TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2015 m. liepos 16 d.*

„Konkurencija — SESV 102 straipsnis — Įmonė, su standartu susieto patento savininkė, standartizacijos organizacijai įsipareigojusi suteikti licencijas tretiesiems asmenims sąžiningomis, teisingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, t. y. vadinamosiomis FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory) sąlygomis — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Ieškinys dėl patento pažeidimo — Reikalavimas nutraukti veiksmus — Reikalavimas atšaukti produktus — Reikalavimas pateikti buhalterinės apskaitos duomenis — Reikalavimas atlyginti žalą — Su standartu susieto patento savininko pareigos“

Byloje C-170/13

dėl *Landgericht Düsseldorf* (Vokietija) 2013 m. kovo 21 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2013 m. balandžio 5 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Huawei Technologies Co. Ltd

prieš

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas T. von Danwitz, teisėjai C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász ir D. Šváby (pranešėjas),

generalinis advokatas M. Wathelet,

posėdžio sekretorius K. Malacek, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2014 m. rugsėjo 11 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Huawei Technologies Co. Ltd*, atstovaujamos advokatų C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, D. Geradin ir M. Dolmans,

— *ZTE Corp*. ir *ZTE Deutschland GmbH*, atstovaujamos advokato M. Fähndrich,

— Nyderlandų vyriausybės, atstovaujamos M. Bulterman, C. Schillemans ir B. Koopman,

* Proceso kalba: vokiečių.

— Portugalijos vyriausybės, atstovaujamos L. Inez Fernandes ir S. Oliveira Pais,

— Suomijos vyriausybės, atstovaujamos J. Heliskoski,

— Europos Komisijos, atstovaujamos F.W. Bulst, A. Dawes ir F. Ronkes Agerbeek,

susipažinęs su 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 102 straipsnio išaiškinimo.

2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant *Huawei Technologies Co. Ltd* (toliau – *Huawei Technologies*) ir *ZTE Corp*. bei *ZTE Deutschland GmbH* (toliau – ZTE) ginčą dėl su standartizacijos organizacijos nustatytu standartu susieto patento pažeidimo.

Teisinis pagrindas

Tarptautinė teisė

3 Pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms taikytinos redakcijos Europos patentų išdavimo konvencija, pasirašyta 1973 m. spalio 5 d. Miunchene ir įsigaliojusia 1977 m. spalio 7 d. (toliau – CBE), kaip nustatyta jos 1 straipsnyje, sukuriama „bendra Susitariančiųjų Valstybių išradimų patentų išdavimo teisės sistema“.

4 Be bendrų Europos patento išdavimo taisyklių, jam ir toliau taikomi kiekvienos susitariančiosios valstybės, kuriai jis išduotas, nacionalinės teisės aktai. Šiuo klausimu CBE 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„Kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje jai išduotas Europos patentas galioja pagal tuos pačius reikalavimus kaip ir tos valstybės išduotas nacionalinis patentas ir jam taikomi tie patys reikalavimai <…>“

5 Dėl Europos patento savininkui suteikiamų teisių šios konvencijos 64 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyta:

„(1) <...> Europos patentas nuo jo išdavimo paskelbimo dienos kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje, kuriai jis yra išduotas, savininkui suteikia tokias pat teises, kokias suteikia toje valstybėje išduotas nacionalinis patentas.

<…>

(3) Europos patento pažeidimai nagrinėjami pagal nacionalinius įstatymus.“

Sąjungos teisė

6 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32) 10, 12 ir 32 konstatuojamosiose dalyse nustatyta:

„(10) Šios direktyvos tikslas – suderinti teisės sistemas, kad vidaus rinkoje būtų užtikrintas aukštas, vienodas ir vieningas apsaugos lygis.

<…>

(12) Ši direktyva nedaro poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, o ypač – Sutarties 81 ir 82 straipsniams. Šioje direktyvoje numatytos priemonės neturėtų būti taikomos su Sutartimi nesuderinamu būdu be reikalo varžyti konkurenciją.

<…>

(32) Šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir principų, kurie visų pirma yra pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje [toliau – Chartija]. Visų pirma ši direktyva siekia užtikrinti visišką pagarbą intelektinei nuosavybei pagal [Chartijos] 17 straipsnio 2 dalį.“

7 Minėtos direktyvos 9 straipsnio „Laikinosios ir prevencinės priemonės“ 1 dalyje nustatyta:

„Valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjo prašymu teismo institucijos galėtų:

a) įtariamam pažeidėjui nustatyti laikinąjį draudimą, skirtą užkirsti kelią bet kokiam gresiančiam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui <…>

<…>“

8 Tos pačios direktyvos 10 straipsnio „Atkuriamosios priemonės“ 1 dalyje numatyta:

„Nepažeisdamos bet kokios žalos atlyginimo teisių turėtojui už pažeidimą galimybės ir be jokios kompensacijos, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos teismo institucijos galėtų pareiškėjo prašymu reikalauti taikyti atitinkamas priemones prekėms, kurios teismo nustatytos pažeidžiančiomis intelektinės nuosavybės teises, ir atitinkamais atvejais medžiagoms bei priemonėms, kurios daugiausia yra naudojamos tokių prekių sukūrimui ar gamybai. Į tokias priemones įeina:

a) atšaukimas iš prekybos kanalų;

b) galutinis pašalinimas iš prekybos kanalų, arba

c) sunaikinimas.“

Vokietijos teisė

9 Civilinio kodekso (*Bürgerliches Gesetzbuch*, toliau – BGB) 242 straipsnyje „Sąžiningas vykdymas“ nustatyta, kad „skolininkas turi sąžiningai vykdyti sutartinę prievolę laikydamasis versle nusistovėjusių papročių“.

