Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 16 lipca 2015 r.*

Konkurencja — Artykuł 102 TFUE — Przedsiębiorstwo posiadające patent konieczny dla spełnienia normy, które zobowiązało się wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania licencji osobom trzecim na warunkach uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych, zwanych FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory") — Nadużycie pozycji dominującej — Powództwa o stwierdzenie naruszenia — Powództwo o zaniechanie naruszeń — Powództwo o wycofanie ze sprzedaży — Powództwo o złożenie rachunków — Powództwo o odszkodowanie — Zobowiązania właściciela patentu koniecznego dla spełnienia normy

W sprawie C-170/13

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) postanowieniem z dnia 21 marca 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 kwietnia 2013 r., w postępowaniu:

Huawei Technologies Co. Ltd

przeciwko

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász i D. Šváby (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: K. Malacek, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 września 2014 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Huawei Technologies Co. Ltd przez Ch. Harmsena, S. Barthelmessa, J. Wittinga, Rechtsanwälte, adwokata D. Geradina oraz M. Dolmansa, advocaat,

— w imieniu ZTE Corp. oraz ZTE Deutschland GmbH przez M. Fähndricha, Rechtsanwalt,

* Język postępowania: niemiecki.

— w imieniu rządu niderlandzkiego przez M. Bulterman, C. Schillemans oraz B. Koopman, działające w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz S. Oliveirę Pais, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu fińskiego przez J. Heliskoskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta, A. Dawesa oraz F. Ronkesa Agerbeeka, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 102 TFUE.

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Huawei Technologies Co. Ltd (zwanym dalej „Huawei Technologies”) a ZTE Corp. i ZTE Deutschland GmbH (zwanymi dalej „ZTE”) w przedmiocie zarzucanego naruszenia patentu koniecznego dla spełnienia normy określonej przez organizację normalizacyjną (zwanego dalej „SEP-em”).

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

3 Konwencja o udzieleniu patentów europejskich, podpisana w Monachium w dniu 5 października 1973 r., która weszła w życie w dniu 7 października 1977 r., w brzmieniu obowiązującym w czasie zaistnienia okoliczności faktycznych rozpatrywanych w postępowaniu głównym (zwana dalej „KPE”), ustanawia w art. 1 „wspólny dla umawiających się państw system prawa o udzielaniu patentów”.

4 Kwestie związane z patentem europejskim, z wyjątkiem wspólnych zasad udzielania go, zostały uregulowane w przepisach prawa krajowego każdego z umawiających się państw, dla których został on udzielony. Artykuł 2 ust. 2 KPE stanowi w tym zakresie:

„Patent europejski posiada w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom co patent krajowy udzielony przez to państwo […]”.

5 Jeśli chodzi o prawa przyznane właścicielowi patentu europejskiego, art. 64 ust. 1 i 3 tej konwencji przewiduje:

„(1) […] patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu przyznaje jego właścicielowi w każdym umawiającym się państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie.

[…]

(3) Każde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje się zgodnie z ustawodawstwem krajowym”.

Prawo Unii

6 Motywy 10, 12 i 32 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45) mają następujące brzmienie:

„(10) Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie systemów prawnych w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym.

[…]

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na stosowanie reguł konkurencji, w szczególności art. 81 i 82 traktatu. Środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie nie można stosować do niewłaściwego ograniczania konkurencji w sposób sprzeczny z traktatem.

[…]

(32) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej [(zwanej dalej »kartą«)]. W szczególności niniejsza dyrektywa zmierza do zapewnienia pełnego poszanowania praw określonych w art. 17 ust. 2 […] karty”.

7 Artykuł 9 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Środki tymczasowe i zabezpieczające”, stanowi w ust. 1:

„Państwa członkowskie zapewniają, że organy sądowe mogą, na żądanie wnioskodawcy:

a) wystawić przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej […];

[…]”.

8 Artykuł 10 tej dyrektywy, zatytułowany „Środki naprawcze”, stanowi w ust. 1:

„Państwa członkowskie zapewniają, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań należnych właścicielowi praw z tytułu naruszenia i bez żadnego rodzaju rekompensaty, że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Środki takie obejmują:

a) wycofanie z handlu;

b) definitywne usunięcie z handlu; lub

c) zniszczenie”.

Prawo niemieckie

9 Paragraf 242 Bürgerliches Gesetzbuch (kodeksu cywilnego), zatytułowany „Wykonanie w dobrej wierze”, stanowi, że dłużnik jest zobowiązany do spełnienia świadczenia zgodnie z wymogami zasady dobrej wiary przy uwzględnieniu obyczajów przyjętych w stosunkach gospodarczych.

10 Paragraf 139 ust. 1 Patentgesetz (ustawy o patentach, BGBl. 1981 I, s. 1), zmienionej ostatnio art. 13 ustawy z dnia 24 listopada 2011 r. (BGBl. 2011 I, s. 2302), stanowi:

„Strona poszkodowana może w przypadku groźby ponowienia praktyki wnieść powództwo o zaniechanie naruszeń przeciw każdej osobie, która korzysta z opatentowanego wynalazku z naruszeniem §§ 9–13. Poszkodowana ma również to prawo, w sytuacji gdy naruszenie może zostać popełnione po raz pierwszy".

11 W §§ 19 i 20 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (niemieckiej ustawy o zwalczaniu ograniczeń w konkurencji) z dnia 26 czerwca 2013 r. (BGBl. 2013 I, s. 1750) zakazano nadużywania pozycji dominującej na rynku przez jedno przedsiębiorstwo lub ich szereg.

