Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

16 de julho de 2015*

«Concorrência — Artigo 102.º TFUE — Empresa que detém uma patente essencial a uma norma que se comprometeu, perante o organismo de normalização, a conceder em licença a terceiros em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias, ditas 'FRAND' ('fair, reasonable and non-discriminatory') — Abuso de posição dominante — Ações por violação de patente — Ação inibitória — Ação para a retirada de produtos — Ação para prestação de contas — Ação de indemnização — Obrigações do titular da patente essencial a uma norma»

No processo C-170/13,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Landgericht Düsseldorf (Alemanha), por decisão de 21 de março de 2013, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 5 de abril de 2013, no processo

Huawei Technologies Co. Ltd

contra

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: T. von Danwitz, presidente de secção, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby (relator), juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 11 de setembro de 2014,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Huawei Technologies Co. Ltd, por C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, Rechtsanwälte, D. Geradin, avocat, e M. Dolmans, advocaat,

— em representação da ZTE Corp. e da ZTE Deutschland GmbH, por M. Fähndrich, Rechtsanwalt,

— em representação do Governo neerlandês, por M. Bulterman, C. Schillemans e B. Koopman, na qualidade de agentes,

* Língua do processo: alemão.

— em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes e S. Oliveira Pais, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo finlandês, por J. Heliskoski, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão Europeia, por F. W. Bulst, A. Dawes e F. Ronkes Agerbeek, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 20 de novembro de 2014,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 102.º TFUE.

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Huawei Technologies Co. Ltd (a seguir «Huawei Technologies») à ZTE Corp. e à ZTE Deutschland GmbH (a seguir «ZTE») relativamente à alegada violação de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização (a seguir «PEN»).

Quadro jurídico

Direito internacional

3 A Convenção sobre a concessão de patentes europeias, assinada em Munique, em 5 de outubro de 1973, e entrada em vigor em 7 de outubro de 1977, na sua versão aplicável aos factos no processo principal (a seguir «CPE»), institui, como enuncia o seu artigo 1.º, um «direito comum aos Estados Contratantes em matéria de concessão de patentes de invenção».

4 Com exceção das regras comuns relativas à concessão da patente europeia, esta permanece submetida à regulamentação de cada um dos Estados contratantes para o qual foi concedida. A este respeito, o artigo 2.º, n.º 2, da CPE estabelece:

«Em cada um dos Estados Contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado [...]»

5 No que respeita aos direitos conferidos ao titular de uma patente europeia, o artigo 64.º, n.ºs 1 e 3, da referida Convenção prevê:

«1 — [A] patente europeia confere ao seu titular, a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados Contratantes em relação aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado.

[...]

3 — Qualquer contrafação da patente europeia é apreciada em conformidade com as disposições da legislação nacional.»

Direito da União

6 A Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45), enuncia nos seus considerandos 10, 12 e 32 o seguinte:

«(10) O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislações a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno.

[...]

(12) A presente diretiva não afeta a aplicação das regras de concorrência, em particular, dos artigos 81.° e 82.° do Tratado. As medidas previstas na presente diretiva não deverão ser utilizadas para restringir indevidamente a concorrência de forma contrária ao Tratado.

[...]

(32) A presente diretiva respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, nomeadamente, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia [a seguir 'Carta']. Em especial, a presente diretiva visa assegurar o pleno respeito pela propriedade intelectual nos termos do artigo 17.º, n.º 2, da [Carta]».

7 O artigo 9.º da referida diretiva, intitulado «Medidas provisórias e cautelares», dispõe no seu no n.º 1:

«Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente:

a) Decretar contra o infrator presumível uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual […]

[...]»

8 O artigo 10.º da mesma diretiva, intitulado «Medidas corretivas», prevê, no seu n.º 1:

«Sem prejuízo de quaisquer indemnizações por perdas e danos devidas ao titular do direito em virtude da violação e sem qualquer compensação, os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente, ordenar medidas adequadas relativamente aos bens que se tenha verificado violarem o direito de propriedade intelectual, bem como, se for caso disso, relativamente aos materiais e instrumentos que tenham predominantemente servido para a criação ou o fabrico dos bens em causa. Essas medidas incluem:

a) a retirada dos circuitos comerciais;

b) a exclusão definitiva dos circuitos comerciais, ou

c) a destruição.»

Direito alemão

9 Sob a epígrafe «Execução de boa-fé», o § 242 do Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch») dispõe que, ao fornecer a prestação, o devedor deve atuar de boa-fé tendo em atenção os usos aceites na vida comercial.

