Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 16 de julio de 2015*

«Competencia — Artículo 102 TFUE — Empresa que es titular de una patente esencial para una norma con respecto a la cual se ha comprometido, ante un organismo de normalización, a conceder a terceros licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas "condiciones FRAND" ("fair, reasonable and non-discriminatory") — Abuso de posición dominante — Acciones por violación de patente — Acción de cesación — Acción de retirada de productos — Acción con el fin de que se presenten datos contables — Acción de reparación — Obligaciones del titular de una patente esencial para una norma»

En el asunto C-170/13,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Düsseldorf (Alemania), mediante resolución de 21 de marzo de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de abril de 2013, en el procedimiento entre

**Huawei Technologies Co. Ltd**

y

**ZTE Corp.,**

**ZTE Deutschland GmbH,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász y D. Šváby (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de septiembre de 2014;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Huawei Technologies Co. Ltd, por los Sres. C. Harmsen, S. Barthelmess y J. Witting, Rechtsanwälte, M$^{e}$ D. Geradin, avocat, y el Sr. M. Dolmans, advocaat;

— en nombre de ZTE Corp. y ZTE Deutschland GmbH, por el Sr. M. Fähndrich, Rechtsanwalt;

* Lengua de procedimiento: alemán.

— en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. Bulterman, C. Schillemans y B. Koopman, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Inez Fernandes y la Sra. S. Oliveira Pais, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. J. Heliskoski, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. F.W. Bulst, A. Dawes y F. Ronkes Agerbeek, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de noviembre de 2014;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 102 TFUE.

2 Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre Huawei Technologies Co. Ltd (en lo sucesivo, «Huawei Technologies»), por una parte, y ZTE Corp. y ZTE Deutschland GmbH (en lo sucesivo, «ZTE»), por otra, en relación con la supuesta violación de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización (en lo sucesivo, «PEN»).

### Marco jurídico

*Derecho internacional*

3 El Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 y que entró en vigor el 7 de octubre de 1977, en su versión aplicable a los hechos en el litigio principal (en lo sucesivo, «CPE»), establece, como indica su artículo 1, un «derecho común a los Estados contratantes en materia de concesión de patentes de invención».

4 Con excepción de las normas comunes relativas a la concesión de la patente europea, ésta se rige por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para el que haya sido concedida. A este respecto, el artículo 2, apartado 2, del CPE estipula lo siguiente:

«En cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado […]»

5 En cuanto a los derechos conferidos al titular de una patente europea, el artículo 64, apartados 1 y 3, del citado Convenio preceptúa lo siguiente:

«1. [...] la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado.

[...]

3. Cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.»

*Derecho de la Unión*

6 La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45), declara en sus considerandos 10, 12 y 32 lo siguiente:

«(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

[...]

(12) La presente Directiva no debe afectar a la aplicación de las normas de competencia, en particular los artículos 81 y 82 del Tratado. Las medidas establecidas en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia, de forma contraria al Tratado.

[...]

(32) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos principalmente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [(en lo sucesivo, "Carta")]. En particular, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la propiedad intelectual de conformidad con el apartado 2 del artículo 17 de dicha Carta.»

7 El artículo 9 de la citada Directiva, titulado «Medidas provisionales y cautelares», dispone en su apartado 1 lo siguiente:

«Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:

a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual [...]

[...]»

8 El artículo 10 de la misma Directiva, titulado «Medidas correctivas», establece en su apartado 1 lo siguiente:

«Sin perjuicio de cualesquiera daños y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de la infracción y sin indemnización de ninguna clase, los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, respecto de los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente a la creación o fabricación de las mercancías en cuestión. Estas medidas incluirán lo siguiente:

a) retirada de los circuitos comerciales;

b) apartamiento definitivo de los circuitos comerciales;

c) destrucción.»

*Derecho alemán*

9 Bajo el epígrafe «Ejecución de buena fe», el artículo 242 del Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch) preceptúa que el deudor está obligado a prestar el servicio con la buena fe exigible según los usos mercantiles.

10 El artículo 139, apartado 1, de la Ley de patentes (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, p. 1), en su versión modificada en último lugar por el artículo 13 de la Ley de 24 de noviembre de 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2302), prescribe lo siguiente:

«La parte perjudicada podrá, en caso de riesgo de reiteración, ejercitar una acción de cesación contra cualquier persona que explote una invención patentada con infracción de los artículos 9 a 13. Dispondrá también de este derecho cuando exista riesgo de que se cometa una infracción por primera vez.»

