HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

16 iulie 2015*

„Concurență — Articolul 102 TFUE — Întreprindere care deține un brevet esențial pentru un standard, pe care s-a angajat, în fața unui organism de standardizare, să îl acorde în licență terților în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, numite «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory») — Abuz de poziție dominantă — Acțiuni în contrafacere — Acțiune în încetare — Acțiune în retragerea produselor — Acțiune prin care se solicită furnizarea de date contabile — Acțiune în reparație — Obligațiile titularului brevetului esențial pentru un standard”

În cauza C-170/13,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Landgericht Düsseldorf (Germania), prin decizia din 21 martie 2013, primită de Curte la 5 aprilie 2013, în procedura

Huawei Technologies Co. Ltd

împotriva

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul T. von Danwitz, președinte de cameră, domnii C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász și D. Šváby (raportor), judecători,

avocat general: domnul M. Wathelet,

grefier: domnul K. Malacek, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 11 septembrie 2014,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Huawei Technologies Co. Ltd, de C. Harmsen, de S. Barthelmess, de J. Witting, Rechtsanwälte, de D. Geradin, avocat, și de M. Dolmans, advocaat;

— pentru ZTE Corp. și ZTE Deutschland GmbH, de M. Fähndrich, Rechtsanwalt;

— pentru guvernul olandez, de M. Bulterman, de C. Schillemans și de B. Koopman, în calitate de agenți;

* Limba de procedură: germana.

— pentru guvernul portughez, de L. Inez Fernandes și de S. Oliveira Pais, în calitate de agenți;

— pentru guvernul finlandez, de J. Heliskoski, în calitate de agent;

— pentru Comisia Europeană, de F. W. Bulst, de A. Dawes și de F. Ronkes Agerbeek, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 20 noiembrie 2014,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 102 TFUE.

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Huawei Technologies Co. Ltd (denumită în continuare „Huawei Technologies”), pe de o parte, și ZTE Corp. și ZTE Deutschland GmbH (denumite în continuare „ZTE”), pe de altă parte, cu privire la o pretinsă contrafacere a unui brevet esențial pentru un standard stabilit de un organism de standardizare (denumit în continuare „BES”).

Cadrul juridic

Dreptul internațional

3 Convenția privind eliberarea brevetelor europene, semnată la München la 5 octombrie 1973 și intrată în vigoare la 7 octombrie 1977, în versiunea aplicabilă faptelor din litigiul principal (denumită în continuare „CBE”), instituie, după cum prevede articolul 1 din aceasta, un „drept comun al statelor contractante cu privire la eliberarea brevetelor de invenție”.

4 Cu excepția normelor comune privind eliberarea brevetului european, acesta continuă să fie reglementat de legislația națională a fiecăruia dintre statele contractante pentru care a fost eliberat. În această privință, articolul 2 alineatul (2) din CBE prevede:

„În fiecare stat contractant pentru care este eliberat, brevetul european are aceleași efecte și este supus aceluiași regim ca și un brevet național eliberat în acel stat […]”

5 În ceea ce privește drepturile conferite titularului unui brevet european, articolul 64 alineatele (1) și (3) din convenția menționată prevede:

„(1) […] din ziua publicării anunțului de eliberare a brevetului european, acesta conferă titularului său, în fiecare dintre statele contractante, aceleași drepturi pe care le-ar conferi un brevet național acordat în acest stat.

[…]

(3) Orice contrafacere a brevetului european se va judeca conform dispozițiilor legislației naționale.”

Dreptul Uniunii

6 Considerentele (10), (12) și (32) ale Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56) au următorul cuprins:

„(10) Obiectivul prezentei directive constă în apropierea acestor legislații pentru a asigura un nivel de protecție ridicat, echivalent și omogen, al proprietății intelectuale în cadrul pieței interne.

[…]

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere aplicării regulilor de concurență, în special articolelor 81 și 82 din tratat. Măsurile prevăzute prin prezenta directivă nu ar trebui să fie utilizate pentru a restrânge ilegitim concurența într-un mod care să contravină tratatului.

[…]

(32) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile care sunt recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [(denumită în continuare «carta»)]. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a proprietății intelectuale, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din [cartă].”

7 Articolul 9 din directiva menționată, intitulat „Măsuri provizorii și asigurătorii”, prevede la alineatul (1):

„Statele membre asigură ca autoritățile judecătorești competente să poată, la cererea reclamantului:

(a) să pronunțe împotriva pretinsului contravenient o ordonanță de urgență [a se citi «de măsuri provizorii»] cu scopul de a preveni orice încălcare iminentă a unui drept de proprietate intelectuală […]

[…]”

8 Articolul 10 din aceeași directivă, intitulat „Măsuri corective”, prevede la alineatul (1):

„Fără a aduce atingere eventualelor daune interese datorate titularului dreptului în temeiul încălcării și fără nicio despăgubire, statele membre asigură ca autoritățile judecătorești competente să poată ordona la cererea reclamantului luarea de măsuri corespunzătoare cu privire la mărfurile care s-a constatat că încalcă un drept de proprietate intelectuală și, în cazurile corespunzătoare, cu privire la materialele și instrumentele care au servit în principal la crearea și fabricarea acestor mărfuri. Printre aceste măsuri, vor figura în special:

(a) retragerea din circuitele comerciale;

(b) retragerea definitivă din circuitele comerciale sau

(c) distrugerea.”

