Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 16. julija 2015 *

„Konkurenca — Člen 102 PDEU — Podjetje, ki je imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, in glede katerega se je pri organizaciji za standardizacijo zavezalo, da bo tretjim osebam podelilo licenco pod pravičnimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji, imenovanimi ‚FRAND' (‚fair, reasonable and non-discriminatory') — Zloraba prevladujočega položaja — Tožbe zaradi kršitve patenta — Opustitveni zahtevek — Zahtevek za odpoklic proizvodov — Zahtevek za predložitev računovodskih podatkov — Odškodninski zahtevek — Obveznosti imetnika patenta, ki so bistveni del standarda"

V zadevi C-170/13,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) z odločbo z dne 21. marca 2013, ki je prispela na Sodišče 5. aprila 2013, v postopku

Huawei Technologies Co. Ltd

proti

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi T. von Danwitz, predsednik senata, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász in D. Šváby (poročevalec), sodniki,

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 11. septembra 2014,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Huawei Technologies Co. Ltd C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, odvetniki, in D. Geradin, odvetnik, ter M. Dolmans, odvetnik,

— za ZTE Corp. in ZTE Deutschland GmbH M. Fähndrich, odvetnik,

— za nizozemsko vlado M. Bulterman, C. Schillemans in B. Koopman, agentke,

* Jezik postopka: nemščina.

— za portugalsko vlado L. Inez Fernandes in S. Oliveira Pais, agenta,

— za finsko vlado J. Heliskoski, agent,

— za Evropsko komisijo F.W. Bulst, A. Dawes in F. Ronkes Agerbeek, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 20. novembra 2014

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 102 PDEU.

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Huawei Technologies Co. Ltd (v nadaljevanju: Huawei Technologies) na eni strani ter družbo ZTE Corp. in družbo ZTE Deutschland GmbH (v nadaljevanju: ZTE) na drugi v zvezi z domnevno kršitvijo pravic iz patenta, ki je bistveni del standarda, ki ga je določila organizacija za standardizacijo (v nadaljevanju: BEN).

Pravni okvir

Mednarodno pravo

3 Konvencija o podeljevanju evropskih patentov, ki je bila podpisana v Münchnu 5. oktobra 1973 in je začela veljati 7. oktobra 1977, v različici, ki se uporablja za dejansko stanje iz postopka v glavni stvari (v nadaljevanju: EPK), vzpostavlja, kot določa njen člen 1, „pravni sistem za podeljevanje patentov za izume, ki je skupen državam pogodbenicam“.

4 Evropski patent z izjemo skupnih predpisov o podeljevanju še vedno urejajo nacionalni predpisi vsake države pogodbenice, za katero je bil podeljen. V zvezi s tem člen 2(2) EPK določa:

„Evropski patent ima v vsaki državi pogodbenici, za katero je podeljen, enak učinek kot državni patent, ki ga podeli ta država, in zanj veljajo enaki pogoji […]“

5 Glede pravic, ki se podelijo imetniku evropskega patenta, je v členu 64(1) in (3) navedene konvencije določeno:

„(1) […] evropski patent [daje] imetniku od datuma objave omembe njegove podelitve v vsaki državi pogodbenici, za katero je podeljen, enake pravice, kot bi mu jih dal državni patent, podeljen v tej državi.

[…]

(3) Vsaka kršitev evropskega patenta se obravnava po državnem pravu.“

Pravo Unije

6 V uvodnih izjavah 10, 12 in 32 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32) je navedeno:

„(10) Cilj te direktive je približevanje zakonodajnih sistemov, da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva na notranjem trgu.

[…]

(12) Ta direktiva ne sme vplivati na uporabo pravil o konkurenci in zlasti členov 81 in 82 Pogodbe. Ukrepi, predvideni v tej direktivi, se ne smejo uporabljati za neupravičeno omejevanje konkurence na način, ki je v nasprotju s Pogodbo.

[…]

(32) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so upoštevana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah [(v nadaljevanju: Listina)]. Ta direktiva skuša zlasti zagotoviti polno spoštovanje intelektualne lastnine v skladu s členom 17(2) [Listine].“

7 Člen 9 navedene direktive, naslovljen „Začasni in varnostni ukrepi“, v odstavku 1 določa:

„Države članice zagotovijo, da lahko sodni organi na zahtevo vlagatelja:

(a) izdajo proti domnevnemu kršitelju začasno odredbo, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine, […]

[…]“

8 Člen 10 iste direktive, naslovljen „Popravni ukrepi“, v odstavku 1 določa:

„Brez poseganja v odškodnine, ki pripadajo imetniku pravice [zaradi kršitve], in brez nadomestila katere koli vrste države članice zagotovijo, da lahko pristojni sodni organi na zahtevo vlagatelja odredijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi v zvezi z blagom, za katero se ugotovi, da krši pravico intelektualne lastnine in v ustreznih primerih v zvezi z materialom in opremo, ki se uporablja predvsem za ustvarjanje ali izdelavo tega blaga. Ti ukrepi vključujejo:

(a) odpoklic iz komercialnih tokov;

(b) nepreklicno odstranitev iz komercialnih tokov; ali

(c) uničenje.“

Nemško pravo

9 Člen 242 civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, v nadaljevanju: BGB), ki je naslovljen „Izpolnjevanje v dobri veri“, določa, da mora dolžnik svoje obveznosti izpolnjevati v dobri veri ob upoštevanju sprejetih poslovnih običajev.