11 Los artículos 19 y 20 de la Ley contra las prácticas restrictivas de la competencia (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), de 26 de junio de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1750), prohíben la explotación abusiva de una posición dominante en un mercado por parte de una o varias empresas.

*Normas del ETSI*

12 El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «ETSI») es un organismo cuyo objeto, conforme al punto 3.1 del anexo 6 de las reglas de procedimiento del ETSI (ETSI Rules of Procedure), titulado «Política del ETSI en materia de derechos de propiedad intelectual» («ETSI Intellectual Property Rights Policy»), es crear normas adaptadas a los objetivos técnicos del sector europeo de las telecomunicaciones y reducir el riesgo para el ETSI, sus miembros y los terceros que apliquen las normas del ETSI de que las inversiones destinadas a la preparación, adopción y aplicación de normas se pierdan por no poder accederse a la propiedad intelectual esencial para la aplicación de tales normas. Con este fin, dicho anexo pretende lograr un equilibrio entre las necesidades de normalización a efectos de uso público en el ámbito de las telecomunicaciones y los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

13 Conforme al punto 3.2 del citado anexo, estos titulares han de ser retribuidos de manera justa y adecuada por la utilización de sus derechos de propiedad intelectual.

14 En virtud del punto 4.1 del mismo anexo, cada uno de los miembros del ETSI, en particular durante el proceso de elaboración de una norma en cuyo desarrollo participa, adoptará las medidas necesarias para informar al ETSI, a la mayor brevedad, de sus derechos de propiedad intelectual esenciales para esa norma.

15 El punto 6.1 del anexo 6 de las reglas de procedimiento del ETSI dispone que, cuando éste sea informado de la existencia de un derecho de propiedad intelectual esencial para una norma, su director general instará inmediatamente al titular de ese derecho para que, en el plazo de tres meses, asuma el compromiso irrevocable de estar dispuesto a conceder licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas «condiciones FRAND» («fair, reasonable, and non-discriminatory»), en relación con ese derecho.

16 A tenor del punto 6.3 del mencionado anexo, en tanto no se suscriba ese compromiso, el ETSI examinará si deben suspenderse los trabajos relativos a las partes concernidas de la norma.

17 El punto 8.1 del propio anexo establece que, si el titular de derechos de propiedad intelectual se niega a suscribir dicho compromiso, el ETSI averiguará si existe una tecnología alternativa y, de no ser así, paralizará los trabajos en relación con la adopción de la norma en cuestión.

18 Con arreglo al punto 14 del anexo 6 de las reglas de procedimiento del ETSI, cualquier infracción de las disposiciones de dicho anexo por parte de algún miembro de este organismo constituye un incumplimiento de sus obligaciones frente al mismo.

19 Conforme al punto 15.6 del referido anexo, un derecho de propiedad intelectual se considera esencial especialmente en caso de que, por razones técnicas, no sea posible fabricar productos conformes con la norma sin vulnerar ese derecho (en lo sucesivo, «patente esencial»).

20 No obstante, el ETSI no controla ni la validez ni el carácter esencial del derecho de propiedad intelectual con respecto al cual ha sido informado por alguno de sus miembros de la necesidad del uso. El mismo anexo tampoco define el concepto de «licencia en condiciones FRAND».

**Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

21 Huawei Technologies, sociedad de dimensión mundial que ejerce su actividad en el sector de las telecomunicaciones, es titular en concreto de la patente europea registrada con la referencia EP 2 090 050 B 1, titulada «Procedimiento y aparato de establecimiento de una señal de sincronización en un sistema de comunicación», concedida por la República Federal de Alemania, Estado contratante del CPE (en lo sucesivo, «patente EP 2 090 050 B 1»).

22 Huawei Technologies notificó esta patente al ETSI el 4 de marzo de 2009 como patente esencial para la norma «Long Term Evolution». En tal ocasión, se comprometió a conceder a terceros licencias en condiciones FRAND.

23 A este respecto, el tribunal remitente constata en la resolución de remisión que dicha patente es esencial para la referida norma, lo que implica que toda aquella persona que utilice esta norma hará uso necesariamente de la técnica de esa patente.