Dreptul german

9 Intitulat „Executarea cu bună-credință”, articolul 242 din Codul civil (Bürgerliches Gesetzbuch) prevede că debitorul este obligat să își execute obligația cu bună-credință și cu respectarea uzanțelor comerciale.

10 Articolul 139 alineatul (1) din Legea privind brevetele (Patentgesetz, BGBl. 1987 I, p. 1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin articolul 13 din Legea din 24 noiembrie 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2302), prevede:

„Partea lezată poate, în cazul unui risc de recidivă, să introducă o acțiune în încetare împotriva oricărei persoane care folosește o invenție brevetată cu încălcarea articolelor 9-13. Acest drept îi este de asemenea conferit în cazul în care o încălcare riscă să fie săvârșită pentru prima dată."

11 Articolele 19 și 20 din Legea împotriva restricțiilor aduse concurenței (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) din 26 iunie 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1750) interzic exploatarea abuzivă a unei poziții dominante pe piață de către una sau mai multe întreprinderi.

Normele ETSI

12 European Telecommunication Standards Institute (denumit în continuare „ETSI") este un organism al cărui obiect de activitate este, conform punctului 3.1 din anexa 6 la Normele de procedură ale ETSI (ETSI Rules of Procedure), intitulat „Politica ETSI în materie de drepturi de proprietate intelectuală" („ETSI Intellectual Property Rights Policy"), acela de a elabora standarde care sunt adaptate la obiectivele tehnice ale sectorului european al telecomunicațiilor și de a reduce riscul pentru ETSI, pentru membrii acestuia și pentru terții care aplică standardele ETSI ca investiții consacrate pregătirii, adoptării și aplicării standardelor să fie pierdute din cauza nedisponibilității proprietății intelectuale esențiale pentru aplicarea standardelor respective. În acest scop, anexa respectivă urmărește să realizeze un echilibru între nevoile de standardizare în scopul folosinței publice în domeniul telecomunicațiilor și drepturile titularilor de drepturi de proprietate intelectuală.

13 Conform punctului 3.2 din anexa menționată, respectivii titulari trebuie să fie remunerați în mod adecvat și echitabil pentru utilizarea drepturilor lor de proprietate intelectuală.

14 În aplicarea punctului 4.1 din aceeași anexă, fiecare dintre membrii ETSI, în special în timpul procesului de elaborare a unui standard la întocmirea căruia participă, ia măsurile necesare pentru a informa ETSI în timp util cu privire la drepturile sale de proprietate intelectuală esențiale pentru standardul respectiv.

15 Punctul 6.1 din anexa 6 la Normele de procedură ale ETSI prevede că, în cazul în care acesta din urmă este informat cu privire la existența unui drept de proprietate intelectuală esențial pentru un standard, directorul său general invită imediat titularul dreptului respectiv să își asume, în termen de trei luni, angajamentul irevocabil de a fi dispus să acorde licențe în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, numite „FRAND" („fair, reasonable, and non-discriminatory"), în ceea ce privește dreptul respectiv.

16 În aplicarea punctului 6.3 din anexa menționată, atât timp cât un astfel de angajament nu este asumat, ETSI apreciază dacă lucrările cu privire la părțile relevante ale standardului trebuie să fie suspendate.

17 Punctul 8.1 din aceeași anexă prevede că, în cazul în care titularul unor drepturi de proprietate intelectuală refuză să își asume acest angajament, ETSI examinează dacă există o tehnologie alternativă și, dacă această situație nu se regăsește, oprește lucrările de adoptare a standardului în discuție.

18 În aplicarea punctului 14 din anexa 6 la Normele de procedură ale ETSI, orice încălcare a dispozițiilor acestei anexe de către unul dintre membrii ETSI constituie o încălcare a obligațiilor sale față de ETSI.

19 Conform punctului 15.6 din anexa menționată, un drept de proprietate intelectuală este considerat ca fiind esențial în special atunci când nu este posibil, din motive tehnice, să se fabrice produse conforme cu standardul fără încălcarea respectivului drept (în continuare „brevet esențial").

20 Cu toate acestea, ETSI nu controlează nici validitatea, nici caracterul esențial al dreptului de proprietate intelectuală despre a cărui necesitate de utilizare a fost informat de către unul dintre membrii săi. De asemenea, aceeași anexă nu definește noțiunea „licență în condiții FRAND”.

Litigiul principal și întrebările preliminare

21 Huawei Technologies, societate de talie mondială care își desfășoară activitatea în sectorul telecomunicațiilor, este titulara printre altele a brevetului european înregistrat sub numărul EP 2 090 050 B 1, intitulat „Procedeu și echipament pentru stabilirea unui semnal de sincronizare într-un sistem de comunicație”, eliberat în Republica Federală Germania, stat contractant la CBE (denumit în continuare „brevetul EP 2 090 050 B 1”).

22 Acest brevet a fost notificat ETSI la 4 martie 2009 de către Huawei Technologies, în calitate de brevet esențial pentru standardul „Long Term Evolution”. Cu acea ocazie, ea s-a angajat să elibereze terților licențe în condiții FRAND.

