Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

zo 16. júla 2015 *

# „Hospodárska súťaž — Článok 102 ZFEÚ — Podnik, ktorý je majiteľom patentu nevyhnutného pre normu a ktorý pred organizáciou pre normalizáciu prijal záväzok udeliť tretím osobám licenciu za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok, tzv. podmienok ‚FRAND' (‚fair, reasonable and non-discriminatory') — Zneužitie dominantného postavenia — Žaloby pre porušenie práv — Žaloba o zdržanie sa konania — Žaloba smerujúca k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu — Žaloba smerujúca k uloženiu povinnosti poskytnúť účtovne údaje — Žaloba o náhradu — Povinnosti majiteľa patentu nevyhnutného pre normu"

Vo veci C-170/13,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Düsseldorf (Nemecko) z 21. marca 2013 a doručený Súdnemu dvoru 5. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním:

**Huawei Technologies Co. Ltd**

proti

**ZTE Corp.,**

**ZTE Deutschland GmbH,**

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász a D. Šváby (spravodajca),

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: K. Malacek, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 11. septembra 2014,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Huawei Technologies Co. Ltd, v zastúpení: C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, Rechtsanwälte, D. Geradin, avocat, ako aj M. Dolmans, advocaat,

— ZTE Corp. a ZTE Deutschland GmbH, v zastúpení: M. Fähndrich, Rechtsanwalt,

* Jazyk konania: nemčina.

— holandská vláda, v zastúpení: M. Bulterman, C. Schillemans a B. Koopman, splnomocnené zástupkyne,

— portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes a S. Oliveira Pais, splnomocnení zástupcovia,

— fínska vláda, v zastúpení: J. Heliskoski, splnomocnený zástupca,

— Európska komisia, v zastúpení: F. W. Bulst, A. Dawes a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 20. novembra 2014,

vyhlásil tento

## Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 102 ZFEÚ.

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Huawei Technologies Co. Ltd (ďalej len „Huawei Technologies“) na jednej strane a spoločnosťami ZTE Corp. a ZTE Deutschland GmbH (ďalej len „ZTE“) na druhej strane vo veci údajného porušovania práv vyplývajúcich z patentu nevyhnutného pre normu vypracovanú organizáciou pre normalizáciu (ďalej len „PNN“).

### Právny rámec

*Medzinárodné právo*

3 Dohovor o udeľovaní európskych patentov podpísaný v Mníchove 5. októbra 1973, ktorý nadobudol platnosť 7. októbra 1977, v znení uplatniteľnom na skutkové okolnosti vo veci samej (ďalej len „EPD“), stanovuje podľa svojho článku 1 „právo na udeľovanie patentov na vynálezy spoločné pre všetky zmluvné štáty“.

4 Okrem spoločných pravidiel udeľovania európskeho patentu sa európsky patent riadi vnútroštátnou právnou úpravou každého zo zmluvných štátov, pre ktorý bol udelený. V tejto súvislosti článok 2 ods. 2 EPD stanovuje:

„Európsky patent má v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaký účinok a podlieha rovnakým predpisom ako v tomto štáte udelený národný patent…“

5 Pokiaľ ide o práva majiteľa európskeho patentu, článok 64 ods. 1 a 3 uvedeného dohovoru stanovuje:

„1. … európsky patent poskytuje svojmu majiteľovi odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho udelení v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaké práva, aké by mu poskytoval národný patent udelený v tomto štáte.

…

3. Porušenie európskeho patentu sa prerokúva podľa vnútroštátneho práva.“

*Právo Únie*

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32) vo svojich odôvodneniach 10, 12 a 32 stanovuje:

„(10) Cieľom tejto smernice je priblížiť právne poriadky tak, aby zabezpečovali vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany na vnútornom trhu.

…

(12) Touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä články 81 a 82 zmluvy. Opatrenia stanovené v tejto smernici by sa nemali používať na nenáležité obmedzovanie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou.

…

(32) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä v Charte základných práv Európskej únie [(ďalej len ‚Charta')]. Táto smernica predovšetkým usiluje o úplné rešpektovanie duševného vlastníctva v súlade s článkom 17 ods. 2 [Charty]."

7 Článok 9 uvedenej smernice, nazvaný „Predbežné a preventívne opatrenia", vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Členské štáty zabezpečia, aby súdne orgány na návrh navrhovateľa mohli:

a) vydať proti údajnému porušovateľovi príkaz na vykonanie predbežného opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek bezprostrednému porušeniu práva duševného vlastníctva…

…"

8 Článok 10 tej istej smernice, nazvaný „Nápravné opatrenia", vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Bez toho, aby bola dotknutá náhrada ujmy vlastníkovi práv z dôvodov porušenia a bez náhrady akéhokoľvek druhu, členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh navrhovateľa nariadiť prijatie potrebných opatrení v súvislosti s tovarom, o ktorom zistili, že porušuje právo duševného vlastníctva, a vo vhodných prípadoch aj v súvislosti s materiálmi a nástrojmi použitými pri tvorbe alebo výrobe tohto tovaru. Také opatrenia zahrnujú:

a) stiahnutie z obchodných kanálov;

b) definitívne odstránenie z obchodných kanálov; alebo

c) zničenie."

*Nemecké právo*

9 § 242 občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch), nazvaný „Vykonanie v dobrej viere", stanovuje, že dlžník je povinný poskytnúť plnenie v súlade s požiadavkou dobrej viery a so zreteľom na zvyklosti prípustné v obchode.