10 O § 139, n.º 1, da Lei relativa às patentes (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, p. 1), conforme alterada, em último lugar, pelo § 13 da Lei de 24 de novembro de 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2302), dispõe:

«O lesado, em caso de risco de repetição, pode instaurar uma ação inibitória contra quem explorar uma invenção patenteada em violação dos §§ 9 a 13. Este direito é-lhe igualmente reconhecido ser houver o risco de uma infração ser cometida pela primeira vez.»

11 Os §§ 19 e 20 da Lei contra as restrições à concorrência (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), de 26 de junho de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1750) proíbem a exploração abusiva de uma posição dominante num mercado por uma ou várias empresas.

Regras do ETSI

12 O European Telecommunication Standards Institute (a seguir «ETSI») é um organismo cujo objeto, em conformidade com o ponto 3, n.º 1, do anexo 6 das regras processuais do ETSI (ETSI Rules of Procedure), intitulado «Política do ETSI em matéria de direitos de propriedade intelectual» («ETSI Intellectual Property Rights Policy»), é criar normas adaptadas aos objetivos técnicos do setor europeu das telecomunicações e reduzir o risco para o ETSI, os seus membros e os terceiros que apliquem as normas do ETSI de que os investimentos destinados à preparação, à adoção e à aplicação de normas se percam devido à indisponibilidade da propriedade intelectual, essencial para a aplicação das referidas normas. Par tal, este anexo visa alcançar um equilíbrio entre as necessidades de normalização para fins de utilização pública no domínio das telecomunicações e os direitos dos titulares de direitos de propriedade intelectual.

13 Em conformidade com o ponto 3, n.º 2, do referido anexo, esses titulares devem ser adequada e equitativamente remunerados em caso de utilização da sua propriedade intelectual.

14 Em aplicação do ponto 4, n.º 1, do mesmo anexo, cada um dos seus membros, em especial durante o processo de elaboração de uma norma em cujo desenvolvimento participa, tomará as medidas necessárias para informar o ETSI com a maior brevidade possível dos seus direitos de propriedade intelectual essenciais para a norma.

15 O ponto 6, n.º 1, do anexo 6 das regras processuais dispõe que, quando o ETSI é informado sobre a existência de um direito de propriedade intelectual essencial para uma norma, o seu diretor-geral convida imediatamente o titular do referido direito a assumir, no prazo de três meses, o compromisso irrevogável de se dispor a conceder licenças em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias, ditas «FRAND» («fair, reasonable, and non-discriminatory») relativamente àquele direito.

16 Em aplicação do ponto 6, n.º 3, do referido anexo, enquanto o referido compromisso não for subscrito, o ETSI examina se os trabalhos respeitantes às partes da norma que estão em causa devem ser suspensos.

17 O ponto 8, n.º 1, do mesmo anexo enuncia que, se o titular de direitos de propriedade intelectual se recusar a subscrever este compromisso, o ETSI averigua se existe uma tecnologia alternativa e, se esse não for o caso, manda cessar os trabalhos de adoção da norma em questão.

18 Em aplicação do ponto 14 do anexo 6 das regras processuais do ETSI, uma violação das disposições deste anexo por um dos membros do ETSI constitui uma violação das suas obrigações para com o ETSI.

19 Em conformidade com o ponto 15, n.º 6, do referido anexo, um direito de propriedade intelectual é considerado essencial nomeadamente quando, por motivos técnicos, não seja possível, sem lesar o referido direito, fabricar produtos em conformidade com a norma (a seguir «patente essencial»).

20 Todavia, o ETSI não fiscaliza a validade nem o caráter essencial do direito de propriedade intelectual cuja necessidade de utilização lhe tenha sido comunicada por um dos seus membros. Do mesmo modo, o referido anexo não define o conceito de «licença em condições FRAND».

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

21 A Huawei Technologies, empresa de dimensão mundial com atividade no setor das telecomunicações, é titular, designadamente, da patente europeia registada sob a referência EP 2 090 050 B 1, intitulada «Procedimento e aparelho de estabelecimento de um sinal de sincronização num sistema de comunicação», concedida pela República Federal da Alemanha, Estado contratante da CPE (a seguir «patente EP 2 090 050 B 1»).

22 Esta patente foi notificada pela Huawei Technologies à ETSI em 4 de março de 2009, enquanto patente essencial à norma «Long Term Evolution». Nesse momento, a Huawei Technologies assumiu o compromisso de conceder licenças a terceiros em condições FRAND.