23 În această privință, instanța de trimitere constată, în decizia de trimitere, că brevetul menționat este esențial pentru acest standard, ceea ce înseamnă că orice persoană care utilizează standardul respectiv a recurs în mod necesar la tehnica acestui brevet.

24 Între luna noiembrie 2010 și sfârșitul lunii martie 2011, Huawei Technologies și ZTE Corp., societate care aparține unui grup de talie mondială care își desfășoară activitatea în sectorul telecomunicațiilor și care comercializează în Germania produse prevăzute cu un software în legătură cu standardul menționat, au inițiat discuții referitoare printre altele la contrafacerea brevetului EP 2 090 050 B 1 și la posibilitatea de a încheia o licență în condiții FRAND cu privire la aceste produse.

25 Huawei Technologies a indicat cuantumul redevenței pe care o considera rezonabilă. La rândul său, ZTE Corp. dorea o acordare reciprocă de licențe. Nicio ofertă privind un contract de licență nu a fost însă finalizată.

26 Cu toate acestea, ZTE comercializează produse care funcționează pe baza standardului „Long Term Evolution”, utilizând astfel brevetul EP 2 090 050 B 1, fără a plăti vreo redevență Huawei Technologies și fără a raporta acesteia în mod exhaustiv cu privire la actele de utilizare survenite.

27 La 28 aprilie 2011, în temeiul articolului 64 din CBE și al articolelor 139 și următoarele din Legea privind brevetele, astfel cum a fost modificată ultima dată prin articolul 13 din Legea din 24 noiembrie 2011, Huawei Technologies a introdus la instanța de trimitere o acțiune în contrafacere împotriva ZTE, pentru a solicita încetarea contrafacerii, furnizarea de date contabile, retragerea produselor, precum și acordarea de daune interese.

28 Instanța menționată consideră că soluționarea litigiului principal depinde de aspectul dacă acțiunea formulată de Huawei Technologies constituie un abuz de poziție dominantă din partea acesteia din urmă. Ea arată astfel că ar fi posibil să invoce caracterul obligatoriu al acordării licenței pentru a respinge acțiunea în încetare, printre altele în temeiul articolului 102 TFUE, în cazul în care s-ar considera că, prin exercitarea acțiunii, Huawei Technologies abuzează de poziția sa dominantă, existența acesteia din urmă nefiind contestată, potrivit instanței menționate.

29 Aceeași instanță constată, cu toate acestea, că pot fi reținute diferite abordări pentru a stabili în ce moment titularul unui BES încalcă articolul 102 TFUE prin introducerea unei acțiuni în încetare.

30 În această privință, instanța de trimitere arată că, în temeiul articolului 102 TFUE, al articolului 20 alineatul (1) din Legea din 26 iunie 2013 împotriva restrângerilor aduse concurenței și al articolului 242 din Codul civil, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), în hotărârea din 6 mai

2009, Orange Book (KZR 39/06), a considerat că titularul unui brevet care introduce o acțiune în încetarea contrafacerii, în condițiile în care pârâtul poate solicita obținerea unei licențe pentru acest brevet, abuzează de poziția sa dominantă doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

31 Pe de o parte, pârâtul trebuie să îi fi făcut reclamantului o ofertă necondiționată pentru încheierea unui contract de licență, care nu trebuie să se limiteze doar la cazurile de contrafacere, înțelegându-se că pârâtul trebuie să se considere obligat prin oferta sa și că reclamantul are obligația să o accepte, având în vedere că refuzul său ar avea ca efect afectarea pârâtului într-un mod inechitabil sau încălcarea principiului nediscriminării.

32 Pe de altă parte, în cazul în care pârâtul utilizează tehnica brevetului înainte de acceptarea unei astfel de oferte de către reclamant, el trebuie să respecte obligațiile care, în vederea utilizării brevetului, îi vor reveni în virtutea viitorului contract de licență, și anume decontarea actelor de utilizare și plata sumelor care rezultă din acestea.

33 Având în vedere faptul că ofertele de contract ale ZTE nu pot fi considerate ca fiind „necondiționate”, în măsura în care au ca obiect doar produsele care fac obiectul contrafacerii, și că ZTE nici nu a plătit Huawei Technologies cuantumul redevenței calculate de aceasta, nici nu i-a raportat în mod exhaustiv cu privire la actele de utilizare survenite, instanța de trimitere arată că ar trebui să excludă faptul că ZTE poate să invoce în mod valabil caracterul obligatoriu al acordării licenței și, prin urmare, ar trebui să admită acțiunea în încetare formulată de Huawei Technologies.

34 Cu toate acestea, instanța de trimitere constată că, în comunicatele de presă nr. IP/12/1448 și MEMO/12/1021 din 21 decembrie 2012 privind o comunicare privind obiecțiunile adresată Samsung, aferentă introducerii de către această societate a unor acțiuni în contrafacere a unui brevet în materie de telefonie mobilă, Comisia Europeană pare să considere că exercitarea unei acțiuni în încetare este nelegală, în temeiul articolului 102 TFUE, în măsura în care această acțiune are ca obiect un BES, titularul acestui BES a indicat unui organism de standardizare că este dispus să acorde licențe în condiții FRAND, iar autorul contrafacerii este, la rândul lui, dispus să negocieze o asemenea de licență. Astfel, ar fi lipsit de pertinență faptul că părțile în cauză nu reușesc să se înțeleagă nici cu privire la conținutul anumitor clauze din contractul de licență și nici în special cu privire la cuantumul redevenței care trebuie plătită.

