Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

16 юли 2015 година*

„Конкуренция — Член 102 ДФЕС — Предприятие, притежател на патент от съществено значение за стандарт, поело задължение пред организацията по стандартизация да даде на трети лица лицензия за този патент при справедливи, разумни и недискриминационни условия, наречени „FRAND“ („fair, reasonable and non-discriminatory“) — Злоупотреба с господстващо положение — Искове за установяване на нарушения — Иск за преустановяване на нарушение — Иск за изтегляне на стоки — Иск за предоставяне на счетоводни данни — Иск за обезщетение — Задължения на притежателя на патент от съществено значение за стандарт“

По дело C-170/13

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Landgericht Düsseldorf (Германия) с акт от 21 март 2013 г., постъпил в Съда на 5 април 2013 г., в рамките на производство по дело

**Huawei Technologies Co. Ltd**

срещу

**ZTE Corp.,**

**ZTE Deutschland GmbH,**

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: T. von Danwitz, председател на състава, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász и D. Šváby (докладчик), съдии,

генерален адвокат: M. Wathelet,

секретар: K. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 11 септември 2014 г.,

като има предвид становищата, представени:

— за Huawei Technologies Co. Ltd, от C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, Rechtsanwälte, D. Geradin, avocat, както и от M. Dolmans, advocaat,

— за ZTE Corp. и ZTE Deutschland GmbH, от M. Fähndrich, Rechtsanwalt,

* Език на производството: немски.

— за нидерландското правителство, от M. Bulterman, C. Schillemans и B. Koopman, в качеството на представители,

— за португалското правителство, от L. Inez Fernandes и S. Oliveira Pais, в качеството на представители,

— за финландското правителство, от J. Heliskoski, в качеството на представител,

— за Европейската комисия, от F.W. Bulst, A. Dawes и F. Ronkes Agerbeek, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 20 ноември 2014 г.,

постанови настоящото

## Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 102 ДФЕС.

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Huawei Technologies Co. Ltd (наричано по-нататък „Huawei Technologies“), от една страна, и ZTE Corp. и ZTE Deutschland GmbH (наричано по-нататък „ZTE“), от друга страна, относно предполагаемо нарушение на патент от съществено значение за стандарт, разработен от организация по стандартизация (наричан по-нататък „ПСЗС“).

### Правна уредба

*Международното право*

3 Съгласно член 1 от Конвенцията за издаване на европейски патенти, подписана в Мюнхен на 5 октомври 1973 г. и влязла в сила на 7 октомври 1977 г. (наричана по-нататък „ЕПК“), в редакцията ѝ, приложима към фактите по главното производство, въвежда „обща за договарящите страни правна система за издаване на патенти за изобретения“.

4 С изключение на общите правила за издаване, за европейския патент продължава да се прилага националната правна уредба на всяка от договарящите страни, за която е бил издаден. В това отношение член 2, втора алинея от ЕПК гласи:

„Във всяка от договарящите страни, за които е издаден, европейският патент има същото действие и е обект на същите условия както национален патент, издаден от тази […]страна […]“.

5 Що се отнася до правата на притежателя на европейски патент, член 64, алинеи 1 и 3 от посочената конвенция предвижда:

„(1) От датата на публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението за издаване на европейския патент притежателят му се ползва във всяка страна, за която патентът е издаден, със същите права, от каквито би се ползвал с издаването на национален патент в тази страна.

[…]

(3) Нарушенията на европейския патент са обект на националното законодателство“.

*Правото на Съюза*

6 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56) в съображения 10, 12 и 32 гласи следното:

„(10) Настоящата директива има за цел да сближи законодателните системи, за да се гарантира висока, равностойна и еднаква степен на закрила във вътрешния пазар.

[…]

(12) Настоящата директива следва да не накърнява прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 81 и 82 от Договора. Мерките, предвидени в настоящата директива, следва да не се използват за ненужно ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на Договора.

[…]

(32) Настоящата директива спазва основните права и съблюдава принципите, установени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз [(наричана по-нататък „Хартата“)]. По-специално настоящата директива има за цел да гарантира пълното спазване на интелектуалната собственост в съответствие с член 17, параграф 2 от [Хартата]“.

7 Член 9 от тази директива, озаглавен „Временни и предпазни мерки“, гласи в параграф 1:

„Държавите членки гарантират, че по искане на заявителя съдебните органи могат:

а) да постановят неокончателна забрана на предполагаемия нарушител, чието предназначение е да се предотврати всяко неминуемо нарушение на право върху интелектуална собственост […]

[…]“.

