Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 16 juli 2015 *

”Konkurrens — Artikel 102 FEUF — Ett företag är innehavare av ett patent som är nödvändigt för en standard och med avseende på vilket det hos standardiseringsorganisationen har åtagit sig att bevilja tredje man licens på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor (’Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms’) (så kallade FRAND-villkor) — Missbruk av dominerande ställning — Talan om patentintrång — Talan om förbudsföreläggande — Talan om återkallande av varor — Talan om företeende av redovisning — Talan om skadestånd — Skyldigheter för innehavaren av ett patent som är nödvändigt för en standard”

I mål C-170/13,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Landgericht Düsseldorf (Tyskland), genom beslut av den 21 mars 2013, som inkom till domstolen den 5 april 2013, i målet

Huawei Technologies Co. Ltd

mot

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden T. von Danwitz samt domarna C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász och D. Šváby (referent),

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 11 september 2014,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Huawei Technologies Co. Ltd, genom C. Harmsen, S. Barthelmess och J. Witting, Rechtsanwälte, D. Geradin, avocat, och M. Dolmans, advocaat,

— ZTE Corp. och ZTE Deutschland GmbH, genom M. Fähndrich, Rechtsanwalt,

* Rättegångsspråk: tyska.

— Nederländernas regering, genom M. Bulterman, C. Schillemans och B. Koopman, samtliga i egenskap av ombud,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och S. Oliveira Pais, båda i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom J. Heliskoski, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst, A. Dawes och F. Ronkes Agerbeek, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 20 november 2014 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 102 FEUF.

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Huawei Technologies Co. Ltd (nedan kallat Huawei Technologies) och ZTE Corp. samt ZTE Deutschland GmbH (nedan kallade ZTE) angående ett påstått intrång i ett patent som är nödvändigt för en standard som har tagits fram av en standardiseringsorganisation (nedan kallat ett nödvändigt patent).

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

3 Genom konventionen om meddelande av europeiska patent, som undertecknades i München den 5 oktober 1973 och trädde i kraft den 7 oktober 1977, i den version som var tillämplig på omständigheterna i det nationella målet (nedan kallad KEP), har det, såsom framgår av dess artikel 1, skapats en ”för de fördragsslutande staterna gemensam rätt såvitt avser meddelande av patent på uppfinningar”.

4 Med förbehåll för de gemensamma bestämmelserna om meddelande av europeiska patent ska detta patent fortsätta att omfattas av den nationella lagstiftningen i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats. I artikel 2.2 KEP anges följande:

”Europeiskt patent skall i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats ha samma verkan och regleras av samma bestämmelser som ett i den staten meddelat nationellt patent …”

5 Vad gäller de rättigheter som ett europeiskt patent ger innehavaren föreskrivs följande i artikel 64.1 och 64.3 i nämnda konvention:

”(1) [E]uropeiskt patent [skall], från dagen för publicering av kungörelse om att det meddelats, i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats ge patenthavaren samma rättigheter som ett i den staten meddelat nationellt patent.

…

(3) Intrång i europeiskt patent skall bedömas enligt nationell lag.”

Unionsrätt

6 I skälen 10, 12 och 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45) anges följande:

”(10) Syftet med detta direktiv är att tillnärma lagstiftningarna för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden.

…

(12) Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt inte artiklarna 81 och 82 i fördraget. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv bör inte användas för att begränsa konkurrensen på ett otillbörligt sätt i strid med fördraget.

…

(32) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som i synnerhet erkänns i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter [(nedan kallad stadgan)]. Detta direktiv syftar särskilt till att säkerställa att immateriella rättigheter respekteras fullt ut, i enlighet med artikel 17.2 i [stadgan].”

7 I artikel 9 i nämnda direktiv, med rubriken ”Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder”, föreskrivs följande i punkt 1:

”Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på sökandens begäran får

a) utfärda ett interimistiskt föreläggande mot den påstådda intrångsgöraren i syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång …

…”

8 I artikel 10 i samma direktiv, med rubriken ”Korrigeringsåtgärder”, föreskrivs följande i punkt 1:

”Utan att det påverkar det skadestånd som kan utgå till rättighetshavaren på grund av intrånget och utan att någon form av ersättning utgår, skall medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på sökandens begäran får besluta att lämpliga åtgärder skall vidtas med de varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet och, där så är lämpligt, med material och verktyg som huvudsakligen har använts för att skapa eller tillverka dessa varor. Sådana åtgärder skall inbegripa

a) återkallande från marknaden,

b) slutgiltigt avlägsnande från marknaden, eller

c) förstöring.”

Tysk rätt

9 I 242 § i den tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch), med rubriken ”Fullgörande i enlighet med principen om tro och heder”, anges att gäldenären är skyldig att tillhandahålla prestationen på det sätt som principen om tro och heder kräver enligt handelsbruk.