35 Or, în cazul în care instanța de trimitere ar face doar aplicarea criteriilor menționate, aceasta arată că ar trebui să respingă acțiunea în încetare a Huawei Technologies ca fiind abuzivă în sensul articolului 102 TFUE, având în vedere că este cert că părțile din litigiul principal erau dispuse să negocieze.

36 Instanța de trimitere este de părere că, în litigiul principal, împrejurările că autorul contrafacerii a fost dispus să negocieze, iar titularul brevetului EP 2 090 050 B 1 ar fi fost dispus să acorde licențe terților nu ar trebui să fie suficiente pentru a constitui un abuz de poziție dominantă.

37 În aprecierea caracterului abuziv al comportamentului unui titular al unui BES, ar trebui, în opinia instanței menționate, să se asigure un echilibru adecvat și echitabil al ansamblului intereselor legitime ale părților, cărora trebuie să le fie recunoscută o putere de negociere echivalentă.

38 În acest sens, instanța de trimitere consideră că nici poziția titularului unui BES, nici cea a autorului contrafacerii nu trebuie să le permită să obțină redevențe fie excesiv de ridicate (situație de „hold-up”), fie excesiv de reduse (situație de „reverse hold-up”). Pentru acest motiv, dar și pentru considerații de egalitate de tratament între beneficiarii unor licențe și autorii contrafacerii aceluiași produs, titularul BES trebuie să poată dispune de acțiunea în încetare. Astfel, exercitarea unui drept prevăzut în mod legal nu poate constitui, în sine, un abuz de poziție dominantă, a cărui caracterizare impune întrunirea altor elemente. Din acest motiv, a reține drept criteriu al unui astfel de abuz noțiunea „disponibilitate pentru negociere” a autorului contrafacerii nu poate fi satisfăcător, întrucât aceasta poate determina numeroase interpretări și poate asigura o prea mare libertate autorului contrafacerii.

În orice caz, deși o astfel de noțiune ar trebui să fie recunoscută drept pertinentă, ar fi necesar să se impună anumite cerințe de ordin calitativ și temporal destinate să garanteze onestitatea solicitantului licenței. Ar trebui, astfel, să fie impusă prezentarea unei cereri „necondiționate" de licență, anterior folosirii brevetului în discuție, precisă și acceptabilă, care să conțină ansamblul elementelor prezente în general într-un contract de licență. În ceea ce privește în special cererile de licență ale operatorilor care au introdus deja pe piață produse care folosesc un BES, acești operatori trebuie să își îndeplinească imediat obligațiile care constau în a raporta cu privire la utilizarea acestui BES și în a plăti redevența subsecventă. Pe de altă parte, instanța de trimitere consideră că un autor al contrafacerii trebuie să poată constitui, într-o primă etapă, o garanție în loc să plătească direct redevența titularului BES în discuție. De asemenea, trebuie avută în vedere posibilitatea solicitantului licenței să lase acest titular să stabilească cuantumul redevenței în mod echitabil.

39 În aceste condiții, Landgericht Düsseldorf a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Titularul unui [BES], care a declarat unui organism de standardizare disponibilitatea de a acorda terților licențe în [condiții FRAND], abuzează de poziția sa dominantă atunci când introduce o acțiune în încetare împotriva autorului contrafacerii, deși acesta s-a declarat disponibil pentru a negocia cu privire la o asemenea licență,

sau

trebuie să se considere că un abuz de poziție dominantă este constituit numai atunci când, în vederea încheierii unui contract de licență, autorul contrafacerii a transmis titularului brevetului o ofertă necondiționată acceptabilă pe care titularul brevetului nu o poate refuza fără a-l afecta pe autorul contrafacerii în mod inechitabil sau fără a încălca principiul discriminării, iar în prealabil autorul contrafacerii îndeplinește deja, prin acte de utilizare deja realizate, obligațiile contractuale relevante pentru licența care va fi acordată?

2) În măsura în care trebuie să se considere că abuzul de poziție dominantă este constituit ca urmare a disponibilității autorului contrafacerii de a negocia:

Articolul 102 TFUE prevede cerințe speciale de ordin calitativ sau temporal referitoare la disponibilitatea pentru negociere? O asemenea disponibilitate poate fi prezumată în special atunci când autorul contrafacerii a declarat doar în mod general (oral) că este dispus să înceapă negocieri sau este necesar ca acesta să fi început deja negocierile, în sensul că, de exemplu, menționează condiții concrete în care este pregătit să încheie un contract de licență?

3) În măsura în care abuzul de poziție dominantă este supus condiției transmiterii unei oferte necondiționate și acceptabile privind încheierea unui contract:

Articolul 102 TFUE prevede cerințe speciale de ordin calitativ sau temporal referitoare la această ofertă? Oferta trebuie să conțină toate dispozițiile care sunt cuprinse în mod obișnuit în contractele de licență din domeniul tehnic în discuție? În special, această ofertă poate fi supusă condiției utilizării efective a brevetului esențial pentru un standard sau a validității acestuia?

