

Affaire C-182/21

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

23 mars 2021

Jurisdiction de renvoi :

Landgericht Düsseldorf (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

26 novembre 2020

Partie requérante :

Nokia Technologies Oy

Partie défenderesse :

Daimler AG

[OMISSIS]

Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne)

Ordonnance

Dans le litige civil opposant

Nokia Technologies Oy, [OMISSIS] Espoo, Finlande,

partie requérante,

[OMISSIS]

à

Daimler AG, [OMISSIS] Stuttgart,

partie défenderesse,

[OMISSIS]

parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse :

1. **Continental Automotive GmbH**, [OMISSIS] Regensburg,
[OMISSIS] [Or. 2]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [OMISSIS] Veszprem, Hongrie,
[OMISSIS]
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [OMISSIS] Mielec, Pologne,
[OMISSIS]
4. **TomTom Sales BV**, [OMISSIS] Montrouge, France,
[OMISSIS]
5. **Peiker acustic GmbH**, [OMISSIS] Friedrichsdorf,
[OMISSIS]
6. **Robert Bosch GmbH**, [OMISSIS] Gerlingen Schillerhöhe,
[OMISSIS]
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [OMISSIS] Düsseldorf,
[OMISSIS]
8. **TomTom International B.V.**, [OMISSIS] Amsterdam, Pays-Bas, [Or. 3]
[OMISSIS]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [OMISSIS] ISSY LES MOULINEAUX [OMISSIS],
France,
[OMISSIS]

la chambre civile 4c du Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf)
[OMISSIS]

a décidé :

[OMISSIS]

II. La Cour de justice de l'Union européenne est saisie des questions préjudicielles suivantes :

A. Existe-t-il une obligation d'octroyer une licence à des fournisseurs par priorité ?

1. Une entreprise située en aval dans le circuit économique peut-elle faire valoir, à l'encontre d'une action en contrefaçon tendant à la cessation de la contrefaçon, introduite par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation (ci-après un « BEN »), ledit titulaire s'étant irrévocablement engagé, auprès de l'organisme de normalisation, à le donner en licence aux tiers à des conditions FRAND, l'exception d'abus de position dominante au sens de l'article 102 TFUE, si la norme pour laquelle le brevet litigieux est essentiel, ou certaines parties de celle-ci, sont déjà mises en œuvre dans un produit préliminaire acquis par la partie défenderesse dans l'action en contrefaçon, dont les fournisseurs désireux d'obtenir une licence se voient refuser, par le titulaire du brevet, l'octroi d'une licence illimitée [Or. 4] à des conditions FRAND pour tous les types d'utilisation pertinents au regard du droit des brevets, concernant des produits mettant en œuvre la norme ?

a) En va-t-il en particulier ainsi lorsqu'il est d'usage, dans le secteur économique concerné du distributeur du produit final, que la situation de la disponibilité des brevets utilisés pour les pièces détachées soit clarifiée grâce à la prise de licences par les fournisseurs ?

b) Existe-t-il une priorité dans la concession de licences à l'égard des fournisseurs à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement ou seulement à l'égard du fournisseur qui se trouve immédiatement en amont du distributeur du produit final au bout de la chaîne de valorisation ? Les usages commerciaux sont-ils là aussi déterminants ?

2. L'interdiction des abus prévue par le droit des ententes implique-t-elle que le fournisseur se voie accorder sa propre licence illimitée à des conditions FRAND pour tous les types d'utilisation pertinents au regard du droit des brevets, concernant des produits mettant en œuvre la norme, en ce sens que les distributeurs finaux (et, le cas échéant, les acheteurs en amont) n'ont plus besoin d'obtenir à leur tour leur propre licence séparée de la part du titulaire du BEN pour éviter une contrefaçon lorsque la pièce détachée concernée est utilisée conformément à sa destination ?

3. En cas de réponse négative à la question préjudicielle 1 : l'article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières de qualité et/ou de quantité ou autres pour les critères en vertu desquels le titulaire d'un BEN décide contre quels contrefacteurs de brevets potentiels, à différents niveaux de la même chaîne de production et de valorisation, il intentera une action en contrefaçon tendant à la cessation de la contrefaçon ?
- B. Concrétisation des exigences de la décision de la Cour dans l'arrêt Huawei/ZTE [arrêt du 16 juillet 2015 (EU:C:2015:477, C-170/13)] :
1. Indépendamment du fait que les obligations d'agir qui incombent mutuellement au titulaire d'un BEN et à l'utilisateur d'un BEN [Or. 5] (avertissement relatif à la contrefaçon, demande de concession de licence, offre de licence à des conditions FRAND ; offre de licence au fournisseur devant bénéficier d'une licence par priorité) doivent être remplies *au stade précontentieux*, existe-t-il une possibilité de s'acquitter a posteriori, au cours de la procédure juridictionnelle et sans perdre ses droits, de ces obligations qui ont été omises préalablement à l'engagement de la procédure ?
 2. Doit-on considérer qu'il n'y a de demande sérieuse de concession de licence de la part de l'utilisateur du brevet que si une évaluation complète de toutes les circonstances entourant cette demande montre clairement et sans équivoque que l'utilisateur du BEN le souhaite et qu'il est disposé à conclure un contrat de licence avec le titulaire du BEN à des conditions FRAND, quelles que soient les modalités de ces conditions (qui, en l'absence d'une offre de licence formulée à ce moment-là, ne sont absolument pas encore prévisibles) ?
 - a) Un contrefacteur qui reste silencieux pendant plusieurs mois après avoir été averti de la contrefaçon donne-t-il ainsi généralement à entendre qu'il ne souhaite pas obtenir de licence, de sorte que – malgré une demande de licence formulée verbalement – celle-ci fait défaut, avec pour conséquence que l'action en cessation introduite par le titulaire d'un BEN doit être accueillie ?
 - b) Des conditions de licence soumises par l'utilisateur d'un BEN dans le cadre d'une contre-offre permettent-elles de conclure à l'absence d'une demande de licence, avec pour conséquence que l'action en cessation du titulaire d'un BEN doit être accueillie sans examiner au préalable si la propre offre de licence du titulaire d'un BEN (ayant précédé la contre-offre de l'utilisateur d'un BEN) est elle-même conforme aux conditions FRAND ?

