il faut en plus prendre en considération la portée qu'un juge peut accorder à sa compétence — à ce propos, les juridictions du Royaume-Uni, malgré le *Brexit*, semblent être en très bonne posture. En effet, à la suite de l'arrêt *Unwired Planet*, tout laisse à penser que le juge anglais a grandement renforcé l'attractivité de son for dans le cadre du contentieux de licences FRAND, en s'arrogeant la capacité d'octroyer des licences mondiales. Ces dernières représentent sont un facteur d'attractivité pour les titulaires de BEN principalement : en effet, les utilisateurs aspirant à bénéficier d'une licence FRAND auront tendance à préférer des licences territoriales. De la sorte, ils peuvent contester plus facilement le caractère essentiel des brevets en cause — ce qui peut changer significativement le contenu de la licence, notamment quant aux taux de redevances. À la suite de notre exposé des critères pouvant attirer l'une ou l'autre des parties devant une juridiction, il convient maintenant de tirer un constat général quant au contentieux des licences FRAND.

16. Constat général : *forum shopping*, course au tribunal et actions torpilles— Dans le contentieux étudié, deux parties se disputent les termes d'une ou plusieurs licences FRAND couvrant plusieurs BEN et plusieurs territoires. Or, à la disposition des parties se trouvent plusieurs juges compétents sur différents fondements, disposant tous d'un arsenal judiciaire propre pour renforcer l'efficacité de leur compétence — *anti-suit injunctions*, mesures provisoires et conservatoires, *etc.*. Sur la discussion au fond, chacun de ces juges propose également des spécificités pouvant attirer l'une ou l'autre des parties au litige — épuisement du droit de brevet, droits fondamentaux, détermination d'une licence mondiale, *etc.*. Les parties élaborent leur stratégie procédurale en fonction de leurs intérêts, ce qui peut parfois les amener vers des juridictions inhabituelles. Ainsi que le relève Me Gaultier⁵, lors du passage de la 3G à la

¹ À ce sujet, voir : J. Azéma et J.-C. Galloux, *Propriété industrielle*, *op. cit.*, § 142.

² CJUE, 31 oct. 1974, *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Sterling Drug Inc*, C-15/74, ECLI:EU:C:1974:114.

³ Pour un exemple d'affaire mettant en cause une licence FRAND où l'épuisement du droit de brevet a été soulevé : CA Paris, 16 avr. 2019, *Sté Conversant c/ Sté LG Electronics France*, *op. cit.* ; OLG Düsseldorf, 30 mars 2017, *Sisvel c/ Haier*, aff. I- 15 U 66/15.

⁴ À ce sujet : P. Kamina, *Un an de droit anglo-américain*, *Comm. com. électr.*, fév. 2021, chronique. Les États-Unis et l'Australie connaissent l'épuisement du droit de brevet ; en revanche, à la suite du *Brexit*, il apparaît que la doctrine de l'épuisement des droits ne sera plus pratiquée par le juge anglais.

⁵ J.-F. Gaultier, *Quelques aspects pratiques des contentieux FRAND*, *ibid.*, spéc. p. 125.

4G, beaucoup de contentieux ont pris place devant les juridictions d'Inde, du Brésil, de la Russie, ou encore de l'Argentine. On peut aussi ajouter les juridictions japonaises et australiennes, que l'on voit apparaître dans certaines procédures internationales complexes.

Profitant de la faculté de *forum shopping*, une même partie peut saisir plusieurs juges en même temps : par exemple, dans la récente affaire *Lenovo*¹, la société IP Com avait engagé en parallèle une action en contrefaçon au Royaume-Uni et une action en référé en France. Une autre stratégie procédurale connue réside dans les actions torpilles : une partie saisit un juge d'une question ralentissant le procès et bloquant les autres procédures — par exemple, si la question de la validité d'un brevet est soulevée, le juge saisi doit surseoir à statuer en attendant la décision du juge de l'État ayant délivré le brevet, qui bénéficie d'une compétence exclusive². Également, une partie peut tenter de prendre de court l'autre partie en l'assignant devant une juridiction, comme ce fut le cas dans l'affaire *TCL*³ : TCL a assigné Philips en France par le biais du domicile français de l'ETSI — à noter, l'affaire est maintenant transigée et l'ETSI ne fait pas partie du protocole transactionnel, ce qui souligne l'aspect opportuniste de la mise en cause de l'ETSI devant le juge français. Enfin, pour aggraver le tout, ce contentieux est très rapide⁴, à l'image des technologies qu'il met en cause. Cette course aux tribunaux a pour but de déstabiliser l'adversaire. Le but de cet épuisement procédural est de pousser la partie adverse à transiger — ce qui la met dans une position de faiblesse dans les négociations qui s'en suivent, mais encore, ainsi que le remarque Me Gaultier, transiger renvoie comme « message aux autres titulaires de brevet que l'entreprise [est] une proie facile⁵ ». Parmi toutes les stratégies procédurales à la disposition des parties, l'une d'entre elles nous apparaît particulièrement efficace, tout en cristallisant les dérives du contentieux judiciaire international des licences FRAND : les *anti-suit injunctions*.

B. La manipulation des *anti-suit injunctions*

17. La notion d'*anti-suit injunction*— Une *anti-suit injunction* peut être définie comme une interdiction faite « à un justiciable d'entamer ou de poursuivre un litige parallèle dans une ou plusieurs autres juridictions⁶ ». Les origines de cette pratique remontent au XV^e siècle en Angleterre : leur *ratione loci* était limitée jusqu'au XIX^e siècle. À partir de cette date, les juges anglais les ont prononcées pour

¹ Affaire *Lenovo*, procédure en France : TGI Paris 8 nov. 2019, RG19/59311 (ord. référé) et CA Paris 3 mars 2020, RG 19/21426.

² Cf. *supra*, point 8 de notre mémoire.

³ Cf. *supra*, point 7 de notre mémoire. TJ Paris, 6 fév. 2020, *TCL c/ Philips*, *op. cit.*.

⁴ Pour un exemple, voir le rappel de procédure effectué dans l'affaire *Lenovo* par la Cour d'appel : CA Paris 3 mars 2020, *ibid.*. Également, cf. *supra*., point 6 de l'introduction de notre mémoire.

⁵ J.-F. Gaultier, *Quelques aspects pratiques des contentieux FRAND*, *ibid.*, spéc. p. 124.

⁶ J. L. Contreras et M. A. Eixenberger, *The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation*, *Cambridge Handbook of Technical Standardization Law - Patent, Antitrust and Competition Law*, éd. 2017, Forthcoming.

l'Écosse, l'Irlande, les colonies britanniques et enfin, le reste du monde. Ces injonctions ont séduit d'autres pays de *Common law* : notamment les États-Unis, du fait de leur système fédéral — par la suite, ils n'ont pas non plus résisté à la tentation de les prononcer pour l'étranger¹. Plus récemment, et en dehors des systèmes de *Common law*, la Chine a ordonné des injonctions anti-procès, dans le cadre de contentieux concernant les licences FRAND qui plus est².

En revanche, les *anti-suit injunctions* ne sont pas admises dans la plupart des pays de tradition civiliste — en effet, cette pratique est perçue comme étant peu respectueuse des principes de droit international privé, du fait que l'on « [exige] du défendeur [...] qu'il se désiste d'une procédure étrangère », ce qui est une « interférence du for dans le fonctionnement du service public étranger de la justice³ ». L'Union européenne refuse de donner effet aux *anti-suit injunctions* lorsque ses règlements s'appliquent⁴ — en particulier le règlement Bruxelles I bis. La CJCE a affirmé ce refus dans deux arrêts : l'arrêt *Turner*⁵ en 2004, et l'arrêt *West Tankers*⁶ en 2009⁷. L'interdit européen des injonctions anti-procès est très fort, et affermi par la position convergente de la presque totalité des États membres — hormis les juridictions anglaises jusqu'au *Brexit*. Pour autant, cet interdit n'atténue pas le recours de la pratique aux *anti-suit injunctions*, notamment dans le contentieux des licences FRAND. En effet, comme on l'a expliqué précédemment, ces injonctions représentent un grand enjeu dans la stratégie procédurale des parties. Au vu de la concurrence exacerbée des juridictions, l'obtention de cette mesure peut couper court à certaines stratégies procédurales adverses. Ainsi, nous allons maintenant nous intéresser dans le détail à l'utilisation des *anti-suit injunctions* dans le contentieux des licences FRAND.

18. *Anti-suit injunctions* et litige FRAND— Le problème du contentieux international des licences FRAND réside dans l'absence de coordination internationale des chefs de compétence, ainsi que la multiplicité de ces derniers — ce qui laisse trop de place aux stratégies procédurales des parties. Ainsi, les *anti-suit injunctions* pourraient-elles aider à résoudre les problèmes que connaît ce contentieux, ou bien ne sont-elles qu'une stratégie procédurale de plus pour les parties ? Le Pr Contreras et M. Eixenberger⁸ considèrent que ce sont de « valuable tools for containing litigation costs and avoiding

¹ À la suite de l'arrêt *Cole v. Cunningham* de la Supreme Court ; US Supreme Court, *Cole v. Cunningham*, 133 U.S. 107 (1890).

² Affaires *Conversant c/ Huawei, Interdigital c/ Xiaomi et Ericsson c/ Samsung*.

³ D. Bureau et H. Muir Watt, *Droit international privé, Tome I- Partie générale, op. cit.*, § 155-2..

⁴ À ce sujet, voir : H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, *Compétence et exécution des jugements en Europe, op. cit.*, § 86.

⁵ CJCE, 27 avril 2004, *Turner*, C-159/02, ECLI:EU:C:2004:228.

⁶ CJCE, 10 fév. 2009, C-185/07, *West Tankers*, ECLI:EU:C:2009:69.

⁷ *N.B.* : cette affaire concerne les *anti-suit injunctions* assurant l'efficacité d'une convention d'arbitrage.

⁸ J. L. Contreras et M. A Eixenberger, *The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation, op.cit.*.

inconsistent and incompatible outcomes across jurisdictional borders¹ ». Effectivement, en théorie, le fait qu'une juridiction prononce une injonction anti-procès à partir de critères objectifs permettrait de venir mettre de l'ordre dans le contentieux international. La pratique des *anti-suit injunctions* par le juge américain semble plaider en la faveur de cette pratique : en effet, il a une approche méthodique et réfléchie des *anti-suit injunctions*, les accordant au cas par cas et en fonction de critères établis. Pour appuyer notre propos, et à la suite du Pr Contreras et M. Eixenberger², nous allons évoquer deux affaires : *Microsoft c/ Motorola*³, *Vringo c/ ZTE*⁴. Dans l'affaire Microsoft, le juge américain a prononcé une *anti-suit injunction* sur demande de Microsoft, utilisateur du BEN, à l'encontre de Motorola, titulaire du BEN. En l'espèce, les juges américain et allemand avaient été saisis concomitamment, par Microsoft et Motorola respectivement. Alors que le juge allemand, saisi sur une question de contrefaçon des BEN de Motorola, enjoignait Microsoft de retirer ses produits du marché, le juge américain a été sollicité sur le fondement contractuel de l'engagement du titulaire de brevet. Pour faire obstacle aux mesures ordonnées par le for allemand, Microsoft a sollicité du juge américain une *anti-suit injunction*, qui lui a été accordée. Pour ce faire, le juge américain a conduit un test en plusieurs étapes, dont les éléments décisifs étaient les suivants : les parties à l'instance américaine et allemande étaient les mêmes et, d'autre part, pour résoudre le cas allemand, il fallait dans tous les cas s'intéresser à la rupture du contrat par Motorola. La décision a ensuite été maintenue en appel. Dans l'affaire *Vringo*, les faits sont inversés : Vringo, titulaire du BEN, a ici sollicité une *anti-suit injunction* contre ZTE, utilisateur du BEN. Ce dernier avait engagé une action fondée sur le droit de la concurrence devant les tribunaux chinois, tandis que Vringo s'était présenté devant les tribunaux américains en se fondant sur la violation du *non-disclosure agreement* (NDA) conclut entre les deux parties pour conduire des négociations de licences FRAND. Dans le cadre de cette dernière action, le titulaire du BEN a cherché à obtenir une *anti-suit injunction*, que le juge lui a refusée — les critères du test n'étaient pas remplis : le juge américain a cette fois considéré que la résolution du problème de droit qui lui était exposé n'était pas nécessaire pour résoudre celui auquel le juge chinois était confronté. De ce fait, il n'existait pas de raison pour ordonner une telle injonction.

Il existe cependant des affaires où les juges octroyant des injonctions anti-poursuites semblent être biaisés — parce qu'ils cherchent à aider les entreprises nationales, ou encore favoriser leur for par rapport aux autres. Le juge américain n'y fait pas exception, comme le montre l'affaire *TCL c/ Ericsson*⁵.

¹ J. L. Contreras et M. A Eixenberger, *The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation*, *ibid.*. « Des outils précieux pour contenir les frais de justice et éviter des résultats incohérents et incompatibles entre les frontières juridictionnelles ».

² J. L. Contreras et M. A Eixenberger, *The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation*, *ibid.*.

³ W.D. Wash., 11 août 2013, *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, C10-1823JLR.

⁴ S.D.N.Y., 3 juin 2015, *Vringo, Inc. v. ZTE Corp.*, 14-cv-4988 (LAK).

⁵ C.D. Cal., 29 juin 2015, *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktienbolaget LM Ericsson et al.*, 8:14-cv-00341-JVS-DFM.

L'utilisateur du BEN, TCL, engage une action aux États-Unis contre Ericsson, le titulaire du BEN, reprochant à ce dernier une rupture de l'engagement d'accorder des licences FRAND conclut avec l'ETSI. De manière préventive, TCL a demandé au juge américain de lui octroyer une *anti-suit injunction* afin qu'Ericsson n'intente pas d'action en contrefaçon contre lui aux États-Unis ou à l'étranger. Le juge américain, suivant toujours le même test, accorde l'injonction de manière partielle — ne la prononçant que pour l'étranger et non les États-Unis. Cette décision était justifiée par le fait que les brevets américains en cause n'étaient pas des BEN, contrairement à ceux qui se trouvaient à l'étranger ; de ce fait, l'*anti-suit injunction* ne les concernait pas. Bien que cette solution soit motivée, il paraît néanmoins calculateur pour le juge américain de prononcer une injonction seulement pour les fors étrangers et non états-uniens. La jurisprudence chinoise en la matière fait preuve d'un même un même favoritisme national, comme le révèlent trois affaires tranchées entre 2019 et 2020, évoquées par le Pr Dhenne¹ : *Conversant c/ Huawei*², *Interdigital c/ Xiaomi*³ et *Ericsson c/ Samsung*⁴. Dans toutes celles-ci, les sociétés chinoises utilisatrices de BEN, Huawei, Xiaomi et Samsung, ont sollicité du juge chinois des injonctions *anti-suit*⁵ contre le titulaire du BEN, qui avait par ailleurs engagé une action en contrefaçon à l'étranger. Afin de prononcer des mesures de préservation de l'acte, le juge chinois avancera des éléments similaires à ceux que retiennent les juges américains, tels que l'identité des parties au litige, le chevauchement de l'objet des affaires, ou encore l'ordre des procédures. Pour autant, certains arguments apparaissent moins convaincants et plus indulgents pour la société chinoise ayant sollicité la mesure — par exemple, dans l'affaire *InterDigital*, le juge chinois a reproché à la partie adverse d'avoir « manqué de respect » à la procédure en cours devant lui en allant saisir le juge à l'étranger. Outre le risque de favoritisme national, les injonctions anti-procès peuvent également s'avérer dangereuses si l'on considère en plus la portée de la compétence. En effet, maintenant que le Royaume-Uni a retrouvé le pouvoir d'octroyer des *anti-suit injunctions*, et au vu de sa jurisprudence *Unwired Planet*⁶ très ambitieuse, il est tout à fait possible d'imaginer une stratégie procédurale où une partie saisit le juge anglais pour se prononcer sur une licence mondiale, tout en lui demandant une *anti-suit injunction* préventive de tout procès de l'autre partie. D'autre part, les injonctions anti-procès ne sont pas internationalement admises — en effet, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, les pays de tradition civiliste ainsi que l'ensemble

¹ M. Dhenne, Fasc. 4786, *Brevets essentiels et licences "FRAND"*, *op. cit.*, § 12.

² Supreme People's Court of the People's Republic of China, 28 août 2020, *Huawei Technology Co. LTD. v. Conversant Wireless Licensing SARL*. Pour une traduction non officielle, voir : <https://patentlyo.com/media/2020/10/Huawei-V-Conversant-judgment-translated-10-17-2020.pdf>.

³ Supreme People's Court of the People's Republic of China, 23 sept. 2020, *Xiaomi Communication Technology Co. LTD. et al. v. Inter Digital, Inc. et al.*. Pour une traduction non officielle, voir : <https://patentlyo.com/media/2020/10/Huawei-V-Conversant-judgment-translated-10-17-2020.pdf>.

⁴ *Samsung Electronics Co., Ltd. et al. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, (2020) E 01 Zhi Min Chu No. 743. Pour un retour sur cette affaire : <https://patentlyo.com/patent/2021/04/moving-toward-injunctions.html>.

⁵ Aussi appelées « mesures de préservation » de l'acte en Chine.

⁶ Cf. *supra*, point 13 de notre mémoire.

des États membres de l'Union européenne n'admettent pas une telle pratique, en raison du fait qu'elle heurte la souveraineté des autres États¹ ainsi que les droits fondamentaux des parties. Face à ces divergences internationales, on peut craindre que les parties cherchent à instrumentaliser ces injonctions. En effet, dans le cas où une juridiction ordonne une *anti-suit injunction*, il sera très simple de les neutraliser : elles n'auront qu'à saisir une autre juridiction compétente et qui n'admet pas cette pratique pas pour remettre en question la décision précédente — ce qui risque de ralentir le contentieux FRAND. Or, la pratique nous montre que ces stratégies procédurales sont très fréquentes : en effet, un important contentieux des *anti anti-suit injunction* se développe.

19. Le contentieux des *anti anti-suit injunctions*—Pour commencer à aborder ce sujet, il est intéressant de noter que les juges prononçant des *anti anti-suit injunctions* ne sont pas uniquement des pays qui refusent la pratique des *anti-suit injunctions*. En effet, dans le cadre de l'affaire *Ericsson c/ Samsung*², si une partie du contentieux s'est développée en Chine, le versant états-unien nous intéresse : le juge américain a ignoré l'*anti-suit injunction* prononcée par le juge chinois à l'encontre d'Ericsson pour lui accorder une injonction *anti anti-suit*³. Pour autant, il faut noter que l'octroi par les États-Unis d'une *anti anti-suit injunction* n'est pas systématique et est effectuée au vu d'un test mené par le juge américain⁴. Pour être autorisée, il faut que l'injonction étrangère ne rentre pas dans les critères suivants : « (1) frustrate a policy of the forum issuing the injunction; (2) be vexatious or oppressive; (3) threaten the issuing court's *in rem* or *quasi in rem jurisdiction*; or (4) cause prejudice or offend other equitable principles⁵ ». La pratique des *anti anti-suit injunctions* a surtout été développée devant les États refusant les injonctions anti-procès — majoritairement civilistes. Dans l'affaire allemande *Nokia c/ Daimler*⁶, le juge américain a octroyé une injonction anti-procès au candidat à la licence FRAND, interdisant le titulaire du BEN d'exercer des actions à son encontre dans d'autres juridictions. Nonobstant cette injonction, Nokia, le titulaire du brevet, se présente devant le juge allemand afin qu'il lui délivre une injonction anti anti-poursuite, qui lui est accordée. Pour ce faire, le juge se fonde en grande partie sur le droit de propriété qu'exerce le

¹ On peut aujourd'hui appréhender les implications pour le Royaume-Uni. En effet, sa possibilité retrouvée d'octroyer des *anti-suit injunctions* combinée à l'ambitieuse portée de sa compétence depuis l'arrêt *Unwired Planet*, il est facile d'imaginer que le juge anglais devienne le for de prédilection des litiges portant sur des licences FRAND, au détriment d'autres juridictions tout aussi légitimes à se prononcer dans le cadre du litige.

² *Samsung Electronics Co., Ltd. et al. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, <https://patentlyo.com/patent/2021/04/moving-toward-injunctions.html>, *ibid.*.

³ E.D. Tex., 11 janv. 2021, *Ericsson Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 2:20-CV-00380-JRG, 6.

⁴ E.D. Tex., 11 janv. 2021, *Ericsson Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, *ibid.*, § 6 à 7.

⁵ E.D. Tex., 11 janv. 2021, *Ericsson Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, *ibid.*, § 6. « (1) contrevenir à une politique du for qui délivre l'injonction; (2) être vexatoire ou oppressif; (3) menacer la compétence *in rem* ou *quasi in rem* du tribunal d'émission; ou (4) causer un préjudice ou enfreindre d'autres principes équitables ».

⁶ LG München I, 7 nov. 2019, *Nokia c/ Daimler*, aff. 21 O 9333/19 et 21 O 9512/19.

titulaire sur son brevet : « le droit des brevets est un droit exclusif [...], *de facto* sans valeur si le titulaire du brevet est privé de la possibilité de faire valoir son droit exclusif¹ ». Plus loin, le juge énonce : « le droit exclusif comprend également le pouvoir du titulaire du brevet de décider si et, dans l'affirmative, contre qui il applique son droit exclusif et contre qui non. Une injonction anti-poursuite intervient de manière significative dans ce droit² ».

