Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MELCHIORJA WATHELETA,
predstavljeni 20. novembra 2014[1]

Zadeva C-170/13

Huawei Technologies Co. Ltd
proti
ZTE Corp.,
ZTE Deutschland GmbH(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija))

„Konkurenca — Člen 102 PDEU — Zloraba prevladujočega položaja — Tožba zaradi kršitve pravic, ki jo vloži imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, ki ga je pripravila organizacija za standardizacijo — Zaveza za podelitev licenc tretjim osebam pod pogoji FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms), to je pod pravičnimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji“

I – **Uvod**

1. Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je v sodnem tajništvu Sodišča 5. aprila 2013 vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija), se nanaša na razlago člena 102 PDEU.

2. V središču zadeve je tako imenovani „patent, ki je bistveni del standarda, ki ga je pripravila organizacija za standardizacijo“ (v nadaljevanju: PBDS), Sodišče pa mora prvič preučiti, ali in, če da, pod katerimi pogoji tožba zaradi kršitve pravic, ki jo vloži imetnik PBDS proti podjetju, ki v svojih proizvodih izvaja ta standard, pomeni zlorabo prevladujočega položaja.

3. Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Huawei Technologies Co. Ltd (v nadaljevanju: Huawei), to je svetovnim podjetjem, ki je dejavno v telekomunikacijskem sektorju, s sedežem v Šenđženu (Kitajska) ter družbama ZTE Corp. s sedežem v Šenđženu. in ZTE Deutschland GmbH (v nadaljevanju: ZTE) s sedežem v Düsseldorfu, ki prav tako pripadata svetovni skupini podjetij, dejavni v istem sektorju. Družba Huawei s tožbo zaradi kršitve pravic zahteva opustitev kršitve, predložitev računovodskih podatkov, odpoklic proizvodov in določitev odškodnine.

1 — Jezik izvirnika: francoščina.

4. Tožba zaradi kršitve pravic se nanaša na evropski patent, katerega imetnica je družba Huawei in ki je registriran pod št. EP 2090050 B 1 (v nadaljevanju: sporni patent). Zvezna republika Nemčija je ena od držav pogodbenic, imenovanih v tem patentu, in sicer gre za patent, ki je „bistveni“ del standarda [2] „Long Term Evolution“ (LTE), ki ga je pripravil Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (v nadaljevanju: ETSI), [3] kar pomeni, da vsakdo, ki uporablja standard LTE, nujno uporablja spoznanja tega patenta.

5. Družba Huawei je obvestila ETSI o prijavi spornega patenta in se 4. marca 2009 pri ETSI zavezala, da bo podelila licence tretjim osebam pod pravičnimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji, običajno imenovanimi FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) (v nadaljevanju: pogoji FRAND). [4]

6. Družba Huawei je po „neuspelih“ [5] pogajanjih za podelitev licence pod pogoji FRAND pri predložitvenem sodišču proti družbi ZTE vložila tožbo zaradi kršitve pravic, v kateri je zahtevala opustitev kršitve, predložitev računovodskih podatkov, odpoklic proizvodov in določitev odškodnine. Po mnenju družbe ZTE ta opustitveni zahtevek pomeni zlorabo prevladujočega položaja, ker se je pripravljena pogajati za pridobitev licence.

7. Ravnanje imetnikov PBDS, ki so se zavezali, da bodo podelili licence tretjim osebam pod pogoji FRAND, je bilo povod za številne tožbe pred sodišči več držav članic in tretjih držav. Te številne tožbe, ki ne temeljijo le na konkurenčnem, ampak tudi na civilnem pravu, so pripeljale do številnih različnih pravnih rešitev in posledično do precejšnje negotovosti glede zakonitosti nekaterih ravnanj imetnika PBDS in podjetij, ki z uporabo standarda, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo, uporabijo spoznanja PBDS.

8. Glede na vprašanja, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, bom te sklepne predloge omejil na konkurenčno pravo in zlasti na vprašanje zlorabe prevladujočega položaja.

9. To pa ne pomeni, da problematike, obravnavane v postopku v glavni stvari, ki po mojem mnenju v bistvu izvira iz nejasnosti samega pojma in vsebine pogojev FRAND, ne bi bilo mogoče ustrezno ali celo bolje rešiti v okviru drugih področij prava ali z drugimi mehanizmi kot tistimi, ki jih zajema konkurenčno pravo.

10. V zvezi s tem je dovolj poudariti, da zaveza za podelitev licenc pod pogoji FRAND ni enakovredna licenci pod pogoji FRAND niti ne vsebuje nobenih informacij o pogojih FRAND, o katerih se morata načeloma dogovoriti zadevni stranki.

2 — V skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, str. 12) „‚standard‘ pomeni tehnično specifikacijo, ki jo je sprejel priznan organ za standardizacijo za večkratno ali stalno uporabo, skladnost s katero ni obvezna […]“. Eden od ključnih ciljev standardizacije je možnost kar najobširnejše uporabe standarda. Vendar je lahko ta možnost v nasprotju z izključnimi pravicami imetnikov intelektualne lastnine.

3 — ETSI je ena od evropskih organizacij za standardizacijo, navedenih v Prilogi I k Uredbi št. 1025/2012, družbi Huawei in ZTE pa sta njeni članici. Eno od besedil, ki zavezujejo člane, je naslovljeno „Politika ETSI o intelektualni lastnini“; člen 14 te politike določa, da je ta za člane ETSI zavezujoča, v členu 15(6), pa je opredeljena „bistvenost“ patenta. Politika ETSI v zvezi z intelektualno lastnino je navedena v Prilogi 6 k poslovniku ETSI. Glej tudi točko 24 teh sklepnih predlogov.

4 — Glej člen 6.1 politike ETSI o intelektualni lastnini. Glej tudi točko 23 teh sklepnih predlogov.

5 — Glej točko 27 teh sklepnih predlogov.

11. Če so licenčni pogoji FRAND v izključni pristojnosti strank in morda civilnih sodišč ali arbitraž, se mi zdi očitno, da bi bilo mogoče tveganje slabovernosti zadevnih strank ali prekinitve pogajanj na tem področju – vsaj delno – preprečiti ali zmanjšati, če bi organizacije za standardizacijo določile minimalne pogoje ali okvir ali „pravila dobrega ravnanja“ za pogajanja o licenčnih pogojih FRAND. Brez tega se opustitveni zahtevki, pa tudi pravila glede zlorabe prevladujočega položaja, ki bi morali biti šele zadnja rešitev, uporabljajo kot pogajalski argument ali sredstvo pritiska imetnika PBDS ali podjetja, ki uporablja standard in s tem spoznanja tega PBDS.

II – **Pravni okvir**

A – *Listina Evropske unije o temeljnih pravicah*

12. Člen 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), naslovljen „Svoboda gospodarske pobude“, določa:

„Svoboda gospodarske pobude je priznana v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji.“

13. Člen 17 Listine, naslovljen „Lastninska pravica“, določa:

„1. Vsakdo ima pravico imeti v posesti svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z njo razpolagati in jo komu zapustiti. Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno korist v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le proti pravični in pravočasni odškodnini za njeno izgubo. Uživanje lastnine se lahko uredi z zakonom, kolikor je to potrebno zaradi splošnega interesa.

2. Zagotovljeno je varstvo intelektualne lastnine.“

14. Člen 47 Listine, naslovljen „Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča“, določa:

„Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu.

[…]“

15. Člen 52 Listine, naslovljen „Obseg pravic in načel ter njihova razlaga“, v odstavku 1 določa:

„Kakršno koli omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznava ta listina, mora biti predpisano z zakonom in spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin. Ob upoštevanju načela sorazmernosti so omejitve dovoljene samo, če so potrebne in če dejansko ustrezajo ciljem splošnega interesa, ki jih priznava Unija, ali če so potrebne zaradi zaščite pravic in svoboščin drugih.“

B – *Direktiva 2004/48/ES*

16. Člen 9 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48 z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine,[6] naslovljen „Začasni in varnostni ukrepi“, določa:

„1. Države članice zagotovijo, da lahko sodni organi na zahtevo vlagatelja:

(a) izdajo proti domnevnemu kršitelju začasno odredbo, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine, […]

[…]“

17. Člen 10 Direktive 2004/48, naslovljen „Popravni ukrepi“, določa:

„1. Brez poseganja v odškodnine, ki pripadajo imetniku pravice [zaradi kršitve], in brez nadomestila katere koli vrste države članice zagotovijo, da lahko pristojni sodni organi na zahtevo vlagatelja odredijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi v zvezi z blagom, za katero se ugotovi, da krši pravico intelektualne lastnine in v ustreznih primerih v zvezi z materialom in opremo, ki se uporablja predvsem za ustvarjanje ali izdelavo tega blaga. Ti ukrepi vključujejo:

(a) odpoklic iz komercialnih tokov;

(b) nepreklicno odstranitev iz komercialnih tokov; ali

(c) uničenje.

[…]

3. Pri obravnavanju zahteve za popravne ukrepe se upošteva potreba po sorazmernosti med resnostjo kršitve in pravnimi sredstvi, pa tudi interesi tretjih strank.“

18. Člen 11 te direktive, naslovljen „Sodne odredbe“, določa:

„Države članice zagotovijo, da lahko sodni organi, kadar je sprejeta sodna odločba, s katero je ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, izdajo proti kršitelju sodno odredbo, namenjeno prepovedi nadaljevanja kršitve. […]“

19. Člen 12 Direktive 2004/48, naslovljen „Alternativni ukrepi“, določa:

„Države članice lahko v ustreznih primerih in na zahtevo osebe, ki je dolžna upoštevati ukrepe iz tega oddelka, predvidijo, da lahko pristojni sodni organi odredijo, da se oškodovani stranki plača denarno nadomestilo namesto uporabe ukrepov, predvidenih v tem oddelku, če je ta oseba delovala nenamerno in brez malomarnosti, če bi ji izvedba zadevnih ukrepov povzročila nesorazmerno škodo in če oškodovani stranki denarno nadomestilo v razumni meri zadostuje.“

20. Člen 13 Direktive 2004/48, naslovljen „Odškodnine“, določa:

„1. Države članice zagotovijo, da pristojni sodni organi na vlogo oškodovane stranke odredijo kršitelju, ki je vedel ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve, da plača imetniku pravice odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve.

6 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32.

Ko sodni organi določajo odškodnino:

(a) upoštevajo vse ustrezne vidike, kot na primer negativne ekonomske posledice, vključno z izgubljenim dobičkom, ki jih je utrpela oškodovana stranka, vse neupravičene dobičke, ki jih je imel kršitelj, in v ustreznih primerih elemente, ki niso ekonomski dejavniki, na primer moralno škodo, povzročeno imetniku pravice s kršitvijo;

ali

(b) kot drugo možnost namesto (a) lahko v ustreznih primerih določijo odškodnino kot pavšalni znesek na podlagi elementov, kot so najmanj znesek licenčnin ali zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine.