10 Člen 139(1) zakona o patentih (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, str. 1), kot je bil nazadnje spremenjen s členom 13 zakona z dne 24. novembra 2011 (BGBl. 2011 I, str. 2302), določa:

„Če obstaja ponovitvena nevarnost, lahko oškodovanec vloži opustitveni zahtevek proti vsakomur, ki s kršitvijo členov od 9 do 13 izkorišča patentiran izum. Do tega je upravičen, tudi če obstaja nevarnost, da bo kršitev storjena prvič.“

11 Člena 19 in 20 zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) z dne 26. junija 2013 (BGBl. 2013 I, str. 1750) prepovedujeta, da eno ali več podjetij zlorabi prevladujoč položaj na trgu.

Pravila ETSI

12 Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (v nadaljevanju: ETSI) je organizacija, katere cilj je v skladu s členom 3.1 Priloge 6 postopkovnih pravil ETSI (ETSI Rules of Procedure), ki je naslovljen „Politike ETSI o intelektualni lastnini“ (ETSI Intellectual Property Rights Policy), ustvariti standarde, ki so prilagojeni tehničnim ciljem evropskega telekomunikacijskega sektorja, ter zmanjšati tveganje za to, da bi ETSI, njegovi člani in tretje osebe, ki uporabljajo standarde ETSI, izgubili svoje naložbe v pripravo, sprejetje in uporabo standardov zaradi nerazpoložljivosti intelektualne lastnine, ki je bistvena za uporabo navedenih standardov. Za doseganje tega se s to prilogo želi vzpostaviti ravnovesje med potrebami po standardizaciji za javno uporabo na področju telekomunikacij in pravicami imetnikov pravic intelektualne lastnine.

13 V skladu s členom 3.2 navedene priloge morajo navedeni imetniki pravic intelektualne lastnine dobiti ustrezno in pravično plačilo za uporabo njihovih pravic intelektualne lastnine.

14 V skladu s členom 4.1 iste priloge vsak od članov ETSI, zlasti v postopku priprave standarda, pri katerega razvoju sodeluje, sprejme vse potrebne ukrepe, da čim prej obvesti ETSI o svojih pravicah intelektualne lastnine, ki so bistveni del tega standarda.

15 Člen 6.1 Priloge 6 postopkovnih pravil ETSI določa, da kadar je ETSI obveščen o pravici intelektualne lastnine, ki je bistveni del standarda, njegov generalni direktor takoj pozove imetnika navedene pravice, naj v treh mesecih sprejme nepreklicno zavezo, da je za to pravico intelektualne lastnine pripravljen podeliti licence pod pravičnimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji, to je pogoji „FRAND“ („fair, reasonable, and non-discriminatory“).

16 V skladu s členom 6.3 navedene priloge ETSI, dokler se taka zaveza ne sprejme, preuči, ali je treba prekiniti delo v zvezi z zadevnimi deli standarda.

17 Člen 8.1 iste priloge določa, da če imetnik pravic intelektualne lastnine ne želi sprejeti navedene zaveze, ETSI razišče, ali obstaja alternativna tehnologija, in če ne obstaja, se delo v zvezi s sprejetjem zadevnega standarda ustavi.

18 V skladu s členom 14 Priloge 6 postopkovnih pravil ETSI kršitev določb te priloge od katerega od članov ETSI pomeni kršitev njegovih obveznosti do ETSI.

19 V skladu s členom 15.6 navedene priloge se pravica intelektualne lastnine šteje za bistveni del, zlasti če iz tehničnih razlogov ni mogoče proizvajati proizvodov, ki so v skladu s standardom, ne da bi se navedena pravica kršila (v nadaljevanju: bistveni patent).

20 Vendar ETSI ne nadzira niti veljavnosti niti bistvenosti pravice intelektualne lastnine, o nujnosti uporabe katere ga obvesti kateri od njegovih članov. Ta priloga tudi ne opredeljuje pojma „licenca pod pogoji FRAND“.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

21 Družba Huawei Technologies, ki je svetovno podjetje, dejavno v telekomunikacijskem sektorju, je med drugim imetnica evropskega patenta, ki je registriran pod št. EP 2090050 B 1, ki je naslovljen „Postopek in naprava za vzpostavitev sinhroniziranega signala v komunikacijskem sistemu“ in ki ga je podelila Zvezna republika Nemčija, država pogodbenica EPK (v nadaljevanju: patent EP 2090050 B 1).

22 Družba Huawei Technologies je 4. marca 2009 obvestila ETSI o prijavi patenta kot bistvenega patenta za standard „Long Term Evolution“. Ob tem se je zavezala, da bo podelila licence tretjim osebam pod pogoji FRAND.

23 Predložitveno sodišče v zvezi s tem v predložitveni odločbi ugotavlja, da je navedeni patent bistveni del tega standarda, kar pomeni, da vsakdo, ki uporablja navedeni standard, nujno uporablja spoznanja tega patenta.