23 A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio assinala, na decisão de reenvio, que a referida patente é essencial a esta norma, o que implica que qualquer pessoa que utilize a norma «Long Term Evolution» tem de recorrer necessariamente às especificações técnicas dessa patente.

24 Entre novembro de 2010 e o final de março de 2011, a Huawei Technologies e a ZTE Corp., empresa pertencente a um grupo de dimensão mundial com atividade no setor das telecomunicações e que comercializa produtos equipados com um programa informático ligado à referida norma na Alemanha, mantiveram conversações sobre, nomeadamente, a violação da patente EP 2 090 050 B 1 e a possibilidade de celebrar um contrato de licença em condições FRAND relativamente a esses produtos.

25 A Huawei Technologies indicou o montante da remuneração que considerava razoável. Por sua vez, a ZTE Corp. pretendia um licenciamento cruzado. Todavia, nenhuma proposta relativamente a um contrato de licença foi concretizada.

26 Não obstante, a ZTE comercializa produtos que funcionam com base na norma «Long Term Evolution», explorando assim a patente EP 2 090 050 B 1 sem pagar uma remuneração à Huawei Technologies nem prestar exaustivamente contas a esta última dos atos de exploração realizados.

27 Em 28 de abril de 2011, com fundamento no artigo 64.º da CPE e nos §§ 139 e seguintes da Lei relativa às patentes, conforme alterada, em último lugar, pelo § 13 da Lei de 24 de novembro de 2011, a Huawei Technologies propôs, no órgão jurisdicional de reenvio, uma ação por violação de patente contra a ZTE para obter a cessação da violação da sua patente, a prestação de contas, a retirada dos produtos e o pagamento de uma indemnização.

28 Aquele órgão jurisdicional considera que a resolução do litígio no processo principal depende da resposta à questão de saber se a ação interposta pela Huawei Technologies constitui um abuso de posição dominante por parte desta última. Salienta ainda que é possível invocar o caráter obrigatório da concessão da licença para julgar improcedente a ação inibitória com fundamento, designadamente, no artigo 102.º TFUE, se se considerar que, através da sua ação, a Huawei abusa da sua posição dominante, não sendo a existência desta posição contestada, segundo o referido órgão jurisdicional.

29 Todavia, o mesmo órgão jurisdicional constata que podem ser feitas diferentes abordagens para determinar em que momento o titular de uma patente essencial viola o artigo 102.º TFUE ao propor uma ação inibitória.

30 A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que, com fundamento no artigo 102.º TFUE, no § 20, n.º 1, da Lei de 26 de junho de 2013 contra as restrições à concorrência e no § 242 do Código Civil, o Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça, Alemanha), no seu acórdão de 6 de maio de 2009, Orange Book (KZR 39/06), considerou que um titular de uma patente que intenta uma ação inibitória por violação da sua patente quando o demandado pode ter o direito de obter uma licença para essa patente só abusa da sua posição dominante em certas condições.

31 Por um lado, o demandado deve ter apresentado ao demandante, de maneira incondicional, uma proposta de celebração de um contrato de licença, que não se deve limitar aos casos de violação de patente, sendo necessário que o demandado se sinta vinculado pela sua proposta e que o demandante seja obrigado a aceitá-la quando a sua recusa tivesse por efeito prejudicar de forma não equitativa o demandante ou violar o princípio da não discriminação.

32 Por outro lado, quando o demandado utiliza as especificações técnicas da patente antes da aceitação da proposta por parte do demandante, deve cumprir as obrigações que, para fins de exploração da patente, lhe incumbem por força do futuro contrato de licença, a saber, contabilizar os seus atos de exploração e cumprir as obrigações de pagamento daí resultantes.

33 Tendo em conta que as propostas de contrato da ZTE não podem ser consideradas «incondicionais», uma vez que se limitam aos produtos que dão origem à violação da patente e que a ZTE não transferiu para a Huawei Technologies o montante da remuneração por si calculada nem lhe prestou contas de forma exaustiva dos atos de exploração, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que deve ser excluído que a ZTE possa validamente invocar o caráter obrigatório da concessão da licença e, por conseguinte, a ação inibitória da Huawei Technologies deve ser julgada procedente.

34 Todavia, o órgão jurisdicional de reenvio constata que, nos comunicados de imprensa n.º IP/12/1448 e MEMO12/1021, de 21 de dezembro de 2012, relativos a uma comunicação de acusações dirigida à Samsung e referente à propositura, por parte desta empresa, de ações por violação de uma patente em matéria de telefonia móvel, a Comissão Europeia parece considerar que a propositura de uma ação inibitória é ilícita por força do artigo 102.º TFUE, quando essa ação tenha por objeto uma PEN, o titular dessa PEN tenha indicado a um organismo de normalização que está disposto a conceder licenças em condições FRAND e o próprio infrator da patente esteja disposto a negociar essa licença. Assim, não é pertinente o facto de as partes em causa não terem chegado a acordo relativamente ao conteúdo de certas cláusulas do contrato de licença nem, designadamente, quanto ao montante da remuneração a pagar.