- c) Une telle conclusion est-elle en tout cas exclue si les conditions d'octroi de la licence, tirées de la contre-offre et permettant, par hypothèse, de conclure à l'absence d'une demande de licence, sont telles que leur incompatibilité avec les conditions FRAND n'est ni manifeste ni consacrée par la jurisprudence des juridictions supérieures ? **[Or. 6]**

Motifs :

I.

- 1 La requérante introduit à l'encontre de la défenderesse une action en contrefaçon afin de réclamer la cessation de la contrefaçon, la fourniture de renseignements et de données comptables ainsi que la constatation en droit du principe de l'obligation à la réparation pour avoir contrefait la partie allemande de son brevet européen EP 2 087 629 B1 (ci-après le « brevet litigieux »). [OMISSIS].
- 2 Le brevet litigieux concerne un processus de transmission de données dans un système de télécommunication, qui, d'après les constatations de la chambre de céans, est essentiel pour la norme Long Term Evolution (LTE). La norme LTE est une norme de réseau de téléphonie mobile de la quatrième génération, définie par l'association 3GPP (Third Generation Partnership Project), laquelle fait partie, entre autres, de l'Institut européen des normes de télécommunication (ci-après l'« ETSI »).
- 3 Le 17 septembre 2014, la société mère de la requérante et déposante initiale du brevet litigieux, Nokia Corporation, a notifié à l'ETSI le dépôt de la demande du brevet litigieux et a déclaré qu'elle considérait que ledit brevet était essentiel à la norme LTE. Dans le même temps, elle a adressé à l'ETSI une déclaration FRAND, par laquelle elle s'est engagée à le donner en licence aux tiers à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ci-après « FRAND »).
- 4 La défenderesse, dont le siège est à Stuttgart, est un constructeur de voitures particulières et de véhicules utilitaires, dont la promotion et la commercialisation se font, entre autres, sous la marque Mercedes Benz. De plus, elle propose divers services de mobilité et financiers. Des unités de commande télématique (Telematics Control Units, ci-après les « TCU ») sont installées dans les véhicules de la défenderesse, qui permettent aux véhicules de se connecter à l'internet (voitures connectées), notamment via le réseau LTE. À cet égard, les utilisateurs des véhicules peuvent utiliser des services fondés sur l'internet, tels que le streaming de musique ou de données, et/ou se faire installer des mises à jour dans leurs véhicules par la défenderesse (à distance) sans avoir à se rendre dans un atelier. En outre, les TCU sont absolument **[Or. 7]** nécessaires pour l'immatriculation, l'utilisation et la commercialisation des véhicules, car la fonction d'appel d'urgence (eCall) imposée par la loi est assurée par ces modules de commande.

- 5 Les TCU ne sont pas fabriquées par la défenderesse elle-même, mais dans une chaîne de production à plusieurs étapes. La défenderesse achète des TCU prêtes à être installées auprès de ses fournisseurs directs (appelés fournisseurs de niveau 1). Les fournisseurs de niveau 1 achètent à leur tour les dispositifs d'accès au réseau (Network Access Devices, ci-après les « NAD ») nécessaires à la fabrication des TCU auprès d'autres fournisseurs (fournisseurs de niveau 2). Les fournisseurs de niveau 2 se procurent à leur tour les puces nécessaires aux NAD auprès de fournisseurs (fournisseurs de niveau 3).
- 6 En mars 2016, la requérante a, pour la première fois, attiré l'attention de la défenderesse sur la contrefaçon du brevet litigieux notamment. La défenderesse y a répondu par une lettre du 10 juin 2016. Le 9 novembre 2016 et le 27 février 2019, la requérante a offert à la défenderesse une licence portant, entre autres, sur le brevet litigieux et, en mars 2019, elle a intenté une action en contrefaçon dudit brevet. Le 19 mai 2019 et le 10 juin 2020, la défenderesse a soumis une contre-offre à la requérante. En réponse aux demandes de concession de licence formulées par des fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2 de la défenderesse, les fournisseurs de niveau 1 s'étaient vu proposer, le 17 mai 2017, avant l'engagement de la procédure juridictionnelle, un arrangement contractuel sous l'appellation de modèle de niveau 1. D'après ce modèle, les fournisseurs de niveau 1 sont censés fournir à leurs clients une licence du portefeuille de la requérante, c'est-à-dire que les fournisseurs de niveau 1 sont censés payer pour une licence accordée uniquement aux constructeurs automobiles. Le modèle de licence de la chaîne de valeur des véhicules connectés, appelé CWCL (Connected Vehicle Value Chain Licensing Model), daté du 27 juillet 2019, prévoit, en complément du modèle de niveau 1, que les fournisseurs se voient accorder leur propre licence limitée pour la recherche et le développement ainsi que pour la construction d'une voiture connectée, mais qu'ils transmettent par ailleurs une licence à leurs clients, ceux-ci devant être eux-mêmes autorisés à fabriquer une TCU par le biais d'un droit dit « have-made » (droit de sous-traitance) qui leur est (re)transmis par le constructeur automobile.
- 7 À la suite de l'audience devant la chambre de céans le 3 septembre 2020, la requérante a soumis, aux fournisseurs de niveau 1 Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman et Fico Mirrors, une nouvelle offre de licence (offre de licence « Automotive Licence Agreement » ou « ALA ») qui prévoit l'octroi aux fournisseurs de niveau 1 de leur propre licence illimitée pour la fabrication et la commercialisation des TCU, ainsi qu'une licence pour le client constructeur automobile et tout autre client des fournisseurs. Huawei a également reçu la même offre. La requérante n'a pas fait d'offre de licence à Sierra [Or. 8] Wireless, le fournisseur de niveau 2 qui en avait fait la demande.
- 8 La requérante est d'avis qu'en tant que titulaire d'un BEN, elle est libre de décider à quel stade d'une chaîne de production et d'approvisionnement complexe les licences sont accordées à des conditions FRAND. À cet égard, il n'existerait aucune obligation d'accorder des licences aux fournisseurs par priorité. Pour la sélection des licenciés, des considérations d'efficacité et de valeur de la

