Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

16. srpnja 2015.*

„Tržišno natjecanje – Članak 102. UFEU-a – Poduzetnik nositelj standardnog nužnog patenta koji se normizacijskom tijelu obvezao dati licenciju trećima po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim, tzv. uvjetima FRAND (‚fair, reasonable and non-discriminatory') – Zloporaba vladajućeg položaja – Tužba zbog povrede – Zahtjev za prestanak povrede – Zahtjev za povlačenje proizvoda – Zahtjev za predavanje računovodstvenih podataka – Zahtjev za naknadu štete – Obveze nositelja standardnog nužnog patenta“

U predmetu C-170/13,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Landgericht Düsseldorf (Njemačka), odlukom od 21. ožujka 2013., koju je Sud zaprimio 5. travnja 2013., u postupku

Huawei Technologies Co. Ltd

protiv

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: T. von Danwitz, predsjednik vijeća, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász i D. Šváby (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Wathelet,

tajnik: K. Malacek, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 11. rujna 2014.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

— za Huawei Technologies Co. Ltd, C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, *Rechtsanwälte*, D. Geradin, *avocat*, kao i M. Dolmans, *advocaat*,

— za ZTE Corp. i ZTE Deutschland GmbH, M. Fähndrich, *Rechtsanwalt*,

— za nizozemsku vladu, M. Bulterman, C. Schillemans i B. Koopman, u svojstvu agenata,

— za portugalsku vladu, L. Inez Fernandes i S. Oliveira Pais, u svojstvu agenata,

* Jezik postupka: njemački

— za finsku vladu, J. Heliskoski, u svojstvu agenta,

— za Europsku komisiju, F. W. Bulst, A. Dawes i F. Ronkes Agerbeek, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 20. studenoga 2014.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 102. UFEU-a.

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Huawei Technologiesa Co. Ltd (u daljnjem tekstu: Huawei Technologies), s jedne strane, i ZTE-a Corp. i ZTE-a Deutschland GmbH (u daljnjem tekstu: ZTE), s druge strane, povodom navodne povrede nužnog patenta s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: SEP).

Pravni okvir

Međunarodno pravo

3 Konvencija o priznavanju europskih patenata, potpisana u Münchenu 5. listopada 1973. i koja je stupila na snagu 7. listopada 1977., u verziji koja se primjenjuje na činjenice u glavnom postupku (u daljnjem tekstu: EPK), utemeljuje, kako je propisano njezinim člankom 1., „zajednički pravni sustav [u državama ugovornicama] za priznavanje patenata za izume“.

4 Uz iznimku općih pravila vezanih za njegovo priznavanje, europski patent nastavlja biti uređen nacionalnim propisima svake države ugovornice za koju je priznat. U tom smislu članak 2. stavak 2. EPK-a određuje:

„Europski patent ima u svakoj državi ugovornici za koju je priznat učinak nacionalnog patenta te se na njega primjenjuju isti propisi kao i na nacionalni patent u toj državi [...]“

5 Kad je riječ o pravima koja su dodijeljena nositelju europskog patenta, članak 64. stavci 1. i 3. te konvencije propisuje:

„(1) Od datuma objave podatka o njegovu priznavanju, europski patent daje svojemu nositelju u svakoj državi ugovornici za koju je priznat ista prava koja bi bila dana i nacionalnim patentom priznatim u toj državi […].

[...]

(3) Zaštita europskog patenta u slučaju povrede uređena je nacionalnim zakonodavstvom.“

Pravo Unije

6 Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.) u uvodnim izjavama 10., 12. i 32. propisuje sljedeće:

„(10) Cilj je ove Direktive usklađivanje zakonodavnih sustava radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite na unutarnjem tržištu.

[...]

(12) Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na primjenu pravila tržišnog natjecanja, a posebno na članke 81. i 82. Ugovora. Mjere predviđene ovom Direktivom ne bi se trebale koristiti za nepropisno ograničavanje tržišnog natjecanja na način koji je suprotan Ugovoru.

[...]

(32) Ova Direktiva poštuje temeljna prava i drži se načela priznatih posebno u Povelji [Europske unije] o temeljnim pravima [(u daljnjem tekstu: Povelja)]. Ova Direktiva osobito nastoji osigurati puno poštovanje intelektualnog vlasništva, u skladu s člankom 17. stavkom 2. […] Povelje."

7 Članak 9. te direktive, naslovljen „Privremene mjere i mjere predostrožnosti", u stavku 1. propisuje:

„Države članice osiguravaju da sudska tijela mogu, na zahtjev podnositelja zahtjeva:

a) izdati protiv navodnog počinitelja povrede privremeni sudski nalog usmjeren na sprečavanje neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva [...]

[...]"

8 Članak 10. iste direktive, naslovljen „Korektivne mjere", u stavku 1. propisuje:

„Ne dovodeći u pitanje bilo kakvu naknadu štete koja pripada nositelju prava zbog povrede, i bez ikakve naknade, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu naložiti, na zahtjev tužitelja, poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na robu za koju su ustanovili da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva i, u odgovarajućim slučajevima, u odnosu na materijale i pribor koji su uglavnom korišteni u stvaranju ili proizvodnji te robe. Takve mjere uključuju:

a) povlačenje iz trgovačkih kanala;

b) konačno uklanjanje iz trgovačkih kanala; ili

c) uništenje."