4) În măsura în care abuzul de poziție dominantă este supus condiției îndeplinirii de către autorul contrafacerii a obligațiilor izvorâte din licența care va fi acordată:

Articolul 102 TFUE prevede cerințe speciale referitoare la actele de executare? În special, autorul contrafacerii are obligația de a raporta cu privire la actele anterioare de utilizare și/sau de a plăti o redevență? După caz, obligația de plată a redevenței poate fi îndeplinită și prin constituirea unei garanții?

5) Condițiile în care trebuie să se considere că există un abuz din partea titularului unui [BES] se aplică și în cazul în care acesta invocă, prin intermediul unei acțiuni în justiție, alte drepturi ca urmare a contrafacerii (furnizarea de date contabile, retragerea produselor, daune interese)?"

Cu privire la întrebările preliminare

40 Cu titlu introductiv, trebuie arătat că prezenta cerere de decizie preliminară se înscrie în cadrul unui litigiu în contrafacerea unui brevet, între doi actori din sectorul telecomunicațiilor, care sunt deținători a numeroase brevete esențiale pentru standardul „Long Term Evolution" stabilit în cadrul ETSI, care este compus din peste 4 700 BES, și pentru care acești actori s-au angajat să elibereze licențe terților în condiții FRAND.

41 În cadrul acestui litigiu, instanța de trimitere ridică problema dacă trebuie să fie calificată drept „abuz de poziție dominantă", în sensul articolului 102 TFUE, și, prin urmare, dacă trebuie să fie respinsă acțiunea în contrafacere prin care se urmărește încetarea contrafacerii, furnizarea de date contabile, retragerea produselor în cauză, precum și o despăgubire, formulată de titularul unui BES, în speță Huawei Technologies, împotriva pretinsului autor al contrafacerii acestui BES, ZTE, care a solicitat încheierea unui contract de licență.

42 Pentru a răspunde instanței de trimitere și pentru a aprecia caracterul legitim al unei astfel de acțiuni în contrafacere formulate de titularul unui BES împotriva autorului unei contrafaceri cu care nu s-a putut ajunge la niciun acord de licență, trebuie să se pună în balanță, pe de o parte, menținerea liberei concurențe în temeiul căreia dreptul primar și în special articolul 102 TFUE interzic abuzul de poziție dominantă și, pe de altă parte, necesitatea de a asigura drepturile de proprietate intelectuală ale acestui titular și dreptul său la protecție jurisdicțională efectivă, garantate de articolul 17 alineatul (2) și, respectiv, de articolul 47 din cartă.

43 După cum constată instanța de trimitere în decizia de trimitere, existența unei poziții dominante nu a fost contestată în fața sa de părțile din litigiul principal. Întrucât întrebările adresate de instanța de trimitere se referă doar la existența unui abuz, trebuie să se limiteze analiza la acest din urmă criteriu.

Cu privire la prima-a patra întrebare și la a cincea întrebare, în măsura în care aceasta din urmă se referă la acțiunile în justiție introduse pentru a obține retragerea produselor

44 Prin intermediul întrebărilor prima-a patra și a cincea, în măsura în care aceasta din urmă se referă la acțiunile în justiție introduse pentru a obține retragerea produselor, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească împrejurările în care trebuie să se considere că introducerea, de către o întreprindere care se află într-o poziție dominantă și care deține un BES pe care s-a angajat în fața unui organism de standardizare să îl acorde terților în licență în condiții FRAND, a unei acțiuni în contrafacere având ca obiect încetarea contrafacerii acestui BES sau retragerea produselor pentru fabricarea cărora a fost utilizat respectivul BES constituie o practică abuzivă contrară articolului 102 TFUE.

45 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că noțiunea de folosire abuzivă a unei poziții dominante în sensul articolul 102 TFUE este o noțiune obiectivă care vizează comportamentele unei întreprinderi în poziție dominantă care, pe o piață unde gradul de concurență este deja redus tocmai din cauza prezenței întreprinderii respective, au ca efect, prin recurgerea la mijloace diferite de cele care guvernează o concurență normală între produse sau servicii pe baza prestațiilor operatorilor economici, să împiedice menținerea gradului de concurență existent încă pe piață sau dezvoltarea acestei concurențe (Hotărârea Hoffmann-La Roche/Comisia, 85/76, EU:C:1979:36, punctul 91, Hotărârea AKZO/Comisia, C-62/86, EU:C:1991:286, punctul 69, precum și Hotărârea Tomra Systems și alții/Comisia, C-549/10 P, EU:C:2012:221, punctul 17).

46 În această privință, rezultă dintr-o jurisprudență constantă că exercitarea unui drept exclusiv legat de un drept de proprietate intelectuală, și anume, în litigiul principal, dreptul de a introduce o acțiune în contrafacere, face parte dintre prerogativele titularului unui drept de proprietate intelectuală, astfel că exercitarea unui asemenea drept, chiar în condițiile în care ar fi actul unei întreprinderi în poziție dominantă, nu poate constitui în sine un abuz de această poziție (a se vedea în acest sens Hotărârea Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, punctul 8, Hotărârea RTE și ITP/Comisia, C-241/91 P și C-242/91 P, EU:C:1995:98, punctul 49, precum și Hotărârea IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punctul 34).