35 Ora, no caso de o órgão jurisdicional de reenvio apenas aplicar estes critérios, salienta que deveria julgar improcedente a ação inibitória da Huawei Technologies por ser abusiva, na aceção do artigo 102.º TFUE, na medida em que as partes no processo principal estavam dispostas a negociar.

36 O órgão jurisdicional de reenvio é de opinião de que, no processo principal, a circunstância de o infrator se ter disposto a negociar e de o titular da patente EP 2 090 050 B 1 estar disposto a conceder licenças a terceiros não devem ser suficientes para constituir um abuso de posição dominante.

37 Na apreciação do caráter abusivo do comportamento de um titular de uma PEN, há que assegurar, segundo esse órgão jurisdicional, um equilíbrio apropriado e equitativo do conjunto dos interesses legítimos das partes a quem deve ser reconhecido um poder de negociação equivalente.

38 Neste sentido, o órgão jurisdicional de reenvio considera que a posição do titular de uma PEN assim como a de um infrator não lhes deve permitir obter, respetivamente, remunerações excessivamente elevadas (situação de «hold up») ou excessivamente baixas (situação de «reverse hold-up»). Por esta razão, mas também por considerações de igualdade de tratamento entre os beneficiários de licenças e os infratores de um mesmo produto, o titular de uma PEN deve poder dispor da ação inibitória. Com efeito, o exercício de um direito legalmente previsto não pode constituir, em si, um abuso de posição

dominante, cuja caracterização exige que estejam reunidos outros elementos. No entanto, usar como critério desse abuso o conceito de «disponibilidade para negociar» por parte do infrator não pode ser satisfatório, dado que esse conceito pode dar lugar a várias interpretações e assegurar uma liberdade demasiado ampla ao infrator. Em todo o caso, se o uso desse conceito fosse considerado pertinente, haveria que impor certas condições de qualidade e de prazo, destinadas a garantir a honestidade do requerente da licença. Deveria assim ser exigida a apresentação de um pedido «incondicional» de licença, prévio à exploração da patente em causa, preciso e aceitável, contendo os elementos geralmente presentes num contrato de licença. Estando em causa mais concretamente os pedidos de licença dos operadores que já introduziram no mercado produtos que utilizam uma PEN, estes operadores devem ter imediatamente cumprido as suas obrigações de prestação de contas da exploração desta PEN e de pagamento da remuneração subsequente. Por outro lado, o órgão jurisdicional de reenvio considera que um infrator deve poder constituir, num primeiro momento, uma garantia em vez de pagar diretamente a remuneração ao titular da PEN em causa. Do mesmo modo, deve considerar-se a possibilidade de o requerente da licença deixar o titular determinar o montante da remuneração de modo equitativo.

39 Nestas condições, o Landgericht Düsseldorf decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) O titular de uma [PEN] que, perante um organismo de normalização, se tenha declarado disposto a conceder a terceiros uma licença em condições [FRAND] abusa da sua posição dominante no mercado quando intenta uma ação inibitória contra um infrator da patente, apesar de o infrator se ter declarado disposto a negociar tal licença,

ou

o abuso de uma posição dominante no mercado só deve ser presumido se o infrator tiver apresentado ao titular da patente uma proposta incondicional e aceitável de celebração de um contrato de licença que o titular da patente não pode recusar sem prejudicar o infrator de forma não razoável ou violar a proibição de discriminação e se o infrator, antecipando a licença a atribuir, tiver cumprido as obrigações contratuais que lhe incumbem relativamente a atos de utilização já praticados?

2) Se for de presumir o abuso de uma posição dominante no mercado, desde logo, na sequência da disponibilidade do infrator da patente para negociar:

O artigo 102.º TFUE estabelece condições qualitativas e/ou temporais especiais quanto à disponibilidade para negociar? Esta pode, designadamente, presumir-se nos casos em que o infrator se tenha limitado a declarar, em termos gerais (oralmente), estar disponível para negociar ou deve o infrator já ter encetado negociações, por exemplo, enumerando condições concretas nas quais está disposto a celebrar um contrato de licença?