Njemačko pravo

9 Pod naslovom „Ispunjenje obveza u dobroj vjeri", članak 242. Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, u daljnjem tekstu: BGB) propisuje da dužnik treba ispuniti obvezu sukladno zahtjevima dobre vjere s obzirom na poslovne običaje.

10 Članak 139. stavak 1. Zakona o patentima (Patentgesetz, BGBl. 1981. I, str. 1.), kako je zadnje izmijenjen člankom 13. Zakona od 24. studenoga 2011. (BGBl. 2011. I, str. 2302.), propisuje:

„Oštećena strana može u slučaju opasnosti od ponavljanja zahtijevati prestanak povrede protiv svake osobe koja koristi patentirani izum povredom članaka 9. do 13. Ona će to pravo imati i kada postoji opasnost da će povreda biti počinjena prvi put.“

11 Članci 19. i 20. Zakona protiv ograničavanja tržišnog natjecanja (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) od 26. lipnja 2013. (BGBl. 2013. I, str. 1750.) zabranjuju zloporabu vladajućeg položaja na tržištu jednog poduzetnika ili više njih.

ETSI-jeva pravila

12 Europski institut za telekomunikacijske norme (u daljnjem tekstu: ETSI) tijelo je čiji je cilj – sukladno točki 3.1. Dodatka 6. ETSI-jevim Postupovnim pravilima (ETSI Rules of Procedure), pod naslovom „ETSI-jeva politika u pravu intelektualnog vlasništva“ (ETSI Intellectual Property Rights Policy) – stvoriti standarde prilagođene tehničkim ciljevima europskog područja za telekomunikacije i smanjiti rizik za ETSI, njegove članove i druge koji primjenjuju ETSI-jeve standarde da se obezvrijede ulaganja u pripremu, prihvaćanje i primjenu standarda zbog toga što nužno pravo intelektualnog vlasništva nije raspoloživo za primjenu tog standarda. U tu svrhu, tim se dodatkom nastoji postići ravnoteža između potrebe normiranja za javnu uporabu u području telekomunikacija i prava nositelja prava intelektualnog vlasništva.

13 Sukladno točki 3.2. tog dodatka, navedeni nositelji trebaju dobiti odgovarajuću i pravednu naknadu za korištenje svojih prava intelektualnog vlasništva.

14 Na temelju točke 4.1. tog dodatka, svaki član ETSI-ja, osobito tijekom postupka izrade nacrta standarda u kojem sudjeluje, poduzet će potrebne mjere kako bi pravodobno obavijestio ETSI o svojim standardnim nužnim pravima intelektualnog vlasništva.

15 Točka 6.1. Dodatka 6. ETSI-jevim Postupovnim pravilima propisuje da, kada se ETSI obavijesti o postojanju standardnog nužnog prava intelektualnog vlasništva, njegov glavni direktor odmah će pozvati nositelja tog prava da se u roku od tri mjeseca neopozivo obveže biti spreman dati licencije po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima, tzv. uvjetima FRAND („fair, reasonable, and non-discriminatory“, u daljnjem tekstu: uvjeti FRAND) u vezi s tim pravom.

16 Na temelju točke 6.3 tog dodatka, sve dok se ne pristane na tu obvezu, ETSI ocjenjuje treba li obustaviti posao na predmetnim dijelovima standarda.

17 Točka 8.1. tog dodatka propisuje da, ako nositelj prava intelektualnog vlasništva odbije pristati na tu obvezu, ETSI će pokušati pronaći drugu tehnologiju i, ako ne uspije, prekinuti rad na donošenju predmetnog standarda.

18 Na temelju točke 14. Dodatka 6. ETSI-jevim Postupovnim pravilima, svaka povreda odredbi tog dodatka jednog od članova ETSI-ja predstavlja povredu njegovih obveza prema ETSI-ju.

19 Sukladno točki 15.6. tog dodatka, pravo intelektualnog vlasništva smatra se nužnim, među ostalim, ako zbog tehničkih razloga nije moguće proizvesti proizvode sukladne standardu bez povrede tog prava (u daljnjem tekstu: nužni patent).

20 Međutim, ETSI ne kontrolira ni valjanost ni nužnost prava intelektualnog vlasništva o čijoj ga je nužnoj upotrebi obavijestio jedan od njegovih članova. U istom dodatku nije definiran ni pojam „licencija u skladu s uvjetima FRAND“.

Glavni postupak i prethodna pitanja

21 Huawei Technologies, društvo aktivno na globalnoj razini u telekomunikacijskom sektoru, nositelj je, među ostalim, europskog patenta registriranog pod brojem EP 2 090 050 B 1, naslovljenog „Postupak i uređaj za uspostavu sinkronizacijskog signala u komunikacijskom sustavu“, priznatog u Saveznoj Republici Njemačkoj, državi ugovornici EPK-a (u daljnjem tekstu: patent EP 2 090 050 B 1).

22 Taj patent Huawei Technologies 4. ožujka 2009. prijavio je ETSI-ju kao standardni nužni patent „Long Term Evolution“. Tom se prilikom obvezao izdati licencije trećima u skladu s uvjetima FRAND.