47 Cu toate acestea, este de asemenea cert faptul că exercitarea dreptului exclusiv legat de un drept de proprietate intelectuală de către titularul acestuia poate, în împrejurări excepționale, să dea naștere unui comportament abuziv în sensul articolului 102 TFUE (a se vedea în acest sens Hotărârea Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, punctul 9, Hotărârea RTE și ITP/Comisia, C-241/91 P et C-242/91 P, EU:C:1995:98, punctul 50, precum și Hotărârea IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punctul 35).

48 Totuși, după cum a observat avocatul general la punctul 70 din concluzii, trebuie subliniat că litigiul principal prezintă particularități care îl deosebesc de cele care au dat naștere jurisprudenței citate la punctele 46 și 47 din prezenta hotărâre.

49 Acesta se caracterizează, pe de o parte, după cum arată instanța de trimitere, prin faptul că brevetul în cauză este esențial pentru un standard stabilit de un organism de standardizare, fapt care face ca exploatarea acestuia să fie indispensabilă oricărui concurent care are în vedere să fabrice produse conforme cu standardul cu care are legătură.

50 Această caracteristică deosebește BES de brevetele care nu sunt esențiale pentru un standard și care permit în mod normal terților să fabrice produse concurente îndepărtându-se de la brevetul în cauză fără a compromite funcțiile fundamentale ale produsului în discuție.

51 Pe de altă parte, litigiul principal se singularizează prin faptul că brevetul în discuție a obținut statutul de BES doar în schimbul unui angajament irevocabil al titularului său în fața organismului de standardizare în discuție de a fi dispus să acorde licențe în condiții FRAND, după cum reiese din cuprinsul punctelor 15-17 și 22 din prezenta hotărâre.

52 Deși titularul brevetului esențial în cauză dispune de dreptul de a introduce o acțiune în încetare sau în retragerea produselor, aspectul că acest brevet a obținut statutul de BES are ca efect faptul că titularul său poate să excludă apariția sau menținerea pe piață a unor astfel de produse fabricate de concurenți și, astfel, să își rezerve fabricarea acelor produse.

53 În aceste împrejurări și având în vedere faptul că un angajament de a acorda licențe în condiții FRAND determină terții să nutrească așteptări legitime în sensul că titularul BES le acordă efectiv licențe în astfel de condiții, un refuz al titularului BES de a acorda o licență în acele condiții poate constitui, în principiu, un abuz în sensul articolului 102 TFUE.

54 În consecință, având în vedere așteptările legitime create, caracterul abuziv al unui astfel de refuz poate, în principiu, să fie opus unor acțiuni în încetare sau în retragerea produselor. Cu toate acestea, titularul brevetului nu este obligat, în temeiul articolului 102 TFUE, decât la acordarea unei licențe în condiții FRAND. Or, părțile din litigiul principal nu sunt de acord cu privire la ceea ce se cere prin condițiile FRAND din speță.

55 Într-o asemenea ipoteză, pentru a evita ca o acțiune în încetare sau în retragerea produselor să poată fi considerată abuzivă, titularul unui BES trebuie să respecte unele condiții care urmăresc să garanteze un just echilibru al intereselor în discuție.

56 În această privință, trebuie să se ia în mod corespunzător în considerare specificitatea împrejurărilor de drept și de fapt din speță (a se vedea în acest sens Hotărârea Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, punctul 26 și jurisprudența citată).

57 Astfel, trebuie sa fie luată în considerare necesara respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, urmărită printre altele prin Directiva 2004/48, care, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din cartă, prevede un ansamblu de căi de drept destinate să asigure un nivel ridicat de protecție a proprietății intelectuale pe piața internă, precum și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă garantat de articolul 47 din cartă, constituit din diverse elemente printre care figurează dreptul de acces la instanțele judecătorești (a se vedea în acest sens Hotărârea Otis și alții, C-199/11, EU:C:2012:684, punctul 48).

58 Această cerință de protecție ridicată a drepturilor de proprietate intelectuală implică faptul că titularul lor nu poate, în principiu, să fie privat de posibilitatea de a recurge la acțiuni în justiție de natură să garanteze respectarea efectivă a drepturilor sale exclusive și că utilizatorul acestora, în cazul în care nu este titularul lor, are, în principiu, obligația de a obține o licență anterior oricărei utilizări.

59 Astfel, deși angajamentul irevocabil de a elibera licențe în condiții FRAND, asumat în fața organismului de normalizare de către titularul BES, nu poate goli de substanță drepturile garantate titularului menționat prin articolul 17 alineatul (2) și prin articolul 47 din cartă, el justifică totuși faptul de a i se impune respectarea unor cerințe specifice cu ocazia introducerii, împotriva presupușilor autori ai contrafacerii, a unor acțiuni în încetare sau în retragerea produselor.