8 Член 10 от същата директива, озаглавен „Поправителни мерки“, предвижда в параграф 1:

„Без да се засяга правото на обезщетение за нарушените права на притежателя и без никакви компенсации държавите членки гарантират, че компетентните съдебни органи могат, по искане на заявителя, да постановят предприемане на подходящи мерки по отношение на стоките, за които те са установили, че нарушават правото върху интелектуална собственост, и когато е уместно, по отношение на материалите и пособията, използвани основно за създаването или производството на тези стоки. Тези мерки включват:

а) изтегляне от каналите за търговия;

б) окончателно изваждане от каналите за търговия; или

в) унищожаване“.

*Германското право*

9 Озаглавен „Добросъвестно изпълнение“, член 242 от Гражданския кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch) предвижда, че длъжникът трябва да изпълнява задълженията си добросъвестно, съобразно изискванията на добрите нрави и обичаите в практиката на търговските сделки.

10 Член 139, параграф 1 от Закона за патентите (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, стр. 1), последно изменен с член 13 от Закона от 24 ноември 2011 г. (BGBl. 2011 I, стр. 2302), гласи:

„При опасност от повторно нарушение ощетената страна може да предяви иск за преустановяването му срещу всяко лице, което използва патентовано изобретение в нарушение на членове 9—13. Такова право е налице и при опасност от извършване на нарушение за пръв път“.

11 Членове 19 и 20 от Закона срещу ограниченията на конкуренцията (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) от 26 юни 2013 г. (BGBl. 2013 I, стр. 1750) забраняват злоупотребата с господстващо положение на пазара от едно или няколко предприятия.

*Правилата на ETSI*

12 European Telecommunication Standards Institute [Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията] (наричан по-нататък „ETSI“) е организация, чиято цел, съгласно точка 3.1 от приложение 6 към Процедурните правила на ETSI (ETSI Rules of Procedure), озаглавено „Политика на ETSI в областта на правата върху интелектуална собственост“ (ETSI Intellectual Property Rights Policy), е да създаде стандарти, които да отговарят на техническите цели на европейския сектор на далекосъобщенията и да намали риска за ETSI, неговите членове и трети лица, които прилагат стандартите на ETSI, от загуба на инвестиции за изготвяне, приемане и прилагане на стандарти поради липса на налична интелектуална собственост от съществено значение за прилагането на посочените стандарти. За тази цел приложението търси баланс между нуждите от стандартизация, предназначена за обществено ползване в сферата на далекосъобщенията, и правата на притежателите на право върху интелектуална собственост.

13 Съгласно точка 3.2 от посоченото приложение притежателите на права върху интелектуална собственост трябва да получават подходящо и справедливо възнаграждение за тяхното използване.

14 Съгласно на точка 4.1 от същото приложение всеки член на ETSI предприема необходимите мерки, за да нотифицира своевременно ETSI правата си върху интелектуална собственост от съществено значение за стандарт, по-специално в процеса на изготвяне на стандарт, в разработването на който той участва.

15 Точка 6.1 от приложение 6 към Процедурните правила на ETSI гласи, че когато ETSI е уведомен, че е налице право върху интелектуална собственост от съществено значение за стандарт, неговият генерален директор приканва незабавно притежателя на посоченото право да поеме в рамките на три месеца неотменимо задължение за готовност да предостави лицензии за това право при справедливи, разумни и недискриминационни условия, наречени „FRAND“ („fair, reasonable, and non-discriminatory“).

16 Съгласно точка 6.3 от това приложение, докато не бъде поето такова задължение, ETSI преценява дали да се преустанови работата по съответните части от стандарта.

17 Точка 8.1 от същото приложение гласи, че ако притежателят на права върху интелектуална собственост откаже да поеме това задължение, ETSI проверява дали съществува алтернативна технология, и ако такава технология не съществува, спира работата по въпросния стандарт.

18 Съгласно точка 14 от приложение 6 към Процедурните правила на ETSI всяко нарушение на неговите разпоредби от страна на член на ETSI представлява нарушение на задълженията на този член към ETSI.

19 Съгласно точка 15.6 от това приложение се счита, че дадено право върху интелектуална собственост е от съществено значение по-специално когато поради технически причини не е възможно да се произвеждат стоки, отговарящи на стандарта, без да се наруши това право (наричано по-нататък „патент от съществено значение“).

20 При все това ETSI не осъществява контрол нито относно валидността, нито относно същественото значение на правото върху интелектуална собственост, за което някой от неговите членове го е уведомил, че е необходимо да се ползва. По същия начин това приложение не определя и понятието „лицензия при FRAND условия“.

**Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси**

21 Huawei Technologies, дружество от световен мащаб, което извършва дейност в сектора на далекосъобщенията, притежава по-специално европейски патент, регистриран под референтен номер EP 2 090 050 B 1, озаглавен „Способ и съоръжение за изграждане на синхронизиран сигнал в телефонна система“, издаден от Федерална република Германия, договаряща държава по ЕПК (наричан по-нататък „патент EP 2 090 050 B 1“).