24 Družbi Huawei Technologies in ZTE Corp., podjetje, ki spada v multinacionalno skupino, ki je dejavno v telekomunikacijskem sektorju in ki v Nemčiji trži proizvode, opremljene s programsko opremo, ki je povezana z navedenim standardom, sta med novembrom 2010 in koncem marca 2011 med drugim razpravljali o kršitvi patenta EP 2090050 B 1 in o možnosti sklenitve licenčne pogodbe glede teh proizvodov pod pogoji FRAND.

25 Družba Huawei Technologies je navedla licenčnino, ki bi bila po njenem mnenju razumna. Družba ZTE Corp. pa se je zavzemala za navzkrižno licenciranje. Vendar ni bila podana nobena ponudba glede licenčne pogodbe.

26 Kljub temu Družba ZTE trži proizvode, ki delujejo na osnovi „Long Term Evolution“ standarda, s čimer izkorišča patent EP 2090050 B 1, ne da bi družbi Huawei Technologies plačevala licenčnino in ne da bi jo izčrpno obveščala o že opravljenih dejanjih, ki pomenijo izkoriščanje patenta.

27 Družba Huawei Technologies je 28. aprila 2011 na podlagi člena 64 EPK in člena 139 in naslednjih zakona o patentih, kakor je bil nazadnje spremenjen s členom 13 zakona z dne 24. novembra 2011, pri predložitvenem sodišču vložila tožbo zaradi kršitve patenta proti družbi ZTR in zahtevala opustitev kršitve patenta, predložitev računovodskih podatkov, odpoklic proizvodov in dodelitev odškodnine.

28 To sodišče meni, da je rešitev spora iz postopka v glavni stvari odvisna od odgovora na vprašanje, ali tožba, ki jo je vložila družba Huawei Technologies, pomeni zlorabo prevladujočega položaja. Navaja, da bi se bilo mogoče sklicevati na obveznost podelitve licence, da bi se zavrnilo opustitveni zahtevek med drugim na podlagi člena 102 PDEU, če bi bilo treba šteti, da družba Huawei Technologies z vložitvijo zahtevka zlorablja svoj prevladujoč položaj, ker obstoj prevladujočega položaja po mnenju predložitvenega sodišča ni sporen.

29 Vendar isto sodišče ugotavlja, da obstaja več različnih pristopov za določitev trenutka, ko imetnik BEN krši člen 102 PDEU zaradi vložitve opustitvenega zahtevka.

30 V zvezi s tem predložitveno sodišče navaja, da je Bundesgerichtshof (zvezno sodišče, Nemčija) v svoji sodbi z dne 6. maja 2009 v zadevi Orange Book (KZR 39/06) na podlagi člena 102 PDEU, člena 20(1) zakona z dne 26. junija 2013 o preprečevanju omejevanja konkurence in člena 242 civilnega zakonika menilo, da imetnik patenta, ki vloži opustitveni zahtevek v zvezi s kršitvijo, čeprav je tožena stranka upravičena do pridobitve licence za ta patent, zlorablja svoj prevladujoči položaj, samo če so izpolnjeni nekateri pogoji.

31 Po eni strani je morala tožena stranka tožeči stranki predložiti brezpogojno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe, pri čemer taka ponudba ne sme biti omejena na primer kršitve patenta, toženo stranko mora njena ponudba zavezovati, tožeča stranka pa jo je dolžna sprejeti, ker bi z njeno zavrnitvijo nepravično ovirala toženo stranko ali kršila načelo prepovedi diskriminacije.

32 Po drugi strani, če tožena stranka uporablja spoznanja iz patenta preden tožeča stranka sprejme tako ponudbo, mora spoštovati obveznosti, ki jih ima za izkoriščanje patenta na podlagi bodoče licenčne pogodbe, to je obračunati število izkoriščanj patenta in plačati s tem povezane zneske.

33 Ob upoštevanju tega, da ponudb za sklenitev pogodbe družbe ZTE ni mogoče obravnavati kot „brezpogojne“, ker se nanašajo le na proizvode, s katerimi je bil kršen patent, in tega, da družba ZTE družbi Huawei Technologies ni niti plačala zneska licenčnine, ki jo je izračunala sama, niti ni tej družbi izčrpno poročala o že opravljenih dejanjih, ki pomenijo izkoriščanje patenta, predložitveno sodišče navaja, da bi moralo izključiti možnost, da bi se družba ZTE lahko veljavno sklicevala na obveznost podelitve licence, in da bi moralo ugoditi opustitvenemu zahtevku, ki ga je vložila družba Huawei Technologies.

34 Vendar predložitveno sodišče ugotavlja, da se zdi, da Evropska komisija v sporočilih za medije št. IP/12/1448 in MEMO/12/1021 z dne 21. decembra 2012 – ki sta se nanašali na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, ki je bilo naslovljeno na družbo Samsung in ki se je nanašalo na to, da je ta družba vložila tožbe zaradi kršitve patenta na področju mobilne telefonije – meni, da vložitev opustitvenega zahtevka na podlagi člena 102 PDEU ni zakonita, če se ta zahtevek nanaša na BEN, če se je imetnik tega BEN pri organizaciji za standardizacijo zavezal, da bo podelil licence pod pogoji FRAND, in če se je kršitelj patenta pripravljen pogajati o taki licenci. Tako naj ne bi bilo upoštevno dejstvo, da se zadevni stranki ne uspeta dogovoriti ne o vsebini nekaterih določb licenčne pogodbe ne o višini licenčnine, ki jo je treba plačati.