10 I 139 § punkt 1 i patentlagen (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, s. 1), i dess senaste lydelse enligt 13 § i lagen av den 24 november 2011 (BGBl. 2011 I, s. 2302), föreskrivs följande:

”Om det föreligger risk för att beteendet upprepas får den skadelidande parten väcka talan om förbudsföreläggande mot den som använder en patenterad uppfinning i strid med 9–13 §§. Vederbörande får även utöva denna rätt om det föreligger risk för att en överträdelse begås för första gången.”

11 Enligt 19 och 20 §§ i lagen om förbud mot konkurrensbegränsningar (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) av den 26 juni 2013 (BGBl. 2013 I, s. 1750) får ett eller flera företag inte missbruka en dominerande ställning på marknaden.

Etsis bestämmelser

12 Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (European Telecommunication Standards Institute) (nedan kallat Etsi) är en organisation som, enligt punkt 3.1 i bilaga 6 till Etsis förfaranderegler (”Etsi Rules of Procedure”), med rubriken ”Etsis policy i fråga om immateriella rättigheter” (”Etsi Intellectual Property Rights Policy”), har till syfte att skapa standarder som är anpassade till de tekniska målen för den europeiska telekommunikationssektorn och minska risken, för Etsi, dess medlemmar och tredje man som tillämpar Etsis standarder, att investeringar i utarbetande, antagande och tillämpning av standarder går förlorade på grund av att de immateriella rättigheter som är nödvändiga för tillämpningen av dessa standarder inte är tillgängliga. I bilagan eftersträvas därför en balans mellan behoven av standardisering för offentlig användning på telekommunikationsområdet och rättigheterna för innehavare av immateriella rättigheter.

13 Enligt punkt 3.2 i nämnda bilaga ska innehavarna av immateriella rättigheter erhålla lämplig och skälig ersättning vid användning av deras immateriella rättigheter.

14 Enligt punkt 4.1 i nämnda bilaga ska varje enskild medlem, i synnerhet under förfarandet för att utarbeta en standard i vars utveckling medlemmen deltar, vidta nödvändiga åtgärder för att snarast möjligt underrätta Etsi om de immateriella rättigheter som är nödvändiga för standarden och som medlemmen innehar.

15 Det föreskrivs i punkt 6.1 i bilaga 6 till Etsis förfaranderegler att när Etsi underrättas om en immateriell rättighet som är nödvändig för en teknisk standard, ska organisationens generaldirektör omedelbart anmoda innehavaren av nämnda rättighet att inom tre månader göra ett oåterkalleligt åtagande om att vara beredd att bevilja licenser på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor (”Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms”) (så kallade FRAND-villkor) avseende nämnda rättighet.

16 Så länge som ett sådant åtagande inte har gjorts ska Etsi, enligt punkt 6.3 i nämnda bilaga, bedöma huruvida arbetet avseende de berörda delarna av standarden ska avbrytas.

17 Det anges i punkt 8.1 i samma bilaga att om innehavaren av immateriella rättigheter vägrar att göra åtagandet, ska Etsi undersöka huruvida det finns en alternativ teknik och, om så inte är fallet, avbryta arbetet med den aktuella standarden.

18 Enligt punkt 14 i bilaga 6 till Etsis förfaranderegler innebär den omständigheten att en medlem i Etsi inte iakttar en bestämmelse i denna bilaga att vederbörande åsidosätter sina skyldigheter gentemot Etsi.

19 Enligt punkt 15.6 i nämnda bilaga ska en immateriell rättighet anses som nödvändig särskilt om det av tekniska skäl inte är möjligt att framställa varor som överensstämmer med standarden utan att göra intrång i nämnda rättighet.

20 När en av Etsis medlemmar har underrättat Etsi om att användning av en immateriell rättighet är nödvändig, kontrollerar organisationen dock varken om rättigheten är giltig eller om den är nödvändig. Begreppet ”licens på FRAND-villkor” definieras inte heller i nämnda bilaga.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

21 Huawei Technologies, som är ett globalt företag inom telekommunikationssektorn, är innehavare av bland annat det europeiska patent som registrerats under referensnummer EP 2 090 050 B 1, med rubriken ”Förfarande och inrättande av uppbyggnaden av en synkroniseringssignal inom ett förmedlingssystem”, och som meddelats av Förbundsrepubliken Tyskland, som är fördragsslutande stat i KEP (nedan kallat patentet EP 2 090 050 B 1).

22 Huawei Technologies anmälde detta patent till Etsi den 4 mars 2009 såsom ett patent som är nödvändigt för standarden ”Long Term Evolution”. Huawei Technologies åtog sig vid detta tillfälle att bevilja tredje man licenser på FRAND-villkor.

23 Den hänskjutande domstolen har i beslutet om hänskjutande konstaterat att nämnda patent är nödvändigt för denna standard, vilket innebär att alla som tillämpar standarden med nödvändighet måste använda patentets tekniska lösning.

24 Mellan november 2010 och slutet av mars 2011 förde Huawei Technologies och ZTE Corp. diskussioner om ett förekommande intrång i patentet EP 2 090 050 B 1 och möjligheten att ingå ett avtal om licens på FRAND-villkor för dessa produkter. ZTE Corp. ingår i en global koncern och är verksamt inom telekommunikationssektorn. Bolaget saluför produkter utrustade med en programvara som är knuten till nämnda standard.