22 На 4 март 2009 г. Huawei Technologies нотифицира ETSI за този патент в качеството му на патент от съществено значение за стандарта „Long Term Evolution“. Във връзка с това дружеството поема задължение да предостави лицензии на трети лица при FRAND условия.

23 В това отношение в акта за преюдициално запитване запитващата юрисдикция констатира, че патентът е от съществено значение за този стандарт, което означава, че всяко лице, което използва последния стандарт, задължително прилага метода на същия патент.

24 В периода между ноември 2010 г. и края на март 2011 г. между Huawei Technologies и ZTE Corp. — дружество, което принадлежи към група предприятия от световен мащаб, извършващи дейност в сектора на далекосъобщенията, и което търгува в Германия със стоки, оборудвани със свързан с този стандарт софтуер — възниква дискусия по-специално относно нарушението на патент EP 2 090 050 B 1 и възможността за сключване на лицензия при FRAND условия за тези стоки.

25 Huawei Technologies посочва разумен от негова гледна точка размер на лицензионната такса. От своя страна ZTE Corp. иска предоставяне на кръстосана лицензия. Нито едно предложение за лицензионен договор обаче не е финализирано.

26 При все това ZTE търгува със стоки, които функционират въз основа на стандарта „Long Term Evolution“, и така използва патент EP 2 090 050 B 1, без да плаща на Huawei Technologies такса и без да му дава изчерпателен отчет за предишни действия по използване на патента.

27 На 28 април 2011 г. на основание член 64 от ЕПК и член 139 и сл. от Закона за патентите, последно изменен с член 13 от Закона от 24 ноември 2011 г., Huawei Technologies предявява пред запитващата юрисдикция иск срещу ZTE за преустановяване на нарушението, за предоставяне на счетоводни данни, за изтегляне на стоки и за присъждане на обезщетение.

28 Тази юрисдикция счита, че изходът от спора в главното производство зависи от това дали предявеният от Huawei Technologies иск представлява злоупотреба с господстващо положение от негова страна. Така тя отбелязва, че би могло да се повдигне възражение за принудителна лицензия, за да се отхвърли искът за преустановяване на нарушение, по-конкретно на основание член 102 ДФЕС, ако се приеме, че с иска си Huawei Technologies злоупотребява с господстващото си положение, тъй като според запитващата юрисдикция няма спор, че такова съществува.

29 Същата юрисдикция обаче констатира, че могат да се възприемат различни подходи, за да се определи към кой момент притежателят на ПСЗС нарушава член 102 ДФЕС, поради факта че предявява иск за преустановяване на нарушение на патент.

30 В това отношение запитващата юрисдикция отбелязва, че на основание член 102 ДФЕС, член 20, параграф 1 от Закона от 26 юни 2013 г. срещу ограниченията на конкуренцията и член 242 от Гражданския кодекс, в своето решение от 6 май 2009 г. по дело Orange Book (KZR 39/06) Bundesgerichtshof (Федерален съд, Германия) приема, че патентопритежател, който предявява иск за преустановяване на нарушение, макар ответникът да може да претендира да му бъде издадена лицензия за този патент, злоупотребява с господстващото си положение само ако са изпълнени определени условия.

31 От една страна, ответникът трябва безусловно да е предложил на ищеца да сключат лицензионен договор, което предложение не трябва да се свежда само до случаите на нарушение на патентни права, като се има предвид, че ответникът е обвързан от своето предложение, което ищецът е длъжен да приеме, доколкото отказът му би могъл несправедливо да възпрепятства ответника или да наруши принципа на недопускане на дискриминация.

32 От друга страна, когато ответникът вече използва методите на патента преди ищецът да е приел предложението му, ответникът трябва да изпълни задълженията си по бъдещия лицензионен договор с оглед използването на този патент, а именно да изготви отчет за действията си по неговото използване и да изпълни произтичащите от тях задължения за плащане.

33 Тъй като предложенията на ZTE за договор не могат да се приемат като „безусловни“, доколкото се отнасят само до стоките, при които се създават условия за нарушение на патентни права, и тъй като ZTE не е заплатило на Huawei Technologies изчислената от него такса и не е предоставило на последното дружество отчет за предишни действия по използване на патента, запитващата юрисдикция отбелязва, че тя би трябвало да изключи възможността за валидност на възражението на ZTE, основано на принудителна лицензия, и поради това следва да уважи иска на Huawei Technologies за преустановяване на нарушението.

