



HAL
open science

Les Patent Pledges

Nicolas Bronzo

► **To cite this version:**

Nicolas Bronzo. Les Patent Pledges. Revue générale de droit médical, 2022, Panorama de Droit Pharmaceutique, pp.103. hal-04017356

HAL Id: hal-04017356

<https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-04017356>

Submitted on 7 Mar 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Les Patent Pledges

Nicolas Bronzo – Maître de conférence [en disponibilité] Aix-Marseille Université
Centre de droit économique UR4224

Les patents pledges sont des déclarations publiques aux termes desquelles le titulaire d'un brevet renonce publiquement à exercer tout ou partie des droits exclusifs attachés à son titre. L'épidémie de COVID-19 a entraîné la multiplication des engagements de ce type. Cette étude a pour objet de présenter le mécanisme et d'envisager sa réception en droit français.

Propriété intellectuelle – brevets d'invention - Patent pledges – licences – engagement unilatéral – force obligatoire

Le 8 octobre 2020, au beau milieu de l'épidémie de covid-19, la société biopharmaceutique Moderna diffuse un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'elle n'opposera pas ses brevets aux autres fabricants de vaccins, et ce pour toute la durée de la pandémie¹. Dans un contexte général de défiance à l'égard des brevets, accusés de ralentir le déploiement des vaccins, l'annonce n'est pas passée inaperçue. Elle en rappelait une autre, faite quelques années auparavant par le créateur et dirigeant de Tesla dans une formule devenue célèbre : « *All our patents are belong to you*² ». Ces déclarations sont désignées par l'expression anglaise *patent pledge*, pour laquelle il n'existe pas d'équivalent en français.

Le mécanisme des *patent pledges* est mal connu et relativement peu étudié³. Il s'agit pourtant d'une pratique assez répandue, et qui touche de nombreux domaines industriels. On sait par exemple que la mise en place de normes ou de standards techniques (4G LTE, Wifi, H.264) repose en grande partie sur des engagements similaires (dits « engagement FRAND »). Mais en réalité les *patent pledges* ont un champ d'application beaucoup plus étendu. Ils ont été utilisés par de grands groupes pour encourager et sécuriser le développement des logiciels libres⁴, pour lutter contre la prolifération des trolls de brevets⁵, ou encore pour favoriser l'émergence

¹ « We feel a special obligation under the current circumstances to use our resources to bring this pandemic to an end as quickly as possible. Accordingly, while the pandemic continues, Moderna will not enforce our COVID-19 related patents against those making vaccines intended to combat the pandemic. » [investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/statement-moderna-intellectual-property-matters-during-covid-19/]

² [www.tesla.com/fr_FR/blog/all-our-patent-are-belong-you]

³ A l'exception notable des travaux de J. Contreras cités *infra*. En droit interne, le phénomène n'a pas encore été étudié à ma connaissance.

⁴ Notamment : Google, IBM, Microsoft, RedHat, etc.

⁵ Déclaration du dirigeant de Cisco en octobre 2013 [www.forbes.com/sites/ciocentral/2013/10/20/good-news-for-the-innovation-economy-the-tides-turning-against-patent-trolls/?sh=5bd945f36859]

rapide de technologies bas carbone⁶. Les motivations des entreprises à l'origine de ces engagements sont variées : inciter à l'adoption d'une technologie, limiter volontairement sa puissance de marché, agir en faveur de l'intérêt général, etc⁷.

La crise sanitaire a donné au phénomène un nouvel élan. Dans les mois qui ont suivi le début de l'épidémie, des dizaines d'entreprises, institutions et organismes publics ont renoncé publiquement à exercer leurs droits exclusifs sur les technologies utiles dans la lutte contre le covid. Ainsi, sur les 318 engagements recensés fin 2020 par le *Program for information justice and intellectual property* (PIJIP), plus de la moitié (129 exactement) étaient liés à la crise sanitaire⁸. Le PIJIP est d'ailleurs à l'origine — en partenariat avec l'organisation *Creative Commons* — de l'initiative la plus remarquable en la matière : l'Open Covid Pledge (OPC)⁹. L'OPC fournit une solution « clés en main » aux entreprises qui souhaitent libérer leurs droits de propriété intellectuelle de façon rapide et sûre afin de favoriser l'éradication du Covid-19. Adopté par des dizaines d'entreprises dont plusieurs géants du numérique (Amazon, Facebook, Microsoft, Uber) et de l'informatique (AT&T, IBM, Fujitsu), l'OPC couvre à ce jour plus de 250 000 brevets sur des technologies diverses (microscopie, imagerie, authentification sans contact, masques, algorithmes de lutte contre la désinformation en ligne, gestion des infrastructures, etc.).¹⁰