25 Huawei Technologies angav en licensavgift som den ansåg var rimlig, medan ZTE Corp. önskade en korslicensiering. Det lades emellertid inte fram något slutligt anbud avseende ett licensavtal.

26 ZTE saluför trots det varor som fungerar på grundval av standarden ”Long Term Evolution” och använder således patentet EP 2 090 050 B 1 utan att vare sig betala en avgift till Huawei Technologies eller på ett uttömmande sätt redogöra för den användning som skett.

27 Den 28 april 2011 väckte Huawei Technologies, med stöd av artikel 64 KEP samt 139 § och följande paragrafer i patentlagen, i dess senaste lydelse enligt 13 § i lagen av den 24 november 2011, talan mot ZTE vid den hänskjutande domstolen. Huawei Technologies talan avsåg föreläggande om upphörande av patentintrång, företeende av redovisning, återkallande av varor samt skadestånd.

28 Den hänskjutande domstolen anser att utgången av det nationella målet är beroende av frågan huruvida Huawei Technologies väckande av talan utgör missbruk av en dominerande ställning. Nämnda domstol har härvid påpekat att det skulle vara möjligt att, på grundval särskilt av artikel 102 FEUF, ogilla talan om förbudsföreläggande med hänvisning till att det är obligatoriskt att bevilja licensen, om det kunde anses att Huawei Technologies genom sin talan har missbrukat den dominerande ställning som det är ostridigt att bolaget har.

29 Enligt den hänskjutande domstolen finns det olika sätt att avgöra från vilken tidpunkt innehavaren av ett nödvändigt patent åsidosätter artikel 102 FEUF genom att väcka talan om förbudsföreläggande.

30 I detta hänseende har den hänskjutande domstolen påpekat att Bundesgerichtshof (federala högsta domstolen i Tyskland), på grundval av artikel 102 FEUF, 20 § punkt 1 i lagen av den 26 juni 2013 om förbud mot konkurrensbegränsningar och artikel 242 i civillagen, i sin dom av den 6 maj 2009, Orange

Book (KZR 39/06), slog fast att en patenthavare som väcker talan om förbudsföreläggande när svaranden kan göra anspråk på att beviljas en licens till patentet missbrukar sin dominerande ställning endast om vissa villkor är uppfyllda.

31 Svaranden ska ha lämnat käranden ett ovillkorligt anbud om ingående av ett licensavtal, som inte endast får avse intrång, varvid svaranden är bunden av sitt anbud och käranden är skyldig att anta det, eftersom ett förkastande av anbudet otillbörligen skulle hindra svaranden eller strida mot icke-diskrimineringsprincipen.

32 Om svaranden använder patentets tekniska lösningar innan käranden har antagit ett sådant anbud från svaranden, ska svaranden dessutom iaktta de skyldigheter som vederbörande kommer att ha vid användningen av patentet enligt det framtida licensavtalet. Det innebär att svaranden ska redovisa sin användning och betala de belopp som den föranleder.

33 Med hänsyn till att ZTE:s anbud att ingå avtal inte kunde anses vara ”ovillkorliga”, eftersom de endast avsåg de varor som ger upphov till patentintrång, och till att ZTE varken betalat den avgift som det beräknat till Huawei Technologies eller på ett uttömmande sätt redogjort för den användning som skett, fann den hänskjutande domstolen att det skulle uteslutas att ZTE med fog kunde åberopa att det är obligatoriskt att bevilja licensen, med följden att Huawei Technologies talan om förbudsföreläggande skulle bifallas.

34 Den hänskjutande domstolen har emellertid konstaterat att Europeiska kommissionen, i pressmeddelandena nr IP/12/1448 och MEMO/12/1021 av den 21 december 2012 avseende ett meddelande om invändningar som är riktat till Samsung och som avser flera fall där detta bolag inlett förfaranden om patentintrång på området för mobiltelefoni, tycks anse att det är otillåtet att väcka talan om förbudsföreläggande enligt artikel 102 FEUF, för det fall att tvisten rör ett nödvändigt patent, att patenthavaren för en standardiseringsorganisation har förklarat att vederbörande är beredd att bevilja licenser på FRAND-villkor och att intrångsgöraren själv är beredd att förhandla om en sådan licens. Det saknar således betydelse att de berörda parterna inte lyckas komma överens om innehållet i vissa klausuler i licensavtalet eller, i synnerhet, storleken på den avgift som ska betalas.

35 Den hänskjutande domstolen har påpekat att den, om den endast skulle tillämpa dessa kriterier, måste ogilla Huawei Technologies talan såsom utgörande missbruk, i den mening som avses i artikel 102 FEUF, eftersom det är utrett att parterna i det nationella målet var beredda att förhandla.

36 Den hänskjutande domstolen är av den uppfattningen att omständigheterna i det nationella målet, nämligen att intrångsgöraren har varit beredd att förhandla och att innehavaren av patentet EP 2 090 050 B 1 har varit beredd att bevilja tredje man licens inte är av sådan art att det kan anses vara fråga om missbruk av en dominerande ställning.