34 При все това запитващата юрисдикция констатира, че в прессъобщения IP/12/1448 и MEMO/12/1021 от 21 декември 2012 г. относно изложение на възраженията, отправено до Samsung и свързано с предявен от това дружество иск за установяване на нарушение на патент в областта на мобилната телефония, Европейската комисия, изглежда, счита, че предявяването на иск за преустановяване на нарушение е незаконосъобразно по смисъла на член 102 ДФЕС, когато този иск се отнася до ПСЗС, притежателят на този ПСЗС е изразил пред организация по стандартизация готовността си да предостави лицензии при FRAND условия и самият нарушител на патента има готовност да води преговори за подобна лицензия. Ето защо според запитващата юрисдикция няма значение фактът, че съответните страни не могат да постигнат съгласие относно съдържанието на някои клаузи на лицензионния договор, нито по-специално относно размера на лицензионната такса, която следва да се плати.

35 Запитващата юрисдикция обаче отбелязва, че ако следва да приложи само тези критерии, тя би трябвало да отхвърли иска на Huawei Technologies за преустановяване на нарушение, тъй като представлява злоупотреба по смисъла на член 102 ДФЕС, щом е безспорно, че страните в главното производство са имали готовност да водят преговори.

36 Според запитващата юрисдикция в главното производство обстоятелствата, че нарушителят е имал готовност да води преговори и че притежателят на патент EP 2 090 050 B 1 е предоставил лицензии на трети лица, не би трябвало да са достатъчни, за да се приеме, че е налице злоупотреба с господстващо положение.

37 Според тази юрисдикция при преценката дали поведението на притежателя на ПСЗС представлява злоупотреба, би следвало да се осигури подходящ и справедлив баланс на всички легитимни интереси на страните, на които трябва да бъдат признати еквивалентни възможности за преговори.

38 В този смисъл запитващата юрисдикция счита, че положението на притежателя на ПСЗС, както и това на нарушителя не трябва да им позволяват да получават съответно нито прекомерно високи такси (положение „hold-up“), нито прекомерно ниски такси (положение „reverse hold-up“). По тази причина, но и по съображения, свързани с равното третиране на лицензополучателите и лицата, които ползват в нарушение на патентното право един и същ продукт, притежателят на ПСЗС трябва да има възможност да предяви иск за преустановяване на нарушение. Всъщност упражняването на предвидено в закона право само по себе си не може да представлява злоупотреба с господстващо положение, тъй като, за да има такова положение, се изисква наличието и на други обстоятелства. При все това не може като задоволителен критерий за такава злоупотреба да се възприеме понятието „готовност за водене на преговори“ на нарушителя, тъй като то може да бъде тълкувано по много начини и така да осигури твърде голяма свобода за нарушителя на патентно право. Във всеки случай, ако такова понятие трябва да се приеме за релевантно, би следвало да се наложат определени условия по отношение на качеството и времето, които да гарантират почтеността на заявителя на лицензията. Така би трябвало да се изисква, преди да бъде използван съответният патент, да бъде подадено „безусловно“ заявление за лицензия, което да е точно и приемливо и да съдържа всички общи клаузи на лицензионния договор. Що се отнася по-конкретно до заявленията за лицензии на операторите, които вече са въвели на пазара стоки, които използват ПСЗС, тези оператори трябва незабавно да изпълнят задълженията за предоставяне на отчет за използването на този ПСЗС и за плащане на съответната такса. Освен това запитващата юрисдикция счита, че нарушителят трябва да може първоначално да предостави обезпечение, вместо да плаща пряко таксата на притежателя на съответния ПСЗС. Също така трябва да се разгледа възможността заявителят на лицензия да остави този патентопритежател да определи по справедливост размера на таксата.

39 При тези условия Finanzgericht Düsseldorf решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Налице ли е злоупотреба с господстващото положение от страна на притежател на [ПСЗС], който е декларирал пред организация по стандартизация готовността си да предостави лицензия на трети лица при спазване на [FRAND условия], в случаите, в които той предявява иск за преустановяване на нарушение срещу нарушител на патент, макар и нарушителят на патента да е декларирал готовност да води преговори за подобна лицензия,

или

следва да се приеме, че е налице злоупотреба с господстващо положение едва когато нарушителят на патента е направил на притежателя на патент от съществено значение за стандарт безусловно и приемливо предложение за сключване на лицензионен договор, което патентопритежателят не може да отхвърли, без несправедливо да възпрепятства нарушителя на патента или без да наруши принципа за недопускане на дискриминация, и когато нарушителят на патента изпълни своите договорни задължения във връзка с вече извършени действия по използването преди предоставянето на лицензията?

2) Доколкото е налице злоупотреба с господстващо положение като последица от готовността на нарушителя на патента да води преговори:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени изисквания, свързани с качествени и времеви характеристики относно готовността за водене на преговори? Може ли да се приеме по-конкретно, че е налице готовност за водене на преговори, когато нарушителят на патента декларира само общо и (устно), че е готов да започне преговори, или същият трябва вече да е започнал преговори, в хода на които например да е посочил конкретни условия, въз основа на които е готов да сключи лицензионен договор?