35 Predložitveno sodišče pa navaja, da bi moralo, če bi bilo treba upoštevati le ta merila, zavrniti opustitveni zahtevek družbe Huawei Technologies kot zlorabo v smislu člena 102 PDEU, ker ni sporno, da sta se bili stranki iz postopka v glavni stvari pripravljeni pogajati.

36 Predložitveno sodišče meni, da v postopku v glavni stvari okoliščini, da se je bil kršitelj patenta pripravljen pogajati in da je bil imetnik patenta EP 2090050 B 1 pripravljen podeliti licence tretjim osebam, ne zadostujeta za to, da bi bila podana zloraba prevladujočega položaja.

37 Po mnenju tega sodišča bi bilo treba pri presoji, ali ravnanje imetnika BEN pomeni zlorabo, zagotoviti primerno in pravično ravnotežje vseh legitimnih interesov strank, katerim mora biti priznana enakovredna pogajalska moč.

38 V tem smislu predložitveno sodišče meni, da položaj imetnika BEN in položaj kršitelja patenta ne smeta biti takšna, da bi jima omogočila pretirano visoke licenčnine (položaj „hold-up“) oziroma pretirano nizke licenčnine (položaj „reverse hold-up“). Iz tega razloga in zaradi zahteve po enakem obravnavanju imetnikov licenc in kršiteljev patenta glede istega proizvoda mora imetnik BEN imeti na voljo opustitveni zahtevek. Izvrševanje z zakonom določene pravice namreč ne more pomeniti zlorabe prevladujočega položaja, za opredelitev katerega morajo biti podani še drugi elementi. Zato to, da bi se kot merilo za tako zlorabo uporabilo pojem „biti pripravljen pogajati se“, ni zadovoljivo, saj je navedeni pojem mogoče različno razlagati in kršitelju patenta zagotavlja preveč svobode. Če bi bilo treba navedeni pojem obravnavati kot upošteven, bi bilo vsekakor treba določiti nekatere pogoje glede kakovosti in roka, ki bi zagotavljali poštenost ravnanja prosilca za licenco. Tako bi se morala zahtevati predložitev „brezpogojne“ prošnje za pridobitev licence pred izkoriščanjem zadevnega patenta, ki bi bila natančna in sprejemljiva in ki bi vsebovala vse elemente, ki so običajno vključeni v licenčne pogodbe. Natančneje glede prošenj za pridobitev licence, ki jo predložijo gospodarski subjekti, ki so že dali na trg proizvode, pri katerih je uporabljen BEN, morajo ti subjekti takoj izpolniti obveznosti predložitve obračuna izkoriščanj tega BEN in plačati licenčnino, ki je s tem povezana. Poleg tega predložitveno

sodišče meni, da mora imeti kršitelj patenta možnost, da najprej položi varščino namesto neposrednega plačila licenčnine imetniku zadevnega BEN. Poleg tega mora biti določena možnost prosilca za pridobitev licence, da temu imetniku prepusti, da sam določi pravično višino licenčnine.

39 Landgericht Düsseldorf je v teh okoliščinah prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali imetnik [BEN], ki je pri organizaciji za standardizacijo podal izjavo, da je pripravljen podeliti licenco tretji osebi pod pogoji [FRAND], zlorabi prevladujoči položaj, če vloži opustitveni zahtevek proti kršitelju patenta, čeprav je ta navedel, da je pripravljen začeti pogajanja za pridobitev take licence,

ali

pa je treba šteti, da je zloraba prevladujočega položaja podana, le če je kršitelj patenta imetniku patenta za sklenitev licenčne pogodbe predložil brezpogojno in sprejemljivo ponudbo, ki je imetnik patenta ne more zavrniti, ne da bi tako nepravično oviral kršitelja patenta ali kršil načelo prepovedi diskriminacije, in če kršitelj v pričakovanju pridobitve licence že izpolnjuje pogodbene obveznosti v zvezi z dejanji, ki pomenijo izkoriščanje patenta?

2. Ali v primeru, da je zloraba prevladujočega položaja podana, že če se je kršitelj patenta pripravljen pogajati:

člen 102 PDEU določa posebne pogoje glede vsebine in/ali rokov v zvezi s tako pripravljenostjo za pogajanja? Ali je mogoče šteti, da se je kršitelj patenta pripravljen pogajati, če je zgolj na splošno (ustno) izrazil pripravljenost začeti pogajanja, ali pa mora kršitelj patenta že začeti pogajanja tako, da navede na primer konkretne pogoje, pod katerimi je pripravljen skleniti licenčno pogodbo?

3. Če je zloraba prevladujočega položaja pogojena s predložitvijo brezpogojne in sprejemljive ponudbe za sklenitev licenčne pogodbe:

ali člen 102 PDEU določa posebne pogoje glede vsebine in/ali rokov za tako ponudbo? Ali mora ponudba vsebovati vsa pravila, ki so običajno določena v licenčnih pogodbah z zadevnega tehničnega področja? Zlasti, ali je lahko ponudba pogojena z dejanskim izkoriščanjem zgoraj navedenega patenta, ali pa z njegovo veljavnostjo?