24 Entre noviembre de 2010 y finales de marzo de 2011, Huawei Technologies y ZTE Corp., sociedad perteneciente a un grupo de dimensión mundial que ejerce su actividad en el sector de las telecomunicaciones y comercializa en Alemania productos equipados con un programa informático relacionado con dicha norma, llevaron a cabo discusiones relativas, en particular, a la violación de la patente EP 2 090 050 B 1 y a la posibilidad de acordar una licencia en condiciones FRAND con respecto a estos productos.

25 Huawei Technologies indicó el importe del canon que consideraba razonable. Por su parte, ZTE Corp. deseaba una concesión recíproca de licencias. No obstante, no se concretó ninguna oferta relativa a un contrato de licencia.

26 Sin embargo, ZTE comercializa productos que funcionan sobre la base de la norma «Long Term Evolution», explotando así la patente EP 2 090 050 B 1, sin abonar un canon a Huawei Technologies y sin informar a ésta exhaustivamente de los actos de explotación ya realizados.

27 El 28 de abril de 2011, sobre la base del artículo 64 del CPE y de los artículos 139 y siguientes de la Ley de patentes, en su versión modificada en último lugar por el artículo 13 de la Ley de 24 de noviembre de 2011, Huawei Technologies formuló, ante el tribunal remitente, una acción por violación de patente contra ZTE reclamando el cese de la violación, la presentación de datos contables, la retirada de los productos y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios.

28 El citado tribunal considera que la resolución del litigio principal depende de la cuestión de si la acción formulada por Huawei Technologies constituye un abuso de posición dominante por parte de ésta. Dicho tribunal señala así que, sobre la base del artículo 102 TFUE, en particular, podría oponerse la

objeción de licencia obligatoria frente a la acción de cesación si hubiera de considerarse que, al ejercitar su acción, Huawei Technologies abusa de su posición dominante. Según ese tribunal, no se cuestiona la existencia de la posición dominante.

29 Ese mismo tribunal constata, sin embargo, que son posibles diferentes planteamientos para determinar en qué momento el titular de una PEN infringe el artículo 102 TFUE por ejercitar una acción de cesación.

30 A este respecto, el tribunal remitente señala que, sobre la base del artículo 102 TFUE, del artículo 20, apartado 1, de la Ley de 26 de junio de 2013, contra las prácticas restrictivas de la competencia, y del artículo 242 del Código Civil, el Bundesgerichtshof (tribunal federal de justicia, Alemania), en su sentencia de 6 de mayo de 2009, Orange Book (KZR 39/06), consideró que el titular de una patente que ejercita una acción dirigida al cese de la violación de esa patente cuando el demandado puede solicitar la concesión de una licencia para esa patente sólo abusa de su posición dominante si concurren determinados requisitos.

31 Por una parte, el demandado debe haber presentado al demandante una oferta incondicional de celebración de un contrato de licencia que no se limite únicamente a los casos de violación de patente, entendiéndose que el demandado ha de considerarse vinculado por su oferta y que el demandante está obligado a aceptarla cuando su rechazo perturbe injustamente al demandado o vulnere el principio de no discriminación.

32 Por otra parte, cuando el demandado utiliza la técnica de la patente antes de la aceptación de tal oferta por el demandante, debe cumplir las obligaciones que, a efectos de la explotación de la patente, le incumbirán en virtud del futuro contrato de licencia, a saber, contabilizar los actos de explotación y pagar las cantidades correspondientes.

33 Habida cuenta de que las ofertas de contrato de ZTE no pueden considerarse «incondicionales» en la medida en que se refieren únicamente a los productos que dan lugar a la violación de patente y de que ZTE no abonó a Huawei Technologies el importe del canon calculado por la propia ZTE ni le informó exhaustivamente de los actos de explotación ya realizados, el tribunal remitente señala que debería excluir que ZTE pueda oponer válidamente la excepción de licencia obligatoria y, por tanto, debería estimar la acción de cesación de Huawei Technologies.