10 Patentų įstatymo (*Patentgesetz*, *BGBl*., 1981 I, p. 1), pastarąjį kartą iš dalies pakeisto 2011 m. lapkričio 24 d. įstatymo (*BGBl*. 2011 I, p. 2302) 13 straipsniu, 139 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Šalis, kurios teisės pažeistos, pakartotinio pažeidimo grėsmės atveju gali pareikšti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo bet kuriam asmeniui, kuris naudodamas patento saugomą išradimą pažeidžia 9–13 straipsnius. Tokia teisė egzistuoja ir tuo atveju, kai pažeidimo grėsmė kyla pirmą kartą.“

11 Pagal 2013 m. birželio 26 d. Kovos su konkurencijos ribojimais įstatymo (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, *BGBl*. 2013 I, p. 1750) 19 ir 20 straipsnius draudžiamas vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje.

ETSI normos

12 *European Telecommunication Standards Institute* (Europos telekomunikacijų standartizacijos institutas, toliau – ETSI) yra organizacija, kurios tikslas – remiantis ETSI darbo tvarkos („ETSI Rules of Procedure“) 6 priedo „ETSI politika intelektinės nuosavybės teisių srityje“ („ETSI Intellectual Property Rights Policy“) 3.1 punktu parengti standartus, atitinkančius Europos telekomunikacijų sektoriaus techninius tikslus, ir sumažinti ETSI, jos nariams ir trečiosioms šalims, taikantiems ETSI standartus, kylančią grėsmę prarasti standartams rengti, priimti ir taikyti skirtas investicijas dėl intelektinės nuosavybės, susijusios su tų standartų taikymu, neprieinamumo. Todėl šiuo priedu siekiama standartizacijos, susijusios su viešu naudojimu telekomunikacijų srityje, poreikių ir teisių, kurias turi intelektinės nuosavybės teisių turėtojai, pusiausvyros.

13 Pagal minėto priedo 3.2 punktą intelektinės nuosavybės teisių turėtojams turi būti tinkamai ir teisingai atlyginta už jų intelektinės nuosavybės naudojimą.

14 Remiantis minėto priedo 4.1 punktu, kiekvienas ETSI narys, ypač vykstant standarto, kurį plėtojant jis dalyvauja, rengimo procesui, imasi būtinų priemonių, kad kuo greičiau praneštų ETSI apie savo su šiuo standartu susietas intelektinės nuosavybės teises.

15 ETSI darbo tvarkos 6 priedo 6.1 punkte nustatyta, kad tada, kai ETSI pranešta apie su standartu susietą intelektinės nuosavybės teisę, generalinis direktorius nedelsdamas siūlo tos teisės turėtojui per trijų mėnesių laikotarpį prisiimti neatšaukiamą įsipareigojimą būti pasirengusiam suteikti licencijas sąžiningomis, teisingomis ir nediskriminacinėmis, t. y. FRAND („fair, reasonable, and non-discriminatory“), sąlygomis dėl tos intelektinės nuosavybės teisės.

16 Pagal minėto priedo 6.3 punktą tol, kol toks įsipareigojimas neprisiimtas, ETSI vertina, ar su atitinkamomis standarto dalimis susiję darbai turi būti sustabdyti.

17 To paties priedo 8.1 punkte nustatyta, kad jeigu intelektinės nuosavybės teisių turėtojas atsisako prisiimti tokį įsipareigojimą, ETSI aiškinasi, ar yra alternatyvi technologija; jeigu jos nėra, su nagrinėjamu standartu susiję darbai sustabdomi.

18 Pagal ETSI darbo tarkos 6 priedo 14 punktą vieno iš ETSI narių padarytas šio priedo nuostatų pažeidimas yra jo įsipareigojimų ETSI pažeidimas.

19 Pagal minėto priedo 15.6 punktą intelektinės nuosavybės teisė laikoma susieta su standartu visų pirma tada, kai dėl techninių priežasčių neįmanoma pagaminti standartą atitinkančių gaminių nepažeidžiant šios teisės (toliau – „susietas patentas“).

20 Vis dėlto ETSI nekontroliuoja nei intelektinės nuosavybės teisės, apie naudojimąsi kuria praneša vienas iš narių, teisėtumo, nei jos sąsajos su standartu. Be to, tame priede nepateikta sąvokos „licencija FRAND sąlygomis“ apibrėžtis.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

21 *Huawei Technologies*, pasaulinio masto telekomunikacijų bendrovė, be kita ko, yra Europos patento EP 2 090 050 B 1, pavadinto „Sinchronizacijos signalo perdavimo sistemoje sukūrimo procesas ir įranga“ ir išduoto Vokietijos Federacinėje Respublikoje, kuri yra CBE susitariančioji valstybė (toliau – patentas EP 2 090 050 B 1), savininkė.