L'apport de la jurisprudence française au contentieux des injonctions anti anti-procès est très intéressant : nous allons nous intéresser à la récente affaire *Lenovo et Motorola c/ IPCom*³. Lenovo et Motorola sollicitaient une licence FRAND à IPCom : après l'échec des négociations, les sociétés américaines Lenovo et Motorola ont demandé au juge américain des *anti-suit injunctions* afin d'empêcher IPCom d'exercer contre elles des actions en contrefaçon. Cependant, le titulaire du BEN les prend de court puisque, avant même que le juge américain ne rende sa décision, il introduit devant le juge des référés français une action pour faire empêcher Lenovo et Motorola de vendre les produits mettant en œuvre les BEN et pour obtenir à leur encontre une *anti anti-suit injunction*. Nous approuvons la solution que le juge français a rendue, tant en référé qu'en appel. En premier lieu, pour retenir sa compétence, le juge français a élégamment fait appel à l'article 46 alinéa 2 du Code de procédure civile : du fait que *l'anti-suit injunction* ordonnée par le juge américain prive le titulaire de BEN d'exercer une action en contrefaçon pour défendre la partie française de son brevet européen, un dommage probable en résulte, ce qui suffit pour rendre compétent le juge français. À l'inverse d'une pratique courante en matière de licences FRAND, développée notamment par le juge anglais⁴, il est heureux que le juge français n'ait pas fondé sa compétence sur le titre de brevet, qui n'aurait pas lieu d'être en l'espèce — puisque n'est pas en question la validité du titre. Ensuite le juge français fait preuve d'un raisonnement ferme face à *l'anti anti-suit injunction*, affirmant la position française à leur encontre. En référé, après un *obiter dictum* sur le refus de ces injonctions par droit européen, qui n'est pas applicable en l'espèce, le juge rappelle que, en France, ces injonctions ne sont pas plus acceptées, sauf pour faire respecter une clause attributive de compétence ou une clause compromissoire. Dans les autres cas, il énonce que cette pratique « constitue une interférence dans la compétence des juridictions et a pour effet de méconnaître indirectement la compétence exclusive reconnue à chaque État de définir librement la compétence juridictionnelle internationale de leurs tribunaux ». Si le jugement en référé se fonde sur la conception de l'ordre public international français, les arguments développés en appel s'en détachent — sont davantage visés les droits fondamentaux du titulaire de BEN, argumentation plus similaire à celle du juge allemand

¹ Voir le § 58 de LG München I, 7 nov. 2019, *Nokia c/ Daimler*, *ibid*.

² Voir le § 59 de LG München I, 7 nov. 2019, *Nokia c/ Daimler*, *ibid*.

³ TGI Paris 8 nov. 2019 et CA Paris 3 mars 2020, *op. cit.*.

⁴ *Cf. supra*, points 11 à 13 de notre mémoire.

dans l'affaire *Nokia*¹ précitée. En effet, la Cour d'appel fonde l'attribution de l'*anti anti-suit injunction* sur le « trouble manifestement illicite » qu'une *anti-suit injunction* présente pour le titulaire de brevet. Celle-ci est contraire aux articles L. 611-1 et L. 615-1² du Code de la propriété intellectuelle, au droit fondamental de propriété garanti au titulaire de brevet par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'aux droits procéduraux garantis par les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme³. À l'issue de cette démonstration, la Cour d'appel valide la décision d'ordonner sous astreinte le retrait de l'*anti-suit injunction* demandée au juge américain par Lenovo et Motorola, ce que les parties ont fait après le jugement de première instance. En prononçant l'*anti anti-suit injunction*, le juge français a respecté la souveraineté internationale des autres États : en effet, la demande de retrait n'a été exigée que pour la partie française du brevet européen présenté devant lui — et sur lequel il est seul compétent. À la suite du Pr Dhenne⁴, nous adhérons au raisonnement de la Cour d'appel, qui rejette les injonctions anti-poursuite en se fondant sur le droit fondamental de propriété que constitue le brevet. Le Pr Dhenne nuance cependant son propos en concluant que, dans le cas où de telles injonctions seraient préventives d'abus, il faudrait les accepter. Nous nous trouvons ici en désaccord : en effet, au vu de tout ce que nous avons exposé, nous ne pensons pas que les *anti-suit injunctions* permettent de résoudre les défauts que connaît le contentieux judiciaire international de licences FRAND. Il nous semble au contraire que la fermeté de la position du juge français apporte une sécurité aux plaideurs, laquelle disparaîtrait si l'on venait à reconnaître dans certains cas la validité des *anti-suit injunctions* — sans compter l'affaiblissement de la protection du brevet en tant que droit de propriété que cela impliquerait. Par ailleurs, le droit international privé n'offre-t-il pas d'autres moyens plus appropriés de lutter contre les abus que connaît le contentieux des licences FRAND ?

§ 2 — La désactivation des outils classiques du droit international privé

En droit international privé, le contentieux judiciaire international dispose d'outils pour répondre au manque de coordination des juges tels que les clauses attributives de juridiction (A) ou les règles de litispendance et de connexité (B). Il est ici question de savoir si ces règles sont effectives dans le cadre du contentieux FRAND.

¹ LG München I, 7 nov. 2019, *Nokia c/ Daimler*, *ibid.*

² Ensemble, ces articles protègent le droit exclusif du titulaire de brevet — qui doit pouvoir exercer une action en contrefaçon pour se défendre des atteintes portées à son droit.

³ Affaire *Lenovo*, § 57 de l'arrêt d'appel, CA Paris 3 mars 2020, *ibid.*

⁴ M. Dhenne, Fasc. 4786, *Brevets essentiels et licences "FRAND"*, *op. cit.*, § 15.

A. Les clauses attributives de juridiction

20. L'élection de for et le contentieux des licences FRAND— Les accords d'élection de for, aussi appelées clauses attributives de juridictions, permettent aux parties « de soumettre, à une juridiction qu'elles désignent, la connaissance des litiges qui pourraient survenir¹ » entre elles. Comme le notent les Pr Ancel, Deumier et Laazouzi, ces accords sont « particulièrement prisés » par les parties, et ils sont en plus « bien considérés par le droit objectif, dans le contentieux international car ils permettent de simplifier notablement la détermination du ou des juges susceptibles d'être saisis² ». En effet, en élisant un for, les parties se mettent d'accord en amont du litige, ce qui permet de modérer la discussion de la compétence de la juridiction par la suite³ — l'utilité pratique des clauses attributives de juridiction se fait particulièrement sentir lorsque les chefs de compétence sont nombreux. Le droit de l'Union européenne a pris acte des bienfaits de l'élection de for et l'a rendu possible en matière civile et commerciale — ainsi qu'en témoigne l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.

Présentées de cette manière, les clauses attributives de juridiction apparaissent comme un outil idéal dans le contentieux des licences FRAND : elles permettraient de limiter les phénomènes de *forum shopping* et de ruée vers les tribunaux. Une telle pratique serait-elle admise dans le cadre des licences FRAND par les ordres juridiques ? Dans le cadre de l'Union européenne, les parties pourraient effectivement recourir à l'article 25 du règlement Bruxelles I bis et désigner un juge pour parfaire la licence FRAND à conclure, qui serait également compétent pour les questions de contrefaçon ou de droit de la concurrence. Cependant, le règlement Bruxelles I bis connaît une limite : les compétences exclusives. De ce fait, le juge choisi par les parties ne pourra pas se prononcer sur la validité du BEN, cette question relevant de la compétence exclusive du juge de l'État qui a délivré le titre de brevet. En dehors de l'Union européenne, la pratique des clauses d'élection de for est assez largement admise en matière contractuelle ; tout laisse à penser que les parties pourraient choisir le juge qui pourrait les aider à parfaire la licence FRAND. En revanche, on a vu la confusion qui existe actuellement quant à l'office du juge du brevet. Certaines juridictions accordent une large portée à la compétence du juge du brevet, considérant parfois que son exclusivité recouvre également la contrefaçon : on peut alors douter de l'efficacité d'une clause attributive de juridiction. Cette difficulté aurait pour effet de réintroduire une discussion quant à la compétence du juge, et diminuerait donc l'efficacité de l'élection de for. Il

¹ G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, *op. cit.*, p. 179, V° Clause attributive de juridiction.

² M.-É. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, *Droit des contrats internationaux*, *op. cit.*, § 158.

³ Pour un approfondissement et un propos nuancé à ce sujet, voir : *L'irrésistible ascension des conflits de juridictions*, *op. cit.*, spéc. p. 749.

n'empêche que cet outil reste théoriquement disponible : ainsi, comment se fait-il que, en pratique, la clause attributive de juridiction soit très peu exploitée dans le contentieux des licences FRAND ?

21. Improbable accord des parties sur une clause attributive de juridiction — Les clauses d'élection de for ne sont pas pratiquées dans le contentieux des licences FRAND pour une raison que nous connaissons déjà : le schéma contractuel particulier qui existe derrière le rapport tripartite entre l'organisme de normalisation, le titulaire du BEN et le tiers qui aspire à être licencié. Comme nous l'avons expliqué, il existe un contrat entre l'organisme de normalisation et le titulaire de BEN — dans le cas de l'ETSI, nous avons démontré qu'il s'agit d'une stipulation pour autrui. Cependant, à ce jour, aucun organisme de normalisation ne contient de clause d'élection de for en cas de survenance d'un litige sur la conclusion d'une licence FRAND entre le titulaire du BEN et l'utilisateur du BEN¹. Cela peut s'expliquer par le fait que, aujourd'hui, les organismes de normalisation n'ont pas pour rôle d'aider les parties à conclure les licences FRAND — dans le même esprit, ils ne contrôlent pas plus le caractère essentiel du brevet, et n'imposent pas une définition de ce qui est FRAND. Qui plus est, les organismes de normalisation ne sont pas affiliés à un État ou à une organisation mondiale. Ils peuvent avoir une origine, européenne dans le cas de l'ETSI par exemple, mais ils ont avant tout une vocation internationale : en imposant un juge aux parties, l'organisme de normalisation revendiquerait une dimension politique qui n'est pas la sienne et qui jouerait en la défaveur des normes qu'il proposent — les acteurs du secteur se tourneraient vers d'autres organismes de normalisation qui proposent un engagement moins contraignant. Pour autant, le rôle de ces organismes a-t-il vocation à évoluer au vu d'affaires telles que la jurisprudence *Philips*², dans laquelle le juge français a été saisi par le biais du domicile français de l'ETSI ? Nous reviendrons sur ce questionnement, qui n'a pour l'instant pas connu d'écho dans les règles applicables aux organismes de normalisation. En l'état actuel donc, introduire une clause d'élection de for dans l'engagement entre le titulaire de BEN et l'organisme de normalisation n'est pas envisageable.

Quid d'un accord d'élection de for entre le titulaire et l'utilisateur du BEN ? Certes, il n'existe pas de contrat entre ces deux parties — d'ailleurs, un litige survient précisément du fait de l'absence de contrat, et dans le but de le conclure. Cependant, les parties pourraient se mettre d'accord en dehors de l'existence de la licence FRAND par le biais d'un accord procédural, technique assez largement admise en matière contractuelle. Toutefois, au vu de l'ampleur du contentieux, des relations conflictuelles en œuvre et des intérêts contraires en cause, il est improbable que les parties arrivent à s'entendre sur un juge commun. Il est prévisible que chacune proposera un juge qui présente un attrait pour elle et un

¹ Voir E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*, spéc. p. 1098 et 1099.

² Cf. *supra*, point 16 de notre mémoire.

désavantage pour l'autre. Il s'exprime une sociologie juridique aigüe, entendue au sens de « sociologie *sur* le droit » : « le juridique acquiert ici le statut d'un révélateur des formes de structuration sociale, c'est à dire des façons [...] dont se constituent les conflits d'intérêts et les rapports de force qui en découlent jusqu'à fonder une société divisée¹ ». Conscientes des rapports de force entre elles, les parties en jouent et utilisent la concurrence des juridictions afin d'arriver à leurs fins — s'accorder entre elles sur le juge compétent ne fait aujourd'hui pas partie des stratégies procédurales du contentieux des licences FRAND. Pour lutter contre ces dernières, ne serait-il pas efficace de recourir à un autre outil du droit international privé, les règles de litispendance et de connexité ?

B. Les règles de litispendance et de connexité

22. La coordination des systèmes par les règles de litispendance et de connexité— Le droit international privé est un instrument de coordination des systèmes — ce droit « cherche à répartir les sphères juridiques » et à « trouver le juste équilibre dans la répartition des compétences judiciaires et législatives² ». Les instruments mis en œuvre pour ce faire participent de la justice conflictuelle, que l'on oppose traditionnellement à la justice matérielle, qui s'intéresse au résultat auquel aboutit le mécanisme conflictuel.

La litispendance et la connexité sont des outils de justice conflictuelle en ce qu'ils tentent d'organiser le contentieux international et de répartir les compétences entre les juges. Nous reprendrons ici la définition de ces notions que propose le Pr Gaudemet-Tallon : « Il y a litispendance lorsque deux tribunaux, tous deux compétents, sont saisis du même litige (identité de parties, d'objet et de cause), alors qu'il n'y a que connexité lorsque deux tribunaux, également tous deux compétents, sont saisis de litiges ayant entre eux des liens si étroits qu'il y aurait intérêt à les faire juger par un seul tribunal pour éviter des contrariétés de décisions³ ». Nous avons choisi de nous intéresser à ces instruments de coordination en raison du fait qu'ils sont largement connus de la grande majorité des systèmes, à la fois de tradition civiliste et de tradition de Common law — il est à noter que ces derniers les considèrent comme des manifestations particulières du *forum non conveniens*⁴. Dans le contentieux des licences FRAND, il serait envisageable de recourir à ces outils pour coordonner les différentes instances internationales — reste à étudier comment ils sont accueillis en pratique.

¹ D. Alland et S. Rials (dir.), *Dictionnaire de la culture juridique*, 1^{ère} édition 2003, PUF, p. 1423, V° Sociologie juridique, spéc. p. 1424 et 1425.

² H. Gaudemet-Tallon, *Le pluralisme en droit international privé : richesses et faiblesses (Le funambule et l'arc-en-ciel)*, Cours général (Volume 312), RCADI 2005, spéc. § 158.

³ H. Gaudemet-Tallon, *Le pluralisme en droit international privé : richesses et faiblesses (Le funambule et l'arc-en-ciel)*, *ibid.*, § 419.

⁴ Nous ne nous attarderons pas plus sur cette notion. À ce sujet, voir H. Gaudemet-Tallon, *Le pluralisme en droit international privé : richesses et faiblesses (Le funambule et l'arc-en-ciel)*, *ibid.*, § 401 à 415 et § 419.

23. Le rejet de la litispendance et de la connexité en jurisprudence— Nous nous intéresserons en particulier à la jurisprudence française, qui a récemment tranché deux affaires concernant la litispendance et la connexité, et que nous avons déjà évoquées : *IPCom c/ Lenovo*¹ de 2019 et *TCL c/ Philips*² de 2020. Dans l'affaire *IPCom*, les exceptions de litispendance et de connexité sont soulevées ensemble par la partie défenderesse, *Lenovo*. Celle-ci soutient que la demande d'*anti-suit injunction* déposée par elle aux États-Unis « crée une situation de litispendance internationale, ou à tout le moins de connexité internationale, qui justifie que le juge français se dessaisisse au profit de la juridiction californienne première saisie ». Pour la litispendance, *Lenovo* soutient qu'il y a une identité de parties, d'objet et de cause entre l'instance française et californienne ; pour la connexité, elle soutient que le lien entre ces instances est tel qu'il existe un risque de contrariété entre décisions. Le juge tranche ici sur le droit international privé français, mobilisant les articles 100 et 101 du Code de procédure civile sur la litispendance et la connexité. Après avoir rappelé la teneur de ces dispositions, il rejette les exceptions en reprenant l'argumentation d'*IPCom* — qui avançait le fait que l'action californienne a été introduite au fond, tandis que l'affaire française est présentée devant le juge des référés. « Mais surtout », le juge français rappelle que « les objets des deux instances sont distincts », puisqu'il est demandé au juge américain d'ordonner une injonction anti-procès dans le cadre de la conclusion d'une licence FRAND, tandis que le juge français cherche à préserver les droits du titulaire de BEN. Ces arguments ne seront pas repris en appel.

Dans l'affaire *TCL*, *Philips*, défendeur à l'action, invoque de manière séparée les exceptions de litispendance et de connexité. Il est intéressant de noter que, cette fois, les règlements européens sont applicables : le juge français tranche donc au vu des articles 29 et 30 du règlement Bruxelles I bis sur la litispendance et la connexité. Dans cette affaire, les procédures en concurrence étaient : la procédure devant le juge anglais, saisi en contrefaçon des parties anglaises de BEN européens et la procédure française, dans laquelle le juge français était saisi sur le fond pour donner effet à la stipulation pour autrui conclue entre l'ETSI et le titulaire du BEN au bénéfice de l'utilisateur du BEN. Pour soutenir que l'objet et la cause des litiges sont les mêmes, *Philips* avance que les demandes avaient « le même fondement à savoir l'engagement pris auprès de l'ETSI en application de l'article 6.1 de la politique sur la propriété intellectuelle », et que l'action devant le juge anglais n'est pas uniquement de nature délictuelle en contrefaçon du brevet français, mais vise aussi à solliciter la conclusion d'une licence FRAND — « et à défaut, de prononcer des mesures d'interdiction ». De ce fait, les demandes « ont le même objet à savoir déterminer les conditions d'une licence FRAND ». *TCL* s'oppose à cela : l'objet de la procédure anglaise

¹ Première instance de l'affaire *IPCom c/ Lenovo* : TGI Paris 8 nov. 2019 (ord. référé), *op. cit.*.

² TJ Paris, 6 fév. 2020, *TCL c/ Philips*, *op. cit.*.

tend uniquement à ordonner une mesure d'interdiction du fait de la contrefaçon et, d'autre part, la cause des instances est différente, la procédure française concernant le portefeuille de brevets en entier, tandis que la procédure anglaise ne concerne que deux brevets anglais. Par ailleurs, TCL avance qu'il n'existe pas non plus d'identité de parties, étant donné que l'ETSI est partie au litige français. De son côté, l'ETSI conclut au rejet de l'exception de litispendance, dans le même sens que TCL. Après avoir rappelé le contenu de l'article 29 du règlement Bruxelles I bis sur la litispendance ainsi que la jurisprudence européenne pertinente, le juge français donne raison à TCL, reprenant ses arguments pour conclure à une absence d'identité d'objet, de cause et de parties. Quant à l'analyse sur la connexité, Philips avance le risque de solutions inconciliables entre les deux instances française et anglaise, tandis que TCL estime que le juge anglais est celui qui doit surseoir à statut sur la contrefaçon, afin de laisser la possibilité au juge français de déterminer les termes de la licence FRAND entre les parties. L'ETSI conclut au rejet de l'exception de connexité. Le juge français, après avoir analysé les disposition et jurisprudence pertinentes de droit européen, conclut qu'il n'existe « aucun risque de décisions inconciliables » et rejette donc l'exception de connexité, tout en relevant que le procès anglais se trouve dans la dépendance de la volonté de TCL d'être licencié — par là, il semble presque affirmer une priorité de l'instance française en détermination de la licence FRAND par rapport à l'instance anglaise en contrefaçon, ce qui est peu commun en droit français. En somme, quels que soient le fondement et la configuration de l'affaire, le juge français a pour l'instant refusé de satisfaire aux exceptions de litispendance et de connexité. Que penser de cette jurisprudence ?

24. Appréciation de l'avenir des exceptions de litispendance et de connexité— L'étude du rejet par le juge français des exceptions de litispendance et de connexité est révélatrice de l'efficacité des stratégies procédurales des parties — et, par le même temps, du vice principal du contentieux judiciaire international des licences FRAND : la multiplicité des chefs de compétence. En effet, et comme nous le montrent les deux affaires étudiées, même s'il peut y avoir identité de parties, il y aura très rarement identité d'objet et de cause des instances. Contrats, brevet, abus de position dominante ou encore droits fondamentaux sont autant de fondements à la disposition des parties : les compétences des différents juges n'auront pas vocation à se recouper. Il faut cependant nuancer ce propos au vu de l'affaire *Unwired Planet*¹, par laquelle le juge anglais s'est attribué le droit de déterminer les termes pour une licence FRAND mondiale — il convient de rappeler que le juge était compétent non pas en vertu du contrat,

¹ *Unwired Planet, op. cit.*

mais du brevet¹. Reprenons les faits de l'affaire *TCL*, en les modifiant légèrement² : le juge anglais est premier saisi par le titulaire du BEN pour se déterminer les termes de la licence mondiale et, le cas échéant, se prononcer sur la contrefaçon du brevet, tandis que le juge français est second saisi par l'utilisateur du BEN, qui cherche à bénéficier de la stipulation pour autrui entre l'ETSI et le titulaire du BEN, bénéficiant à l'utilisateur du BEN. Si le défendeur soulève l'exception de litispendance devant le juge français second saisi, l'étendue de la portée de la compétence du juge anglais vient donner une identité de cause aux actions. D'autre part, étant donné que la licence est à portée mondiale, il est possible qu'il considère qu'il y ait identité d'objet. L'absence d'identité parfaite des parties, au vu de l'assignation de l'ETSI, peut toujours fonder le rejet de la litispendance — cependant, l'argument est assez faible. Quant à la connexité, on peut aisément prévoir qu'il y aura contrariété entre les décisions des juges anglais et français si les deux se prononcent sur les termes de la licence. Il est également possible qu'une des parties soulève l'exception de connexité devant le juge anglais, mais au vu du traitement qu'il a accordé à l'exception de *forum non conveniens* dans l'affaire *Unwired Planet*³, tout laisse à penser qu'il ne réservera pas un meilleur traitement à la connexité. Dans une configuration où le juge anglais ne serait pas le premier saisi, pourrait-on lui opposer une exception de litispendance ? Encore une fois, il est possible que le juge anglais trouve un fondement pour l'ignorer.

Au final, avec le recours aux exceptions de litispendance et de connexité pourrait connaître un essor, impulsé par la portée mondiale de la compétence affirmée par *Unwired Planet*. Cet essor pourrait être significatif puisque, comme nous l'avons expliqué plus tôt dans nos propos, la position du juge anglais n'a pas vocation à être isolée : dans les mots du Pr Greenbaum, « in the absence of an agreed dispute resolution process, the authority that has already been asserted by certain courts to impose global resolutions in transnational FRAND disputes could be claimed by any jurisdiction⁴ ». Potentiellement donc, une telle pratique pourrait avoir vocation à se propager dans les différents fors, ce qui renforcerait l'efficacité de l'invocation des exceptions de litispendance et de connexité : serait-ce souhaitable ? Un avantage est que le contentieux de la licence FRAND serait regroupé devant un juge unique, qui fixerait la licence pour le monde entier. Cependant, des inconvénients importants mettent en question cet avantage : déjà, le juge qui affirmerait sa compétence n'est peut-être pas compétent pour statuer sur le contrat, comme c'était d'ailleurs le cas dans l'affaire *Unwired Planet*. L'efficacité de la licence ne serait

¹ Pour l'analyse et la critique de cette jurisprudence cf. *supra*, point 13 de notre mémoire.