3) Доколкото представянето на приемливо и безусловно предложение за сключване на лицензионен договор е предпоставка за злоупотребата с господстващо положение:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени количествени и/или времеви изисквания относно това предложение? Трябва ли предложението да съдържа всички разпоредби, които обикновено съдържат лицензионните договори в областта на техниката? Трябва ли по-специално предложението да бъде обусловено от това патентът от съществено значение за стандарт действително да се използва и/или да е валиден?

4) Доколкото изпълнението на задължения в тежест на нарушителя на патента, произтичащи от лицензията, която следва да се предостави, е предпоставка за злоупотребата с господстващо положение:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени изисквания по отношение на тези действия по изпълнението? Длъжен ли е нарушителят на патента да отчете предишни действия по използване и/или да заплати лицензионни такси? Може ли задължение за плащане на лицензионни такси да бъде изпълнено, при необходимост, и чрез предоставяне на обезпечение?

5) Отнасят ли се условията, при които следва да се приеме, че е налице злоупотреба с господстващо положение от притежателя на [ПСЗС], и за предявяването на други претенции, произтичащи от нарушение на патентни права (предоставяне на счетоводни данни, изтегляне на стоки, обезщетение за вреди)?“.

**По преюдициалните въпроси**

40 В самото начало следва да се отбележи, че настоящото преюдициално запитване е отправено в рамките на спор за нарушение на патент между двама оператори от сектора на далекосъобщенията, притежатели на многобройни патенти от съществено значение за стандарта „Long Term Evolution“, разработен в рамките на ETSI, който се състои от над 4700 ПСЗС, за които тези оператори са поели задължение да предоставят лицензии на трети лица при FRAND условия.

41 В този спор запитващата юрисдикция иска да установи дали трябва да квалифицира като „злоупотреба с господстващо положение“ по смисъла на член 102 ДФЕС и следователно да отхвърли иска за преустановяване на нарушение на патент, за предоставяне на счетоводни данни, за изтегляне на съответните стоки от пазара и за обезщетение, предявен от притежателя на ПСЗС, в случая Huawei Technologies, срещу предполагаемия нарушител на този ПСЗС, ZTE, което е поискало сключване на лицензионен договор.

42 За да се отговори на запитващата юрисдикция и да се прецени легитимността на такъв иск за нарушение, предявен от притежателя на ПСЗС срещу нарушител, с когото не е могло да бъде постигнато лицензионно споразумение, следва да се съпоставят, от една страна, запазването на свободна конкуренция, за което първичното право, и по-специално член 102 ДФЕС, забранява злоупотребата с господстващо положение, а от друга страна, необходимата гаранция на правата върху интелектуална собственост на този притежател и на правото му на ефективна съдебна защита, гарантирани съответно в член 17, параграф 2 и член 47 от Хартата.

43 Както констатира запитващата юрисдикция в акта за преюдициално запитване, страните в главното производство не оспорват пред нея съществуването на господстващо положение. Тъй като поставените от тази юрисдикция въпроси се отнасят единствено до това дали е налице злоупотреба, анализът следва да се сведе до този критерий.

*По първия, втория, третия и четвъртия въпрос, както и по петия въпрос, доколкото засяга предявените искове за изтегляне на стоки*

44 Със своите първи, втори, трети и четвърти въпрос, както и с петия си въпрос, доколкото засяга предявените искове за изтегляне на стоки, които въпроси следва да бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да установи при кои обстоятелства трябва да се счита за противоречаща на член 102 ДФЕС злоупотреба предявяването на иск за нарушение — чийто предмет е преустановяване на нарушение на ПСЗС или изтегляне на стоките, за производството на които е бил използван този ПСЗС — от предприятие в господстващо положение и притежател на ПСЗС, за който това предприятие е поело задължение пред организация по стандартизация да даде лицензия на трети лица при FRAND условия.

45 В самото начало следва да се припомни, че понятието за злоупотреба с господстващо положение по смисъла на член 102 ДФЕС е обективно понятие, визиращо действията на предприятие с господстващо положение на пазар, където равнището на конкуренция вече е отслабено именно поради присъствието на въпросното предприятие, които действия — посредством методи, различни от тези, които управляват нормалната конкуренция между стоките или услугите на основата на престациите на икономическите оператори — имат за последица създаването на пречка за запазването на все още съществуващото равнище на конкуренция на пазара или за развитието на тази конкуренция (решения Hoffmann-La Roche/Комисия, 85/76, EU:C:1979:36, т. 91, AKZO/Комисия, C-62/86, EU:C:1991:286, т. 69 и Tomra Systems и др./Комисия, C-549/10 P, EU:C:2012:221, т. 17).