37 Vid bedömningen av huruvida beteendet hos innehavaren av ett nödvändigt patent utgör missbruk ska enligt nämnda domstol en korrekt och skälig balans mellan samtliga legitima intressen hos parterna säkerställas, och dessa parter ska tillerkännas en likvärdig förhandlingsposition.

38 Den hänskjutande domstolen anser i linje med detta att den ställning som innehavaren av ett nödvändigt patent och intrångsgöraren har inte ska kunna leda till att avgifterna blir orimligt höga (”hold-up”) respektive orimligt låga (”reverse hold-up”). Av dessa skäl men också av hänsyn till likabehandling av licenshavare och intrångsgörare för en och samma vara, ska innehavaren av ett nödvändigt patent ha möjlighet att väcka talan om förbudsföreläggande. Utövandet av en rättighet som föreskrivs i lag kan nämligen inte i sig utgöra missbruk av en dominerande ställning. Det krävs att andra omständigheter föreligger för att det ska vara fråga om sådant missbruk. Den omständigheten att intrångsgöraren är ”beredd att förhandla” kan likväl inte räcka som kriterium för ett sådant missbruk, eftersom det skulle kunna leda till åtskilliga tolkningar och ge intrångsgöraren för stor frihet. Om ett sådant kriterium var relevant skulle det i vart fall finnas anledning att införa vissa

kvalitativa och tidsmässiga krav för att säkerställa att den som ansöker om licens är ärlig. Således bör det krävas att det görs en ”ovillkorlig” ansökan om licens, innan det aktuella patentet används, som är precis och kan godtas och som innehåller alla de uppgifter som i allmänhet föreligger i ett licensavtal. Vad särskilt avser licensansökningar som görs av dem som redan har släppt ut sådana varor på marknaden som innebär användning av ett nödvändigt patent, ska dessa aktörer omedelbart uppfylla sina skyldigheter att redovisa användningen av det nödvändiga patentet och att senare betala avgiften. Den hänskjutande domstolen anser dessutom att en intrångsgörare först bör kunna ställa en säkerhet i stället för att betala avgiften direkt till det nödvändiga patentets innehavare. Det bör också övervägas en möjlighet för licenssökanden att låta innehavaren fastställa avgiftens storlek efter vad den finner skäligt.

39 Mot denna bakgrund beslutade Landgericht Düsseldorf att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

”1) Ska innehavaren av ett nödvändigt patent, vilken gentemot en standardiseringsorganisation har åtagit sig att bevilja tredje man licens på [FRAND-villkor], anses missbruka sin dominerande ställning på marknaden om denna väcker talan om förbudsföreläggande gentemot någon som begått ett patentintrång, fastän den sistnämnda har förklarat sig vara beredd att förhandla om en sådan licens

eller

ska missbruk av en dominerande ställning antas föreligga först om den som har begått ett patentintrång har lämnat ett godtagbart ovillkorligt anbud om ingående av ett licensavtal till patenthavaren, och patenthavaren inte kan förkasta detta anbud utan att otillbörligen hindra intrångsgöraren eller åsidosätta förbudet mot diskriminering, och intrångsgöraren i väntan på beviljandet av en licens uppfyller de avtalsförpliktelser som åligger denna för tidigare användning?

2) För det fall att redan den omständigheten att intrångsgöraren är beredd att förhandla medför att det kan antas föreligga missbruk av en dominerande ställning:

Ställs det särskilda kvalitativa och/eller tidsmässiga krav i artikel 102 FEUF vad gäller beredskapen att förhandla? Kan det anses föreligga en sådan beredskap när intrångsgöraren enbart i allmänna ordalag (muntligt) har förklarat sig vara beredd att inleda förhandlingar, eller måste denna redan ha inlett förhandlingar genom att exempelvis nämna konkreta villkor på vilka vederbörande är beredd att ingå ett licensavtal?

3) För det fall att det, för att det ska föreligga missbruk av en dominerande ställning, krävs att det har lämnats ett godtagbart och ovillkorligt anbud att ingå ett licensavtal:

Föreskrivs det särskilda kvalitativa och/eller tidsmässiga krav i artikel 102 FEUF vad gäller detta anbud? Måste anbudet omfatta samtliga bestämmelser som licensavtal inom det aktuella tekniska området normalt innehåller? Får det i anbudet särskilt ställas som villkor att patentet faktiskt kommer att användas eller visar sig äga giltighet?

4) För det fall att det, för att det ska föreligga missbruk av en dominerande ställning, krävs att intrångsgöraren uppfyller sina skyldigheter enligt den licens som ska beviljas:

Föreskrivs det i artikel 102 FEUF särskilda krav vad gäller uppfyllandet av dessa skyldigheter? Är intrångsgöraren skyldig att redovisa tidigare användning och/eller betala licensavgifter? Kan en skyldighet att betala licensavgifter i förekommande fall uppfyllas genom att säkerhet ställs?