10 § 139 ods. 1 zákona o patentoch (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, s. 1), naposledy v znení § 13 zákona z 24. novembra 2011 (BGBl. 2011 I, s. 2302), stanovuje:

„Poškodený môže v prípade rizika opakovania porušenia práv podať proti každému, kto využíva patentovaný vynález v rozpore s § 9 až § 13, žalobu o zdržanie sa konania. Toto právo má tiež v prípade rizika, že k porušeniu dôjde po prvýkrát.“

11 § 19 a § 20 zákona z 26. júna 2013 proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) (BGBl. 2013 I, s. 1750) zakazujú zneužívanie dominantného postavenia na trhu jedným alebo viacerými podnikmi.

*Pravidlá ETSI*

12 European Telecommunication Standards Institute (ďalej len „ETSI“) je organizáciou, ktorej cieľom podľa bodu 3.1 prílohy 6 poriadku ETSI (ETSI Rules of Procedure), nazvaného „Politika ETSI v oblasti práv duševného vlastníctva“ („ETSI Intellectual Property Rights Policy“), je vytvárať normy prispôsobené technickým cieľom európskeho telekomunikačného odvetvia a znížiť riziko pre ETSI, jeho členov a tretie osoby, ktoré používajú normy ETSI, že investície do prípravy, prijatia a použitia noriem sa stratia z dôvodu nedostupnosti duševného vlastníctva nevyhnutného na použitie uvedených noriem. Na tento účel je cieľom tejto prílohy dosiahnuť rovnováhu medzi potrebami normalizácie na účely verejného používania noriem v oblasti telekomunikácií a právami majiteľov práv duševného vlastníctva.

13 V súlade s bodom 3.2 uvedenej prílohy musia byť uvedení majitelia v prípade použitia ich práv duševného vlastníctva náležite a spravodlivo odmenení.

14 Podľa bodu 4.1 tej istej prílohy všetci členovia ETSI, a to najmä počas procesu vypracovávania normy, na ktorej vývoji sa podieľajú, prijmú opatrenia potrebné na to, aby čo najskôr informovali ETSI o svojich právach duševného vlastníctva nevyhnutných pre túto normu.

15 Bod 6.1 prílohy 6 poriadku ETSI stanovuje, že keď je ETSI informovaný o práve duševného vlastníctva nevyhnutného pre normu, jeho generálny riaditeľ ihneď vyzve majiteľa uvedeného práva, aby v lehote troch mesiacov prijal neodvolateľný záväzok, že bude ochotný udeliť licencie za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok, tzv. podmienok „FRAND“ („fair, reasonable and non-discriminatory“), týkajúcich sa uvedeného práva.

16 Podľa bodu 6.3 uvedenej prílohy, kým nebude takýto záväzku prijatý, ETSI preskúma, či musia byť práce na dotknutých častiach normy prerušené.

17 Bod 8.1 tej istej prílohy stanovuje, že ak majiteľ práv duševného vlastníctva odmietne prijať tento záväzok, ETSI preskúma, či existuje alternatívna technológia, inak práce na dotknutej norme zastaví.

18 Podľa bodu 14 prílohy 6 poriadku ETSI porušenie ustanovení tejto prílohy niektorým z členov ETSI predstavuje porušenie jeho povinností voči ETSI.

19 V súlade s bodom 15.6 uvedenej prílohy sa právo duševného vlastníctva považuje za nevyhnutné najmä vtedy, ak z technických dôvodov nemožno vyrobiť výrobky v súlade s normou bez toho, aby bolo uvedené právo porušené (ďalej len „nevyhnutný patent“).

20 ETSI však nepreskúmava ani platnosť, ani nevyhnutnú povahu práva duševného vlastníctva, o ktorom bol informovaný z dôvodu potreby používania niektorým zo svojich členov. Tá istá príloha nedefinuje ani pojem „licencia za podmienok FRAND“.

**Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

21 Huawei Technologies, spoločnosť s celosvetovým rozmerom pôsobiaca v odvetví telekomunikácií, je majiteľkou najmä európskeho patentu zaregistrovaného pod číslom EP 2 090 050 B 1 a nazvaného „Metóda a zariadenie na vytvorenie synchronizačného signálu v spojovacom systéme“, ktorý bol vydaný v Spolkovej republike Nemecko, zmluvnom štáte EPD (ďalej len „patent EP 2 090 050 B 1“).

22 Huawei Technologies oznámila ETSI tento patent 4. marca 2009 ako patent nevyhnutný pre normu „Long Term Evolution“. Pri tejto príležitosti sa zaviazala udeliť tretím osobám licencie za podmienok FRAND.

23 V tejto súvislosti vnútroštátny súd v návrhu na začatie prejudiciálneho konania konštatuje, že uvedený patent je nevyhnutný pre túto normu, čo znamená, že každý, kto používa uvedenú normu, nevyhnutne používa technickú informáciu vyplývajúcu z toho istého patent.

24 Medzi novembrom 2010 a koncom marca 2011 Huawei Technologies a ZTE Corp., spoločnosť, ktorá patrí do skupiny s celosvetovým rozsahom pôsobiacej v odvetví telekomunikácií a ktorá v Nemecku uvádza na trh výrobky vybavené softvérom, na ktorý sa vzťahuje uvedená norma, začali rokovania týkajúce sa najmä porušenia práv vyplývajúcich z patentu EP 2 090 050 B 1 a možnosti uzatvoriť v súvislosti s týmito výrobkami licenčnú zmluvu za podmienok FRAND.

25 Huawei Technologies uviedla sumu poplatku, ktorú považuje za primeranú. ZTE Corp. sa usilovala o krížovú licenciu. Nijaký návrh týkajúci sa licenčnej zmluvy však nebol dokončený.