46 В това отношение съгласно постоянната съдебна практика упражняването на изключително право, свързано с право върху интелектуална собственост — а именно, в главното производство това е правото да се предяви иск за нарушение — е част от правомощията на притежателя на право върху интелектуална собственост, така че само по себе си упражняването му, дори от предприятие в господстващо положение, не би могло да представлява злоупотреба с това положение (вж. в този смисъл решения Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, т. 8, RTE и ITP/Комисия, C-241/91 P и C-242/91 P, EU:C:1995:98, т. 49 и IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, т. 34).

47 Безспорно е обаче също и че при извънредни обстоятелства упражняването от неговия притежател на изключително право, свързано с право върху интелектуална собственост, може да доведе до злоупотреба по смисъла на член 102 ДФЕС (вж. в този смисъл решения Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, т. 9, RTE и ITP/Комисия, C-241/91 P и C-242/91 P, EU:C:1995:98, т. 50 и IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, т. 35).

48 Както обаче отбелязва генералният адвокат в точка 70 от своето заключение, трябва да се подчертае, че главното производство разкрива особености, които го отличават от делата, по които е постановена съдебната практика, цитирана в точки 46—47 от настоящото решение.

49 От една страна, както отбелязва запитващата юрисдикция, то се характеризира с факта, че въпросният патент е от съществено значение за стандарт, разработен от организация по стандартизация, поради което използването на този патент е абсолютно необходимо на всеки конкурент, който възнамерява да произвежда продукти, отговарящи на стандарта, с който той е свързан.

50 Тази характеристика отличава ПСЗС от патентите, които не са от съществено значение за даден стандарт и които обикновено позволяват на трети лица да произвеждат конкурентни стоки, без да използват съответния патент и без да застрашават основните функции на въпросната стока.

51 От друга страна, главното производство се отличава с факта, че съответният патент е получил статут ПСЗС само в замяна на неотменимо задължение от страна на неговия притежател, поето пред съответната организация по стандартизация, за готовност да предостави лицензии при FRAND условия, както следва от точки 15—17 и 22 от настоящото решение.

52 Макар въпросният притежател на патент от съществено значение да има право да предяви иск за преустановяване на нарушение или за изтегляне на стоки, поради факта че този патент е получил статут ПСЗС, неговият притежател може да изключи появата или задържането на пазара на такива стоки, произведени от конкуренти, и така да запази за себе си производството им.

53 При тези обстоятелства и предвид факта, че поетото задължение за предоставяне на лицензии при FRAND условия създава у третите лица оправдани правни очаквания, че притежателят на ПСЗС действително ще им предостави лицензиите при такива условия, неговият отказ да предостави лицензия при същите условия, по принцип може да представлява злоупотреба по смисъла на член 102 ДФЕС.

54 Следователно, предвид създадените оправдани правни очаквания, по принцип на искове за преустановяване на нарушение или за изтегляне на стоки може да бъде противопоставено възражението, че такъв отказ има характер на злоупотреба. От друга страна, съгласно член 102 ДФЕС патентопритежателят е длъжен само да предостави лицензия при FRAND условия. Страните в главното производство обаче не са на едно мнение по въпроса какво изискват FRAND условията в настоящия случай.

55 В такъв случай, за да се избегне възможността иск за преустановяване на нарушение или за изтегляне на стоки да се счита за злоупотреба, притежателят на ПСЗС трябва да спазва условията, които гарантират справедлив баланс на съответните интереси.

56 В това отношение следва надлежно да се отчете спецификата на правните и фактическите обстоятелства в дадения случай (вж. в този смисъл решение Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, т. 26 и цитираната съдебна практика).

57 Така трябва да се вземе предвид необходимото спазване на правата върху интелектуалната собственост, посочено по-специално в Директива 2004/48, която в съответствие с член 17, параграф 2 от Хартата предвижда всички правни способи за осигуряване на висока степен на закрила на интелектуалната собственост на вътрешния пазар, както и на правото на ефективна съдебна защита, гарантирано от член 47 от Хартата, което включва различни аспекти, сред които правото на достъп до съд (вж. в този смисъл решение Otis и др., C-199/11, EU:C:2012:684, т. 48).

58 Това изискване за висока степен на закрила на правата върху интелектуална собственост предполага, че притежателят им по принцип не може да бъде лишен от правото да предявява искове, които да му гарантират ефективното спазване на неговите изключителни права, и че лицето, което ги използва, ако не е техният притежател, поначало е длъжно да се сдобие с лицензия, преди да използва тези права по какъвто и да е начин.