23 U tom smislu, sud koji je uputio zahtjev u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje utvrdio je da je riječ o patentu nužnom za taj standard, što znači da se svatko tko se koristi tim standardom nužno koristi izumom tog patenta.

24 Između studenoga 2010. i kraja ožujka 2011. Huawei Technologies i ZTE Corp. – društvo koncerna aktivnog na globalnoj razini u telekomunikacijskom sektoru koje u Njemačkoj prodaje proizvode opremljene programskom opremom povezanom s tim standardom – raspravljali su, među ostalim, o povredi patenta EP 2 090 050 B 1 i o mogućnosti sklapanja ugovora o licenciji po uvjetima FRAND u odnosu na te proizvode.

25 Huawei Technologies naveo je iznos naknade koji je smatrao razumnim. ZTE Corp. zauzimao se za unakrsno licenciranje. Međutim, nije prihvaćena nijedna ponuda u vezi s ugovorom o licenciji.

26 Unatoč tome, ZTE prodaje proizvode koji funkcioniraju na temelju standarda „Long Term Evolution“, koristeći se na taj način patentom EP 2 090 050 B 1 a da pritom Huawei Technologiesu ne plaća naknadu i ne podnosi iscrpna izvješća o nastalim postupcima korištenja.

27 Dana 28. travnja 2011., na temelju članka 64. EPK-a i članka 139. i daljnjih članaka Zakona o patentima, kako je zadnje izmijenjen člankom 13. Zakona od 24. studenoga 2011., Huawei Technologies pred sudom koji je uputio zahtjev podnio je tužbu zbog povrede protiv ZTE-a zahtijevajući prestanak povrede, predaju računovodstvenih podataka, povlačenje proizvoda i naknadu štete.

28 Sud koji je uputio zahtjev smatra da donošenje odluke u glavnom postupku ovisi o tome predstavlja li tužba Huawei Technologiesa zloporabu njegova vladajućeg položaja. Taj sud tako ističe da bi bilo moguće pozvati se na obveznost davanja licencije radi odbijanja zahtjeva za prestanak povrede, osobito na temelju članka 102. UFEU-a, ako bi se utvrdilo da Huawei Technologies svojom tužbom zlorabi svoj vladajući položaj, čije postojanje sukladno navodima tog suda nije sporno.

29 Isti sud, međutim, tvrdi da je moguće prihvatiti različite pristupe s obzirom na određivanje u kojem trenutku nositelj SEP-a krši članak 102. UFEU-a zbog podnošenja zahtjeva za prestanak povrede.

30 U tom smislu, sud koji je uputio zahtjev ističe, na temelju članka 102. UFEU-a, članka 20. stavka 1. Zakona protiv ograničavanja tržišnog natjecanja od 26. lipnja 2013. i članka 242. Građanskog zakonika, da je Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) u svojoj presudi od 6. svibnja 2009., Orange Book (KZR 39/06) utvrdio da nositelj patenta koji zahtijeva prestanak povrede kada tuženik ima pravo zahtijevati davanje licencije za taj patent samo pod određenim uvjetima zlorabi svoj vladajući položaj.

31 S jedne strane, tuženik mora bezuvjetno ponuditi tužitelju sklapanje ugovora o licenciji koji nije ograničen samo na slučajeve povrede, pri čemu se tuženik treba smatrati vezanim svojom ponudom, a tužitelj je mora prihvatiti, ako bi njegovo odbijanje uzrokovalo nepravično ometanje tuženika ili povredu načela nediskriminacije.

32 S druge strane, kada se tuženik koristi izumom tog patenta prije nego što tužitelj prihvati takvu ponudu, on mora ispunjavati obveze koje će imati u vezi s korištenjem patentom na temelju budućeg ugovora o licenciji, odnosno navesti postupke korištenja i platiti s tim povezane dugovane iznose.

33 Imajući na umu činjenicu da se ZTE-ove ponude ugovora ne mogu smatrati „bezuvjetnima“ – s obzirom na to da se odnose samo na proizvode u vezi s kojima nastaje povreda i da ZTE nije platio Huawei Technologiesu iznos naknade koju je sam obračunao niti ga je iscrpno izvijestio o postupcima korištenja do kojih je došlo – sud koji je uputio zahtjev ističe da se mora isključiti valjano pozivanje ZTE-a na obveznost davanja licencije i da se stoga mora usvojiti zahtjev Huawei Technologiesa za prestanak povrede.

34 Međutim, sud koji je uputio zahtjev navodi da iz priopćenjâ za medije br. IP/12/1448 i MEMO/12/1021 od 21. prosinca 2012., u vezi s Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama upućenom Samsungu koja se odnosi na tužbe zbog povrede patenta u području mobilne telefonije koje je to društvo podnijelo, proizlazi da Europska komisija smatra da je podnošenje zahtjeva za prestanak povrede nezakonito, na temelju članka 102. UFEU-a, ako se taj zahtjev odnosi na SEP, ako je nositelj tog SEP-a naveo normizacijskom tijelu da je spreman dati licencije po uvjetima FRAND i ako je počinitelj povrede sam spreman pregovarati o takvoj licenciji. Dakle, neće biti relevantna činjenica da se predmetne stranke ne uspijevaju dogovoriti o sadržaju određenih odredbi ugovora o licenciji ni, osobito, o iznosu naknade koji treba platiti.