2. Če kršitelj ni vedel ali če ni razumno mogel vedeti, da je sodeloval v dejavnosti, ki je predmet kršitve, lahko države članice določijo, da lahko sodni organi odredijo vračilo dobička ali plačilo odškodnine, ki je lahko vnaprej določena.“

C – *Politika ETSI o intelektualni lastnini*

21. V skladu s členom 3.1 politike ETSI o intelektualni lastnini je cilj te organizacije za standardizacijo ustvariti standarde, ki so prilagojeni tehničnim ciljem evropskega telekomunikacijskega sektorja, ter zmanjšati tveganje za to, da bi ETSI, njegovi člani in tretje osebe, ki uporabljajo standarde ETSI, izgubili svoje naložbe v pripravo, sprejetje in uporabo standardov zaradi nerazpoložljivosti intelektualne lastnine, ki je bistvena za uporabo navedenih standardov. Za doseganje tega se želi s politiko ETSI o intelektualni lastnini vzpostaviti ravnovesje med potrebami po standardizaciji za javno uporabo na področju telekomunikacij in pravicami imetnikov pravic intelektualne lastnine. Člen 3.2 politike ETSI o intelektualni lastnini določa, da morajo imetniki pravic intelektualne lastnine dobiti ustrezno in pravično plačilo za uporabo njihove intelektualne lastnine pri izvajanju standardov.

22. Člen 4.1 politike ETSI o intelektualni lastnini določa, da vsak od njegovih članov, zlasti v postopku priprave standarda, pri katerega razvoju sodeluje, sprejme vse potrebne ukrepe, da čim prej obvesti ETSI o svojih pravicah intelektualne lastnine, ki so bistveni del standarda. Član, ki predloži tehnični predlog za standard, mora tako obvestiti ETSI o vsaki pravici intelektualne lastnine, katere imetnik je in ki bi se lahko izkazala za bistveni del standarda, če se predlog sprejme.

23. Člen 6.1 politike ETSI o intelektualni lastnini določa, da kadar je ETSI obveščen o pravici intelektualne lastnine, ki je bistveni del standarda, njegov generalni direktor takoj pozove imetnika navedene pravice, naj v treh mesecih sprejme *nepreklicno* zavezo, da je za to pravico intelektualne lastnine pripravljen podeliti licence pod pogoji FRAND. Če se zaveza glede pogojev FRAND ne sprejme, ETSI preuči, ali je treba začasno prekiniti delo v zvezi z zadevnimi deli standarda, dokler se zadeva ne reši, in/ali predložiti ustrezen standard v odobritev.[7] Če imetnik pravic intelektualne lastnine ne želi sprejeti zaveze glede pogojev FRAND v skladu s členom 6.1 navedene politike, ETSI razišče, ali obstaja alternativna tehnologija, in če ne, se delo v zvezi z zadevnim standardom ustavi.[8] Na podlagi člena 14 politike ETSI o intelektualni lastnini kršitev tega besedila od katerega od članov pomeni kršitev njegovih obveznosti do ETSI.

7 — Glej člen 6.3 politike ETSI o intelektualni lastnini. Postopek ETSI za odobritev standarda se razlikuje glede na vrsto zadevnega standarda in je določen v navodilih ETSI (ETSI Directives). V zvezi s tem opozarjam, da ETSI pripravlja zlasti evropske standarde (European Standards – EN), standarde ETSI (ETSI Standards – ES) in tehnične specifikacije ETSI (ETSI Technical Specifications – TS), katerih postopki odobritve se precej razlikujejo.

8 — Glej člen 8 politike ETSI o intelektualni lastnini.

24. Na podlagi člena 15(6) politike ETSI o intelektualni lastnini se pravica intelektualne lastnine šteje za bistveni del, zlasti če iz tehničnih razlogov ni mogoče proizvajati proizvodov, ki so v skladu s standardom, ne da bi se navedena pravica kršila. Vendar ETSI ne nadzira niti veljavnosti niti bistvenosti pravice intelektualne lastnine, o kateri ga obvesti kateri od njegovih članov.

25. V politiki ETSI o intelektualni lastnini ni natančno opredeljeno, kako je treba razumeti licenčne pogoje FRAND. Imetnik in uporabnik patenta se morata sama pogoditi o pogojih uporabe PBDS.[9] Poleg tega politika ETSI o intelektualni lastnini ne vsebuje pravil ali določb o tem, kako je treba reševati spore, če se stranke ne uspejo sporazumeti o konkretnih pogojih FRAND.[10]

III – **Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje**

26. Družba ZTE v Nemčiji med drugim ponuja in trži bazne postaje, opremljene s programsko opremo LTE (v nadaljevanju: sporni načini izvedbe). Po navedbah predložitvenega sodišča so sporni načini izvedbe, ki jih ponuja in trži družba ZTE, brez dvoma prilagojeni programski opremi LTE in delujejo na podlagi standarda LTE. Ker je sporni patent, katerega imetnica je družba Huawei, bistveni del standarda LTE, družba ZTE samodejno izkorišča ta patent.

27. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da sta družbi Huawei in ZTE med novembrom 2010 in koncem marca 2011 med drugim razpravljali o kršitvi patenta in možnosti za podelitev licence. Družba Huawei „je navedla licenčnino, ki bi bila po njenem mnenju razumna“. Družba ZTE „se je zavzemala za navzkrižno licenciranje“. Iz predložitvene odločbe je prav tako razvidno, da je družba ZTE 30. januarja 2013 predložila ponudbo pogodbe o navzkrižnem licenciranju in predlagala, da bi družbi Huawei plačala licenčnino (v višini 50 EUR), pri čemer ta licenčnina ni bila plačana. Poleg tega predložitveno sodišče navaja, da si „[s]tranki […] nista izmenjali konkretnih ponudb glede licenčnih pogodb“. Družba Huawei je 28. aprila 2011 pri predložitvenem sodišču vložila tožbo, zaradi katere se je začel ta postopek predhodnega odločanja.

28. Družba ZTE je pri Evropskem patentnem uradu ugovarjala podelitvi spornega patenta, ker naj ne bi bil veljaven. Evropski patentni urad je z odločitvijo z dne 25. januarja 2013 potrdil veljavnost patenta in zavrnil ugovor družbe ZTE. Ta odločitev je zdaj predmet tožbe.

29. Predložitveno sodišče poudarja, da družba ZTE nezakonito izkorišča sporni patent. Vendar meni, da bi se bilo med drugim mogoče sklicevati na obvezno naravo licence in zavrniti opustitveni zahtevek na podlagi člena 102 PDEU, če bi se lahko to, da družba Huawei uveljavlja opustitveni zahtevek, štelo za zlorabo *prevladujočega položaja, ki ga [ta družba] nesporno ima*“.[11]

30. Po mnenju predložitvenega sodišča sta za ugotavljanje, od katerega trenutka imetnik PBDS krši člen 102 PDEU z zlorabljanjem svojega prevladujočega položaja v razmerju do kršitelja, mogoča dva pristopa.

9 — V skladu s členom 4.1 priročnika ETSI z dne 19. septembra 2013 o intelektualni lastnini (v nadaljevanju: priročnik) so konkretni pogoji za podelitev licenc in s tem povezana pogajanja poslovna vprašanja med podjetji. Iz tega sledi, da ETSI ni pristojen za njihovo urejanje. V nasprotju s politiko ETSI o intelektualni lastnini, ki zavezuje člane ETSI, je priročnik izključno pojasnjevalen.

10 — V skladu s členom 4.3 priročnika si morajo namreč člani ETSI prizadevati vsak spor, ki se nanaša na uporabo politike intelektualne lastnine, rešiti dvostransko in po mirni poti. Na podlagi člena 4.4 priročnika morajo člani ETSI postopek pogajanj, namenjen sklenitvi licenčnih pogodb o njihovih pravicah intelektualne lastnine pod pogoji FRAND, izvajati nepristransko in pravično.

11 — V nemščini: „unstreitig gegebenen marktbeherrschenden Stellung“.

31. Prvič, predložitveno sodišče navaja, da je Bundesgerichtshof (zvezno sodišče, Nemčija) v svoji sodbi z dne 6. maja 2009 v zadevi Standard Orange Book (KZR 39/06 (v nadaljevanju: sodba Orange-Book-Standard) [12] menilo, da imetnik patenta, ki vloži opustitveni zahtevek v zvezi s kršitvijo, čeprav je tožena stranka upravičena do pridobitve licence za ta patent, zlorablja svoj prevladujoči položaj, samo če sta izpolnjena naslednja pogoja:

„Po eni strani je morala tožena stranka tožeči stranki predložiti brezpogojno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe (taka ponudba zlasti ne sme vsebovati klavzule, s katero bi se licenca omejevala na primere kršitve patenta), pri čemer mora toženo stranko njena ponudba zavezovati, tožeča stranka pa jo je dolžna sprejeti, ker bi z njeno zavrnitvijo nepravično ovirala toženo stranko ali kršila načelo prepovedi diskriminacije.

Če tožena stranka meni, da je znesek licenčnine, ki ga zahteva tožeča stranka, tako visok, da pomeni zlorabo, ali če tožeča stranka noče določiti zneska licenčnine, se ponudba pogodbe šteje za brezpogojno, če določa, da bo morala tožeča stranka pravično določiti znesek licenčnine.

Po drugi strani, če tožena stranka izkorišča predmet patenta, preden tožeča stranka sprejme ponudbo, mora spoštovati obveznosti, ki ji bodo za izkoriščanje patenta naložene s prihodnjo licenčno pogodbo. To zlasti pomeni, da mora tožena stranka zabeležiti število ravnanj, ki pomenijo izkoriščanje patenta, v skladu s pogoji nediskriminatorne pogodbe in da mora izpolniti obveznost plačila, ki izhaja iz teh ravnanj.

V okviru izpolnjevanja te obveznosti plačila tožena stranka licenčnine ni dolžna plačati neposredno tožeči stranki. Znesek licenčnine lahko namreč izroči v hrambo Amtsgericht [okrajno sodišče].“

32. Drugič, predložitveno sodišče opozarja, da je Evropska komisija v sporočilu za medije, [13] ki se je nanašalo na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, naslovljeno na družbo Samsung Electronics in druge (COMP/C-3/39.939) v okviru postopka zaradi kršitve pravic na trgu mobilne telefonije, zavzela predhodno stališče, da je uveljavljanje opustitvenega zahtevka z vidika člena 102 PDEU nezakonito, če se zadeva nanaša na PBDS, če je imetnik patenta obvestil organizacijo za standardizacijo, da je pripravljen podeliti licence pod pogoji FRAND, in če se je kršitelj pripravljen pogajati za pridobitev te licence.

33. Vendar, kot poudarja predložitveno sodišče, Komisija v sporočilu za medije ni pojasnila, v katerih okoliščinah je mogoče šteti, da se je kršitelj pripravljen pogajati. Prav tako se naj ne bi odzvala na merila, ki jih je določilo Bundesgerichtshof v sodbi Orange-Book-Standard.