5) Är villkoren för att innehavaren av ett nödvändigt patent ska anses missbruka sin dominerande ställning även tillämpliga när patenthavaren vid domstol gör gällande andra rättigheter som kan härledas ur ett patentintrång (exempelvis krav på redovisning, återkallande av varor, skadestånd)?”

Prövning av tolkningsfrågorna

40 Det ska inledningsvis påpekas att förevarande begäran om förhandsavgörande har uppkommit i ett mål om patentintrång mellan två aktörer inom telekommunikationssektorn vilka är innehavare av flera patent som är nödvändiga för standarden ”Long Term Evolution” som har tagits fram inom Etsi. Nämnda standard består av mer än 4 700 nödvändiga patent med avseende på vilka dessa aktörer har åtagit sig att bevilja tredje man licens på FRAND-villkor.

41 Den hänskjutande domstolen önskar i detta mål få klarhet i huruvida det ska anses utgöra ”missbruk av en dominerande ställning”, i den mening som avses i artikel 102 FEUF, och följaktligen leda till ogillande av den talan om patentintrång, för att utverka föreläggande om intrångets upphörande, företeende av redovisning, återkallande av de aktuella varorna samt skadestånd, som innehavaren av ett nödvändigt patent, i detta fall Huawei Technologies, har väckt mot den som påstås ha gjort intrång i det nödvändiga patentet, i detta fall ZTE, som begärt att få ingå ett licensavtal.

42 För att tillhandahålla den hänskjutande domstolen ett svar och bedöma det legitima i en sådan talan om patentintrång som innehavaren av ett nödvändigt patent har väckt mot en intrångsgörare med vilken något licensavtal inte har kunnat ingås, ska bevarandet av den fria konkurrensen - med avseende på vilken primärrätten och särskilt artikel 102 FEUF förbjuder missbruk av en dominerande ställning - vägas mot det nödvändiga skyddet för innehavarens immateriella rättigheter och innehavarens rätt till ett effektivt domstolsskydd, vilka garanteras genom artiklarna 17.2 och 47 i stadgan.

43 Såsom den hänskjutande domstolen har konstaterat i beslutet om hänskjutande är det ostridigt mellan parterna i det nationella målet att det föreligger en dominerande ställning. Eftersom de frågor som nämnda domstol har ställt endast hänför sig till förekomsten av missbruk, ska prövningen endast omfatta sistnämnda kriterium.

De fyra första frågorna och den femte frågan, i den del den avser de fall där det väckts talan om återkallande av varor

44 Den hänskjutande domstolen har ställt de fyra första frågorna och den femte frågan, i den del den avser de fall där det väckts talan om återkallande av varor, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i under vilka omständigheter det förhållandet att ett företag - som har en dominerande ställning och är innehavare av ett patent som är nödvändigt för en standard och med avseende på vilket det hos standardiseringsorganisationen har åtagit sig att bevilja tredje man licens på FRAND-villkor - väcker talan om patentintrång, för att få intrånget i det nödvändiga patentet att upphöra eller för att de varor för vilkas tillverkning det nödvändiga patentet har använts ska återkallas, ska anses utgöra missbruk som strider mot artikel 102 FEUF.

45 Domstolen erinrar inledningsvis om att begreppet missbruk av en dominerande ställning, i den mening som avses i artikel 102 FEUF, är ett objektivt begrepp som omfattar sådana beteenden av ett företag med dominerande ställning som, på en marknad där konkurrensen redan är försvagad, just på grund av det ifrågavarande företagets existens, och som, genom att andra metoder används än sådana som räknas till normal konkurrens i fråga om varor och tjänster på grundval av de ekonomiska aktörernas prestationer, medför att hinder läggs i vägen för att den på marknaden ännu existerande

konkurrensen upprätthålls eller utvecklas (dom Hoffmann-La Roche/kommissionen, 85/76, EU:C:1979:36, punkt 91, dom AKZO/kommissionen, C-62/86, EU:C:1991:286, punkt 69, och dom Tomra Systems m.fl./kommissionen, C-549/10 P, EU:C:2012:221, punkt 17).

46 Det framgår av fast rättspraxis att utövandet av en ensamrätt som är knuten till en immateriell rättighet, det vill säga i det nationella målet rätten att väcka talan om patentintrång, hör till de rättigheter som innehavaren av en immateriell rättighet har. Även om en sådan rätt utövas av ett företag med en dominerande ställning, kan utövandet följaktligen inte i sig utgöra ett missbruk av denna ställning (se, för ett liknande resonemang, dom Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, punkt 8, dom RTE och ITP/kommissionen, C-241/91 P och C-242/91 P, EU:C:1995:98, punkt 49, och dom IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punkt 34).

47 Den omständigheten att innehavaren av en immateriell rättighet utövar den ensamrätt som är knuten till nämnda rättighet kan emellertid i undantagsfall leda till ett beteende som utgör missbruk i den mening som avses i artikel 102 FEUF (se, för ett liknande resonemang, dom Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, punkt 9, dom RTE och ITP/kommissionen, C-241/91 P och C-242/91 P, EU:C:1995:98, punkt 50, och dom IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punkt 35).