À ma connaissance, aucune entreprise française n'a suivi ce mouvement. Plus surprenant encore, les universités et grands organismes de recherche (CNRS, INSERM, etc.) ne semblent avoir émis aucune déclaration assimilable à un *patent pledge*, alors même qu'ils détiennent un grand nombre de brevets, notamment dans les secteurs de la santé et du numérique. L'occasion était pourtant belle. L'intérêt général aurait pu justifier une démarche de ce type, laquelle aurait d'ailleurs été parfaitement compatible avec les missions du service public de la recherche¹¹. L'indifférence des déposants hexagonaux ne doit pas masquer l'intérêt du sujet. Le mécanisme des *patent pledges* mérite d'être étudié à l'aune du droit français. On proposera donc dans un premier temps une définition des *patent pledges* (I) avant d'en examiner le contenu (II) pour enfin s'interroger sur leur efficacité juridique. (III)

I. Définition des *patent pledges*

Définition positive. Le terme anglais « *pledge* » peut être défini comme la promesse solennelle de faire ou de donner quelque chose. Il dérive du mot français « pleige » (la personne qui sert de caution ou de garant) dont on a tiré le verbe

⁶ [lowcarbonpatentpledge.org/]

⁷ V. J. Contreras, « *Patent pledges* », *Arizona State Law Journal* 544. Pour une analyse extrêmement fouillée des motivations des auteurs de *patent pledges* : J. F. Ehrnsperger, F. Tietze, « *Motives for patent pledges : a qualitative study* », CTM working papers series, n°2019/11, [doi:doi:10.17863/CAM.48822].

⁸ [www.pijip.org/non-sdo-patent-commitments/] La base de données, créée et maintenue par le *Program for information justice and intellectual property* du Washington College of Law recense et classe les *patents pledges* engagés en-dehors des institutions de normalisation.

⁹ [opencovidpledge.org/]; v. également J. Contreras et. al., « *Pledging intellectual property for COVID-19* », *Nature Biotechnology*, Vol. 38, oct. 2020, 1146-1150.

¹⁰ Contreras et. al., « *Pledging intellectual property for COVID-19* », préc.

¹¹ Art. L. 112-1 du Code de la recherche.

« pleiger » (garantir, donner comme caution¹²). Dans le contexte des brevets d'invention, un « *pledge* » désigne une déclaration unilatérale par laquelle le titulaire d'un brevet renonce publiquement à exercer tout ou partie des droits exclusifs attachés à son titre. Cette définition permet de distinguer les *patents pledges* d'autres mécanismes qui, par des moyens différents, conduisent à un résultat similaire — à savoir la limitation des droits exclusifs du breveté.

Patent pledges et licences obligatoires. En premier lieu, il faut insister sur le caractère volontaire de l'engagement, ce qui conduit à opposer les *patents pledges* à toutes les formes de licence obligatoires imposées par les pouvoirs publics ou les juridictions. Le breveté s'engage ici en toute liberté.