Zasady ETSI

12 European Telecommunication Standards Institute (zwany dalej „ETSI") jest organem, którego celem, zgodnie z pkt 3.1 załącznika 6 do Rules of Procedure ETSI (przepisów proceduralnych), zatytułowanym „ETSI Intellectual Property Rights Policy" („Polityka ETSI w zakresie własności intelektualnej"), jest ustanowienie norm odpowiadających celom technicznym europejskiego sektora telekomunikacyjnego oraz ograniczenie po stronie ETSI, jego członków i osób trzecich stosujących normy ETSI ryzyka, że inwestycje poniesione na przygotowanie, przyjęcie i zastosowanie norm zostaną utracone z uwagi na brak dostępności własności intelektualnej koniecznej dla zastosowania wspomnianych norm. W tym celu w załączniku tym dążono do osiągnięcia równowagi pomiędzy potrzebą normalizacji na cele użytku publicznego w dziedzinie telekomunikacji a prawami właścicieli praw własności intelektualnej.

13 Zgodnie z pkt 3.2 wspomnianego załącznika wspomniani właściciele powinni otrzymać odpowiednie i sprawiedliwe wynagrodzenie podczas wdrażania norm za korzystanie z ich praw własności intelektualnej.

14 Zgodnie z pkt 4.1 tego załącznika każdy z członków ETSI – w szczególności podczas procesu opracowywania normy, w rozwijaniu której bierze on udział – podejmie niezbędne środki w celu poinformowania ETSI, w możliwie najkrótszym terminie, o swoich prawach własności intelektualnej istotnej dla danej normy.

15 Punkt 6.1 załącznika 6 do przepisów proceduralnych ETSI stanowi, że gdy ETSI otrzymuje informację o istnieniu istotnego dla danej normy prawa własności intelektualnej, dyrektor generalny ETSI wzywa niezwłocznie właściciela tego prawa do podjęcia, w terminie trzech miesięcy, nieodwołalnego zobowiązania do gotowości udzielania licencji na warunkach uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych, zwanych FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory"), dotyczącej tego prawa własności intelektualnej.

16 Zgodnie z pkt 6.3 wspomnianego załącznika, dopóki nie zostanie podjęte takie zobowiązanie, dopóty ETSI dokonuje oceny, czy prace nad odpowiednimi częściami normy powinny zostać zawieszone.

17 Punkt 8.1 tego załącznika stanowi, że jeśli właściciel praw własności intelektualnej odmawia przyjęcia powyższego zobowiązania, ETSI sprawdza, czy istnieje technologia alternatywna, a jeśli nie – wstrzymuje prace nad wspomnianą normą.

18 Zgodnie z pkt 14 załącznika 6 do przepisów proceduralnych ETSI każde naruszenie przepisów tego załącznika przez jednego z członków ETSI stanowi naruszenie jego zobowiązań wobec ETSI.

19 Zgodnie z pkt 15.6 tego załącznika prawo własności intelektualnej uznaje się za „istotne" w szczególności w przypadku, gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wytworzenie produktów spełniających normę bez naruszenia wspomnianego prawa (zwanego dalej „patentem koniecznym").

20 Jednakże ETSI nie sprawdza ani ważności, ani istotnego charakteru prawa własności intelektualnej, o którego potrzebie wykorzystania został on poinformowany przez jednego ze swoich członków. Podobnie w załączniku tym nie definiuje się pojęcia „licencji na warunkach FRAND”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

21 Huawei Technologies, przedsiębiorstwo o światowym zasięgu działające w sektorze telekomunikacji, jest właścicielem w szczególności patentu europejskiego zarejestrowanego pod numerem EP 2 090 050 B 1, zatytułowanego „Proces i infrastruktura dla budowy sygnału synchronizacyjnego w systemie centrali”, udzielonego przez Republikę Federalną Niemiec, będącą umawiającym się państwem KPE (zwanego dalej „patentem EP 2 090 050 B 1”).

22 Huawei Technologies zgłosił ETSI ten patent w dniu 4 marca 2009 r. jako patent konieczny dla spełnienia normy „Long Term Evolution”. Z tego tytułu zobowiązał się on do udzielania osobom trzecim licencji na warunkach FRAND.

23 W tym względzie sąd odsyłający stwierdza w postanowieniu odsyłającym, że wspomniany patent jest konieczny dla spełnienia tej normy, co oznacza, iż każdy, kto stosuje wspomnianą normę, korzysta w sposób nieunikniony z rozwiązania objętego tym patentem.

24 Od listopada 2010 r. do końca marca 2011 r. Huawei Technologies i ZTE Corp., spółka należąca do grupy o światowym zasięgu działającej w sektorze telekomunikacyjnym i sprzedająca w Niemczech produkty z oprogramowaniem związanym ze wspomnianą normą, rozpoczęły rozmowy między innymi w kwestii naruszenia patentu EP 2 090 050 B 1 i w kwestii możliwości udzielenia dotyczącej tych produktów licencji na warunkach FRAND.

25 Huawei Technologies wskazał odpowiednią ze swojego punktu widzenia opłatę licencyjną. Ze swej strony ZTE Corp. pragnęła wzajemnego nieodpłatnego udzielenia licencji. Jednak żadna oferta dotycząca umowy licencyjnej nie została sfinalizowana.

