



Kontakty z Mediami
i Informacja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 155/14

Luksemburg, 20 listopada 2014 r.

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-170/13
Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

Zdaniem rzecznika generalnego Melchiora Watheleta, właściciel patentu koniecznego dla spełnienia normy może być zobowiązany do złożenia konkretnej oferty zawarcia umowy licencyjnej podmiotowi naruszającemu patent przed wniesieniem przeciwko niemu powództwa o zaniechanie naruszeń

Ma to miejsce wówczas, gdy właściciel patentu posiada pozycję dominującą i zobowiązał się wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania osobom trzecim licencji na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach, zaś podmiot naruszający patent jest gotowy, zdecydowany i zdolny do zawarcia takiej umowy licencyjnej

Huawei, chińskie przedsiębiorstwo działające w sektorze telekomunikacyjnym, jest właścicielem patentu europejskiego uznanego za „konieczny” dla spełnienia normy „Long Term Evolution” (LTE) określonej przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych („ETSI”). Norma LTE dotyczy bezprzewodowego przesyłu danych następnej generacji (mianowicie czwartej generacji). Każdy, kto stosuje normę LTE, korzysta w sposób nieunikniony z patentu Huawei, w związku z czym ów patent jest uznawany za „konieczny”. Huawei zgłosiła swój patent ETSI, którego jest członkiem. Ponadto zobowiązała się wobec ETSI do udzielania licencji osobom trzecim na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach, powszechnie określanych w języku angielskim jako FRAND (**F**air, **R**easonable and **N**on-**D**iscriminatory terms).

ZTE, chińska grupa przedsiębiorstw, sprzedaje w Niemczech, oprócz innych produktów, stacje bazowe z oprogramowaniem LTE, w związku z czym ZTE automatycznie wykorzystuje patent Huawei. Ponieważ rozmowy między Huawei i ZTE w sprawie możliwości zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND okazały się bezowocne, Huawei wniosła do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy) przeciwko ZTE powództwo o stwierdzenie naruszenia. W ramach tego powództwa Huawei domaga się zaniechania naruszeń, złożenia rachunków, wycofania produktów ze sprzedaży oraz odszkodowania. Zdaniem ZTE to powództwo o zaniechanie naruszeń stanowi nadużycie pozycji dominującej, ponieważ ZTE była gotowa negocjować uzyskanie licencji.

Sąd niemiecki zadał Trybunałowi Sprawiedliwości szereg pytań. Otóż sąd ten chce ustalić, czy – a jeżeli tak, to w jakich warunkach – powództwo o stwierdzenie naruszenia wytoczone przez właściciela patentu „koniecznego dla spełnienia normy określonej przez organizację normalizacyjną” (SEP) przeciwko producentowi produktów spełniających tę normę stanowi nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu prawa konkurencji Unii, jeżeli właściciel zobowiązał się do udzielania licencji na warunkach FRAND¹.

W przedłożonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Melchior Wathelet zauważył przede wszystkim, że Landgericht Düsseldorf wychodzi z założenia, iż Huawei posiada pozycję dominującą. Rzecznik generalny zwrócił jednak uwagę, że fakt posiadania SEP-a przez dane przedsiębiorstwo nie musi

¹ Biorąc pod uwagę te pytania, rzecznik generalny ograniczył swą analizę wyłącznie do prawa konkurencji, a w szczególności do kwestii nadużycia pozycji dominującej. Nie oznacza to jednak, że omawiana problematyka, której powstanie wiąże się w jego przekonaniu głównie z niejasnym charakterem samego pojęcia i treści warunków FRAND, nie może być odpowiednio, a nawet lepiej rozstrzygnięta w ramach innych gałęzi prawa lub poprzez mechanizmy inne niż mechanizmy prawa konkurencji.

koniecznie oznaczać, iż korzysta ono z pozycji dominującej oraz że zadaniem sądu krajowego jest zbadanie indywidualnie w każdym przypadku, czy taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce².