Patent pledges et patent pools. En second lieu, l'engagement du breveté revêt une dimension unilatérale. Cette caractéristique des *patent pledges* empêche toute confusion avec les *patent pools*. Ces lointains cousins, en effet, supposent une forme de réciprocité et reposent nécessairement sur un montage contractuel complexe. La logique des *patents pools* est multilatérale (*nous* mettons en commun), celle des *pledges* est individuelle (*je* donne). Il reste que la dimension unilatérale du mécanisme pose en droit interne une difficulté de qualification. S'agit-il d'un *contrat* unilatéral, ou d'un *engagement* unilatéral ? Si le *patent pledge* est analysé comme un contrat, il suppose un accord de volontés aux termes duquel seul le breveté s'engage. Il faut alors considérer la déclaration initiale comme une offre faite à personne indéterminée. Le contrat se forme par l'acceptation du bénéficiaire, quel qu'il soit. Cette acceptation peut être simplement tacite et résultera par exemple de la mise en œuvre de l'invention ou de la commercialisation de produits et services couverts par le brevet. Si le *patent pledge* est analysé comme un engagement unilatéral, la déclaration est faite dans l'intérêt d'autrui, mais elle procède de la seule volonté du breveté, qui exprime de la sorte son intention de s'obliger. Dès lors, la mise à disposition des brevets n'a pas à être acceptée pour produire ses effets. Précisons cependant que si l'engagement unilatéral n'est pas lui-même un contrat, il peut conduire à la conclusion ultérieure d'un contrat, notamment lorsque le breveté promet de consentir une licence à toute personne qui en fera la demande¹³. Quelle analyse privilégier ? S'agissant des licences libres de logiciel et des licences *creative commons*, la doctrine française retient généralement la qualification de contrat¹⁴. En outre, l'engagement unilatéral est souvent perçu en droit des obligations comme un mécanisme subsidiaire. À vrai dire, le choix de l'une ou l'autre de ces qualifications n'a pas de conséquence importante tant que le breveté auteur de la déclaration est seul à s'engager. En revanche, dès lors que le bénéficiaire doit fournir une contrepartie sous une forme ou une autre, on voit mal comment il serait possible d'échapper à la qualification de contrat¹⁵.

¹² Les définitions sont tirées du Trésor de langue française informatisé. [<http://atilf.atilf.fr/>]

¹³ V. par exemple l'engagement dit « HMS » pour Harvard-MIT-Stanford [otl.stanford.edu/covid-19-technology-access-framework]

¹⁴ N. Binctin, « Les contrats de licence, les logiciels libres et les *creative commons* », *RIDC* 2014, p. 471 et s., spéc. p. 484. V. également M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 4^{ème} éd., Dalloz 2019, n°882.

¹⁵ Une nouvelle difficulté surgit cependant : le formalisme de l'art. L. 613-8 CPI al. 5, qui dispose : « Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ». Si le *patent pledge* est considéré comme un contrat, cette

Patent pledges et renonciation au brevet. En troisième lieu, l’engagement pris dans le cadre d’un *patent pledge* ne doit pas être confondu avec une renonciation¹⁶ ou un abandon du titre. Les brevets mis à disposition continuent d’exister, ce qui signifie que les inventions visées n’entrent pas dans le domaine public. Elles rejoignent une zone grise, quelque part entre l’exclusivité et les communs¹⁷. Le positionnement précis de chaque invention au sein de cette zone dépend du contenu de l’engagement unilatéral souscrit par le breveté.

II. Contenu des *patent pledges*

Variété. Le contenu des *patent pledges* varie fortement en fonction du secteur industriel concerné, du contexte qui a conduit à la prise de décision et des objectifs poursuivis par le breveté¹⁸. Le support et le degré de formalisation des déclarations varient également de façon considérable : communiqués, lettre ouverte, page dédiée sur un site internet, article de blog¹⁹ (!), etc. Certains engagements sont brefs et généraux (au risque d’une certaine imprécision) là où d’autres font preuve d’un grand raffinement. Trois questions permettront de balayer la plupart des difficultés relatives au contenu des *patent pledges*, sans toutefois les épuiser. Quels sont les brevets concernés ? À quoi le breveté s’engage-t-il ? Quelles sont, enfin, les conditions ou restrictions qui affectent l’engagement ?

Quels brevets ? La consistance de l’engagement dépend tout d’abord des droits de propriété intellectuelle qui en forment l’assiette. Généralement il s’agit d’un ou plusieurs brevets, qui peuvent être précisément identifiés par leur numéro de dépôt ou de publication²⁰. Parfois, la déclaration porte sur un ensemble de brevets identifiables par référence à une technologie ou un champ d’application. Par exemple, l’engagement de Moderna porte sur les brevets relatifs au COVID-19 (« *COVID-19 related patents*²¹ »), c’est-à-dire sur une série de sept titres liés au vaccin mRNA-1273²², à l’exclusion des autres brevets détenus par la société. L’engagement souscrit par l’université d’Oxford porte plus largement sur les droits de propriété intellectuelle en lien avec le COVID-19 (« *COVID-19-related IPR*²³ »). Il faut le souligner : ce n’est pas seulement le brevet qui est ici visé, mais les droits de propriété intellectuelle dans leur ensemble. Dans le même sens, l’*Open Covid Pledge* propose, à côté de son modèle de licence limité au brevet, un second modèle qui inclut à la fois les brevets et le droit d’auteur. Cette vision plus englobante n’est

condition de validité est-elle remplie ? L’offre est bien formulée par écrit, mais l’acceptation est généralement tacite !