48 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 70 i sitt förslag till avgörande, ska det understrykas att förevarande mål företer särdrag som medför att det skiljer sig från de mål som har lett till den rättspraxis som nämns i punkterna 46 och 47 i denna dom.

49 Såsom har påpekats av den hänskjutande domstolen kännetecknas förevarande mål för det första av att det aktuella patentet är nödvändigt för en standard som har tagits fram av en standardiseringsorganisation, vilket gör dess användning nödvändig för varje konkurrent som planerar att tillverka varor som överensstämmer med den standard som patentet är knutet till.

50 Detta kännetecken skiljer ett nödvändigt patent från sådana som inte är nödvändiga för en standard och som normalt innebär att tredje man kan tillverka konkurrerande varor genom att avvika från det aktuella patentet utan att därmed äventyra den aktuella varans grundläggande funktion.

51 Förevarande mål utmärker sig för det andra genom att det aktuella patentet har erhållit status som ett nödvändigt patent enbart mot att dess innehavare hos den aktuella standardiseringsorganisationen oåterkalleligt har åtagit sig att bevilja licenser på FRAND-villkor, såsom framgår av punkterna 15–17 och 22 i denna dom.

52 Innehavaren av det nödvändiga patentet har visserligen rätt att väcka talan om förbudsföreläggande eller om återkallande av varor. Den omständigheten att patentet har erhållit status som ett nödvändigt patent innebär dock att dess innehavare kan hindra att sådana varor som tillverkats av konkurrenter släpps ut eller fortsätter att omsättas på marknaden och att innehavaren således kan förbehålla sig tillverkningen av dessa varor.

53 Under dessa omständigheter, och med beaktande av att ett åtagande att bevilja licenser på FRAND-villkor ger upphov till berättigade förväntningar hos tredje man om att innehavaren av det nödvändiga patentet verkligen kommer att bevilja dem licenser på dessa villkor, kan en vägran av innehavaren att bevilja en licens på samma villkor i princip utgöra missbruk, i den mening som avses i artikel 102 FEUF.

54 Av detta följer, med beaktande av de berättigade förväntningar som uppkommit, att det mot en talan om förbudsföreläggande eller om återkallande av varor i princip kan invändas att en sådan vägran utgör missbruk. Innehavaren är, enligt artikel 102 FEUF, emellertid endast skyldig att bevilja en licens på FRAND-villkor. Parterna i det nationella målet är inte överens om vad som krävs enligt FRAND-villkor i detta fall.

55 I ett sådant fall måste innehavaren av ett nödvändigt patent, för att undvika att en talan om förbudsföreläggande eller om återkallande av varor kan anses utgöra missbruk, iaktta de villkor som syftar till att säkerställa en korrekt och skälig balans mellan de aktuella intressena.

56 Det finns härvid anledning att på vederbörligt sätt ta hänsyn till den särskilda naturen hos de rättsliga och faktiska omständigheterna i fallet (se, för ett liknande resonemang, dom Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

57 Således ska nödvändigheten av att de immateriella rättigheterna iakttas beaktas. Denna nödvändighet framgår bland annat av direktiv 2004/48 i vilket det, i enlighet med artikel 17.2 i stadgan, föreskrivs flera rättsliga medel för att säkerställa en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter inom den inre marknaden samt rätten till ett effektivt domstolsskydd, som garanteras genom artikel 47 i stadgan, som bland annat innefattar rätten till domstolsprövning (se, för ett liknande resonemang, dom Otis m.fl., C-199/11, EU:C:2012:684, punkt 48).

58 Detta krav på ett omfattande skydd för immateriella rättigheter innebär att rättighetsinnevararen i princip inte kan fråntas en sådan rätt att väcka talan vid domstol som kan säkerställa ett effektivt iakttagande av innehavarens ensamrätt och att andra användare i princip är skyldiga att erhålla licens före all användning.

59 Även om det oåterkalleliga åtagande att bevilja licenser på FRAND-villkor som innehavaren av ett nödvändigt patent gör hos standardiseringsorganisationen således inte kan medföra att de rättigheter som innehavaren garanteras genom artiklarna 17.2 och 47 i stadgan förlorar sin verkan, är det likväl motiverat att innehavaren åläggs att iaktta särskilda krav i samband med att talan om förbudsföreläggande eller om återkallande av varor väcks mot påstådda intrångsgörare.

60 Om innehavaren av ett nödvändigt patent anser att patentet utsätts för intrång, får innehavaren följaktligen inte, utan att åsidosätta artikel 102 FEUF, väcka talan om förbudsföreläggande eller om återkallande av varor mot den påstådda intrångsgöraren, utan att först ha underrättat eller hört vederbörande, även om det nödvändiga patentet redan har använts av intrångsgöraren.

61 Det ankommer alltså på innehavaren av det nödvändiga patentet att, innan sådan talan väcks, för det första underrätta den påstådda intrångsgöraren om det intrång som görs gällande mot vederbörande genom att ange vilket det nödvändiga patentet är och genom att precisera på vilket sätt det har skett ett intrång i patentet.