technologie devraient être prises en compte. L'octroi d'une licence à un stade de production en amont n'entraînerait pas non plus un épuisement des droits consentis, avec pour conséquence que les intervenants suivants ne pourraient pas bénéficier d'une telle licence. Le titulaire d'un BEN devrait également être en mesure d'établir sa propre pratique de concession de licences non discriminatoire – indépendamment de toute pratique sectorielle éventuelle –. Cela ne serait pas non plus exclu par l'interdiction d'abus de position dominante découlant de l'article 102 TFUE, qui concernerait les titulaires de brevets essentiels à une norme. Chacun des niveaux d'une chaîne de production échelonnée n'aurait pas droit à sa propre licence complète, car – eu égard aux obligations imposées par le droit des ententes au titulaire d'un BEN – il suffirait que chacun des niveaux ait accès à la technologie normalisée. En outre, la défenderesse ne serait pas désireuse d'obtenir une licence, car elle aurait toujours fait référence à une prise de licence par ses fournisseurs.

- 9 La défenderesse est d'avis qu'il découle de l'article 102 TFUE ainsi que de la déclaration FRAND, soumise à l'ETSI par la requérante ou par le prédécesseur légal de celle-ci, qu'un titulaire de BEN doit offrir à chaque demandeur de licence une licence propre et illimitée pour tous les types d'utilisation du BEN qui sont pertinents au regard du droit des brevets. Par conséquent, la priorité devrait être donnée à la concession de licences aux fournisseurs demandeurs, ce qui serait également conforme à la pratique courante dans l'industrie automobile. Les règles en vigueur dans les autres secteurs ne seraient pas transposables, car il serait habituel et efficace, dans l'industrie automobile, que les constructeurs se procurent les composants de leurs fournisseurs libres de tous droits de tiers. Il ne serait pas suffisant que le fournisseur ait seulement accès à la technologie protégée, par exemple au moyen de droits « have-made » qui produisent leurs effets de manière ascendante dans la chaîne d'approvisionnement. Cela empêcherait effectivement le fournisseur d'agir de manière indépendante sur le plan économique, car il dépendrait de la fidélité (contractuelle) de son client envers le titulaire du BEN. Par conséquent, elle (la défenderesse) aurait le droit d'opposer une objection tirée du droit des ententes ainsi que l'objection soulevée respectivement [Or. 9] par ses fournisseurs en tant que parties intervenantes.
- 10 Selon les parties intervenantes, la requérante ne respecte pas l'obligation que lui impose la législation sur les ententes d'offrir à quiconque le demandant sa propre licence illimitée à des conditions FRAND. Elles-mêmes seraient désireuses d'obtenir une licence et auraient demandé à la requérante de leur faire une offre de licence à des conditions FRAND. Le modèle de niveau 1 et le modèle CWCL ne satisferaient pas à l'obligation imposée à la requérante par le droit des ententes car les parties intervenantes, en tant que fournisseurs, ne détiendraient pas leur propre licence illimitée. Le développement du marché libre des TCU ne serait pas possible avec ces modèles. Dans la grande majorité des cas, aucune offre de licence n'aurait été faite aux fournisseurs de niveau 2 ayant demandé une licence. La défenderesse pourrait aussi (par extension) soulever l'exception susvisée tirée du caractère obligatoire de l'octroi de la licence prévue par le droit des ententes, car il serait abusif au sens de l'article 102 TFUE que la requérante refuse

d'accorder une licence de son portefeuille de BEN à des clients situés en amont de la chaîne de production tout en poursuivant en contrefaçon des entreprises situées au stade final de la même chaîne de production. Cela serait d'autant plus vrai que la concession d'une licence à un stade de production situé en amont ne permettrait plus, en cas de réglementation contractuelle globale, de faire valoir des prétentions à l'encontre des acteurs situés au stade final.

II.