12 — Razlogovanje Bundesgerichtshof temelji na členu 82 ES (postal člen 102 PDEU), členu 20(1) nemškega zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, v nadaljevanju: GWB) ter členu 242 nemškega civilnega zakonika, kakor je bil objavljen 2. januarja 2002 (BGBl. I, str. 42, 2909; 2003 I, str. 738) in spremenjen s členom 4 zakona z dne 26. junija 2013 (BGBl. I, str. 1805). Zadnjenavedena določba, naslovljena „Izpolnjevanje v dobri veri“, določa, da mora „[d]olžnik […] svoje obveznosti izpolnjevati v dobri veri ob upoštevanju sprejetih poslovnih običajev“.

13 — Glej sporočilo Komisije za medije z dne 21. decembra 2012, IP/12/1448 in memorandum Komisije 12/1021 z istega dne (v nadaljevanju: sporočilo za medije). Komisija je s sklepom z dne 29. aprila 2014 sprejela sklep na podlagi člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov [101 PDEU] in [102 PDEU] (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205) v zvezi z družbo Samsung Electronics in drugimi zaradi zavez, ki jih je ponudila ta družba. Navedena določba, naslovljena „Zaveze“, v odstavku 1 določa, da „[k]adar namerava Komisija sprejeti odločbo, ki zahteva odpravo kršitve, in zadevna podjetja ponudijo zaveze, da bodo upoštevala skrbi, ki jih je v predhodni oceni izrazila Komisija, lahko Komisija z odločbo spremeni te zaveze v zavezujoče za podjetja. […]“ Komisija je s sklepom z dne 29. aprila 2014 sprejela sklep na podlagi člena 7 Uredbe št. 1/2003 proti družbi Motorola Mobility LLC (v nadaljevanju: družba Motorola), v katerem je ugotovila zlasti kršitev člena 102 PDEU, ker je družba Motorola pri nemškem sodišču vložila opustitveni zahtevek proti družbi Apple Inc. in drugim v zvezi z PBDS, za katerega se je družba Motorola zavezala, da bo podelila licence pod pogoji FRAND (zadeva AT.39985).

34. Predložitveno sodišče meni, da če bi se v obravnavanem primeru uporabila merila, ki jih je določilo Bundesgerichtshof, se družba ZTE ne bi mogla utemeljeno sklicevati na obvezno naravo licence, tako da bi bilo treba opustitvenemu zahtevku ugoditi. Po mnenju predložitvenega sodišča v tem primeru družba Huawei ni bila dolžna sprejeti ene od pisnih ponudb za sklenitev licenčne pogodbe, ki ji jih je predložila družba ZTE, in sicer, kot navaja to sodišče, iz dveh razlogov.

35. Prvič, ponudbe pogodbe, ki jih je predložila družba ZTE, bi bilo treba šteti za nezadostne, ker ni šlo za „brezpogojne“ ponudbe v smislu sodne prakse Bundesgerichtshof, saj so bile omejene na proizvode, s katerimi se krši patent.

36. Drugič, ne glede na vprašanje, ali je bila višina licenčnine pravilno določena, družba ZTE ni plačala zneska licenčnine, ki ga je sama izračunala (in sicer 50 EUR), saj nič ne kaže, da bi Amtsgericht odredilo plačilo tega zneska zaradi njegove hrambe. Poleg tega predložitveno sodišče navaja, da družba ZTE ni niti pravilno niti popolno obračunala opravljenih dejanj izkoriščanja patenta.

37. Nasprotno pa predložitveno sodišče meni, da če bi se uporabila teza, ki jo zagovarja Komisija v sporočilu za medije, bi bilo treba opustitveni zahtevek družbe Huawei zavrniti kot neupravičen. Ker zahtevek družbe Huawei temelji na PBDS, je družba ZTE zavezana uporabljati ta patent, da bi lahko na trgu ponujala sporne načine izvedbe, ki so prilagojeni programski opremi LTE. Navedeno sodišče opozarja, da je družba Huawei pri ETSI podala izjavo, da je pripravljena podeliti licence tretjim osebam, in poudarja, da se je bila družba ZTE vsaj na upoštevni datum (ob koncu ustnih pogajanj) „pripravljena pogajati“ v smislu teze Komisije. Ta pripravljenost na pogajanja naj bi bila v vsakem primeru razvidna iz pisnih ponudb pogodbe, ki jih je predložila družba ZTE (pri čemer so bili v teh ponudbah delno povzeti predlogi družbe Huawei). Predložitveno sodišče meni, da v okviru teze Komisije to, da se stranki ne uspeta dogovoriti o vsebini nekaterih klavzul pogodbe in zlasti o znesku licenčnine, ki bo plačan, ne vpliva na pripravljenost na pogajanja.

38. V teh okoliščinah je Landgericht Düsseldorf prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, ki je pri organizaciji za standardizacijo podal izjavo, da je pripravljen podeliti licenco tretji osebi pod […] pogoji [FRAND], zlorabi prevladujoči položaj, če vloži opustitveni zahtevek proti kršitelju patenta, čeprav je ta navedel, da je pripravljen začeti pogajanja za pridobitev take licence,

ali

pa je treba šteti, da je zloraba prevladujočega položaja podana, le če je kršitelj patenta imetniku patenta, ki je bistveni del standarda, za sklenitev licenčne pogodbe predložil brezpogojno in sprejemljivo ponudbo, ki je imetnik patenta ne more zavrniti, ne da bi tako nepravično oviral kršitelja patenta ali kršil načelo prepovedi diskriminacije, in če kršitelj v pričakovanju pridobitve licence že izpolnjuje pogodbene obveznosti v zvezi z dejanji, ki pomenijo izkoriščanje patenta?

2. Ali v primeru, da je zloraba prevladujočega položaja podana že, če se je kršitelj patenta pripravljen pogajati:

člen 102 PDEU določa posebne pogoje glede vsebine in/ali rokov v zvezi s tako pripravljenostjo za pogajanja? Ali je mogoče šteti, da se je kršitelj patenta pripravljen pogajati, če je zgolj na splošno (ustno) izrazil pripravljenost začeti pogajanja, ali pa mora kršitelj patenta že začeti pogajanja tako, da navede na primer konkretne pogoje, pod katerimi je pripravljen skleniti licenčno pogodbo?

3. Če je zloraba prevladujočega položaja pogojena s predložitvijo brezpogojne in sprejemljive ponudbe za sklenitev licenčne pogodbe:

   ali člen 102 PDEU določa posebne pogoje glede vsebine ali rokov za tako ponudbo? Ali mora ponudba vsebovati vsa pravila, ki so običajno določena v licenčnih pogodbah z zadevnega tehničnega področja? Zlasti, ali je lahko ponudba pogojena z dejanskim izkoriščanjem patenta, ki je bistveni del standarda, ali pa z njegovo veljavnostjo?

4. Če je zloraba prevladujočega položaja pogojena s tem, da kršitelj patenta izpolnjuje obveznosti iz licence, ki bo podeljena:

   ali člen 102 PDEU določa posebne pogoje glede teh dejanj, ki pomenijo izkoriščanje patenta? Ali je kršitelj patenta dolžan predložiti obračun glede opravljenih dejanj, ki pomenijo izkoriščanje patenta, in/ali plačati licenčnino? Ali lahko kršitelj patenta izpolni obveznost plačila licenčnine s položitvijo varščine?

5. Ali pogoji, na podlagi katerih se šteje, da je imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, zlorabil prevladujoči položaj, veljajo tudi pri sodnem uveljavljanju drugih pravic, ki izhajajo iz kršitve patenta (predložitev računovodskih podatkov, odpoklic proizvodov, odškodnina)?“

IV – **Postopek pred Sodiščem**

39. Pisna stališča so vložile družbi Huawei in ZTE, nizozemska in portugalska vlada ter Komisija. Na obravnavi 11. septembra 2014 so ustno podale stališča družbi Huawei in ZTE, nizozemska in finska vlada ter Komisija.

V – **Analiza**

A – *Uvodne ugotovitve*

40. Sodišče mora pojasniti, ali in, če da, pod katerimi pogoji tožba zaradi kršitve pravic, ki jo vloži imetnik PBDS, ki se je zavezal, da bo podelil licence pod pogoji FRAND, pomeni zlorabo prevladujočega položaja. Vprašanja, ki jih postavlja predložitveno sodišče, se ne nanašajo na konkretne licenčne pogoje FRAND, ki so v pristojnosti strank ter morda civilnih sodišč in arbitraž, temveč je njihov namen z vidika konkurenčnega prava opredeliti okvir, v katerem morajo potekati pogajanja za podelitev licenc za PBDS pod pogoji FRAND.

41. Kot navaja predložitveno sodišče, je imetnik PBDS na pogajanjih o licencah zaradi svoje pravice do vložitve opustitvenega zahtevka v položaju močnejšega. Zato bi bilo treba zagotoviti, da imetnik PBDS ne more določiti na primer previsokih licenčnin, ki bi bile v nasprotju z njegovo zavezo za podelitev licenc pod pogoji FRAND – tako ravnanje je bilo poimenovano z izrazom „patent hold-up“.[14]

42. Vendar predložitveno sodišče tudi opozarja, da se z omejitvijo pravice do vložitve opustitvenega zahtevka precej zmanjšajo pogajalske možnosti imetnika PBDS, ker tako morda ne bi imel zadostnih sredstev pritiska, da bi si na teh pogajanjih zagotovil enakopraven položaj s kršiteljem. Dodaja, da mora imetnik PBDS dopuščati nezakonito izkoriščanje svojega patenta ne glede na vprašanje, ali in

14 — Po navedbah Komisije „‚[h]old-up‘ postane še težavnejši, ko se v enem samem proizvodu izvaja veliko število PBDS, ki pokrivajo več standardov. V takem primeru lahko število potencialnih dajalcev licence pripelje do tega, da skupna plačila licenčnin različnim imetnikom PBDS postanejo previsoka. Ta pojav se imenuje ‚royalty stacking‘“.

kdaj bo dejansko sklenjena licenčna pogodba, ter da bo lahko šele pozneje, na datum, ki ga ne more predvideti, dobil odškodnino, katere možnost uporabe in višina sta negotovi, in to tudi če se pogajanja o licenci zavlečejo iz razlogov, za katere je odgovoren izključno kršitelj. To ravnanje je bilo poimenovano „patent hold-out“ ali „reverse patent hold-up“.

43. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem za predhodno odločanje sprašuje, ali imetnik PBDS, ki se je pri organizaciji za standardizacijo, v obravnavanem primeru pri ETSI, zavezal, da bo podelil licence tretjim osebam pod pogoji FRAND, zlorabi svoj prevladujoči položaj, če vloži opustitveni zahtevek proti kršitelju, čeprav se je bil ta „pripravljen pogajati“ za pridobitev take licence.