22 2009 m. kovo 4 d. *Huawei Technologies* pranešė ETSI apie šį patentą kaip susietą su *Long Term Evolution* standartu. Kartu ji įsipareigojo suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis.

23 Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašyme priimti prejudicinį sprendimą konstatavo, kad minėtas patentas yra susietas su šiuo standartu, o tai reiškia, kad kiekvienas *Long Term Evolution* standartą naudojantis asmuo privalomai įgyvendina patento techninę teoriją.

24 Nuo 2010 m. lapkričio mėn. iki 2011 m. kovo mėn. pabaigos *Huawei Technologies* ir telekomunikacijų sektoriuje veikianti pasaulinio masto įmonių grupei priklausanti bendrovė *ZTE Corp.*, Vokietijoje parduodanti produktus su programine įranga, susieta su minėtu standartu, aptarė, be kita ko, patento EP 2 090 050 B 1 pažeidimą ir galimybę sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis dėl šių produktų.

25 *Huawei Technologies* nurodė, jos manymu, tinkamą licencinio mokesčio sumą. ZTE savo ruožtu siekė kryžminio licencijavimo. Tačiau konkrečių licencinės sutarties pasiūlymų nepateikta.

26 Be to, ZTE parduoda produktus, kuriems taikomas *Long Term Evolution* standartas, taigi ji naudoja patentą EP 2 090 050 B 1, tačiau nesumokėjo mokesčio *Huawei Technologies* ir nepateikė jai išsamios ataskaitos apie atliktus naudojimo veiksmus.

27 Remdamasi CBE 64 straipsniu ir Patentų įstatymo, pastarąjį kartą iš dalies pakeisto 2011 m. lapkričio 24 d. įstatymo 13 straipsniu, 139 ir paskesniais straipsniais, *Huawei Technologies* prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme 2011 m. balandžio 28 d. pareiškė ieškinį ZTE dėl patento pažeidimo ir pareikalavo nutraukti pažeidimo veiksmus, pateikti buhalterinės apskaitos duomenis, atšaukti produktus ir atlyginti žalą.

28 Šis teismas teigia, kad pagrindinės bylos baigtis priklauso nuo to, ar *Huawei Technologies* pareikštas ieškinys yra jos piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Jis pažymi, kad būtų galima remtis licencijos suteikimo privalomuoju pobūdžiu ir atmesti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, remiantis būtent SESV 102 straipsniu, jeigu būtų galima laikyti, kad pareikšdama ieškinį *Huawei Technologies* piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi; anot šio teismo, neginčijama tai, kad ši įmonė užima dominuojančią padėtį.

29 Tačiau tas pats teismas konstatuoja, kad nustatyti momentą, kada susieto patento savininkas pažeidžia SESV 102 straipsnį pateikdamas ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, galima vadovaujantis įvairiais požiūriais.

30 Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad *Bundesgerichtshof* (Vokietijos Aukščiausiasis Federalinis Teismas), remdamasis SESV 102 straipsniu, 2013 m. birželio 26 d. Įstatymo dėl kovos su konkurencijos ribojimais 20 straipsnio 1 dalimi ir BGB 242 straipsniu, 2009 m. gegužės 6 d. Sprendime *Orange Book* (KZR 39/06) nusprendė, jog patento savininkas, pareiškęs ieškinį, kuriuo reikalaujama nutraukti patento pažeidimą, nors atsakovas turi teisę gauti to patento licenciją, piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, tik jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos.

31 Pirma, atsakovas turi būti pateikęs ieškovui besąlygišką pasiūlymą sudaryti licencinę sutartį, kuriame neturi būti sąlygos, pagal kurią licencijos taikymas ribojamas tik patento pažeidimo atvejais; šis pasiūlymas atsakovui yra privalomas ir ieškovas negali jo atmesti, nes atmetimas lemtų neteisėtą kliudymą atsakovui arba nediskriminavimo principo pažeidimą.

32 Antra, jei atsakovas jau naudoja patento techninę teoriją dar prieš ieškovui priimant jo pasiūlymą, jis privalo laikytis įsipareigojimų, pagal ketinamą sudaryti licencinę sutartį susijusių su objekto, kuriam teikiama licencija, naudojimu, t. y. apskaičiuoti savo naudojimosi veiksmų apimtį ir įvykdyti iš to kylančias mokėjimo prievoles.

33 Atsižvelgdamas į tai, kad ZTE sutarties pasiūlymai nebuvo „besąlyginiai“, nes jie susiję tik su produktais, dėl kurių pažeidžiamas patentas, ir į tai, kad ZTE nesumokėjo *Huawei Technologies* licencinio mokesčio, kurį pati apskaičiavo, taip pat nepateikė išsamios ataskaitos apie atliktus naudojimo veiksmus, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad reikėtų atmesti ZTE galimybę pagrįstai remtis licencijos privalomuoju pobūdžiu ir dėl to tenkinti *Huawei Technologies* ieškinį dėl veiksmų nutraukimo.

