



**Segundo o advogado-geral M. Wathelet, o titular de uma patente essencial para uma norma pode ser obrigado a apresentar uma proposta de licença concreta a um infractor a uma patente antes de intentar uma ação inibitória contra este último**

*É o que sucede quando o titular da patente se encontra em posição dominante e tenha assumido perante um organismo de normalização o compromisso de emitir licenças a favor de terceiros em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias e quando o infrator da patente se mostre preparado, desejoso e apto para celebrar um contrato relativo a essa licença*

A empresa de telecomunicações chinesa Huawei é titular de uma patente europeia considerada «essencial» para a norma «Long Term Evolution» (LTE), estabelecida pelo Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações («ETSI»). A norma LTE diz respeito às comunicações móveis da próxima geração (isto é, a 4.<sup>a</sup> geração). Qualquer pessoa que a utilize recorre necessariamente à patente da Huawei, sendo este o motivo pelo qual é qualificada de «essencial». A Huawei notificou a sua patente ao ETSI, do qual é membro. Além disso, assumiu perante este Instituto o compromisso de emitir licenças a favor de terceiros em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias, usualmente designadas por FRAND em inglês (**F**air, **R**easonable and **N**on-**D**iscriminatory terms).

O grupo de empresas chinês ZTE comercializa na Alemanha, entre outros produtos, estações de base equipadas com *software* LTE, pelo que explora automaticamente a patente da Huawei. Não tendo sido bem sucedidas as conversações entre a Huawei e a ZTE sobre a possibilidade de celebrar um contrato de licença em condições FRAND, a Huawei intentou uma ação por violação de patente contra a ZTE no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha). Através desta ação, a Huawei requereu que fosse decretada a inibição da infração à patente, a prestação de contas, a retirada dos produtos, bem como que fosse fixada uma indemnização. Segundo a ZTE, esta ação inibitória constitui um abuso de posição dominante, uma vez que a ZTE estava disposta a negociar uma licença.

O órgão jurisdicional alemão colocou diversas questões ao Tribunal de Justiça. Procura saber se, e, se for caso disso, em que circunstâncias, uma ação por violação de patente intentada pelo titular de uma patente «essencial para uma norma estabelecida por um organismo de normalização» (PEN) contra um fabricante de produtos que utilize essa norma constitui um abuso de posição dominante na aceção do direito da concorrência da União quando o titular tenha assumido o compromisso de conceder licenças em condições FRAND <sup>1</sup>.

Nas suas conclusões hoje proferidas, o advogado-geral Melchior Wathelet salienta, desde logo, que o Landgericht Düsseldorf parte da hipótese de que a Huawei tem uma posição dominante. O advogado-geral sublinha, todavia, que o facto de uma empresa ter uma PEN não implica

<sup>1</sup> Relativamente a estas questões, o advogado-geral limita a sua análise apenas ao direito da concorrência e, em especial, à questão do abuso de posição dominante. No entanto, tal não significa que a problemática em causa, cuja origem, na sua perspetiva, se prende essencialmente com a falta de clareza do próprio conceito e do conteúdo das condições FRAND, não possa ser solucionada de forma adequada, ou inclusivamente que lhe seja dada uma melhor solução, no âmbito de outros ramos do direito ou através de outros mecanismos que não os do direito da concorrência.

necessariamente que beneficie de uma posição dominante e que cabe ao juiz nacional examinar caso a caso se essa é efetivamente a situação existente <sup>2</sup>.

Feitas estas precisões, o advogado-geral propõe responder da seguinte forma às questões colocadas pelo Landgericht Düsseldorf:

Quando o titular de uma patente essencial para uma norma (PEN) se comprometeu perante um organismo de normalização a emitir licenças a favor de terceiros em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND), a apresentação por esse titular de um pedido de medidas corretivas ou a propositura de uma ação inibitória contra um infrator da patente <sup>3</sup> (que, em caso de sucesso, pode conduzir à exclusão dos produtos e serviços do infrator a uma PEN dos mercados abrangidos pela norma) constitui um **abuso de posição dominante** <sup>4</sup> se for demonstrado que este não respeitou o seu compromisso, embora o infrator da patente tenha demonstrado estar objetivamente preparado, desejoso e apto para celebrar um contrato para obtenção de tal licença.