- 11 La décision de la chambre de céans sur le recours dépend de la réponse aux questions formulées dans le dispositif concernant l'application de l'interdiction des abus prévue par la réglementation sur les ententes.

A.

- 12 Pour l'essentiel, la requérante peut se prévaloir, à l'encontre de la défenderesse, des droits invoqués au titre de la contrefaçon, et en particulier l'action en cessation prévue à l'article 64 de la Convention sur la délivrance de brevets européens et à l'article 139, paragraphe 1, du Patentgesetz (loi relative aux brevets).
- 13 Les automobiles fabriquées et commercialisées par la défenderesse (voitures connectées) sont incontestablement compatibles avec la norme LTE grâce aux modules de connectivité (TCU) qui y sont installés et qui fonctionnent donc (aussi) sur la base de la norme LTE, couramment utilisée en Allemagne. Le caractère essentiel à la norme LTE du brevet litigieux entraîne automatiquement l'exploitation dudit brevet par la défenderesse ou ses clients. Cette exploitation est illégale. **[Or. 10]**

- 14 [OMISSIS]

B.

- 15 Toutefois, il serait possible d'exciper du caractère obligatoire de l'octroi de la licence, comme l'ont fait respectivement la défenderesse et les parties intervenant à son soutien (fournisseurs), pour rejeter l'action en cessation sur le fondement de l'article 242 BGB (code civil allemand) en liaison avec l'article 102 TFUE. Tel serait le cas s'il devait être considéré que, par son action à l'encontre de la défenderesse, la requérante abuse de sa position dominante incontestable sur le marché des licences.

1.

- 16 Dans l'affaire Huawei/ZTE (arrêt du 16 juillet 2015, C-170/13 ; ci-après l'« arrêt de la Cour »), la Cour a déjà jugé que l'utilisateur d'un brevet essentiel à une norme qui est poursuivi en cessation peut se défendre en invoquant le caractère obligatoire de l'octroi de la licence, indépendamment du fait qu'il conteste ou non

l'exploitation du brevet, et indépendamment du fait qu'il ait déjà commencé à utiliser le BEN avant toute délivrance d'une licence.

2.

- 17 En l'espèce, il est nécessaire d'appliquer les principes dégagés par la Cour dans un cas qui est caractérisé par le fait que l'enseignement technique du BEN est déjà entièrement réalisé dans de tels composants (puces semi-conductrices, NAD, TCU) qui sont fournis, dans une chaîne à plusieurs niveaux, au distributeur du produit final (voitures de tourisme) confronté à l'action en cessation introduite par le titulaire du BEN, ce qui soulève la question de savoir si, et le cas échéant, dans quelles circonstances et avec quelles conséquences juridiques le titulaire d'un BEN abuse de sa position dominante au sens de l'article 102 TFUE lorsqu'il intente, contre le distributeur du produit final, une action en cessation dans le cadre d'un litige en contrefaçon de brevet sans avoir préalablement satisfait à la demande de licence de ses fournisseurs utilisateurs du brevet. C'est sur ce point que portent les questions préjudicielles figurant dans la section II, partie A, du dispositif.
- 18 Concernant les questions soulevées, la juridiction de renvoi émet l'opinion suivante [**Or. 11**] :
- a)
- 19 Compte tenu du fait que la déclaration FRAND ne contient aucune exigence restrictive, hormis le souhait exprimé par le demandeur de licence, elle oblige le titulaire du BEN à accorder une licence dans des conditions FRAND à toute personne qui en fait la demande. L'octroi d'une licence ne doit pas simplement accorder tout type d'accès au marché normalisé, mais doit permettre au demandeur de la licence de participer à la technique normalisée de manière à ce qu'il puisse accéder à la libre concurrence sur tous les marchés de produits qu'il envisage maintenant et à l'avenir.
- 20 Il existe un intérêt public à préserver la libre concurrence tant sur un marché déjà affaibli par la qualification d'un droit comme étant essentiel à une norme que sur d'autres marchés susceptibles d'être affectés par l'exploitation du droit et/ou qui sont encore en développement. Le choix de la personne à laquelle le titulaire d'un BEN offre une licence de son portefeuille de BEN détermine qui peut participer à la concurrence sur les marchés de produits en aval du marché technologique. La pratique de concession de licences d'un titulaire de BEN est donc un facteur essentiel pour déterminer à quel niveau d'une chaîne de production peut apparaître un marché libre à des conditions concurrentielles. La présente affaire en est l'illustration. Avec leur propre licence illimitée du BEN de la requérante, les fournisseurs demandeurs de licence seront en mesure de continuer à développer et à fabriquer de manière indépendante et sans encourir de reproches sur le plan juridique, des TCU ainsi que les composants nécessaires pour cela, et de les

vendre à n'importe quel constructeur automobile. Ce n'est qu'avec elle que les fournisseurs pourront poursuivre le développement de la technologie brevetée pour des utilisations en dehors de l'industrie automobile et s'ouvrir de nouveaux marchés. Si, en revanche, ils ne bénéficient que d'un droit limité, provenant des constructeurs automobiles, cela entravera considérablement la recherche, le développement et la commercialisation des TCU et de leurs composants. En effet, avec les droits dérivés, les fournisseurs ne peuvent fabriquer les TCU et leurs composants que dans le cadre des instructions qui leur ont été données par des tiers et les vendre aux acheteurs contractuellement prévus. Ils se verraient refuser leur propre présence sur le marché, indépendamment du client concerné, ce qui entraînerait une restriction injustifiée de leur activité économique. **[Or. 12]**