4. Če je zloraba prevladujočega položaja pogojena s tem, da kršitelj patenta izpolnjuje obveznosti iz licence, ki bo podeljena:

ali člen 102 PDEU določa posebne pogoje glede teh dejanj, ki pomenijo izkoriščanje patenta? Ali je kršitelj patenta dolžan predložiti obračun glede opravljenih dejanj, ki pomenijo izkoriščanje patenta, in/ali plačati licenčnino? Ali lahko kršitelj patenta izpolni obveznost plačila licenčnine s položitvijo varščine?

5. Ali pogoji, na podlagi katerih se šteje, da je imetnik [BEN] zlorabil prevladujoči položaj, veljajo tudi pri sodnem uveljavljanju drugih pravic, ki izhajajo iz kršitve patenta (predložitev računovodskih podatkov, odpoklic proizvodov, odškodnina)?“

Vprašanja za predhodno odločanje

40 Uvodoma je treba navesti, da ta predlog za sprejetje predhodne odločbe spada v okvir spora o kršitvi patenta, v katerem si nasprotujeta dva gospodarska subjekta, ki delujeta v sektorju telekomunikacij in ki sta imetnika številnih patentov, bistvenih za standard Long Term Evolution, ki je določen v okviru ETSI, v katerega je vključenih 4700 BEN, glede katerih sta se ta dva subjekta zavezala, da bosta tretjim osebam podelila licenco pod pogoji FRAND.

41 Predložitveno sodišče se v okviru tega spora sprašuje, ali je treba tožbo zaradi kršitve patenta, s katero imetnik BEN, to je v obravnavanem primeru družba Huawei Technologies, od domnevnega kršitelja tega BEN, to je družbe ZTE, ki je predlagala sklenitev licenčne pogodbe, zahteva opustitev kršitve patenta, predložitev računovodskih podatkov, odpoklic proizvodov in dodelitev odškodnine, opredeliti kot „zlorabo prevladujočega položaja“ v smislu člena 102 PDEU in jo zato zavrniti.

42 Za odgovor na vprašanje predložitvenega sodišča in za presojo legitimnosti take tožbe zaradi kršitve patenta, ki jo je vložil imetnik BEN proti kršitelju patenta, s katerim nista uspela skleniti dogovora o prenosu licence, je treba določiti ravnovesje med ohranitvijo proste konkurence, zaradi katere primarno pravo in zlasti člen 102 PDEU prepovedujeta zlorabo prevladujočega položaja, na eni strani in zagotovitvijo potrebnega varstva pravic intelektualne lastnine tega imetnika ter njegove pravice do učinkovitega sodnega varstva, ki sta določena v členu 17(2) oziroma členu 47 Listine, na drugi.

43 Kot je ugotovilo predložitveno sodišče v predložitveni odločbi, stranki iz postopka v glavni stvari pred tem sodiščem nista izpodbijali obstoja prevladujočega položaja. Ker se vprašanja, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, nanašajo le na obstoj zlorabe, je treba analizo omejiti na to zadnjenavedeno merilo.

Prvo, drugo, tretje in četrto vprašanje ter peto vprašanje v delu, v katerem se nanaša na tožbe, ki so vložene pri sodišču z namenom odpoklica proizvodov

44 Predložitveno sodišče s prvim, drugim, tretjim in četrtim vprašanjem ter petim vprašanjem v delu, v katerem se nanaša na tožbe, ki so vložene pri sodišču z namenom odpoklica proizvodov, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, v katerih okoliščinah je treba to, da je podjetje, ki ima prevladujoč položaj in ki je imetnik BEN, glede katerega se je pri organizaciji za standardizacijo zavezalo, da bo tretjim osebam podelilo licenco pod pogoji FRAND, vložilo tožbo zaradi kršitve patenta, s katero se predlaga odreditev prenehanja kršitve tega BEN ali odpoklic proizvodov, pri proizvodnji katerih je bil uporabljen navedeni BEN, obravnavati kot zlorabo prevladujočega položaja, ki je v nasprotju s členom 102 PDEU.

45 Najprej je treba opozoriti, da je pojem zlorabe prevladujočega položaja v smislu člena 102 PDEU objektiven pojem, ki se nanaša na ravnanja podjetja s prevladujočim položajem, zaradi katerih se na trgu, na katerem je konkurenca že šibka prav zaradi prisotnosti zadevnega podjetja, z drugačnimi sredstvi od tistih, ki so značilna za normalno konkurenco med proizvodi ali storitvami na podlagi dejavnosti gospodarskih subjektov, ovira ohranjanje še obstoječe konkurence na trgu ali razvoj te konkurence (sodbe Hoffmann-La Roche/Komisija, 85/76, EU:C:1979:36, točka 91; AKZO/Komisija, C-62/86, EU:C:1991:286, točka 69, in Tomra Systems in drugi/Komisija, C-549/10 P, EU:C:2012:221, točka 17).

46 V zvezi s tem je v skladu z ustaljeno sodno prakso izvrševanje izključne pravice, ki je v zvezi s pravom intelektualne lastnine, to je v zadevi iz postopka v glavni stvari, pravica do vložitve tožbe zaradi kršitve patenta, eno od upravičenj, ki jih ima imetnik pravice s področja prava intelektualne lastnine, tako da izvrševanje take pravice, čeprav gre za podjetje, ki ima prevladujoč položaj, ne more pomeniti zlorabe

te pravice (glej v tem smislu sodbe Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, točka 8; RTE in ITP/Komisija, C-241/91 P in C-242/91 P, EU:C:1995:98, točka 49, in IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, točka 34).