¹⁶ Art. L. 613-24 CPI.

¹⁷ J. Contreras, « Patent pledges », préc., p. 545 : « *Their voluntary commitments thus occupy a largely uncharted middle ground between the full commercial exploitation of patent rights and the abandonment of those rights to the public domain* ».

¹⁸ Pour une typologie détaillée, v. J. Contreras, « *Patent pledges* », préc.

¹⁹ [www.tesla.com/fr_FR/blog/all-our-patent-are-belong-you]

²⁰ Par ex. l’*OPN pledge* de Google [www.google.com/patents/opnpledge/patents/] ; v. également pour Tesla : [www.tesla.com/legal/additional-resources#patent-pledge]

²¹[investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/statement-moderna-intellectual-property-matters-during-covid-19]

²² [www.modernatx.com/patents]

²³ [innovation.ox.ac.uk/technologies-available/technology-licensing/expedited-access-covid-19-related-ip/]

pas sans intérêt dans la mesure où des technologies potentiellement essentielles pour lutter contre l'épidémie peuvent être protégées par toute la palette des droits exclusifs (droit d'auteur, dessins et modèles, droit *sui generis* sur les bases de données, etc.). Lever l'exclusivité sur les brevets tout en la maintenant sur le reste de la propriété intellectuelle n'aurait guère de sens au regard de l'objectif poursuivi. À cet égard, l'option retenue par la société Medtronic mérite d'être mentionnée : le fabricant de matériel médical a pris un engagement pour un modèle de respirateur considéré dans sa globalité, en y incluant le matériel, le *design* ainsi que la partie logicielle²⁴.

Quels engagements ? Une fois identifiés les titres qui formeront l'assiette du *patent pledge* (ce sur quoi le breveté s'oblige) il faut déterminer la teneur de l'engagement, c'est-à-dire ce que le propriétaire s'oblige à faire ou à ne pas faire. Le plus souvent, l'objectif est de garantir une forme de libre accès aux inventions suivant une logique d'innovation ouverte. L'engagement consiste alors soit à ne pas s'opposer à l'utilisation de l'invention, soit à autoriser l'utilisation de l'invention, deux opérations qui, bien que très proches dans leurs effets, ne se confondent pas. Dans le premier schéma, l'engagement porte seulement sur une abstention : ne pas opposer le brevet ou, autrement dit ne pas agir en contrefaçon. Un engagement de ce type figure dans la déclaration de Moderna : « *Moderna will not enforce our COVID-19 related patents against those making vaccines intended to combat the pandemic* ». La même logique se retrouve dans le *patent pledge* de Tesla (« *Tesla irrevocably pledges that it will not initiate a lawsuit against any party for infringing a Tesla Patent through activity relating to electric vehicles or related equipment*²⁵ »). Une formule similaire a été employée dans le cadre de l'initiative japonaise *Open Covid 19 declaration* : « [...] *the owner of intellectual property rights shall not enforce such rights in a manner that might hinder the expeditious provision of medical care, infection control, infection prevention and other countermeasures to prevent the spread of COVID-19*²⁶ ».

Dans le second schéma, l'engagement unilatéral va au-delà de la simple abstention : il s'agit d'accorder une licence (gratuite, ou à des conditions FRAND) à tous les utilisateurs désireux d'en bénéficier. C'est le modèle mis en place par l'*Open Covid Pledge* qui dispose, dans sa version française : « Notre engagement se traduira par l'établissement d'une licence qui fera état des conditions dans lesquelles nous mettons notre propriété intellectuelle à disposition²⁷ ». Encore faut-il fixer l'étendue des droits ainsi mis à disposition. La licence proposée par défaut en accompagnement de l'engagement *Open Covid* (OCL-P v. 1.1) est délimitée comme suit : « *The Pledgor grants to every person and entity that wishes to accept it, a non-exclusive, royalty-free, worldwide, fully paid-up license (without the right to sublicense) under Pledgor's patents (the "Licensed IP") to make, have made, use, sell, and import any patented invention, solely for the purpose of diagnosing,*

²⁴ Contreras et. al., « Pledging intellectual property for COVID-19 », préc., p. 1146.