59 Така, макар неотменимото задължение да предостави лицензии при FRAND условия, поето от притежателя на ПСЗС пред организацията по стандартизация, да не може да лиши от тяхното съдържание правата, гарантирани на този притежател от член 17, параграф 2 и член 47 от Хартата, все пак то обосновава възможността да му бъдат наложени конкретни изисквания, когато предявява срещу предполагаемите нарушители искове за преустановяване на нарушението или за изтегляне на стоки.

60 Следователно притежателят на ПСЗС, който счита, че е нарушен неговият патент, не може, без да наруши член 102 ДФЕС, да предяви срещу предполагаемия нарушител — без предизвестие или предварителни консултации с него — иск за преустановяване на нарушението или за изтегляне на стоките, дори този ПСЗС вече да е бил използван от предполагаемия нарушител.

61 Ето защо, преди да предяви такива искове, притежателят на съответния ПСЗС следва, от една страна, да предупреди предполагаемия извършител за нарушението, в което го обвинява, като обозначи този ПСЗС и посочи точно по какъв начин е нарушен.

62 Всъщност, както отбелязва генералният адвокат в точка 81 от своето заключение, предвид големия брой ПСЗС, които съставляват стандарт като разглеждания в главното производство, не е сигурно, че нарушителят на един от тези ПСЗС непременно знае, че използва метод за ПСЗС, който е едновременно валиден и от съществено значение за стандарт.

63 От друга страна, след като предполагаемият нарушител е изразил желанието си да сключи лицензионен договор при FRAND условия, патентопритежателят трябва да му представи конкретно писмено предложение за лицензия при FRAND условия, в съответствие с поетото пред организацията по стандартизация задължение, като по-специално уточни таксата и начина за нейното изчисляване.

64 Всъщност, както отбелязва генералният адвокат в точка 86 от своето заключение, в случай че притежателят на ПСЗС е поел задължение пред организацията по стандартизация да предостави лицензии при FRAND условия, от него може да се очаква да направи такова предложение. Освен това при липсата на стандартен публично разгласен лицензионен договор и оповестяване на вече сключените с други конкуренти лицензионни договори, притежателят на ПСЗС може по-лесно от предполагаемия нарушител да провери дали неговото предложение изпълнява условието за недопускане на дискриминация.

65 Предполагаемият нарушител обаче трябва да отговори надлежно на това предложение, в съответствие с установените в областта търговски практики и правилата за добросъвестност, което трябва да бъде определено въз основа на обективни фактори и което по-специално предполага, че липсва каквото и да било протакане.

66 В случай че не приеме отправеното му предложение, предполагаемият нарушител може да твърди злоупотреба при иск за преустановяване на нарушение или за изтегляне на стоки само ако той представи на притежателя на съответния ПСЗС своевременно и в писмен вид конкретно насрещно предложение, което отговаря на FRAND условията.

67 По-нататък, ако предполагаемият нарушител използва методите на ПСЗС, преди да е сключен лицензионен договор, от момента, в който насрещното му предложение е отхвърлено, той следва да предостави подходящо обезпечение в съответствие с установените в областта търговски практики, например като учреди банкова гаранция или депозира необходимите суми. При изчисляването на това обезпечение трябва по-специално да се вземе предвид броят на действията по използване на ПСЗС, за които предполагаемият нарушител трябва да може да представи отчет.

68 Освен това, когато след насрещното предложение на предполагаемия нарушител не е постигнато никакво споразумение относно подробностите по FRAND условията, по общо съгласие страните могат да поискат размерът на таксата да бъде определен от трето, независимо лице, което да се произнесе своевременно.

69 Накрая, предвид, от една страна, факта, че при процедурата по стандартизиране организация по стандартизация като разработилата разглеждания в главното производство стандарт не контролира нито валидността на патентите, нито дали те са от съществено значение за стандарта, в който участват, и от друга страна, предвид гарантираното от член 47 от Хартата право на ефективна съдебна защита предполагаемият нарушител не би могъл да бъде упрекван, че наред с преговорите за предоставяне на лицензии, оспорва валидността на тези патенти и/или тяхното съществено значение за стандарта, в който участват, и/или действителното им използване, или пък си запазва възможността да го направи по-късно.

70 Запитващата юрисдикция следва да провери дали в случая горепосочените критерии са изпълнени, стига евентуално, в зависимост от разглежданите обстоятелства, те да са релевантни за разрешаването на спора в главното производство.

