

## Question Q 157

### Relations entre les normes techniques et les droits de brevet

#### Directives pour les rapports des groupes nationaux

La majorité des groupes nationaux suivent les directives pour la présentation de leurs rapports et ainsi contribuent à une publication plus rapide et plus économique des annuaires. Je vous remercie de cette assistance et je me permets de vous rappeler les directives comme suit:

1. Les groupes nationaux sont responsables du contenu, de l'orthographe et du résumé en trois langues de leurs rapports. En générale, ces textes sont imprimés sans corrections.
2. Des textes provisoires ne peuvent être acceptés.
3. Les groupes sont priés d'envoyer leurs rapports sous forme imprimée et en plus, si possible, sur disquette informatique (DOS ou Windows) ou par e-mail. Notre adresse est: [meisserlaw@spin.ch](mailto:meisserlaw@spin.ch).
4. S'il n'est pas possible de transmettre de telles logiciels, nous essaierons de lire le texte au moyen d'un scanner. A cet effet, il nous faut le texte dactylographié en original (pas de copies ou des télécopies), de préférence sans corrections, soulignements et notes en bas de page.

Je vous prie de nous envoyer les rapports avant le **22 septembre 2000**.

J. David Meisser, Editeur

## **Introduction**

Durant le Congrès de Montréal de 1995, l'AIPPI a tenu un atelier sur le thème de la normalisation des produits et les droits de brevet (Atelier n° IX ; voir Rapport Annuel AIPPI 1995/IX page 356). Cet atelier avait attiré de nombreux participants, ce qui prouvait que le sujet présentait un grand intérêt pour les membres de l'AIPPI, et il a donc été décidé de continuer à étudier ce problème au Congrès de Melbourne. L'objectif de cette étude sera d'évaluer la situation dans les différents pays, d'établir des directives pour le traitement des problèmes et des conflits entre les Droits de Propriété Industrielle (DPI) et les normes techniques, et de fournir des solutions pour résoudre les conflits potentiels. Comme exemple, on devrait mentionner l'Institut Européen des Normes de Télécommunication (IENT) qui, en coopération avec la Commission Européenne, a institué une politique de Propriété Industrielle qui contient des règles de base, mais qui laisse également ouvertes quelques questions cruciales.

A première vue, il semble y avoir tension entre les normes techniques d'une part et les droits de propriété industrielle impliqués dans ces normes d'autre part. Tandis que les normes techniques servent comme un moyen d'unifier certaines technologies, qui devrait être appliqué par tout le monde dans le domaine particulier, les brevets créent un monopole qui place le breveté en position d'exclure tout le monde d'utiliser la technologie brevetée. Cependant, les normes techniques aussi bien que les brevets favorisent les innovations et le progrès technique. Il semble très probable que les deux sont utiles et que l'un ne peut être abandonné au profit de l'autre.

Les Groupes sont invités à donner un tableau général sur la situation dans leurs pays respectifs et à exprimer leur opinion quant aux conflits potentiels entre les normes techniques et les droits de propriété industrielle. Puisque les normes techniques auront principalement un impact sur les droits techniques, la Question Q 157 se concentre sur la relation entre les standards techniques et les droits de brevet. Le terme "droits de brevet" doit être compris dans le sens le plus large, incluant les modèles d'utilité, les certificats de protection et les autres DPI techniques. Par contre, le savoir-faire devrait être exclu explicitement de cette définition, puisque le savoir-faire est basé principalement sur la confidentialité.

### **1. Bases pour les normes techniques**

Les normes peuvent être établies par différentes autorités, agences ou autres organismes. Quelques normes sont "obligatoires" dans le sens où elles sont instituées selon des règles nationales (par exemple des lois). D'autres sont instituées par des groupes d'intérêts privés. On doit également distinguer entre les normes nationales et internationales (multinationales). Les normes qui sont instituées par une organisation peuvent être appelées normes "de jure". D'un autre côté, il y a aussi des normes "de facto" qui sont établies par l'exercice du pouvoir économique.

Les Groupes sont invités à décrire la situation dans leurs pays respectifs sur comment et par qui les normes sont établies et comment les normes sont mises en vigueur.

- 1.1 Quels types de normes nationales et internationales existent dans votre pays ? Par qui sont établies ces standards ? Sont-elles des normes de jure et/ou de facto ?

- 1.2 A qui s'adressent les normes et dans quels domaines techniques les normes s'appliquent-elles ? Est-ce que les Groupes ont connaissance de normes qui se réfèrent explicitement à des brevets ?
- 1.3 Quel est l'effet légal des normes ? Est-ce qu'on peut les faire respecter ? Si c'est le cas, comment peut-on les faire respecter ? Les Groupes sont invités à distinguer entre les types de normes décrits dans la question 1.1 ci-dessus.

## **2. Conflits possibles entre les normes techniques et les droits de propriété industrielle**

Des conflits potentiels entre les brevets et les normes peuvent survenir dans diverses constellations. On devra, premièrement, distinguer entre les membres de l'organisation de normalisation et les non-membres. Une autre distinction devra être faite en ce qui concerne la date à laquelle l'invention a été faite, respectivement quand le dépôt d'un brevet a été effectué. Des problèmes peuvent survenir en particulier durant la période pendant laquelle les normes sont en voie d'être instaurées. Finalement, des conflits avec d'autres principes légaux peuvent naître de la normalisation, tels que des conflits avec les lois antitrust. Des problèmes potentiels peuvent être la création de "pools" de brevets (licences croisées) ou la discrimination des outsiders.