47 Vendar ni sporno niti to, da izvrševanje izključne pravice s področja prava intelektualne lastnine imetnika te pravice v izjemnih okoliščinah lahko pomeni zlorabo v smislu člena 102 PDEU (glej v tem smislu sodbe Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, točka 9; RTE in ITP/Komisija, C-241/91 P in C-242/91 P, EU:C:1995:98, točka 50, in IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, točka 35).

48 Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 70 sklepnih predlogov, pa je treba poudariti, da ima zadeva, ki se obravnava v postopku v glavni stvari, posebnosti, ki jo ločujejo od okoliščin, v katerih je bila izdana sodna praksa, navedena v točkah 46 in 47 te sodbe.

49 Za to zadevo je po eni strani značilno, da je – kot je navedlo predložitveno sodišče – patent, ki se obravnava, bistveni del standarda, ki ga je določila organizacija za standardizacijo, zaradi česar je izkoriščanje tega patenta nujno za vsakega konkurenta, ki namerava proizvajati proizvode, ki so v skladu s standardom, ki je v zvezi z navedenim patentom.

50 Na podlagi te značilnosti se BEN razlikujejo od patentov, ki niso bistveni del standarda in ki tretjim osebam običajno omogočajo, da proizvajajo konkurenčne proizvode brez uporabe zadevnega patenta, ne da bi to onemogočalo temeljne funkcije zadevnega proizvoda.

51 Po drugi strani je za to zadevo značilno, da je zadevni patent pridobil status BEN zgolj zaradi tega, ker je bila dana nepreklicna zaveza imetnika tega patenta pri organizaciji za standardizacijo, da bo podelil licenco pod pogoji FRAND, kot to izhaja iz točk od 15 do 17 in iz točke 22 te sodbe.

52 Čeprav ima imetnik zadevnega patenta, ki je bistveni del standarda, pravico do vložitve zahtevka za opustitev kršitve patenta ali za odpoklic proizvodov, je posledica tega, da je ta patent pridobil status BEN, to, da lahko imetnik tega patenta prepreči prihod na trg ali ohranitev na trgu proizvodov, ki so jih proizvedli njegovi konkurenti, in s tem pridrži zase proizvodnjo teh proizvodov.

53 V teh okoliščinah in glede na to, da zaveza za podelitev licenc pod pogoji FRAND ustvarja legitimno pričakovanje tretjih oseb, da jim bo imetnik BEN dejansko podelil licenco pod takimi pogoji, lahko zavrnitev imetnika BEN, da podeli licenco pod temi pogoji, načeloma pomeni zlorabo v smislu člena 102 PDEU.

54 Iz navedenega je razvidno, da se ob upoštevanju nastalih legitimnih pričakovanj s tem, da zavrnitev pomeni zlorabo, načeloma lahko nasprotuje zahtevku za opustitev kršitve patenta ali zahtevku za odpoklic proizvodov. Vendar imetnik patenta na podlagi člena 102 PDEU ni dolžan, da licenco podeli pod pogoji FRAND. Stranki iz postopka v glavni stvari pa ne soglašata glede tega, kaj se v obravnavani zadevi zahteva s pogoji FRAND.

55 V takem položaju mora imetnik BEN, da se njegovega zahtevka za opustitev kršitve patenta ali zahtevka za odpoklic proizvodov ne bi štelo za zlorabo, spoštovati pogoje, katerih namen je zagotoviti pravično ravnovesje med zadevnimi interesi.

56 V zvezi s tem je treba dosledno upoštevati posebnosti pravnih in dejanskih okoliščin obravnavane zadeve (glej v tem smislu sodbo Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, točka 26 in navedena sodna praksa).

57 Zato je treba upoštevati potrebno spoštovanje pravic intelektualne lastnine, na katere se nanaša med drugim Direktiva 2004/48, ki v skladu s členom 17(2) Listine določa pravna sredstva, katerih namen je zagotoviti visoko raven varstva pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu, ter pravico do

učinkovitega sodnega varstva, ki jo zagotavlja člen 47 Listine, ki jo sestavljajo različni elementi, med katerimi je pravica do dostopa do sodišč (glej v tem smislu sodbo Otis in drugi, C-199/11, EU:C:2012:684, točka 48).

58 Ta zahteva po visoki ravni varstva pravic intelektualne lastnine pomeni, da njihovemu imetniku načeloma ni mogoče odreči možnosti vložitve tožb na sodišču, s katerimi se zagotovi dejansko spoštovanje njegovih izključnih pravic, in da mora njihov uporabnik, če ni imetnik teh pravic, načeloma pridobiti licenco pred vsakršno uporabo.

59 Tako čeprav nepreklicna zaveza za podelitev licenc pod pogoji FRAND, ki jo imetnik BEN poda pri organizaciji za standardizacijo, ne more izničiti vsebine pravic, ki jih navedenemu imetniku zagotavljata člena 17(2) in 47 Listine, se na podlagi tega od imetnika lahko zahteva spoštovanje posebnih zahtev ob vložitvi opustitvenega zahtevka ali zahtevka za odpoklic proizvodov proti domnevnim kršiteljem patenta.