3) Caso a apresentação de uma proposta incondicional aceitável de celebração de um contrato de licença [seja] uma condição para entender que existe abuso de uma posição dominante no mercado:

O artigo 102.º TFUE estabelece condições qualitativas e/ou temporais especiais para esta proposta? A proposta deve conter todas as regras que normalmente constam dos contratos de licença celebrados no domínio da técnica em causa? A proposta pode, designadamente, ser apresentada sob condição de a patente essencial para [uma norma] ser efetivamente utilizada e/ou se revelar legítima?

4) Caso o cumprimento, por parte do infrator, de deveres decorrentes da licença a atribuir seja uma condição para entender que existe abuso de uma posição dominante no mercado:

O artigo 102.º TFUE estabelece condições especiais relativamente a estes atos de cumprimento? O infrator é, designadamente, obrigado a prestar contas sobre atos de utilização já praticados e/ou a pagar [uma remuneração]? A obrigação de pagamento de [uma remuneração] também pode, eventualmente, ser cumprida mediante a prestação de uma garantia?

5) As condições nas quais se deve presumir a existência de um abuso de [posição dominante] por parte do titular de uma [PEN] também se aplicam às ações em que são invocados outros direitos decorrentes da infração à patente (a prestação de contas, a retirada [dos] produtos, a indemnização)?»

Quanto às questões prejudiciais

40 A título preliminar, importa salientar que o presente pedido de decisão prejudicial se inscreve no âmbito de um litígio por violação de patente, que opõe dois atores do setor das telecomunicações e detentores de várias patentes essenciais à norma «Long Term Evolution», estabelecida no âmbito do ESTI, a qual é composta por mais de 4 700 PEN, e para as quais estes atores se comprometeram a ceder licenças a terceiros em condições FRAND.

41 No âmbito deste litígio, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se deve ser qualificada de «abuso de posição dominante», na aceção do artigo 102.º TFUE, e, por consequência, ser julgada improcedente, a ação por violação de patente pela qual se pretende obter a cessação da violação da patente, a prestação de contas, a retirada dos produtos em causa, bem como uma indemnização, intentada pelo titular de uma PEN, neste caso a Huawei Technologies, contra o alegado infrator desta PEN, a ZTE, que pediu a celebração de um contrato de licença.

42 Para responder ao órgão jurisdicional de reenvio e apreciar o caráter legítimo dessa ação de violação proposta pelo titular de uma PEN contra um infrator com o qual não foi possível chegar a um acordo de licença, há que ponderar, por um lado, a preservação do livre jogo da concorrência, para a proteção do qual o direito primário, designadamente o artigo 102.º TFUE, proíbe os abusos de posição dominante, e, por outro, a necessária garantia dos direitos de propriedade intelectual deste titular e do seu direito a uma proteção jurisdicional efetiva, garantidos, respetivamente, pelos artigos 17.º, n.º 2, e 47.º da Carta.

43 Como constata o órgão jurisdicional de reenvio na decisão de reenvio, a existência de uma posição dominante não foi perante si contestada pelas partes no litígio no processo principal. Uma vez que as questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio se referem unicamente à existência de um abuso, há que limitar a análise a este último critério.

Quanto à primeira a quarta questões e à quinta questão, na medida em que esta se refere às ações judiciais intentadas para obter a retirada de produtos

44 Através da primeira a quarta questões e da quinta questão, na medida em que esta se refere às ações judiciais intentadas para obter a retirada de produtos, que importa analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, quais as circunstâncias em que a propositura, por uma empresa em posição dominante e que detém uma PEN que se comprometeu, perante um organismo de normalização, a conceder em licença a terceiros em condições FRAND, de uma ação por violação de patente que tem por objeto a cessação da violação da referida PEN ou a retirada de produtos, para o fabrico dos quais a PEN foi utilizada, deve ser considerada uma prática abusiva contrária ao artigo 102.º TFUE.

45 A título preliminar, importa recordar que o conceito de exploração abusiva de uma posição dominante na aceção do artigo 102.º TFUE é um conceito objetivo que visa os comportamentos de uma empresa em posição dominante que, num mercado em que, precisamente em consequência da presença da empresa em questão, o grau de concorrência já está enfraquecido, têm por efeito impedir, através do recurso a mecanismos diferentes dos que regulam a concorrência normal de produtos ou de serviços com base nas prestações dos operadores económicos, a manutenção do grau de concorrência ainda existente no mercado ou o desenvolvimento dessa concorrência (acórdãos Hoffmann-La Roche/Comissão, 85/76, EU:C:1979:36, n.º 91; AKZO/Comissão, C-62/86, EU:C:1991:286, n.º 69; e Tomra Systems e o./Comissão, C-549/10 P, EU:C:2012:221, n.º 17).