² Il est intéressant de noter que, dans l'affaire *TCL*, Philips avait essayé de faire valoir le fait que le juge anglais était également compétent pour se prononcer sur la détermination de la licence FRAND et avait cité l'affaire *Unwired Planet* dans ses conclusions — cependant, l'argument a été rejeté, l'affaire *Unwired Planet* étant encore pendante devant la United Kingdom Supreme Court au moment de l'instance.

³ Cf. *supra*, points 13 et 18 de notre mémoire.

⁴ E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*, p. 1099. « En l'absence d'un processus convenu de résolution des litiges, le pouvoir déjà revendiqué par certains tribunaux d'imposer des résolutions globales dans les litiges FRAND transnationaux pourrait être revendiqué par n'importe quelle juridiction ».

donc pas réellement garantie et les débats seraient déplacés sur l'instance indirecte, au moment de la reconnaissance de la licence dans les autres États. D'autre part, une telle pratique aurait pour effet d'exacerber les stratégies procédurales les plus néfastes des parties : course au tribunal, *forum shopping*, actions torpilles. Ainsi, nous pensons que généraliser la pratique des exceptions de litispendance et de connexité dans un contentieux judiciaire international vicié est dangereux et desservirait les parties. Après un mot de conclusion sur la première partie de notre démonstration, nous nous interrogerons sur les moyens de réparer, ou bien de dépasser le contentieux judiciaire international des licences FRAND.

Conclusion de la première partie

25. Nous avons mis en valeur les problèmes que connaît le contentieux judiciaire international des licences FRAND. Rappelons ici les principaux points de difficulté : les multiples critères de compétence pouvant être mobilisés, la mauvaise compréhension de la portée de la compétence de certains juges, notamment celui du brevet, les stratégies procédurales des parties, mais encore la désactivation des outils de coordination du droit international privé — ou leur possible évolution vers un usage problématique¹. Il faut en plus en tirer les conséquences sur l'instance indirecte — à ce propos, nous soulignons l'exclusion explicite du contentieux des licences FRAND de la Convention de La Haye de 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, effectuée par le rapport explicatif accompagnant la Convention². Des difficultés de circulation des décisions en matière de licences FRAND sont à prévoir, en particulier pour les décisions se prononçant sur les licences mondiales. Partons de l'affaire *Unwired Planet* : dans celle-ci, le juge anglais a déterminé les termes d'une licence FRAND mondiale. Quelles sont les implications d'une telle décision ? Ainsi que Lord D. Neuberger l'explique³, le Royaume-Uni refusera que les produits qui sont en question dans l'affaire circulent en vertu d'une licence à des termes FRAND différents que ceux arrêtés par le juge anglais. En d'autres termes, toute autre décision arrêtant des conditions FRAND différentes pour le même litige ne sera pas reconnue au Royaume-Uni. Or, il est tout à fait prévisible qu'une autre décision se prononce sur les termes d'une licence FRAND, à portée territoriale ou, pourquoi pas, mondiale. En effet, sans répartition claire des compétences entre les juridictions, et sans consensus quant à la portée de la compétence des différents juges, en particulier celui du brevet, rien n'empêche une partie mécontente d'une décision ayant arrêté les termes d'une licence FRAND de saisir un nouveau juge qui s'estime compétent pour faire la même chose. Dans l'Union européenne, ces risques sont limités grâce à

¹ Cf. *supra*, point 24 de notre mémoire.

² F. Garcimartín et G. Saumier, *Rapport explicatif sur la Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale*, La Conférence de La Haye de droit international privé – HCCH, 2020, § 65.

³ Lord D. Neuberger à la conférence de l'OMPI du 22 fév. 2021, *FRAND Disputes : Court Jurisdiction vs ADR*, *op. cit.*.

l'harmonisation des règles de compétence en matière d'instance directe et indirecte, qui facilite grandement la circulation des jugements en matière civile et commerciale, mais dans le reste du monde, un aléa très marqué existe. En définitive, le contentieux judiciaire international des licences FRAND est aujourd'hui très problématique : comment y remédier ? L'idéal serait de parvenir à synchroniser les différentes règles de compétence à travers le monde, voire de pouvoir regrouper tout le contentieux sous l'égide d'un seul juge. En d'autres termes, il faut chercher à dépasser la pluralité du contentieux judiciaire : pour ce faire, il existe plusieurs moyens, que nous allons maintenant étudier.

Partie II— Le dépassement du contentieux judiciaire international des licences FRAND

Dans un premier temps, nous avons exposé l'état du contentieux judiciaire actuel, qui est très complexe et insatisfaisant pour les praticiens. De ce fait, deux séries de questions se posent : existe-t-il des remèdes aux travers du contentieux judiciaire international en matière de licence FRAND ? Dans la négative, ne vaudrait-il pas mieux essayer de dépasser le contentieux judiciaire ? Pour répondre à ces questions, nous nous intéresserons dans un premier temps aux outils pouvant être mobilisés pour résoudre ou dépasser le contentieux judiciaire international (*Section 1*). Nous serons amenés à conclure que, de tous les outils disponibles, l'arbitrage est le plus convaincant, ce qui nous incite à soulever la question de savoir s'il est une réelle alternative au contentieux judiciaire international (*Section 2*).

Section 1— La prospection des outils à disposition des licences FRAND

Afin de corriger les travers du contentieux judiciaire international, quels outils pourraient être pertinents ? Nous étudierons d'abord la voie de la coordination internationale (§ 1), avant de nous pencher sur les MARD (§ 2).

§ 1— La voie périlleuse de la coordination internationale

Dans de nombreux domaines du droit, la coordination internationale des règles a pu résoudre des pathologies du contentieux judiciaire international. La coordination internationale peut se réaliser selon plusieurs moyens : le premier d'entre eux serait de passer par le biais d'instruments législatifs supranationaux (*A*), et le second, la régulation administrative ou spontanée (*B*).

A. Instruments législatifs supranationaux

26. L'harmonisation législative, une solution ?— Pourrait-on, par le biais d'un texte supranational, parvenir à résoudre les problèmes que présente le contentieux judiciaire des licences FRAND ? Nous avons identifié que le principal problème du contentieux étudié est la multiplication des fors disponibles : pour le résoudre par la voie d'une convention internationale, plusieurs questions doivent être soulevées.

La première est celle de savoir s'il faut créer un instrument qui traite des règles de compétence juridictionnelle¹ en propriété intellectuelle, ou plus spécialement, industrielle ; ou bien s'il vaut mieux créer un instrument spécifique aux licences FRAND. À notre sens, il vaudrait mieux créer un instrument à portée générale, dont les dispositions peuvent être spécialement appliquées au contentieux des licences FRAND — quitte à introduire quelques dispositions spécifiques si cela est requis. En effet, il nous semble que le contentieux des licences FRAND pose des questions assez classiques en matière de droit international privé de la propriété industrielle — ce qui en fait l'originalité est plutôt les données factuelles² que les questions de droit qui se posent. Ensuite, une autre question se pose : à quel échelon créer cet instrument ? Au sein de l'Union européenne, on l'a vu, les règlements déjà existants, notamment que Bruxelles I bis, contiennent des règles concernant la propriété intellectuelle — qui sont assez peu développées, mais qui suffisent aujourd'hui à ordonner un tant soit peu le litige³ : le problème est que lesdits règlements ne s'appliquent qu'entre États membres⁴. Or, comme nous l'avons souligné plus haut, plusieurs États non européens sont chefs de file dans les licences FRAND et en propriété industrielle en général — les États-Unis, la Chine, ou encore le Royaume-Uni. Pour parvenir à négocier un instrument à portée générale, on pourrait solliciter la Conférence de La Haye. Enfin, la dernière question à envisager est celle du contenu de cette harmonisation des compétences : plusieurs propositions se profilent, toutes inspirées par le contentieux des licences FRAND — qui cristallise à ce jour les questions se posant en matière de propriété industrielle. L'instrument envisagé pourrait comporter des règles de compétence générales en propriété industrielle : la compétence en matière de validité ou de titularité, en matière de contrefaçon, en matière de conclusion de contrats portant sur des droits intellectuels, ou encore en matière de droit de la concurrence en relation avec la propriété industrielle. Ces règles seraient également l'occasion de définir avec fermeté la portée de la compétence de chacun de ces juges, les raisons pour lesquelles ils peuvent surseoir à statuer, les cas où leur compétence pourrait être étendue. Par exemple, si la question subsidiaire de la validité se pose au juge du contrat, il pourrait être envisageable de conférer ce pouvoir à ce dernier, sous condition et soumis à confirmation du juge normalement compétent, afin d'éviter les stratégies des parties⁵. Ensuite, une autre partie de la convention pourrait se consacrer à des règles spécifiques : en matière de portefeuilles de brevets, pourraient être créées des dispositions spécifiques portant sur la répartition des compétences entre les différents juges ; envisager le cas où il existe une pluralité de défendeur ; réguler les exceptions telles que

¹ Cet instrument pourrait, par le même temps, régler les questions de loi applicable.

² Notamment : l'ampleur des portefeuilles de brevet, le rôle des organismes de normalisation, le rôle du droit de la concurrence, les multiples facettes du contentieux, *etc.*.

³ Cf. *supra*, points 8 à 10 de notre mémoire.

⁴ Pour une critique de cette limitation territoriale, voir : E. Pataut, *Remarques sur la compétence internationale*, dans S. Bollée, L. Cadiet, E. Jeuland, E. Pataut (dir.) *Les nouvelles formes de coordination des justices étatiques*, 43, IRJS éditions, p. 23, 2013.

⁵ M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, 2018, L'Harmattan, § 178 et suiv..

la litispendance, la connexité ou encore les injonctions anti-procès — et anti anti-procès ; et pourquoi pas une règle portant sur l'arbitrage — point sur lequel nous reviendrons plus tard¹. Un tel instrument est souhaitable ; cependant aucun projet n'est prévu pour l'instant. Pour autant, la Conférence de La Haye n'est pas étrangère aux difficultés de la propriété intellectuelle² en droit international privé, en particulier en ce qui concerne les licences FRAND — comme le montre la mention de ces dernières dans le rapport explicatif accompagnant la Convention de La Haye de 2019³. Malheureusement, nous connaissons la difficulté que représente la négociation de tels textes — il est prévisible que l'harmonisation du contentieux des licences FRAND ne voit pas le jour de si tôt.

Si l'harmonisation législative des critères de compétence n'est pas à l'ordre du jour, on pourrait en revanche envisager de recourir à la coordination internationale pour simplifier le contentieux : un autre facteur de complication du contentieux des licences FRAND se trouve être le nombre de brevets en cause pour une licence, recouvrant un nombre significatif d'États différents. L'ampleur des portefeuilles de brevets, conjuguée à la compétence des juges du brevet, dont la portée est souvent mal comprise et mal employée⁴, débouche sur un contentieux très complexe, comme on l'a étudié. Envisager un titre de brevet recouvrant plusieurs États apporterait-il un début de solution ? Nous le pensons — du moins, la possibilité de *forum shopping* serait pour partie amputée du fait qu'un seul juge serait compétent en matière de brevet. Les actions torpilles consistant à mettre en cause la validité de chaque brevet devant son juge exclusif n'auraient plus lieu d'être, du fait qu'un juge ou organe unique serait compétent. Par ailleurs, en poussant jusqu'au bout l'idée d'unification du droit de brevet, il serait concevable qu'une convention internationale désigne ou mette en place un juge ou un organe administratif unique pour traiter de tous les aspects du brevet, notamment les questions de contrefaçon, et l'octroi de mesures conservatoires et provisoires — ce que l'Union européenne essaie de mettre en place avec la JUB, sur laquelle nous reviendrons⁵. Ainsi, comment la coopération en matière de brevets se présente-t-elle ?

27. La difficile coopération en matière de brevets— L'unification des droits de propriété industrielle est très difficile à réaliser, y compris au sein de l'Union européenne. L'harmonisation a souvent porté sur le plus petit dénominateur commun : dans la Convention d'Union de Paris⁶, il s'agissait du droit de

¹ Cf. *infra*, points 33 et suiv. de notre mémoire.

² Récemment, en collaboration avec l'OMPI, la Conférence de La Haye a proposé un sondage en matière sur « l'identification des problèmes concrets et pratiques de droit international privé dans les litiges transfrontières de propriété intellectuelle ».

³ Bien que ladite mention soit effectuée pour exclure les licences FRAND du champ d'application de la Convention. Voir : F. Garcimartín et G. Saumier, *Rapport explicatif sur la Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, op. cit.*, § 65.

⁴ Cf. *supra*., points 11 à 13 de notre mémoire.

⁵ Cf. *infra*, point 27 de notre mémoire.

⁶ Aussi appelé CUP, adoptée en 1883. La CUP vise l'ensemble des droits de propriété industrielle, pas uniquement le droit de brevet. Ce texte a été ratifié par plus de 190 pays.

priorité ; dans l'accord ADPIC¹, il s'agissait de l'efficacité de la protection des titres de propriété industrielle. D'autres conventions, plus ambitieuses, ont tenté de faciliter les procédures d'obtention du titre de brevet : le traité PCT² a organisé une procédure de dépôt unique de demande de brevet devant les offices de brevet nationaux aux fins d'obtenir une multiplicité de titres nationaux ; de manière plus poussée encore, la Convention de Munich, aussi connue sous l'appellation de Convention sur le brevet européen³ (CBE)⁴ a unifié non seulement le dépôt, mais encore l'examen de la demande de brevet, qui, en cas de réponse positive, résulte en l'enregistrement de plusieurs titres nationaux. Ainsi, le PCT et la CBE n'harmonisent que la période *pre-granting* du brevet. Si l'OEB contrôle les conditions de délivrance, il n'est en revanche pas compétent pour le contentieux afférent au régime du brevet européen, du fait que celui-ci dépende non de règles matérielles, mais de la loi nationale de chaque État où est enregistré le brevet. De la même manière, ni le PCT, ni la CBE ne désignent un juge unique compétent pour les questions afférentes à l'exploitation du brevet — cela revient aux juges nationaux. Pour que l'harmonisation internationale du titre de brevet ait une conséquence sur le contentieux des licences FRAND, il faut que l'harmonisation concerne le régime du brevet.

De son côté, l'Union européenne est parvenue à créer des titres de propriété industrielle unifiés entre États membres en ce qui concerne les marques et les dessins ou modèles. Depuis une cinquantaine d'années, elle a voulu faire la même chose avec les brevets, ce qui a pour l'instant été soldé d'un échec, depuis les Conventions de Luxembourg dans les années 1980⁵ à la proposition de règlement du 5 juillet 2000. Son essai le plus récent prend la forme du « paquet brevet » : celui-ci est composé de deux règlements, 1257/2012⁶ et 1260/2012⁷, ainsi que de l'Accord sur la juridiction unifiée du brevet (AJUB)⁸ — si les règlements sont entrés en vigueur, ils ne sont pas appliqués, faute de ratifications suffisantes de l'AJUB. Ces textes sont le résultat de compromis : les Pr Galloux et Azéma relèvent qu'« une partie non négligeable du droit substantiel du brevet unitaire n'est pas harmonisée⁹ », du fait de la combinaison des articles 5 et 7 du règlement 1257/2012 et de l'article 24 de l'AJUB, qui renvoient aux droits nationaux. Cela « conduit au remplacement d'une loi unique donnée par l'Union par vingt-cinq lois nationales qui

¹ « Aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce ». L'ADPIC est une annexe du traité de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), signé en 1994.

² « Patent Cooperation Treaty ». Le traité de Washington a été signé le 19 juin 1970 et regroupe aujourd'hui plus de 140 États.

³ « Européen » est un faux ami et ne renvoie pas à l'Union européenne et ses États membres : si les 27 États membres ont ratifié la CBE, elle est cependant plus large et comprend en tout 37 États parties.

⁴ La CBE a été signée le 5 octobre 1973 et est entrée en vigueur le 7 octobre 1977. À sa suite, en 1977, a été créé l'Office européen des brevets (OEB).

⁵ À ce sujet, voir : J. Azéma et J.-C. Galloux, *Propriété industrielle*, *op. cit.*, § 978.

⁶ Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet.

⁷ Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

⁸ 2013/C 175/01.

⁹ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Propriété industrielle*, *op. cit.*, § 1003.

gouverneront le droit matériel de ce titre au-delà des dispositions harmonisées par les articles 25 à 30 de l'Accord¹ ». Outre le droit applicable, le paquet brevet prévoit que les questions afférentes au régime du brevet européen à effet unitaire seront tranchées par un organe unique : la JUB — comme on l'a identifié, c'est un début de solution pour le contentieux des licences FRAND. Ainsi que nous l'indique l'article 3 de l'AJUB, concernant le champ d'application, la JUB a pour avantage d'être compétente quant à plusieurs titres : le brevet européen à effet unitaire, mais encore les brevets européens non unitaires — en revanche, les autres titres nationaux sont exclus de la compétence de la JUB². Quant à la compétence de la JUB, telle qu'elle résulte de l'article 32 de l'AJUB, elle ne nous semble pas pouvoir régler l'ensemble des aspects du contentieux en matière de licences FRAND : notamment, la JUB ne sera pas compétente pour parfaire la licence FRAND et déterminer le taux de redevances, ni pour juger du caractère essentiel à la norme du brevet. Cependant, elle sera compétente non seulement en matière de nullité du titre de brevet, mais encore en matière de contrefaçon — ce qui, dans le cadre du contentieux des licences FRAND, présente l'avantage de regrouper ces questions en une instance unique. La JUB pourra également octroyer des mesures provisoires, conservatoires et des injonctions. Elle présente donc plusieurs points intéressants, susceptibles de faciliter le contentieux ; cependant, l'inconvénient est que son entrée en vigueur semble s'éloigner toujours plus. D'autre part, même si l'accord sur la JUB avait vocation à entrer en vigueur, les parties pourraient toujours contourner son application pendant sept ans, du fait des dispositions transitoires. Au vu de ce que nous avons exposé, nous pensons donc que la voie de la coopération législative internationale n'apporte pour l'instant pas de réelle solution aux travers du contentieux judiciaire international. Ainsi, comme cela a été fait dans beaucoup d'autres matières — droit de la concurrence, droit financier, pourrait-on se tourner vers le droit de la régulation ?

B. Régulation administrative ou spontanée

28. L'utilité d'une régulation administrative— La coordination de certains domaines du droit a pu bénéficier de la régulation administrative. Le Pr Frison-Roche définit le droit de la régulation comme suit : « Le droit de la régulation a vocation à exprimer un nouveau rapport entre le droit et l'économie, à la fois un rapport d'organisation et de contrainte et un rapport détaché du passage nécessaire par l'État et son organisation administrative³ ». Pour compléter cette définition, on peut se référer aux propos du Pr Boy, qui explique que « L'État n'est plus le seul régulateur. Il y a d'autres modes de régulation que les modes étatiques⁴ » — en effet, la régulation se réalise par le biais des autorités administratives indépendantes

¹ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Propriété industrielle, ibid.*, § 1003.

² À ce sujet, voir : J. Azéma et J.-C. Galloux, *Propriété industrielle, ibid.*, § 1013.

³ M.-A. Frison-Roche, *Le droit de la régulation*, D. 2001, p. 610.

⁴ L. Boy, *Réflexions sur « le droit de la régulation » (à propos du texte de M.-A. Frison-Roche)*, D. 2001, p. 3031.

(AAI) à qui elle est confiée et qui exercent une « surveillance administrative¹ ». En France, en droit de la concurrence, l'AAI compétente est l'Autorité de la concurrence (ADLC). La mission de cette dernière est de veiller au libre-jeu de la concurrence, ainsi que le dispose l'article 461-1 du Code de la consommation. Les licences FRAND bénéficient de l'intervention de l'ADLC pour la partie du contentieux qui concerne le droit de la concurrence : l'ADLC, avec les autres autorités européennes et mondiales, ainsi que la Commission européenne, veillent donc au respect du droit de la concurrence par les titulaires de BEN. Elles disposent d'un arsenal juridique pour assurer la *compliance* des entreprises en cause : notamment, la possibilité d'octroyer des amendes très élevées est dissuasive. Comme le relèvent le Pr Contreras et M. Eixenberger², cela a notamment été effectué aux États-Unis : dans les affaires *Google-Motorola*³ et *Qualcomm*⁴, qui mettaient en cause des BEN et des licences FRAND, le US Federal Trade Commission (FTC) a pu obtenir des engagements de non-poursuite ou de non-licenciement de la part de ces entreprises, à l'issue d'une investigation et alors qu'il transigeait avec elles ou prenait des sanctions à leur encontre. Pour autant, comme on l'a vu, la mobilisation du droit de la concurrence par les parties tend à s'estomper depuis l'arrêt *Huawei*⁵ de la CJUE au profit d'autres fondements : le droit de la propriété intellectuelle, et surtout le droit des contrats.

Comment le droit de la régulation pourrait-il intervenir en matière de licences FRAND ? En France, en matière de télécoms en général, il existe une AAI compétente : l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP)⁶. Au niveau européen, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) regroupe les différentes autorités de régulation nationales actives en matière de télécom. Ces AAI veillent au libre exercice des activités de télécoms : pourraient-elles, donc, régler les différends concernant les licences FRAND entre entreprises du secteur des télécoms, ou encore sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas leur engagement à octroyer des licences FRAND ? Aujourd'hui, il ne semble pas que ces AAI soient pensées pour intervenir dans un tel contentieux, d'autant que, selon les directives européennes, la fonction de régulation est indépendante de la fonction d'exploitation : or, les licences FRAND, en tant qu'éléments attachés à la normalisation du secteur des télécoms, sont partie intégrante de l'exploitation des télécoms. Ainsi, la régulation des licences FRAND n'a pas vocation à être effectuée par des AAI telles que l'ARCEP. Pourrait-on concevoir de confier cette mission à une autre institution,

¹ L. d'Avout, *L'entreprise et les conflits internationaux de lois*, RCADI 2019, entre autres, § 187.

² J. L. Contreras et M. A Eixenberger, *The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation*, *op cit.*.