35 U slučaju da treba primijeniti samo te kriterije, sud koji je uputio zahtjev ističe da bi trebao odbiti zahtjev Huawei Technologiesa za prestanak povrede jer predstavlja zloporabu u smislu članka 102. UFEU-a, s obzirom na to da je nesporno da su stranke u glavnom postupku bile spremne pregovarati.

36 Sud koji je uputio zahtjev smatra da u glavnom postupku činjenica da je počinitelj povrede bio spreman pregovarati i da je nositelj patenta EP 2 090 050 B 1 bio spreman dati licencije trećima ne može biti dovoljna za utvrđivanje zloporabe vladajućeg položaja.

37 Taj sud smatra da bi u ocjenjivanju je li postupanje nositelja SEP-a zloporaba trebalo osigurati odgovarajuću i pravednu ravnotežu u odnosu na ukupne legitimne interese stranaka kojima se treba priznati jednaka pregovaračka moć.

38 U tom smislu, sud koji je uputio zahtjev smatra da ni položaj nositelja SEP-a kao ni počinitelja povrede ne može istima omogućiti stjecanje naknada koje su pretjerano visoke (situacija „hold-up“) ili pretjerano niske (situacija „reverse hold-up“). Zbog tog razloga, ali i radi jednakosti postupanja između stjecatelja licencija za neki proizvod i počinitelja povrede u odnosu na isti proizvod, nositelj SEP-a mora imati mogućnost podnošenja zahtjeva za prestanak povrede. Naime, korištenje zakonom propisanim pravom ne može po sebi biti zloporaba vladajućeg položaja za čije je utvrđenje potrebno ispunjenje drugih kriterija. Ipak, kao kriterij za takvu zloporabu nije zadovoljavajuće prihvatiti pojam „spremnost za pregovaranje“ počinitelja povrede, s obzirom na to da taj pojam može dovesti do mnogobrojnih tumačenja i počinitelju povrede omogućiti preveliku slobodu. U svakom slučaju, ako bi takav uvjet trebalo prihvatiti kao relevantan, valjalo bi postaviti određene uvjete u odnosu na kvalitetu i rokove čija bi namjena bila osiguranje poštenja podnositelja zahtjeva za licenciju. Tako bi trebalo zahtijevati podnošenje preciznog i prihvatljivog „bezuvjetnog“ zahtjeva za licenciju prije korištenja predmetnim patentom, a koji sadržava sve elemente koje načelno sadržava ugovor o licenciji. Kad je, konkretno, riječ o zahtjevima za licenciju gospodarskih subjekata koji su već stavili u promet proizvode kojima se koristi SEP, ti subjekti moraju odmah ispuniti obveze koje se sastoje od podnošenja izvješća o korištenju tim SEP-om i plaćanja odgovarajuće naknade. Nadalje, sud koji je uputio zahtjev smatra da počinitelj povrede u početku mora imati mogućnost položiti jamstvo umjesto izravnog plaćanja naknade nositelju predmetnog SEP-a. Također treba predvidjeti mogućnost da podnositelj zahtjeva za licenciju prepusti tom nositelju određivanje pravednog iznosa naknade.

39 U tim je okolnostima Landgericht Düsseldorf odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Zlorabi li nositelj [SEP-a] koji je obavijestio normizacijsko tijelo da je spreman dati licenciju trećima po [uvjetima FRAND] svoj vladajući položaj ako podnese zahtjev za prestanak povrede protiv počinitelja povrede, iako je potonji izrazio spremnost pregovarati o takvoj licenciji,

ili

treba smatrati da postoji zloporaba vladajućeg položaja samo ako je počinitelj povrede radi sklapanja ugovora o licenciji nositelju patenta podnio prihvatljivu bezuvjetnu ponudu koju nositelj ne može odbiti a da nepravično ne ometa počinitelja povrede ili ne povrijedi načelo nediskriminacije i ako, u očekivanju davanja licencije, počinitelj povrede već ispuni ugovorne obveze u odnosu na nastale postupke korištenja?

2. U slučaju da zloporaba vladajućeg položaja postoji već zbog spremnosti počinitelja povrede da pregovara:

Jesu li člankom 102. UFEU-a propisani posebni uvjeti u odnosu na kvalitetu i rokove za takvu spremnost pregovaranja? Može li se smatrati da je počinitelj povrede spreman pregovarati ako je samo općenito (usmeno) izrazio spremnost da započne pregovore ili je počinitelj povrede već morao započeti pregovore navodeći, na primjer, konkretne uvjete pod kojima je spreman sklopiti ugovor o licenciji?

3. Ako je uvjet za zloporabu vladajućeg položaja podnošenje bezuvjetne i prihvatljive ponude za sklapanje ugovora:

Jesu li člankom 102. UFEU-a propisani posebni uvjeti u odnosu na kvalitetu i rokove za takvu ponudu? Treba li ponuda sadržavati sva pravila koja su načelno propisana ugovorima o licenciji u predmetnom tehničkom području? Osobito, može li se ponuda uvjetovati stvarnim korištenjem gore navedenim patentom ili njegovom valjanošću?