26 ZTE sprzedaje jednak produkty działające na podstawie normy „Long Term Evolution”, wykorzystując tym samym patent EP 2 090 050 B 1 bez uiszczania opłaty licencyjnej na rzecz Huawei Technologies i bez złożenia mu rachunków z dokonanych już działań związanych z wykorzystaniem patentu.

27 W dniu 28 kwietnia 2011 r., na podstawie art. 64 KPE i §§ 139 i nast. niemieckiej ustawy o patentach, zmienionej ostatnio art. 13 ustawy z dnia 24 listopada 2011 r., Huawei Technologies wniósł do sądu odsyłającego powództwo o stwierdzenie naruszenia przeciwko ZTE, domagając się zaniechania naruszeń, złożenia rachunków, wycofania ze sprzedaży oraz zasądzenia odszkodowania.

28 Sąd ten uważa, że rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu głównym zależy od kwestii, czy powództwo wniesione przez Huawei Technologies stanowi nadużycie pozycji dominującej ze strony Huawei Technologies. Sąd ten zauważa zatem, że możliwe jest powołanie się na obowiązkowy charakter udzielenia licencji w celu oddalenia powództwa o zaniechanie naruszeń w szczególności na podstawie art. 102 TFUE, jeśli należy uznać, że poprzez swoje powództwo o zaniechanie naruszeń Huawei Technologies nadużywa zajmowanej przez siebie pozycji dominującej, ponieważ istnienie tej pozycji nie jest zdaniem tego sądu kwestionowane.

29 Sąd ten uważa jednak, że w celu określenia, w którym momencie właściciel SEP-a narusza art. 102 TFUE ze względu na wniesienie powództwa o zaniechanie naruszeń, przyjęte mogą zostać różne metody.

30 W tym względzie sąd odsyłający zauważa, że na podstawie art. 102 TFUE, § 20 ust. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (niemieckiej ustawy o zwalczaniu ograniczeń w konkurencji) z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz § 242 kodeksu cywilnego Bundesgerichtshof (federalny sąd najwyższy, Niemcy) w swym wyroku z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie Orange Book (KZR 39/06) uznał, iż właściciel patentu, który wnosi powództwo o zaniechanie naruszeń w sytuacji, gdy pozwany ma możliwość ubiegania się o uzyskanie licencji w zakresie tego patentu, nadużywa swojej pozycji dominującej tylko pod pewnymi warunkami.

31 Po pierwsze, pozwany powinien zaproponować powodowi w sposób bezwarunkowy zawarcie umowy licencyjnej, która nie musi ograniczać się wyłącznie do przypadków naruszenia, natomiast pozwany powinien czuć się związany złożoną ofertą, przy czym powód jest zobowiązany do jej przyjęcia, ponieważ jego odmowa może w sposób niedopuszczalny ograniczać pozwanego albo naruszać zakaz dyskryminacji.

32 Po drugie, pozwany, w przypadku gdy wykorzystuje on rozwiązania objęte patentem przed zaakceptowaniem takiej oferty przez powoda, powinien w celu korzystania z patentu przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z przyszłej umowy licencyjnej, a mianowicie sporządzenia zestawienia swoich działań związanych z wykorzystaniem patentu oraz uiszczenia wynikających z tej umowy opłat licencyjnych.

33 Ze względu na to, że oferty umowy ZTE nie mogą zostać uznane za „bezwarunkowe”, ponieważ dotyczą one tylko produktów wiążących się z naruszeniem, i że ZTE ani nie wpłaciło Huawei Technologies obliczonej samodzielnie opłaty licencyjnej, ani nie przedstawiło mu wyczerpująco zestawienia działań związanych z wykorzystaniem patentu, sąd odsyłający zauważa, że powinien on wykluczyć, iż ZTE może skutecznie powoływać się na obowiązkowy charakter licencji, a zatem powinien uwzględnić powództwo Huawei Technologies o zaniechanie naruszeń

34 Jednak sąd odsyłający stwierdza, że w komunikatach prasowych nr IP/12/1448 oraz MEMO/12/1021 z dnia 21 grudnia 2012 r. dotyczącym skierowanego do Samsunga pisma w sprawie przedstawienia zarzutów, związanego z wniesieniem przez tę spółkę powództwa o stwierdzenie naruszenia patentu w zakresie telefonów komórkowych, Komisja Europejska zdaje się uważać, iż wniesienie powództwa o zaniechanie naruszeń jest niezgodne z prawem na podstawie art. 102 TFUE, ponieważ powództwo to dotyczy SEP-a, oraz iż właściciel tego SEP-a wskazał organizacji normalizacyjnej, że jest gotowy do przyznania licencji na warunkach FRAND i że podmiot naruszający patent sam jest gotowy negocjować taką umowę licencyjną. Nieistotny jest zatem fakt, że zainteresowanym stronom nie udaje się osiągnąć porozumienia w sprawie treści niektórych postanowień umowy licencyjnej ani w szczególności w sprawie wysokości opłaty licencyjnej, jaka ma być uiszczana.

35 Jeżeli zaś sąd odsyłający powinien stosować tylko te kryteria, to sąd ów zauważa, że musiałby on oddalić powództwo Huawei Technologies o zaniechanie naruszeń jako stanowiące nadużycie w rozumieniu art. 102 TFUE, ponieważ jest bezsporne, że strony w postępowaniu głównym były gotowe negocjować.

36 Sąd odsyłający jest zdania, że w postępowaniu głównym okoliczności, iż naruszający patent był gotowy do negocjacji, a właściciel patentu EP 2 090 050 B 1 do udzielenia licencji osobom trzecim, nie powinny być wystarczające, aby stanowić nadużycie pozycji dominującej.