²⁵ [www.tesla.com/about/legal#patent-pledge]

²⁶ [www.gckyo.com/covid-2] V. également l'engagement de Google en faveur des logiciels libres : « *Google promises to each person or entity that develops, distributes or uses Free or Open Source Software (a "Pledge Recipient") that Google will not bring a lawsuit or other legal proceeding against a Pledge Recipient for patent infringement under any Pledged Patents [...]* ». [www.google.com/patents/opnpledge/pledge/]

²⁷ [opencovidpledge.org/the-pledge/]

preventing, containing, and treating COVID-19 ». Il s’agit donc d’une licence non exclusive, gratuite, mondiale, avec interdiction de sous-licencier. Elle porte sur l’ensemble des prérogatives attachées au brevet (fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre, importer, etc.²⁸), dès lors que ces actes sont accomplis dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. L’engagement et la licence qui lui est associée forment un ensemble assez précis pour être regardé comme auto-suffisant. À l’inverse, d’autres *patent pledges* contiennent une simple promesse de licence qui doit ensuite être réitérée sous forme de contrat pour être pleinement efficace. Autrement dit, dans un cas le breveté autorise immédiatement, dans l’autre il s’oblige à autoriser.

Quelles restrictions ? Enfin, la mise à disposition des brevets peut être soumise à un certain nombre de conditions ou de restrictions qui affectent la portée de l’engagement volontaire. La plupart sont destinées à protéger les intérêts du breveté. C’est le cas, notamment, des limitations relatives à la durée de l’engagement. Certaines démarches s’inscrivent dans une logique de pérennité. Les engagements sont alors pris pour toute la durée de vie des brevets. Mais d’autres ont une durée plus limitée, ce qui permet en contrepartie au breveté d’étendre la portée de la licence sans risque excessif. L’engagement de Moderna, par exemple, est pris pour la durée de l’épidémie de Covid (« while the pandemic continues »). L’Open Covid Pledge mentionne pour sa part une durée plus précise dans la version révisée (1,1) de sa licence : l’engagement prendra fin une année après que l’OMS aura déclaré la fin de l’épidémie et, en tout état de cause, ne pourra perdurer après le 1^{er} janvier 2023²⁹.

Un autre moyen de protéger le breveté consiste à exiger une forme de réciprocité de la part des bénéficiaires de l’engagement. En d’autres termes, l’autorisation consentie par le breveté ne vaut que pour autant que le bénéficiaire ne lui oppose pas ses propres droits de propriété intellectuelle³⁰. Cette exigence peut être vue à travers le prisme de l’obligation générale de bonne foi. Elle est d’ailleurs traitée sous cet angle dans le patent pledge de Tesla (« *Tesla irrevocably pledges that it will not initiate a lawsuit against any party for infringing a Tesla Patent through activity relating to electric vehicles or related equipment for so long as such party is acting in good faith*³¹ »). Une telle restriction paraît légitime, mais n’affecte-t-elle pas la nature unilatérale de l’engagement ? En exigeant la réciprocité, la société promettante s’arroge un droit d’utilisation sur la technologie des bénéficiaires. La contrepartie demandée peut s’avérer démesurée dans le cas où le bénéficiaire dispose d’un large portefeuille de propriété intellectuelle. Il a d’ailleurs été avancé

²⁸ V. en droit interne, les prérogatives énumérées à l’art. L. 613-3 CPI.

²⁹ OCL-P v1.1 : «2. *This license is effective as of December 1, 2019 and lasts until one year after the World Health Organization declares the COVID-19 Pandemic to have ended, but in any event not beyond January 1, 2023, unless otherwise extended by the Pledgor* ».