4. Ako je uvjet za zloporabu vladajućeg položaja ispunjenje obveza koje ima počinitelj povrede na temelju licencije koja se ima dati:

Jesu li člankom 102. UFEU-a propisani posebni uvjeti za akte ispunjenja počinitelja povrede? Je li počinitelj povrede dužan podnijeti izvješće o nastalim postupcima korištenja i/ili platiti naknadu? Ovisno o slučaju, može li počinitelj povrede ispuniti obvezu plaćanja naknade polaganjem jamstva?

5. Primjenjuju li se uvjeti pod kojima se smatra da je nositelj [SEP-a] zlorabio svoj vladajući položaj i kada nositelj tužbom ističe druge zahtjeve na temelju povrede (predavanje računovodstvenih podataka, povlačenje proizvoda, naknada štete)?“

O prethodnim pitanjima

40 Najprije valja istaknuti da je ovaj zahtjev za prethodnu odluku upućen u okviru spora povodom povrede patenta između dvaju operatora u telekomunikacijskom sektoru koji su nositelji mnogih standardnih nužnih patenata u odnosu na standard „Long Term Evolution“ u okviru ETSI-ja, koji se sastoji od više od 4700 SEP-ova i s obzirom na koju su se ti operatori obvezali dati licencije trećima po uvjetima FRAND.

41 U okviru tog spora, sud koji je uputio zahtjev postavlja pitanje o tome treba li se tužba zbog povrede – kojom se zahtijeva prestanak povrede, predavanje računovodstvenih podataka, povlačenje predmetnih proizvoda te naknada štete, koju je podnio nositelj SEP-a, u predmetnom slučaju Huawei Technologies, protiv navodnog počinitelja povrede tog SEP-a, ZTE-a, koji je zahtijevao sklapanje ugovora o licenciji – kvalificirati kao „zloporaba vladajućeg položaja“, u smislu članka 102. UFEU-a, i stoga odbiti.

42 Radi davanja odgovora sudu koji je uputio zahtjev i ocjene zakonitosti takve tužbe zbog povrede koju je podnio nositelj SEP-a protiv počinitelja povrede s kojim se nije mogao postići nikakav dogovor o licenciji, treba odvagnuti, s jedne strane, očuvanje slobodnog tržišnog natjecanja, na temelju čega primarno pravo te osobito članak 102. UFEU-a zabranjuju zloporabu vladajućeg položaja, i, s druge strane, nužno osiguranje prava intelektualnog vlasništva tog nositelja i njegova prava na djelotvornu sudsku zaštitu, zajamčenih člankom 17. stavkom 2. i člankom 47. Povelje.

43 Kako navodi sud koji je uputio zahtjev u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, stranke u glavnom postupku pred njim nisu osporile postojanje vladajućeg položaja. Budući da se pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev odnose samo na postojanje povrede, analizu treba ograničiti na taj kriterij.

Pitanja prvo do četvrtog i peto pitanje u dijelu u kojem se odnosi na sudske postupke pokrenute radi povlačenja proizvoda

44 U pitanjima prvom do četvrtom te petom pitanju u dijelu u kojem se odnosi na sudske postupke pokrenute radi povlačenja proizvoda, a koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita u kojim okolnostima treba smatrati da podnošenje poduzetnika u vladajućem položaju i nositelja SEP-a koji se normizacijskom tijelu obvezao dati licenciju trećima po uvjetima FRAND tužbe zbog povrede kojom se zahtijeva prekid povrede tog SEP-a ili povlačenje proizvoda za čiju je proizvodnju korišten spomenuti SEP predstavlja zloporabu protivnu članku 102. UFEU-a.

45 Najprije valja navesti da je pojam zloporabe vladajućeg položaja u smislu članka 102. UFEU-a objektivan pojam koji se odnosi na postupanje poduzetnika u vladajućem položaju koje, na tržištu na kojem je razina tržišnog natjecanja već oslabljena upravo zbog prisutnosti tog poduzetnika, korištenjem sredstvima različitima od sredstava mjerodavnih za normalno tržišno natjecanje proizvoda ili usluga na temelju transakcija gospodarskih subjekata, narušava održavanje razine tržišnog natjecanja koja još postoji na tržištu ili razvoj tog tržišnog natjecanja (presude Hoffmann-La Roche/Komisija, 85/76, EU:C:1979:36, t. 91.; AKZO/Komisija, C-62/86, EU:C:1991:286, t. 69. i Tomra Systems i dr./Komisija, C-549/10 P, EU:C:2012:221, t. 17.).

46 U tom smislu, sukladno stalnoj sudskoj praksi, korištenje isključivim pravom povezanim s pravom intelektualnog vlasništva, odnosno u glavnom postupku pravom podnošenja tužbe zbog povrede, čini dio ovlaštenja nositelja prava intelektualnog vlasništva, tako da korištenje takvim pravom, čak i kada se njime koristi poduzetnik u vladajućem položaju, ne može samo po sebi predstavljati zloporabu vladajućeg položaja (vidjeti u tom smislu presude Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, t. 8.; RTE i ITP/Komisija, C-241/91 P i C-242/91 P, EU:C:1995:98, t. 49. i IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, t. 34.).