A observância desse compromisso implica que **antes de apresentar um pedido de medidas corretivas ou de intentar uma ação inibitória e sob pena de abusar da sua posição dominante**, o titular de uma PEN deve, exceto quando estiver provado que o alegado infrator da patente dela foi plenamente informado, advertir este último, por meio de um documento escrito devidamente fundamentado, da infração em causa precisando qual é a PEN relevante e de que forma esta está a ser lesada pelo infrator da patente. **O titular de uma PEN deve, em todo o caso, transmitir ao alegado infrator da patente uma proposta escrita de licença em condições FRAND, a qual deverá conter todas as condições habitualmente constantes de uma licença no ramo de atividade em causa, como nomeadamente o montante exato da taxa de licença e a forma como é calculado.**

O infrator da patente deve reagir a esta proposta de forma diligente e séria. Se não aceitar a proposta do titular de uma PEN, deve, num curto prazo, apresentar a este último uma contraproposta escrita razoável relativamente às cláusulas com as quais não concorda. A apresentação de um pedido de medidas corretivas ou a propositura de uma ação inibitória não constitui um abuso de posição dominante se o comportamento do infrator da patente for puramente tático e/ou dilatatório e/ou não sério.

Caso não tenha sido dado início às negociações ou caso estas não sejam bem sucedidas, o comportamento do alegado infrator da patente não pode ser considerado dilatatório ou não sério se este requerer que um órgão jurisdicional ou um tribunal arbitral fixem as condições FRAND. Nesse caso, é legítimo que o titular de uma PEN exija que o infrator da patente preste uma garantia bancária para o pagamento das taxas de licença ou deposite um montante provisório junto do órgão jurisdicional ou do tribunal arbitral a título da exploração passada e futura da sua patente.

O comportamento de um infrator da patente também não pode ser considerado dilatatório ou não sério no decurso das negociações de uma licença em condições FRAND se aquele se reservar o direito, depois de obter tal licença, de contestar perante um órgão jurisdicional ou perante um tribunal arbitral a validade, a utilização e o carácter essencial da patente <sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Se o facto de todas as pessoas que utilizam uma norma estabelecida por um organismo de normalização terem obrigatoriamente de recorrer às especificações técnicas de uma PEN (pelo que é assim necessária uma licença do titular dessa patente) puder dar origem a uma presunção simples da existência de uma posição dominante por parte do titular dessa patente, M. Wathelet considera que deve ser possível inverter esta presunção mediante indícios concretos e circunstanciados.

<sup>3</sup> Nos termos, respetivamente, do artigo 10.º e do artigo 11.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45).

<sup>4</sup> Nos termos do artigo 102.º TFUE.

<sup>5</sup> O advogado-geral salienta a este respeito que o ETSI não controla nem a validade nem o carácter essencial da propriedade intelectual de que foi informado por um dos seus membros. Relativamente à norma LTE, aparentemente, terão sido notificadas ao ETSI como essenciais mais de 4 700 patentes e, numa proporção importante, estas patentes poderão não ser válidas ou essenciais para a norma.

A apresentação judicial de um pedido para a prestação de contas por parte do titular de uma PEN não constitui um abuso de posição dominante. Cabe ao órgão jurisdicional em causa zelar para que a medida seja razoável e proporcionada.

A apresentação de um pedido de indemnização por parte do titular de uma PEN relativamente a atos de exploração passados que tenha por único objetivo indemnizá-lo pelas infrações anteriores à sua patente não constitui um abuso de posição dominante.

---

**NOTA:** As conclusões do advogado-geral não vinculam o Tribunal de Justiça. A missão dos advogados-gerais consiste em propor ao Tribunal de Justiça, com toda a independência, uma solução jurídica nos processos que lhes são atribuídos. Os juízes do Tribunal de Justiça iniciam agora a sua deliberação no presente processo. O acórdão será proferido em data posterior.

**NOTA:** O reenvio prejudicial permite aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, no âmbito de um litígio que lhes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade de um ato da União. O Tribunal de Justiça não resolve o litígio nacional. Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal de Justiça. Esta decisão vincula também os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

---

*Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.*

O [texto integral](#) das conclusões é publicado no sítio CURIA no dia da leitura.

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667