- 21 On ne saurait faire valoir, à l'encontre d'un droit de licence propre et à part entière des fournisseurs, qu'il faudrait alors que le titulaire du BEN accorde aux autres fabricants leur propre licence. Il est vrai que même l'octroi de licences illimitées n'entraîne pas l'épuisement des droits liés au brevet en dehors de l'Union ni des revendications relatives au procédé, et qu'il n'y a pas non plus épuisement si la revendication porte sur des caractéristiques du dispositif qui ne sont pas encore présentes dans le composant commercialisé par le fournisseur sous licence.
- 22 Toutefois, il convient de noter que, suite à l'engagement pris par le titulaire de BEN en gage de confiance, la concession de licence doit se faire aux conditions FRAND. Cela signifie que le contrat de licence contient des dispositions conduisant à l'épuisement des droits de brevet en cas d'exercice de la licence. Conformément à son objectif, la déclaration FRAND sert à permettre à chacun de participer équitablement et sans discrimination à l'exploitation économique de la technologie normalisée sur le marché des produits. Si l'exploitation de la norme technique a également lieu en dehors de l'Union ou si, par exemple, des revendications relatives au procédé sont concernées, l'engagement FRAND du titulaire du BEN doit également être cohérent en ce sens que ce dernier doit transmettre à tout intéressé un droit de licence qui soit géographiquement illimité et/ou inclue l'épuisement des revendications de procédé. Ainsi le fabricant de produits préliminaires utilisant un brevet peut-il exiger une licence FRAND de la part de tout titulaire d'un BEN, ce qui lui permet de commercialiser ses produits sans restrictions et dispense ainsi tout utilisateur de l'invention à un stade ultérieur de l'exploitation de l'obligation de demander, de son côté, une licence au titulaire du BEN (Kühnen, GRUR 2019, p. 665, 670 et s.).
- 23 C'est pourquoi il est possible de parer aux limitations du principe de l'épuisement du point de vue du droit matériel et du point de vue territorial en incluant dans le contrat de licence des clauses entraînant un épuisement complet du droit, indépendamment du territoire, y compris en ce qui concerne d'éventuelles revendications relatives au procédé. L'octroi contractuel d'un droit limité de concéder des sous-licences peut notamment s'avérer utile. Étant donné que les TCU et les NAD sous licence sont précisément destinés à établir une connectivité mobile sur la base des normes 2G à 4G, on peut s'attendre à ce qu'un titulaire de

BEN accorde une licence permettant tant au fournisseur qu'à [Or. 13] son client de les utiliser conformément à leur destination.

- 24 C'est encore plus vrai lorsque les usages du secteur d'activité servi par la chaîne de valorisation sont pris en compte. Dans l'industrie automobile, il est d'usage que les constructeurs automobiles se procurent leurs produits auprès de leurs fournisseurs libres de tous droits de tiers. Cela tient compte du fait que chaque niveau est responsable de la conformité juridique de la solution technique qu'il développe lui-même et qu'il connaît donc le mieux. Étant donné que jusqu'à 30 000 composants sont installés dans une voiture, cela représenterait un effort considérable pour un constructeur automobile de vérifier si les solutions techniques installées dans sa voiture et fournies par des intervenants extérieurs font usage de droits de propriété industrielle de tiers. Le problème s'aggrave à mesure que la pièce du fournisseur devient complexe et que la technologie correspondante s'éloigne du champ d'activité réel du constructeur automobile, comme c'est le cas pour les TCU et les NAD en cause ici. Le fournisseur qui choisit une solution technique particulière dans la chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux est le mieux placé pour déterminer si cette solution porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers. En outre, les fournisseurs investissent des sommes considérables dans la recherche et le développement de nouvelles innovations et sont, dans cette mesure, indépendants des acheteurs de produits finis dans leurs activités et ont besoin, pour ces activités, de la liberté économique et juridique qui ne peut leur être garantie que par une licence illimitée.
- 25 Aucune raison d'efficacité ne s'oppose à une obligation d'accorder des licences aux fournisseurs par priorité. En principe, il est admis que les gains d'efficacité sont susceptibles de justifier le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise dominante. Dans cette mesure, les améliorations techniques visant à accroître la qualité et à réduire les coûts de production ou de commercialisation doivent être considérées comme une pratique incontournable en termes de gains d'efficacité (voir communication de la Commission sur l'approche de l'Union en ce qui concerne les brevets essentiels à des normes du 29 novembre 2017 COM [2017]). À cet égard, les gains d'efficacité doivent l'emporter sur les effets négatifs éventuels sur les marchés concernés, et la pratique ne doit pas éliminer la concurrence effective. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que l'octroi de licences soit facilité pour la requérante car elle peut identifier les constructeurs finaux plus facilement que leurs fournisseurs n'est pas avéré, car le nombre de fournisseurs est bien [Or. 14] inférieur à celui des constructeurs automobiles. Du point de vue de l'efficacité, seul l'octroi de licences aux fabricants de puces de bande de base, qui ne sont pas plus de dix dans le monde, serait approprié. En dehors de cela, une éventuelle simplification de l'octroi des licences ne représente pas non plus un gain qui se justifie en termes d'efficacité au sens exposé ci-dessus.