47 Međutim, također je utvrđeno da korištenje isključivim pravom povezanim s pravom intelektualnog vlasništva njegova nositelja u iznimnim okolnostima može rezultirati postupanjem koje predstavlja zloporabu u smislu članka 102. UFEU-a (vidjeti u tom smislu presude Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, t. 9.; RTE i ITP/Komisija, C-241/91 P i C-242/91 P, EU:C:1995:98, t. 50. i IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, t. 35.).

48 Ipak, valja istaknuti, kao što to navodi nezavisni odvjetnik u točki 70. svojeg mišljenja, da u predmetu u glavnom postupku postoje posebnosti koje ga razlikuju od predmeta u kojima je ustanovljena sudska praksa navedena u točkama 46. do 47. ove presude.

49 Taj postupak, s jedne strane, kako navodi sud koji je uputio zahtjev, obilježava činjenica da je patent o kojem je riječ nužni patent s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo, zbog čega se njime neizbježno mora koristiti svaki konkurent koji namjerava proizvoditi proizvode sukladno standardu s kojim je povezan.

50 To obilježje razlikuje SEP od patenata koji nisu standardni nužni patenti i na temelju kojih treći načelno mogu proizvoditi konkurentske proizvode zanemarujući dotični patent bez dovođenja u pitanje osnovne funkcije predmetnog proizvoda.

51 S druge strane, posebnost je glavnog postupka činjenica da je dotični patent dobio status SEP-a samo u zamjenu za neopozivo obvezivanje njegova nositelja predmetnom normizacijskom tijelu da je spreman dati licencije po uvjetima FRAND, kako to proizlazi iz točaka 15. do 17. i točke 22. ove presude.

52 Iako nositelj predmetnog nužnog patenta ima pravo zahtijevati prestanak povrede ili zahtijevati povlačenje proizvoda, iz činjenice da je taj patent dobio status SEP-a proizlazi da njegov nositelj može isključiti pojavljivanje ili zadržavanje na tržištu takvih proizvoda koje proizvedu konkurenti i na taj način rezervirati za sebe njihovu proizvodnju.

53 U tim okolnostima i s obzirom na činjenicu da na temelju obveze davanja licencija po uvjetima FRAND nastaju legitimna očekivanja trećih da će im nositelj SEP-a zapravo dati licencije po takvim uvjetima, odbijanje nositelja SEP-a da dodijeli licenciju po tim istim uvjetima može načelno predstavljati zloporabu u smislu članka 102. UFEU-a.

54 Proizlazi da se, s obzirom na nastala legitimna očekivanja, zloporaba koju predstavlja to odbijanje može načelno suprotstaviti zahtijevanju prestanka povrede ili zahtijevanju povlačenja proizvoda. Međutim, nositelj patenta na temelju članka 102. UFEU-a ima samo obvezu dati licenciju po uvjetima FRAND. Između stranaka u glavnom postupku sporno je ono što se u predmetnom slučaju zahtijeva sukladno uvjetima FRAND.

55 U takvom slučaju, kako bi se izbjeglo da se zahtjev za prestanak povrede ili zahtjev za povlačenje proizvoda smatra zloporabom, nositelj SEP-a mora poštovati uvjete kojima se jamči pravedna ravnoteža predmetnih interesa.

56 U tom smislu valja ispravno uzeti u obzir posebnosti pravnih i činjeničnih okolnosti predmetnog slučaja (vidjeti u tom smislu presudu Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, t. 26. i navedenu sudsku praksu).

57 Tako valja uzeti u obzir nužno poštovanje prava intelektualnog vlasništva, predviđeno, među ostalim, Direktivom 2004/48, koja, sukladno članku 17. stavku 2. Povelje, propisuje skupinu pravnih sredstava predviđenu osiguranju visoke razine zaštite intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu kao i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu zajamčeno člankom 47. Povelje, koje se sastoji od različitih elemenata, uključujući pravo na pristup sudovima (vidjeti u tom smislu presudu Otis i dr., C-199/11, EU:C:2012:684, t. 48.).

58 Taj zahtjev za visoku zaštitu prava intelektualnog vlasništva podrazumijeva da se njihovu nositelju načelno ne može uskratiti mogućnost pokretanja sudskih postupaka kojima se može osigurati djelotvorno poštovanje njegovih isključivih prava i da korisnik tih prava, ako ujedno nije njihov nositelj, prije bilo kakvog korištenja mora dobiti licenciju.

59 Stoga, iako neopoziva obveza davanja licencija po uvjetima FRAND normizacijskom tijelu od strane nositelja SEP-a ne može oduzeti značenje pravima zajamčenima tom nositelju člankom 17. stavkom 2. i člankom 47. Povelje, ona ipak opravdava da mu se nametne poštovanje specifičnih zahtjeva pri podnošenju zahtjeva za prestanak povrede ili zahtjeva za povlačenje proizvoda protiv navodnih počinitelja povreda.