60 În consecință, titularul unui BES care apreciază că acesta face obiectul unei contrafaceri nu poate, fără a încălca articolul 102 TFUE, să introducă, fără preaviz și fără consultarea prealabilă a pretinsului autor al contrafacerii, o acțiune în încetare sau în retragerea produselor împotriva acestuia din urmă, chiar dacă respectivul BES a fost deja utilizat de pretinsul autor al contrafacerii.

61 Anterior unor astfel de acțiuni, titularul BES în discuție are astfel obligația, pe de o parte, de a avertiza pretinsul autor al contrafacerii despre contrafacerea care îi este imputată, desemnând acest BES și precizând modalitatea în care a fost contrafăcut.

62 Astfel, după cum a arătat avocatul general la punctul 81 din concluzii, nu este cert, ținând seama de numărul important de BES care compun un standard precum cel în discuție în litigiul principal, că autorul contrafacerii unuia dintre aceste BES știe în mod necesar că utilizează tehnica unui BES, care este în același timp valid și esențial pentru un standard.

63 Pe de altă parte, după ce pretinsul autor al contrafacerii și-a exprimat voința de a încheia un contract de licență în condiții FRAND, revine acestui titular obligația de a transmite respectivului autor al contrafacerii o ofertă de licență concretă și scrisă în condiții FRAND, în conformitate cu angajamentul asumat în fața organismului de standardizare, precizând printre altele redevența și modalitățile de calcul al acesteia.

64 Astfel, după cum a arătat avocatul general la punctul 86 din concluzii, în cazul în care titularul unui BES și-a asumat în fața organismului de standardizare angajamentul de a elibera licențe în condiții FRAND, se poate aștepta din partea sa să îi facă o astfel de ofertă. În plus, în lipsa unui contract de licență standard public și a caracterului public al contractelor de licență deja încheiate cu alți concurenți, titularul BES este mai bine plasat decât pretinsul autor al contrafacerii pentru a examina dacă oferta sa respectă condiția nediscriminării.

65 În schimb, revine pretinsului autor al contrafacerii obligația de a da curs acestei oferte cu diligență, în conformitate cu uzanțele comerciale recunoscute în materie și cu bună-credință, aspect care trebuie stabilit pe baza unor elemente obiective și care implică printre altele lipsa oricărei tactici dilatorii.

66 În măsura în care nu acceptă oferta care i-a fost făcută, pretinsul autor al contrafacerii poate să invoce caracterul abuziv al unei acțiuni în încetare sau în retragerea produselor doar dacă prezintă titularului BES în discuție, într-un termen scurt și în scris, o contraofertă concretă care corespunde condițiilor FRAND.

67 În plus, în ipoteza în care pretinsul autor al contrafacerii utilizează tehnica BES înaintea încheierii unui contract de licență, are obligația, începând din momentul respingerii contraofertei sale, de a constitui o garanție adecvată, în conformitate cu uzanțele comerciale recunoscute în materie, de exemplu prin furnizarea unei garanții bancare sau prin consemnarea sumelor necesare. Calculul acestei garanții trebuie să cuprindă printre altele numărul actelor anterioare de utilizare a BES pentru care pretinsul autor al contrafacerii trebuie să poată prezenta decontul.

68 Pe de altă parte, în cazul în care, în urma contraofertei pretinsului autor al contrafacerii, nu se ajunge la niciun acord asupra detaliilor condițiilor FRAND, părțile, de comun acord, au posibilitatea de a solicita stabilirea cuantumului redevenței de către un terț independent care să statueze într-un termen scurt.

69 În sfârșit, ținând seama, pe de o parte, de faptul că un organism de standardizare, precum cel care a elaborat standardul în discuție în litigiul principal, nu controlează, cu ocazia procedurii de standardizare, nici validitatea brevetelor, nici caracterul lor esențial pentru standardul la care participă și, pe de altă parte, de dreptul la protecție jurisdicțională efectivă garantat de articolul 47 din cartă, nu se poate reproșa pretinsului autor al contrafacerii nici faptul că a contestat, în paralel cu negocierile privind acordarea licenței, validitatea acestor brevete și/sau caracterul lor esențial pentru standardul la care participă și/sau exploatarea lor efectivă, nici faptul că și-a rezervat posibilitatea de a face acest lucru în viitor.

70 Revine instanței de trimitere sarcina de a verifica dacă criteriile menționate mai sus sunt întrunite în speță, în măsura în care acestea sunt, potrivit circumstanțelor în cauză, pertinente pentru soluționarea litigiului principal.

71 Rezultă din ansamblul considerațiilor care precedă că trebuie să se răspundă la întrebările prima-a patra și a cincea, în măsura în care aceasta din urmă se referă la acțiunile în justiție introduse pentru a obține retragerea produselor, că articolul 102 TFUE trebuie interpretat în sensul că titularul unui BES, care s-a angajat irevocabil în fața unui organism de standardizare să acorde terților o licență în condiții FRAND, nu abuzează de poziția sa dominantă în sensul acestui articol prin introducerea unei acțiuni în contrafacere prin care solicită încetarea atingerii aduse brevetului său ori retragerea produselor pentru fabricarea cărora a fost utilizat acest brevet, în condițiile în care:

— anterior introducerii acțiunii menționate, pe de o parte, a avertizat pretinsul autor al contrafacerii despre contrafacerea care îi este reproșată desemnând respectivul brevet și precizând modalitatea în care a fost contrafăcut și, pe de altă parte, după ce pretinsul autor al contrafacerii și-a exprimat voința de a încheia un contract de licență în condiții FRAND, a transmis acestui autor al contrafacerii o ofertă concretă și scrisă de licență în astfel de condiții, precizând printre altele redevența și modalitățile de calcul al acesteia și

— autorul contrafacerii menționat, continuând să utilizeze brevetul în discuție, nu dă curs acestei oferte cu diligență, în conformitate cu uzanțele comerciale recunoscute în materie și cu bună-credință, aspect care trebuie stabilit pe baza unor elemente obiective și care implică printre altele lipsa oricărei tactici dilatorii.