- 26 Le montant des frais de transaction et le risque d'un double paiement en cas de conclusion de plusieurs accords de licence pour le même objet ne s'opposent pas non plus à une obligation d'accorder des licences aux fournisseurs par priorité. Ces deux écueils peuvent être évités de manière sûre par des clauses contractuelles.
- 27 L'intérêt d'un titulaire de BEN à définir un programme de concession de licences déterminé ne doit donc pas faire abstraction des obligations que la réglementation en matière d'ententes lui impose. Il s'ensuit que, si un titulaire de BEN peut demander de manière préférentielle aux constructeurs finaux d'un produit particulier de prendre une licence, il ne doit toutefois pas ignorer ou rejeter les demandes/offres de licence légitimes d'un fournisseur. Si tout tiers intéressé doit se voir accorder une licence à des conditions FRAND, cela inclut également les fournisseurs qui ont besoin d'une licence pour leurs activités commerciales. En outre, il n'est pas non plus possible d'établir s'il existe un tel programme de concession de licences de la part de la requérante par lequel des constructeurs finaux auraient obtenu une licence. La requérante a conclu dans le passé un contrat avec un constructeur automobile qui n'existe plus aujourd'hui. En outre, il existe un contrat de licence qui la lie avec la partie intervenante Sierra et un autre constructeur automobile et qui ne concerne pas le présent portefeuille de brevets 4G. La communauté de brevets (Patentpool) Avanci (ci-après le « pool Avanci »), dont la requérante est membre, a, jusqu'à présent, conclu des contrats de licence avec trois constructeurs automobiles et refuse d'accorder des licences aux fournisseurs. En revanche, Sharp, qui est également membre du pool Avanci, a récemment conclu un contrat de licence illimité avec le fournisseur de niveau 2 Huawei [OMISSIS]. Suite à cela, la défenderesse a également conclu un contrat de licence avec Sharp. D'autres membres du pool Avanci sont en train de négocier des contrats de licence avec divers fournisseurs de niveau 1 et 2.
- 28 L'obligation d'accorder une licence à un fournisseur qui en fait la demande ne [Or. 15] désavantage pas le titulaire d'un BEN en termes de rémunération au titre de l'utilisation de l'invention. En effet, la redevance de licence n'est pas liée au bénéfice que le preneur de licence concerné réalise effectivement avec l'invention sous licence, puisque seul est déterminant le bénéfice qui semble réalisable grâce à l'exploitation de l'invention du point de vue des parties. À cet égard – indépendamment du stade auquel la licence est octroyée – le titulaire du BEN doit participer de manière appropriée, par le biais de la licence FRAND, au bénéfice généré par la vente du produit final breveté à la fin de la chaîne de valorisation, qui est basée sur la répartition du travail. Cela signifie que si le titulaire du BEN est obligé de délivrer une licence au fournisseur, cette licence délivrée au stade de l'exploitation en amont correspond déjà à la valeur économique du BEN. Ainsi le constructeur doit-il accepter la licence que le titulaire du BEN pourrait autrement réclamer au distributeur du produit final sans que cela caractérise une exploitation abusive. À cet égard, le fait de se fonder sur les bénéfices d'exploitation réalisés par des tiers peut être en contradiction avec le traitement des cas normaux de concession de licence. Cependant, cette procédure se caractérise par la liberté du titulaire du brevet de décider à quel stade de l'exploitation de l'invention il

accorde un droit d'utilisation. Le titulaire d'un BEN ne se trouve pas dans une telle situation, puisqu'il est juridiquement tenu d'accorder une licence à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, cette contrainte ne doit pas avoir pour effet de l'exclure de la participation au produit de l'exploitation de l'invention au stade final de la création de valeur ni d'entraver indûment sa participation (Kühnen, GRUR 2019, p. 665, 670 et s.).

29 Il s'ensuit que le droit de tout fournisseur d'exiger pour lui-même une licence FRAND illimitée existe en principe et sans réserve, de sorte que l'exigence d'une licence FRAND relève de l'exercice autorisé d'un droit qui, en cas de refus du titulaire du BEN, caractérise un abus de position dominante pouvant être invoqué aussi bien par le prétendu contrefacteur au bout de la chaîne d'exploitation que par le demandeur de licence fournisseur.

b)

30 Si un tel abus doit être exclu et si, par conséquent, la défenderesse est poursuivie à juste titre par la requérante dans la présente affaire, d'autres questions pertinentes pour la solution du litige se posent.

31 Selon la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Huawei/ZTE, [Or. 16] préalablement à l'introduction de l'action en cessation ou en rappel de produits, le titulaire du BEN doit, lors d'une première étape, avertir le contrefacteur allégué de la contrefaçon (dispositif et point 61 de l'arrêt). Suite à cet avertissement, l'utilisateur du brevet doit, lors de la deuxième étape, demander une licence. Dans ce cas, le titulaire du BEN doit lui transmettre une offre de licence concrète et écrite pour ce brevet à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, en expliquant également les modalités de calcul de la redevance (point 63 de l'arrêt). Le contrefacteur doit, lors de la quatrième étape, donner suite à cette offre, de bonne foi et notamment sans user de tactique dilatoire (point 65 de l'arrêt). Pour autant qu'il n'accepte pas l'offre qui lui a été faite, le contrefacteur doit soumettre au titulaire du BEN, dans un bref délai, une contre-offre de licence respectant les conditions FRAND (point 66 de l'arrêt). Si, de son côté, le titulaire du BEN refuse cette contre-offre, le contrefacteur doit, à partir de ce moment-là, produire le décompte des actes d'exploitation du BEN et constituer une garantie pour le paiement des redevances, ce qui vaut également pour les utilisations passées (point 67 de l'arrêt).