34 No obstante, el tribunal remitente constata que, en los comunicados de prensa nº IP/12/1448 y MEMO/12/1021, de 21 de diciembre de 2012, sobre un pliego de cargos dirigido a Samsung y en relación con la presentación por esta sociedad de acciones por violación de una patente en materia de telefonía móvil, la Comisión Europea parece considerar que es ilícito ejercitar una acción de cesación, en virtud del artículo 102 TFUE, cuando tal acción tiene por objeto una PEN, el titular de esta PEN ha indicado a un organismo de normalización que está dispuesto a conceder licencias en condiciones FRAND y el infractor está él mismo dispuesto a negociar tal licencia. Así, carece de pertinencia, a su entender, el hecho de que las partes consideradas no logren alcanzar un acuerdo acerca del contenido de determinadas cláusulas del contrato de licencia ni, en concreto, sobre el importe del canon que deba abonarse.

35 Pues bien, el tribunal remitente señala que, si tuviera que aplicar únicamente estos criterios, debería desestimar la acción de cesación de Huawei Technologies por ser abusiva en el sentido del artículo 102 TFUE, ya que consta que las partes del procedimiento principal estaban dispuestas a negociar.

36 El tribunal remitente estima que, en el asunto principal, las circunstancias de que el infractor estuviera dispuesto a negociar y el titular de la patente EP 2 090 050 B 1 a conceder licencias a terceros no deben ser suficientes para constituir un abuso de posición dominante.

37 A la hora de apreciar el carácter abusivo del comportamiento de un titular de una PEN, debe garantizarse, según el referido tribunal, un equilibrio adecuado y equitativo del conjunto de intereses legítimos de las partes, a las que debe reconocerse un poder de negociación equivalente.

38 En este sentido, el tribunal remitente considera que tanto la posición del titular de una PEN como la del infractor no deben permitirles obtener respectivamente un canon que sea excesivamente elevado (situación de «hold-up») o excesivamente bajo (situación de «reverse hold-up»). Por esta razón, pero también por consideraciones de igualdad de trato entre los beneficiarios de licencias y los infractores de un mismo producto, el titular de una PEN debe poder disponer de la acción de cesación. En efecto, el ejercicio de un derecho legalmente previsto no puede constituir, en sí mismo, un abuso de posición dominante, cuya caracterización requiere que concurran otros elementos. Sin embargo, utilizar como criterio de semejante abuso el concepto de «disposición a negociar» del infractor no es satisfactorio, ya que el mismo puede dar lugar a numerosas interpretaciones y otorgar una libertad demasiado amplia al infractor. En cualquier caso, si tal concepto debiera considerarse pertinente, es preciso imponer determinados requisitos de calidad y en materia de plazos destinados a garantizar la honestidad del solicitante de la licencia. Debería exigirse así la presentación de una solicitud «incondicional» de licencia, antes de la explotación de la patente de que se trate, que sea precisa y aceptable y que contenga todos los elementos que normalmente están presentes en un contrato de licencia. Por lo que se refiere más concretamente a las solicitudes de licencia de los operadores que ya han introducido en el mercado productos haciendo uso de una PEN, estos operadores deben cumplir inmediatamente las obligaciones consistentes en informar de la explotación de la PEN y en abonar el canon correspondiente. Por otro lado, el tribunal remitente considera que un infractor debe poder, en un primer momento, constituir una garantía en lugar de abonar directamente el canon al titular de la PEN en cuestión. Asimismo, ha de contemplarse la posibilidad de que el solicitante de la licencia permita al titular determinar en equidad el importe del canon.

39 En estas circunstancias, el Landgericht Düsseldorf decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) El titular de una [PEN] que ha declarado a un organismo de normalización su disposición a conceder a terceros una licencia en condiciones [FRAND], ¿abusa de su posición dominante al ejercitar una acción de cesación contra el infractor de una patente a pesar de que éste ha manifestado su disposición a negociar tal licencia?

o bien,

¿debe considerarse que se comete abuso de posición dominante únicamente cuando el infractor de la patente ha presentado al titular de ésta una oferta incondicional y aceptable para la celebración de un contrato de licencia que el titular no puede rechazar sin perturbar injustamente al infractor o sin vulnerar el principio de no discriminación, y el infractor, anticipándose a la futura licencia, cumple ya las obligaciones contractuales habida cuenta de los actos de explotación realizados?

