

A LA UNE

DPI202v7 **Première décision de la JUB sur les licences FRAND**

• JUB, Div. Mannheim, 22 nov. 2024, CFI 210/2023, Panasonic c/ Oppo

La juridiction unifiée du brevet se prononce pour la première fois sur les conditions d'octroi d'une licence FRAND concernant un brevet essentiel à une norme et approuve l'interprétation de l'arrêt *Huawei c/ ZTE* faite par les juridictions allemandes.

Il s'agit de la première décision de la juridiction unifiée du brevet (JUB) en matière de licence FRAND. Dans cette affaire, la société Panasonic a assigné la société Oppo en contrefaçon d'un brevet européen essentiel à une norme (BEN). La défenderesse a alors soulevé une demande reconventionnelle d'octroi d'une licence FRAND. La Commission européenne est intervenue à la procédure pour soumettre un avis *amicus curiae*.

L'intervention était motivée par l'application divergente, de la part des juridictions nationales, de la jurisprudence *Huawei* (CJUE, 16 juill. 2015, n° C-170/13, *Huawei c/ ZTE* : LEPI oct. 2015, n° 134, p. 1, obs. J.-P. Clavier) relative à la procédure de négociation d'une licence FRAND. Selon cet arrêt, le titulaire du brevet essentiel est tout d'abord tenu d'informer de manière circonstanciée l'utilisateur du brevet que son utilisation constitue une contrefaçon. Ce dernier doit ensuite solliciter l'octroi d'une licence FRAND. Le titulaire du brevet doit alors soumettre une offre écrite de licence FRAND à l'utilisateur du brevet. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le montant des redevances, celui-ci peut être déterminé par un tiers.

La jurisprudence allemande n'applique pas ces critères suivant la chronologie stricte établie par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) mais interprète l'arrêt *Huawei c/ ZTE* comme consacrant des obligations mutuelles des parties dont elle vérifie le respect de façon globale. Contrairement à la Commission européenne qui défend une conception formaliste de la jurisprudence *Huawei*, les tribunaux allemands apprécient globalement le comportement des parties, sans contrôle formel de la chronologie. La division locale de Mannheim de la JUB s'aligne ici sur la position allemande et procède à une analyse minutieuse du comportement réciproque des parties.

En matière de brevets, la preuve de la contrefaçon est généralement apportée par le titulaire du brevet au moyen d'un tableau de revendications. En l'espèce, le tableau contenait certes une référence au brevet de la demanderesse, mais concernait un membre chinois de la famille de brevets concernée. La JUB reproche à Oppo de ne pas avoir fait la moindre objection sur ce point, alors qu'elle demandait par ailleurs de nouveaux tableaux de revendications pour d'autres brevets.

Mais l'arrêt est surtout intéressant en ce qui concerne l'offre de licence FRAND par le titulaire du brevet essentiel. En effet, la JUB n'applique pas la condition posée par la CJUE que l'offre soit faite par écrit, mais se contente de la communication de points clés faite oralement lors d'une réunion Zoom.

Enfin, la JUB considère que les comportements des parties aux négociations pour l'octroi d'une licence FRAND sont interdépendants et doivent s'apprécier à l'aune de celui qu'aurait eu une partie raisonnable désireuse de parvenir à la conclusion d'un accord, tout en préservant ses intérêts. La Cour estime que l'insistance d'Oppo sur la nécessité d'une offre écrite au cours de la procédure est contraire à la loyauté, dans la mesure où la défenderesse n'a pas collaboré de manière constructive à la conclusion du contrat. De même, la contre-offre d'Oppo n'était, selon la JUB, pas conforme aux exigences d'une licence FRAND. La Cour rejette donc la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une telle licence.

Richard Schløtter, avocat au barreau de Munich (Allemagne)

SOMMAIRE

► DROIT D'AUTEUR

- Défaut d'originalité d'un logiciel et d'une interface graphique 2
- Contrefaçon pour dépassement des limites de la licence d'utilisation de logiciel 2
- Appréciation d'une présomption de titularité à partir d'actes accomplis à l'étranger 3
- Conformité au droit de l'Union des droits à rémunération résiduels 3
- Résiliation d'un contrat de production audiovisuelle aux torts du producteur 4

► DESSINS ET MODÈLES

- Adoption d'un nouveau Traité international de l'OMPI 4
- Recevabilité de l'action en contrefaçon du licencié dont le contrat n'est pas publié 5

► MARQUES

- Nouvel arrêt *PUMA*, la portée limitée de la renommée de la marque 5
- Droit applicable à une demande en nullité postérieure à la réforme 6
- Absence de distinctivité du signe perçu comme un message purement promotionnel 6

► PROCÉDURE

- Liens de diffusion illicite de matchs sportifs : le déréférencement en moteur de recherche prononcé 7
- Du formalisme strict dans les recours contre les décisions du directeur général de l'INPI 7