26 ZTE však uvádza na trh výrobky fungujúce na základe normy „Long Term Evolution“, čím používa patent EP 2 090 050 B 1 bez toho, aby spoločnosti Huawei Technologies platila poplatok a podala podrobnú správu o používaniach, ku ktorým došlo.

27 Dňa 28. apríla 2011 na základe článku 64 EPD a § 139 a nasl. zákona o patentoch, naposledy v znení § 13 zákona z 24. novembra 2011, Huawei Technologies podala na vnútroštátny súd proti ZTE žalobu pre porušenie práv, aby sa domáhala zdržania sa porušovania práv, poskytnutia účtovných údajov, stiahnutia výrobkov z trhu, ako aj poskytnutia náhrady škody.

28 Tento vnútroštátny súd usudzuje, že výsledok sporu vo veci samej závisí od toho, či žaloba podaná spoločnosťou Huawei Technologies predstavuje zneužitie dominantného postavenia touto spoločnosťou. Uvádza tak, že by bolo možné odvolávať sa na nútený charakter udelenia licencie na účely zamietnutia žaloby o zdržanie sa konania na základe najmä článku 102 ZFEÚ, ak by bolo potrebné usúdiť, že Huawei Technologies svojou žalobou zneužíva svoje dominantné postavenie, ktorého existencia nebola podľa vnútroštátneho súdu spochybnená.

29 Ten istý súd však konštatuje, že na účely určenia obdobia, v ktorom majiteľ PNN porušuje článok 102 ZFEÚ z dôvodu podania žaloby o zdržanie sa konania, možno uplatniť na rôzne prístupy.

30 Vnútroštátny súd v tejto súvislosti uvádza, že na základe článku 102 ZFEÚ a § 20 ods. 1 zákona z 26. júna 2013 proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže a § 242 občianskeho zákonníka, Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) vo svojom rozsudku zo 6. mája 2009, Orange Book (KZR 39/06) usúdil, že majiteľ patentu, ktorý si uplatňuje nárok na zdržanie sa porušovania práv, hoci žalovaný sa môže domáhať udelenia licencie na tento patent, zneužíva svoje dominantné postavenie len za určitých podmienok.

31 Na jednej strane žalovaný musí žalobcovi predložiť bezpodmienečný návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy, ktorá sa nesmie obmedzovať len na prípady porušenia práv, pričom žalovaný sa musí cítiť byť viazaný svojím návrhom a žalobca musí tento návrh prijať v prípade, že by jeho odmietnutie nespravodlivo obmedzilo žalovaného alebo by bolo v rozpore so zásadou zákazu diskriminácie.

32 Na druhej strane, ak žalovaný používa technickú informáciu vyplývajúcu z patentu skôr, než žalobca prijme jeho návrh, musí plniť povinnosti, ktoré mu na účely používania patentu budú vyplývať z budúcej licenčnej zmluvy, a to vyúčtovať rozsah svojich úkonov používania a zaplatiť sumy, ktoré z toho vyplývajú.

33 Vzhľadom na skutočnosti, že návrhy spoločnosti ZTE na uzatvorenie zmluvy sa nedali považovať za „bezpodmienečné“, keďže sa týkali iba výrobkov, ktoré viedli k porušovaniu práv, a že ZTE nezaplatila spoločnosti Huawei Technologies sumu poplatku, ktorú sama vyčíslila, ani nepodala tejto spoločnosti podrobnú správu o používaniach, ku ktorým došlo, vnútroštátny súd uvádza, že by mal vylúčiť, že ZTE sa môže platne odvolávať na nevyhnutnosť udelenia licencie, a mal by teda vyhovieť žalobe spoločnosti Huawei Technologies o zdržanie sa konania.

34 Vnútroštátny súd však konštatuje, že v tlačových správach č. IP/12/1448 a MEMO/12/1021 z 21. decembra 2012 o oznámení o výhradách určenom spoločnosti Samsung a týkajúcom sa podania žaloby pre porušenie práv vyplývajúcich z patentu v oblasti mobilných telefónov Európska komisia zdanlivo usúdila, že uplatnenie žaloby o zdržanie sa konania je podľa článku 102 ZFEÚ protiprávne, pretože táto žaloba sa týka PNN, majiteľ tohto PNN oznámil organizácii pre normalizáciu, že je ochotný udeliť licencie za podmienok FRAND a samotný porušovateľ práv je ochotný rokovať o tejto licencii. Skutočnosť, že dotknuté strany sa nedohodnú na obsahu niektorých ustanovení licenčnej zmluvy a okrem iného ani na sume poplatku, ktorý treba zaplatiť, tak je irelevantná.

35 Vnútroštátny súd však uvádza, že ak by mal uplatniť len tieto kritériá, potom by mal zamietnuť žalobu spoločnosti Huawei Technologies o zdržanie sa konania z dôvodu jej zneužívajúcej povahy v zmysle článku 102 ZFEÚ, pretože je nesporné, že účastníci konania vo veci samej boli ochotní rokovať.

36 Vnútroštátny súd zastáva názor, že v konaní vo veci samej okolnosť, že porušovateľ práv bol ochotný rokovať a majiteľ patentu EP 2 090 050 B 1 bol ochotný udeliť licencie tretím osobám, nemôže stačiť na to, aby predstavovala zneužitie dominantného postavenia.