2) En el supuesto de que se considere que se comete abuso de posición dominante por la mera disposición del infractor a negociar:

¿Impone el artículo 102 TFUE requisitos especiales de calidad y/o en materia de plazos respecto a tal disposición a negociar? ¿Cabe considerar que el infractor está dispuesto a negociar cuando ha manifestado simplemente de forma genérica (oralmente) su disposición a entablar negociaciones, o debe haber comenzado ya las negociaciones indicando, por ejemplo, las condiciones concretas con arreglo a las cuales está dispuesto a celebrar el contrato de licencia?

3) En el supuesto de que el abuso de posición dominante se supedite a la presentación de una oferta de contrato incondicional y aceptable:

¿Impone el artículo 102 TFUE requisitos especiales de calidad y/o en materia de plazos respecto a dicha oferta? ¿Debe contener la oferta todas las disposiciones que habitualmente figuran en los contratos de licencia en el ámbito de la técnica de que se trate? En particular, ¿puede quedar sujeta la oferta al requisito de que la mencionada patente sea efectivamente utilizada o de que sea válida?

4) En el supuesto de que el abuso de posición dominante se supedite al cumplimiento de las obligaciones que incumben al infractor de la patente en virtud de la futura licencia:

¿Impone el artículo 102 TFUE requisitos especiales respecto a los actos de ejecución del infractor? ¿Está obligado el infractor a informar de los actos de explotación realizados y/o a pagar un canon? ¿Puede eventualmente el infractor cumplir la obligación de pagar un canon mediante la constitución de una garantía?

5) Las condiciones en las que se considera que el titular de una [PEN] abusa de su posición demandante, ¿son aplicables también cuando ese titular ejercita judicialmente otros derechos por la violación de patente (presentación de datos contables, retirada de productos, indemnización por daños y perjuicios)?»

**Sobre las cuestiones prejudiciales**

40 Con carácter liminar, cabe señalar que la presente petición de decisión prejudicial se inscribe en el marco de un litigio por violación de patente entre dos actores del sector de las telecomunicaciones que son titulares de numerosas patentes esenciales para la norma «Long Term Evolution» establecida en el marco del ETSI, que se compone de más de 4 700 PEN, por las que estos actores se comprometieron a conceder licencias a terceros en condiciones FRAND.

41 En el marco de este litigio, el tribunal remitente se interroga acerca de si procede calificar de «abuso de posición dominante», en el sentido del artículo 102 TFUE, y consecuentemente desestimar la acción por violación de patente mediante la que se pretende el cese de la violación, la presentación de datos contables, la retirada de los productos en cuestión y una indemnización, formulada por el titular de una PEN, en este caso Huawei Technologies, contra el supuesto infractor de dicha PEN, ZTE, que solicitó la celebración de un contrato de licencia.

42 A fin de responder al tribunal remitente y de apreciar el carácter legítimo de la referida acción por violación de patente formulada por el titular de una PEN contra un infractor con el que no se ha podido alcanzar un acuerdo de licencia, debe ponderarse, por un lado, la preservación del libre juego de la competencia en cuya virtud el Derecho primario y especialmente el artículo 102 TFUE prohíben los abusos de posición dominante, y, por otro lado, la necesaria garantía de los derechos de propiedad intelectual de ese titular y de su derecho a la tutela judicial efectiva, garantizados por los artículos 17, apartado 2, y 47 de la Carta, respectivamente.

43 Tal como constata el tribunal remitente en la resolución de remisión, la existencia de una posición dominante no ha sido cuestionada ante él por las partes del litigio principal. Dado que las cuestiones planteadas por el tribunal remitente se refieren únicamente a la existencia de un abuso, ha de limitarse el análisis a este aspecto.

*Sobre las cuestiones prejudiciales primera a cuarta y sobre la quinta cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a las acciones judiciales formuladas para que se decrete la retirada de productos*

44 Mediante las cuestiones prejudiciales primera a cuarta y mediante la quinta cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a las acciones judiciales formuladas para que se decrete la retirada de productos, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente desea saber esencialmente cuáles son las circunstancias en las que el ejercicio de una acción por violación de patente —por parte de una empresa que se encuentra en posición dominante y es titular de una PEN con respecto a la cual se ha comprometido ante el organismo de normalización a conceder licencias a terceros en condiciones FRAND— que tiene por objeto el cese de la violación de esa PEN o la retirada de los productos en cuya fabricación se ha utilizado la PEN debe considerarse constitutivo de una práctica abusiva contraria al artículo 102 TFUE.