- 2.1 Quels conflits potentiels les Groupes voient-ils en ce qui concerne les relations entre les brevets et les normes ?
- 2.2 Quels problèmes les Groupes trouvent-ils pertinents en ce qui concerne la confidentialité, concernant notamment les relations entre les parties impliquées dans l'instauration d'une norme spécifique ou la préservation de la confidentialité ? Devrait-il y avoir des règles pour le traitement des informations obtenues durant la période de mise au point d'une norme ? De même, devrait-il y avoir des règles pour le dépôt de demandes de brevet durant cette période ? Si tel est le cas, quelles devraient être ces règles ?
- 2.3 Y a-t'il des problèmes en ce qui concerne l'aspect territorial (étendue de la protection et application de la norme) ? Quelles différences les groupes voient-ils en ce qui concerne les brevets des membres de l'organisation de normalisation et ceux des non-membres ?
- 2.4 Y a-t'il des règles pour les "pools" de brevets ou la discrimination des non-membres qui pourraient constituer un conflit ?

## **3. Politiques de droits de propriété industrielle, moyens de résolution des conflits**

Quelques-unes des organisations ont instauré une politique de propriété industrielle de façon à éviter ou à résoudre des conflits de propriété industrielle. Un exemple peut être trouvé dans IENT qui a été mentionné précédemment. Une politique de propriété industrielle devra traiter de divers problèmes. Les Droits de propriété industrielle pertinents devront être identifiés en premier lieu. Puis, le droit d'utiliser ces droits de propriété industrielle pour les objectifs de normalisation devra être déterminé. Finalement, des moyens de résolution des conflits entre les membres, et entre les membres et les non-membres, de-

vront être trouvés. De nouveau, on devra distinguer entre les membres et les non-membres en ce qui concerne tous les sujets.

- 3.1 Comment et par qui devraient être déterminés les droits de propriété industrielle pertinents ou "essentiels" ? Devrait-il être requis des membres de l'organisation concernés de révéler leurs droits de Propriété Industrielle pertinents ? Quelles devraient être les conséquences au cas où un membre ne révélerait pas un droit de propriété industrielle ? Comment ceci affecte-t-il la divulgation des nouvelles inventions ou des nouvelles technologies ?
- 3.2 Un propriétaire d'un droit de propriété industrielle qui a été déterminé comme pertinent peut-il être forcé de le laisser utiliser pour la normalisation ? Si tel est le cas, ceci devrait-il être fait par voie de concession de licence ? Le propriétaire peut-il refuser l'utilisation du droit de propriété industrielle ?
- 3.3 Quelles devraient être les conséquences d'un tel refus pour le procédé de normalisation ? Est-ce que l'appartenance ou la participation au procédé de normalisation peut être rendue sujette à un engagement de concéder des licences ou de rendre la technologie protégée par les Droits de Propriété Industrielle disponible autrement ?
- 3.4 De quelle manière et par qui les conflits entre un membre et l'organisation ou entre les membres devraient-ils être résolus ? Les Groupes sont invités à donner leurs commentaires sur le pour et le contre de procédures d'arbitrage interne d'une part, et de procédures devant les tribunaux nationaux d'autre part, relativement aux conflits particuliers concernant les normes et les brevets.

#### **4. Politiques de licence, redevances**

La façon la plus courante de résoudre les conflits pourrait être la concession d'une licence. Par exemple, l'IENT exige l'engagement de chaque membre de concéder des licences si un droit de propriété industrielle de ce membre a été déterminé comme pertinent. Cet engagement peut être assujéti à un engagement réciproque du licencié potentiel. Cependant, les licences peuvent également entraîner des conflits au-delà des problèmes mentionnés ci-dessus. Ces problèmes concernent les conséquences d'un tel engagement, notamment les conditions de la licence, aussi bien que les possibilités des parties soit de contester la validité du droit de propriété industrielle, soit de faire respecter le droit de propriété industrielle, même contre un membre de l'organisation.

- 4.1 Qui détermine les conditions de l'accord de licence ? Que faut-il entendre par redevances raisonnables ? Comment et par qui peut être défini le caractère non discriminatoire des conditions ? Y a-t-il un impact, et si oui lequel, de l'article 31 ADPIC sur ce type de licences ?
- 4.2 Les Groupes voient-ils des principes généraux pour les conditions de licence ? Les Groupes sont invités à soumettre des commentaires factuels sur la politique de concession de licence impliquée dans les normes, c'est-à-dire en comparaison avec les politiques d'accords de licences amiables.

- 4.3 Quelles sont les conséquences si un accord ne peut être trouvé entre le titulaire du brevet et le licencié ? Comment les redevances devraient-elles être finalement déterminées ?
- 4.4 Quelle est la qualification légale de l'engagement de donner des licences (par exemple tierce partie bénéficiaire) ? Est-ce que les droits d'un membre ou d'un tiers de contester la validité du brevet sont affectés, de n'importe quelle façon, par cet engagement ? Le titulaire du brevet retient-il le droit de faire respecter le brevet contre les tiers ou le membre et, si tel est le cas, dans quelles conditions ?

## 5. Conclusion

Les Groupes sont invités

- à exprimer leur opinion sur la situation actuelle, en ce qui concerne toutes les questions ci-dessus,
- à définir les exigences essentielles d'une politique de propriété industrielle pour les procédés de normalisation, et
- d'émettre toute proposition pour des politiques de propriété industrielle futures et pour la résolution des conflits entre les droits de propriété industrielle et les normes techniques.

Les Groupes sont aussi invités à adresser leurs commentaires sur tout autre problème qu'ils jugeraient pertinent dans le contexte de la Question Q 157.

Note : il serait utile et apprécié que les Groupes suivent l'ordre des questions dans leur rapport et qu'ils citent les questions et leurs numéros pour chaque réponse.\*

---

\* Traduction par Didier BOULINGUIEZ, Cabinet Plasseraud - France.