37 Przy dokonywaniu oceny, czy zachowanie właściciela SEP-a stanowi nadużycie, należałoby zdaniem tego sądu zapewnić odpowiednią i sprawiedliwą równowagę między wszelkimi uzasadnionymi interesami stron, którym należy przyznać równoważne uprawnienia negocjacyjne.

38 Podobnie sąd odsyłający uważa, że pozycja właściciela SEP-a i pozycja naruszającego patent nie powinny umożliwić im uzyskania, odpowiednio, opłat licencyjnych nadmiernie wysokich (sytuacja „hold-up”) lub nadmiernie niskich (sytuacja „reverse hold-up”). Z tego powodu, lecz także z uwagi na

względy równego traktowania licencjobiorców i naruszających patenty tego samego produktu, właściciel SEP-a powinien być w stanie wnieść powództwo o zaniechanie naruszeń. Wykonywanie prawa przewidzianego zgodnie z przepisami nie może bowiem samo w sobie stanowić nadużycia pozycji dominującej, ponieważ uznanie go za nadużycie pozycji dominującej wymaga spełnienia innych przesłanek. Przyjęcie jednak jako kryterium takiego nadużycia pojęcia „gotowości do negocjowania" naruszającego patent nie może być zadowalające, ponieważ może ono stanowić podstawę szeregu wykładni i zapewniać zbyt szeroką swobodę naruszającemu patent. W każdym razie, jeżeli pojęcia takiego nie można uznać za mające znaczenie dla tej sprawy, należałoby nałożyć określone wymogi jakościowe lub czasowe mające zagwarantować uczciwość podmiotu składającego wniosek o udzielenie licencji. Należałoby zatem wymagać przedłożenia „bezwarunkowego" wniosku o udzielenie licencji, poprzedzającego korzystanie z danego patentu, precyzyjnego i akceptowalnego, zawierającego całość informacji przeważnie występujących w umowie licencyjnej. Co się tyczy zwłaszcza wniosków o udzielenie licencji podmiotów, które wprowadziły już na rynek produkty wykorzystując SEP, podmioty te muszą wywiązać się natychmiastowo ze swoich zobowiązań polegających na złożeniu rachunków z wykorzystania SEP-a i na uiszczeniu wynikającej z tego opłaty licencyjnej. Ponadto sąd odsyłający uważa, że naruszający patent, zamiast wypłacać bezpośrednio opłatę licencyjną właścicielowi danego SEP-a, powinien móc ustanowić najpierw zabezpieczenie. Podobnie należy przewidzieć, by podmiot składający wniosek o udzielenie licencji umożliwił temu właścicielowi sprawiedliwie określenie wysokości opłaty licencyjnej.

39 W tych okolicznościach Landgericht Düsseldorf postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy właściciel [SEP-a], który zgłosił organizacji standaryzacyjnej swoją gotowość udzielenia każdej osobie trzeciej licencji na warunkach [FRAND], nadużywa swojej pozycji dominującej, jeśli występuje do sądu z powództwem o zaniechanie naruszeń przeciwko podmiotowi naruszającemu patent, pomimo tego, że podmiot naruszający patent zgłosił swoją gotowość do negocjacji w sprawie nabycia odpowiedniej licencji,

albo

czy nadużywanie pozycji dominującej należy przyjąć dopiero w sytuacji, gdy podmiot naruszający patent przedstawił właścicielowi patentu koniecznego dla spełnienia standardu akceptowalną bezwarunkową ofertę zawarcia umowy licencyjnej, której właściciel patentu nie może nie przyjąć bez niedopuszczalnego ograniczenia podmiotu naruszającego patent albo naruszenia zakazu dyskryminacji, a podmiot naruszający patent w oczekiwaniu na udzielenie licencji wypełnia ciążące na nim zobowiązania umowne z tytułu dokonanych już działań związanych z wykorzystaniem patentu?

2) Jeśli nadużywanie pozycji dominującej należy przyjąć już w wyniku gotowości podmiotu naruszającego patent do negocjowania nabycia licencji:

Czy art. 102 TFUE stawia szczególne jakościowe lub czasowe wymagania wobec gotowości do negocjowania nabycia licencji? Czy taką gotowość należy przyjąć w szczególności już wówczas, gdy podmiot naruszający patent jedynie w ogólny sposób (ustnie) oświadczył swoją gotowość do przystąpienia do rokowań, czy też podmiot naruszający patent musi już przystąpić do rokowań poprzez przykładowo wymienienie konkretnych warunków, na jakich jest gotowy zawrzeć umowę licencyjną?

3) Jeśli złożenie akceptowalnej bezwarunkowej oferty zawarcia umowy licencyjnej jest wymagane dla przyjęcia nadużywania pozycji dominującej:

Czy art. 102 TFUE stawia szczególne jakościowe lub czasowe wymagania wobec tej oferty? Czy oferta musi zawierać wszystkie uregulowania, zwykle zawarte w umowach licencyjnych w danym obszarze technologii? Czy oferta może w szczególności zostać złożona pod warunkiem, że patent konieczny dla spełnienia standardu jest rzeczywiście wykorzystywany lub okaże się skuteczny pod względem prawnym?