37 Pri posudzovaní zneužívajúcej povahy správania majiteľa PNN treba podľa tohto súdu zabezpečiť primeranú a spravodlivú rovnováhu všetkých legitímnych záujmov strán, ktorým musí byť priznaná rovnocenná možnosť rokovať.

38 V tomto zmysle vnútroštátny súd usudzuje, že tak postavenie majiteľa PNN, ako aj postavenie porušovateľa práv nesmie týmto subjektom umožňovať získať poplatky, ktoré sú buď neprimerane vysoké (situácia „hold-up“) alebo neprimerane nízke (situácia „reverse hold-up“). Nielen z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu rovnosti zaobchádzania medzi užívateľmi licencií a porušovateľmi práv týkajúcich sa toho istého výrobku musí mať majiteľ PNN možnosť uplatniť žalobu o zdržanie sa konania. Uplatnenie práva, ktoré stanovuje zákon, totiž nemôže samo osebe predstavovať zneužitie dominantného postavenia, ktoré vyžaduje splnenie ďalších náležitostí. Uplatnenie pojmu „ochota rokovať“ zo strany porušovateľa práv preto nemôže postačovať ako kritérium takého zneužitia, keďže tento pojem môže viesť k viacerým výkladom a zaručuje porušovateľovi práv príliš širokú voľnosť. V každom prípade, ak by sa tento pojem mal považovať za relevantný, je potrebné stanoviť určité kvalitatívne a časové podmienky, ktoré sú určené na zaručenie poctivého konania žiadateľa o licenciu. Bolo by tak potrebné vyžadovať podanie „bezpodmienečnej“ žiadosti o licenciu, ktorá predchádza používaniu dotknutého patentu, pričom je presná, prípustná a obsahuje všetky prvky, ktoré sa nachádzajú v licenčnej zmluve. Pokiaľ ide konkrétne o žiadosti o licenciu zo strany subjektov, ktoré už uviedli výrobky využívajúce PNN na trh, tieto subjekty musia okamžite splniť povinnosti, ktorými sú povinnosť podať správu o používaní tohto PNN a povinnosť zaplatiť následný poplatok. Navyše vnútroštátny súd usudzuje, že namiesto priameho zaplatenia poplatku majiteľovi dotknutého PNN musí mať porušovateľ práv možnosť zriadiť v prvej fáze zábezpeku. Rovnako treba rátať s možnosťou žiadateľa o licenciu, že určenie sumy poplatku prenechá tomuto majiteľovi pri rešpektovaní rovnosti.

39 Za týchto podmienok Landgericht Düsseldorf rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Zneužíva majiteľ [PNN], ktorý vyslovil voči organizácii pre normalizáciu ochotu poskytnúť licenciu každej tretej osobe za [podmienok FRAND], svoje dominantné postavenie na trhu, ak voči porušovateľovi práv súvisiacich s patentom súdne uplatňuje nárok na zdržanie sa konania, hoci porušovateľ práv súvisiacich s patentom vyslovil svoju ochotu rokovať o takejto licencii,

alebo

ide o zneužitie dominantného postavenia na trhu až vtedy, keď porušovateľ práv súvisiacich s patentom predložil majiteľovi patentu nevyhnutného pre normu bezpodmienečnú ponuku pripravenú na prijatie na uzatvorenie licenčnej zmluvy, ktorú majiteľ patentu nemôže odmietnuť bez toho, aby porušovateľa práv súvisiacich s patentom nespravodlivo neobmedzil alebo sa neprevinil proti zákazu diskriminácie, a porušovateľ práv súvisiacich s patentom ešte pred udelením licencie na už vykonané úkony používania plní svoje zmluvné povinnosti?

2. Pokiaľ sa predpokladá zneužitie dominantného postavenia na trhu v dôsledku ochoty porušovateľa práv súvisiacich s patentom na rokovanie:

Stanovuje článok 102 ZFEÚ osobitné kvalitatívne a/alebo iné časové požiadavky na ochotu rokovať? Možno ju predpokladať už vtedy, keď porušovateľ práv súvisiacich s patentom len všeobecným spôsobom (ústne) vyhlási, že je ochotný začať rokovania, alebo musí porušovateľ práv súvisiacich s patentom začať rokovania napríklad tým, že uvedie konkrétne podmienky, za ktorých je ochotný uzatvoriť licenčnú zmluvu?

3. Pokiaľ je podanie bezpodmienečnej ponuky na uzatvorenie licenčnej zmluvy, ktorú možno prijať, predpokladom na zneužitie dominantného postavenia na trhu:

Stanovuje článok 102 ZFEÚ osobitné kvalitatívne a/alebo iné časové požiadavky na túto ponuku? Musí ponuka obsahovať všetky ustanovenia, ktoré sú obvykle obsiahnuté v licenčných zmluvách v predmetnej technickej oblasti? Smie sa podať ponuka s podmienkou, že sa patent nevyhnutný pre normu skutočne používa a/alebo sa preukáže jeho právoplatnosť?

4. Pokiaľ je plnenie povinností vyplývajúcich z licencie, ktorá sa má udeliť, zo strany porušovateľa práv súvisiacich s patentom predpokladom na zneužitie dominantného postavenia na trhu:

Stanovuje článok 102 ZFEÚ osobitné požiadavky týkajúce sa týchto úkonov plnenia? Je porušovateľ práv súvisiacich s patentom povinný viesť účty vykonaných úkonov používania a/alebo zaplatiť licenčné poplatky? Môže sa v danom prípade splniť povinnosť zaplatiť licenčné poplatky aj prostredníctvom zloženia zábezpeky?