62 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 81 i sitt förslag till avgörande är det, med hänsyn till det stora antalet nödvändiga patent som en sådan standard som den som är aktuell i det nationella målet består av, nämligen inte absolut säkert att den som har gjort intrång i ett av dessa nödvändiga patent är medveten om att vederbörande använder en teknisk lösning som omfattas av ett patent som är både giltigt och nödvändigt för en standard.

63 Efter det att den påstådda intrångsgöraren har uttryckt sin önskan att ingå ett licensavtal på FRAND-villkor, ankommer det för det andra på rättighetsinnehavaren att till intrångsgöraren översända ett konkret och skriftligt anbud om licens på FRAND-villkor, enligt det åtagande som gjorts hos standardiseringsorganisationen, bland annat med angivande av avgiftens storlek och metoden för dess beräkning.

64 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 86 i sitt förslag till avgörande, kan det nämligen förväntas av innehavaren av ett nödvändigt patent, i ett fall där innehavaren hos standardiseringsorganisationen har åtagit sig att bevilja licenser på FRAND-villkor, att vederbörande lämnar ett sådant anbud. I avsaknad av ett offentligt standardiserat licensavtal och av annonsering om licensavtal som redan

ingåtts med andra konkurrenter, är innehavaren av det nödvändiga patentet dessutom bättre skickad än den påstådda intrångsgöraren att bedöma huruvida vederbörandes anbud är förenligt med icke-diskrimineringsprincipen.

65 Det ankommer däremot på den påstådda intrångsgöraren att på ett omsorgsfullt reagera med anledning av anbudet, i enlighet med normalt handelsbruk på området samt god tro, vilket ska fastställas på grundval av objektiva omständigheter, och som bland annat innebär att det inte får förekomma någon förhalningstaktik.

66 Om den påstådda intrångsgöraren inte antar det erhållna anbudet kan intrångsgöraren endast göra gällande att en talan om förbudsföreläggande eller om återkallande av varor utgör missbruk om vederbörande, inom en kort frist och skriftligen, till innehavaren av det nödvändiga patentet lämnar ett motbud som överensstämmer med FRAND-villkoren.

67 För det fall den påstådda intrångsgöraren använder det nödvändiga patentets tekniska lösningar innan något licensavtal ingåtts, ankommer det dessutom på intrångsgöraren att, från tidpunkten då motbudet förkastats, ställa en lämplig säkerhet, i enlighet med normalt handelsbruk på området, exempelvis genom att lämna en bankgaranti eller genom att deponera de belopp som krävs. Beräkningen av säkerheten ska bland annat inbegripa intrångsgörarens redovisning av hur ofta vederbörande har använt det nödvändiga patentet.

68 Om ingen överenskommelse om detaljerna om FRAND-villkoren träffas efter den påstådda intrångsgörarens motbud, har parterna även möjlighet att genom gemensam överenskommelse begära att avgiftens storlek snarast ska bestämmas av en oberoende tredje man.

69 Med beaktande, slutligen, av dels den omständigheten att en standardiseringsorganisation, såsom den som har tagit fram den standard som är aktuell i det nationella målet, varken kontrollerar patentens giltighet eller huruvida de är nödvändiga för den standard som de är en del av, dels den rätt till ett effektivt domstolsskydd som garanteras genom artikel 47 i stadgan, kan den påstådda intrångsgöraren inte kritiseras för att vederbörande bestrider giltigheten av dessa patent och/eller att de är nödvändiga för den standard som de är en del av och/eller att de faktiskt används samtidigt med förhandlingarna om beviljande av licenser, och inte heller för att vederbörande förbehåller sig rätten att göra det i framtiden.

70 Det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera om ovannämnda kriterier är uppfyllda i detta fall. Det är nämligen de kriterierna som under de aktuella omständigheterna är relevanta vid avgörandet av det nationella målet.

71 Av det anförda följer att de fyra första frågorna och den femte frågan, i den del den avser de fall där det väckts talan om återkallande av varor, ska besvaras enligt följande. Artikel 102 FEUF ska tolkas så, att det inte ska anses att innehavaren av ett nödvändigt patent, vilken gentemot en standardiseringsorganisation oåterkalleligt har åtagit sig att bevilja tredje man licens på FRAND-villkor, missbrukar sin dominerande ställning på marknaden, i den mening som avses i denna artikel, genom att väcka talan om patentintrång, för att få intrånget i sitt patent att upphöra eller för att de varor för vilkas tillverkning patentet har använts ska återkallas,

— om innehavaren, innan talan väcks, för det första har underrättat den påstådda intrångsgöraren om det intrång som görs gällande mot vederbörande genom att ange vilket patent det rör sig om och genom att precisera på vilket sätt det har skett ett intrång i patentet, och för det andra, efter det att den påstådda intrångsgöraren har uttryckt sin önskan att ingå ett licensavtal på FRAND-villkor, till vederbörande har översänt ett konkret och skriftligt anbud om licens på sådana villkor, bland annat med angivande av avgiftens storlek och metoden för dess beräkning, och

— om nämnda intrångsgörare fortsätter att använda det aktuella patentet utan att på ett omsorgsfullt sätt reagera med anledning av anbudet, i enlighet med normalt handelsbruk på området samt god tro, vilket ska fastställas på grundval av objektiva omständigheter, och som bland annat innebär att det inte får förekomma någon förhalningstaktik.