71 Предвид всички гореизложени съображения на първия, втория, третия, четвъртия и петия въпрос — доколкото последният засяга предявените искове за изтегляне на стоки — следва да се отговори, че член 102 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на ПСЗС, който е поел пред организация по стандартизация неотменимо задължение да предостави на трети лица лицензия при FRAND условия, не злоупотребява с господстващото си положение по смисъла на този член, когато предявява иск за преустановяване на нарушението на неговия патент или за изтегляне на стоките, за производството на които е той бил използван, при положение че:

— преди да предяви този иск, от една страна, той е предупредил предполагаемия нарушител за нарушението, в което го обвинява, като същевременно е обозначил патента и е уточнил начина, по-който е бил нарушен, а от друга страна, след като предполагаемият нарушител е изразил желанието си да сключи лицензионен договор при FRAND условия, притежателят на въпросния патент му е представил конкретно писмено предложение за лицензия при такива условия, като по-специално е уточнил таксата и начина на изчисляването ѝ, и

— предполагаемият нарушител, който продължава да използва съответния патент, не отговори надлежно на това предложение, в съответствие с установените в областта търговски практики и правилата за добросъвестност, което трябва да се определи въз основа на обективни фактори и което по-специално предполага, че липсва каквото и да било протакане.

*По петия въпрос, доколкото засяга предявените искове за предоставяне на счетоводни данни или за присъждане на обезщетение*

72 Със своя пети въпрос, доколкото засяга предявените искове за предоставяне на счетоводни данни или за присъждане на обезщетение, запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 102 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че забранява на предприятие в господстващо положение — притежаващо ПСЗС, за който е поело пред организацията по стандартизация задължение да даде лицензия при FRAND условия — да предявява иск за нарушение срещу предполагаемия нарушител на неговия ПСЗС и за предоставяне на счетоводни данни, свързани с извършените действия по използване на този ПСЗС или за присъждане на обезщетение за тези действия.

73 Както следва от точки 52 и 53 от настоящото решение, упражняването от притежателя на ПСЗС на неговите права върху интелектуална собственост, като предявява искове за преустановяване на нарушение или за изтегляне на стоки, при обстоятелства като разглежданите в главното производство може да бъде квалифицирано като злоупотреба, тъй като подобни искове могат да изключат появата или задържането на пазара на произведени от конкуренти стоки, които отговарят на съответния стандарт.

74 Съгласно обаче описанието в акта за преюдициално запитване предявените от притежателя на ПСЗС искове за нарушение, с които се претендира предоставянето на счетоводни данни, свързани с извършените действия по използване на този ПСЗС, или присъждане на обезщетение за същите действия, нямат преки последици върху появата или задържането на пазара на произведени от конкурентите стоки, които отговарят на съответния стандарт.

75 Следователно при обстоятелства като разглежданите в главното производство подобни искове не могат да се считат за злоупотреба по смисъла на член 102 ДФЕС.

76 Предвид гореизложените съображения на петия въпрос, доколкото засяга предявените искове за предоставяне на счетоводни данни или за присъждане на обезщетение, следва да се отговори, че член 102 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство не забранява на предприятие в господстващо положение — притежател на ПСЗС, за който това предприятие е поело пред организацията по стандартизация задължение да даде лицензия при FRAND условия — да предявява срещу предполагаемия нарушител на неговия ПСЗС иск за нарушение, с който претендира предоставянето на счетоводни данни, свързани с вече извършените действия по използване на този ПСЗС, или присъждането на обезщетение за същите действия.

**По съдебните разноски**

77 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

1) **Член 102 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на патент от съществено значение за стандарт, разработен от организация по стандартизация, който е поел пред нея неотменимо задължение да предостави на трети лица лицензия при справедливи, разумни и недискриминационни условия, наречени „FRAND“ („fair, reasonable and non-discriminatory“), не злоупотребява с господстващото си положение**

**по смисъла на този член, когато предявява иск за преустановяване на нарушението на неговия патент или за изтегляне на стоките, за производството на които той е бил използван, при положение че:**

— **преди да предяви този иск, от една страна, той е предупредил предполагаемия нарушител за нарушението, в което го обвинява, като същевременно е обозначил този патент и е уточнил начина, по-който е бил нарушен, а от друга страна, след като предполагаемият нарушител е изразил желанието си да сключи лицензионен договор при FRAND условия, притежателят на въпросния патент е представил на нарушителя конкретно писмено предложение за лицензия при такива условия, като по-специално е уточнил таксата и начина на изчисляването ѝ, и**

— **този нарушител, който продължава да използва разглеждания патент, не отговори надлежно на това предложение, в съответствие с установените в областта търговски практики и правилата за добросъвестност, което трябва да се определи въз основа на обективни фактори и което по-специално предполага, че липсва каквото и да било протакане.**

2) **Член 102 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство не забранява на предприятие в господстващо положение — притежател на патент от съществено значение за стандарт, разработен от организация по стандартизация, за който това предприятие е поело пред нея задължение да даде лицензия при FRAND условия — да предявява срещу предполагаемия нарушител на неговия патент иск за нарушение, с който претендира предоставянето на счетоводни данни, свързани с вече извършените действия по използване на този патент, или присъждането на обезщетение за същите действия.**

Подписи