5. Platia podmienky, za ktorých sa predpokladá zneužitie dominantného postavenia majiteľom [PNN], aj pri súdnom uplatnení iných nárokov (na vedenie účtov, stiahnutie z trhu, náhradu škody) vyplývajúcich z porušenia práv súvisiacich s patentom?“

## O prejudiciálnych otázkach

40 Na úvod treba uviesť, že prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania sa začleňuje do rámca sporu o porušenie práv vyplývajúcich z patentu medzi dvoma subjektmi pôsobiacimi v odvetví telekomunikácií, ktoré sú majiteľmi viacerých patentov nevyhnutných pre normu „Long Term Evolution“, ktorá bola vypracovaná v rámci ETSI a ktorú tvorí viac ako 4 700 PNN, v prípade ktorých sa tieto subjekty zaviazali udeliť licencie tretím osobám za podmienok FRAND.

41 V rámci tohto sporu sa vnútroštátny súd pýta, či žalobu pre porušenie práv smerujúcu k uloženiu povinnosti zdržať sa porušovania práv, poskytnúť účtovné údaje, stiahnuť dotknuté výrobky z trhu, ako aj nahradiť škodu, podanú majiteľom PNN – v prejednávanej veci spoločnosťou Huawei Technologies – proti údajnému porušovateľovi tohto PNN, t. j. spoločnosti ZTE, ktorá žiadala o uzatvorenie licenčnej zmluvy, treba posúdiť ako „zneužitie dominantného postavenia“ v zmysle článku 102 ZFEÚ a v dôsledku toho zamietnuť.

42 Na účely poskytnutia odpovede vnútroštátnemu súdu a posúdenia legitímnosti takej žaloby pre porušenie práv podanej majiteľom PNN proti porušovateľovi práv, s ktorým nemohla byť uzatvorená nijaká licenčná zmluva, je potrebné zvážiť jednak zachovanie slobodného výkonu hospodárskej súťaže, v prípade ktorého primárne právo a najmä článok 102 ZFEÚ zakazujú zneužitie dominantného postavenia, a jednak nevyhnutné zabezpečenie práv duševného vlastníctva tohto majiteľa zaručených článkom 17 ods. 2 Charty, ako aj jeho právo na účinnú súdnu ochranu zaručené článkom 47 Charty.

43 Ako vnútroštátny súd konštatuje v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, účastníci konania vo veci samej nespochybnili v konaní pred ním existenciu dominantného postavenia. Keďže otázky položené vnútroštátnym súdom sa týkajú výlučne existencie zneužitia, treba sa obmedziť na preskúmanie tohto posledného uvedeného kritéria.

*O prvej až štvrtej otázke a o piatej otázke v rozsahu, v akom sa táto otázka týka žalôb podaných s cieľom dosiahnuť stiahnutie výrobkov z trhu*

44 Svojou prvou až štvrtou otázkou a piatou otázkou v rozsahu, v akom sa táto otázka týka žalôb podaných s cieľom dosiahnuť stiahnutie výrobkov z trhu, ktoré treba skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v postate pýta, aké sú okolnosti, za ktorých treba podanie žaloby pre porušenie práv smerujúcej k uloženiu povinnosti zdržať sa porušovania práv vyplývajúcich z tohto PNN alebo stiahnuť výrobky, na ktorých výrobu bol uvedený PNN použitý, z trhu podnikom s dominantným postavením, ktorý je majiteľom PNN, v prípade ktorého sa pred organizáciou pre normalizáciu zaviazal, že naň udelí tretím osobám licenciu za podmienok FRAND, posúdiť ako zneužívajúce správanie v rozpore s článkom 102 ZFEÚ.

45 Na úvod treba pripomenúť, že pojem zneužitie dominantného postavenia v zmysle článku 102 ZFEÚ je objektívnym pojmom vzťahujúcim sa na správanie podniku s dominantným postavením, ktorého účinkom na trhu, kde je úroveň hospodárskej súťaže práve v nadväznosti na prítomnosť dotknutého podniku už oslabená, je, že použitím odlišných prostriedkov, než sú tie, ktorými sa riadi bežná hospodárska súťaž tovarov a služieb na základe výkonov hospodárskych subjektov, bránia udržaniu zatiaľ existujúcej úrovne hospodárskej súťaže na trhu alebo rozvoju tejto hospodárskej súťaže (rozsudky Hoffmann-La Roche/Komisia, 85/76, EU:C:1979:36, bod 91; AKZO/Komisia, C-62/86, EU:C:1991:286, bod 69, ako aj Tomra Systems a i./Komisia, C-549/10 P, EU:C:2012:221, bod 17).

46 V tejto súvislosti z ustálenej judikatúry vyplýva, že výkon výlučného práva, ktoré sa vzťahuje na právo duševného vlastníctva, a to pokiaľ ide o konanie vo veci samej, práva podať žalobu pre porušenie práv, je súčasťou výsad majiteľa práva duševného vlastníctva, takže výkon takého práva, aj keď ho uskutočňuje podnik s dominantným postavením, nemôže sám osebe predstavovať zneužitie tohto dominantného postavenia (pozri v tomto zmysle rozsudky Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, bod 8; RTE a ITP/Komisia, C-241/91 P a C-242/91 P, EU:C:1995:98, bod 49, ako aj IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, bod 34).

47 Je však tiež nesporné, že výkon výlučného práva, ktoré sa vzťahuje na právo duševného vlastníctva, jeho majiteľom môže za výnimočných okolností viesť k zneužitiu v zmysle článku 102 ZFEÚ (pozri v tomto zmysle rozsudky Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, bod 9; RTE a ITP/Komisia, C-241/91 P a C-242/91 P, EU:C:1995:98, bod 50, ako aj IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, bod 35).