46 A este respeito, é jurisprudência constante que o exercício de um direito exclusivo ligado a um direito de propriedade intelectual, a saber, no processo principal, o direito de propor uma ação por violação de patente, faz parte das prerrogativas do titular de um direito de propriedade intelectual, de modo que o exercício desse direito, mesmo por parte de uma empresa em posição dominante, não pode constituir em si mesmo um abuso por parte desta (v., neste sentido, acórdãos Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, n.º 8; RTE e ITP/Comissão, C-241/91 P e C-242/91 P, EU:C:1995:98, n.º 49; e IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, n.º 34).

47 Todavia, é também ponto assente que o exercício do direito exclusivo ligado ao direito de propriedade intelectual pelo titular deste pode, em circunstâncias excecionais, dar lugar a um comportamento abusivo na aceção do artigo 102.º TFUE (v., neste sentido, acórdãos Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, n.º 9; RTE e ITP/Comissão, C-241/91 P e C-242/91 P, EU:C:1995:98, n.º 50; e IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, n.º 35).

48 Não obstante, como observou o advogado-geral no n.º 70 das suas conclusões, deve sublinhar-se que o processo principal apresenta particularidades que o distinguem dos que deram origem à jurisprudência referida nos n.ºs 46 e 47 do presente acórdão.

49 Por um lado, como salienta o órgão jurisdicional de reenvio, caracteriza-se pelo facto de a patente em causa ser essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização, o que torna a sua exploração indispensável a qualquer concorrente que deseje fabricar produtos conformes com a norma à qual está associado.

50 Esta característica distingue as PEN das patentes que não são essenciais a uma norma e que permitem geralmente a terceiros fabricar produtos concorrentes, afastando-se da patente em causa sem comprometer as funções fundamentais do produto em questão.

51 Por outro lado, o processo principal apresenta a singularidade de a patente em causa só ter obtido o estatuto de PEN em contrapartida de um compromisso irrevogável por parte do seu titular, assumido perante esse organismo de normalização, de se disponibilizar a conceder licenças em condições FRAND, como decorre dos n.ºs 15 a 17 e 22 do presente acórdão.

52 Ainda que o titular da patente essencial em causa disponha do direito de propor uma ação inibitória ou para a retirada de produtos, o facto de esta patente ter obtido o estatuto de PEN tem por efeito que o seu titular pode excluir a colocação ou a manutenção no mercado de tais produtos fabricados pelos seus concorrentes e, assim, reservar para si o fabrico desses produtos.

53 Nestas circunstâncias e considerando que um compromisso de cedência de licenças em condições FRAND cria expectativas legítimas a terceiros de que o titular da PEN lhes concederá efetivamente licenças nessas condições, uma recusa do titular da PEN de conceder uma licença nas mesmas condições pode constituir, em princípio, um abuso na aceção do artigo 102.º TFUE.

54 Daqui decorre que, relativamente às expectativas legítimas criadas, o caráter abusivo de uma recusa pode, em princípio, obstar a ações inibitórias ou de retirada de produtos. No entanto, o titular da patente só é obrigado, por força do artigo 102.º TFUE, a conceder uma licença em condições FRAND. Ora, as partes no litígio no processo principal não estão de acordo sobre o que é exigido em aplicação das condições FRAND no caso vertente.

55 Nesta situação, para evitar que uma ação inibitória ou para a retirada de produtos possa ser considerada abusiva, o titular de uma PEN deve respeitar condições destinadas a garantir um justo equilíbrio dos interesses em causa.

56 A este respeito, há que ter devidamente em conta a especificidade das circunstâncias de direito e de facto do caso vertente (v., neste sentido, acórdão Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, n.º 26 e jurisprudência referida).

57 Assim, deve ser tido em consideração o necessário respeito pelos direitos de propriedade intelectual, visado, designadamente, pela Diretiva 2004/48 que, em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, da Carta, prevê um conjunto de soluções jurídicas destinadas a assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual no mercado interno, bem como o direito a uma proteção jurisdicional efetiva, garantido pelo artigo 47.º da Carta, que é constituído por diversos elementos, entre os quais figura o direito de acesso aos tribunais (v., neste sentido, acórdão Otis e o., C-199/11, EU:C:2012:684, n.º 48).

58 Esta exigência de proteção elevada dos direitos de propriedade intelectual implica que o seu titular não pode, em princípio, ser privado da faculdade de recorrer a ações judiciais que garantam o respeito efetivo dos seus direitos exclusivos e que o seu utilizador, se não for o titular, é, em princípio, obrigado a obter uma licença antes de qualquer utilização.