4) Jeśli wypełnienie przez podmiot naruszający patent zobowiązań z licencji, która ma być udzielona, jest warunkiem przyjęcia nadużywania pozycji dominującej:

Czy art. 102 TFUE stawia szczególne wymogi w odniesieniu do działań stanowiących wypełnienie zobowiązań? Czy podmiot naruszający patent jest zobowiązany do złożenia rachunków z dokonanych już działań związanych z wykorzystaniem patentu lub do uiszczenia opłat licencyjnych? Czy obowiązek uiszczenia opłat licencyjnych może zostać spełniony ewentualnie także poprzez złożenie zabezpieczenia?

5) Czy warunki, w oparciu o które należy przyjąć nadużywanie pozycji dominującej przez właściciela [SEP-a], dotyczą także podniesienia w drodze powództwa innych roszczeń wynikających z naruszenia patentu (roszczenie o złożenie rachunków, roszczenie o wycofanie ze sprzedaży, roszczenie odszkodowawcze)?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

40 Na wstępie należy zauważyć, że niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu o stwierdzenie naruszenia patentu między dwoma podmiotami sektora telekomunikacyjnego, które są właścicielami wielu patentów koniecznych dla spełnienia normy „Long Term Evolution” określonej w ramach ETSI, która składa się z ponad 4700 SEP-ów, w odniesieniu do których podmioty te zobowiązały się do udzielenia osobom trzecim licencji na warunkach FRAND.

41 W ramach tego sporu sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy należy uznać za „nadużycie pozycji dominującej” w rozumieniu art. 102 TFUE – a zatem oddalić – powództwo o stwierdzenie naruszenia mające na celu zaniechanie naruszenia, złożenie rachunków, wycofanie spornych produktów ze sprzedaży oraz zasądzenie odszkodowania wniesione przez właściciela SEP-a, w niniejszym przypadku Huawei Technologies, przeciwko domniemanemu naruszającemu ten SEP – ZTE – który zażądał zawarcia umowy licencyjnej.

42 W celu udzielenia odpowiedzi sądowi odsyłającemu i dokonania oceny słusznego charakteru takiego powództwa o stwierdzenie naruszenia wniesionego przez właściciela SEP-a przeciwko naruszającemu patent, z którym nie mogło zostać osiągnięte żadne porozumienie licencyjne, należy wyważyć z jednej strony ochronę wolnej konkurencji, na podstawie której prawo pierwotne, a w szczególności art. 102 TFUE, zakazuje nadużywania pozycji dominującej, a z drugiej strony niezbędną gwarancję praw własności intelektualnej tego właściciela i jego prawo do skutecznej ochrony sądowej, zagwarantowane, odpowiednio, przez art. 17 ust. 2 i art. 47 karty.

43 Jak sąd odsyłający twierdzi w postanowieniu odsyłającym, istnienie pozycji dominującej nie zostało przed nim zakwestionowane przez strony w postępowaniu głównym. Ponieważ pytania zadane przez sąd odsyłający odnoszą się wyłącznie do istnienia nadużycia, należy poprzestać na dokonaniu analizy tego kryterium.

W przedmiocie pytań od pierwszego do czwartego i pytania piątego w zakresie, w jakim dotyczy ono powództw wniesionych w celu uzyskania wycofania ze sprzedaży

44 Przez swe pytania od pierwszego do czwartego i pytanie piąte w zakresie, w jakim dotyczy ono powództw wniesionych w celu uzyskania wycofania ze sprzedaży, które to pytania należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia okoliczności, w jakich wniesienie przez przedsiębiorstwo zajmujące na rynku pozycję dominującą i posiadające SEP, które zobowiązało się wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania licencji osobom trzecim na warunkach FRAND, powództwa o stwierdzenie naruszenia mającego na celu zaniechanie naruszenia tego SEP-a lub wycofanie ze sprzedaży produktów, dla których produkcji wspomniany SEP był wykorzystywany, należy uznać za stanowiącą nadużycie praktykę sprzeczną z art. 102 TFUE.

45 Na wstępie należy przypomnieć, że pojęcie nadużywania pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE jest pojęciem obiektywnym, odnoszącym się do zachowań przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą, które to zachowania na rynku, na którym – właśnie ze względu na obecność tego przedsiębiorstwa – konkurencja jest już osłabiona, stwarzają przeszkodę w utrzymaniu istniejącego jeszcze na rynku poziomu konkurencji lub w jej rozwoju, wykorzystując w tym celu środki odmienne od środków stosowanych w warunkach normalnej konkurencji między towarami lub usługami, opartej na świadczeniach podmiotów gospodarczych (wyroki: Hoffmann-La Roche/Komisja, 85/76, EU:C:1979:36, pkt 91; AKZO/Komisja, C-62/86, EU:C:1991:286, pkt 69; a także Tomra Systems i in./Komisja, C-549/10 P, EU:C:2012:221, pkt 17).

46 W tym względzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wykonywanie prawa wyłącznego związanego z prawem własności intelektualnej, a mianowicie – w postępowaniu głównym – prawa do wniesienia powództwa o stwierdzenie naruszenia, zalicza się do prerogatyw właściciela prawa własności intelektualnej w tym sensie, że korzystanie z takiego prawa, nawet w przypadku przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą, nie może stanowić samo z siebie nadużycia tej pozycji (zob. podobnie wyroki: Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, pkt 8; RTE i ITP/Komisja, C-241/91 P i C-242/91 P, EU:C:1995:98, pkt 49; a także IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, pkt 34).

47 Jest jednak również bezsporne, że wykonywanie prawa wyłącznego związanego z prawem własności intelektualnej przez właściciela tego prawa może, w nadzwyczajnych okolicznościach, prowadzić do zachowania stanowiącego nadużycie w rozumieniu art. 102 TFUE (zob. podobnie wyroki: Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, pkt 9; RTE i ITP/Komisja, C-241/91 P i C-242/91 P, EU:C:1995:98, pkt 50; a także IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, pkt 35).