60 Zato imetnik BEN, ki meni, da je prišlo do kršitve tega patenta, ne more, ne da bi kršil člen 102 PDEU, brez predhodnega opozorila in brez predhodnega posvetovanja z domnevnim kršiteljem vložiti opustitvenega zahtevka ali zahtevka za odpoklic proizvodov proti temu domnevnemu kršitelju, čeprav je domnevni kršitelj že izkoriščal navedeni BEN.

61 Pred vložitvijo takih zahtevkov mora zadevni imetnik BEN po eni strani opozoriti domnevnega kršitelja patenta na kršitev patenta, ki se mu očita, in to tako, da opredeli ta BEN in način, na katerega je bil ta BEN kršen.

62 Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 81 sklepnih predlogov, ob upoštevanju velikega števila BEN, ki sestavljajo standard, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ni gotovo, da se kršitelj enega od teh BEN nujno zaveda, da izkorišča spoznanja BEN, ki je hkrati veljaven in bistveni del standarda.

63 Po drugi strani mora imetnik patenta, potem ko je domnevni kršitelj izrazil pripravljenost na sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND, temu kršitelju predložiti konkretno in pisno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND v skladu z zavezo, ki jo je prevzel pri organizaciji za standardizacijo, pri tem pa mora zlasti navesti licenčnino in način izračuna te licenčnine.

64 Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 86 sklepnih predlogov, se namreč od imetnika, če je pri organizaciji za standardizacijo prevzel zavezo za podelitev licence pod pogoji FRAND, pričakuje, da bo predložil tako ponudbo. Poleg tega je ob neobstoju javne standardne licenčne pogodbe in objave licenčnih pogodb, ki so že bile sklenjene z drugimi konkurenti, imetnik BEN v boljšem položaju kot domnevni kršitelj, da preuči, ali njegova ponudba spoštuje zahtevo po prepovedi diskriminacije.

65 Domnevni kršitelj pa mora na to ponudbo odgovoriti skrbno, v skladu s poslovnimi običaji, ki so priznani na zadevnem področju, in v dobri veri, kar mora biti ugotovljeno na podlagi objektivnih elementov, pri tem pa med drugim ne sme biti prisotno zavlačevanje.

66 Če domnevni kršitelj ne sprejme ponudbe, ki mu je bila predložena, se lahko sklicuje na zlorabo opustitvenega zahtevka ali zahtevka za odpoklic proizvodov, le če imetniku BEN brez odlašanja predloži pisno in konkretno nasprotno ponudbo, ki ustreza pogojem FRAND.

67 Poleg tega, če domnevni kršitelj uporablja spoznanja iz BEN preden je sklenjena licenčna pogodba, mora od trenutka, ko je njegova nasprotna ponudba zavrnjena, položiti primerno varščino v skladu s poslovnimi običaji, ki so priznana na zadevnem področju, na primer tako, da da bančno garancijo ali položi potreben znesek. V izračunu te varščine mora biti zlasti upoštevano število izkoriščanj BEN, glede katerih mora domnevni kršitelj imeti možnost predložiti obračun.

68 Poleg tega, če po predložitvi nasprotne ponudbe domnevnega kršitelja ni sklenjen dogovor glede podrobnosti pogojev FRAND, imajo stranke možnost, da soglasno prepustijo določitev zneska licenčnine neodvisni tretji osebi, ki o tem odloči čim prej.

69 Nazadnje, ob upoštevanju na eni strani dejstva, da organizacija za standardizacijo, kot je ta, ki je pripravila standard iz postopka v glavni stvari, med postopkom za sprejetje standarda ne nadzira niti veljavnosti standardov niti tega, ali so patenti bistveni del standarda, v katerega so vključeni, in na drugi pravice do učinkovitega sodnega varstva, ki ga zagotavlja člen 47 Listine, domnevnemu kršitelju ni mogoče očitati, ne tega, da med tem, ko potekajo pogajanja glede podelitve licence, izpodbija veljavnost teh patentov in/ali to, da so bistveni del standarda, in/ali to, da so bili dejansko izkoriščani, ne tega, da si pridrži pravico, da bo navedeno izpodbijal v prihodnje.

70 Predložitveno sodišče mora preveriti, ali so zgoraj navedeni pogoji v obravnavani zadevi izpolnjeni, ker je to glede na zadevne okoliščine upoštevno za rešitev spora v postopku v glavni stvari.

71 Iz zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da je treba na prvo, drugo, tretje in četrto vprašanje ter peto vprašanje v delu, v katerem se nanaša na tožbe, ki so vložene pri sodišču z namenom odpoklica proizvodov, odgovoriti, da je treba člen 102 PDEU razlagati tako, da imetnik BEN, ki se je pri organizaciji za standardizacijo nepreklicno zavezal, da bo podelil licenco tretji osebi pod pogoji FRAND, ne zlorabi prevladujočega položaja v smislu tega člena, če vloži tožbo zaradi kršitve patenta, s katero zahteva prenehanje kršitve njegovega patenta ali odpoklic proizvodov, pri proizvodnji katerih je bil uporabljen ta patent, če:

— je pred vložitvijo navedene tožbe po eni strani opozoril domnevnega kršitelja patenta na kršitev patenta, ki se mu očita, in to tako, da je opredelil ta patent in način, na katerega je bil ta patent kršen in če je po drugi, potem ko je domnevni kršitelj izrazil pripravljenost na sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND, temu kršitelju predložil konkretno in pisno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod navedenimi pogoji in je pri tem med drugim navedel licenčnino in način izračuna te licenčnine; in

— navedeni kršitelj, ki nadaljuje z izkoriščanjem zadevnega patenta, na to ponudbo ne odgovori skrbno, v skladu s poslovnimi običaji, ki so priznani na zadevnem področju, in v dobri veri, kar mora biti ugotovljeno na podlagi objektivnih elementov, pri tem pa med drugim ne sme biti prisotno zavlačevanje.

