



BARDEHLE
PAGENBERG
DOST
ALTENBURG
GEISSLER

GRAPI Conférence du 18 avril 2007

Les normes, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence en Allemagne

Johannes Lang

Johannes Lang
Galileiplatz 1
D-81675 München

Tel. +49 (89) 92 80 5-0
Fax +49 (89) 92 80 5-444
johannes.lang@bardehle.de
www.bardehle.com

Plan

Trois décisions récentes des tribunaux allemands concernant les normes, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence

- I. BGH Standard-Spundfass („Tonneau normé“) – 14 juillet 2004**
- II. LG Düsseldorf - 4a O 124/05 GSM/GPRS – 13 février 2007**
- III. LG Hambourg - 315 o 75/07 MPEG-LA – 30 janvier 2007**



BGH Standard-Spundfass („Tonneau normé“) –14 juillet 2004

Les faits:

- La demanderesse est une entreprise allemande titulaire d'un brevet portant sur un tonneau industriel en plastique avec des caractéristiques de drainage améliorées
- Au début des années 90 les entreprises « leader » de l'industrie chimique allemande appartenant à l'association de l'industrie chimique (VCI) avaient discuté de nouvelles caractéristiques de tonneaux industriels en plastique améliorés proposées par la demanderesse et trois autres entreprises. Finalement, les tonneaux en plastique comprenant les caractéristiques du brevet de la demanderesse avaient été retenus et pris comme base pour les « conditions générales pour le nouveau tonneau à anneau en forme de L du VCI » adoptées par des entreprises chimiques telles que BASF, Bayer, Hoechst ...
- L'article 11 des conditions générales du VCI prévoient l'accès à la nouvelle technologie par tous les constructeurs européens.



BGH Standard-Spundfass („Tonneau normé“) –14 juillet 2004

- La demanderesse avait concédé une licence gratuite aux trois autres entreprises.
- La demanderesse avait concédé des licences payantes à d'autres producteurs de tonneaux dans l'UE.
- La demanderesse avait refusé une demande de licence de la part de l'entreprise mère italienne de la défenderesse.



BGH Standard-Spundfass („Tonneau normé“) –14 juillet 2004

- La défenderesse est la filiale allemande de l'entreprise italienne à laquelle la licence avait été refusée.
- La défenderesse ne nie pas de vendre des tonneaux selon les spécifications du brevet à l'industrie chimique allemande, mais soutient qu'elle est en droit d'utiliser le brevet sans le paiement de redevances au motif que d'autres licences gratuites avaient été accordées.



BGH Standard-Spundfass („Tonneau normé“) –14 juillet 2004

La décision (§§ 19, 20 GWB; § 24 PatG):

- Une demande d'obtention d'une licence de brevet sur la base du droit de la concurrence qui a son origine dans l'abus d'une position de dominance du marché, une restriction injuste ou une discrimination n'est pas inadmissible du simple fait que le tribunal des brevets a la compétence d'accorder une licence d'office sur le fondement du § 24 PatG.
- En présence d'une norme industrielle ou de conditions générales semblables à une norme qui obligent des concurrents potentiels sur un marché en aval à suivre les spécifications techniques d'un brevet, un titulaire de brevet dominant le marché viole les dispositions de non-discrimination quand il exploite cette situation afin de limiter l'accès à ce marché en appliquant des critères pour l'accord de licences qui sont en contradiction avec l'objectif de la loi contre les restrictions de la concurrence afin de garantir la liberté de la concurrence.



BGH Standard-Spundfass („Tonneau normé“) –14 juillet 2004

Les motifs de la décision:

- L'accord d'une licence d'office d'après le §24 PatG requiert un intérêt d'ordre public (santé, défense ...).
- Le droit à une licence sur la base du droit de la concurrence se fonde sur l'interdiction de tout abus d'une position de marché dominante qui s'applique à tout participant au marché.
- Dans le cas présent, la demanderesse domine le marché à cause de son brevet :
 - Il n'y a pas de substitut à la technologie brevetée. Les caractéristiques techniques du brevet ne peuvent être remplacées par d'autres moyens afin de remplir les conditions de l'industrie chimique.
 - Des tonneaux industriels qui ne correspondent pas aux conditions générales du VCI ne peuvent être vendus en Allemagne.
- La demanderesse a accordé des licences gratuites et payantes à d'autres entreprises mais discrimine la défenderesse sans justification.



LG Düsseldorf - 4a O 124/05 GSM/GPRS – 13 février 2007

Les faits :

- La demanderesse est titulaire d'un brevet concernant un procédé pour la transmission de paquets de données de stations mobiles à des stations de base dans les systèmes GSM.
- Le brevet est un brevet essentiel de la norme ETSI GSM/GPRS.
- La défenderesse, une entreprise chinoise, a offert des portables à la CeBIT 2005
- La demanderesse accuse la défenderesse de contrefaçon par fourniture de moyens car les téléphones portables offerts serait des moyens de réaliser l'invention brevetée. En outre, la défenderesse ferait connaître que ses téléphones portables utilise la norme GSM/GPRS.



LG Düsseldorf - 4a O 124/05 GSM/GPRS – 13 février 2007

- La défenderesse soutient d'avoir le droit d'obtenir une licence sous le régime ETSI IPR à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires.
- Or, la demanderesse demanderait une licence gratuite sur tous les brevets détenus par la défenderesse et un montant de licence global minimal de 1%. Cela ne serait pas équitable et raisonnable.



LG Düsseldorf - 4a O 124/05 GSM/GPRS –13 février 2007

Les motifs de la décision:

- Les téléphones portables de la défenderesse utilisent le brevet. Les dispositions de la norme GSM/GPRS en rapport au brevet sont obligatoires.
- Selon les règles ETSI IPR tous les membres sont obligés d'accorder des licences sur leurs brevets essentiels l'un à l'autre et à des tiers à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires.
- En revanche, les conditions de licence de la demanderesse ne sont pas équitables et raisonnables d'après les conditions d'un marché libre car
 - elles requièrent l'accord réciproque d'une licence gratuite sur tous les brevets de la défenderesse, même ceux qui ne sont pas essentiels pour la norme GSM/GPRS;
 - il n'y a pas de réduction du montant de la licence du brevet de la norme en dépit de la demande d'une licence réciproque gratuite;
 - le montant des royalties de la licence n'est pas limité.



LG Hamburg - 315 o 75/07 MPEG-LA –30 janvier 2007

- Procédure en Référé
- L'entreprise mère de la demanderesse avait été accusée de contrefaçon de 15 brevets MPEG-LA dans le cadre de 15 assignations issues de plusieurs membres de MPEG-LA
- La défenderesse, MPEG-LA, LLC, avait refusé d'accorder une licence sur le portefeuille MPEG-LA à la demanderesse.
- Le Tribunal ordonna à MPEG-LA en tant que gérant des licences d'accorder une licence sous les conditions de licence du portefeuille de brevets MPEG-2

Merci de votre attention!

<http://www.bardehle.com>

johannes.lang@bardehle.de