³ FTC 24 juill. 2013, *Motorola Mobility LLC, and Google Inc.*, n° 1210120.

⁴ N.D. Cal., 3 janv. 2019, *FTC v. Qualcomm Inc.*, 17-CV-00220-LHK.

⁵ Cf. *supra.*, point 3 de notre mémoire. CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*.

⁶ Anciennement Autorité de régulation des télécommunications (ART), cette AAI a été créée par la loi du 26 juillet 1996.

notamment les organismes de normalisation tels que l'ETSI ? Nous réfléchissons exclusivement à partir de cette dernière, qui est l'organisme de normalisation le plus important à ce jour.

29. Repenser le rôle de l'ETSI— L'ETSI est un organisme de normalisation, et n'est pas une AAI, ni une autorité de régulation de ce fait — sa forme juridique est une association loi de 1901¹. Son rôle se limite à l'élaboration de normes techniques dans le secteur des télécoms. Pour autant, serait-il possible que l'Union européenne lui octroie plus de pouvoirs, afin de lui donner la capacité de réguler le monde des télécoms, comme elle a pu le faire dans d'autres secteurs — dans le secteur financier par exemple, avec l'Autorité européenne des marchés financiers ? On peut imaginer une variété de pouvoirs que l'Union européenne pourrait octroyer à l'ETSI dans l'objectif de diminuer le contentieux judiciaire international. Du côté moins contraignant se trouverait par exemple l'analyse du caractère essentiel des brevets déclarés comme BEN par leurs titulaires. Il est possible que le contentieux se déplace sur la légalité de la décision prise sur le caractère essentiel, mais il n'empêche qu'il serait coupé court à une bonne partie des stratégies procédurales des parties. Par exemple, dans l'affaire française *LG c/ Conversant*², si l'ETSI avait elle-même décidé que les brevets n'étaient pas essentiels, cela aurait économisé aux parties d'aller devant le juge. La Commission européenne a bien identifié ce problème d'absence de vérification du caractère essentiel des brevets, mais dans le cadre de sa communication du 29 novembre 2017³, elle n'a pas proposé de réformer l'ETSI : elle a plutôt encouragé la saisine d'organismes indépendants qui certifieraient le caractère essentiel du brevet. Cependant, nous ne pensons pas qu'il soit opportun d'avoir recours à de tels organismes privés, dans la mesure où l'ETSI serait tout à fait compétente pour contrôler les déclarations de BEN — d'autant que, comme le notent Mes Debré et Corbineau-Picci, « La difficulté de ce type de vérification réside bien sûr dans leur coût et se pose la question de qui devra le supporter, breveté ou utilisateur⁴ », notamment au vu du nombre de brevets à contrôler. Peut-être que le Parlement européen aura vocation à octroyer plus de pouvoirs à l'ETSI bientôt quant au contrôle du caractère essentiel ? En effet, dans sa communication de 2019, le Parlement européen a énoncé que « SEP-owners' self-declarations that their technology is 'standard' is sub-optimal as an efficient mechanism⁵ » — il s'est cependant arrêté là dans son constat, sans proposer ensuite de vrai changement dans le fonctionnement de l'ETSI.

¹ Sur le rôle de l'ETSI et sa soumission à la loi française, voir le point 2 de l'introduction de notre mémoire et les points 4 et 5 de notre mémoire.

² TGI Paris, 17 avril 2015, *LG c/ Conversant*, *op. cit.* ; *cf. supra*, point 8 de notre mémoire.

³ Comm. européenne, communication, 29 nov. 2017, COM (2017) 712, *Setting Out the EU Approach to Standards Essential Patents*.

⁴ P. Debré et S. Corbineau-Picci, *FRANDez-vous en terre inconnue, Propriété industrielle* n° 4, avril 2018, étude 10, § 29.

⁵ Parlement européen, janv. 2019, rapport *Standard Essential Patents and the Internet of Things*, § 2.2.1, p. 22. « Les auto-déclarations des titulaire de BEN selon lesquelles leur technologie est "standard" ne sont pas optimales ».

Pour rendre les pouvoirs de l'ETSI plus contraignants encore pour les parties, on pourrait concevoir que l'Union européenne repense complètement son rôle et lui octroie une réelle fonction administrative. On pourrait ainsi obliger les parties à saisir non le juge judiciaire, mais l'ETSI, qui arrêterait elle-même les conditions des licences FRAND, ou qui contrôlerait les termes des licences déjà conclues — laissant au juge judiciaire une compétence résiduelle, en guise d'appel ou réservée aux litiges les plus sérieux, comme en matière de concurrence. Pour autant, ces solutions ne semblent aujourd'hui pas être envisagées, ni par l'Union européenne, ni par la doctrine. À défaut d'autorité venant surveiller les entreprises, une régulation spontanée de leur part serait-elle envisageable ?

30. L'utilité d'une régulation spontanée— Il est envisageable que les entreprises titulaires de BEN développent, de manière unilatérale et spontanée, des codes de conduite relatifs à leur engagement FRAND. Par exemple, elles pourraient y préciser quels sont les BEN que l'entreprise a déclaré à l'ETSI et pour quelles normes, les modalités de calcul des redevances qu'elles souhaitent appliquer, préciser l'étendue du contrat, ou encore les obligations à la charge du licencié. Quels seraient les avantages à l'égard du candidat à la licence ? Davantage de transparence, un terrain de négociation plus sûr et fondé sur une base concrète, une mobilisation du droit de la concurrence plus rapide au cas où les conditions proposées ne sont pas FRAND, ainsi qu'une contestation plus facile du caractère essentiel d'un des brevets listés par le code de conduite. De tels codes de conduites satisferaient de la sorte les exigences que la Commission européenne a exposé dans sa communication en date du 29 novembre 2017, *Setting Out the EU Approach to Standards Essential Patents*¹.

Quels seraient les avantages du code de conduite pour le titulaire de BEN qui le propose ? Dans un premier temps, s'il liste les BEN qu'il a déclarés auprès de l'ETSI, il serait plus facilement prémuni contre une utilisation non autorisée de son brevet par un tiers — étant donné que le code de conduite est public, il pourrait éventuellement revendiquer une faculté de vérification de la part du tiers utilisateur de son BEN, et ainsi caractériser plus facilement l'élément intentionnel de la contrefaçon. D'autre part, afficher un code de conduite permet de proposer une base solide pour les futures négociations contractuelles, ainsi que d'afficher clairement les points que l'entreprise est prête à négocier ou non. Pour tirer pleinement avantage du code de conduite, nous conseillons aux titulaires de BEN de ne pas être trop précis. En effet, plusieurs auteurs² ont relevé l'importance de pouvoir faire varier les termes des licences FRAND en fonction de plusieurs critères : l'identité du licencié, les territoires où il est actif, la durée de la licence par rapport à la date de la fin de validité du brevet, *etc.* Par ailleurs, si nous avons présenté le code de conduite comme un moyen d'éviter le contentieux judiciaire et les excès auquel il mène, nous

¹ Comm. européenne, *Setting Out the EU Approach to Standards Essential Patents*, *ibid.*.

² J. Raynard, *Licence FRAND - Le juge anglais livre sa lecture de l'engagement du donneur de licence sur brevets essentiels. Regard d'un juriste français*, *op. cit.*, spéc. § 3.

pensons qu'il existe un risque que cette pratique soit instrumentalisée par le titulaire du BEN. Dans le cas où ce dernier proposerait un code de conduite très précis quant au contenu des licences FRAND, il est possible que le breveté argue devant un juge que le code de conduite est une offre de contrat, devenue parfaite par l'acceptation de l'utilisateur du BEN — ce dernier se trouvant lié par une licence qu'il n'a pas pu négocier. On peut alors imaginer un nouveau contentieux, où le titulaire du BEN cherche à imposer sa licence selon les termes contenus dans le code de conduite — stratégie procédurale qui, si elle n'aboutit pas, sera du moins un formidable moyen dilatoire. Nous pensons que, si les codes de conduite venaient à être complétés d'un contrôle administratif régulateur, ils pourraient effectivement former un remède au contentieux judiciaire international. Cependant, en l'état actuel du droit, cette pratique est unilatérale, spontanée et ne bénéficie d'aucun contrôle en amont, ce qui la rend trop aléatoire pour que nous la considérions comme une véritable solution pour le contentieux des licences FRAND — cependant, il nous reste une dernière piste à explorer : les MARD.

§ 2— La voie salutaire des MARD

À ce jour, la prévention en amont du contentieux n'est pas optimale et nous ne pensons pas qu'elle ait à vocation se développer dans un futur proche. Pour *guérir*, et non *prévenir*, le contentieux judiciaire international des licences FRAND, nous nous tournons donc vers les MARD, qui présentent de nombreux avantages par rapport au contentieux judiciaire (A). En étudiant l'adéquation des différentes MARD au litige FRAND, il apparaît que l'arbitrage est le plus convaincant : nous nous arrêterons sur celui-ci pour en préciser ses modalités dans le cadre des licences FRAND (B).

A. Les avantages des MARD

31. Les MARD comme remède au contentieux judiciaire— Me Aréou relève que « le recours à l'arbitrage [(propos pouvant être étendu aux MARD en général)] découl[e], dans un premier temps, d'un constat négatif relatif aux inconvénients intrinsèques aux procédures étatiques tels que la complexité des procédures, leur longueur et leur coût¹ ». Ce constat se vérifie dans le contentieux des licences FRAND : comme nous l'avons constaté en première partie, ce contentieux judiciaire présente bien des inconvénients pour les parties. Grandement complexe du fait de la multiplication des chefs de compétence, laissant libre-cours aux stratégies procédurales des parties, on conçoit bien que les parties se tournent vers les MARD dans le seul but d'éviter le contentieux judiciaire et ses complications. En effet,

¹ G. Aréou, *L'arbitrage : un mode de règlement des différends adapté aux litiges relatifs à la propriété intellectuelle, Propriétés intellectuelles* n° 69 oct. 2018, p. 6.

les MARD, en ce qu'elles sont détachées d'un for étatique, permettent aux parties de résoudre leur litige dans procédure unique, et devant un organe unique, ce qui constitue une alternative intéressante au contentieux judiciaire¹.

Cependant, à cette approche négative succède rapidement une approche positive des MARD, qui sont appréciées par les praticiens des licences FRAND pour leurs avantages — et non uniquement en comparaison au contentieux judiciaire. Cette logique positive s'illustre par l'encouragement politique, juridictionnel et professionnel qui existe pour que les parties se tournent vers les MARD dans le cadre du contentieux FRAND. Dans l'Union européenne, la Commission, en tranchant des affaires sur le fondement du droit de la concurrence, a pu par exemple encourager l'arbitrage, en énonçant que « les tribunaux et les instances d'arbitrage sont bien placés pour fixer des taux FRAND en cas de litiges² ». La CJUE, dans son arrêt *Huawei*, a énoncé que « lorsque, à la suite de la contre-offre du contrefacteur allégué, aucun accord sur les détails des conditions FRAND n'est trouvé, les parties, d'un commun accord, ont la possibilité de demander que le montant de la redevance soit déterminé par un tiers indépendant statuant à bref délai³ » : la référence à un « tiers indépendant » n'est pas anodine, en ce qu'elle désigne non seulement le juge étatique, mais encore un tiers désigné dans le cadre d'une MARD. Le même encouragement pour les MARD existe en dehors de l'Union européenne : notamment de la part du Federal Trade Commission américain⁴ (FTC). Il faut également saluer l'action de l'OMPI, en particulier son Centre d'arbitrage et de médiation, qui accorde une attention particulière aux litiges concernant les licences FRAND⁵. D'une manière générale, le recours aux MARD est promu et répond à une demande des professionnels, très insatisfaits de l'état actuel du contentieux judiciaire⁶. Pour les praticiens des licences FRAND, l'attrait principal des MARD tient au fait qu'elles offrent aux parties une faculté de choix : notamment, il est possible pour les parties de choisir entre les différentes procédures en fonction de leurs besoins. En plus, il est également possible pour elles de choisir le tiers qui entendra leur litige et les aidera à le résoudre — ce qui permet de se tourner vers un spécialiste. Il existe une grande variété de MARD ; les plus pratiquées à l'international sont la désignation d'expert, la médiation ou encore l'arbitrage — auxquelles nous limiterons notre étude. En fonction de la configuration du litige et

¹ Voir, en ce sens, E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*, spéc. p. 1109.

² Comm. européenne, 29 avril 2014, *Antitrust decisions on standard essential patents – Motorola Mobility and Samsung Electronics*, MEMO-14-322.

³ CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*, § 68.

⁴ Voir, par exemple, l'affaire *Motorola Mobility v. Google* ; FTC 24 juill. 2013, *Motorola Mobility LLC, and Google Inc.*, *op. cit.*. L'ordonnance du FTC prévoyait que, si les négociations FRAND échouaient au bout de six mois, le licencié potentiel pouvait demander le recours à une procédure d'arbitrage.

⁵ À ce sujet, voir : B. Lelièvre Acosta et M. Boillat, *Les activités du Centre de d'arbitrage et de médiation de l'OMPI*, dans J.-M. Bruguière (dir.), *Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle*, Dalloz 2012, p. 51 et suiv..

⁶ Plusieurs professionnels ont témoigné en ce sens à la conférence de l'OMPI du 22 fév. 2021, *FRAND Disputes : Court Jurisdiction vs ADR*, *op. cit.*.

des besoins des parties, elles s'orienteront plutôt vers l'une ou l'autre de ces procédures, dont nous allons maintenant mesurer l'adéquation par rapport aux litiges portant sur les licences FRAND.

32. L'utilité des différentes MARD dans le contentieux des licences FRAND— Nous l'avons vu, les facteurs créant des différends entre les parties aux licences FRAND sont, essentiellement, le respect par le titulaire du BEN de son engagement à octroyer des licences FRAND, et le contenu de ces dernières, notamment en ce qui concerne les redevances. La désignation d'un expert sera surtout efficace pour aider les parties à déterminer le contenu de leur licence : les parties pourraient lui soumettre une question technique telle que la détermination du taux de redevance, ainsi que sa portée. Cette procédure est idéale lorsque les rapports entre les parties ne sont pas trop pathologiques et que leur différend porte sur un point précis — elles pourront alors faire appel à un spécialiste qui les mettra d'accord en leur fournissant des réponses objectives. Cependant, dans le cas où le différend mêle des questions de conclusion de licence FRAND et de contrefaçon, comme c'est souvent le cas¹, l'expert ne sera pas d'une grande aide pour les parties. Dans une telle hypothèse, d'autres MARD sont mieux placées : la médiation par exemple. Dans cette dernière, le médiateur va proposer aux parties la solution qu'il estime être la plus appropriée pour résoudre leur litige. Cette procédure présente l'avantage d'être neutre par rapport aux parties et permet d'approcher le litige dans sa globalité ; cependant, le médiateur ne peut pas imposer la solution qu'il propose aux parties. Pour que la médiation fonctionne dans le cadre des licences FRAND, il ne faut donc pas que les parties soient confrontées à un différend trop important — le cas échéant, les préconisations du médiateur pourraient être contournées par l'une des parties, qui saisirait le juge, réduisant à néant les efforts d'entente entre les parties. Il convient de préciser que les deux MARD que nous avons présentées ne sont pas souvent utilisées dans la pratique² des licences FRAND, en raison du fait que les litiges opposant les parties sont souvent exacerbés et très pathologiques — la désignation d'expert et la médiation ne sont donc pas les plus adéquates.

L'arbitrage est la seule MARD qui semble répondre aux besoins de la pratique en matière de licences FRAND. En effet, par cette procédure, l'arbitre peut apprécier tant les questions de conclusion que de perfectionnement des licences FRAND. En plus, la sentence qui en résulte lie les parties en même temps qu'elle bénéficie de l'autorité de chose jugée entre les parties. D'autre part, l'arbitre peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires. L'arbitrage semble être un outil approprié pour le contentieux des licences FRAND, et sa popularité en pratique surpasse celle des autres MARD. Avant d'entrer dans des détails plus techniques sur l'arbitrage, on peut envisager les raisons pratiques qui font de l'arbitrage un outil décisif pour les licences FRAND. Dans sa thèse portant sur l'arbitrage en matière de propriété

¹ Cf. *supra.*, notamment point 11 de notre mémoire.

² En ce sens, propos de D. Perkins à la conférence de l'OMPI du 22 fév. 2021, *FRAND Disputes : Court Jurisdiction vs ADR*, *op. cit.*.

industrielle, le Pr Kalafatoglu qualifie l'arbitrage de « régulateur du commerce international¹ ». Il le présente comme un outil permettant de faire face à la mondialisation de l'économie et de la justice : pour répondre aux besoins d'« *efficacité, rapidité et autonomie*² » des parties, et dans l'absence d'une juridiction supra-étatique, l'arbitrage est « une alternative aux tribunaux étatiques » convaincante. D'autre part, l'arbitrage est « un mécanisme qui se renouvelle et s'améliore sans cesse³ » — ce qui résulte du phénomène de mise en « compétition entre les États pour attirer les institutions d'arbitrage et les arbitres⁴ ». Enfin, on pourrait encore ajouter un avantage : la facilité de circulation des sentences arbitrales, qui résulte notamment de l'application de la Convention de New York de 1958. Autant de facteurs d'attraction ont été vérifiés dans le cadre de la propriété industrielle — auquel les licences FRAND ne font pas exception. Nous considérons donc que l'arbitrage est la MARD la plus convaincante en matière de licences FRAND — pour tester sa réelle adéquation, nous nous intéresserons maintenant à la mise en place de l'arbitrage dans le contentieux des licences FRAND.

B. L'adéquation de l'arbitrage

33. L'accord sur l'arbitrage : comment et où ? — Le fondement de la procédure arbitrale réside dans l'accord des parties, qui doivent se mettre d'accord sur le fait de recourir effectivement à l'arbitrage. L'esprit de cet accord ressemble à celui de la clause attributive de juridiction : les deux permettent aux parties de désigner l'organe qui entendra leur litige — une juridiction étatique dans le cas de la clause attributive de juridiction, un tribunal arbitral dans le cas de la convention d'arbitrage. Or, nous avons énoncé plus tôt qu'il était difficile et même improbable que les acteurs des licences FRAND se mettent d'accord pour élire un juge par le biais d'une clause d'élection de for⁵, du fait de la relation conflictuelle qui lie le titulaire du BEN et le tiers aspirant à être licencié. L'accord sur une convention d'arbitrage se heurterait-il aux mêmes obstacles ? De fait, la situation est la même : les parties pourraient ne pas être plus enclines à conclure une convention d'arbitrage qu'une clause attributive de juridiction. Pour autant, ainsi que le relèvent MM. Picht et Loderer, « SEP/FRAND disputes frequently involve experienced market players who see the advantages of ADR and succeed in reaching an arbitration agreement even

¹ M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, op. cit., § 19 et suiv..

² M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, ibid., § 20.

³ M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, ibid., § 21.

⁴ H. Gaudemet-Tallon, *L'irrésistible ascension des conflits de juridictions*, op. cit., p. 740.

⁵ Cf. *supra*, points 20 et 21 de notre mémoire.

after the legal conflict has already arisen¹ » : voici une nouvelle marque de sociologie juridique dans sa forme de « sociologie *sur* le droit », révélatrice « des formes de structuration sociales² ». Nous sommes plutôt convaincus par le propos de MM. Picht et Loderer ; on peut penser que les professionnels des télécoms qui souhaitent aller vers la procédure d'arbitrage le feront bien volontiers et de bonne foi, et qu'ils parviendront donc à un accord d'arbitrage — plus aisément qu'ils n'aboutiraient à une clause attributive de juridiction. La conclusion d'une convention d'arbitrage est en plus facilitée par l'existence de conventions types, proposées notamment par l'OMPI³. Il convient de préciser un point de vocabulaire : les parties s'accorderaient vraisemblablement sur un compromis d'arbitrage et non une clause compromissoire, du fait qu'il n'existe pas encore de contrat entre elles. Il est également envisageable qu'un contrat, pouvant être une licence FRAND, soit déjà conclu entre les parties et qu'il contienne une clause compromissoire, applicable aux litiges qui surviendraient pendant l'exécution du contrat : telle a été la configuration du différend dans l'affaire *Ericsson c/ TCT* de 2013⁴. Dans cette affaire, un premier contrat de licence FRAND entre Ericsson, le titulaire de BEN, et TCT, le licencié, contenait la clause compromissoire suivante : « Tout litige, différend ou question entre les parties sera tranché définitivement à Stockholm, Suède, conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par trois arbitres, désignés conformément auxdites Règles ». Le premier contrat allait bientôt expirer et les parties étaient en négociation pour une nouvelle licence FRAND, sans grand succès ; d'autre part, TCT avait conclu une licence avec un autre titulaire de BEN. Ericsson, considérant qu'il touchait des redevances insuffisantes, engage contre TCT une procédure arbitrale, suivant la clause compromissoire contenue dans la licence, en exécution de la licence.

Pour donner un socle plus stable aux négociations des parties quant au compromis d'arbitrage, pourrait-on envisager de recourir à l'ETSI ? Cette réflexion est ici prospective : à ce jour, comme le relèvent MM. Picht et Loderer, « neither the IPR policy of ETSI nor the policies of other SSOs contain language to this effect. In particular, typical SSO rules do not oblige SEP owners to integrate an arbitration clause into their FRAND declarations⁵ ». Nous avons envisagé une proposition similaire

¹ P. G. Picht et G. T. Loderer, *Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues*, dans Maxi Scherer (éd.), *Journal of International Arbitration*, Kluwer Law International, Kluwer Law International 2019, Volume 36 Issue 5, p. 575-594, spéc. § 7.1 p. 588-589. « Les litiges BEN/FRAND impliquent fréquemment des acteurs du marché expérimentés qui voient les avantages des MARD et parviennent à parvenir à une convention d'arbitrage même après que le conflit juridique est déjà survenu ».

² D. Alland et S. Rials (dir.), *Dictionnaire de la culture juridique*, *op. cit.*, p. 1423, V° Sociologie juridique, spéc. p. 1424.

³ À ce sujet, voir : G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *op. cit.* et H. Wollgast et I. de Castro, *WIPO Arbitration and Mediation Center: New 2014 WIPO Rules; WIPO FRAND Arbitration*, *ASA Bulletin*, Association Suisse de l'Arbitrage, Kluwer Law International 2014, Volume 32 Issue 2, p. 286-296.