Cu privire la a cincea întrebare, în măsura în care se referă la acțiunile în justiție introduse în vederea furnizării de date contabile sau acordării unor daune interese

72 Prin intermediul celei de a cincea întrebări, în măsura în care se referă la acțiunile în justiție introduse în vederea furnizării de date contabile sau a acordării unor daune interese, instanța de trimitere solicită să se stabilească în esență dacă articolul 102 TFUE trebuie interpretat în sensul că interzice unei întreprinderi care se găsește în poziție dominantă și care deține un BES pe care s-a angajat în fața organismului de standardizare să îl acorde în licență în condiții FRAND să introducă o acțiune în contrafacere îndreptată împotriva pretinsului autor al contrafacerii BES-ului său și având ca obiect furnizarea de date contabile referitoare la actele de utilizare anterioare a acestui BES sau acordarea unor daune interese pentru aceste acte.

73 Astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 12 și 53 din prezenta hotărâre, exercitarea de către titularul BES a drepturilor sale de proprietate intelectuală, prin formularea unor acțiuni în încetare sau în retragerea produselor, poate, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, să fie calificată drept abuzivă, întrucât astfel de acțiuni sunt de natură să excludă apariția sau menținerea pe piață a unor produse conforme cu standardul în discuție, fabricate de concurenți.

74 Or, potrivit descrierii lor din decizia de trimitere, acțiunile în contrafacere introduse de titularul unui BES având ca obiect fie furnizarea de date contabile referitoare la actele de utilizare anterioare a acestui BES, fie acordarea unor daune interese datorate pentru aceste acte, nu au consecințe directe în ceea ce privește apariția sau menținerea pe piață a produselor conforme cu standardul în discuție, fabricate de concurenți.

75 În consecință, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, astfel de acțiuni nu pot fi considerate abuzive în temeiul articolului 102 TFUE.

76 Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la a cincea întrebare, în măsura în care se referă la acțiunile în justiție introduse în vederea furnizării de date contabile sau a acordării unor daune interese, că articolul 102 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu interzice, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, unei întreprinderi care se află în poziție dominantă și care deține un BES pe care s-a angajat în fața organismului de standardizare să îl acorde în licență în condiții FRAND să introducă o acțiune în contrafacere îndreptată împotriva pretinsului autor al contrafacerii BES-ului său și prin care urmărește furnizarea de date contabile referitoare la actele anterioare de utilizare a acestui BES sau acordarea unor daune interese pentru aceste acte.

Cu privire la cheltuielile de judecată

77 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară:

1) Articolul 102 TFUE trebuie interpretat în sensul că titularul unui brevet esențial pentru un standard stabilit de un organism de standardizare, care s-a angajat irevocabil în fața acestui organism de standardizare să acorde terților o licență în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, numite „FRAND” („fair, reasonable and non-discriminatory”), nu

abuzează de poziția sa dominantă în sensul acestui articol prin introducerea unei acțiuni în contrafacere prin care solicită încetarea atingerii aduse brevetului său ori retragerea produselor pentru fabricarea cărora a fost utilizat acest brevet, în condițiile în care:

— **anterior introducerii acțiunii menționate, pe de o parte, a avertizat pretinsul autor al contrafacerii despre contrafacerea care îi este reproșată desemnând respectivul brevet și precizând modalitatea în care a fost contrafăcut și, pe de altă parte, după ce pretinsul autor al contrafacerii și-a exprimat voința de a încheia un contract de licență în condiții FRAND, a transmis acestui autor al contrafacerii o ofertă concretă și scrisă de licență în astfel de condiții, precizând printre altele redevența și modalitățile de calcul al acesteia, și**

— **autorul contrafacerii menționat, continuând să utilizeze brevetul în discuție, nu dă curs acestei oferte cu diligență, în conformitate cu uzanțele comerciale recunoscute în materie și cu bună-credință, aspect care trebuie stabilit pe baza unor elemente obiective și care implică printre altele lipsa oricărei tactici dilatorii.**

2) **Articolul 102 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu interzice, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, unei întreprinderi care se află în poziție dominantă și care deține un brevet esențial pentru un standard stabilit de un organism de standardizare pe care s-a angajat în fața acestui organism să îl acorde în licență în condiții FRAND să introducă o acțiune în contrafacere îndreptată împotriva pretinsului autor al contrafacerii brevetului său și prin care urmărește furnizarea de date contabile referitoare la actele anterioare de utilizare a acestui brevet sau acordarea unor daune interese pentru aceste acte.**

Semnături