44. Predložitveno sodišče v okviru istega vprašanja razmišlja še o drugi možnosti, v skladu s katero bi šlo za zlorabo prevladujočega položaja, samo če je kršitelj imetniku PBDS predložil brezpogojno in sprejemljivo ponudbo, ki je imetnik ne more zavrniti, ne da bi nepravično oviral kršitelja ali kršil načelo prepovedi diskriminacije, in če kršitelj v pričakovanju pridobitve licence že izpolnjuje pogodbene obveznosti v zvezi z opravljenimi dejanji izkoriščanja patenta.

45. Po mojem mnenju je treba za zagotovitev koristnega in popolnega odgovora na prvo vprašanje predložitvenega sodišča skupaj preučiti obe možnosti, ki ju navaja.

46. Drugo, tretje in četrto vprašanje za predhodno odločanje se nanašajo na pogoje glede pripravljenosti kršitelja na pogajanja, glede njegove ponudbe oziroma glede izpolnjevanja obveznosti, ki jih ima na podlagi licence, ki bo podeljena. Odgovor na ta vprašanja je močno odvisen od odgovora na prvo vprašanje. Peto vprašanje se nanaša na druga pravna sredstva poleg opustitvenega zahtevka, ki jih ima na voljo imetnik PBDS za zaščito svoje intelektualne lastnine. Ker se vprašanja, ki jih postavlja predložitveno sodišče, navezujejo predvsem na zakonitost opustitvenega zahtevka, bom svoje sklepne predloge osredotočil nanj.

B – *Sodna praksa Bundesgerichtshof iz sodbe Orange-Book-Standard in sporočilo Komisije za medije v zadevi Samsung Electronics in drugi*

47. Očitno je, da vprašanja, ki jih postavlja predložitveno sodišče, v precejšnjem obsegu temeljijo na sodbi Bundesgerichtshof v zadevi Orange-Book-Standard in na sporočilu Komisije za medije v zadevi Samsung Electronics in drugi.

48. V zvezi s to sodbo je treba opozoriti na pomembno razliko med dejanskim stanjem v tej zadevi in v postopku v glavni stvari. Sporni patent je patent, ki je bistveni del standarda LTE, ki izhaja iz dogovora, sklenjenega med podjetji (med katerimi sta družbi Huawei in ZTE), ki so sodelovala v postopku standardizacije v okviru ETSI, medtem ko je šlo pri standardu, obravnavanem v sodbi Bundesgerichtshof v zadevi Orange-Book-Standard, za dejanski standard.[15] Iz tega sledi, da se v navedeni zadevi imetnik zadevnega patenta ni zavezal, da bo podelil licence pod pogoji FRAND. Običajno je, da ima v tem primeru imetnik patenta večjo pogajalsko moč kot v primeru PBDS, katerega imetnik je – enako kot tisti, ki želi pridobiti licenco – član evropske organizacije za standardizacijo, in da se njegov opustitveni zahtevek na koncu obravnava kot zloraba, samo če je licenčnina, ki jo zahteva, očitno previsoka.

49. Glede na to pomembno razliko v zvezi z dejanskim stanjem v primerjavi s postopkom v glavni stvari menim, da navedene sodbe ni mogoče po analogiji uporabiti v obravnavani zadevi.

15 — Dejanski standard oziroma *de facto* standard je specifikacija, ki je priznana na trgu, običajno zaradi zelo razširjenega priznavanja te specifikacije. Glej v tem smislu točko 1.2 Mnenja Ekonomsko-socialnega odbora o „Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o standardizaciji in globalni informacijski družbi: evropski pristop“ (COM(1996) 359 final).

50. Čeprav se po drugi strani sporočilo za medije v zadevi Samsung Electronics in drugi res nanaša na PBDS, katerega imetnik je pri organizaciji za standardizacijo podal izjavo o svoji zavezi, da bo podelil licence pod pogoji FRAND, se mi zdi, da zgolj pripravljenost kršitelja na pogajanja,[16] ki je zelo nejasna in nezavezujoča, nikakor ne more zadoščati[17] za omejitev pravice imetnika PBDS do vložitve opustitvenega zahtevka.[18]

51. Po mojem mnenju bi, če bi se v obravnavanem primeru preprosto uporabila sodna praksa Bundesgerichtshof iz sodbe Orange-Book-Standard ali sporočilo za medije, to pripeljalo do položajev preobsežne ali premalo obsežne zaščite imetnika PBDS, uporabnikov spoznanj patentov oziroma potrošnikov.[19]

52. Očitno je torej treba poiskati vmesno pot.

C – *Domneva o obstoju prevladujočega položaja*

53. Opozoriti je treba – kot poudarja Komisija – da predložitveno sodišče izhaja iz domneve, da ima družba Huawei prevladujoč položaj,[20] in da Sodišča ne sprašuje niti o merilih za opredelitev upoštevnega trga[21] niti o ugotavljanju prevladujočega položaja.[22]

54. Portugalska vlada in Komisija sta svoja stališča omejili na morebitno zlorabo prevladujočega položaja imetnika PBDS, medtem ko družba Huawei,[23] družba ZTE[24] in nizozemska vlada v svojih stališčih vprašanju obstoja prevladujočega položaja niso namenile veliko pozornosti.

16 — Izražena ustno ali tudi pisno.

17 — Sporočilo za medije, ki je dolgo le nekaj strani, ni pravno zavezujoče. Komisije ne zavezuje in ne vpliva na postopek, na katerega se sklicuje ta institucija. Njegov cilj je le obvestiti javnost o začetku postopka na podlagi Uredbe št. 1/2003 proti družbi Samsung Electronics in drugim. Poleg tega je jasno, med drugim iz samih stališč Komisije v obravnavanem primeru, ki so precej podrobnejša, da Komisija meni, da je treba kršitelju naložiti veliko strožje zahteve.

18 — Kot je navedlo predložitveno sodišče, je „[t]ako izjavo […] mogoče dati zelo preprosto in ni zelo zavezujoča, saj jo je mogoče vsak trenutek spremeniti, preklicati ali, če je to potrebno, obnoviti. Poleg tega v taki izjavi niso navedeni natančni pogoji, čeprav je treba poznati licenčne pogoje, da bi bilo mogoče ugotoviti, ali so pošteni, razumni in nediskriminatorni. Tudi če so v izjavi konkretni licenčni pogoji navedeni, je mogoče dvomiti o njihovi zanesljivosti. Kršitelj patenta namreč lahko v vsakem trenutku spremeni ali prekliče take pogoje ali predlaga pogoje, ki so očitno nerazumni“.

19 — Kot je opozorila družba ZTE v stališčih, bi opiranje le na to, da se je domnevni kršitelj „pripravljen pogajati“, pripeljalo do določitve cen, ki bi bile občutno nižje od ekonomske vrednosti zadevnega PBDS. Opiranje na sodno prakso Bundesgerichtshof iz sodbe Orange-Book-Standard pa bi pripeljalo do nasprotne težave v tem smislu, da bi bile določene zelo visoke licenčnine (vendar ne tako visoke, da bi pomenile zavrnitev sklepanja pogodb v nasprotju s členom 102 PDEU).

20 — Predložitveno sodišče v predložitveni odločbi navaja, da ima družba Huawei „nesporno“ prevladujoč položaj, ne da bi v povezavi s to ugotovitvijo zagotovilo druga pojasnila ali podrobnosti.

21 — V skladu z ustaljeno sodno prakso je opredelitev upoštevnega trga bistvena za presojo prevladujočega položaja. Glej sodbo Europemballage in Continental Can/Komisija (6/72, EU:C:1973:22, točka 32).

22 — Glej sodbi United Brands in United Brands Continentaal/Komisija (27/76, EU:C:1978:22, točki 65 in 66) in Hoffmann-La Roche/Komisija (85/76, EU:C:1979:36, točki 38 in 39) ter novejšo sodbo AstraZeneca/Komisija (C-457/10 P, EU:C:2012:770, točka 175), v katerih je prevladujoč položaj opredeljen kot „položaj gospodarske moči podjetja, ki mu omogoča, da ovira ohranitev učinkovite konkurence na zadevnem trgu, tako da mu omogoča, da ravna v precejšnji meri neodvisno od konkurentov, strank in nazadnje tudi potrošnikov“.

23 — Družba Huawei navaja, da PBDS za njihove imetnike pomenijo ključ za dostop do uporabe tehnologije, iz katere izvira standard, pri čemer se uporabi teh patentov po definiciji ni mogoče izogniti. Meni, da lahko zato imetniki PBDS načeloma nadzirajo dostop do uporabe standarda. Vendar po mnenju družbe Huawei posledica tega ni nujno prevladujoč položaj, zlasti kadar zadevni trg vključuje proizvode, pri katerih se standard ne uporablja ali pri katerih se uporabljajo konkurenčni standardi. Kot navaja ta družba, lahko tako uporabniki standarda, ki so tudi sami imetniki PBDS, s temi patenti dobijo določeno protiutež. Meni, da lahko zato to v nekaterih okoliščinah relativizira položaj imetnika PBDS na trgu, tako da mu odvzame prevlado.

24 — Družba ZTE navaja, da obseg varstva PBDS zajema konfiguracijo proizvodov, katere uporaba je nujno določena s standardom, tako da vsak proizvod, ki je v skladu s standardom, nujno krši ta patent. Meni, da dokler ni povpraševanja po proizvodih, ki niso v skladu s standardom, PBDS svojemu imetniku daje pravno moč za odločanje o vstopu subjektov na trg in njihovem obstanku na trgu. Poleg tega po njenem mnenju PBDS svojemu imetniku zagotavlja prevladujoč položaj na storitvenih trgih nižje v prodajni verigi. Družba ZTE še meni, ker se za vsak PBDS določi poseben trg tehnologij ali licenc, ima imetnik (prvega) patenta, ki je bistveni del standarda, monopol in posledično prevladujoči položaj na trgu. Kot navaja, je „tudi v primeru globalnega trga, ki obsega vse patente, ki so bistveni deli standarda, […] prisoten prevladujoč položaj na trgu“.

55. V skladu z ustaljeno sodno prakso lahko Sodišče odloča o razlagi ali veljavnosti akta Unije samo na podlagi dejstev, ki mu jih predloži nacionalno sodišče. Poleg tega sprememba vsebine vprašanj za predhodno odločanje ne bi bila v skladu z vlogo Sodišča na podlagi člena 267 PDEU in njegovo obveznostjo, da vladam držav članic in zainteresiranim strankam v skladu s členom 23 Statuta Sodišča Evropske unije omogoči, da predložijo izjave, glede na to, da so na podlagi te določbe zainteresirane stranke obveščene le o predložitvenih odločbah. [25]

56. Ker v obravnavanem primeru predložitveno sodišče ni priznalo ne nujnosti ne upoštevnosti vprašanja v zvezi z obstojem prevladujočega položaja, Sodišče o tem ne more presojati.