⁴ TGI Paris, 29 nov. 2013, *Ericsson c/ TCT Mobile*, RG n° 12/14922 (ord. mise en état), *op. cit.*

⁵ P. G. Picht et G. T. Loderer, *Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues*, *ibid.*, § 7.1 p. 588-589. « Ni la politique de propriété intellectuelle de l'ETSI ni les politiques des autres organismes de normalisation ne contiennent de prescription à cet effet. En particulier, les règles typiques des organismes de normalisation n'obligent pas les propriétaires de SEP à intégrer une clause d'arbitrage dans leurs déclarations FRAND ».

quant aux clauses attributives de juridiction¹ — et nous avons conclu que, ce faisant, l’ETSI serait dotée d’un rôle trop politique, qui n’avait pas lieu d’être. Cependant, en matière d’arbitrage, cet inconvénient s’estompe, du fait que l’arbitre est détaché d’un for étatique : en incitant le titulaire du BEN à recourir à l’arbitrage pour régler son litige, il nous semble que l’ETSI n’outrepasserait pas son rôle. Reste à savoir quelle portée conférer à l’action de l’ETSI : peut-on concevoir d’insérer dans la stipulation pour autrui une clause compromissoire ? Ou bien ne serait-il pas plus sage de stipuler une obligation à la charge du titulaire de BEN de proposer l’arbitrage à l’autre partie ? La première hypothèse nous paraît malvenue : bien que la majorité des droits acceptent qu’une clause compromissoire contenue une stipulation pour autrui lie le bénéficiaire du contrat², il nous semble que cela n’est pas adapté au contentieux des licences FRAND. En effet, d’une part, il nous semble important de permettre aux parties de pouvoir choisir entre le recours à la juridiction étatique et le recours à la juridiction arbitrale et, d’autre part, imposer une convention d’arbitrage au tiers aspirant à la conclusion d’une licence FRAND est très autoritaire et est une manifestation de supériorité, ce qui risque de se répercuter ensuite sur les rapports de force pendant la négociation même de la licence FRAND. La seconde proposition nous semble donc plus adaptée dans le cadre des différends portant sur des licences FRAND : en insérant une obligation de proposer le recours à l’arbitrage dans la stipulation pour autrui, les inconvénients que nous venons de mentionner n’existeraient pas. Pour autant, cette solution n’est pas parfaite : notamment, il existe un risque que cette obligation à la charge du titulaire de BEN soit utilisée au désavantage du bénéficiaire de la stipulation pour autrui. Revenons à l’arrêt *Huawei*³ de la Cour de justice⁴ : le code de conduite que cet arrêt propose explique, entre autres, que « le contrefacteur allégué doit exprimer sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND⁵ » — dans le cas où il ne le ferait pas, et si le titulaire du BEN lui a déjà communiqué une offre de licence, alors il peut engager une action en contrefaçon sans être inquiet de la qualification d’un éventuel abus de position dominante. Or, refuser d’aller à l’arbitrage à la suite de la proposition du titulaire de BEN pourrait être perçu comme un refus de négocier la licence FRAND de la part du tiers aspirant pourtant à être licencié — le titulaire du BEN pourrait, par la suite, exercer une action en contrefaçon au détriment du tiers prétendument contrefacteur, sans s’inquiéter des conséquences. Dans un environnement tel que celui des licences FRAND, où les parties ont tendance à recourir à beaucoup de stratégies procédurales, il faut donc se méfier d’obligations telles que celle que nous venons d’envisager. Mieux vaut s’en tenir à un compromis entre les parties intéressées, le titulaire

¹ Cf. *supra*, points 20 et 21 de notre mémoire.

² Voir, pour la France, Civ. 1^{re}, 11 juill. 2006, n° 03-11.983 ; *Rev. arb.* 2006. 969, note Larroumet.

³ CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*.

⁴ Cf. *supra*, point 3 de notre mémoire.

⁵ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l’arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*.

du BEN et son utilisateur — il convient maintenant de nous intéresser de plus près à la convention d'arbitrage et à son régime juridique.

34. L'importance du compromis : compétence-compétence et les pouvoirs de l'arbitre— On ne peut que souligner la grande importance du compromis d'arbitrage dans le contentieux FRAND, non seulement par rapport à la détermination de la compétence de l'arbitre, mais encore par rapport à la délimitation des pouvoirs de l'arbitre. Commençons par nous intéresser au principe de compétence-compétence : ce principe est une « formule de faveur dans l'arbitrage international pour exprimer [...] l'arbitre est, par priorité, juge de sa propre compétence¹ » — cette définition renvoie à l'effet positif du principe, qui a également un aspect négatif : la défense des juridictions étatiques incompétentes lorsqu'une convention d'arbitrage est en jeu dans le litige.

Dans l'affaire précitée *Ericsson c/ TCT*², le juge français, saisi en parallèle d'une procédure d'arbitrage déjà engagée, a rappelé le contenu du principe de compétence-compétence, se référant à l'article 1448 du Code de procédure civile, et énonçant que le tribunal arbitral a « seul compétence pour trancher la question de l'étendue du contrat de licence, et donc de l'étendue de sa compétence ». Pour autant, et c'est ce qui nous permet de souligner l'importance de la formulation de la convention d'arbitrage, le juge français soumet à l'application du principe de compétence-compétence la question de savoir si « le litige porté devant le tribunal relève de la convention d'arbitrage ». Nous apportons les mêmes préconisations que Mes Aréou et Arfan : « Il importe donc que les parties soient extrêmement vigilantes lors de la rédaction de la convention d'arbitrage de manière à éviter tout problème lié à la compétence du tribunal arbitral³ ». Dans la continuité de l'analyse de l'affaire *Ericsson c/ TCT*, on ne peut qu'encourager les parties à accorder une grande importance à la délimitation du champ d'application de la convention d'arbitrage⁴. Un avantage de l'arbitrage se manifeste ici : les parties pourront, selon la configuration du litige, leurs besoins et le différend qu'elles essaient de résoudre, viser uniquement les litiges contractuels, ou bien englober également les difficultés extracontractuelles. Si les parties cherchent à éviter le contentieux judiciaire, pour toutes les raisons que nous avons pu exposer dans notre étude, nous leur recommandons une approche plutôt large dans leur convention, englobant le plus d'aspects du litige possible⁵ — contractuels comme extracontractuels. C'est ce que propose la convention type de l'OMPI : « Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute modification

¹ G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, op. cit., p. 211, V° Compétence.

² TGI Paris, 29 nov. 2013, *Ericsson c/ TCT Mobile*, RG n° 12/14922 (ord. mise en état), *ibid.*.

³ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*.

⁴ Voir l'exemple cité par G. Aréou et C. Arfan, dans *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, op. cit. : Comm. européenne, communication, 29 avril 2016, C153, *CDS Information Market*, p. 10, point 11.

⁵ À ce sujet, voir : P. G. Picht et G. T. Loderer, *Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues*, op. cit., § 7.2 p. 589-590.

ultérieure du présent contrat, ou s'y rapportant, et ayant trait notamment, mais non exclusivement à sa formation, sa validité, ses effets obligatoires, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résolution, de même que toute réclamation extracontractuelle, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de l'OMPI¹ ». Une fois précisée l'importance du compromis, il faut nous intéresser à la mise en œuvre du choix des parties.

35. Mise en œuvre du choix des parties : l'institution, les arbitres, le siège— On distingue traditionnellement entre l'arbitrage *ad hoc* et l'arbitrage institutionnel. « L'arbitrage est dit *ad hoc* lorsqu'il est organisé par les parties et le tribunal arbitral, sans intervention d'un tiers facilitateur. [...] Toutefois, en matière internationale les opérateurs recourent fréquemment à une offre de services destinée à la mise en place et à la bonne administration de l'arbitrage, par le biais d'un contrat d'organisation [...] C'est l'arbitrage institutionnel² » : ce constat est également valable en matière de licences FRAND, dans lequel les parties auront vraisemblablement recours à des institutions d'arbitrage — surtout au vu des institutions spécialisées. En effet, si, de manière classique, les parties peuvent opter pour un arbitrage auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI), il convient de noter que cette institution a vocation à traiter de tous types de litiges — il existe des institutions plus spécialisées, notamment une : le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, que nous avons déjà mentionné. Ce centre présente l'intérêt de proposer des conventions type d'arbitrage, élaborées avec l'ETSI — on peut les supposer en symbiose avec les besoins de praticiens des licences FRAND³. D'autre part, une fois que l'AJUB sera entré en vigueur, il sera créé un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets, selon les termes de l'article 35 de l'AJUB. Ce centre aura-t-il vocation à trancher des litiges relatifs à des licences FRAND — ce qui implique notamment de déterminer les termes de la licence FRAND ? Il semble qu'une réponse négative s'impose : comme le relèvent les Pr Galloux et Azéma, seuls « les litiges qui sont de la compétence de la JUB, sauf les actions en nullité en vertu de l'article 35 de l'Accord, sont arbitrables⁴ » devant le centre. En d'autres termes, ce dernier ne pourra pas assister les parties dans la conclusion de leur licence FRAND — bien qu'il soit compétent en matière de contrefaçon, nous ne pensons pas qu'il jouira d'une grande popularité du fait de sa compétence restreinte en ce qui concerne la perfection de la licence FRAND ou la détermination du taux de redevance. Ensuite, il convient de rappeler que les parties doivent également choisir leurs arbitres, ce qui est un grand

¹ Modèle type de la convention d'arbitrage de l'OMPI pour les litiges futurs ou déjà nés, disponible au lien suivant : <https://www.wipo.int/amc/fr/clauses/arbitration/index.html>.

² M.-É. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, *Droit des contrats internationaux*, op. cit., § 353.

³ Nous ne développerons pas sur le contenu de ces conventions type. Pour des commentaires à ce propos, voir : G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, op. cit. et H. Wollgast et I. de Castro, *WIPO Arbitration and Mediation Center: New 2014 WIPO Rules; WIPO FRAND Arbitration*, op. cit..

⁴ J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., § 1017.

avantage : elles pourront choisir des personnes spécialisées dans les licences FRAND — et les parties peuvent être assurées de leurs qualités dans la mesure où l'institution d'arbitrage vient ensuite faire un contrôle de leur choix¹.

Les parties auront également à choisir le siège de l'arbitrage, ce qui présente un grand avantage pour elles : en effet, bien que les litiges portant sur les licences FRAND présentent beaucoup d'éléments d'extranéité, notamment au vu de l'ampleur des portefeuilles de brevets en jeu, il arrive que les professionnels en litige aient la même nationalité, ou encore que leur siège social ou leur centre d'intérêt soient localisés dans un même pays. Dans un tel cas, il sera avantageux pour les parties de choisir un siège d'arbitrage qui réunit leurs points communs. Il convient de préciser que, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, les institutions d'arbitrage prévoient des règles, dans leur règlement d'arbitrage, pour déterminer le siège. Par exemple, dans le règlement d'arbitrage du centre de l'OMPI, l'article 38, intitulé « lieu de l'arbitrage », énonce au point a° : « Sauf convention contraire des parties, le lieu de l'arbitrage est fixé par le Centre, compte tenu de toute observation des parties et des circonstances de l'arbitrage ». L'article 18 du règlement d'arbitrage de la CCI comporte une prescription similaire. Aujourd'hui, la portée des implications qu'emporte la localisation du siège tend à être moins importante, du fait de la conception délocalisée de l'arbitre international². La détermination du siège d'arbitrage a néanmoins des effets importants, notamment la détermination de la *lex arbitrii* : « la loi d'arbitrage d'un État s'adresse en premier lieu à ses juges³ », qui pourront être mobilisés en tant que juges d'appui, par exemple. D'autres règles matérielles peuvent découler de la désignation du siège d'arbitrage, selon la loi applicable à la procédure d'arbitrage qui s'applique — il ne faut pas confondre cette dernière, que nous allons maintenant étudier, avec la *lex arbitrii*.

36. Un choix plus limité pour la loi applicable au fond du litige— Les parties doivent se mettre d'accord sur la loi applicable au fond du litige : elles peuvent choisir la loi étatique qui leur est la plus favorable, qu'importe s'il existe des liens entre le litige et la loi désignée. Les parties jouissent de cette même liberté si elles ont recours à une institution d'arbitrage — l'avantage étant que, en cas d'absence d'accord entre les parties, le règlement d'arbitrage permet de désigner une loi par défaut. Ainsi, dans le règlement d'arbitrage de l'OMPI, l'article 61.b° énonce la règle suivante : « La loi applicable à l'arbitrage est la loi sur l'arbitrage du lieu de l'arbitrage, sauf lorsque les parties ont expressément convenu d'appliquer une autre loi sur l'arbitrage et que la loi du lieu de l'arbitrage les autorise à le faire ». Il convient de préciser que l'arbitre est obligé de respecter le choix des parties. Ledit choix ne

¹ Voir notamment le Règlement d'arbitrage de l'OMPI (en vigueur depuis le 1er janv. 2020), articles 14 à 36 ; disponible au lien suivant : <https://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html#comp2>.

² À ce sujet, voir : C. Seraglini et J. Ortscheidt, *Droit de l'arbitrage interne et international*, 2^e édition 2019, LGDJ, § 577 et suiv..

³ C. Seraglini et J. Ortscheidt, *Droit de l'arbitrage interne et international*, *ibid.*, § 851.

portera pas nécessairement sur une loi étatique : il est possible pour elles de se référer à des textes de *soft law*. À ce jour, en matière de licences FRAND, il n'existe pas de corps de règles complet qui permettrait aux arbitres de trancher le litige présenté devant lui en totalité, ni même sur des aspects plus restreints tels que la détermination des redevances. Dans le contentieux des licences FRAND, on trouve surtout des lignes directrices, comme les *FRAND ADR Case Management Guidelines* élaborées par le Munich IP Dispute Resolution Forum (IPDR)¹. Ces dernières affichent l'objectif suivant : « The Guidelines intend to be a practical tool for parties [..., they] intend to help parties to conduct FRAND compliant dispute resolution procedures by respecting core principles of effectiveness and fairness. A core goal is to bring about procedures that truly balance the interests of both SEP owner and implementer, as well as public policy² ». Elles ne forment pas un régime de fond ; cependant les arbitres peuvent s'y référer afin de résoudre au mieux le litige présenté devant eux. De manière prospective, on peut penser que l'OMPI, en concertation avec l'ETSI³, aura vocation un jour à proposer un ensemble complet de *soft law* qui viendrait donner un régime de fond aux litiges concernant les licences FRAND — ou au moins sur des points précis, tels que la détermination du taux de redevance.

La liberté de choix de loi des parties connaît cependant deux limites traditionnelles : l'ordre public international et les lois de police ; limites qui forment le corollaire de l'admission de l'arbitrabilité⁴ des litiges intéressant l'ordre public : « le respect nécessaire des lois de police par les arbitres⁵ ». Ainsi, dans les licences FRAND, les règles relatives à la validité du brevet ou encore au droit de la concurrence peuvent être considérées comme des lois de police⁶. De ce fait, nonobstant la loi choisie par les parties ou déterminée par l'arbitre, lorsque des questions de validité du titre de brevet ou de droit de la concurrence se posent, sont seules applicables la loi de l'État d'enregistrement du brevet et les règles matérielles du droit de la concurrence, si tant est qu'elles soient applicables selon les critères qui sont les leurs. Nous avons envisagé de manière abstraite la question de savoir si l'arbitrage pouvait être mis en place en matière de licences FRAND, ce à quoi nous répondons par la positive. Ainsi, si l'arbitrage est une alternative possible et convaincante au contentieux judiciaire, il faut désormais vérifier son aptitude concrète à trancher les litiges pouvant opposer les parties, afin de déterminer s'il a vocation à prendre le dessus sur le contentieux judiciaire international.

¹ IPDR Munich IP Dispute Resolution Forum, *FRAND ADR case management guidelines*, mai 2018

² FRAND ADR case management guidelines, *op. cit.*, p. 11. « Les lignes directrices se veulent être un outil pratique pour les parties [..., elles] ont l'intention d'aider les parties à mener des procédures de règlement des différends conformes au FRAND en respectant les principes fondamentaux d'efficacité et d'équité. L'un des principaux objectifs est de mettre en place des procédures qui équilibrent véritablement les intérêts du propriétaire et de la mise en œuvre du BEN, ainsi que les politiques publiques ».

³ Comme cela a été fait pour les conventions type d'arbitrage ; *cf. supra*, point 35 de notre mémoire.

⁴ Pour des développements sur la question de l'arbitrabilité, *cf. infra*, points 37 à 39 de notre mémoire.

⁵ C. Seraglini et J. Ortscheidt, *Droit de l'arbitrage interne et international*, *ibid.*, § 907.

⁶ À cet égard, voir la critique pertinente de E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*, p. 1110 à 1114.

Section 2— L’arbitrage, outil de dépassement du contentieux judiciaire des licences FRAND ?

L’outil qui nous paraît le plus convaincant pour proposer une alternative au contentieux judiciaire est l’arbitrage. Certains auteurs y ont même vu une solution pour dépasser le contentieux judiciaire et ne plus y avoir recours. Pour autant, nous allons voir que l’arbitrage présente des limites qui, si elles peuvent être contournées ou dépassées (§ 1), fondent pour nous notre position finale, qui est que la solution du litige FRAND ne réside pas dans une systématisation de l’arbitrage poussant à l’abandon du contentieux judiciaire (§ 2).

§ 1— Les limites de l’arbitrage des licences FRAND

On peut identifier deux limites principales dans l’arbitrage des licences FRAND, l’une étant relative à la résolution du litige entre les parties, confrontée à l’obstacle de l’arbitrabilité (A), l’autre relative à l’efficacité et au rayonnement de la sentence dans le milieu des télécoms, confrontée à la portée *ratione personæ* de la sentence (B). Il convient de préciser que, sauf précision contraire, nous raisonnerons à partir du droit français de l’arbitrage international.

A. L’arbitrabilité du litige

37. Situation initiale : une arbitrabilité limitée— Le droit de brevet a un caractère ambivalent : doté d’un caractère étatique¹, il est en même temps un droit indispensable au commerce, non seulement interne, mais encore international. Le Pr Kalafatoglu parle d’une origine et d’une fonction hybride de la propriété industrielle, et du droit de brevet en particulier². Origine hybride du fait que la propriété, droit privé, sur le titre de brevet découle d’un enregistrement public ; fonction hybride du fait que l’État et la société bénéficient tout autant du droit de brevet que son inventeur. La traduction de ce caractère hybride en arbitrage est la suivante : l’arbitrabilité du contentieux commercial, de conclusion et d’exploitation du

¹ Voir : J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., § 191, référence au brevet comme un « contrat social » entre le déposant et la société.

² M. P. Kalafatoglu, *L’arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l’arbitrage international*, op. cit., § 42 et suiv..

contrat portant sur le brevet¹, ou encore le contentieux civil de la contrefaçon², « est admise depuis les années 1980³ » et accompagnée d'un mouvement législatif favorable⁴. En revanche, dès que la marque de l'État est manifeste, l'arbitrabilité est compromise : sont concernés le contentieux pénal de la contrefaçon, les licences imposées, ou encore la validité et la titularité du titre. Tel était l'état initial de l'arbitrabilité des litiges relatifs aux brevets.

Quid en pratique ? Raisonnons à partir des licences FRAND : le litige opposant les parties a pour principale cause la question de la conclusion de la licence à des conditions FRAND. L'état de l'arbitrabilité que nous venons de décrire n'apparaît pas comme étant un réel obstacle : le litige étant de nature contractuelle, l'arbitre peut aider les parties à parfaire leur contrat, déterminer les conditions FRAND. Si des questions de contrefaçon en matière civile et non pénale, ce qui est le plus fréquent, venaient à se poser, l'arbitre serait également compétent. On peut aussi penser qu'il serait compétent pour décider du caractère essentiel ou non du BEN — puisque cela ne concerne pas la validité du titre, comme nous l'avons démontré plus haut⁵. Cependant, du fait de la non-arbitrabilité de la validité ou de la titularité du brevet⁶, l'efficacité de l'arbitrage est ébranlée : comme dans le contentieux judiciaire, nous retrouvons la stratégie procédurale consistant à soulever la question de la validité du titre, qui revient de manière exclusive au juge de l'État ayant délivré le brevet⁷. Cette fragilité de l'arbitrage rend donc moins intéressant le recours à ce mode alternatif de règlement en matière de licence FRAND — fort heureusement, l'évolution le domaine de l'arbitrabilité a ensuite été élargi au contentieux de la nullité.

38. L'extension conditionnée du domaine de l'arbitrabilité— À la suite de nombreuses réflexions doctrinales quant à la question de savoir s'il fallait étendre l'arbitrabilité à la question de la nullité du titre de propriété industrielle, et si oui, dans quelles modalités⁸, la jurisprudence française a fini par trancher. En 2008, l'arrêt *Liv Hidravlika* de la Cour d'appel de Paris⁹, suivi par la Cour de cassation dans l'arrêt

¹ En ce sens, arrêt CA Paris 24 mars 1994, *Deko*, RA 94.515, note Jarrosson.

² Sur la différence entre le contentieux de la contrefaçon pénal et civil, voir : M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, op. cit., § 92 et suiv., spéc. 98 et suiv..

³ M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, *ibid.*, § 61 ; voir aussi § 70 et suiv..

⁴ M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, *ibid.*, § 73 et suiv..

⁵ Cf. *supra*, point 8 de notre mémoire.

⁶ L'arbitrabilité de la titularité du brevet a par la suite été acceptée en droit de l'arbitrage international français ; pour autant, cette question n'étant pas souvent soulevée en matière de licences FRAND, nous ne nous attarderons pas plus dessus. Pour un développement à ce sujet, voir : T. Azzi, *Les difficultés au sein de la propriété industrielle*, op. cit., p. 93, spéc. p. 94.

⁷ Cf. *supra*, point 8 de notre mémoire.

⁸ M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, *ibid.*, § 139 et suiv..

⁹ CA Paris, 28 fév. 2008, *Liv Hidravlika*, *Rev. Arb.* 2008 p. 712, note T. Azzi.