45 Con carácter previo, procede recordar que el concepto de explotación abusiva de una posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE es un concepto objetivo que se refiere a las actividades de una empresa en posición dominante que, en un mercado en el que debido justamente a la presencia de la empresa en cuestión la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, producen el efecto de obstaculizar, por medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia (sentencias Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, EU:C:1979:36, apartado 91; AKZO/Comisión, C-62/86, EU:C:1991:286, apartado 69, y Tomra Systems y otros/Comisión, C-549/10 P, EU:C:2012:221, apartado 17).

46 A este respecto, es reiterada jurisprudencia que el ejercicio de un derecho exclusivo relacionado con un derecho de propiedad intelectual, a saber, en el asunto principal, el derecho a ejercitar una acción por violación de patente, forma parte de las prerrogativas del titular de un derecho de propiedad intelectual, por lo que el ejercicio de tal derecho, aunque sea por parte de una empresa en posición dominante, no puede constituir en sí mismo un abuso de ésta (véanse, en este sentido, las sentencias Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, apartado 8; RTE e ITP/Comisión, C-241/91 P y C-242/91 P, EU:C:1995:98, apartado 49, así como IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, apartado 34).

47 No obstante, es pacífico asimismo que el ejercicio del derecho exclusivo relacionado con un derecho de propiedad intelectual por parte del titular de éste puede dar lugar, en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo en el sentido del artículo 102 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, apartado 9; RTE e ITP/Comisión, C-241/91 P y C-242/91 P, EU:C:1995:98, apartado 50, así como IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, apartado 35).

48 Sin embargo, tal y como observó el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, debe subrayarse que el asunto principal presenta particularidades que lo diferencian de los que dieron lugar a la jurisprudencia citada en los apartados 46 y 47 de la presente sentencia.

49 El asunto principal se caracteriza, por una parte, como señala el tribunal remitente, por el hecho de que la patente en cuestión es esencial para una norma establecida por un organismo de normalización, haciendo que su utilización sea indispensable para todo competidor que tenga intención de fabricar productos conformes con la norma con la que está relacionada.

50 Esta característica distingue a las PEN de las patentes que no son esenciales para una norma y que permiten generalmente a los terceros fabricar productos competidores apartándose de la patente concernida sin comprometer las funciones fundamentales del producto en cuestión.

51 Por otra parte, el asunto principal se singulariza por el hecho de que la patente concernida obtuvo el estatuto de PEN únicamente como contrapartida de un compromiso irrevocable de su titular ante el organismo de normalización considerado por el que declaraba su disposición a conceder licencias en condiciones FRAND, tal como se desprende de los apartados 15 a 17 y 22 de la presente sentencia.

52 Aunque el titular de la patente esencial en cuestión dispone del derecho a ejercitar una acción de cesación o de retirada de productos, el hecho de que esa patente haya obtenido el estatuto de PEN tiene por efecto que su titular puede excluir la aparición o el mantenimiento en el mercado de tales productos fabricados por competidores y, de este modo, reservarse la fabricación de esos productos.

53 En estas circunstancias y habida cuenta del hecho de que el compromiso a conceder licencias en condiciones FRAND crea la expectativa legítima en terceros de que el titular de la PEN les conceda efectivamente licencias en esas condiciones, la negativa del titular de la PEN a conceder una licencia en tales condiciones puede constituir, en principio, un abuso en el sentido del artículo 102 TFUE.

54 De ello se infiere que, en vista de las legítimas expectativas creadas, el carácter abusivo de semejante negativa puede oponerse, en principio, a acciones de cesación o de retirada de productos. No obstante, el titular de la patente sólo está obligado, en virtud del artículo 102 TFUE, a conceder una licencia en condiciones FRAND. Ahora bien, las partes del litigio principal no se ponen de acuerdo sobre qué es lo requerido por tales condiciones FRAND en el presente asunto.

55 En tal supuesto, para evitar que una acción de cesación o de retirada de productos pueda considerarse abusiva, el titular de una PEN debe respetar determinados requisitos que tienen por objeto garantizar un justo equilibrio de los intereses en juego.

56 A este respecto, ha de tenerse debidamente en cuenta la especificidad de las circunstancias de hecho y de Derecho del caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, apartado 26 y jurisprudencia citada).