57. Vendar je treba opozoriti, da predložitveno sodišče v predložitveni odločbi ni navedlo, da bo v postopku v glavni stvari nesporni obstoj prevladujočega položaja imetnika PBDS ugotovilo šele po celoviti preučitvi vseh okoliščin in posebnega okvira zadeve. Sam enako kot nizozemska vlada menim, da dejstvo, da je podjetje imetnik PBDS, ne pomeni nujno, da ima prevladujoč položaj v smislu člena 102 PDEU, [26] in da mora nacionalno sodišče v vsakem primeru posebej preučiti, ali je dejansko tako. [27]

58. Ker je z ugotovitvijo obstoja prevladujočega položaja zadevnemu podjetju naložena posebna odgovornost, [28] da s svojim ravnanjem ne ogroža učinkovite konkurence, ta ugotovitev ne more temeljiti na domnevah. Čeprav bi bilo mogoče na podlagi okoliščine, da mora vsakdo, ki uporablja standard, ki ga določi organizacija za standardizacijo, nujno uporabljati spoznanja PBDS, tako da potrebuje licenco imetnika tega patenta, domnevati o obstoju prevladujočega položaja tega imetnika, mora biti po mojem mnenju mogoče to domnevo ovreči s konkretnimi in podrobnimi indici.

D – *Zloraba prevladujočega položaja ali zloraba tehnološke odvisnosti*

59. Opozoriti je treba, da odgovor na vprašanja predložitvenega sodišča z vidika konkurenčnega prava na eni strani zahteva uravnoteženje pravice intelektualne lastnine in pravice do sodnega varstva, ki ju ima imetnik PBDS (družba Huawei), ter svobode gospodarske pobude, do katere so na podlagi člena 16 Listine upravičeni gospodarski subjekti, kot so podjetja, ki izvajajo standard LTE (družba ZTE), na drugi. Sprejetje odredbe, ki se želi doseči z opustitvenim zahtevkom, namreč precej omeji to svobodo [29] in lahko zato izkrivi konkurenco. [30]

25 — Glej sodbo Hochtief in Linde-Kca-Dresden (C-138/08, EU:C:2009:627, točka 22 in navedena sodna praksa).

26 — Sodišče je v točki 186 sodbe AstraZeneca/Komisija (EU:C:2012:770) presodilo, da „čeprav za zgolj imetništvo pravic intelektualne lastnine ni mogoče šteti, da zagotavlja tak položaj, pa lahko v nekaterih okoliščinah vseeno ustvari prevladujoč položaj, zlasti s tem, da podjetju omogoča oviranje učinkovite konkurence na trgu“.

27 — Komisija v „Smernicah o uporabi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije za sporazume o horizontalnem sodelovanju“ (UL 2011 C 11, str. 1, točka 269) potrjuje, da „tudi, če lahko uvedba standarda ustvari ali poveča tržno moč imetnikov pravic intelektualne lastnine, ki imajo pravice, bistvene za standard, ni nobene domneve, da bi bilo lastništvo ali izvajanje pravic intelektualne lastnine, bistvenih za standard, enakovredno lastništvu ali izvajanju tržne moči. Vprašanje tržne moči se lahko ocenjuje samo za vsak primer posebej“.

28 — Opozarjam, da to, da ima podjetje prevladujoč položaj, s členom 102 PDEU ni prepovedano. Glej sodbi Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Komisija (322/81, EU:C:1983:313, točka 57) in Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, točke od 21 do 23).

29 — Glej po analogiji sodbo UPC Telekabel Wien (C-314/12, EU:C:2014:192, točki 47 in 48). Na podlagi člena 11 Direktive 2004/48 morajo države članice določiti, da nacionalna sodišča sprejmejo sodne odredbe, namenjene prepovedi nadaljevanja kršitve pravic intelektualne lastnine, ugotovljene s sodno odločbo. Glej tudi člen 9 te direktive o začasnih in varnostnih ukrepih. Proizvodnja in trženje proizvodov in storitev, skladnih s standardom, s katerimi se kršijo izključne pravice imetnika PBDS, bosta s sprejetjem odredbe prepovedana. Opustitveni zahtevek je zato zelo močno pravno sredstvo, saj izdaja odredbe zaradi kršitve PBDS povzroči izključitev proizvodov in storitev kršitelja tega patenta s trgov, ki jih pokriva zadevni standard. Opozarjam tudi, da lahko že grožnja z vložitvijo opustitvenega zahtevka spremeni potek pogajanj o licencah in pripelje do licenčnih pogojev, ki niso pogoji FRAND. Po mojem mnenju se ti preudarki smiselno uporabljajo za popravne ukrepe, določene v členu 10 Direktive 2004/48.

30 — Notranji trg iz člena 3 PEU je eden od glavnih ciljev Unije in vključuje sistem, s katerim se preprečuje izkrivljanje konkurence. Glej Protokol (št. 27) k PEU in PDEU o notranjem trgu in konkurenci, priložen pogodbama PEU in PDEU.

1. Pravica intelektualne lastnine

60. Is spisa, predloženega Sodišču, je razvidno, da se družba Huawei kljub svoji zavezi pri ETSI, da bo podelila licence tretjim osebam pod pogoji FRAND, ni odpovedala pravici do vložitve opustitvenih zahtevkov proti osebam, ki bi brez njenega dovoljenja izkoriščale spoznanja spornega patenta. Nasprotno pa iz te zaveze nedvoumno izhaja strinjanje [31] družbe Huawei, da bo donosnost spornega patenta zagotavljala ne le tako, da ga bo izkoriščala sama, ampak tudi s podeljevanjem licenc. Poleg tega se družba Huawei strinja, da je licenčnina, določena pod pogoji FRAND, ustrezno in pravično plačilo, da lahko drugi izkoriščajo navedeni patent.

61. V skladu s stališči družb Huawei in ZTE, nizozemske in portugalske vlade ter Komisije menim, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da uveljavljanje izključne pravice, povezane s pravico intelektualne lastnine, in sicer v obravnavani zadevi pravice do vložitve opustitvenega zahtevka v primeru kršitve, ne more pomeniti zlorabe prevladujočega položaja. [32] Ta pravica je za imetnika patenta namreč glavno sredstvo [33] za uveljavljanje njegove intelektualne lastnine, katere varstvo je posebej zagotovljeno v členu 17(2) Listine. [34]

62. Iz tega sledi, da vsakršna omejitev pravice do vložitve teh zahtevkov nujno pomeni znatno omejitev intelektualne lastnine ter da jo je zato mogoče dopustiti le v izjemnih in natančno opredeljenih okoliščinah.

63. Vendar pravica intelektualne lastnine ni absolutna pravica. Tako je v uvodni izjavi 12 Direktive 2004/48 pojasnjeno – pri čemer ni govora o zlorabi pravice – da „[t]a direktiva ne sme vplivati na uporabo pravil o konkurenci in zlasti členov [101 PDEU in 102 PDEU]. Ukrepi, predvideni v tej direktivi, se ne smejo uporabljati za neupravičeno omejevanje konkurence na način, ki je v nasprotju s Pogodbo“. Iz tega izhaja, da pravica do vložitve opustitvenih zahtevkov za zaščito intelektualne lastnine ni absolutna in nedotakljiva pravica ter da mora biti zaradi splošnega interesa združljiva s pravili o konkurenci, ki jih določata med drugim člena 101 PDEU in 102 PDEU. [35] Člen 12 te direktive na primer določa, da lahko pristojni sodni organi odredijo, naj se namesto izdaje odredbe imetniku pravice intelektualne lastnine plača denarno nadomestilo, kar lahko storijo v nekaterih okoliščinah na zahtevo osebe, ki je dolžna upoštevati to odredbo. Torej so v navedeni direktivi jasno določene omejitve pravice do vložitve opustitvenih zahtevkov in nadomestitev te pravice z denarnim nadomestilom. [36]

64. Poleg tega lahko imetnik pravice intelektualne lastnine sam omeji način, kako jo bo uveljavljal.

31 — Kot je Komisija opozorila v stališčih.

32 — Glej po analogiji sodbe Volvo (238/87, EU:C:1988:477, točka 8), RTE in ITP/Komisija (C-241/91 P in C-242/91 P, EU:C:1995:98, točka 33) in IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257, točka 34).

33 — V skladu z ustaljeno sodno prakso je glavni namen patenta zagotoviti imetniku, da se nagradi ustvarjalno prizadevanje izumitelja, izključno pravico do uporabe izuma za izdelavo in trženje industrijskih proizvodov bodisi neposredno bodisi s podelitvijo licenc tretjim osebam, in tudi *pravico do nasprotovanja kršitvam* (glej sodbi Centrafarm in de Peijper (15/74, EU:C:1974:114, točka 9) ter Football Association Premier League in drugi (C-403/08 in C-429/08, EU:C:2011:631, točka 107)).

34 — Ta možnost je tudi splošen preventivni ukrep, saj odvrača od kršenja pravic.

35 — Glej po analogiji točko 105 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca G. Cosmasa v zadevi Masterfoods in HB (C-344/98, EU:C:2000:249), v kateri ta navaja, da „[n]i mogoče zanikati, da imata člena [101 PDEU] in [102 PDEU] pomembno vlogo v sistematiki pravnega reda Skupnosti ter sta v javnem interesu, ki je zagotoviti neizkrivljeno konkurenco. Zato je popolnoma razumljivo, da za lastninsko pravico veljajo omejitve na podlagi členov [101 PDEU] in [102 PDEU], če so potrebne za varstvo konkurence“.

36 — Glej tudi člen 3(2) Direktive 2004/48, ki določa, da so „ukrepi, postopki in pravna sredstva […] tudi dejanski, sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo“. Pojem zlorabe v Direktivi 2004/48 ni opredeljen. Vendar menim, da ta pojem nujno, ne pa izključno, zajema kršitve členov 101 PDEU in 102 PDEU. Glej tudi člen 8(2) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS), ki določa, da „[u]strezni ukrepi pod pogojem, da so v skladu z določbami tega sporazuma, utegnejo biti potrebni zato, da se imetnikom pravic prepreči zloraba pravic intelektualne lastnine ali uporaba prakse, ki nerazumno omejuje trgovino ali negativno vpliva na mednarodni prenos tehnologije“.