³⁰ V. OCL-P v1.1 : «4. *The license and non-assertion covenant granted above shall automatically be suspended, and the Pledgor shall be free to assert the Licensed IP against the licensee, if the licensee or any entity affiliated with the licensee threatens or initiates a suit or legal proceeding alleging the infringement of any patent or other intellectual property right against the Pledgor or any entity affiliated with the Pledgor* ». V. également l’OPN Pledge de Google à la rubrique « *Defensive Termination* » [www.google.com/patents/opnpledge/pledge/]

³¹ [www.tesla.com/legal/additional-resources#patent-pledge]

que cette condition de réciprocité avait considérablement limité la portée pratique du *patent pledge* de Tesla³².

D'autres formes de restrictions peuvent encore être introduites, non pas dans l'intérêt de celui qui s'engage, mais dans l'intérêt des tiers, voire pour la défense d'un intérêt supérieur. Il en va ainsi de l'engagement Covid HMS, qui impose aux bénéficiaires de pratiquer une tarification raisonnable pour les produits et services issus des brevets mis à disposition³³. Plus remarquable encore, le *patent pledge* de Tesla exige de la part des bénéficiaires qu'ils s'abstiennent d'utiliser leurs brevets contre tout tiers dans le domaine des véhicules électriques [« *any patent right against a third party for its use of technologies relating to electric vehicles or related equipment*³⁴ »]. L'exigence vise en théorie à éviter une guerre des brevets. L'objectif affiché est louable, mais il est permis de s'interroger sur la légalité de telles pratiques, notamment du point de vue du droit *antitrust*.

III. Efficacité des *patent pledges* :

Efficacité juridique. Il ne s'agit pas ici d'évaluer l'efficacité des *patent pledges* en tant qu'instruments de rééquilibrage des brevets, ni même de juger de la pertinence de cet outil en comparaison des autres « correctifs » que pourraient être les licences obligatoires ou les pools de brevets. De façon plus prosaïque, la question posée est celle de l'efficacité juridique : les engagements pris dans le cadre d'une déclaration assimilable à un *patent pledge* produiront-ils les effets juridiques escomptés ? La question se dédouble : l'efficacité de l'acte doit d'abord être appréciée dans les rapports entre le breveté qui s'engage et les bénéficiaires — c'est la question de la force obligatoire. Elle doit, ensuite, être mesurée dans les rapports avec les tiers.

Efficacité à l'égard du breveté qui s'engage. L'auteur d'un *patent pledge* est-il juridiquement tenu par les engagements pris ? En droit nord-américain, la réponse est positive, sans que cela ne soulève de réelles difficultés³⁵. Mais qu'en est-il en droit interne ? Les déclarations de ce type sont-elles juridiquement contraignantes ? Si l'on adopte une lecture contractuelle des *patent pledges*, la force obligatoire des engagements souscrits n'est guère discutable³⁶. Tout au plus faut-il insister sur la nécessité que l'offre soit suffisamment ferme et précise. Suffisamment ferme, d'abord, pour signifier que le pollicitant a la volonté de se s'engager. La solennité de la déclaration, son caractère public, le choix des termes [« nous nous engageons³⁷ », « irrévocable³⁸ », « légalement contraignant³⁹ »] sont autant d'indices à prendre en considération. Suffisamment précise, ensuite : l'offre doit

³² [electrek.co/2015/11/10/a-number-of-companies-are-now-using-teslas-open-source-patents-and-it-has-some-interesting-implications]

³³ Des restrictions similaires figurent dans le *patent pledge* de l'université d'Oxford : Contreras et al., « Pledging intellectual property for COVID-19 », préc., p. 1147.

³⁴ [www.tesla.com/legal/additional-resources#patent-pledge]

³⁵ V. J. Contreras, « *Patent pledges* », préc., p. 593 et s. Du même auteur : « A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges », 2015 *Utah Law Review*, p. 479 et s.

³⁶ Art. 1103 du Code civil.

³⁷ Open Covid Pledge.

³⁸ Tesla Patent Pledge.

³⁹ Google OPN Pledge.

contenir les éléments essentiels du contrat projeté⁴⁰ de sorte que celui-ci puisse être formé par la simple acceptation.