34 Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatuoja, kad 2012 m. gruodžio 21 d. pranešimuose spaudai Nr. IP/12/1448 ir MEMO/12/1021 dėl *Samsung* išsiųsto pranešimo apie kaltinimus, kad ši bendrovė pažeidė patentą mobiliųjų telefonų rinkoje, Europos Komisija preliminariai teigė, kad reikalavimas nutraukti veiksmus yra neteisėtas pagal SESV 102 straipsnį, nes procedūra vyksta dėl su standartu susieto patento, dėl kurio patento savininkas standartizacijos organizacijai pranešė, kad yra pasirengęs suteikti licencijas FRAND sąlygomis, o pats patento pažeidėjas – pasirengęs derėtis dėl tokios licencijos. Taigi aplinkybė, kad šalims nepavyksta sutarti dėl tam tikrų sutarties sąlygų turinio ar, be kita ko, mokėtino licencinio mokesčio dydžio, yra nereikšminga.

35 Taigi, jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taikytų tik šiuos kriterijus, jis turėtų atmesti *Huawei Technologies* ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, nes ši piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį, nes neginčijama, kad šalys pagrindinėje byloje buvo pasirengusios derėtis.

36 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas laikosi nuomonės, jog pagrindinėje byloje aplinkybių, kad pažeidėja buvo pasirengusi derėtis, o patento EP 2 090 050 B 1 savininkė – suteikti licencijas tretiesiems asmenims, nepakanka norint konstatuoti piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi.

37 Anot šio teismo, vertinant, ar su standartu susieto patento savininko elgesys yra piktnaudžiaujamojo pobūdžio, reikia užtikrinti tinkamą ir sąžiningą šalių, kurioms suteikti vienodi derybiniai įgaliojimai, teisėtų interesų pusiausvyrą.

38 Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad su standartu susieto patento savininko ar patento pažeidėjo pozicija negali jiems leisti nustatyti pernelyg didelio („hold-up“ situacija) ar pernelyg mažo (atvirkščio „hold-up“ situacija) licencinio mokesčio. Dėl šios priežasties ir dėl vienodo požiūrio į su tuo pačiu produktu susijusias licencijas turinčius asmenis ir pažeidėjus su standartu susieto patento savininkas turi turėti teisę pareikšti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo. Naudojimasis teisės aktuose numatyta teise savaime negali būti piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi; norint konstatuoti piktnaudžiavimą, reikalingi kiti elementai. Be to, pažeidėjo „pasirengimas derėtis“ nėra pakankamas kriterijus norint nustatyti tokį piktnaudžiavimą, nes šią sąvoką galima aiškinti įvairiai ir suteikiama pernelyg daug laisvės pažeidėjui. Bet kuriuo atveju, jei į šią sąvoką reikėtų atsižvelgti kaip į reikšmingą, tektų nustatyti tam tikras su kokybe ir terminais susijusias sąlygas, skirtas suteikti licenciją prašančio asmens sąžiningumui užtikrinti. Taigi turėtų būti reikalaujama prieš pradedant naudoti atitinkamą patentą pateikti konkretų ir priimtiną prašymą suteikti licenciją, kuriame būtų visi elementai, paprastai įtraukiami į licencinę sutartį. Konkrečiau dėl ūkio subjektų, jau pateikusių į rinką produktus, kuriuose naudojamas su standartu susietas patentas, pateiktų prašymų suteikti licenciją pažymėtina, kad šie ūkio subjektai turi nedelsdami įvykdyti įsipareigojimus pateikti ataskaitą apie šio su standartu susieto patento naudojimo veiksmus ir sumokėti licencinį mokestį. Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teigia, kad pažeidėjas turi visų pirma suteikti

garantiją, o ne iškart mokėti licencinį mokestį atitinkamo su standartu susieto patento savininkui. Taip pat reikia numatyti suteikti licenciją prašančio asmens galimybę leisti šiam savininkui sąžiningai nustatyti licencinio mokesčio dydį.

39 Tokiomis aplinkybėmis *Landgericht Düsseldorf* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar su standartu susieto patento savininkas, kuris pranešė standartizacijos organizacijai, kad yra pasirengęs bet kuriam trečiajam asmeniui suteikti licenciją [FRAND] sąlygomis, piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kai patento pažeidėjui pareiškia ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, nors patento pažeidėjas pranešė, jog yra pasirengęs derėtis dėl tokios licencijos;

arba

ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi prielaidą galima daryti tik tuo atveju, kai patento pažeidėjas pateikė su standartu susieto patento savininkui priimtiną besąlyginį pasiūlymą sudaryti licencinę sutartį, kurio patento savininkas negali atmesti neteisėtai nesukliudęs patento pažeidėjui arba nepažeidęs nediskriminavimo principo, ir patento pažeidėjas prieš gaudamas licenciją įvykdo jam tenkančius sutartinius įsipareigojimus, susijusius su jau atliktais naudojimo veiksmais?

2. Jei piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi prielaida daroma jau tuomet, kai patento pažeidėjas praneša esąs pasirengęs deryboms:

Ar SESV 102 straipsnyje nustatyti specialūs kokybiniai ir (arba) laiko reikalavimai, susiję su pasirengimu deryboms? Ar prielaidą, kad toks pasirengimas egzistuoja, galima daryti jau tada, kai patento pažeidėjas tik apskritai (žodžiu) praneša esąs pasirengęs derėtis, ar patento pažeidėjas jau turi būti pradėjęs derybas, pavyzdžiui, nurodydamas konkrečias sąlygas, kuriomis jis yra pasirengęs sudaryti licencinę sutartį?