65. V zvezi s tem menim, da je zaveza družbe Huawei v postopku v glavni stvari, in sicer, da bo podelila licence tretjim osebam pod pogoji FRAND, delno podobna „licenci pravice“.[37] V nasprotju s prisilnimi licencami, ki so predpisane z zakonom,[38] lahko imetnik patenta pod nekaterimi pogoji na lastno pobudo dovoli uporabo spoznanj svojega patenta tretjim osebam. Poudarjam, da v primeru licence pravice načeloma ni mogoče izdati odredbe proti imetniku licence za patent.[39]

2. Pravica do sodnega varstva

66. Pravica do sodnega varstva in možnost uveljavljanja pravic pred sodiščem sta priznani v členu 47 Listine. Vendar je Sodišče v točki 51 sodbe ZZ (C-300/11, EU:C:2013:363) presodilo, da člen 52(1) Listine dopušča omejitve pri izvajanju pravic, ki jih zagotavlja njen člen 47, pri čemer je poudarilo, da je treba glede na pomen temeljne pravice, ki se zagotavlja s členom 47 Listine, upoštevati, da se s členom 52(1) te listine zahteva, da mora vsaka omejitev[40] spoštovati zlasti bistveno vsebino zadevne temeljne pravice ter da je v skladu z načelom sorazmernosti nujna in da dejansko ustreza ciljem splošnega interesa, ki jih priznava Evropska unija.[41]

67. Čeprav se z Listino ne vzpostavlja hierarhična razvrstitev temeljnih pravic, priznanih z njo – razen človekovega dostojanstva, ki je nedotakljivo,[42] in to brez izjem – pa lahko vložitev opustitvenega zahtevka glede na pomen pravice do sodnega varstva pomeni zlorabo prevladujočega položaja samo v izjemnih okoliščinah.

3. Svoboda gospodarske pobude in neizkrivljena konkurenca

68. Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je pojem „zloraba prevladujočega položaja“ objektiven in se nanaša na ravnanje podjetja s prevladujočim položajem, ki lahko vpliva na strukturo trga, na katerem je prav zaradi navzočnosti zadevnega podjetja raven konkurence že oslabljena, in ki lahko zaradi uporabe drugačnih postopkov kot tistih, ki urejajo običajno konkurenco med proizvodi ali storitvami na podlagi storitev gospodarskih subjektov, ovira ohranitev ravni konkurence, ki še obstaja na trgu, ali razvoj te konkurence.[43]

69. Družbi Huawei in ZTE, nizozemska in portugalska vlada ter Komisija menijo, da je na podlagi ustaljene sodne prakse ugotovitev zlorabe prevladujočega položaja zaradi vložitve opustitvenega zahtevka pogojena z obstojem „izjemnih okoliščin“.[44] Opozarjam, da „[i]z te sodne prakse izhaja, da za to, da se zavrnitev s strani imetnika pravice intelektualne lastnine, da podeli licenco za izkoriščanje te

37 — Glej po analogiji člen 8 Uredbe (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva (UL L 361, str. 1), naslovljen „Licence pravice“, ki določa:
„1. Imetnik evropskega patenta z enotnim učinkom lahko pri [EPU] vloži izjavo, da je v zameno za ustrezno plačilo pripravljen kateri koli osebi dovoliti, da kot imetnica licence uporablja izum.
2. Licenca, pridobljena v skladu s to uredbo, se obravnava kot pogodbena licenca.“
Glej tudi člen 23 nemškega zakona o patentih (Patentgesetz) in člen 46 zakona Združenega kraljestva iz leta 1977 o patentih (UK Patent Act 1977).

38 — Glej na primer člen 24 navedenega zakona o patentih.

39 — Glej v tem smislu sodbo Allen & Hanburys (434/85, EU:C:1988:109, točka 4), v kateri je pojasnjen obseg člena 46 zakona Združenega kraljestva iz leta 1977 o patentih.

40 — Opozarjam tudi, da pravico do sodnega varstva urejajo postopkovna pravila vsake države članice. Dovolj je pomisliti na pravila o rokih za vložitev pravnih sredstev (pravila o prekluziji), pravila o pravnem interesu (*locus standi*) in pravila o šikanoznem ravnanju tožečih strank.

41 — Člen 52(1) Listine se uporablja tudi za intelektualno lastnino, katere varstvo je zagotovljeno s členom 17(2) te listine. Glej po analogiji sodbo Hauer (44/79, EU:C:1979:290, točke od 17 do 30).

42 — Glej člen 1 Listine.

43 — Sodba AstraZeneca/Komisija (EU:C:2012:770, točka 74 in navedena sodna praksa).

44 — Sodbi RTE in ITP/Komisija (EU:C:1995:98, točke 50 in od 53 do 56) (zavrnitev podelitve licence v zvezi z avtorsko pravico) in IMS Health (EU:C:2004:257, točki 35 in 36) (zavrnitev podelitve licence za uporabo modularne strukture, zaščitene s pravico intelektualne lastnine). Glej tudi sodbo Bronner (C-7/97, EU:C:1998:569, točki 39 in 40) (zavrnitev časopisnega podjetja, da distribucijo konkurenčnega časopisa vključi v lastni sistem dostave časopisov na dom).

lastnine, ki je nepogrešljiva za izvajanje neke dejavnosti, lahko opredeli kot zloraba, zadostuje, da so izpolnjeni trije kumulativni pogoji, in sicer, da taka zavrnitev ovira pojav novega proizvoda, za katerega obstaja potencialno povpraševanje potrošnikov, da je neutemeljena in da lahko izključi vsakršno konkurenco na sekundarnem trgu“.[45]

70. Res je – kot poudarja družba Huawei – da ta sodna praksa temelji na dejanskih položajih, ki niso neposredno primerljivi z dejanskim položajem v postopku v glavni stvari. Jasno je, da je tako kot v zadevah, v katerih je bila oblikovana ta sodna praksa, licenca za uporabo spornega patenta nepogrešljiva za proizvodnjo proizvodov in zagotavljanje storitev, ki so v skladu s standardom LTE. V nasprotju s temi zadevami, ki se nanašajo na zavrnitev podelitve licenc za uporabo pravic intelektualne lastnine, pa je družba Huawei obvestila[46] ETSI o prijavi spornega patenta in se prostovoljno zavezala, da bo tretjim osebam podelila licence za uporabo tega patenta pod pogoji FRAND, česar na prvi pogled ni mogoče enačiti z zavrnitvijo, kot so zavrnitve, ki so obravnavane v sodni praksi, navedeni v opombi 44 teh sklepnih predlogov. Zato je mogoče to sodno prakso le delno uporabiti v postopku v glavni stvari, v katerem bo vse odvisno od tega, kako je družba Huawei spoštovala svojo zavezo, dano ETSI, da bo podelila licence za uporabo spornega patenta pod pogoji FRAND.

71. V zvezi s tem poudarjam, da sta obvestilo družbe Huawei, naslovljeno na ETSI, o prijavi tega patenta in zaveza te družbe vplivala na potek postopka standardizacije in na vsebino standarda LTE.[47] Z vključitvijo spoznanj spornega patenta v standard LTE in nepogrešljivostjo licence, ki izhaja iz tega, se namreč vzpostavlja razmerje odvisnosti med imetnikom PBDS in podjetji, ki proizvajajo proizvode in zagotavljajo storitve, ki so v skladu s tem standardom. Ta tehnološka odvisnost povzroča ekonomsko odvisnost.

72. Sodišče je v točki 9 sodbe Volvo (EU:C:1988:477) presodilo, da „je lahko s členom [102 PDEU] lastniku modela za dele karoserije motornih vozil prepovedano izvajanje izključne pravice, če podjetje s prevladujočim položajem zagreši določene zlorabe, kot so poljubna zavrnitev dobave rezervnih delov neodvisnim serviserjem, določitev nepravičnih cen rezervnih delov ali odločitev, da ne bo več proizvajalo rezervnih delov za neki model, čeprav je v obtoku še veliko vozil tega modela, pod pogojem, da ta ravnanja lahko vplivajo na trgovino med državami članicami“.

73. Po mojem mnenju sta za kazalnike, ki jih je Sodišče v tej sodbi zagotovilo glede ravnanj, ki lahko pomenijo zlorabo prevladujočega položaja, značilna, prvič, razmerje odvisnosti med imetnikom intelektualne lastnine s prevladujočim položajem in drugimi podjetji, in drugič, zloraba tega položaja od tega imetnika z uporabo drugačnih postopkov od tistih, ki urejajo običajno konkurenco.[48]

74. V teh okoliščinah, za katere sta po eni strani značilna tehnološka odvisnost kršitelja zaradi vključitve spoznanj določenega patenta v neki standard, po drugi pa nelojalno ali nerazumno ravnanje[49] imetnika PBDS – ki je v nasprotju z njegovo zavezo za podelitev licenc pod pogoji FRAND – v razmerju do kršitelja, ki bi nastopal kot objektivno pripravljen, željan in sposoben skleniti

45 — Sodba IMS Health (EU:C:2004:257, točka 38).

46 — Glej člen 4.1 politike ETSI o intelektualni lastnini.

47 — Glej zlasti člene 3, 4, 6 in 8 politike ETSI o intelektualni lastnini.

48 — Glej tudi sodbo United Brands in United Brands Continentaal/Komisija (EU:C:1978:22, točki 182 in 183).

49 — Pomembno je poudariti, da se ravnanje imetnika PBDS ne more šteti za nelojalno ali nerazumno, če je objektivno utemeljeno. V zvezi s tem opozarjam, da če imetnik PBDS zaradi svoje zaveze za podelitev licenc pod pogoji FRAND ne bi prejel pravične licenčnine, bi se njegova zmožnost za zagotavljanje donosnosti svojih naložb in njegova želja po vlaganju v druge tehnologije zmanjšali, zmanjšala pa bi se tudi njegova pripravljenost za podelitev licenc za PBDS pod pogoji FRAND in za sodelovanje v postopku standardizacije.

pogodbo za tako licenco, vložitev opustitvenega zahtevka pomeni uporabo drugačnih postopkov od tistih, ki urejajo normalno konkurenco, ovira konkurenco [50] zlasti v škodo potrošnikov in podjetij, ki so vlagala v pripravo, sprejetje in uporabo standarda, [51] ter se mora šteti za zlorabo prevladujočega položaja v smislu člena 102 PDEU.

75. Očitno je, da taka ugotovitev zlorabe prevladujočega položaja v okviru standardizacije in zaveze za podelitev licenc za PBDS pod pogoji FRAND ni mogoča, dokler se ne preuči ne le ravnanje imetnika PBDS, ampak tudi ravnanje kršitelja.

E – *Uporaba v obravnavanem primeru*

1. Prvo vprašanje

76. Sodišče v skladu s členom 267 PDEU ni pristojno, da uporabi člen 102 PDEU za konkreten primer, vendar lahko v okviru sodnega sodelovanja, ki je uvedeno s tem členom, na podlagi vsebine spisa predložitvenemu sodišču da na voljo elemente razlage člena 102 PDEU, ki bi jih to lahko uporabilo za konkretno dejansko stanje, o katerem odloča. [52]

77. Jasno je, da izkoriščanje patenta brez licence načeloma pomeni kršitev pravice intelektualne lastnine imetnika tega patenta in da ima ta na podlagi Direktive 2004/48 na voljo več pravnih sredstev, da zagotovi spoštovanje svojih pravic, med drugim opustitveni zahtevek. V takem primeru mora kršitelj pred storitvijo kršitve začeti pogajanja z imetnikom patenta, da bi z njim sklenil licenčno pogodbo.

78. Postopek v glavni stvari se razlikuje od navedenega, ker se je imetnik pri organizaciji za standardizacijo (katere člana sta tako imetnik kot domnevni kršitelj) zavezal, da bo podelil licence tretjim osebam pod pogoji FRAND.