48 Ako však uviedol generálny advokát v bode 70 svojich návrhov, treba zdôrazniť, že konanie vo veci samej sa vyznačuje zvláštnosťami, ktoré ho odlišujú od vecí, v ktorých bola prijatá judikatúra citovaná v bodoch 46 až 47 tohto rozsudku.

49 Ako uvádza vnútroštátny súd, táto vec sa na jednej strane vyznačuje skutočnosťou, že predmetný patent je nevyhnutný pre normu vypracovanú organizáciou pre normalizáciu, pričom jej účinkom je, že každý konkurent, ktorý chce vyrábať výrobky v súlade s normou, na ktorú sa uvedený patent vzťahuje, musí tento patent používať.

50 Táto vlastnosť odlišuje PNN od patentov, ktoré nie sú nevyhnutné pre normu a ktoré umožňujú tretím osobám vyrábať výrobky konkurentov tak, že sa odchýlia od dotknutého patentu bez toho, aby narušili základné funkcie predmetného výrobku.

51 Na druhej strane konanie vo veci samej sa vyznačuje skutočnosťou, že dotknutý patent získal štatút PNN len za protiplnenie spočívajúce v neodvolateľnom záväzku jeho majiteľa prijatom pred dotknutou organizáciou pre normalizáciu a že tento majiteľ bude ochotný udeliť licencie za podmienok FRAND, tak ako to vyplýva z bodov 15 až 17 a 22 tohto rozsudku.

52 Hoci majiteľ predmetného nevyhnutného patentu má právo podať žalobu o zdržanie sa konania alebo žalobu smerujúcu k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu, skutočnosť, že tento patent získal štatút PNN, má za následok, že jeho majiteľ môže vylúčiť, aby takéto výrobky vyrábané konkurentmi boli uvedené na trh alebo sa na ňom udržiavali, a môže si tak vyhradiť právo vyrábať tieto výrobky.

53 Za týchto okolností a vzhľadom na skutočnosť, že záväzok udeliť licencie za podmienok FRAND vytvára legitímne očakávania tretích osôb, že majiteľ PNN im skutočne udelí licencie za takýchto podmienok, odmietnutie majiteľa PNN udeliť licenciu za týchto podmienok môže v zásade predstavovať zneužitie v zmysle článku 102 ZFEÚ.

54 Z toho vyplýva, že vzhľadom na vytvorené legitímne očakávania môže byť zneužívajúca povaha takého odmietnutia v zásade namietnutá voči žalobám o zdržanie sa konania alebo smerujúcim k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu. Majiteľ patentu je však podľa článku 102 ZFEÚ povinný udeliť iba licenciu za podmienok FRAND. Účastníci sporu vo veci samej sa nezhodujú na tom, čo podmienky FRAND v prejednávanom prípade vyžadujú.

55 V takom prípade s cieľom zabrániť tomu, aby žaloba o zdržanie sa konania alebo smerujúca k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu mohla byť považovaná za zneužívajúcu, majiteľ PNN musí dodržať podmienky, ktorých účelom je zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi dotknutými záujmami.

56 V tejto súvislosti treba náležite zohľadniť osobitnosť právnych a skutkových okolností v prejednávanej veci (pozri v tomto zmysle rozsudok Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, bod 26 a citovanú judikatúru).

57 Treba tak zohľadniť potrebné dodržiavanie práv duševného vlastníctva upravené najmä v smernici 2004/48, ktorá v súlade s článkom 17 ods. 2 Charty stanovuje súbor právnych prostriedkov určených na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany duševného vlastníctva na vnútornom trhu, ako aj práva na účinnú súdnu ochranu zaručeného článkom 47 Charty a pozostávajúceho z viacerých zložiek, medzi ktoré patrí právo na prístup k súdom (pozri v tomto zmysle rozsudok Otis a i., C-199/11, EU:C:2012:684, bod 48).

58 Táto požiadavka vyššej úrovne ochrany práv duševného vlastníctva znamená, že ich majiteľovi nemôže byť v zásade odňatá možnosť uplatniť žaloby, ktoré zabezpečujú účinné dodržiavanie jeho výlučných práv, a že ich používateľ, ak nie je ich majiteľom, je v zásade povinný získať licenciu pred akýmkoľvek používaním.

59 Hoci neodvolateľný záväzok udeliť licencie za podmienok FRAND, ktorý majiteľ PNN prijal pred organizáciu pre normalizáciu, nemôže obísť podstatu práv, ktoré tomuto majiteľovi zaručujú článok 17 ods. 2 a článok 47 Charty, odôvodňuje, že sa mu ukladá povinnosť dodržiavať osobitné požiadavky v prípade, že proti údajnému porušovateľovi práva podá žaloby o zdržanie sa konania alebo o uloženie povinnosti stiahnuť výrobky z trhu.

60 V dôsledku toho majiteľ PNN, ktorý sa domnieva, že práva vyplývajúce z PNN boli porušené, nemôže bez predchádzajúceho oznámenia alebo konzultácie s údajným porušovateľom práv podať proti tomuto porušovateľovi žalobu pre porušenie práv alebo smerujúcu k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu, aj ak údajný porušovateľ práv uvedený PNN už používal, inak poruší článok 102 ZFEÚ.

61 Pred podaním takýchto žalôb majiteľovi dotknutého PNN tak prináleží na jednej strane upozorniť údajného porušovateľa práv na porušovanie práv, ktoré sa mu vytýka, pričom označí tento PNN a spresní spôsob, akým boli práva vyplývajúce z tohto PNN porušené.