60 Posljedično, nositelj SEP-a koji ocijeni da u odnosu na taj patent postoji povreda ne može, osim povredom članka 102. UFEU-a, bez prethodne obavijesti ili savjetovanja s navodnim počiniteljem povrede podnijeti zahtjev za prestanak povrede ili zahtjev za povlačenje proizvoda protiv potonjeg, čak i ako se navodni počinitelj već koristio tim SEP-om.

61 Tako prije podnošenja tih zahtjeva dotični nositelj SEP-a mora, s jedne strane, opomenuti navodnog počinitelja povrede u odnosu na povredu koja mu se stavlja na teret navodeći taj SEP i precizirajući način na koji je on povrijeđen.

62 Naime, kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 81. svojeg mišljenja, uzimajući u obzir znatan broj SEP-ova koji čine standard poput onoga u glavnom postupku, nije sigurno da počinitelj povrede nekog od tih SEP-ova nužno zna da se koristi izumom SEP-a koji je ujedno valjan i nužan za standard.

63 S druge strane, nakon što navodni počinitelj povrede izrazi želju sklopiti ugovor o licenciji po uvjetima FRAND, taj nositelj tom počinitelju povrede treba dostaviti konkretnu i pisanu ponudu za sklapanje ugovora o licenciji po uvjetima FRAND, sukladno obvezi danoj normizacijskom tijelu, navodeći osobito naknadu i način njezina izračuna.

64 Naime, kao što je to istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 86. svojeg mišljenja, u slučaju obvezivanja nositelja SEP-a normizacijskom tijelu da će dati licencije trećima po uvjetima FRAND, od njega se može očekivati da će dati takvu ponudu. Nadalje, kad ne postoji standardni javni ugovor o licenciji i kada ugovori o licenciji već sklopljeni s drugim konkurentima nisu objavljeni, nositelj SEP-a može bolje od navodnog počinitelja povrede ispitati poštuje li njegova ponuda uvjet nediskriminacije.

65 Naprotiv, navodni počinitelj povrede treba brižno odgovoriti na tu ponudu, sukladno poslovnim običajima priznatima u tom području i zahtjevima dobre vjere, što treba odrediti na temelju objektivnih elemenata i što osobito podrazumijeva da ne postoje taktike odgađanja.

66 Ako ne prihvati učinjenu mu ponudu, navodni počinitelj povrede ne može isticati da zahtjev za prestanak povrede ili zahtjev za povlačenje proizvoda predstavlja zloporabu, osim ako dotičnom nositelju SEP-a u kratkom roku i pisanim putem podnese konkretnu protuponudu koja odgovara uvjetima FRAND.

67 Nadalje, u slučaju da se navodni počinitelj povrede koristi izumom SEP-a prije nego što se sklopi ugovor o licenciji, od trenutka odbijanja svoje protuponude on ima obvezu položiti odgovarajuće jamstvo sukladno poslovnim običajima priznatima u tom području, primjerice izdavanjem bankarske garancije ili polaganjem nužnih iznosa. Izračun tog jamstva mora, među ostalim, sadržavati broj nastalih postupaka korištenja SEP-a, o čemu navodni počinitelj povrede mora predati obračun.

68 Uz to, ako se nakon protuponude navodnog počinitelja povrede ne postigne nikakav sporazum o detaljima uvjeta FRAND, stranke mogu sporazumno zahtijevati da iznos naknade odredi treća nezavisna osoba odlukom donesenom u kratkom roku.

69 Konačno, uzimajući u obzir, s jedne strane, činjenicu da normizacijsko tijelo, poput onoga koje je ustanovilo predmetni standard u glavnom postupku, prilikom postupka normiranja ne kontrolira ni valjanost patenata ni njihovu nužnost za standard u koji su uključeni i, s druge strane, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu zajamčeno člankom 47. Povelje, navodnom počinitelju povrede ne može se

prigovoriti da istodobno s pregovorima u vezi s davanjem licencije osporava valjanost tih patenata i/ili njihovu nužnost za standard u koji su uključeni i/ili njihovo stvarno korištenje, ili pak da zadrži pravo to činiti u budućnosti.

70 Sud koji je uputio zahtjev treba provjeriti jesu li gore navedeni kriteriji ispunjeni u predmetnom slučaju, u mjeri u kojoj su, sukladno okolnostima slučaja, relevantni za donošenje odluke u glavnom postupku.

71 Iz svih prethodno navedenih razmatranja proizlazi da na prvo do četvrtog pitanja i peto pitanje u dijelu u kojem se odnosi na sudske postupke pokrenute radi povlačenja proizvoda treba odgovoriti da članak 102. UFEU-a valja tumačiti na način da nositelj SEP-a koji se neopozivo obvezao normizacijskom tijelu dati licenciju trećima po uvjetima FRAND ne zlorabi svoj vladajući položaj u smislu tog članka podnošenjem tužbe zbog povrede kojom se zahtijeva prestanak povrede njegova patenta ili povlačenje proizvoda za čiju je proizvodnju taj patent korišten, ako:

— je prije podnošenja te tužbe, s jedne strane, opomenuo navodnog počinitelja povrede u odnosu na povredu koja mu se stavlja na teret navodeći spomenuti patent i precizirajući način na koji je on povrijeđen i, s druge strane, nakon što je navodni počinitelj povrede izrazio želju sklopiti ugovor o licenciji po uvjetima FRAND, dostavio tom počinitelju povrede konkretnu i pisanu ponudu za sklapanje ugovora o licenciji po tim uvjetima, navodeći osobito naknadu i način njezina izračuna, i

— spomenuti počinitelj povrede koji se nastavi koristiti dotičnim patentom ne odgovori brižno na tu ponudu, sukladno poslovnim običajima priznatima u tom području i zahtjevima dobre vjere, što treba odrediti na temelju objektivnih elemenata i što osobito podrazumijeva da ne postoje taktike odgađanja.