79. Po mojem mnenju se v takem primeru uporabljajo naslednje smernice.

80. Če je kršitelj „sposoben“ in ostaja sposoben skleniti in spoštovati licenčno pogodbo pod pogoji FRAND ter zlasti plačati ustrezno licenčnino, mora imetnik PBDS glede na pomembnost tega vprašanja, preden vloži opustitveni zahtevek, sprejeti nekatere konkretne ukrepe, da bi izpolnil svojo zavezo in ravnal v skladu s svojo posebno odgovornostjo na podlagi člena 102 PDEU.

50 — Zaradi tega ravnanja se lahko zmanjšata vlaganje v tehnologije, povezane s standardom LTE, ter razpoložljivost proizvodov in storitev, ki so v skladu s tem standardom. Če namreč licence za PBDS ne bi bile na voljo pod pogoji FRAND, bi bila podjetja zadržana do izvajanja tega standarda, kar bi razvrednotilo postopek standardizacije. Poleg tega, če imetnik PBDS uporablja vlaganje opustitvenih zahtevkov kot sredstvo pritiska, da bi zvišal licenčnine, kar je v nasprotju z zavezo glede pogojev FRAND, to neposredno nepravično vpliva na cene proizvodov in storitev, ki so v skladu s standardom LTE, v škodo potrošnikov teh proizvodov in storitev.

51 — Glej člen 3.1 politike ETSI o intelektualni lastnini.

52 — Glej v tem smislu sodbo Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas (C-160/09, EU:C:2010:293, točka 24).

81. To je toliko nujneje, ker ni gotovo, da se kršitelj PBDS res zaveda, da izkorišča spoznanja patenta, ki je veljaven in je hkrati bistveni del standarda. Glede standarda LTE je očitno, da je bil ETSI obveščen o več kot 4700 patentih kot bistvenih delih tega standarda in da je za velik delež teh patentov mogoče, da niso veljavni ali niso bistveni del zadevnega standarda. [53]

82. Zato je mogoče, da celo veliko telekomunikacijsko podjetje, kot je družba ZTE, ni moglo predhodno preveriti bistvenosti in veljavnosti vseh patentov, povezanih s standardom LTE, o katerih je bil obveščen ETSI. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se telekomunikacijski sektor nenehno razvija in da se morajo podjetja (in torej potencialni kršitelji) odzivati hitro, da bi lahko tržila svoje proizvode in storitve. Zato se mi ne zdi nerazumno, da pogajanja za podelitev licenc za PBDS pod pogoji FRAND potekajo in so sklenjena naknadno, to je po začetku izkoriščanja spoznanj tega patenta.

83. Kateri so na podlagi tega konkretni ukrepi, ki jih mora sprejeti imetnik PBDS, preden vloži opustitveni zahtevek, [54] da ne bi zlorabil svojega prevladujočega položaja?

84. Prvič, domnevnega kršitelja mora – razen če se ugotovi, da je ta s tem popolnoma seznanjen – pisno in z obrazložitvijo opozoriti na zadevno kršitev, pri čemer mora opredeliti upoštevni PBDS in navesti, kako ga kršitelj krši. S tem ukrepom se imetniku ne nalaga nesorazmerno breme, ker bi moral to v vsakem primeru storiti za utemeljitev opustitvene tožbe.

85. Drugič, domnevnemu kršitelju mora vsekakor predložiti pisno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND, ki mora vsebovati vse pogoje, ki so običajno navedeni v licenčni pogodbi v zadevni dejavnosti, zlasti natančen znesek licenčnine in način njegovega izračuna.

86. Tudi taka zahteva ni nesorazmerna, ker se je imetnik PBDS prostovoljno zavezal, da bo svojo intelektualno lastnino izkoriščal na ta način, s čimer je prostovoljno omejil način izvajanja svoje izključne pravice. Razumno je tudi pričakovati, da táko ponudbo pripravi in sestavi, takoj ko pridobi patent in se zaveže, da bo podelil licence pod pogoji FRAND. Poleg tega je imetnik PBDS, ker njegova zaveza vključuje obveznost nediskriminacije med pridobitelji licenc, edini, ki ima potrebne informacije za zagotovitev upoštevanja te obveznosti, zlasti če je že podelil druge licence.

87. Ko so ti ukrepi izvedeni, katere so obveznosti domnevnega kršitelja?

88. Ta se mora hitro in resno odzvati na ponudbo imetnika PBDS. Če ponudbe ne sprejme, mora imetniku PBDS v kratkem predložiti razumno pisno protiponudbo v zvezi s klavzulami, s katerimi se ne strinja. Kot je navedlo predložitveno sodišče, vložitev opustitvenega zahtevka ne bi pomenila zlorabe prevladujočega položaja, če je bilo ravnanje kršitelja popolnoma taktično in/ali zavlačevalno in/ali neresno.

89. Rok za izmenjavo ponudb in protiponudb ter trajanje pogajanj [55] je treba oceniti ob upoštevanju obdobja, ki ga ima imetnik PBDS na voljo za komercialno izkoriščanje svojega patenta v zadevnem sektorju.

53 — Družba Huawei navaja, da bi moral „uporabnik patenta, ki je bistveni del standarda, […] ravnati v razumnih rokih, kadar predloži ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND ali se zaveže, da bo sprejel določitev pogojev od sodnika ali arbitra. Nekateri tudi trdijo, da mora na lastno pobudo predložiti ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND, preden začne uporabljati standard. Vendar se to v telekomunikacijskem sektorju ne zdi realno zaradi velikega števila patentov, ki so bistveni del standarda, in imetnikov takih patentov ter zaradi negotovosti glede veljavnosti in kršitve patentov, ki so (domnevno) bistveni del standarda. Prav tako ni realno zahtevati, naj uporabnik standarda pred vsakršno uporabo začne pogajanja za pridobitev licence za vsak patent, za katerega je navedeno, da je bistveni del standarda. Od uporabnika standarda v telekomunikacijskem sektorju ni mogoče pričakovati (in to v tem sektorju tudi ni običajno), da bo ocenil vsak patent, za katerega je navedeno, da je bistveni del standarda, začel pogajanja za pridobitev licence za uporabo tega patenta ter podal pravno zavezujočo izjavo za vsak patent, ki je bistveni del standarda, in pri vsakem imetniku takega patenta, preden začne uporabljati standard. To bi bilo zelo veliko upravno in finančno breme ter bi zahtevalo ogromno časa, tako da bi bila uporaba standarda v praksi nemogoča“.

54 — Prvo vprašanje predložitvenega sodišča se nanaša posebej na opustitveni zahtevek.

55 — Ta pogajanja je treba začeti (in skleniti) hitro, saj kršitelj (brezplačno) izkorišča spoznanja PBDS.

90. Predložitveno sodišče mora preveriti, ali in v kolikšnem obsegu se ravnanje družb Huawei in ZTE uvršča v okvir zgoraj navedenih smernic. Dodal bom še nekaj pripomb, pri čemer poudarjam, da potek in natančna vsebina stikov med družbama Huawei in ZTE iz predložitvene odločbe nista jasno razvidna. Poleg tega družba Huawei [56] in družba ZTE [57] v stališčih, predloženih Sodišču, glede tega podajata zelo različna, če ne celo nasprotujoča si opisa.

91. Vsekakor je iz predložitvene odločbe razvidno, da je družba Huawei v pogovorih z družbo ZTE med novembrom 2010 in koncem marca 2011 [58] navedla licenčnino, ki bi bila po njenem mnenju razumna. Predložitveno sodišče mora presoditi vsebino te „ponudbe“ [59] družbe Huawei ter to, ali ustreza pogojem in predpostavkam, navedenim v točkah 84 in 85 teh sklepnih predlogov.

92. Poleg tega mora predložitveno sodišče preveriti, ali je na podlagi zneska licenčnine, ki ga je predlagala družba Huawei, in odgovora družbe ZTE resnično obstajala možnost, da bi se družbi pogodili o pogojih FRAND. V zvezi s tem menim, da mora predložitveno sodišče oceniti, ali sta bila predlog družbe ZTE o navzkrižnem licenciranju [60] in plačilo licenčnine v višini 50 EUR v obravnavani zadevi primerna ter sta ustrezala pogojem in predpostavkam, navedenim v točki 88 teh sklepnih predlogov.

93. Poleg tega, čeprav se pogajanja ne začnejo ali ne uspejo, se ravnanje domnevnega kršitelja ne more šteti za zavlačevalno ali neresno, če predlaga, naj te pogoje določi bodisi sodišče bodisi arbitraža. V tem primeru bi bilo legitimno, da imetnik PBDS od kršitelja zahteva, naj bodisi zagotovi bančno garancijo za plačilo licenčnin [61] bodisi položi začasen znesek [62] pri sodišču ali arbitraži za preteklo in prihodnje izkoriščanje PBDS.

94. Enako bi veljalo, če bi si kršitelj na pogajanjih pridrževal pravico, da po sklenitvi licenčne pogodbe pred sodiščem ali arbitražo po eni strani izpodbija veljavnost tega patenta in nezakonitost ali celo obstoj svoje pretekle oziroma morebitne uporabe spoznanj patenta po drugi.

56 — Družba Huawei trdi, da je novembra 2010 obvestila družbo ZTE, „da ta uporablja različne patente LTE, katerih imetnica je družba Huawei, in predlagala sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji [FRAND]. Družba ZTE je odgovorila, da družba Huawei s svojim ravnanjem krši patente družbe ZTE, in predlagala sklenitev pogodbe o navzkrižnem licenciranju brez licenčnine. Vendar družba ZTE na zadevnem tehničnem področju v resnici ni bila imetnica nobenega veljavno podeljenega patenta, ki bi zanimal družbo Huawei. […] Družba Huawei je decembra 2010 dala družbi ZTE na voljo […] seznam svojih najbolj upoštevnih patentov in predlagala podelitev licence za ta portfelj patentov. Družba ZTE je nazadnje, in sicer pozneje, kot je bilo dogovorjeno, posredovala seznam svojih patentov, ki naj bi bili upoštevni. V različnih pogovorih med strankama je družba ZTE izrazila načelno stališče, da je sprejemljivo samo navzkrižno licenciranje brez stroškov. […] Družba Huawei je marca 2011 družbi ZTE poslala novo ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe. Tudi to ponudbo je družba ZTE zavrnila in vztrajala pri svojem stališču. Družba ZTE ni predložila protiponudbe za sklenitev licenčne pogodbe pod poštenimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji, kar zadeva katerega koli od patentov družbe Huawei. […] Družba Huawei se je aprila 2011, po petih mesecih neuspešnih pogovorov, odločila predložiti zadevo sodišču“.