3. Jei besąlyginio ir priimtino pasiūlymo sudaryti licencinę sutartį pateikimas yra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sąlyga:

Ar SESV 102 straipsnyje nustatomi specialūs kokybiniai ir (arba) laiko reikalavimai, susiję su šiuo pasiūlymu? Ar pasiūlyme turi būti nurodytos visos nuostatos, kurios paprastai įtraukiamos į licencines sutartis aptariamoje techninėje srityje? Ar pasiūlymas gali būti pateiktas tik su sąlyga, kad su standartu susietas patentas faktiškai naudojamas ir (arba) įrodoma, kad jis yra teisėtas?

4. Jei tai, kad patento pažeidėjas įvykdo savo pareigas, kylančias iš išduotinos licencijos, yra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sąlyga:

Ar SESV 102 straipsnyje nustatomi specialūs reikalavimai, susiję su įvykdymu? Ar patento pažeidėjas privalo konkrečiai atsiskaityti apie ankstesnį naudojimą ir (arba) sumokėti licencinį mokestį? Ar pareiga sumokėti licencinį mokestį prireikus gali būti vykdoma suteikiant garantiją?

5. Ar sąlygos, kuriomis daroma prielaida, kad su standartu susieto patento savininkas piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi rinkoje, taikomos ir tuo atveju, kai kitos su patento pažeidimu susijusios pretenzijos (teisė į atskaitomybę, teisė atšaukti produktus, teisė į žalos atlyginimą) pareiškiamos ieškiniu?“

Dėl prejudicinių klausimų

40 Visų pirma pažymėtina, kad šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant dviejų telekomunikacijų sektoriuje veikiančių ūkio subjektų, kuriems priklauso daug patentų, susietų su ETSI nustatytu *Long Term Evolution* standartu, su kuriuo susieta daugiau kaip 4700 patentų ir dėl kurių šie ūkio subjektai įsipareigojo suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, ginčą dėl patento pažeidimo.

41 Nagrinėjant šį ginčą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kilo klausimų, ar ieškinys dėl patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama nutraukti veiksmus, pateikti buhalterinės apskaitos duomenis, atšaukti atitinkamus produktus ir atlyginti žalą, pareikštas su standartu susieto patento savininkės, šiuo atveju *Huawei Technologies*, šio su standartu susieto patento pažeidėjai ZTE, kuri prašė sudaryti licencinę sutartį, laikytinas piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį, ir dėl to atmestinas.

42 Siekiant atsakyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui ir įvertinti, ar toks ieškinys dėl patento pažeidimo, kurį pareiškė su standartu susieto patento savininkas pažeidėjui, su kuriuo nepavyko sudaryti licencinės sutarties, yra teisėtas, reikia palyginti laisvos konkurencijos išsaugojimą, kurio siekiant pagal pirminę teisę, visų pirma pagal SESV 102 straipsnį, draudžiamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, ir būtinybę užtikrinti šio savininko intelektinės nuosavybės teises ir jo teisę į veiksmingą teisminę gynybą, atitinkamai įtvirtintas Chartijos 17 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnyje.

43 Kaip savo prašyme nurodo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, pagrindinės bylos šalys neginčijo dominuojančios padėties egzistavimo. Kadangi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pateikti klausimai susiję tik su piktnaudžiavimo buvimu, reikia nagrinėti tik šį kriterijų.

Dėl pirmojo–ketvirtojo klausimų ir dėl penktojo klausimo, kiek jis susijęs su ieškinyje pareikštu reikalavimu atšaukti produktus

44 Pirmuoju–ketvirtuoju klausimais ir penktuoju klausimu, kiek jis susijęs su ieškinyje pareikštu reikalavimu atšaukti produktus, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis dominuojančią padėtį užimančios įmonės, su standartu susieto patento savininkės, standartizacijos organizacijai įsipareigojusios suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, pareikštas ieškinys dėl šio patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą arba atšaukti produktus, kuriuos gaminant naudojamas šis su standartu susietas patentas, laikytinas piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, draudžiamu pagal SESV 102 straipsnį.

45 Visų pirma primintina, kad piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį, sąvoka yra objektyvi ir susijusi su dominuojančią padėtį užimančios įmonės elgesiu rinkoje, kurioje būtent dėl šios įmonės buvimo konkurencija jau yra sumažėjusi; tokiu elgesiu, naudojant kitokias priemones nei lemiančias įprastą ūkio subjektų prekių ar paslaugų konkurenciją, sudaromos kliūtys rinkoje dar esančiai konkurencijai išlaikyti ar šios konkurencijos plėtrai (Sprendimo *Hoffmann-La Roche / Komisija*, 85/76, EU:C:1979:36, 91 punktas; Sprendimo *AKZO / Komisija*, C-62/86, EU:C:1991:286, 69 punktas ir Sprendimo *Tomra Systems ir kt. / Komisija*, C-549/10 P, EU:C:2012:221, 17 punktas).