57 Así, debe tomarse en consideración el necesario respeto de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere, en particular, la Directiva 2004/48, que, conforme al artículo 17, apartado 2, de la Carta, prevé un conjunto de vías jurídicas destinadas a garantizar un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior y del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta, constituido por diversos aspectos, entre los que se incluye el derecho de acceso a los tribunales (véase, en este sentido, la sentencia Otis y otros, C-199/11, EU:C:2012:684, apartado 48).

58 Esta exigencia de protección elevada de los derechos de propiedad intelectual implica que su titular no puede verse privado, en principio, de la facultad de utilizar las acciones judiciales adecuadas para garantizar el respeto efectivo de sus derechos exclusivos y que el usuario de los mismos, si no es el titular, está obligado en principio a obtener una licencia con anterioridad a cualquier uso.

59 Así pues, si bien el compromiso irrevocable de conceder licencias en condiciones FRAND, suscrito ante el organismo de normalización por el titular de la PEN, no puede vaciar de contenido los derechos garantizados a ese titular por los artículos 17, apartado 2, y 47 de la Carta, justifica no obstante que se le obligue a respetar exigencias específicas al ejercitar acciones de cesación o de retirada de productos contra supuestos infractores.

60 En consecuencia, el titular de una PEN que considera que ésta es objeto de violación no puede, sin infringir el artículo 102 TFUE, ejercitar contra el supuesto infractor, sin preavisarle ni consultarle previamente, una acción de cesación o de retirada de productos, aun cuando esa PEN haya sido ya explotada por el supuesto infractor.

61 Así pues, antes de ejercitar tales acciones, corresponde al titular de la PEN de que se trate, por una parte, avisar al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando la PEN y precisando la manera en que ha sido violada.

62 En efecto, tal y como señaló el Abogado General en el punto 81 de sus conclusiones, no es seguro, habida cuenta del importante número de PEN que componen una norma como la controvertida en el asunto principal, que el infractor de una de estas PEN sepa necesariamente que explota la técnica de una PEN que es, al mismo tiempo, válida y esencial para una norma.

63 Por otra parte, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, corresponde al mencionado titular transmitir a este infractor una oferta de licencia concreta y escrita en condiciones FRAND, conforme al compromiso asumido ante el organismo de normalización, concretando en particular el canon y sus modalidades de cálculo.

64 En efecto, tal y como indicó el Abogado General en el punto 86 de sus conclusiones, en el supuesto de que el titular de una PEN se haya comprometido ante el organismo de normalización a conceder licencias en condiciones FRAND, cabe esperar de él que realice tal oferta. Además, a falta de contrato de licencia estándar público y de publicidad de los contratos de licencia ya celebrados con otros competidores, el titular de la PEN está mejor situado que el supuesto infractor para examinar si su oferta respeta el requisito de no discriminación.

65 En cambio, incumbe al supuesto infractor tratar tal oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica especialmente la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

66 En tanto no acepte la oferta que se le ha hecho, el supuesto infractor sólo puede invocar el carácter abusivo de una acción de cesación o de retirada de productos si presenta al titular de la PEN de que se trate, en breve plazo y por escrito, una contraoferta concreta que corresponda a las condiciones FRAND.

67 Además, en caso de que el supuesto infractor utilice la técnica de la PEN antes de celebrar un contrato de licencia, le corresponde, a partir del momento en que se rechaza su contraoferta, constituir una garantía adecuada, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia, aportando por ejemplo una garantía bancaria o consignando las cantidades necesarias. El cálculo de esta garantía debe comprender, en particular, el número de actos de explotación pasados de la PEN, cuyo recuento debe poder presentar el supuesto infractor.

68 Por otro lado, cuando, tras la contraoferta del supuesto infractor, no se alcanza ningún acuerdo sobre los detalles de las condiciones FRAND, las partes, de común acuerdo, pueden solicitar que el importe del canon sea determinado por un tercero independiente que dictamine en un plazo breve.

69 Por último, habida cuenta, por una parte, del hecho de que un organismo de normalización, como el que elaboró la norma controvertida en el asunto principal, no controla, en el procedimiento de normalización, ni la validez de las patentes ni su carácter esencial para la norma en la que participan, y, por otra parte, del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta, no cabe reprochar al supuesto infractor, bien que impugne, en paralelo con las negociaciones relativas a la concesión de licencias, la validez de tales patentes y/o su carácter esencial para la norma en la que participan y/o su explotación efectiva, o bien que se reserve la facultad de hacerlo en el futuro.