57 — Po navedbah družbe ZTE je „[družba Huawei] med novembrom 2010 in marcem 2011 izrazila splošne zahteve glede licenčnine, ki bo plačana na podlagi licence. Konkretne ponudbe pogodbe ni predložila niti ni utemeljila svojih zahtev. V okviru teh stikov je [družba Huawei družbi ZTE] predložila seznam 450 patentov (iz 130 patentnih družin), ki so bili predstavljeni kot bistveni deli različnih standardov […]. Kljub več prošnjam, ki so bile predložene v ta namen, [družba Huawei] v podporo tej trditvi ni želela zagotoviti ‚tabel‘ uporabe v sporih v zvezi s patenti, v katerih bi bilo prikazano ujemanje med pravicami in specifikacijami ter ki bi bile podlaga za presojo trditev [družbe Huawei]“. Družba ZTE dodaja, da je „[družba Huawei] v okviru stikov med novembrom 2010 in marcem 2011 predlagala navzkrižno licenco, na podlagi katere bi morala [družba ZTE] za nadomestilo razlike v vrednosti med portfeljema [družbi Huawei] plačati neto znesek licenčnine v višini 1,8 %. Ta predlog očitno vsebuje previsoko licenčnino“. Poleg tega družba ZTE trdi, da je „[družbi Huawei] predlagala, da bi ji plačala [0,0022-odstotno stopnjo licenčnine iz naslova spornega patenta, izračunano] na podlagi splošno sprejete metode […]“. Družba ZTE dodaja, da „[družba Huawei] v celotnem postopku nikdar ni predložila konkretne protiponudbe. Vedno je zgolj kritizirala ponudbo [družbe ZTE] kot nezadostno. Zlasti [družba Huawei] nikoli ni navedla vrednosti spornega patenta“. „[Družba ZTE] je izračunala višino odškodnine na podlagi stopnje 0,0022 % […], pri čemer se je oprla na promet, ki ga je pred tem ustvarila z baznimi postajami, ki so v skladu s standardom LTE. Ker je bilo do upoštevnega datuma prodanih samo 35 poskusnih postaj, je bil izračunan znesek 50 EUR. Če se število prodanih postaj poveča, se bo s tem povečal tudi znesek odškodnine.“

58 — Glej točko 27 teh sklepnih predlogov.

59 — Naj v zvezi s tem spomnim, da predložitveno sodišče navaja, da si družbi Huawei in ZTE „nista izmenjali konkretnih ponudb glede licenčnih pogodb“. Glej točko 27 teh sklepnih predlogov.

60 — Glej točko 27 teh sklepnih predlogov.

61 — Te bo določilo sodišče ali arbitraža.

62 — Tega bo določilo sodišče ali arbitraža.

95. V zvezi z veljavnostjo PBDS namreč enako kot predložitveno sodišče, družbi Huawei in ZTE ter Komisija menim, da je v splošnem interesu, da ima domnevni kršitelj možnost izpodbijati veljavnost PBDS (kar je storila družba ZTE) po sklenitvi licenčne pogodbe. Kot je navedla Komisija, lahko nepravilna podelitev patenta pomeni oviro za zakonito opravljanje gospodarske dejavnosti. Poleg tega, če podjetja, ki proizvajajo proizvode ali zagotavljajo storitve, ki so v skladu z nekim standardom, ne bi mogla izpodbijati veljavnosti patenta, za katerega je navedeno, da je bistveni del tega standarda, bi se lahko izkazalo, da dejansko ni mogoče opraviti nadzora nad veljavnostjo tega patenta, saj druga podjetja v zvezi s tem ne bi imela pravnega interesa.[63]

96. Kar zadeva uporabo spoznanj patenta, podjetjem, ki izvajajo standard, seveda ni treba plačevati za intelektualno lastnino, ki je ne izkoriščajo.[64] Iz tega sledi, da lahko domnevni kršitelj pozneje izpodbija svojo uporabo spoznanj patenta in bistvenost patenta za zadevni standard.

97. Glede na moje odgovore na prvo vprašanje menim, da odgovor na drugo in tretje vprašanje ni potreben.

2. Četrto vprašanje

98. Četrto vprašanje temelji na premisi, ki izhaja iz sodbe Orange-Book-Standard, ki jo je izdalo Bundesgerichtshof, in sicer, da mora kršitelj še pred sklenitvijo licenčne pogodbe spoštovati obveznosti, ki mu bodo naložene s prihodnjo pogodbo. Po mojem mnenju se taka zahteva ne sme naložiti v primeru izkoriščanja PBDS, če se je imetnik patenta zavezal, da bo podelil licence pod pogoji FRAND. Vendar, kot izhaja iz mojega odgovora na prvo vprašanje, mora kršitelj nastopati kot objektivno pripravljen, željan in sposoben skleniti tako licenčno pogodbo. V teh okoliščinah lahko imetnik PBDS za preteklo in prihodnje izkoriščanje njegovega patenta zahteva bodisi zagotovitev bančne garancije za prihodnje plačilo licenčnin bodisi polog začasnega zneska.

3. Peto vprašanje

99. Predložitveno sodišče s tem vprašanjem sprašuje Sodišče, ali imetnik PBDS zlorabi prevladujoč položaj, če pred sodiščem uveljavlja druge pravice, ki izhajajo iz kršitve, in sicer predložitev računovodskih podatkov, odpoklic proizvodov in odškodnino.

100. Ker lahko popravni ukrepi, določeni v členu 10 Direktive 2004/48,[65] zajemajo izključitev proizvodov in storitev kršitelja PBDS s trgov, ki jih pokriva zadevni standard, se ugotovitve, navedene v točkah od 77 do 89 in od 93 do 96 v zvezi z opustitvenim zahtevkom, smiselno uporabljajo za popravne ukrepe iz člena 10 te direktive.

101. Nasprotno pa na podlagi člena 102 PDEU ne vidim nobene ovire za to, da se ne bi pri sodišču vložil zahtevek za predložitev računovodskih podatkov, katerega namen je preveriti kršiteljevo uporabo spoznanj PBDS, da bi se za ta patent pridobila licenčnina pod pogoji FRAND. Zadevno sodišče mora zagotoviti, da je ukrep razumen in sorazmeren.

63 — Izpodbijanje veljavnosti patenta vključuje precejšnje stroške. Zato menim, da imajo samo podjetja, ki izkoriščajo spoznanja nekega patenta, interes za izpodbijanje njegove veljavnosti, zlasti da jim ne bi bilo treba plačati licenčnin. Če podjetja, ki izvajajo standard in posledično izkoriščajo spoznanja PBDS, ne bi imela pravice do izpodbijanja njegove veljavnosti, bi bilo ne le mogoče, da bi morala plačati neupravičeno licenčnino, ampak tudi – kot predložitveno sodišče opozarja v predložitveni odločbi – „ne bi bilo mogoče preveriti veljavnosti patentov, ki so bistveni del standarda in ki jih morajo vsi subjekti na trgu uporabljati“.

64 — Glej po analogiji sodbo Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Komisija (C-385/07 P, EU:C:2009:456, točke od 141 do 147).

65 — Med temi ukrepi je odpoklic blaga iz komercialnih tokov.

102. Nazadnje, odškodninski zahtevek zaradi preteklih dejanj izkoriščanja, s katerimi se krši PBDS, po mojem mnenju z vidika uporabe člena 102 PDEU ni problematičen. Ker je namen takega zahtevka le to, da se imetniku PBDS povrne škoda, nastala zaradi predhodnih kršitev njegovega patenta, navedeni zahtevek ne vodi – kot je poudarila Komisija – „niti v izključitev proizvodov, ki so v skladu s standardom, s trga niti v to, da potencialni imetnik licence sprejme neugodne licenčne pogoje za poznejše izkoriščanje PBDS“.

VI – **Predlog**

103. Ob upoštevanju zgoraj navedenega Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo Landgericht Düsseldorf, odgovori:

1. Če imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, ki se je pri organizaciji za standardizacijo zavezal, da bo podelil licence tretjim osebam pod pogoji FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), to je pod poštenimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji, vloži zahtevek za popravne ukrepe ali opustitveni zahtevek proti kršitelju na podlagi člena 10 oziroma člena 11 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, ki lahko vodi v izključitev proizvodov in storitev kršitelja patenta, ki je bistveni del standarda s trgov, ki jih pokriva zadevni standard, to pomeni zlorabo prevladujočega položaja na podlagi člena 102 PDEU, če se dokaže, da imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, ni spoštoval svoje zaveze, čeprav kršitelj nastopa kot objektivno pripravljen, željan in sposoben skleniti tako licenčno pogodbo.

2. Spoštovanje te zaveze pomeni, da mora imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, preden vloži zahtevek za popravne ukrepe ali opustitveni zahtevek in da ne bi zlorabil svojega prevladujočega položaja, pisno in z obrazložitvijo opozoriti domnevnega kršitelja – razen če se ugotovi, da je ta s tem popolnoma seznanjen – na zadevno kršitev, pri čemer mora opredeliti upoštevni patent, ki je bistveni del standarda, in navesti, kako ga kršitelj krši. Imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, mora v vsakem primeru domnevnemu kršitelju predložiti pisno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND, ki mora vsebovati vse pogoje, ki so običajno navedeni v licenčni pogodbi v zadevni dejavnosti, zlasti natančen znesek licenčnine in način njegovega izračuna.

3. Kršitelj se mora hitro in resno odzvati na to ponudbo. Če ponudbe imetnika patenta, ki je bistveni del standarda, ne sprejme, mu mora v kratkem predložiti razumno pisno protiponudbo v zvezi s klavzulami, s katerimi se ne strinja. Vložitev zahtevka za popravne ukrepe ali opustitvenega zahtevka ne pomeni zlorabe prevladujočega položaja, če je ravnanje kršitelja popolnoma taktično in/ali zavlačevalno in/ali neresno.

4. Čeprav se pogajanja ne začnejo ali ne uspejo, se ravnanje domnevnega kršitelja ne more šteti za zavlačevalno ali neresno, če predlaga, naj pogoje FRAND določi bodisi sodišče bodisi arbitraža. V tem primeru je legitimno, da imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, od kršitelja zahteva, naj bodisi zagotovi bančno garancijo za plačilo licenčnin bodisi položi začasen znesek pri sodišču ali arbitraži za preteklo in prihodnje izkoriščanje njegovega patenta.

5. Ravnanje kršitelja na pogajanjih za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND se prav tako ne more šteti za zavlačevalno ali neresno, če si kršitelj pridržuje pravico, da po sklenitvi take licenčne pogodbe pred sodiščem ali arbitražo izpodbija veljavnost tega patenta, svojo uporabo spoznanj patenta in bistvenost patenta za zadevni standard.

6. Če imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, pri sodišču vloži zahtevek za predložitev računovodskih podatkov, to ne pomeni zlorabe prevladujočega položaja. Zadevno sodišče mora zagotoviti, da je ukrep razumen in sorazmeren.

7. Če imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, vloži odškodninski zahtevek zaradi preteklih dejanj izkoriščanja in je namen tega zahtevka zgolj povrnitev škode, nastale zaradi predhodnih kršitev njegovega patenta, to ne pomeni zlorabe prevladujočega položaja.