48 Niemniej jednak, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 70 opinii, należy podkreślić, że sprawa w postępowaniu głównym wykazuje szczególne okoliczności, które odróżniają ją od okoliczności leżących u podstaw orzecznictwa przytoczonego w pkt 46 i 47 niniejszego wyroku.

49 Sprawa w postępowaniu głównym charakteryzuje się, po pierwsze, jak zauważa sąd odsyłający, tym, że będący przedmiotem sporu patent jest konieczny dla spełnienia normy określonej przez organizację normalizacyjną, co czyni korzystanie z niego niezbędnym dla każdego konkurenta zamierzającego wytwarzać produkty spełniające normę, z którą jest on związany.

50 Cecha ta odróżnia SEP-y od patentów, które nie są konieczne dla spełnienia normy i które umożliwiają zwykle osobom trzecim wytwarzanie konkurencyjnych produktów bez korzystania z danego patentu i bez zakłócania podstawowych funkcji rozpatrywanego produktu.

51 Po drugie, sprawa w postępowaniu głównym wyróżnia się tym, że dany patent uzyskał status SEP-a tylko w zamian za nieodwołalne zobowiązanie właściciela wobec danej organizacji normalizacyjnej do gotowości do udzielania licencji na warunkach FRAND, jak wynika to z pkt 15–17 i 22 niniejszego wyroku.

52 Chociaż właściciel patentu koniecznego będącego przedmiotem sporu dysponuje prawem do wniesienia powództwa o zaniechanie naruszeń lub o wycofanie ze sprzedaży, to okoliczność, że patent ten uzyskał status SEP-a, skutkuje tym, iż właściciel owego patentu może uniemożliwić pojawienie się lub utrzymanie na rynku takich produktów wytwarzanych przez konkurentów, a zatem zastrzec sobie wytwarzanie takich produktów.

53 W tych okolicznościach i ze względu na fakt, że zobowiązanie do udzielenia licencji na warunkach FRAND jest źródłem uzasadnionych oczekiwań osób trzecich, iż właściciel SEP-a faktycznie udzieli im licencji na takich warunkach, odmowa udzielenia przez właściciela SEP-a licencji na tych samych warunkach może stanowić zasadniczo nadużycie w rozumieniu art. 102 TFUE.

54 Z powyższego wynika, że ze względu na powstałe uzasadnione oczekiwania na charakter nadużycia takiej odmowy można zasadniczo powołać się wobec powództw o zaniechanie naruszeń lub o wycofanie ze sprzedaży. Niemniej jednak właściciel patentu jest zobowiązany, na podstawie art. 102 TFUE, tylko do udzielenia licencji na warunkach FRAND. Strony sporu w postępowaniu głównym nie są zaś zgodne co do wymogów warunków FRAND w niniejszym przypadku.

55 W tym wypadku, aby uniknąć sytuacji, w której powództwo o zaniechanie naruszeń lub o wycofanie ze sprzedaży może zostać uznane za stanowiące nadużycie, właściciel SEP-a powinien przestrzegać warunków mających na celu zapewnienie sprawiedliwej równowagi danych interesów.

56 W tym względzie należy w należyty sposób uwzględnić szczególne okoliczności prawne i faktyczne niniejszej sprawy (zob. podobnie wyrok Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, pkt 26 i przytoczone orzecznictwo).

57 Należy zatem uwzględnić niezbędne egzekwowanie praw własności intelektualnej, o którym mowa w szczególności w dyrektywie 2004/48, która zgodnie z art. 17 ust. 2 karty przewiduje zespół środków prawnych przeznaczonych do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony własności intelektualnej na rynku wewnętrznym oraz prawa do skutecznej ochrony sądowej gwarantowanej przez art. 47 karty, na którą to ochronę składają się różne elementy, do których zalicza się prawo dostępu do sądu (zob. podobnie wyrok Otis i in., C-199/11, EU:C:2012:684, pkt 48).

58 Ten wymóg wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej oznacza, że ich właściciel nie może zasadniczo zostać pozbawiony możliwości skorzystania z powództw mogących zapewnić skuteczne poszanowanie jego praw wyłącznych i że ich użytkownik, jeżeli nie jest ich właścicielem, jest zasadniczo zobowiązany do uzyskania licencji przed rozpoczęciem jakiegokolwiek używania.

59 O ile zatem podjęte wobec organizacji normalizacyjnej przez właściciela SEP-a nieodwołalne zobowiązanie do gotowości udzielania licencji na warunkach FRAND nie może pozbawić zagwarantowanych temu właścicielowi w art. 17 ust. 2 i art. 47 karty praw ich istoty, o tyle uzasadnia ono jednak nałożenie na niego obowiązku spełnienia szczególnych wymogów przy okazji wniesienia przeciwko domniemanym sprawcom naruszenia powództw o zaniechanie naruszeń lub o wycofanie ze sprzedaży.

60 W konsekwencji właściciel SEP-a, który uważa, że ów SEP jest przedmiotem naruszenia, nie może bez naruszenia art. 102 TFUE wnieść, nie uprzedziwszy domniemanego naruszającego patent ani nie zasięgnąwszy uprzednio jego opinii, powództwa o zaniechanie naruszeń lub o wycofanie ze sprzedaży przeciwko domniemanemu naruszającemu patent, nawet gdyby wspomniany SEP był już wykorzystywany przez domniemanego naruszającego patent.