59 Assim, se é verdade que o compromisso irrevogável de conceder licenças em condições FRAND, subscrito perante o organismo de normalização pelo titular da PEN, não pode esvaziar da sua substância os direitos garantidos ao referido titular pelos artigos 17.º, n.º 2, e 47.º da Carta, justifica, pelo menos, que lhe seja imposto o cumprimento de exigências específicas quando propõe ações inibitórias ou de retirada de produtos contra alegados infratores.

60 Por consequência, o titular de uma PEN que considere que esta é objeto de uma violação não pode, sem infringir o artigo 102.º TFUE, intentar contra o alegado infrator uma ação inibitória ou para retirada de produtos sem pré-aviso ou consulta prévia deste, mesmo que a referida PEN já tenha sido explorada pelo alegado infrator.

61 Previamente a estas ações judiciais, cabe assim ao titular da PEN considerada, por um lado, advertir o alegado infrator da violação em que está a incorrer ao invocar essa PEN e indicar-lhe o modo como esta está a ser violada.

62 Com efeito, como salientou o advogado-geral no n.º 81 das suas conclusões, não é certo, tendo em conta o elevado número de PEN que compõe uma norma como a que está em causa no processo principal, que o infrator de uma destas PEN saiba necessariamente que está a explorar as especificações técnicas de uma PEN que é, simultaneamente, válida e essencial para uma norma.

63 Por outro lado, depois de o alegado infrator ter exprimido a sua vontade de celebrar um contrato de licença em condições FRAND, incumbe ao titular apresentar-lhe por escrito uma proposta de licença concreta em condições FRAND, em conformidade com o compromisso assumido perante o organismo de normalização, precisando, designadamente, a remuneração e as modalidades do seu cálculo.

64 Com efeito, como realçou o advogado-geral no n.º 86 das suas conclusões, no caso de o titular de uma PEN se ter comprometido perante o organismo de normalização a conceder licenças em condições FRAND, é expectável que apresente tal proposta. Além disso, na falta de um contrato de licença público normalizado e de publicidade relativa a contratos de licença já concluídos com outros concorrentes, o titular da PEN está mais bem colocado do que o alegado infrator para examinar se a sua proposta respeita a condição de não discriminação.

65 Em contrapartida, incumbe ao alegado infrator dar seguimento a essa proposta de modo diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, o que deve ser determinado com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, a inexistência de qualquer tática dilatória.

66 Se não aceitar a proposta que lhe foi feita, o alegado infrator só pode invocar o caráter abusivo de uma ação inibitória ou para a retirada de produtos se submeter ao titular da PEN, num prazo curto e por escrito, uma contraproposta concreta que corresponda às condições FRAND.

67 Além disso, na hipótese de o alegado infrator utilizar as especificações técnicas da PEN antes de um contrato de licença ter sido celebrado, incumbe-lhe, a partir do momento em que a sua contraproposta é rejeitada, constituir uma garantia apropriada, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria, por exemplo, fornecendo uma garantia bancária ou consignando os montantes necessários. O cálculo desta garantia deve incluir, designadamente, o número de atos de exploração anteriores da PEN, em relação aos quais o alegado infrator deve poder prestar contas.

68 Por outro lado, quando, na sequência da contraproposta do alegado infrator, não se chegar a acordo sobre os pormenores das condições FRAND, as partes têm a possibilidade de, de comum acordo, pedir que o montante da remuneração seja determinado por um terceiro independente que decida num prazo curto.

69 Por último, tendo em conta, por um lado, o facto de que um organismo de normalização como o que elaborou a norma em causa no processo principal não controla, por ocasião do processo de normalização, a validade das patentes nem o seu caráter essencial à norma em que participam e, por outro, o direito a uma proteção jurisdicional efetiva, garantido pelo artigo 47.º da Carta, não se pode censurar o alegado infrator por contestar, paralelamente às negociações relativas à concessão de licenças, a validade destas patentes ou o seu caráter essencial à norma em que participam e/ou a sua exploração efetiva ou o facto de se reservar a faculdade de o fazer no futuro.

70 Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se os critérios acima referidos estão reunidos no presente caso, na medida em que estes, de acordo com as circunstâncias em causa, sejam pertinentes para a resolução do litígio no processo principal.