32 La Cour indique ainsi clairement que les étapes décrites – avertissement relatif à la contrefaçon, demande de licence et présentation d'une offre de licence conforme aux conditions FRAND – doivent intervenir préalablement à l'introduction de l'action en cessation. Cela soulève donc la question – à laquelle la jurisprudence allemande répond majoritairement par l'affirmative – de savoir s'il est possible de remédier, au cours de la procédure contentieuse, à une carence antérieure. Cette problématique est importante dans le cadre du litige, étant donné que la requérante n'a soumis différentes offres de contrat aux fournisseurs de

niveau 1 que bien après l'introduction du recours. À cet égard, la chambre de céans est consciente que les offres de contrat ne concernaient pas la défenderesse elle-même, mais les parties intervenant à son soutien. Toutefois, l'exécution d'une injonction de cessation a les mêmes conséquences pour les parties intervenantes que pour la défenderesse : elles ne sont plus en mesure de commercialiser leurs produits. Si la défenderesse ne peut plus commercialiser d'automobiles, les fournisseurs ne peuvent plus non plus vendre leurs produits à la défenderesse. Dans cette mesure, le fait que les étapes énoncées dans l'arrêt Huawei/ZTE n'aient pas été suivies à l'égard de la partie défenderesse ou des parties intervenantes est indifférent.

- 33 Selon l'avis de la chambre de céans, il est en principe possible de remédier à une carence dans le cadre du procès, ce qui requiert une motivation plus détaillée s'agissant de la nécessité d'une offre de licence conforme aux conditions FRAND [Or. 17]. Le point de savoir s'il s'agit, dans un cas particulier, d'une offre de licence FRAND (ce que la chambre de céans comprend dans le sens d'une absence d'exploitation abusive et de discrimination visée à l'article 102 du TFUE) soulève souvent des questions d'appréciation difficiles qui sont en grande partie non résolues, et dont le traitement par le tribunal est pratiquement impossible à prévoir pour les parties. Sans qu'un titulaire de BEN soit à blâmer, ce n'est souvent qu'au cours de la procédure contentieuse qu'il apparaît si, et le cas échéant, pourquoi l'offre qui a été soumise était insuffisante. Dans la mesure où le titulaire du BEN est disposé à remédier à la situation, la discussion en question doit logiquement intervenir au cours de la procédure. Il en va de même lorsque le titulaire du brevet a rempli son obligation précontentieuse de signaler la contrefaçon et qu'il a introduit un recours après avoir laissé un délai raisonnable au contrefacteur pour présenter ses observations. Si le contrefacteur exprimait ensuite sa volonté de conclure un contrat de licence et si le rattrapage était refusé, cela aurait pour conséquence que le tribunal devrait le condamner en cessation, de sorte que le contrefacteur (sous la pression d'une injonction de cessation exécutoire) ne pourrait plus, en pratique, mener des négociations FRAND équitables avec le titulaire du BEN.
- 34 En outre, il est pertinent aux fins de la solution du présent litige de déterminer les conditions qu'il convient de remplir en ce qui concerne la demande de licence ou le comportement du demandeur après l'avertissement émis par le titulaire du BEN au sujet de la contrefaçon. La chambre de céans estime qu'il n'est pas nécessaire de soumettre la demande de licence à des exigences excessives. La demande portant sur l'octroi d'une licence peut être formulée de manière générale et informelle et donc implicitement, le comportement en question devant montrer sans équivoque à la partie adverse la volonté de prendre une licence. Il n'y a pas lieu de formuler d'observations sur le contenu de la licence, celles-ci pouvant au contraire être préjudiciables si elles donnent au titulaire du BEN l'impression que la prise de licence ne se fait qu'à certaines conditions qui ne sont pas des conditions FRAND et auxquelles le titulaire du BEN n'est donc pas obligé de souscrire. Le fait que le demandeur de licence se montre par la suite désireux d'obtenir une licence n'est pas pertinent pour apprécier l'existence d'une demande

de licence au moment où elle est formulée. Le comportement ultérieur du demandeur de licence doit s'apprécier uniquement lors de l'évaluation de l'offre du titulaire du BEN, après que celle-ci a été soumise.