61 Przed wniesieniem takich powództw do właściciela rozpatrywanego SEP-a należy, po pierwsze, powiadomienie domniemanego sprawcy zarzucanego naruszenia przez wskazanie tego SEP-a i dokładne określenie sposobu, w jaki ten SEP został naruszony.

62 Jak bowiem wskazał rzecznik generalny w pkt 81 opinii, ze względu na dużą liczbę SEP-ów wchodzących w skład normy takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym brak jest pewności, że podmiot naruszający jeden z tych SEP-ów na pewno wie, iż wykorzystuje on rozwiązanie objęte SEP-em, który jest jednocześnie ważny i konieczny dla spełnienia normy.

63 Po drugie, po wyrażeniu przez domniemanego sprawcę naruszenia woli zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND do właściciela tego należy przekazanie temu sprawcy naruszenia pisemnej, konkretnej oferty umowy licencyjnej na warunkach FRAND, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym wobec organizacji normalizacyjnej, i dokładne określenie w szczególności opłaty licencyjnej i sposobu jej obliczenia.

64 Jak bowiem wskazał rzecznik generalny w pkt 86 opinii, w przypadku gdy właściciel SEP-a zobowiązał się wobec organizacji normalizacyjnej do udzielenia licencji na warunkach FRAND, można oczekiwać od niego złożenia takiej oferty. Ponadto w braku publicznej standardowej umowy licencyjnej i ujawniania umów licencyjnych już zawartych z innymi konkurentami właściciel SEP-a ma lepsze niż domniemany sprawca naruszenia możliwości, by zbadać, czy jego oferta spełnia warunek zakazu dyskryminacji.

65 Do domniemanego sprawcy naruszenia należy natomiast uwzględnienie tej oferty z należytą starannością, zgodnie ze zwyczajowo przyjętą właściwą praktyką handlową i w dobrej wierze, co powinno być określane na podstawie kryteriów obiektywnych i co oznacza w szczególności brak jakiegokolwiek przewlekania postępowania.

66 Skoro domniemany sprawca naruszenia nie przyjmuje oferty, która została mu złożona, może on powoływać się na charakter nadużycia powództwa o zaniechanie naruszeń lub wycofanie ze sprzedaży, tylko jeśli przedłoży danemu właścicielowi SEP-a niezwłocznie i pisemnie konkretną kontrofertę odpowiadającą warunkom FRAND.

67 Ponadto w przypadku gdy domniemany sprawca naruszenia korzysta z rozwiązań objętych SEP-em przed zawarciem umowy licencyjnej, jego zadaniem jest – od momentu kiedy jego kontroferta zostanie odrzucona – ustanowienie właściwego zabezpieczenia zgodnie ze zwyczajowo przyjętą właściwą praktyką handlową, na przykład przez przedłożenie gwarancji bankowej lub przez złożenie do depozytu wymaganych kwot. Obliczenie kwoty tego zabezpieczenia powinno obejmować między innymi liczbę dokonanych już działań związanych z wykorzystaniem SEP-a, z których domniemany sprawca naruszenia powinien móc złożyć rachunki.

68 Ponadto gdy w następstwie kontroferty domniemanego sprawcy naruszenia nie zostało osiągnięte żadne porozumienie w przedmiocie szczegółowych warunków FRAND, strony mają możliwość żądania, w drodze porozumienia, by opłata licencyjna została określona przez niezależną osobę trzecią w drodze niezwłocznej decyzji.

69 Wreszcie ze względu na, po pierwsze, fakt, że organizacja normalizacyjna, taka jak sporządzająca normę będącą przedmiotem w postępowaniu głównym, nie kontroluje w ramach procedury normalizacyjnej ani ważności patentów, ani ich charakteru koniecznego dla spełnienia normy, którą są one objęte, a z drugiej strony – prawa do skutecznej ochrony sądowej gwarantowanej przez art. 47 karty, domniemanemu sprawcy naruszenia nie można zarzucać kwestionowania, równolegle z negocjacjami dotyczącymi udzielenia licencji, ważności tych patentów lub ich koniecznego charakteru dla spełnienia normy, którą są objęte, lub ich rzeczywistego wykorzystywania, albo zastrzeżenia sobie możliwości uczynienia tego w przyszłości.

70 Do sądu odsyłającego należy zbadanie, czy powyższe kryteria zostały spełnione w niniejszej sprawie w zakresie, w jakim są one zgodne z rozpatrywanymi okolicznościami mającymi znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym.

71 Z całości powyższych rozważań wynika, że na pytania od pierwszego do czwartego i na pytanie piąte w zakresie, w jakim dotyczy ono powództw wniesionych w celu uzyskania wycofania ze sprzedaży, należy udzielić odpowiedzi, iż art. 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, że właściciel SEP-a, który zobowiązał się nieodwołalnie wobec organizacji normalizacyjnej do udzielenia osobom trzecim licencji na warunkach FRAND, nie nadużywa swojej pozycji dominującej w rozumieniu tego artykułu, wnosząc powództwo o stwierdzenie naruszenia mające na celu zaniechanie naruszeń jego patentu lub wycofanie ze sprzedaży produktów, do których wytwarzania patent ten został wykorzystany, w sytuacji gdy:

— przed wniesieniem wspomnianego powództwa z jednej strony powiadomił on domniemanego sprawcę zarzucanego naruszenia, wskazując wspomniany patent i dokładnie określając sposób, w jaki został on naruszony, a z drugiej strony, po wyrażeniu przez domniemanego sprawcę naruszenia woli zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND, przekazał temu sprawcy naruszenia pisemną, konkretną ofertę umowy licencyjnej na takich warunkach, dokładnie określając w szczególności opłatę licencyjną i sposób jej obliczenia, oraz

— wspomniany sprawca naruszenia, kontynuując korzystanie z rozpatrywanego patentu, nie uwzględnia tej oferty z należytą starannością, zgodnie ze zwyczajowo przyjętą właściwą praktyką handlową i w dobrej wierze, co powinno być określane na podstawie kryteriów obiektywnych i co oznacza w szczególności brak jakiegokolwiek przewlekania postępowania.