Peto vprašanje v delu, v katerem se nanaša na tožbe, vložene z namenom pridobitve računovodskih podatkov in odškodnine

72 Predložitveno sodišče s petim vprašanjem v delu, v katerem se nanaša na tožbe, vložene z namenom pridobitve računovodskih podatkov ali odškodnine, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 102 PDEU razlagati tako, da je podjetju, ki ima prevladujoč položaj in ki je imetnik BEN, glede katerega se je pri organizaciji za standardizacijo zavezalo, da bo tretjim osebam podelilo licenco pod pogoji FRAND, prepovedano vložiti tožbo zaradi kršitve patenta proti domnevnemu kršitelju njegovega BEN, s katero se zahteva pridobitev računovodskih podatkov glede uporabe tega BEN ali dodelitev odškodnine zaradi te uporabe.

73 Kot izhaja iz točk 52 in 53 te sodbe, lahko to, da imetnik BEN izvršuje svoje pravice intelektualne lastnine z vložitvijo opustitvenega zahtevka ali zahtevka za odpoklic proizvodov, v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, pomeni zlorabo, ker take tožbe povzročijo, da proizvodi, ki so v skladu z zadevnim standardom in ki so jih proizvedli konkurenti, ne pridejo na trg oziroma se na trgu ne ohranijo.

74 Tožbe zaradi kršitve patenta, kot so opisane v predložitveni odločbi, ki jih vloži imetnik BEN z namenom pridobitve računovodskih podatkov glede pretekle uporabe tega BEN ali odškodnine zaradi te uporabe, pa ne vplivajo neposredno na to, da proizvodi, ki so v skladu z zadevnim standardom in ki so jih proizvedli konkurenti, pridejo na trg oziroma se na trgu ohranijo.

75 Zato v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, te vrste tožb ni mogoče obravnavati kot zlorabo v smislu člena 102 PDEU.

76 Glede na zgornje navedbe je treba na peto vprašanje v delu, v katerem se nanaša na tožbe, vložene z namenom pridobitve računovodskih podatkov ali odškodnine, odgovoriti, da je treba člen 102 PDEU razlagati tako, da v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, podjetju, ki ima prevladujoč položaj in ki je imetnik BEN, glede katerega se je pri organizaciji za standardizacijo zavezalo, da bo podelilo licenco pod pogoji FRAND, ni prepovedano vložiti tožbe zaradi kršitve patenta proti domnevnemu kršitelju njegovega BEN, s katero se zahteva pridobitev računovodskih podatkov glede uporabe tega BEN ali dodelitev odškodnine zaradi te uporabe.

Stroški

77 Ker je ta postopek za stranke v postopkih v glavni stvari ena od stopenj v postopkih pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

1. **Člen 102 PDEU je treba razlagati tako, da imetnik patenta – ki je bistveni del standarda, ki ga je določila organizacija za standardizacijo – ki se je pri tej organizaciji nepreklicno zavezal, da bo podelil licenco tretjim osebam pod pravičnimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji, imenovanimi ‚FRAND' (‚fair, reasonable and non-discriminatory'), ne zlorabi prevladujočega položaja v smislu tega člena s tem, da vloži tožbo zaradi kršitve patenta, s katero zahteva prenehanje kršitve njegovega patenta ali odpoklic proizvodov, pri proizvodnji katerih je bil uporabljen ta patent, če:**

   — **je pred vložitvijo navedene tožbe po eni strani opozoril domnevnega kršitelja patenta na kršitev patenta, ki se mu očita, in to tako, da je opredelil ta patent in način, na katerega je bil ta patent kršen, in če je po drugi, potem ko je domnevni kršitelj izrazil pripravljenost na sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND, temu kršitelju predložil konkretno in pisno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod takimi pogoji in je pri tem med drugim navedel licenčnino in način izračuna te licenčnine, in**

   — **navedeni kršitelj, ki nadaljuje z izkoriščanjem zadevnega patenta, na to ponudbo ne odgovori skrbno, v skladu s poslovnimi običaji, ki so priznani na zadevnem področju, in v dobri veri, kar mora biti ugotovljeno na podlagi objektivnih elementov, pri tem pa med drugim ne sme biti prisotno zavlačevanje.**

2. **Člen 102 PDEU je treba razlagati tako, da v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, podjetju, ki ima prevladujoč položaj in ki je imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, ki ga je določila organizacija za standardizacijo, glede katerega se je pri tej organizaciji zavezalo, da bo podelilo licenco pod pogoji FRAND, ni prepovedano vložiti tožbe zaradi kršitve patenta proti domnevnemu kršitelju njegovega patenta, s katero se zahteva pridobitev računovodskih podatkov glede uporabe tega patenta ali dodelitev odškodnine zaradi te uporabe.**

Podpisi