Victocor de 2013¹, ont tous deux admis l'arbitrabilité de la validité du titre, à deux conditions : d'une part, la question de la validité doit être soulevée à titre incident et, d'autre part, l'effet de la sentence sera limité *inter partes*. Le Pr Azzi salue cette solution en relevant qu'elle « favorise l'arbitrage », là où l'ancienne solution était une « véritable épée de Damoclès pour le demandeur » ; d'autre part, l'auteur relève que cette solution « contribue à lutter contre les manœuvres dilatoires² ». Nous sommes d'accord avec ces propos, cependant, il faut rappeler que l'admission de l'arbitrabilité de la validité du titre n'est donc pas complète. Nous reviendrons plus tard sur l'absence d'effet *erga omnes* de la sentence quant à la validité du brevet et portons pour l'instant notre attention sur le fait que la demande de nullité ne peut être demandée à titre principal, mais seulement à titre incident ou reconventionnel³.

Si l'on applique ce principe aux litiges en matière de licences FRAND, il ne nous semble pas que cela pose un réel problème. En effet, nous avons étudié plusieurs litiges présentant des configurations différentes : or, il apparaît que la contestation de la validité du brevet n'est pas l'objet principal du litige. En revanche, il est un moyen de défense privilégié, à titre reconventionnel donc, du tiers candidat à la licence FRAND — en particulier dans la mesure où les actions commencent souvent avec un grief de contrefaçon de la part du titulaire de BEN. Cependant, il convient de rappeler que, avant de contester la validité du titre, le tiers prétendument contrefacteur argue aussi l'absence d'essentialité à la norme du brevet — question qui est détachée de celle de la validité et qui ne voit pas son arbitrabilité conditionnée par l'arrêt *Liv Hidravlika*⁴. Que la procédure arbitrale soit initiée par le titulaire du BEN ou le candidat à la licence FRAND, il apparaît donc que la question de la validité se posera vraisemblablement toujours à titre incident ou à titre reconventionnel.

39. Conséquence de l'arbitrabilité : difficulté de circulation de la sentence— Un problème de coordination est né de la solution de l'arrêt *Liv Hidravlika*⁵. En effet, comme le relève le Pr Azzi, la solution jurisprudentielle « ne s'est guère souciée de la coordination, pourtant nécessaire, entre justice arbitrale et la justice étatique⁶ ». Dans la mesure où, en matière de licences FRAND, la question de la validité est souvent soulevée comme une défense, certes à titre incident ou reconventionnel, nous partageons les craintes de l'auteur, qui prévoit un « double risque, de contrariété de décisions entre un jugement et une sentence [...] et de multiplication de brevets “boiteux”⁷ ».

¹ Civ. 1^{re}, 12 juin 2014, *Victocor*, n° 12-16.864, C. Seraglini, *JCP G.*, n° 27, 1er juill. 2013, doctr. 784, n° 3.

² T. Azzi, *Les difficultés au sein de la propriété industrielle*, *ibid.*, p. 93.

³ Pour la justification de l'extension de cette jurisprudence à la demande reconventionnelle, voir : M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle*, *Étude en droit de l'arbitrage international*, *ibid.*, § 186.

⁴ CA Paris, 28 fév. 2008, *Liv Hidravlika*, *ibid.*.

⁵ CA Paris, 28 fév. 2008, *Liv Hidravlika*, *ibid.*.

⁶ T. Azzi, *Les difficultés au sein de la propriété industrielle*, *ibid.*, p. 93.

⁷ T. Azzi, *Les difficultés au sein de la propriété industrielle*, *ibid.*, p. 93-94.

De même, il faut prévoir un problème de coordination en droit international privé : en effet, nous avons raisonné à partir du droit français de l'arbitrage international ; or, tous les droits n'admettent pas cette même solution. Le Pr Kalafatoglu reprend le propos de M. Lew, qui avait « divisé les droits nationaux entre quatre catégories selon leur approche à l'arbitrabilité : [... ceux] qui prévoient l'inarbitrabilité totale ou l'arbitrabilité totale pour l'ensemble de la matière, ceux qui émettent des réserves sur l'arbitrabilité de certains litiges pour des raisons d'ordre public et, finalement, les droits étatiques dans lesquels la question reste incertaine ou n'a pas été traitée¹ ». C'est dire à quel point les législations des États peuvent différer. Or, en matière de licence FRAND, la sentence a vocation à être présentée à l'exequatur de nombreux États au vu de l'ampleur des portefeuilles de brevets en cause — M. Greenbaum relève la conséquence suivante : « the resulting award may not be enforceable in important jurisdictions² » ; au vu des différents droits en jeu, il est effectivement probable que la sentence qui retient la nullité du brevet ait du mal à circuler. Les propos du Pr Azzi quant au risque de créer des contrariétés de décisions et des titres de brevets boiteux, se vérifient non seulement en France, mais encore dans le monde entier. Pour cette raison, M. Greenbaum conclut : « no agreed arbitral process can provide a comprehensive, final pronouncement of judgement in multinational FRAND disputes, since matters of patent validity will likely remain as loose ends to be tied up through litigation in national courts³ ». Pourrait-on nuancer notre propos en envisageant l'effet vertueux de la concurrence entre les juridictions, qui cherchent à rendre toujours plus attractif leur droit de l'arbitrage ? Rien n'est moins sûr : du fait que le droit des brevets mêle des intérêts privés et publics, certains États considèrent l'admission de l'arbitrabilité du contentieux de la nullité du titre de brevet comme une perte de souveraineté inacceptable, ou bien considèrent qu'il y a impossibilité processuelle. Les différents droits de l'arbitrage international évoluent donc à leur propre rythme en matière de brevets, sans que les États se sentent obligés de céder face au vent libéral caractérisant de l'arbitrage⁴. De son côté, M. Greenbaum est d'autant plus pessimiste par rapport au recours à l'arbitrage dans le cadre des licences FRAND en raison du fait que le même problème de circulation de la sentence se présente lorsque l'arbitre est saisi de

¹ M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, *ibid.*, § 59.

² E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*, spéc. p. 1112. « La sentence qui en résulte peut ne pas être exécutoire dans des juridictions importantes ».

³ E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *ibid.*, spéc. p. 1112. « Aucune procédure arbitrale convenue ne peut fournir un jugement complet et définitif dans les litiges FRAND multinationaux, car les questions de validité des brevets resteront probablement des éléments non résolus à résoudre par des litiges devant les tribunaux nationaux ».

⁴ Une précision est de rigueur : nous ne sommes pas opposés à l'arbitrabilité des questions de validité des titres de propriété intellectuelle — au contraire, nous partageons même la position du Pr Kalafatoglu dans sa thèse (M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, *op. cit.*). Cependant, par aveu de réalisme par rapport au contentieux des licences FRAND, il faut bien souligner toutes les difficultés que cela pose et qui nous font dire que le fait que la sentence traite de ces questions n'est pas dans l'avantage des parties, qui pâtiront de sa difficile exécution.

questions de droit de la concurrence¹ — or, on sait qu'un argument fondé sur l'abus de position dominante de la part du titulaire du BEN est susceptible de survenir, surtout en réponse à une action en contrefaçon ou face à un refus de négocier la licence FRAND. Ainsi, alors que l'arbitrage nous paraissait être la meilleure alternative au contentieux judiciaire, sa mise en pratique vient remettre en question cette position — encore plus au vu de la portée *ratione personæ* de la sentence.

B. La portée *ratione personæ* de la sentence

40. Position du problème— Par définition, la justice arbitrale ne produit ses effets qu'entre les parties participant à l'arbitrage — ce que l'on appelle un effet *inter partes*, en contraste avec l'effet *erga omnes* dont jouissent les décisions de justice étatique. L'absence d'effet *erga omnes* des sentences est traditionnellement justifiée par la protection des tiers contre la nature conventionnelle de l'arbitrage, auquel il n'est pas partie. L'effet *inter partes* est doublé de la confidentialité de la justice arbitrale : seules les parties intéressées peuvent avoir accès à la sentence rendue.

Ces constats impliquent de soulever une question : dans le cadre d'une sentence rendue au sujet d'une licence FRAND entre deux parties, le titulaire du BEN et le candidat à la licence, quel intérêt un tiers peut-il avoir dans la sentence rendue par l'arbitre ? Cette question en suscite immédiatement une autre : de quel tiers est-il question ? Vraisemblablement, il s'agira d'un acteur du marché des télécoms cherchant lui-même à obtenir une licence FRAND de la part du titulaire du BEN. Pour ce tiers intéressé, les principes d'opposabilité *inter partes* et de confidentialité du litige arbitral constituent un obstacle : nous étudierons successivement ces deux limites.

41. L'efficacité de la sentence confrontée à l'effet *inter partes*— Pour souligner l'obstacle que représente l'absence d'effet *erga omnes* de la sentence, partons d'un exemple : un arbitre rend une sentence déclarant le BEN comme non essentiel, ou bien prononçant la nullité du brevet, ce qui fait perdre au titulaire la possibilité de conclure une licence FRAND, et donc de percevoir des redevances. Un tiers à la sentence arbitrale souhaite ensuite commercialiser sa propre technologie, dont le BEN contesté par la sentence fait partie intégrante : pour échapper à la conclusion d'une licence FRAND, le tiers ne pourra pas se prévaloir de la sentence arbitrale rendue entre les parties.

Pour autant, il existe des solutions : une première est proposée par MM. Picht et Loderer². Ces deniers relèvent qu'il est possible de doter les sentences d'un effet *erga omnes* indirect, en obligeant par exemple le titulaire du BEN à renoncer à son titre de propriété intellectuelle. Cependant, il n'est pas

¹ E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *ibid.*, spéc. p. 1113-1114. Voir aussi : G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *op. cit.*.

² P. G. Picht et G. T. Loderer, *Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues*, *op. cit.*, § 5 p. 585-586.

certain qu'une telle obligation soit acceptée lors de l'instance d'exequatur : en particulier dans les États liés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, on peut douter de la conformité à l'ordre public d'une sentence qui force le titulaire d'un brevet à renoncer à son droit de propriété, protégé par l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention. Dans le cadre de son étude sur l'arbitrabilité des sentences annulant un titre de brevet en droit de l'arbitrage international français, le Pr Kalafatoglu propose une solution plus prospective pour dépasser l'effet *inter partes* : après l'exequatur de la sentence, elle « sera notifiée par le greffe du tribunal à l'INPI afin de procéder à l'inscription sur le registre¹ », ce qui les doterait d'un effet *erga omnes*. Il faut préciser que, dans le but de protéger les droits des tiers qui sont affectés négativement par la sentence, l'auteur précise que, à la suite de l'inscription sur le registre, « le tiers intéressé peut recourir à la tierce opposition devant le juge étatique² ». Nous pensons que cette deuxième proposition est la plus convaincante et la plus respectueuse des droits des différents acteurs du litige FRAND : le titulaire du BEN, le candidat à la licence et le tiers intéressé par l'objet de la sentence. Cependant, cette solution n'est pas encore de droit positif : de ce fait, l'efficacité de la sentence est aujourd'hui compromise du fait de l'absence d'opposabilité *erga omnes*. Intéressons-nous maintenant au second obstacle que nous avons dégagé : la confidentialité de la sentence.

42. L'efficacité de la sentence confrontée à la confidentialité— Traditionnellement, la confidentialité de l'arbitrage est perçue comme un avantage, en particulier dans les litiges mettant en cause des brevets : comme le formulent Mes Aréou et Arfan, « il est inhérent à la matière [des licences FRAND] de traiter d'informations confidentielles, de savoir-faire et plus largement de secrets des affaires³ ». Les institutions d'arbitrage prennent acte de ce besoin de confidentialité : le règlement d'arbitrage de l'OMPI y accorde une attention particulière en son article 54. Cependant, la confidentialité peut s'avérer être nocive, notamment par rapport à la question de la détermination des redevances dans le cadre des litiges FRAND. D'autre part, dans l'absence d'un critère de détermination officiel des conditions objectives qui peuvent être considérées FRAND, il est important pour les parties de pouvoir savoir ce que d'autres professionnels du secteur ont arrêté comme étant des termes FRAND pour leur licence, encore plus lorsque ces derniers ont reçu l'aval d'un arbitre. Il convient de préciser que nous ne remettons pas en question l'importance de la confidentialité de l'arbitrage en tant que telle ; plus exactement, nous ne questionnons pas l'importance du caractère privé de l'arbitrage. En effet, à la suite de M. Patterson nous considérons que « it is privacy, not confidentiality, that is an essential part of arbitration⁴ ». Cette

¹ M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, op. cit., § 638.

² M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, ibid., § 638

³ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, op. cit..

⁴ M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, dans G. Kochansky (éd.), *Dispute Resolution Journal*, Kluwer Law International, AAA-ICDR 2020, Volume 75 Issue 1, p. 61-88, spéc. p. 64. « C'est le caractère privé, et non la confidentialité, qui est une partie essentielle de l'arbitrage ».

préciosité de vocabulaire, probablement plus significative en anglais qu'en français, permet de dégager le plus important en matière d'arbitrage : la conduite des parties pendant et après la procédure — celles-ci ne doivent pas divulguer des informations confidentielles qui ont pu être échangées à l'occasion de l'arbitrage, étant précisé que cette conduite fait souvent l'objet d'un accord entre elles. Le respect du caractère privé la procédure d'arbitrage entre les parties est indispensable à la procédure ; en revanche, « it may not be beneficial to the public¹ ». Cette distinction entre la confidentialité et le « privacy » de l'arbitrage nous permet de proposer une solution quant à ce qu'il faut rendre accessible dans le contenu même de la sentence, en procédant à une analyse des intérêts en cause. Prenons l'exemple d'une sentence qui a déterminé les termes d'une licence FRAND, y compris les redevances, et qui a déclaré quelques brevets non essentiels². Si l'on respecte totalement le principe de la confidentialité de la sentence, un tiers qui souhaite ensuite conclure une licence FRAND avec le titulaire des BEN qui était en cause dans la procédure d'arbitrage ne pourrait avoir accès à aucune information contenue dans la sentence. En revanche, si l'on raisonne en considérant que l'on doit conserver la « privacy » de la sentence, et non la confidentialité, alors certaines données contenues dans la sentence devraient être connues du tiers intéressé : notamment des informations permettant une « prise de connaissance de l'évolution et de l'application des règles FRAND, ou encore [permettant l']évaluation de leur stratégie et chance de succès dans de futures négociations ou un éventuel contentieux³ ». Comme le formulent Mes Aréou et Arfan, « Un équilibre est donc à rechercher entre l'attente légitime des parties prenantes au litige à protéger leurs secrets des affaires et le besoin des tiers à avoir accès au résultat de la procédure⁴ » ; à défaut, cela serait « préjudiciable à la bonne mise en œuvre du cadre FRAND⁵ ». Par ailleurs, d'autres auteurs relèvent qu'accorder une trop grande portée à la confidentialité aurait des conséquences en matière d'abus de position dominante⁶ de la part du titulaire du BEN, qui pourrait abuser de la confidentialité pour pratiquer des discriminations par les prix⁷.

Ainsi, comment faire pour répondre aux préconisations de la doctrine et au besoin de la pratique de voir un assouplissement dans la confidentialité des sentences arbitrales ? La doctrine s'accorde pour dire que l'arbitrage pourrait s'inspirer de la pratique des tribunaux judiciaires, tendant à faire des exceptions à la confidentialité, notamment en « caviardant » les informations confidentielles dans le

¹ M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, *ibid.*, p. 67. « Cela peut ne pas être bénéfique au public ».

² Pour une démonstration la nécessité de rendre publique la sentence qui prononce la nullité du titre de brevet, voir : M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, *ibid.*, § 468 et suiv..

³ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*.

⁴ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*. Voir, dans le même sens, P. G. Picht et G. T. Loderer, *Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues*, *op. cit.*, § 8 p. 590.

⁵ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*.

⁶ M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, *ibid.*, p. 68 et suiv..

⁷ Attention, nous ne considérons pas que le taux de redevance ni même les taux de la licence FRAND doivent toujours être les mêmes ; au contraire même : *cf. supra*, point 30 de notre mémoire ; voir aussi J. Raynard, *Licence FRAND - Le juge anglais livre sa lecture de l'engagement du donneur de licence sur brevets essentiels. Regard d'un juriste français*, *op. cit.*, spéc. § 3.

jugement¹. Cependant, comme le rappellent Mes Aréou et Arfan, « en matière d'arbitrage, la confidentialité ne va pas de soi, mais relève principalement de la volonté expresse des parties. Aussi, une évolution vers une déconfidentialité de la procédure arbitrale ne peut-elle, en l'état, que reposer sur le choix de celles-ci, d'un commun accord, parfois sous l'impulsion de l'arbitre lui-même, et ce à tout moment de la procédure² ». Outre un accord des parties sur l'ampleur de la confidentialité, M. Patterson³ propose plusieurs autres solutions pour dépasser la confidentialité dans le cadre des licences FRAND — notamment en ce qui concerne la détermination du taux de redevances. Parmi ses propositions, quatre attirent notre attention. En premier lieu, l'auteur propose que le tiers à la sentence, candidat à une licence FRAND avec le titulaire du BEN qui était partie à l'arbitrage, demande à insérer dans le contrat des clauses lui permettant de connaître le contenu de la sentence qui l'intéresse⁴. Il propose d'insérer une clause de la nation la plus favorisée, ce qui est original : il propose de privatiser cette clause de droit public, pour la transformer en une mesure de non-discrimination permettant à une partie de bénéficier des mêmes avantages commerciaux que d'autres. Du côté des clauses moins atypiques, on pourrait envisager une obligeant le breveté à révéler les conditions des licences antérieures. Cette proposition d'usage des clauses dans une licence FRAND subséquente est intéressante, mais elle présente deux inconvénients majeurs selon nous : leur stipulation est soumise à l'aléa des négociations contractuelles et d'autre part, dans le cas où le titulaire du BEN a conclu un accord de confidentialité avec le licencié partie à l'arbitrage, il pourrait voir sa responsabilité contractuelle mise en cause par ce dernier. Nous pensons que les autres propositions de l'auteur sont plus convaincantes : notamment celle qui propose de s'appuyer sur les organismes de normalisation⁵. À nouveau, nous pensons qu'il est tout à fait possible de renforcer le rôle de l'ETSI et de ses homologues étrangers. Ces derniers pourraient, en plus d'exiger que les titulaires de BEN concluent des licences FRAND, exiger de leur part à ce qu'ils s'engagent à divulguer les accords de licence ; ou encore sans encourager à la divulgation, interdire les accords de confidentialité qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger le secret des affaires⁶ — cette suggestion est en accord avec les préconisations du Parlement européen quant à la transparence de

¹ Voir : G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*.

² G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*.

³ M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, *ibid.*, p. 76 et suiv..

⁴ M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, *ibid.*, p. 81.

⁵ M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, *ibid.*, p. 81 et suiv..

⁶ Ce qui rejoint notre première proposition et résout un des deux problèmes que nous avons soulevé : avec l'appui des organismes de normalisation, les licenciés futurs pourront insérer dans leur licence FRAND une obligation de divulgation, sans que cela mène le titulaire du BEN à violer une obligation contractuelle. Voir, sur la relation entre le secret des affaires et les BEN : A. Mendozacaminade, *Brevets essentiels et secret des affaires : les licences FRAND devant le juge français*, *Revue Lamy de la concurrence* n° 85, 1er juill. 2019.

l'ETSI¹. La troisième proposition² de M. Patterson qui nous intéresse est davantage relative au contentieux judiciaire : il suggère que les juges, ou les autorités de la concurrence, lorsqu'ils sont interrogés sur les licences FRAND, devraient énoncer qu'une des conditions FRAND à respecter est celle de divulguer les informations nécessaires aux futurs licenciés. Pour appuyer son propos, l'auteur interprète l'arrêt *Huawei*³ de la CJUE comme un début de réponse à cette proposition — de notre côté, le code de conduite dégagé dans cette affaire nous paraît un peu vague pour en tirer une telle conséquence. Enfin, la quatrième proposition de l'auteur est sans doute la plus facilement réalisable à ce jour : recourir aux institutions d'arbitrage, qui pourraient rendre obligatoire la divulgation des résultats de l'arbitrage⁴. Me Aréou⁵ relève que la CCI a publié une note en ce sens en 2019⁶ : aux points 40 à 46, elle propose la possibilité de publier la sentence d'arbitrage, tout en laissant aux parties une possibilité de *opt out*. La note que la CCI a publiée en 2021 reprend cette proposition de manière plus détaillée encore aux points 56 à 64⁷. De son côté, l'OMPI, dans sa convention type sur l'arbitrage des litiges des licences FRAND, ne va pas aussi loin que la CCI, mais encourage les parties à rendre publiques certaines parties de leur sentence dans l'intérêt des tiers⁸. Il n'en reste que toutes ces propositions demeurent soumises à la volonté des parties : l'obstacle de la confidentialité des sentences arbitrales n'est donc pas encore levé. À l'issue de tout ce que nous venons de présenter, il nous semble donc que l'arbitrage présente des atouts, des faiblesses et des perspectives d'avenir : permet-il de se passer complètement du contentieux judiciaire pour autant ? Cela est-il même souhaitable ? Nous tenterons maintenant de répondre à ces questions.

§ 2— Les limites du dépassement du contentieux judiciaire international des licences FRAND

Nous ne sommes pas les seuls à voir dans l'arbitrage une voie salvatrice pour les licences FRAND, tant et si bien que certains auteurs ont étudié la question de savoir si l'arbitrage doit être rendu

¹ Parlement européen, janv. 2019, rapport *Standard Essential Patents and the Internet of Things* ; voir en particulier § 2.2.1 p. 22: « La communication suggère également que les titulaires de brevets [...] devraient être encouragés à fournir des informations sur les cas liés à leurs BEN (par exemple, numéro de dossier) et le résultat (par exemple, contrefaçon, dommages-intérêts, invalidité de brevet, réduction des revendications, etc.) ».

² M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, *ibid.*, p. 83 et suiv..

³ Cf. *supra*, point 3 de notre mémoire. CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*.

⁴ M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, *ibid.*, p. 85 et suiv.. Voir aussi, pour une même proposition de publication des sentences arbitrales prononçant la nullité des titres de brevet : M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, *op. cit.*, § 468 et suiv..

⁵ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*.