En revanche, si l'on considère la déclaration du breveté comme un engagement unilatéral, le fondement de la force obligatoire doit être recherché ailleurs. L'autonomie de la volonté ne suffit pas, à elle seule, à expliquer le caractère contraignant de l'engagement unilatéral. Si l'émetteur de la déclaration unilatérale se trouve juridiquement lié, c'est en raison de l'attente légitime que cette déclaration suscite chez le ou les bénéficiaire(s). Ici encore, la précision et la fermeté de la déclaration du breveté joueront un rôle essentiel dans l'appréciation de la légitimité des attentes du bénéficiaire. Mais sous cette réserve, il paraît souhaitable que l'entreprise qui adopte une technologie, développe des produits ou services liés ou réalise des investissements sur la base des déclarations du breveté puisse bénéficier de la protection du droit dans le cas où le breveté reviendrait indument sur son engagement⁴¹. Toute autre solution ruinerait la confiance des destinataires et priverait d'intérêt le mécanisme des *patent pledges*.

Efficacité à l'égard des tiers. Comme on vient de le voir, le *patent pledge* est légalement contraignant pour son émetteur et il peut, au moins dans certains cas, lier le bénéficiaire dès lors que ce dernier s'engage à son tour à respecter les contreparties demandées par le breveté. En revanche, les tiers qui ne bénéficient pas de l'engagement ne peuvent être en aucune manière obligés par la déclaration du breveté. Il faut même considérer que si le *patent pledge* profite aux bénéficiaires, ce ne peut être que dans la stricte limite des droits des tiers. On pense notamment à la situation dans laquelle les brevets mis à disposition se trouveraient sous la dépendance d'un ou plusieurs autres brevets détenus par des tiers. Dans ce cas, le *patent pledge* n'est pas entièrement dépourvu d'efficacité, mais il ne suffit pas à garantir au bénéficiaire une liberté d'exploitation. Une barrière est tombée, mais une autre demeure. Faute d'une autorisation de la part du propriétaire du brevet dominant, l'utilisation de la technologie sera considérée comme un acte de contrefaçon. Le risque pour le bénéficiaire est alors significatif, surtout si le *patent pledge* contient des dispositions exclusives de garantie⁴². Une telle hypothèse doit être sérieusement envisagée pour les technologies liées aux vaccins à base d'ARN messenger, pour lesquelles la cartographie des brevets et des propriétaires reste encore en grande partie à éclaircir.

Pour terminer, on peut se demander quelle serait l'incidence d'un transfert des titres couverts par un *patent pledge*. Le nouveau propriétaire sera-t-il tenu au même titre que son prédécesseur ? Dans le cas d'un transfert volontaire, on peut penser que le contrat imposera au cessionnaire de respecter les engagements pris par le cédant, surtout lorsqu'ils avaient vocation à être pérennes. Certains *patent pledges* règlent d'ailleurs expressément cette difficulté : le promettant s'engage à ne céder ses brevets qu'à la condition que le cessionnaire accepte formellement de reprendre à

⁴⁰ Art. 1114 du Code civil.

⁴¹ Rap. la F.A.Q de l'Open Covid Pledge sur la force obligatoire : « *Even though a written contract may not be signed, this promise has legal force, especially if others rely on it and start to make and sell their own products based on the pledgor's IP.* » [opencovidpledge.org/faqs/]

⁴² V. par ex. l'exclusion de garantie qui figure dans licence OCL-P v1.1 : « *The license granted herein is "AS IS" without any warranties, express or implied* ».

son compte les engagements initiaux⁴³. Dans le cas d'un transfert imposé, qui résulterait par exemple d'une action en revendication, il paraît en revanche impossible d'exiger du nouveau propriétaire qu'il respecte les engagements unilatéraux suscrits par le titulaire *a non domino*. Les bénéficiaires qui subiraient un préjudice de ce fait n'auraient alors d'autre choix que de se retourner contre l'auteur du *patent pledge* pour espérer obtenir réparation.

⁴³ Patent pledge Tesla : « *Should Tesla ever transfer a Tesla Patent to a third party, it will do so only to a party that agrees, by means of a public declaration intended to be binding on such party, to provide the same protection that Tesla provided under the Pledge and to place the same requirement on any subsequent transferee* » ; Google OPN Pledge : « *Thus, Google will require any person or entity to whom it sells or transfers any of the Pledged Patents to agree, in writing, to abide by the Pledge and to place a similar requirement on any subsequent transferees to do the same* ».