



Selon l'avocat général Wathelet, le titulaire d'un brevet essentiel à une norme peut être obligé de soumettre une offre de licence concrète à un contrefacteur avant d'introduire une action en cessation contre celui-ci

Tel est le cas lorsque le titulaire du brevet est en position dominante et s'est engagé envers l'organisme de normalisation à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et que le contrefacteur est prêt, désireux et apte à conclure une telle licence

L'entreprise de télécommunication chinoise Huawei détient un brevet européen considéré comme « essentiel » à la norme « Long Term Evolution » (LTE) établie par l'Institut européen des normes de télécommunications (« ETSI »). La norme LTE concerne les communications mobiles de la prochaine génération (à savoir la 4^{ème} génération). Toute personne qui l'utilise a nécessairement recours au brevet de Huawei, d'où sa qualification d'« essentiel ». Huawei a notifié son brevet à l'ETSI, dont elle est membre. De plus, elle s'est engagée auprès de cet institut à délivrer des licences aux tiers à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, généralement appelées FRAND en anglais (**F**air, **R**easonable and **N**on-**D**iscriminatory terms).

Le groupe d'entreprises chinois ZTE commercialise en Allemagne, parmi d'autres produits, des stations de base équipées d'un logiciel LTE, si bien qu'il exploite automatiquement le brevet de Huawei. Les discussions entre Huawei et ZTE sur la possibilité de conclure une licence à des conditions FRAND n'ayant pas abouti, Huawei a introduit une action en contrefaçon contre ZTE devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne). Par cette action, Huawei réclame la cessation de la contrefaçon, la fourniture de données comptables, le rappel des produits ainsi que des dommages-intérêts. Selon ZTE, cette action en cessation constitue un abus de position dominante, dès lors qu'elle était disposée à négocier une licence.

La juridiction allemande a posé plusieurs questions à la Cour de justice. Elle cherche ainsi à savoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions une action en contrefaçon introduite par le détenteur d'un brevet « essentiel à une norme établie par une organisation de normalisation » (BEN) contre un fabricant de produits utilisant cette norme constitue un abus de position dominante au sens du droit de la concurrence de l'Union, lorsque le détenteur s'est engagé à accorder des licences à des conditions FRAND¹.

Dans ses conclusions de ce jour, l'avocat général Melchior Wathelet observe tout d'abord que le Landgericht Düsseldorf part de l'hypothèse que Huawei possède une position dominante. L'avocat général tient toutefois à relever que le fait qu'une entreprise possède un BEN n'implique pas obligatoirement qu'elle bénéficie d'une position dominante et qu'il appartient au juge national d'examiner au cas par cas si telle est effectivement la situation².

¹ Au vu de ces questions, l'avocat général limite son analyse au seul droit de la concurrence et, en particulier, à la question de l'abus de position dominante. Cela ne signifie toutefois pas que la problématique en cause, dont les origines, à son avis, tiennent essentiellement au manque de clarté de la notion même et du contenu des conditions FRAND, ne pourrait être adéquatement voire mieux résolue dans le cadre d'autres branches du droit ou par d'autres mécanismes que ceux du droit de la concurrence.

² Si le fait que toute personne qui utilise une norme fixée par une organisation de normalisation doit obligatoirement avoir recours à l'enseignement d'un BEN (nécessitant ainsi une licence du titulaire de ce brevet) pourrait faire naître une

Ceci dit, l'avocat général propose de répondre aux questions du Landgericht Düsseldorf comme suit :

Lorsque le titulaire d'un brevet essentiel à une norme (BEN) s'est engagé envers un organisme de normalisation à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND), l'introduction par ce titulaire d'une demande de mesures correctives ou d'une action en cessation à l'encontre d'un contrefacteur³ (demande qui, si elle aboutit, peut conduire à l'exclusion des marchés couverts par la norme des produits et services du contrefacteur d'un BEN) constitue un **abus de position dominante**⁴ s'il est démontré qu'il n'a pas respecté son engagement, alors que le contrefacteur se montre objectivement prêt, désireux et apte à conclure une telle licence.

Le respect de cet engagement implique qu'**avant d'introduire une demande de mesures correctives ou une action en cessation et sous peine d'abuser de sa position dominante**, le titulaire d'un BEN doit, sauf s'il est établi que le contrefacteur présumé en est pleinement informé, avertir ce dernier, par un document écrit dûment motivé, de l'infraction en cause en précisant le BEN pertinent et la façon dont il est enfreint par le contrefacteur. **Le titulaire d'un BEN doit en tout état de cause transmettre au contrefacteur présumé une offre écrite de licence à des conditions FRAND, laquelle devra contenir toutes les conditions figurant habituellement dans une licence dans la branche d'activité concernée, comme notamment le montant précis de la redevance et la façon dont il est calculé.**

Le contrefacteur doit réagir à cette offre de manière diligente et sérieuse. S'il n'accepte pas l'offre du titulaire d'un BEN, il doit, dans un bref délai, soumettre à ce dernier une contre-offre écrite raisonnable sur les clauses avec lesquelles il n'est pas d'accord. L'introduction d'une demande de mesures correctives ou d'une action en cessation ne constitue pas un abus de position dominante si le comportement du contrefacteur est purement tactique et/ou dilatoire et/ou non sérieux.

Dans le cas où les négociations ne sont pas entamées ou n'aboutissent pas, le comportement du contrefacteur présumé ne saurait être considéré comme dilatoire ou non sérieux s'il demande la fixation de conditions FRAND soit par une juridiction soit par un tribunal arbitral. Dans ce cas, il est légitime de la part du titulaire d'un BEN de demander au contrefacteur soit de constituer une garantie bancaire pour le paiement des redevances soit de déposer une somme provisoire à la juridiction ou au tribunal arbitral pour l'exploitation passée et à venir de son brevet.

Le comportement d'un contrefacteur ne saurait non plus être considéré comme dilatoire ou non sérieux lors des négociations d'une licence à des conditions FRAND, s'il se réserve le droit, postérieurement à la conclusion d'une telle licence, de contester devant une juridiction ou un tribunal arbitral la validité, l'usage et le caractère essentiel du brevet⁵.

L'introduction par le titulaire d'un BEN d'une demande en justice tendant à la fourniture de données comptables ne constitue pas un abus de position dominante. Il incombe à la juridiction en cause de veiller à ce que la mesure soit raisonnable et proportionnée.

L'introduction par le titulaire d'un BEN d'une demande de dommages-intérêts pour des actes d'exploitation passés dans le seul but d'obtenir un dédommagement pour les infractions antérieures à son brevet ne constitue pas un abus de position dominante.

présomption simple de l'existence d'une position dominante de la part du détenteur de ce brevet, M. Wathelet considère qu'il doit être possible de renverser cette présomption par des indices concrets et circonstanciés.

³ En application, respectivement, de l'article 10 et de l'article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).

⁴ En application de l'article 102 TFUE.

⁵ L'avocat général relève à cet égard que l'ETSI ne contrôle ni la validité ni le caractère essentiel de la propriété intellectuelle dont il a été informé par un de ses membres. Pour la norme LTE, il semble que plus de 4 700 brevets aient été notifiés comme essentiels à l'ETSI et que, dans une proportion importante, ces brevets pourraient ne pas être valides ou essentiels à la norme.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.

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](#) des conclusions est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

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