⁶ CCI, *Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration*, 1er janv. 2019.

⁷ CCI, *Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration*, 1er janv. 2021.

⁸ OMPI, *Guidance on WIPO FRAND Alternative Dispute Resolution (ADR)*, 2017, § 37 p. 10.

obligatoire pour les parties — ce qui implique que, au moins pour certaines questions, le contentieux judiciaire aurait vocation à être dépassé. Nous répondrons cependant par la négative (A), nous prononçant en revanche pour une responsabilisation de tous les acteurs du litige FRAND : titulaire de BEN, candidat à une licence FRAND, organismes de normalisation, juges, arbitres (B).

A. Contre une systématisation de l'arbitrage des licences FRAND

43. Rendre l'arbitrage obligatoire dans un litige portant sur une licence FRAND est-il possible ? —

Avant d'envisager s'il est souhaitable de rendre l'arbitrage obligatoire, une première question se pose : « whether mandatory arbitration [...] provides a better alternative—that is, a necessarily more efficient alternative—to resolving FRAND disputes, while balancing the interests of both SEP holders and implementers, as is consistent with the guiding principles of SSO IPR policies¹ ». Rappelons que le contentieux judiciaire est très désordonné et insatisfaisant pour les professionnels : c'est la raison pour laquelle nous avons cherché à lui trouver des alternatives. Nous avons désigné l'arbitrage comme étant la solution la plus convaincante ; pour autant, nous avons aussi vu qu'il n'est pas dénué de faiblesses, tenant notamment à l'arbitrabilité du litige lorsqu'il touche à des questions de propriété intellectuelle telles que la validité des brevets, ou encore l'effet *ratione personæ* limité de la sentence rendue, du fait de l'effet *inter partes* et de la confidentialité qui la caractérise — ce qui emporte en plus des difficultés de circulation pour la sentence. Ainsi, si l'on envisage de rendre l'arbitrage obligatoire, peut-être faudrait-il limiter sa portée au plus petit dénominateur commun entre États : les questions contractuelles relatives aux licences FRAND — questions portant sur les redevances, le caractère FRAND des stipulations, éventuellement des questions de contrefaçon ou de et le caractère essentiel des brevets en cause. Seraient exclues du champ de l'arbitrage obligatoire les questions portant sur la validité du titre — celles-ci seraient donc traitées par le juge étatique.

Ensuite, il faut répondre à la question de savoir s'il est souhaitable de rendre le recours à l'arbitrage obligatoire dans le cadre des licences FRAND, nous allons d'abord chercher à savoir si cela est même possible. En effet, ainsi que nous l'avons présenté, le système actuel se fonde sur la seule volonté des parties de recourir à l'arbitrage. Dans le cadre de notre réflexion sur l'accord d'arbitrage², nous avons envisagé la possibilité de recourir aux organismes de normalisation pour insérer une clause compromissoire dans l'engagement de stipulation pour autrui avec le titulaire de BEN — pratique que

¹ P. Larouche *et al.*, *Settling FRAND Disputes: Is Mandatory Arbitration a Reasonable and Non-Discriminatory Alternative?*, 10 J. Competition L. Econ. 581, 582 (2014), p. 595. « L'arbitrage obligatoire [...] offre-t-il une meilleure alternative - c'est-à-dire une alternative nécessairement plus efficace - à la résolution des litiges FRAND, tout en équilibrant les intérêts des détenteurs et des exécutants du BEN, conformément aux principes directeurs des politiques de droits de propriété intellectuelle des organismes de normalisation ».

² Cf. *supra*, point 33 de notre mémoire.

nous avons découragée. Serait-il possible d'aller plus loin et d'envisager que l'organisme de normalisation rende obligatoire le recours à l'arbitrage, au moins pour les questions de conclusion de licences FRAND¹ — ce qui implique d'exclure le recours au juge, sauf certaines hypothèses listées limitativement ? Cette proposition n'est pour l'instant pas de droit positif pour les organismes de normalisation à travers le monde. Certains groupes de travail, œuvrant pour l'élaboration de différentes normes, ensuite soumises aux organismes de normalisation, proposent un recours obligatoire à l'arbitrage pour régler les différends contractuels — entre autres, Digital Video Broadcasting² et Blu-Ray Disc Association³. Les statuts de ces deux entités rendent non seulement le recours à l'arbitrage obligatoire par le biais d'une clause compromissoire, mais encore, ils imposent les modalités de l'arbitrage même : du côté du Digital Video Broadcasting, sont appliquées les règles de procédure CCI, le tribunal, composé de trois arbitres, voit son siège basé à Francfort, le droit allemand est appliqué au fond et la procédure est réalisée en anglais ; pour la Blu-Ray Disc Association, les règles de procédure choisies sont celles de l'American Arbitration Association et le tribunal arbitral, composé d'un arbitre unique, est basé à New York. Certains auteurs proposent que la procédure d'arbitrage mise en place par les organismes de normalisation prenne une forme spéciale, dite « baseball-style arbitration⁴ », « under which each party submits its final offer to the arbitrator, who then must pick one of those two offers⁵ ». Ainsi, nous ne pouvons pas exclure que les organismes de normalisation rendront effectivement obligatoire le recours à l'arbitrage par le biais d'une clause compromissoire contenue dans l'engagement du titulaire du BEN — et dont les modalités seraient précisées dans les différents documents afférents à ces organismes, leurs statuts par exemple. Cela serait-il souhaitable ? Nous allons maintenant chercher à répondre à cette question.

44. Rendre l'arbitrage obligatoire dans un litige portant sur une licence FRAND est-il souhaitable ? — Nous nous rallions aux nombreuses critiques qui s'élèvent contre le fait de rendre l'arbitrage obligatoire⁶ — même uniquement pour des questions de conclusion de licences FRAND. En premier lieu, il nous semble que rendre l'arbitrage obligatoire en cas de différend entre les parties enlèverait à l'arbitrage un de ses principaux atouts : le choix offert aux parties de recourir ou non à

¹ Proposition en ce sens : M. A. Lemley & C. Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, 28 Berkeley Tech. L.J. 1135, 1135, 2013. Voir aussi G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, *ibid.*.

² DVB Project, *Memorandum of Understanding further amended and restated for the development of harmonized Digital Video Broadcasting (DVB) services based on European specifications*, version du 3 janv. 2014, article 14.7.

³ Statuts de la Blu-Ray Disc Association, version 2.0, 1er oct. 2010, article 16.5.

⁴ M. A. Lemley & C. Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, *ibid.*.

⁵ M. A. Lemley & C. Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, *ibid.*, p. 1138. « En vertu de laquelle chaque partie soumet son offre finale à l'arbitre, qui doit alors choisir l'une de ces deux offres ».

⁶ Voir, notamment : E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*, spéc. p. 1117 et suiv.. Voir aussi P. Larouche *et al.*, *Settling FRAND Disputes: Is Mandatory Arbitration a Reasonable and Non-Discriminatory Alternative?*, *ibid.*, p. 595 et suiv..

l'arbitrage. L'arbitrage est fondé sur la volonté des parties : forcer ces dernières à se tourner vers ce mode de résolution du litige ne nous semble pas en cohérence avec la nature conventionnelle de l'arbitrage. Par ailleurs, nous avons vu¹ que l'arbitrage est une alternative intéressante au contentieux judiciaire, mais cela ne signifie pas qu'elle est la seule alternative : en effet, il existe d'autres MARD. Ainsi, rendre l'arbitrage obligatoire si un différend survient pourrait, dans certains cas, être disproportionné : parfois, le recours à un expert ou à un médiateur peut suffire. De ce point de vue, priver les parties de leur choix de se tourner vers un arbitre, un juge, ou d'autres tiers comme le médiateur ou l'expert pourrait avoir pour conséquence de freiner les échanges commerciaux dans le milieu des télécoms, ce qui peut s'avérer nocif. Cette nocivité est encore accrue si l'on suit les propositions de certains auteurs en faveur de l'arbitrage type « baseball » : ainsi que le relève l'article du Pr Larouche², le recours obligatoire à une telle forme d'arbitrage a un impact négatif sur les négociations contractuelles et le résultat des licences FRAND, en plus d'accentuer les divergences d'intérêts entre titulaires et utilisateurs du BEN — c'est dire à quel point la mise en place d'un tel arbitrage serait contre-productive.

En définitive, il n'est pas certain que détourner les parties du contentieux judiciaire améliorera nécessairement l'attitude de ceux-ci : à notre avis, ce n'est qu'une question de temps avant que les parties ne trouvent d'autres stratégies procédurales pour épuiser leur adversaire et le forcer à transiger selon leurs termes. Par exemple si, comme nous l'avons suggéré plus tôt, l'arbitrage obligatoire ne concerne pas la question de la validité des titres, il sera très facile pour les parties de suspendre l'arbitrage pour que le juge étatique réponde à cette question — étant précisé que si l'arbitre se prononce à ce sujet, les inconvénients relatifs à l'arbitrage réapparaissent³, ce qui fragilise la sentence et complexifie le contentieux par le même temps, ce qui est contre-productif. Rendre obligatoire le recours à l'arbitrage ne constitue pas une perspective d'amélioration durable du contentieux des licences FRAND. Une citation du Pr Larouche illustre parfaitement notre position : « while we fully endorse the opportunity for parties to a FRAND negotiation who cannot resolve their differences to resort to all available dispute-resolution means as they may deem most appropriate—whether this will involve litigation, binding or advisory arbitration, or other methods—imposing required steps, as the proposed mandatory- arbitration process does, may have consequences exactly contrary to those intended⁴ ». Ainsi, nous prônons la liberté de

¹ Cf. *supra*, points 33 à 36 de notre mémoire.

² P. Larouche *et al.*, *Settling FRAND Disputes: Is Mandatory Arbitration a Reasonable and Non-Discriminatory Alternative?*, *op. cit.*, p. 597 et suiv..

³ Cf. *supra*, points 37 à 42 de notre mémoire.

⁴ P. Larouche *et al.*, *Settling FRAND Disputes: Is Mandatory Arbitration a Reasonable and Non-Discriminatory Alternative?*, *ibid.*, p. 608. « Alors que nous approuvons pleinement la possibilité pour les parties à une négociation FRAND qui ne peuvent pas résoudre leurs différends de recourir à tous les moyens de règlement des différends disponibles qu'elles jugent les plus appropriés - que cela impliquera un litige, un arbitrage exécutoire ou consultatif, ou d'autres méthodes - imposer requis les étapes, comme le fait le processus d'arbitrage obligatoire proposé, peuvent avoir des conséquences tout à fait contraires à celles prévues ».

choix des parties, qui sont les mieux placées pour choisir la solution la plus appropriée pour leur litige, mais encore, leur responsabilisation.

B. Pour une responsabilisation des acteurs de licences FRAND

45. « No forum to rule them all¹ »— Dans notre démonstration, nous avons identifié que le principal défaut du contentieux judiciaire des licences FRAND tient à la multiplication des chefs de compétence et les nombreuses stratégies procédurales des parties qui en découlent. Pour proposer une alternative convaincante au contentieux judiciaire, nous avons cherché à contenir la multiplicité des facteurs de compétence, ce qui nous a mené à nous intéresser à des solutions telles qu'un titre de brevet recouvrant plusieurs États, la régulation administrative, les MARD et en particulier l'arbitrage. Cependant il nous est à chaque fois apparu que ces solutions ne sont pas toutes pleinement satisfaisantes et ne peuvent pas empêcher le contentieux judiciaire. L'outil qui nous a semblé offrir l'alternative la plus prometteuse au contentieux judiciaire est l'arbitrage ; mais encore une fois, en allant jusqu'au bout de notre hypothèse et en envisageant de le rendre obligatoire, cette solution ne nous a pas semblé suffisante. Dans la dernière étape de notre réflexion, et au vu de tout ce que nous avons démontré, une question finale se pose : est-il réellement souhaitable de dépasser le contentieux judiciaire ? Après avoir présenté plusieurs alternatives à ce dernier, *de lege lata* comme *de lege ferenda*, il nous semble vain de prétendre en choisir une seule. Le contentieux des licences FRAND doit pouvoir bénéficier de *tous* les outils que nous avons présentés, et pâtira des limites qu'on lui impose.

De même, en considérant que se trouvait là un des principaux vices du contentieux judiciaire, nous avons cherché à limiter les critères de compétence. Cependant, à la suite de M. Greenbaum, nous arrivons à un aveu de réalisme — nous pensons qu'il existe « no forum to rule them all² ». Non seulement est-il vain de chercher une alternative au contentieux judiciaire, mais en plus, il est vain de chercher à regrouper le contentieux des licences FRAND sous une même autorité. Tout l'enjeu du contentieux étudié réside dans la manière de savoir embrasser la multiplicité de moyens pouvant être mobilisés pour régler le litige, et qui découle de la richesse des licences FRAND. Nous pensons qu'imposer une marche à suivre aux parties n'est pas une bonne solution : nous pensons au contraire qu'elles doivent pouvoir choisir, parmi tous les outils à leur disposition, celui ou ceux qui leur conviennent le mieux. Cependant, pour que cette approche du contentieux des licences FRAND fonctionne, nous appelons par le même temps à une responsabilisation de *tous* les acteurs des licences FRAND.

¹ Expression de E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*.

² E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, *op. cit.*, spéc. p. 1117 et suiv.. « Pas un seul for pour tous ».

46. Plaidoyer pour une responsabilisation de tous les acteurs des licences FRAND— En premier lieu, il convient de préciser ce que nous entendons par *tous* les acteurs des licences FRAND. Bien sûr, les parties directement concernées : le titulaire du BEN et le candidat à la licence. Il faut aussi inclure les organismes de normalisation qui, on l’a vu, ont un rôle plus important qu’on ne le pense. Enfin, pour aller plus loin, nous pensons qu’il faut également enjoindre les juges et les arbitres à une même responsabilisation — selon nous, du fait qu’ils sont élus par les parties pour trancher leur différend, ils sont des acteurs à part entière du contentieux des licences FRAND. Quelles sont nos préconisations pour ces différents acteurs ? Aux parties, nous avisons de ne pas se précipiter dans le contentieux, mais bien d’évaluer quel est le litige qui l’oppose à l’autre partie, et en fonction de la réponse, s’adresser au tiers compétent — par exemple, pour une question de validité du brevet, nous ne pouvons que recommander de s’adresser aux juges étatiques, tandis que nous encourageons les parties à se tourner vers l’arbitre si leur litige concerne une question de redevance. Mes Aréou et Arfan l’expriment très bien lorsqu’ils recommandent aux parties de « rationaliser [leur] choix du recours à la procédure d’arbitrage¹ » — propos pouvant être étendu au choix de toute procédure. Aux organismes de normalisation, nous appelons à un renforcement de leur rôle, mesuré, afin de leur donner un rôle de guide des parties et de potentiellement prévenir des litiges. Aux juges étatiques, pour mieux assister les parties dans la résolution de leur litige, nous recommandons de respecter les limites de leur compétence et de ne pas en étendre la portée — contrairement au juge anglais dans l’affaire *Unwired Planet*. Enfin, aux arbitres, pour renforcer les possibilités de circulation de leur sentence et lui permettre d’être efficace, nous lui recommandons de la prudence dans son approche — notamment lorsque des questions de droit de la propriété intellectuelle relatives au titre ou de droit de la concurrence sont soulevées par les parties.

Pour réaliser ces différentes préconisations, quels outils nous paraissent les plus appropriés ? Pour responsabiliser les parties, nous pensons que la régulation administrative des entreprises, doublée de codes de conduite, serait une solution convaincante. Du côté des organismes de normalisation, et notamment en ce qui concerne l’ETSI, nous pensons qu’il revient à la Commission européenne de s’intéresser au sujet et d’intervenir pour lui octroyer plus de pouvoir afin d’aider le secteur des télécoms à se prémunir contre les travers du contentieux judiciaire international. Par rapport aux juges étatiques, nous pensons qu’il serait sage de parvenir à une harmonisation des critères de compétence en propriété industrielle — à une plus large échelle que l’Union européenne. Du côté moins contraignant et plus facilement réalisable, pourraient aussi être envisagées des lignes directrices à l’intention des juges saisis de litiges FRAND, leur demandant de prendre garde à la portée de leur compétence. Ces lignes directrices pourraient être émises par des organismes de normalisation, des associations de défense des

¹ G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l’arbitrage dans les litiges FRAND*, op. cit..

protagonistes des licences FRAND, ou encore l'OMPI. Cette dernière pourrait aussi avoir un grand rôle à jouer par rapport aux arbitres, en leur enjoignant de faire attention à la portée de leur sentence. En définitive, pour remédier aux travers du contentieux judiciaire FRAND, on voit bien qu'un seul outil n'est pas suffisant : il faut tous les mobiliser. Le contentieux judiciaire FRAND n'est pas condamné : à ce jour, il pose de gros problèmes, mais le droit international privé dispose de nombreuses ressources pour faire face à ce défi — et le résoudre avec brio.

Conclusion générale

1. Dans notre démonstration, nous avons cherché à savoir si le contentieux judiciaire international est suffisant pour résoudre les litiges FRAND. Nous avons commencé par analyser le contentieux des licences FRAND actuel, retraçant son évolution depuis l'arrêt *Huawei*¹ de la Cour de justice de l'Union européenne, portant sur le droit de la concurrence, au contentieux plus actuel portant sur le caractère contractuel des licences FRAND. Nous nous sommes ensuite intéressés aux règles applicables au litige FRAND, qui ont mis en lumière le défaut essentiel du contentieux FRAND : la multiplicité de juges compétents et leur aspiration à voir la portée de leur compétence être internationale. Une fois cela identifié, nous avons ensuite, au vu de récentes affaires, constaté les travers du contentieux judiciaire international des licences FRAND, ayant trait aux stratégies procédurales des parties et à la désactivation des outils classiques du contentieux judiciaire en droit international privé.

2. Face à ce constat désolant, nous en sommes arrivés à nous demander s'il ne valait pas mieux tenter de délaissier le contentieux judiciaire international à la faveur d'autres outils. Reste à savoir quels outils pourraient venir résoudre le litige FRAND — nous les avons donc identifiés puis étudiés. Une première piste, explorée dans beaucoup d'autres champs du droit, se trouve dans la coordination internationale : législative, administrative ou spontanée. Cependant, appliquée à la spécificité du contentieux FRAND, nous nous sommes trouvés dans une impasse, à la suite de quoi nous avons exploré une seconde piste, les MARD. Nous avons commencé par présenter les avantages de celles-ci ; à cette occasion, nous avons testé leur adéquation aux licences FRAND. Or, il ressort de notre analyse, confortée par la pratique, que l'arbitrage est la MARD qui est la plus adaptée à notre sujet — nous avons donc ensuite étudié de quelle manière l'arbitrage peut se mettre en place dans le cadre des licences FRAND. Puisque l'arbitrage nous est apparu comme une vraie possibilité de dépassement du contentieux judiciaire international, il nous fallait enfin tenter de vérifier qu'il puisse vraiment nous permettre de corriger le contentieux judiciaire international. Nous en avons donc identifié les limites qui, bien qu'elles existent, nous sont apparues surmontables. Pour autant, la mise en lumière de ces limites nous pousse à aller plus loin et à tester les limites de la perspective du dépassement du contentieux judiciaire des licences FRAND, nous posant la question de savoir s'il fallait *l'éliminer* au profit de l'arbitrage, question à laquelle nous avons répondu par la négative.

3. Au vu de toute l'analyse que nous avons menée, il nous semble que systématiser une solution ne fera que dégrader plus le contentieux des licences FRAND. Forts de toutes les réflexions que nous avons

¹ CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, *op. cit.*.

menées, nous concluons donc que le contentieux judiciaire international des licences FRAND pose aujourd'hui problème, mais que la solution ne réside pas dans le dépassement pur et simple de celui-ci. Nous pensons qu'elle réside dans la responsabilisation de tous les acteurs en cause dans le litige : tant le titulaire du BEN que le candidat à une licence FRAND, mais encore les organismes de normalisation, les juges et les arbitres. Nous renonçons à enfermer le contentieux judiciaire international des licences FRAND dans une méthode de règlement du différend, nous encourageons au contraire à embrasser la diversité qui caractérise la résolution du litige — cependant, nous appelons les acteurs à être rationnels quant à leurs choix et à ne pas outrepasser leur compétence.

4. Nous avons commencé notre étude par citer les propos de Roubier, qu'il a émis en 1952¹. Ces citations identifiaient la propriété industrielle comme un instrument de concurrence économique pour les États — qui échappe cependant à leur contrôle dès lors que la situation est internationale. Le contentieux des licences FRAND réactualise ces propos : les brevets sont toujours des marqueurs de la concurrence économique, mais cette concurrence s'exprime aujourd'hui davantage entre entreprises qu'entre États. En revanche, elle conserve un caractère étatique, ce qui est manifeste lorsque l'on voit à quel point le contentieux des licences FRAND exacerbe le phénomène de concurrence entre les juridictions du monde. C'est toujours au niveau de la concurrence entre juridictions que la deuxième citation de Roubier se vérifie dans le contentieux des licences FRAND : la compétence du juge du brevet, très territoriale et emprunte d'une exclusivité presque publiciste, est aujourd'hui rivalisée par le juge du droit de la concurrence, le juge du contrat, le juge du délit — compétences beaucoup plus souples et ouvertes à l'internationalité. Nous y voyons là une perte de contrôle de l'État sur les brevets qu'il délivre, du fait du caractère international du litige ; ce que certaines juridictions ont du mal à accepter — et qui résulte dans un élargissement de la portée de la compétence du juge du brevet, non justifiée et néfaste².

5. Pour conclure notre étude et prendre encore un peu de hauteur, nous allons maintenant réfléchir sur l'inscription de notre sujet dans le *changement de paradigme* que plusieurs auteurs ont constaté en droit international privé³. La principale caractéristique du « nouveau paradigme » dégagé par les différents auteurs est la primauté de l'intérêt des parties sur l'intérêt des États ou de la société internationale — ce changement de paradigme est souvent expliqué par les phénomènes de mondialisation et de fondamentalisation du droit. Il nous semble que ce phénomène se vérifie assez bien dans le contentieux des licences FRAND ; cependant l'originalité est que cette manifestation du changement de paradigme

¹ Cf. *supra*, point 1 de l'introduction de notre mémoire.