71 Resulta das considerações precedentes que há que responder à primeira a quarta questões e à quinta questão, na medida em que esta se refere às ações judiciais intentadas para obter a retirada de produtos, que o artigo 102.º TFUE deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma PEN, que se comprometeu irrevogavelmente perante um organismo de normalização a conceder a terceiros uma licença em condições FRAND, não abusa da sua posição dominante na aceção deste artigo ao propor uma ação por violação de patente destinada a obter a cessação da violação da sua patente ou a retirada de produtos para cujo fabrico essa patente foi utilizada, quando:

— antes da propositura da ação, por um lado, tiver advertido o alegado infrator da violação que lhe imputa, designando a referida patente e indicando o modo como está a ser violada, e, por outro lado, após o alegado infrator exprimir a sua vontade de concluir um contrato de licença em condições FRAND, lhe tiver apresentado por escrito uma proposta concreta de licença em tais condições, precisando, designadamente, a remuneração e as modalidades do seu cálculo; e

— o referido infrator continua a explorar a patente considerada e não dá seguimento a esta proposta de modo diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, o que deve ser determinado com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, a inexistência de qualquer tática dilatória.

Quanto à quinta questão, na medida em que esta se refere às ações judiciais intentadas para obter a prestação de contas ou uma indemnização

72 Com a quinta questão, na medida em que se refere às ações judiciais intentadas para obter uma prestação de contas ou uma indemnização, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 102.º TFUE deve ser interpretado no sentido de que proíbe uma empresa em posição dominante e que detenha uma PEN que se comprometeu, perante o organismo de normalização, a conceder em licença em condições FRAND de intentar uma ação por violação de patente contra o alegado infrator da sua patente, destinada a obter a prestação de contas pelos atos de utilização anteriores desta PEN ou uma indemnização dos danos causados por estes atos.

73 Como decorre dos n.os 12 e 53 do presente acórdão, o exercício, pelo titular da PEN, da sua propriedade intelectual através de ações inibitórias ou de retirada de produtos pode, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, ser qualificado de abusivo se essas ações forem de natureza a excluir a colocação ou a manutenção no mercado de produtos conformes com a norma, fabricados por concorrentes.

74 Ora, segundo a descrição feita na decisão de reenvio, as ações por violação de patente propostas pelo titular de uma PEN e que têm por objeto a prestação de contas pelos atos de utilização anteriores desta PEN ou uma indemnização dos danos causados por estes atos não têm consequências diretas sobre a colocação ou a manutenção no mercado de produtos conformes com a norma, fabricados por concorrentes.

75 Por consequência, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, estes últimos tipos de ações não podem ser considerados abusivos à luz do artigo 102.º TFUE.

76 Atendendo às considerações precedentes, há que responder à quinta questão, na medida em que se refere às ações judiciais intentadas para obter uma prestação de contas ou uma indemnização, que o artigo 102.º TFUE deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, não proíbe uma empresa em posição dominante e que detenha uma PEN que se comprometeu, perante o organismo de normalização, a conceder em licença em condições FRAND de intentar uma ação por violação de patente contra o alegado infrator da sua patente, destinada a obter a prestação de contas pelos atos de utilização anteriores desta PEN ou uma indemnização dos danos causados por estes atos.

Quanto às despesas

77 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) declara:

1) O artigo 102.º TFUE deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização, que se comprometeu irrevogavelmente perante esse organismo a conceder a terceiros uma licença em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias, ditas «FRAND» («fair,

reasonable, and non-discriminatory»), não abusa da sua posição dominante na aceção deste artigo ao propor uma ação por violação de patente destinada a obter a cessação da violação da sua patente ou a retirada de produtos para cujo fabrico essa patente foi utilizada, quando:

— **antes da propositura da ação, por um lado, tiver advertido o alegado infrator da violação que lhe imputa, designando a referida patente e indicando o modo como está a ser violada, e, por outro lado, após o alegado infrator exprimir a sua vontade de concluir um contrato de licença em condições FRAND, lhe tiver apresentado por escrito uma proposta concreta de licença em tais condições, precisando, designadamente, a remuneração e as modalidades do seu cálculo; e**

— **o referido infrator continua a explorar a patente considerada e não dá seguimento a esta proposta de modo diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa-fé, o que deve ser determinado com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, a inexistência de qualquer tática dilatória.**

2) **O artigo 102.º TFUE deve ser interpretado no sentido de que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, não proíbe uma empresa em posição dominante e que detenha uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização que se comprometeu, perante o organismo de normalização, a conceder em licença em condições FRAND de intentar uma ação por violação de patente contra o alegado infrator da sua patente, destinada a obter a prestação de contas pelos atos de utilização anteriores desta patente ou uma indemnização dos danos causados por estes atos.**

Assinaturas