46 Šiuo klausimu, remiantis nusistovėjusia teismo praktika, naudojimasis su intelektine nuosavybe susijusia išimtine teise, šiuo atveju teise pareikšti ieškinį dėl patento pažeidimo, yra intelektinės nuosavybės teisės turėtojo prerogatyva, taigi naudojimasis tokia teise, net jei tai daro dominuojančią padėtį užimanti įmonė, savaime nėra piktnaudžiavimas tokia padėtimi (šiuo klausimu žr. Sprendimo

Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, 8 punktą; Sprendimo *RTE ir ITP / Komisija*, vadinamo *Magill*, C-241/91 P ir C-242/91 P, EU:C:1995:98, 49 punktą ir Sprendimo *IMS Health*, C-418/01, EU:C:2004:257, 34 punktą).

47 Tačiau taip pat neginčytina, kad naudojimasis su intelektine nuosavybe susijusia išimtine teise, kai tai daro šios teisės turėtojas, išimtinėmis aplinkybėmis gali būti piktnaudžiavimas, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Volvo*, 238/87, EU:C:1988:477, 9 punktą; Sprendimo *RTE ir ITP / Komisija*, vadinamo *Magill*, C-241/91 P ir C-242/91 P, EU:C:1995:98, 50 punktą ir Sprendimo *IMS Health*, C-418/01, EU:C:2004:257, 35 punktą).

48 Vis dėlto, kaip savo išvados 70 punkte nurodė generalinis advokatas, pažymėtina, kad pagrindinė byla skiriasi nuo tų, kuriose priimta šio sprendimo 46 ir 47 punktuose nurodyta teismo praktika.

49 Pirma, kaip pažymi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, šioje byloje nagrinėjamas patentas susietas su standartizacijos organizacijos nustatytu standartu, o tai lemia, kad jį naudoja visi subjektai, ketinantys gaminti produktus, atitinkančius standartą, su kuriuo jis susietas.

50 Dėl šios savybės su standartu susieti patentai skiriasi nuo patentų, kurie nėra susieti su standartu ir kurie suteikia galimybę gaminti konkuruojančius produktus, nukrypstančius nuo atitinkamo patento, bet neprarandančius pagrindinių tokio produkto funkcijų.

51 Antra, pagrindinė byla ypatinga tuo, kad nagrinėjamas patentas pripažintas su standartu susietu patentu tik dėl to, kad jo savininkė atitinkamos standartizacijos organizacijos atžvilgiu prisiėmė neatšaukiamą įsipareigojimą suteikti licencijas FRAND sąlygomis, kaip nurodyta šio sprendimo 15–17 ir 22 punktuose.

52 Nors nagrinėjamo susieto patento savininkė turi teisę pareikšti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo ar pareikalauti atšaukti produktus, tai, kad šis patentas pripažintas su standartu susietu patentu, lemia, kad jo savininkė gali neleisti pasirodyti rinkoje ar joje išlikti konkurentų pagamintiems tokiems produktams, taigi galimybę gaminti tokius produktus pasilikti tik sau.

53 Tokiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad įsipareigojimas suteikti licencijas FRAND sąlygomis sukuria trečiųjų asmenų teisėtų lūkesčių, kad su standartu susieto patento savininkas iš tiesų suteiks jiems licencijas tokiomis sąlygomis, šio patento savininko atsisakymas suteikti licencijas tokiomis sąlygomis iš principo gali būti piktnaudžiavimas, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį.

54 Darytina išvada, kad, atsižvelgiant į sukurtus teisėtus lūkesčius, dėl tokio atsisakymo piktnaudžiaujamojo pobūdžio reikalavimas nutraukti veiksmus ar atšaukti produktus iš principo gali būti draudžiami. Tačiau pagal SESV 102 straipsnį patento savininkas tik privalo suteikti licencijas FRAND sąlygomis. O pagrindinės bylos šalys nesutaria, kokios FRAND sąlygos nustatytos šiuo atveju.

55 Tokiu atveju, siekdama išvengti to, kad reikalavimas nutraukti veiksmus ar atšaukti produktus būtų laikomas piktnaudžiavimu, su standartu susieto patento savininkė turi laikytis sąlygų, skirtų interesų pusiausvyrai užtikrinti.

56 Šiuo klausimu reikia atsižvelgti į konkrečias nagrinėjamos bylos teisines ir faktines aplinkybes (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Post Danmark*, C-209/10, EU:C:2012:172, 26 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

57 Taigi reikia atsižvelgti į būtinybę paisyti intelektinės nuosavybės teisių, įtvirtintą, be kita ko, Direktyvoje 2004/48, kurioje, remiantis Chartijos 17 straipsnio 2 dalimi, numatytos teisių gynimo priemonės, skirtos užtikrinti aukštam intelektinės nuosavybės apsaugos lygiui vidaus rinkoje, ir teisės į

veiksmingą teisminę gynybą, įtvirtintos Chartijos 47 straipsnyje ir sudarytos iš kelių elementų, iš kurių vienas yra teisė kreiptis į teismą (šiuo klausimu žr. Sprendimo *Otis ir kt.*, C-199/11, EU:C:2012:684, 48 punktą).

58 Šis aukšto intelektinės nuosavybės teisių apsaugos lygio reikalavimas reiškia, kad iš principo iš šių teisių turėtojo negalima atimti galimybės kreiptis į teismą ir reikalauti užtikrinti, kad bus veiksmingai paisoma jo išimtinių teisių, taip pat, kad šiomis teisėmis besinaudojantis asmuo, jei šios teisės jam nepriklauso, privalo prieš jomis naudodamasis gauti licenciją.