² Cf. *supra*, point 13 de notre mémoire sur l'affaire anglaise *Unwired Planet*. *Unwired Planet*, *op. cit.*.

³ Voir notamment : Y. Lequette, *Les mutations du droit international privé: vers un changement de paradigme ?*, Cours général (Volume 387), RCADI 2016.

ne vient pas du législateur étatique, européen ou international, ni de l'usage très critiqué de la reconnaissance des situations. En effet, l'illustration du changement de paradigme en matière de licences FRAND vient des stratégies procédurales très habiles des parties, qui profitent des règles de compétence pour faire primer leurs intérêts — au détriment des États et de l'harmonie internationale des solutions. Il serait intéressant de voir si, dans le cas où des instruments législatifs supranationaux viendraient ordonner la propriété industrielle, et donc les litiges FRAND, on retrouverait des marques claires du changement de paradigme¹ ou bien si, au contraire, pour mieux réguler ce contentieux, ils n'adopteraient pas des règles plus fermes — rétablissant un équilibre entre les trois strates d'intérêts individuel, étatique et international.

¹ Telles qu'identifiées par le Pr Lequette : choix de juridiction, facilité de circulation des décisions, technique de la reconnaissance des situations, droits fondamentaux comme limite absolue, neutralisation de la fraude, etc.. Voir Y. Lequette, *Les mutations du droit international privé: vers un changement de paradigme ?*, *ibid.*.

Table des matières

Introduction	1
Partie I— Le contentieux judiciaire international des licences FRAND	8
Section 1— La configuration du contentieux judiciaire international des licences FRAND	8
§ 1— La qualification du litige FRAND	8
A. Analyse concurrentielle	9
B. Analyse contractuelle	12
§ 2— Les règles applicables au litige FRAND	18
A. Les juges compétents	19
B. La portée de la compétence du juge	25
Section 2— Les travers du contentieux judiciaire international FRAND	29
§ 1— Les stratégies procédurales des parties	30
A. La concurrence des juridictions	30
B. La manipulation des anti-suit injunctions	33
§ 2— La désactivation des outils classiques du droit international privé	39
A. Les clauses attributives de juridiction	40
B. Les règles de litispendance et de connexité	42
Conclusion de la première partie	46
Partie II— Le dépassement du contentieux judiciaire international des licences FRAND	48
Section 1— La prospection des outils à disposition des licences FRAND	48
§ 1— La voie périlleuse de la coordination internationale	48
A. Instruments législatifs supranationaux	48
B. Régulation administrative ou spontanée	52

§ 2— La voie salutare des MARD	56
A. Les avantages des MARD	56
B. L'adéquation de l'arbitrage	59
Section 2— L'arbitrage, outil de dépassement du contentieux judiciaire des licences FRAND ?	66
§ 1— Les limites de l'arbitrage des licences FRAND	66
A. L'arbitrabilité du litige	66
B. La portée ratione personæ de la sentence	70
§ 2— Les limites du dépassement du contentieux judiciaire international des licences FRAND	74
A. Contre une systématisation de l'arbitrage des licences FRAND	75
B. Pour une responsabilisation des acteurs de licences FRAND	78
Conclusion générale	81

Bibliographie

Textes

Français

- Code civil
- Code de procédure civile
- Code de la propriété intellectuelle
- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Européens

- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
- Charte des droits fondamentaux
- Règlement (CE) n°1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)
- Règlement N° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis)
- Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet
- Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction
- Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, 2013/C 175/01 (AJUB)

Internationaux

- Convention de l'Union de Paris (CUP), 1883
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et son premier protocole additionnel, 1953
- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, 1958 (Convention de New York)

- Patent Cooperation Treaty (PCT), 1970
- Convention sur le brevet européen (CBE), 1973
- Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC), annexe à l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, 1994

Manuels

Droit international privé

- B. Audit et L. d'Avout, *Droit international privé*, 8^e édition, 2018, LGDJ
- H. Batiffol et P. Lagarde, *Droit international privé, Tome II*, 7^e édition 1983, LGDJ
- D. Bureau et H. Muir Watt, *Droit international privé, Tome I- Partie générale*, 4^e édition 2017, PUF
- H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 6^e édition 2018, LGDJ
- P. Mayer, V. Heuzé et B. Remy, *Droit international privé*, 12^e édition 2019, LGDJ

Droit du commerce international

- M.-É. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, *Droit des contrats internationaux*, 2^e édition 2019, Sirey
- M. Malaurie-Vignal, *Droit de la concurrence interne et européen*, 8^e édition 2019, Sirey
- C. Seraglini et J. Ortscheidt, *Droit de l'arbitrage interne et international*, 2^e édition 2019, LGDJ

Droit de la propriété intellectuelle

- J. Azéma et J.-C. Galloux, *Propriété industrielle*, 8^e édition, 2017, Précis Dalloz
- F. Pollaud-Dullian, *La propriété industrielle*, 2010, Economica
- P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle, Tome I- Partie générale*, 1952, Sirey

Ouvrages spéciaux

Monographies

- M.-É. Ancel *et. ali.* (dir.), *Mélanges en l'honneur du Professeur Bertrand Ancel*, 2018, LGDJ
 - H. Gaudemet-Tallon, *L'irrésistible ascension des conflits de juridictions*, p. 735 et suiv.
- S. Bollée, L. Cadiet, E. Jeuland, E. Pataut (dir.) *Les nouvelles formes de coordination des justices étatiques*, 43, 2013, IRJS éditions
 - E. Pataut. *Remarques sur la compétence internationale*, p. 23
- J.-M. Bruguière (dir.), *Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle*, 2012, Dalloz

- B. Lelièvre Acosta et M. Boillat, *Les activités du Centre de d'arbitrage et de médiation de l'OMPI*, p. 51
- J.-M. Bruguière (dir.), *Les propriétés intellectuelles dans les droits du marché et de la rivalité concurrentielle*, 2016, Dalloz
 - J. Passa, *L'action en contrefaçon exercée par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme et l'abus de position dominante (licences FRAND)*, p. 63
- J.-P. Gasner et N. Bronzo (dir.), *Les nouveaux usages du brevet d'invention, Tome I- Entre innovation et abus*, 2014, PUAM
 - F. Violet, *Normes et brevets : relations vertueuses vs. relations dangereuses*, p. 55
- J.-P. Gasner et N. Bronzo (dir.), *Les nouveaux usages du brevet d'invention, Tome II- Réflexions théoriques et incidences pratiques*, 2016, PUAM
 - D. Bosco, *Licences FRAND et droit antitrust*, p. 97
 - P. Stoffel-Munck, *L'engagement de consentir des licences FRAND : l'exemple de l'ETSI*, p. 107
 - J.-F. Gaultier, *Quelques aspects pratiques des contentieux FRAND*, p. 123
- C. Geiger (dir.), *Le droit international de la propriété intellectuelle lié au commerce : l'accord sur les ADPIC, bilan et perspective*, 2017, collection du CEIPI LexisNexis
 - J. Schmidt-Szalewski et C. Rodá, *Le contrôle des pratiques anti-concurrentielles dans les contrats de licence : l'ADPIC précurseur d'une harmonisation internationale ?*
- B. Hess, T. Pfeiffer et P. Schlosser, *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, C.H. Beck, 2008
- A. Quiquerez, *Stratégies internationales et propriété intellectuelle*, 2019, Larcier
 - N. Binctin, *Les stratégies arbitrales en propriété intellectuelle*, p. 163
 - B. Sautier, *Évolution des stratégies brevets aux États-Unis*, p. 193
- Mél. J. Schmidt-Szalewski, *Le droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé*, 2014, collection du CEIPI LexisNexis
 - J.-M. Bruguière, *Action en contrefaçon et abus de position dominante*, p. 73
- A. Sterling (prés. du colloque), *La propriété intellectuelle en question(s) - Regards croisés européens*, Tome 27, 2006, Litec - LexisNexis
- P. Tréfigny, *L'articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence*, 2020, Dalloz
 - N. Binctin, *La propriété intellectuelle, un droit de propriété plus qu'une exception*, p. 105
 - F. Siiriainen, *Rapport de synthèse et prospective*, p. 179

Académie de droit international de La Haye

- L. d'Avout, *L'entreprise et les conflits internationaux de lois*, Cours général (Volume 397), RCADI 2019

- H. Gaudemet-Tallon, *Le pluralisme en droit international privé : richesses et faiblesses (Le funambule et l'arc-en-ciel)*, Cours général (Volume 312), RCADI 2005
- Y. Lequette, *Les mutations du droit international privé: vers un changement de paradigme ?*, Cours général (Volume 387), RCADI 2016

Thèses

- M. P. Kalafatoglu, *L'arbitrabilité en matière de propriété industrielle, Étude en droit de l'arbitrage international*, 2018, L'Harmattan
- F. Violet, *Articulation entre la norme technique et la règle de droit*, 2003, PUAM

Dictionnaires

- G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, PUF, 11^e éd., 2016
- D. Alland et S. Rials (dir.), *Dictionnaire de la culture juridique*, 1^e édition 2003, PUF

Articles

- M.-É. Ancel, *L'arrêt GAT (13 juill. 2006), une occasion manquée pour la défense de la propriété industrielle en Europe*, *Rev. Communic. com. électronique*, mai 2007, étude n° 10
- G. Aréou, *L'arbitrage : un mode de règlement des différends adapté aux litiges relatifs à la propriété intellectuelle*, *Propriétés intellectuelles* n° 69, oct. 2018, p. 6
- G. Aréou et C. Arfan, *Le recours à l'arbitrage dans les litiges FRAND*, à paraître dans *Propriétés Intellectuelles*
- J.-S. Borghetti, I. Nikolic et N. Petit, *FRAND licensing levels under EU law*, *European Competition Journal*, 2021
- F. Bourguet et A. Vivès- Albertini, *Normalisation et droits de propriété intellectuelle : la difficile cohabitation* : *Propriétés intellectuelles* n°44, sept. 2012, n° 44, p. 298
- L. Boy, *Réflexions sur « le droit de la régulation » (à propos du texte de M.-A. Frison-Roche)*, *D.* 2001, p. 3031
- C. Caron, *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)*, *Comm. com. électr.*, juill. 2013, étude 12
- J. L. Contreras et M. A Eixenberger, *The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation*, *Cambridge Handbook of Technical Standardization Law - Patent, Antitrust and Competition Law*, éd. 2017, Forthcoming

- P. Debré et S. Corbineau-Picci, *Brevets essentiels : "FRANDez-vous en terre inconnue"*, *Propriété industrielle* n° 4, avril 2018, étude 10
- H. Delcamp, *Principes économiques sous-jacents à l'estimation des niveaux de licence FRAND*, *Propriété industrielle*, n° 7-8, juillet-août 2018, étude 18
- M. Dhenne, Fasc. 4786, *Brevets essentiels et licences "FRAND"*, dernière mise à jour 22 janvier 2021
- M.-A. Frison-Roche, *Le droit de la régulation*, D. 2001, p. 610
- B. Galopin, *Comment concilier propriété intellectuelle et normalisation ?*, *Propriété industrielle* n° 7-8, juill. 2012, alerte 47
- E. Greenbaum, *No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational FRAND Disputes*, 94 Wash. L. Rev. 1085, 2019
- L. Idot, *Arbitrage et droit de l'Union européenne. Retour sur quelques développements récents*, *Revue de l'Arbitrage*, 2016, Issue 2, p. 471-492
- P. Kamina, *Un an de droit anglo-américain*, *Comm. com. électr.*, fév. 2021, chronique
- P. Larouche *et al.*, *Settling FRAND Disputes: Is Mandatory Arbitration a Reasonable and Non-Discriminatory Alternative?*, 10 J. Competition L. Econ. 581, 582, 2014
- A. Latil, *Contrefaçon de brevets essentiels à une norme : les conditions de l'abus de position dominante précisées*, *JCP E*, 2015.1454
- M. A. Lemley & C. Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, 28 Berkeley Tech. L.J. 1135, 1135, 2013
- A. Mendozacaminade, *Brevets essentiels et secret des affaires : les licences FRAND devant le juge français*, *Revue Lamy de la concurrence* n° 85, 1er juill. 2019
- M. R. Patterson, *Confidentiality in Patent Royalty Arbitration*, dans G. Kochansky (éd.), *Dispute Resolution Journal*, Kluwer Law International, AAA-ICDR 2020, Volume 75 Issue 1, p. 61-88
- P. G. Picht et G. T. Loderer, *Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues*, dans Maxi Scherer (éd.), *Journal of International Arbitration*, Kluwer Law International, Kluwer Law International 2019, Volume 36 Issue 5, p. 575-594
- J. Raynard, *Licence FRAND : à la recherche de l'essentiel*, *Propriété Industrielle* n° 7-8, juill.-août 2019, comm. 33
- J. Raynard, *Licence FRAND - Le juge anglais livre sa lecture de l'engagement du donneur de licence sur brevets essentiels. Regard d'un juriste français*, *Propriété industrielle* n° 11, nov. 2020, comm. 6
- E. Treppoz, *Licence FRAND : regard européen*, *Revue Lamy de la concurrence* n° 85, 1er juill. 2019
- F. Siirainen, *Comptes rendus d'ouvrages, Stratégies internationales et propriété intellectuelle*, *JDI Clunet*, juill.-août-sept. 2019

- H. Wollgast et I. de Castro, *WIPO Arbitration and Mediation Center: New 2014 WIPO Rules; WIPO FRAND Arbitration*, *ASA Bulletin*, Association Suisse de l'Arbitrage, Kluwer Law International 2014, Volume 32 Issue 2, p. 286-296

Autres

Allemagne

- IPDR Munich IP Dispute Resolution Forum, *FRAND ADR case management guidelines*, mai 2018

CCI

- CCI, *Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration*, 1er janv. 2019
- CCI, *Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration*, 1er janv. 2021

Conférence de La Haye

- F. Garcimartín et G. Saumier, *Rapport explicatif sur la Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale*, 2020, La Conférence de La Haye de droit international privé – HCCH
- Sondage en cours de réalisation avec l'OMPI sur « l'identification des problèmes concrets et pratiques de droit international privé dans les litiges transfrontières de propriété intellectuelle »

États-Unis

- American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, 2008
- FTC 24 juill. 2013, *Motorola Mobility LLC, and Google Inc.*, n° 1210120

Groupes de travail

- Statuts de la Blu-Ray Disc Association, version 2.0, 1er oct. 2010
- DVB Project, *Memorandum of Understanding further amended and restated for the development of harmonized Digital Video Broadcasting (DVB) services based on European specifications*, version du 3 janv. 2014

OMPI

- Modèle type de la convention d'arbitrage de l'OMPI pour les litiges futurs ou déjà nés

- Lien : <https://www.wipo.int/amc/fr/clauses/arbitration/index.html>
- OMPI, *Guidance on WIPO FRAND Alternative Dispute Resolution (ADR)*, 2017
- Règlement d'arbitrage de l'OMPI (en vigueur depuis le 1er janv. 2020)
 - Lien : <https://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/index.html#comp2>
- Conférence de l'OMPI du 22 fév. 2021, *FRAND Disputes : Court Jurisdiction vs ADR*
 - Lien : <https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2021/frand/index.html>

Organismes de normalisation

- ETSI
 - ETSI Guide on IPRs, 19 sept. 2013 (lien : <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-iPrpdf>)
 - ETSI Rules of Procedure, 3 sept. 2020, Annex 6- ETSI Intellectual Property Rights Policy (lien : <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>)
- Autres organismes de normalisation
 - IEEE, Standards Boards Bylaws, mars 2019
 - ITU-ISO-IEC, Patent Statement and Licensing Declaration Form for ITU-T, ITU-R Recommendation, ISO or IEC Deliverable, 26 juin 2015
 - TIA, Intellectual Property Rights Policy, 21 oct. 2016

Union européenne

- Décision Comm. européenne, 9 déc. 2009, relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE, aff. COMP/38.636
- Règlement (UE) n ° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de recherche et de développement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, JOUE, L 335, 18.12.2010, p. 36
- Règlement (UE) n ° 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, JOUE, L 335, 18.12.2010, p. 43
- Décision Comm. européenne, 29 avril 2014, relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE, aff. AT.39939, IP 14/490
- Comm. européenne, 29 avril 2014, *Antitrust decisions on standard essential patents – Motorola Mobility and Samsung Electronics*, MEMO-14-322

- Comm. européenne, communication, 29 avril 2016, C153, *CDS Information Market*
- Comm. européenne, communication, 29 nov. 2017, COM (2017) 712, *Setting Out the EU Approach to Standards Essential Patents*
- Parlement européen, janv. 2019, rapport *Standard Essential Patents and the Internet of Things*

Jurisprudence

Allemande

- Bundesgerichtshof, 6 mai 2009, *Orange Book Standards*, aff. KZR 39/06
- OLG Düsseldorf, 30 mars 2017, *Sisvel c/ Haier*, aff. I- 15 U 66/15
- LG München I, 7 nov. 2019, *Nokia c/ Daimler*, aff. 21 O 9333/19 et 21 O 9512/19

Américaine

- US Supreme Court, *Cole v. Cunningham*, 133 U.S. 107 (1890)
- W.D. of Wisconsin, 10 août 2012, *Apple Inc. v. Motorola Mobility Inc.*, 11-cv-178-bbc
- W.D. Wash., 11 août 2013, *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, C10-1823JLR
- S.D.N.Y., 3 juin 2015, *Vringo, Inc. v. ZTE Corp.*, 14-cv-4988 (LAK)
- C.D. Cal., 29 juin 2015, *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktienbolaget LM Ericsson et al.*, 8:14-cv-00341-JVS-DFM
- C.D. Cal., 22 déc. 2017, *TCL v. Ericsson*, 8:14-cv-00341- JVS-DFM et 2:15-CV-02370 JVS-DFMx
- C.D. Cal. *TCL*, 21 déc. 2017, *Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, SACV 14-341 JVS(DFMx)
- N.D. Cal., 3 janv. 2019, *FTC v. Qualcomm Inc.*, 17-CV-00220-LHK
- E.D. Tex., 18 mars 2019, *Optis Wireless Technology, LLC et al. v. Huawei Technologies Co. Ltd. et al.*, 2:17-CV-00123-JRG
- Court of Appeals for the Ninth Circuit, 11 août 2020, *FTC v. Qualcomm*, No. 19-16122, D.C. No. 5:17-cv-00220- LHK
- E.D. Tex., 11 janv. 2021, *Ericsson Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 2:20-CV-00380-JRG, 6

Anglaise

- *Unwired Planet*
 - High Court of Justice [2017] EWHC 711
 - Court of Appeal, London, UK [2018] EWCA Civ 2344
 - United Kingdom Supreme Court, 26 août 2020, [2020] UKSC 37

Chinoise

- Supreme People's Court of the People's Republic of China, 28 août 2020, *Huawei Technology Co. LTD. v. Conversant Wireless Licensing SARL*
 - Traduction non officielle : <https://patentlyo.com/media/2020/10/Huawei-V.-Conversant-judgment-translated-10-17-2020.pdf>
- Supreme People's Court of the People's Republic of China, 23 sept. 2020, *Xiaomi Communication Technology Co. LTD. et al. v. Inter Digital, Inc. et al.*
 - Traduction non officielle : <https://patentlyo.com/media/2020/10/Huawei-V.-Conversant-judgment-translated-10-17-2020.pdf>
- *Samsung Electronics Co., Ltd. et al. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, (2020) E 01 Zhi Min Chu No. 743
 - Explication de l'affaire : <https://patentlyo.com/patent/2021/04/moving-toward-injunctions.html>

Européenne

- CJUE, 31 oct. 1974, *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Sterling Drug Inc*, C-15/74, ECLI:EU:C:1974:114
- CJCE, 6 oct. 1976, *Tessili*, 12-76, ECLI:EU:C:1976:133
- CJCE, 6 oct. 1976, *de Bloos*, 14-76, ECLI:EU:C:1976:134
- CJCE 15 nov. 1983, *Duijnste*, 288/82, ECLI:EU:C:1983:326
- CJCE, 17 juin 1992, *Jakob Handte*, C-26/91, ECLI:EU:C:1992:268
- CJCE, 27 avril 2004, *Turner*, C-159/02, ECLI:EU:C:2004:228
- CJCE, 13 juill. 2006, *GAT*, C-4/03, ECLI:EU:C:2006:458
- CJCE 13 juill. 2006, *Roche Nederland*, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458
- CJCE, 10 fév. 2009, C-185/07, *West Tankers*, ECLI:EU:C:2009:69
- CJUE, 13 mars 2014, *Brogstetter*, aff. C-548/12, ECLI:EU:C:2014:148
- CJUE, 16 juill. 2015, *Huawei*, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477
- CJUE, 24 nov. 2020, *Wikingerhof*, C-59/19, ECLI:EU:C:2020:950

Française

- Conclusions Matter sur Civ. 17 mai 1927, *Pélessier du Besset*, DP 1928. I. 25, note H. Capitant
- CA Paris 24 mars 1994, *Deko*, RA 94.515, note Jarrosson
- Civ. 1^{re}, 11 juill. 2006, n° 03-11.983 ; *Rev. arb.* 2006. 969, note Larroumet
- CA Paris, 28 fév. 2008, *Liv Hidravlika*, *Rev. Arb.* 2008 p. 712, note T. Azzi
- Civ. 1^{re}, 26 janv. 2011, *Inserm*, n° 09-1° .198, *Rev. crit. DIP* 2011. 704, note Laazouzi
- TGI Paris, 29 nov. 2013, *Ericsson c/ TCT Mobile*, RG n° 12/14922 (ord. mise en état)

- Civ. 1^{re}, 12 juin 2014, *Victocor*, n° 12-16.864, C. Seraglini, *JCP G.*, n° 27, 1^{er} juill. 2013, doct. 784, n° 3
- TGI Paris, 30 oct. 2015, RG 13/06691
- *LG c/ Conversant*
 - TGI Paris, 17 avril 2015, RG 14/14124
 - CA Paris, 16 avril 2019, RG 15/17037
- TJ Paris, 6 fév. 2020, *TCL c/ Philips*, n° 19/02085
- *Lenovo*
 - TGI Paris 8 nov. 2019, RG19/59311 (ord. référé)
 - CA Paris 3 mars 2020, RG 19/21426