Den femte frågan, i den del den avser de fall där det väckts talan om företeende av redovisning eller skadestånd

72 Den hänskjutande domstolen har ställt den femte frågan, i den del den avser de fall där det väckts talan om företeende av redovisning eller skadestånd, för att få klarhet i huruvida artikel 102 FEUF ska tolkas så, att det är förbjudet för ett företag, som har en dominerande ställning och är innehavare av ett nödvändigt patent med avseende på vilket det hos standardiseringsorganisationen har åtagit sig att bevilja licens på FRAND-villkor, att väcka talan om patentintrång mot den som påstås ha gjort intrång i det nödvändiga patent som företaget innehar, varvid talan syftar till företeende av redovisningen av hur det nödvändiga patentet har använts eller skadestånd på grund av denna användning.

73 Såsom framgår av punkterna 52 och 53 i denna dom kan den omständigheten att innehavaren av ett nödvändigt patent utövar sina immateriella rättigheter genom att väcka talan om förbudsföreläggande eller om återkallande av varor i princip anses utgöra missbruk, under de omständigheter som är aktuella i det nationella målet, eftersom en sådan talan kan hindra att varor som överensstämmer med den aktuella standarden och som tillverkats av konkurrenter släpps ut eller fortsätter att omsättas på marknaden.

74 De fall i vilka, enligt beskrivningen i beslutet om hänskjutande, innehavaren av ett nödvändigt patent har väckt talan om patentintrång, varvid talan syftar till antingen företeende av redovisningen av hur det nödvändiga patentet har använts eller skadestånd på grund av denna användning, har ingen direkt inverkan på den hantering genom vilken varor som överensstämmer med den aktuella standarden och som tillverkats av konkurrenter släpps ut eller fortsätter att omsättas på marknaden.

75 De sistnämnda fallen av talan kan, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet, följaktligen inte anses utgöra missbruk enligt artikel 102 FEUF.

76 Av det anförda följer att den femte frågan, i den del den avser de fall där det väckts talan om företeende av redovisning eller skadestånd, ska besvaras enligt följande. Artikel 102 FEUF ska tolkas så, att det, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet, inte är förbjudet för ett företag, som har en dominerande ställning och är innehavare av ett nödvändigt patent, med avseende på vilket det hos standardiseringsorganisationen har åtagit sig att bevilja licens på FRAND-villkor, att väcka talan om patentintrång mot den som påstås ha gjort intrång i det nödvändiga patent som företaget innehar, varvid talan syftar till företeende av redovisningen av hur det nödvändiga patentet har använts eller skadestånd på grund av denna användning.

Rättegångskostnader

77 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

1) **Artikel 102 FEUF ska tolkas så, att det inte ska anses att innehavaren av ett patent som är nödvändigt för en standard som har tagits fram av en standardiseringsorganisation, som gentemot denna organisation oåterkalleligt har åtagit sig att bevilja tredje man licens på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor (”Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms”) (så kallade FRAND-villkor), missbrukar sin dominerande ställning på marknaden, i den mening som avses i denna artikel, genom att väcka talan om patentintrång, för att få intrånget i sitt patent att upphöra eller för att de varor för vilkas tillverkning patentet har använts ska återkallas,**

   — **om innehavaren, innan talan väcks, för det första har underrättat den påstådda intrångsgöraren om det intrång som görs gällande mot vederbörande genom att ange vilket patent det rör sig om och genom att precisera på vilket sätt det har skett ett intrång i patentet, och för det andra, efter det att den påstådda intrångsgöraren har uttryckt sin önskan att ingå ett licensavtal på FRAND-villkor, till vederbörande har översänt ett konkret och skriftligt anbud om licens på sådana villkor, bland annat med angivande av avgiftens storlek och metoden för dess beräkning, och**

   — **om nämnda intrångsgörare fortsätter att använda det aktuella patentet utan att på ett omsorgsfullt sätt reagera med anledning av anbudet, i enlighet med normalt handelsbruk på området samt god tro, vilket ska fastställas på grundval av objektiva omständigheter, och som bland annat innebär att det inte får förekomma någon förhalningstaktik.**

2) **Artikel 102 FEUF ska tolkas så, att det, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet, inte är förbjudet för ett företag, som har en dominerande ställning och är innehavare av ett patent som är nödvändigt för en standard som har tagits fram av en standardiseringsorganisation, som hos denna organisation har åtagit sig att bevilja licens på FRAND-villkor, att väcka talan om patentintrång mot den som påstås ha gjort intrång i det nödvändiga patent som företaget innehar, varvid talan syftar till företeende av redovisningen av hur detta patent har använts eller skadestånd på grund av denna användning.**

Underskrifter