59 Taigi, nors neatšaukiamas įsipareigojimas suteikti licencijas FRAND sąlygomis, kurį su standartu susieto patento savininkas prisiėmė standartizacijos organizacijos atžvilgiu, negali panaikinti teisių, kurios šiam savininkui užtikrinamos Chartijos 17 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnyje, esmės, toks įsipareigojimas pateisina jam nustatytus konkrečius reikalavimus, kurių jis turi laikytis pareikšdamas ieškinį pažeidėjams dėl veiksmų nutraukimo ar reikalaudamas atšaukti produktus.

60 Todėl su standartu susieto patento savininkas, manantis, kad patentas pažeistas, negali pažeidėjui pareikšti ieškinio dėl veiksmų nutraukimo ar reikalauti atšaukti produktus prieš tai jo neįspėjęs ar su juo nepabendravęs, net jei pažeidėjas jau naudojo minėtą su standartu susietą patentą; priešingu atveju toks savininkas pažeistų SESV 102 straipsnį.

61 Prieš pareikšdamas ieškinį atitinkamo su standartu susieto patento savininkas turi informuoti pažeidėją apie jam inkriminuojamą pažeidimą, nurodyti su standartu susietą patentą ir tai, kaip jis buvo pažeistas.

62 Kaip savo išvados 81 punkte pažymėjo generalinis advokatas, atsižvelgiant į didelį skaičių su pagrindinėje byloje nagrinėjamu standartu susietų patentų, neaišku, ar su standartu susieto patento pažeidėjas tikrai žinojo, kad naudoja galiojančio ir kartu su standartu susieto patento techninę teoriją.

63 Be to, kai pažeidėjas pareiškia norą sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, minėtas savininkas turi jam pateikti konkretų licencinės sutarties pasiūlymą raštu, kuriame būtų numatytos FRAND sąlygos, remiantis įsipareigojimu standartizacijos organizacijai, ir, be kita ko, konkrečiai nurodyti licencinio mokesčio dydį ir jo apskaičiavimo tvarką.

64 Kaip savo išvados 86 punkte pažymėjo generalinis advokatas, tuo atveju, kai su standartu susieto patento savininkas standartizacijos organizacijai įsipareigojo suteikti licencijas FRAND sąlygomis, galima tikėtis, kad jis pateiks tokį pasiūlymą. Be to, jei nesudaryta vieša standartinė licencinė sutartis ir nepaskelbta apie su pažeidėjo konkurentais jau sudarytas licencines sutartis, su standartu susieto patento savininko padėtis yra geresnė nei pažeidėjo, nes jis gali įvertinti, ar pasiūlymas tenkina nediskriminavimo sąlygą.

65 Pažeidėjas savo ruožtu turi priimti šį pasiūlymą paisydamas toje srityje nusistovėjusių verslo papročių ir elgtis sąžiningai, o tai vertinama atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes ir visų pirma reiškia, kad negali būti jokios vilkinimo taktikos.

66 Jei pažeidėjas nepriėmė jam pateikto pasiūlymo, jis gali remtis reikalavimo nutraukti veiksmus ar atšaukti produktus piktnaudžiaujamuoju pobūdžiu tik tada, jei per trumpą laiką raštu pateikia su standartu susieto patento savininkui konkretų savo pasiūlymą, tenkinantį FRAND sąlygas.

67 Be to, tuo atveju, kai pažeidėjas naudoja su standartu susieto patento techninę teoriją prieš sudarant licencinę sutartį, nuo to momento, kai atmetamas jo pasiūlymas, jis privalo pateikti tinkamą garantiją laikydamasis toje srityje nusistovėjusių verslo papročių, pavyzdžiui pateikti banko garantiją arba sumokėti reikiamą sumą kaip užstatą. Apskaičiuojant šią garantiją reikia atsižvelgti į jau atliktus su standartu susieto patento naudojimo veiksmus, apie kuriuos pažeidėjas turi gebėti pateikti ataskaitą.

68 Jei po to, kai pažeidėjas pateikia savo pasiūlymą, nepavyksta susitarti dėl detalių FRAND sąlygų, šalys bendru sutarimu gali prašyti, kad licencinio mokesčio dydį nustatytų nepriklausomas trečiasis asmuo per trumpą laiką.

69 Galiausiai atsižvelgiant, pirma, į tai, kad standartizacijos organizacija, nustačiusi pagrindinėje byloje nagrinėjamą standartą, per standartizacijos procedūrą netikrina patentų galiojimo ir to, ar jie susieti su jiems taikomu standartu, ir, antra, į Chartijos 47 straipsnyje garantuojamą teisę į veiksmingą teisminę gynybą, patento pažeidėjo negalima kaltinti, kad jis, vykstant deryboms dėl licencinės sutarties sudarymo, užginčijo šių patentų galiojimą ir (arba) jų sąsają su jiems taikomu standartu, ir (arba) jų faktinį naudojimą ar pasiliko galimybę tai padaryti ateityje.

70 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar nagrinėjamu atveju tenkinami minėti kriterijai, kiek jie, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, yra reikšmingi ginčui pagrindinėje byloje išspręsti.

