



## **L'introduction d'une action en cessation par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme en position dominante contre un contrefacteur allégué peut constituer un abus de position dominante sous certaines conditions**

*En particulier, le titulaire du brevet, dès lors qu'il s'est préalablement engagé à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, doit, avant une telle action tendant à la cessation de l'atteinte à son brevet ou au rappel des produits pour la fabrication desquels ce brevet a été utilisé, transmettre une offre de licence concrète au contrefacteur allégué*

Le droit de l'Union vise à garantir l'exercice des droits exclusifs liés à un droit de propriété intellectuelle tel qu'un brevet tout en préservant le libre jeu de la concurrence. S'agissant des rapports entre ces deux objectifs, la Cour a déjà précisé que l'exercice de tels droits exclusifs (comme le droit d'introduire une action en contrefaçon) fait partie des prérogatives du titulaire, de sorte que cet exercice, alors même qu'il serait le fait d'une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'exercice du droit exclusif peut donner lieu à un tel abus<sup>1</sup>.

La situation en cause présente toutefois des particularités par rapport à cette jurisprudence. D'une part, elle concerne un « brevet essentiel à une norme » (BEN), c'est-à-dire un brevet dont l'exploitation est indispensable pour tout concurrent qui envisage de fabriquer des produits conformes à la norme à laquelle il est lié (la norme étant établie par un organisme de normalisation). D'autre part, le brevet n'a obtenu le statut de BEN que parce que son titulaire s'est déclaré disposé de manière irrévocable auprès de l'organisme de normalisation à accorder des licences à des tiers à des conditions FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), c'est-à-dire des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Huawei Technologies, une société de dimension mondiale opérant dans le secteur des télécommunications, est titulaire d'un brevet européen<sup>2</sup> qu'elle a notifié à l'European Telecommunication Standards Institute (ETSI)<sup>3</sup> en tant que brevet essentiel à la norme « Long Term Evolution ». A l'occasion de cette notification, Huawei s'est engagée à délivrer aux tiers des licences à des conditions FRAND.

Huawei a introduit, devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) une action en contrefaçon contre deux sociétés du groupe international ZTE. Ce groupe commercialise en Allemagne des produits fonctionnant sur la base de la norme « Long Term Evolution »<sup>4</sup> et exploite ainsi le brevet d'Huawei sans toutefois verser de redevance à cette dernière. Par son action, Huawei réclame la cessation de la contrefaçon, le rappel des produits, la

<sup>1</sup> Voir notamment arrêt de la Cour du 29 avril 2004, *IMS Health* (affaire [C-418/01](#), [CP n° 32/04](#)).

<sup>2</sup> Brevet européen enregistré sous les références EP 2 090 050 B 1, intitulé « Procédé et appareil d'établissement d'un signal de synchronisation dans un système de communication », délivré en République fédérale d'Allemagne, État partie à la convention sur la délivrance de brevets européens.

<sup>3</sup> L'ETSI est un organisme dont l'objet est de créer des normes adaptées aux objectifs techniques du secteur européen des télécommunications et de réduire le risque pour lui-même, ses membres et les tiers appliquant ses normes que des investissements consacrés à la préparation, à l'adoption et à l'application de normes soient perdus en raison de la non-disponibilité de la propriété intellectuelle essentielle à l'application des normes concernées.

<sup>4</sup> Cette norme est composée de plus de 4700 brevets essentiels. Tant Huawei que ZTE sont détentrices de nombreux brevets essentiels à cette norme, ces sociétés s'étant engagées à délivrer des licences aux tiers à des conditions FRAND.

fourniture de données comptables ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Auparavant, Huawei et ZTE avaient engagé des discussions sur la contrefaçon et sur la possibilité de conclure une licence aux conditions FRAND, sans toutefois parvenir à se mettre d'accord.

Le Landgericht demande à la Cour de justice de préciser les conditions dans lesquelles une entreprise en position dominante telle que Huawei<sup>5</sup> abuse de cette position en introduisant une action en contrefaçon.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour distingue les actions en cessation ou en rappel de produits de celles tendant à la fourniture de données comptables et à l'allocation de dommages-intérêts.

S'agissant du premier type d'actions, la Cour juge que le titulaire d'un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, qui s'est engagé irrévocablement envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des conditions FRAND, **n'abuse pas de sa position dominante en introduisant une action en contrefaçon tendant à la cessation** de l'atteinte à son brevet **ou au rappel des produits** pour la fabrication desquels ce brevet a été utilisé, **dès lors que :**

- préalablement à l'introduction de cette action, il a, d'une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant le brevet concerné et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait, et, d'autre part, transmis à ce contrefacteur, après que ce dernier a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, une offre de licence concrète et écrite à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul; et que
- le contrefacteur allégué continuant à exploiter le brevet considéré n'a pas donné suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d'éléments objectifs et implique notamment l'absence de toute tactique dilatoire.

La Cour juge notamment que le contrefacteur allégué n'ayant pas accepté l'offre du titulaire du BEN ne peut invoquer le caractère abusif d'une action en cessation ou en rappel de produits que s'il soumet au titulaire du BEN, dans un bref délai et par écrit, une contre-offre concrète qui correspond aux conditions FRAND.

Quant au second type d'actions, la Cour constate que **l'interdiction d'abuser d'une position dominante n'empêche pas**, dans des circonstances telles que celles en cause, une entreprise se trouvant en position dominante et détenant un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, qu'elle s'est engagée, auprès de cet organisme, à donner en licence à des conditions FRAND, **d'introduire une action en contrefaçon** dirigée contre le contrefacteur allégué de son brevet **en vue d'obtenir des données comptables** relatives aux actes d'utilisation passés de ce brevet **ou des dommages-intérêts** au titre de ces actes. En effet, de telles actions n'ont pas de conséquence directe sur l'apparition ou le maintien sur le marché des produits conformes à la norme fabriqués par des concurrents.

---

**RAPPEL:** Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

---

*Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.*

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Gilles Despeux 📞 (+352) 4303 3205

---

<sup>5</sup> Selon le Landgericht Düsseldorf, il n'est pas contesté qu' Huawei occupe une position dominante. Les questions posées se réfèrent donc uniquement à l'existence d'un abus.

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106