62 Ako totiž uviedol generálny advokát v bode 81 svojich návrhov, vzhľadom na vysoký počet PNN tvoriacich takú normu, o akú ide v konaní vo veci samej, nie je isté, že porušovateľ práv vyplývajúcich z jedného z týchto PNN nutne vie, že používa technickú informáciu z PNN, ktorý je platný a zároveň nevyhnutný pre normu.

63 Na druhej strane po tom, čo údajný porušovateľ práv vyjadril vôľu uzatvoriť licenčnú zmluvu za podmienok FRAND, tomuto majiteľovi prináleží, aby tomuto porušovateľovi práv predložil konkrétny a písomný návrh na licenciu za podmienok FRAND v súlade so záväzkom prijatým pred organizáciou pre normalizáciu s tým, že spresní najmä poplatok a spôsoby jeho výpočtu.

64 Ako totiž uviedol generálny advokát v bode 86 svojich návrhov, v prípade, že majiteľ PNN prijal pred organizáciou pre normalizáciu záväzok udeliť licencie za podmienok FRAND, možno od neho očakávať, že takýto návrh predloží. Okrem toho pri absencii štandardnej verejnej licenčnej zmluvy a pri absencii uverejnenia licenčných zmlúv, ktoré už boli uzatvorené s ďalšími konkurentmi, je majiteľ PNN v lepšom postavení než porušovateľ práv, pokiaľ ide o preskúmanie, či je jeho návrh v súlade s podmienkou zákazu diskriminácie.

65 Naproti tomu údajnému porušovateľovi práv prináleží, aby sa v súlade s obchodnými zvyklosťami v danej oblasti a v dobrej viere starostlivo zaoberal týmto návrhom, čo musí byť určené na základe objektívnych skutočností a zahrnuje najmä absenciu akejkoľvek taktiky zdržiavania.

66 Údajný porušovateľ práv sa v prípade, že neprijme návrh, ktorý mu bol predložený, môže odvolávať na zneužívajúcu povahu žaloby o zdržanie sa konania alebo smerujúcej k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu len v prípade, že majiteľovi dotknutého PNN predloží v čo najkratšom čase a písomne konkrétny protinávrh zodpovedajúci podmienkam FRAND.

67 Okrem toho údajný porušovateľ práv má za predpokladu, že pred uzatvorením licenčnej zmluvy používa technické informácie vyplývajúce z patentu, a po tom, čo bol odmietnutý jeho protinávrh, povinnosť zriadiť primeranú zábezpeku v súlade s obchodnými zvyklosťami uznanými v danej oblasti, napríklad tým, že poskytne bankovú záruku alebo dá do zálohy potrebné sumy. Výpočet tejto zábezpeky musí zahrnovať najmä počet predchádzajúcich použití PNN, pričom údajný porušovateľ práv musí predložiť zúčtovanie.

68 Navyše, pokiaľ v nadväznosti na protinávrh údajného porušovateľa práv nebola dosiahnutá nijaká dohoda týkajúca sa podrobností podmienok FRAND, majú strany na základe spoločnej dohody možnosť požadovať, aby sumu poplatku určila v krátkej lehote tretia nezávislá osoba.

69 Napokon vzhľadom jednak na skutočnosť, že taká organizácia pre normalizáciu, ktorá vypracovala normu, o ktorú ide v konaní vo veci samej, pri príležitosti postupu na prijímanie noriem nekontroluje ani platnosť patentov, ani ich nevyhnutnosť pre normu, na ktorej sa tieto patenty podieľajú, a jednak na právo na účinnú súdnu ochranu zaručenú článkom 47 Charty, nemožno údajnému porušovateľovi práv vytýkať, že súbežne s rokovaniami týkajúcimi sa udelenia licencií buď spochybní platnosť týchto patentov a/alebo ich nevyhnutnosť pre normu, na ktorej sa podieľajú a/alebo ich skutočné používanie, alebo si vyhradí možnosť tak urobiť neskôr.

70 Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či sú uvedené kritériá v prejednávanom prípade splnené, a to v rozsahu, v akom sú tieto kritériá podľa okolností prejednávanej veci relevantné na rozhodnutie sporu vo veci samej.

71 Z uvedených úvah vyplýva, že na prvú až štvrtú otázku a piatu otázku v rozsahu, v akom sa táto otázka týka žalôb podaných s cieľom dosiahnuť stiahnutie výrobkov z trhu, treba odpovedať tak, že článok 102 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ PNN, ktorý prijal neodvolateľný záväzok voči organizácii pre normalizáciu spočívajúci v tom, že tretím osobám udelí licenciu za podmienok FRAND, nezneužíva svoje dominantné postavenie v zmysle tohto článku tým, že podá žalobu pre porušenie práv smerujúcu k ukončeniu porušovania práv vyplývajúcich z jeho patentu alebo smerujúcu k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky, na ktorých výrobu sa tento patent používa, z trhu, pokiaľ:

— pred podaním uvedenej žaloby jednak upozornil údajného porušovateľa práv na porušovanie práv, ktoré sa mu vytýka, pričom označil uvedený patent a spresnil spôsob, akým boli práva vyplývajúce z tohto patentu porušené, a jednak po tom, čo údajný porušovateľ práv vyjadril svoju vôľu uzatvoriť licenčnú zmluvu za podmienok FRAND, predložil tomuto porušovateľovi práv konkrétny a písomný návrh na licenciu za takýchto podmienok, pričom spresnil najmä poplatok a spôsoby jeho výpočtu,

  a

— uvedený porušovateľ práv, ktorý pokračuje v používaní dotknutého patentu, sa nezaoberá starostlivo v súlade s obchodnými zvyklosťami v danej oblasti a v dobrej viere týmto návrhom, čo musí byť určené na základe objektívnych skutočností a zahrnuje najmä absenciu akejkoľvek taktiky zdržiavania.