W przedmiocie pytania piątego w zakresie, w jakim dotyczy ono powództw wniesionych w celu uzyskania złożenia rachunków lub zasądzenia odszkodowania

72 Przez pytanie piąte w zakresie, w jakim dotyczy ono powództw wniesionych w celu uzyskania złożenia rachunków lub zasądzenia odszkodowania, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, że zakazuje on przedsiębiorstwu zajmującemu pozycję dominującą na rynku i posiadającemu SEP, które zobowiązało się wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania licencji na warunkach FRAND, wniesienia przeciwko domniemanemu naruszającemu SEP powództwa o stwierdzenie naruszenia, mającego na celu złożenie rachunków dotyczących dokonanych działań związanych z wykorzystaniem tego SEP-a lub zasądzenia odszkodowania z tytułu tych działań.

73 Jak wynika z pkt 52 i 53 niniejszego wyroku, wykonywanie przez właściciela SEP-a jego praw własności intelektualnej przez wytoczenie powództw o zaniechanie naruszeń lub o wycofanie ze sprzedaży może w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym zostać uznane za nadużycie, ponieważ powództwa takie mogą wykluczyć pojawienie się lub utrzymanie na rynku produktów zgodnych z daną normą, które są wytwarzane przez konkurentów.

74 Według zaś opisu zawartego w odesłaniu odsyłającym wniesione przez właściciela SEP-a powództwa o stwierdzenie naruszenia, mające na celu albo złożenie rachunków dotyczących dokonanych działań związanych z wykorzystaniem tego SEP-a, albo zasądzenie odszkodowania należnego z tytułu tych działań, nie mają bezpośredniego skutku w zakresie pojawienia się lub utrzymania na rynku produktów zgodnych z daną normą, które są wytwarzane przez konkurentów.

75 W konsekwencji w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym powyższe powództwa nie mogą zostać uznane za stanowiące nadużycie na podstawie art. 102 TFUE.

76 W związku z powyższym na pytanie piąte w zakresie, w jakim dotyczy ono powództw wniesionych w celu uzyskania złożenia rachunków lub zasądzenia odszkodowania, należy udzielić odpowiedzi, że art. 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie zakazuje on, w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym, przedsiębiorstwu zajmującemu pozycję dominującą na rynku i posiadającemu SEP, które zobowiązało się wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania licencji

na warunkach FRAND, wniesienia przeciwko domniemanemu naruszającemu SEP powództwa o stwierdzenie naruszenia, mającego na celu złożenie rachunków dotyczących dokonanych działań związanych z wykorzystaniem tego SEP-a lub zasądzenia odszkodowania z tytułu tych działań.

W przedmiocie kosztów

77 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

1) Artykuł 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, że właściciel patentu koniecznego dla spełnienia normy określonej przez organizację normalizacyjną, który zobowiązał się nieodwołalnie wobec tej organizacji normalizacyjnej do udzielenia osobom trzecim licencji na warunkach uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych, zwanych FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory"), nie nadużywa swojej pozycji dominującej w rozumieniu tego artykułu, wnosząc powództwo o stwierdzenie naruszenia mające na celu zaniechanie naruszeń jego patentu lub wycofanie ze sprzedaży produktów, do których wytwarzania patent ten został wykorzystany, w sytuacji gdy:

— **przed wniesieniem wspomnianego powództwa z jednej strony powiadomił on domniemanego sprawcę zarzucanego naruszenia, wskazując wspomniany patent i dokładnie określając sposób, w jaki został on naruszony, a z drugiej strony, po wyrażeniu przez domniemanego sprawcę naruszenia woli zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND, przekazał temu sprawcy naruszenia pisemną, konkretną ofertę umowy licencyjnej na takich warunkach, dokładnie określając w szczególności opłatę licencyjną i sposób jej obliczenia, oraz**

— **wspomniany sprawca naruszenia, kontynuując korzystanie z rozpatrywanego patentu, nie uwzględnia tej oferty z należytą starannością, zgodnie ze zwyczajowo przyjętą właściwą praktyką handlową i w dobrej wierze, co powinno być określane na podstawie kryteriów obiektywnych i co oznacza w szczególności brak jakiegokolwiek przewlekania postępowania.**

2) Artykuł 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie zakazuje on, w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym, przedsiębiorstwu zajmującemu pozycję dominującą na rynku i posiadającemu patent konieczny dla spełnienia normy określonej przez organizację normalizacyjną, które zobowiązało się wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania licencji na warunkach FRAND, wniesienia przeciwko domniemanemu naruszającemu jego patent powództwa o stwierdzenie naruszenia mającego na celu złożenie rachunków dotyczących dokonanych działań związanych z wykorzystaniem tego patentu lub zasądzenia odszkodowania z tytułu tych działań.

Podpisy