Peto pitanje u dijelu u kojem se odnosi na sudske postupke pokrenute radi predaje računovodstvenih podataka ili dosuđivanja naknade štete

72 Svojim petim pitanjem u dijelu u kojem se odnosi na sudske postupke pokrenute radi predaje računovodstvenih podataka ili dosuđivanja naknade štete sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 102. UFEU-a tumačiti na način da poduzetniku u vladajućem položaju i nositelju SEP-a koji se normizacijskom tijelu obvezao dati licenciju po uvjetima FRAND zabranjuje podnošenje tužbe zbog povrede protiv navodnog počinitelja povrede njegova SEP-a kojom se zahtijeva predaja računovodstvenih podataka u vezi s provedenim postupcima korištenja tim SEP-om ili dosuđivanje naknade štete na temelju tih postupaka.

73 Kako to proizlazi iz točaka 52. i 53. ove presude, korištenje nositelja SEP-a njegovim pravima intelektualnog vlasništva podnošenjem zahtjeva za prestanak povrede ili zahtjeva za povlačenje proizvoda, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, može se kvalificirati kao zloporaba, s obzirom na to da takve tužbe mogu isključiti pojavljivanje ili zadržavanje na tržištu proizvoda sukladnih dotičnom standardu koje proizvedu konkurenti.

74 Međutim, sukladno njihovu opisu u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, tužbe zbog povrede koje je podnio nositelj SEP-a kojima se zahtijeva predaja računovodstvenih podataka u vezi s provedenim postupcima korištenja tim SEP-om odnosno dosuđivanje naknade štete na temelju tih postupaka nemaju izravne posljedice na pojavljivanje ili zadržavanje na tržištu proizvoda sukladnih dotičnom standardu koje proizvedu konkurenti.

75 Posljedično, u okolnostima poput onih u glavnom postupku takve se tužbe ne mogu smatrati zloporabom na temelju članka 102. UFEU-a.

76 S obzirom na prethodna razmatranja, na peto pitanje u dijelu u kojem se odnosi na sudske postupke pokrenute radi predaje računovodstvenih podataka ili dosuđivanja naknade štete treba odgovoriti da članak 102. UFEU-a valja tumačiti na način da se, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, poduzetniku u vladajućem položaju i nositelju SEP-a koji se normizacijskom tijelu obvezao dati licenciju po uvjetima FRAND ne zabranjuje podnošenje tužbe zbog povrede protiv navodnog počinitelja povrede njegova SEP-a kojom se zahtijeva predaja računovodstvenih podataka u vezi s provedenim postupcima korištenja tim SEP-om ili dosuđivanje naknade štete na temelju tih postupaka.

Troškovi

77 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (peto vijeće) odlučuje:

1. **Članak 102. UFEU-a treba tumačiti na način da nositelj nužnog patenta s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo koji se neopozivo obvezao tom tijelu dati licenciju trećima po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim, tzv. uvjetima FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory“) ne zlorabi svoj vladajući položaj u smislu tog članka podnošenjem tužbe zbog povrede kojom se zahtijeva prestanak povrede njegova patenta ili povlačenje proizvoda za čiju je proizvodnju taj patent korišten, ako:**

   — **je prije podnošenja te tužbe, s jedne strane, opomenuo navodnog počinitelja povrede u odnosu na povredu koja mu se stavlja na teret navodeći spomenuti patent i precizirajući način na koji je on povrijeđen i, s druge strane, nakon što je navodni počinitelj povrede izrazio želju sklopiti ugovor o licenciji po uvjetima FRAND, dostavio tom počinitelju povrede konkretnu i pisanu ponudu za sklapanje ugovora o licenciji po tim uvjetima, navodeći osobito naknadu i način njezina izračuna, i**

   — **spomenuti počinitelj povrede koji se nastavi koristiti dotičnim patentom ne odgovori brižno na tu ponudu, sukladno poslovnim običajima priznatima u tom području i zahtjevima dobre vjere, što treba odrediti na temelju objektivnih elemenata i što osobito podrazumijeva da ne postoje taktike odgađanja.**

2. **Članak 102. UFEU-a treba tumačiti na način da se, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, poduzetniku u vladajućem položaju i nositelju nužnog patenta s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo koji se obvezao tom tijelu dati licenciju po uvjetima FRAND ne zabranjuje podnošenje tužbe zbog povrede protiv navodnog počinitelja povrede njegova patenta kojom se zahtijeva predaja računovodstvenih podataka u vezi s provedenim postupcima korištenja tim patentom ili dosuđivanje naknade štete na temelju tih postupaka.**

Potpisi