*O piatej otázke v rozsahu, v akom sa táto otázka týka žalôb podaných s cieľom dosiahnuť poskytnutie účtovných údajov alebo náhradu škody*

72 Svojou piatou otázkou v rozsahu, v akom sa táto otázka týka žalôb podaných s cieľom dosiahnuť poskytnutie účtovných údajov alebo náhradu škody, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 102 ZFEÚ má vykladať v tom zmysle, že podnik, ktorý má dominantné postavenie a je majiteľom PNN, v prípade ktorého sa pred organizáciou pre normalizáciu zaviazal, že naň udelí licenciu za podmienok FRAND, nesmie podať proti údajnému porušovateľovi práv vyplývajúcich z jeho PNN žalobu pre porušenie práv, ktorá smeruje k uloženiu povinnosti poskytnúť účtovné údaje týkajúce sa predchádzajúcich používaní tohto PNN alebo k náhrade škody z dôvodu týchto používaní.

73 Ako vyplýva z bodov 52 a 53 tohto rozsudku, skutočnosť, že majiteľ PNN vykonáva svoje práva duševného vlastníctva tým, že podá žaloby o zdržanie sa konania alebo smerujúce k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu, môže byť za určitých okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, posúdené ako zneužitie, keďže také žaloby môžu vylúčiť, aby výrobky, ktoré sú v súlade s dotknutou normou a ktoré vyrábajú konkurenti, boli uvedené na trh alebo sa na ňom udržiavali.

74 Žaloby pre porušenie práv podané majiteľom PNN, ktoré smerujú buď k uloženiu povinnosti poskytnúť účtovné údaje týkajúce sa predchádzajúcich používaní tohto patentu, alebo k náhrade škody z dôvodu týchto používaní, však podľa ich opisu v návrhu na začatie prejudiciálneho konania nemajú priamy vplyv na uvedenie výrobkov, ktoré sú v súlade s dotknutou normou a ktoré vyrábajú konkurenti, na trh alebo ich udržiavanie na trhu.

75 V dôsledku toho za takých okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, nemožno také žaloby považovať za zneužitie podľa článku 102 ZFEÚ.

76 Vzhľadom na uvedené skutočnosti treba na piatu otázku v rozsahu, v akom sa týka žalôb podaných s cieľom dosiahnuť poskytnutie účtovných údajov alebo náhradu škody, odpovedať tak, že článok 102 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, nebráni tomu, aby podnik, ktorý má dominantné postavenie a je majiteľom PNN, v prípade ktorého sa pred organizáciou pre normalizáciu zaviazal, že naň udelí licenciu za podmienok FRAND, podal proti údajnému porušovateľovi práv vyplývajúcich z jeho PNN žalobu pre porušenie práv, ktorá smeruje k uloženiu povinnosti poskytnúť účtovné údaje týkajúce sa predchádzajúcich používaní tohto PNN alebo k náhrade škody z dôvodu týchto používaní.

## O trovách

77 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

1. **Článok 102 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ patentu nevyhnutného pre normu vypracovanú organizáciou pre normalizáciu, ktorý prijal neodvolateľný záväzok voči tejto organizácii spočívajúci v tom, že tretím osobám udelí licenciu za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok, tzv. podmienok „FRAND“ („fair, reasonable and non-discriminatory“), nezneužíva svoje dominantné postavenie v zmysle tohto článku tým, že podá žalobu pre porušenie práv smerujúcu k ukončeniu porušovania práv vyplývajúcich z jeho patentu alebo smerujúcu k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky, na ktorých výrobu sa tento patent používa, z trhu, pokiaľ:**

   — **pred podaním uvedenej žaloby jednak upozornil údajného porušovateľa práv na porušovanie práv, ktoré sa mu vytýka, pričom označil uvedený patent a spresnil spôsob, akým boli práva vyplývajúce z tohto patentu porušené, a jednak po tom, čo údajný porušovateľ práv vyjadril svoju vôľu uzatvoriť licenčnú zmluvu za podmienok FRAND, predložil tomuto porušovateľovi práv konkrétny a písomný návrh na licenciu za takýchto podmienok, pričom spresnil najmä poplatok a spôsoby jeho výpočtu, a**

   — **uvedený porušovateľ práv, ktorý pokračuje v používaní dotknutého patentu, sa nezaoberá starostlivo v súlade s obchodnými zvyklosťami v danej oblasti a v dobrej viere týmto návrhom, čo musí byť určené na základe objektívnych skutočností a zahrnuje najmä absenciu akejkoľvek taktiky zdržiavania.**

2. **Článok 102 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, nebráni tomu, aby podnik, ktorý má dominantné postavenie a je majiteľom patentu nevyhnutného pre normu vypracovanú organizáciou pre normalizáciu, v prípade ktorého sa pred touto organizáciou zaviazal, že naň udelí licenciu za podmienok FRAND,**

**podal proti údajnému porušovateľovi práv vyplývajúcich z jeho patentu žalobu pre porušenie práv, ktorá smeruje k uloženiu povinnosti poskytnúť účtovné údaje týkajúce sa predchádzajúcich používaní tohto patentu alebo k náhrade škody z dôvodu týchto používaní.**

Podpisy