- 35 Selon un point de vue exprimé dans la doctrine (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13^{ème} éd., chapitre E, points 393 et suivants), la demande de licence exigée du contrefacteur vise uniquement à garantir que le [Or. 18] titulaire du BEN ne se donne la peine de soumettre une offre de licence FRAND motivée que lorsque le contrefacteur l'a demandé. Il n'est pas nécessaire de formuler des observations sur le contenu de la licence. Elles ne peuvent être préjudiciables que si elles donnent l'impression au titulaire du brevet, sur la base d'une appréciation raisonnable, que, malgré une demande verbale, la volonté de prendre une licence n'existe *de manière ferme et définitive* qu'à des conditions très spécifiques et non négociables qui ne sont *manifestement* pas FRAND et auxquelles le titulaire du droit d'auteur n'est donc évidemment pas tenu de souscrire. Dans de telles circonstances, la demande verbale de délivrance d'une licence contient en réalité le refus sérieux et définitif de conclure un accord d'utilisation à des conditions FRAND, rendant toute offre de licence FRAND par le titulaire du brevet superflue dès le départ (parce qu'elle serait inutile).
- 36 Étant donné que les conditions de licence plus détaillées n'ont pas encore été formulées à ce stade, celles-ci ne devant être indiquées que lors de l'étape suivante par le titulaire du BEN avec son offre de licence, il convient de soumettre la présomption selon laquelle le contrefacteur exprimerait certes verbalement une demande de licence, mais qu'il ne serait finalement pas du tout disposé, dans les faits, à accepter une licence, à des exigences strictes. En effet, par ce comportement, le contrefacteur renonce, en substance, à la soumission d'une offre de licence par le titulaire du BEN, ce qui – comme toujours dans le cas d'une renonciation à une position juridique favorable au déclarant – ne peut être présumé, tout au plus, que dans des circonstances très particulières. La prudence s'impose avant tout si les circonstances sur lesquelles doit se fonder la présomption d'une volonté, contrairement à la déclaration faite, de ne pas prendre de licence, sont celles dont la justification n'a pas encore été clarifiée par la jurisprudence et sur lesquelles, par conséquent, des avis divergents sont, en principe, possibles.
- 37 Si le titulaire du brevet a effectivement pris la demande de licence, même si elle a pu être « insuffisante » dans le sens précédemment évoqué, comme une occasion de faire une offre de licence au contrefacteur, la demande de licence a atteint le but recherché, et il convient d'examiner – progressivement selon la procédure habituelle – si l'offre de licence du titulaire du brevet est conforme aux conditions FRAND qu'il a promises et qu'il doit proposer. La question de la volonté du contrefacteur d'obtenir une licence ne se pose alors une nouvelle fois que lors de la réaction du contrefacteur à l'offre de licence. Si elle ne répond pas aux critères FRAND, la question de la volonté d'obtenir une licence ne se pose pas. Si, en revanche, l'offre de licence répond à ces critères, [Or. 19] la volonté du contrefacteur d'obtenir une licence est déterminante pour résoudre le litige. Cette

volonté fait défaut si (et seulement si) le contrefacteur rejette l'offre de licence aux conditions FRAND du titulaire du brevet ou s'il n'y répond pas par une contre-offre qui, à son tour, réponde aux conditions FRAND. C'est pourquoi, si le titulaire du brevet fait une offre de licence FRAND en réponse à une demande de licence du contrefacteur, celle-ci – et seulement celle-ci ! – constitue le critère décisif pour savoir si le contrefacteur est disposé à accepter une licence ou non. En effet, c'est le titulaire du brevet qui doit honorer sa promesse FRAND comme un gage de confiance par une offre de licence répondant à ces conditions, tandis que le contrefacteur doit prouver sa volonté d'obtenir une licence en acceptant une telle offre ou en formulant d'autres conditions FRAND.

- 38 Il convient donc d'établir une distinction entre la volonté de principe (générale) du contrefacteur de prendre une licence FRAND et sa volonté d'accepter des conditions de licence concrètes qui se sont avérées FRAND (volonté concrète d'obtenir une licence). Au stade de la demande de licence, seule son intention générale de devenir titulaire d'une licence est importante et doit être vérifiée. En revanche, sa volonté concrète d'obtenir une licence n'est discutée que lorsque l'offre de licence du titulaire du brevet a été identifiée comme étant FRAND.
- 39 La chambre de céans ne se rallie donc pas à la position [soutenue par certaines juridictions] [jugement du Landgericht München (tribunal régional de Munich) du 10 septembre 2020, 7 O 8818/19, et jugement du Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim) du 18 août 2020, 2 O 34/19], à savoir que, dans le cadre de l'examen de la volonté du contrefacteur de conclure un accord de licence à des conditions FRAND, la contre-offre doit être prise en compte et, en particulier, que l'on doit se servir aussi de la redevance de licence qui y est proposée pour établir la volonté du demandeur de licence.

III.

- 40 La chambre de céans sait qu'elle n'a pas d'obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel en vertu de l'article 267, troisième alinéa, TFUE. Toutefois, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 267, deuxième alinéa, TFUE, la chambre de céans a notamment tenu compte du fait, d'une part, que l'article 102 TFUE autorise plusieurs interprétations possibles qui semblent toutes raisonnables aux yeux d'un spécialiste du droit et, d'autre part, que les questions pertinentes pour la résolution du litige n'ont pas encore fait l'objet d'une interprétation par la Cour et, en particulier, qu'elles n'ont pas reçu de réponse définitive dans la décision [Or. 20] « Huawei/ZTE ».
- 41 La réponse aux questions préjudicielles présente en outre une importance significative. En Europe, et en particulier en Allemagne, un grand nombre d'actions en contrefaçon de brevets essentiels à une norme sont actuellement introduites, dont il ressort que le contrefacteur présumé cache une chaîne de valeur plus ou moins complexe composée d'un grand nombre de fournisseurs. La question des exigences relevant du droit de la concurrence qui doivent être imposées au titulaire de BEN dans de tels cas, et en particulier, celle de savoir

dans quelle mesure ou à qui il doit délivrer des licences FRAND, font actuellement l'objet de débats. La Commission européenne a également envoyé des demandes de renseignements aux parties concernées à la suite de plaintes déposées par la défenderesse et certains fournisseurs. Seul un arrêt de la Cour peut apporter une clarification définitive. La saisine de la Cour par une juridiction de première instance sur l'interprétation de l'article 102 TFUE permettra à la Cour d'apporter une clarification rapide, dans l'intérêt de toutes les parties.

DOCUMENT DE TRAVAIL