70 Corresponde al tribunal remitente comprobar si se atienden los mencionados criterios en el presente asunto, en la medida en que, según las circunstancias concretas, sean pertinentes para la resolución del litigio principal.

71 De las consideraciones anteriores resulta que procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta y a la quinta cuestión prejudicial, en la medida en que ésta se refiere a las acciones judiciales formuladas para que se decrete la retirada de productos, que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una PEN, que se ha comprometido irrevocablemente frente a un organismo de normalización a conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND, no abusa de su posición dominante en el sentido del citado artículo al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, en tanto en cuanto:

— antes de ejercitar la referida acción, por un lado, ha avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando esa patente y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, transmite al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo, y

— dicho infractor que continúa explotando la patente considerada no trata esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

*Sobre la quinta cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a las acciones judiciales formuladas para que se presenten datos contables o se conceda una indemnización por daños y perjuicios*

72 Mediante la quinta cuestión prejudicial, en la medida en que se refiere a las acciones judiciales formuladas para que se presenten datos contables o se conceda una indemnización por daños y perjuicios, el tribunal remitente pide esencialmente que se dilucide si el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que prohíbe a una empresa, que se encuentra en posición dominante y es titular de una PEN con respecto a la cual se ha comprometido ante el organismo de normalización a conceder licencias en condiciones FRAND, ejercitar una acción por violación de patente dirigida contra el supuesto infractor de su PEN para que se presenten datos contables relativos a los actos de utilización pasados de esa PEN o para que se conceda una indemnización por daños y perjuicios en virtud de tales actos.

73 Tal como se desprende de los apartados 12 y 53 de la presente sentencia, el ejercicio, por el titular de la PEN, de sus derechos de propiedad intelectual, formulando acciones de cesación o de retirada de productos, puede, en circunstancias como las concurrentes en el asunto principal, calificarse de abusivo, ya que tales acciones pueden excluir la aparición o el mantenimiento en el mercado de productos conformes con la norma considerada, fabricados por competidores.

74 Ahora bien, según la descripción que se hace de ellas en la resolución de remisión, las acciones por violación de patente formuladas por el titular de una PEN y que tienen por objeto bien la presentación de datos contables relativos a los actos de utilización pasados de esa PEN, bien la concesión de una indemnización por daños y perjuicios en virtud de tales actos, no afectan directamente a la aparición o al mantenimiento en el mercado de los productos conformes con la norma considerada, fabricados por competidores.

75 Por consiguiente, en circunstancias como las concurrentes en el asunto principal, tales acciones no pueden considerarse abusivas a tenor del artículo 102 TFUE.

76 En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a la quinta cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a las acciones judiciales formuladas para que se presenten datos contables o se conceda una indemnización por daños y perjuicios, que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe, en circunstancias como las concurrentes en el asunto principal, a una

empresa, que se encuentra en posición dominante y es titular de una PEN con respecto a la cual se ha comprometido ante el organismo de normalización a conceder licencias en condiciones FRAND, ejercitar una acción por violación de patente dirigida contra el supuesto infractor de su PEN para que se presenten datos contables relativos a los actos de utilización pasados de esa PEN o para que se conceda una indemnización por daños y perjuicios en virtud de tales actos.

## Costas

77 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1) **El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización, que se ha comprometido irrevocablemente frente a este organismo a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas «condiciones FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), no abusa de su posición dominante en el sentido del citado artículo al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, en tanto en cuanto:**

   — **antes de ejercitar la referida acción, por un lado, ha avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando esa patente y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, transmite al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo, y**

   — **dicho infractor que continúa explotando la patente considerada no trata esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.**

2) **El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe, en circunstancias como las concurrentes en el asunto principal, a una empresa, que se encuentra en posición dominante y es titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización con respecto a la cual se ha comprometido ante este organismo a conceder licencias en condiciones FRAND, ejercitar una acción por violación de patente dirigida contra el supuesto infractor de su patente para que se presenten datos contables relativos a los actos de utilización pasados de esa patente o para que se conceda una indemnización por daños y perjuicios en virtud de tales actos.**

Firmas