71 Remiantis visais išdėstytais svarstymais, į pirmąjį–ketvirtąjį klausimus ir į penktąjį klausimą, kiek jis susijęs su ieškinyje pareikštu reikalavimu atšaukti produktus, reikia atsakyti, jog SESV 102 straipsnis aiškintinas taip, kad su standartu susieto patento savininkas, standartizacijos organizacijai įsipareigojęs suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, pareikšdamas ieškinį dėl patento pažeidimo ir jame reikalaudamas nutraukti patento pažeidimo veiksmus arba atšaukti produktus, kurių gamybai šis patentas naudotas, nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, jei:

— prieš pareikšdamas tokį ieškinį, pirma, informavo pažeidėją apie jam inkriminuojamą pažeidimą ir nurodė minėtą patentą bei tai, kaip jis buvo pažeistas, ir, antra, po to, kai pažeidėjas pareiškė norą sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, pateikė jam konkretų licencinės sutarties pasiūlymą raštu, kuriame numatytos šios sąlygos ir, be kita ko, konkrečiai nurodytas licencinio mokesčio dydis ir jo apskaičiavimo tvarka, ir

— pažeidėjas toliau naudoja atitinkamą patentą, bet nepriima šio pasiūlymo, kaip reikalaujama pagal toje srityje nusistovėjusius verslo papročius, ir nesielgia sąžiningai, o tai vertinama atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes ir visų pirma reiškia, kad negali būti jokios vilkinimo taktikos.

Dėl penktojo klausimo, kiek jis susijęs su ieškinyje nurodytais reikalavimais pateikti buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti žalą

72 Penktuoju klausimu, kiek jis susijęs su ieškinyje nurodytais reikalavimais pateikti buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti žalą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar SESV 102 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį dominuojančią padėtį užimančiai įmonei, su standartu susieto patento savininkei, standartizacijos organizacijai įsipareigojusiai suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, draudžiama patento pažeidėjui pareikšti ieškinį dėl šio patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama pateikti buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti dėl jo veiksmų atsiradusią žalą.

73 Kaip nurodyta šio sprendimo 59 punkte, su standartu susieto patento savininko naudojimasis savo intelektinės nuosavybės teisėmis ieškiniu reikalaujant nutraukti veiksmus ar atšaukti produktus tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, gali būti laikomas piktnaudžiavimu, nes dėl tokių veiksmų rinkoje negali pasirodyti ar joje išlikti konkurentų gaminami standartą atitinkantys produktai.

74 Tačiau, kaip nurodo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, su standartu susieto patento savininko pareikštas ieškinys dėl patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama pateikti su jau atliktais šio patento naudojimo veiksmais susijusius buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti dėl tokių veiksmų atsiradusią žalą, neturi tiesioginės įtakos konkurentų gaminamų standartą atitinkančių produktų pasirodymui rinkoje ar išlikimui joje.

75 Todėl tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, šie reikalavimai nelaikytini piktnaudžiavimu, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį.

76 Atsižvelgiant į išdėstytus svarstymus, į penktąjį klausimą, kiek jis susijęs su ieškinyje nurodytais reikalavimais pateikti buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti žalą, reikia atsakyti, kad SESV 102 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal jį dominuojančią padėtį užimančiai įmonei, su standartu susieto patento savininkei, standartizacijos organizacijai įsipareigojusiai suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, nedraudžiama patento pažeidėjui pareikšti ieškinio dėl šio patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama pateikti su jau atliktais šio patento naudojimo veiksmais susijusius buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti dėl tokių veiksmų atsiradusią žalą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

77 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

1. **SESV 102 straipsnį reikia aiškinti taip, kad su standartu susieto patento savininkas, standartizacijos organizacijai įsipareigojęs suteikti licencijas tretiesiems asmenims sąžiningomis, teisingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, t. y. vadinamosiomis FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory“) sąlygomis, pareikšdamas ieškinį dėl patento pažeidimo ir jame reikalaudamas nutraukti patento pažeidimo veiksmus arba atšaukti produktus, kurių gamybai šis patentas naudotas, nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, jei:**

   — **prieš pareikšdamas tokį ieškinį, pirma, informavo pažeidėją apie jam inkriminuojamą pažeidimą ir nurodė minėtą patentą bei tai, kaip jis buvo pažeistas, ir, antra, po to, kai pažeidėjas pareiškė norą sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, pateikė jam konkretų licencinės sutarties pasiūlymą raštu, kuriame numatytos šios sąlygos ir, be kita ko, konkrečiai nurodytas licencinio mokesčio dydis ir jo apskaičiavimo tvarka,**

   — **pažeidėjas toliau naudoja atitinkamą patentą, bet nepriima šio pasiūlymo, kaip reikalaujama pagal toje srityje nusistovėjusius verslo papročius, ir nesielgia sąžiningai, o tai vertinama atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes ir visų pirma reiškia, kad negali būti jokios vilkinimo taktikos.**

2. **SESV 102 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį dominuojančią padėtį užimančiai įmonei, su standartu susieto patento savininkei, standartizacijos organizacijai įsipareigojusiai suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, nedraudžiama patento pažeidėjui pareikšti ieškinio dėl šio patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama pateikti su jau atliktais šio patento naudojimo veiksmais susijusius buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti dėl tokių veiksmų atsiradusią žalą.**

Parašai.