Mając powyższe na względzie, rzecznik generalny zaproponował, by na pytania skierowane przez Landgericht Düsseldorf odpowiedzieć w następujący sposób:

Właściciel patentu koniecznego dla spełnienia normy (SEP), który zobowiązał się wobec organizacji normalizacyjnej do udzielania osobom trzecim licencji na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach (FRAND), **nadużywa swojej pozycji dominującej**³, jeśli występuje do sądu z wnioskiem o zastosowanie środków naprawczych lub z powództwem o zaniechanie naruszeń przeciwko podmiotowi naruszającemu patent⁴ (które to wnioski mogą doprowadzić – gdy zostaną uwzględnione – do wykluczenia z rynków objętych normą produktów i usług podmiotu naruszającego SEP-a), o ile zostanie wykazane, że właściciel patentu koniecznego dla spełnienia normy nie wypełnił swojego zobowiązania, pomimo iż podmiot naruszający patent okazuje się obiektywnie gotowy, zdecydowany i zdolny do zawarcia takiej umowy licencyjnej.

Wywiązanie się z tego zobowiązania oznacza, że **przed złożeniem do sądu wniosku o zastosowanie środków naprawczych lub przed wniesieniem powództwa o zaniechanie naruszeń oraz pod rygorem stwierdzenia nadużywania pozycji dominującej** właściciel SEP-a powinien pisemnie powiadomić domniemanego sprawcę naruszenia o przedmiotowym naruszeniu patentu, podając należyte uzasadnienie oraz wskazując właściwego SEP-a, jak również sposób, w jaki patent został naruszony przez tego sprawcę naruszenia, chyba że zostanie wykazane, iż domniemany sprawca naruszenia został o tym w pełni poinformowany. **Właściciel SEP-a powinien w każdym razie przekazać domniemanemu sprawcy naruszenia pisemną ofertę umowy licencyjnej na warunkach FRAND, która powinna zawierać wszystkie warunki, jakie zwykle znajdują się w licencji w danym sektorze działalności, w szczególności dokładną wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób, w jaki została ona obliczona.**

Podmiot naruszający patent powinien odpowiedzieć na tę ofertę z należytą starannością i powagą. Jeśli nie akceptuje oferty właściciela SEP-a, powinien niezwłocznie przedłożyć mu rozsądną pisemną kontrofertę w odniesieniu do warunków, z którymi się nie zgadza. Wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie środków naprawczych lub wniesienie powództwa o zaniechanie naruszeń nie stanowi nadużycia pozycji dominującej, jeżeli zachowanie podmiotu naruszającego patent jest czysto taktyczne lub obliczone na zwłokę lub niepoważne.

Jeżeli negocjacje nie zostały rozpoczęte lub są bezowocne, zachowanie domniemanego sprawcy naruszenia nie może być uznane za obliczone na zwłokę lub niepoważne, skoro wnioskuje on o ustalenie warunków FRAND albo przez sąd, albo przez sąd arbitrażowy. W tym przypadku jest uzasadnione, aby właściciel SEP-a skierował do podmiotu naruszającego patent wniosek o ustanowienie gwarancji bankowej w celu uiszczenia opłat licencyjnych lub o złożenie kwoty tymczasowej do depozytu w sądzie lub sądzie arbitrażowym z tytułu dotychczasowego i przyszłego korzystania z jego patentu.

Zachowania podmiotu naruszającego patent podczas negocjowania umowy licencyjnej na warunkach FRAND nie można również uznać za obliczone na zwłokę lub niepoważne, jeżeli zastrzega on sobie prawo, po zawarciu takiej umowy licencyjnej, do zakwestionowania przed

² Skoro okoliczność, że każda osoba korzystająca z normy określonej przez organizację normalizacyjną musi bezwzględnie korzystać z rozwiązania objętego SEP-em (co wymaga przyznania licencji przez właściciela tego patentu), mogłaby prowadzić do powstania wzruszalnego domniemania istnienia pozycji dominującej po stronie właściciela tego patentu, rzecznik generalny M. Wathelet uważa, że powinna istnieć możliwość obalenia tego domniemania przez konkretne i szczegółowe informacje.

³ W świetle art. 102 TFUE.

⁴ Na podstawie, odpowiednio, art. 10 i art. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45).

sądem lub sądem arbitrażowym ważności patentu, korzystania z niego oraz okoliczności, że patent jest konieczny⁵.

Wniesienie przez właściciela SEP-a powództwa o złożenie rachunków nie stanowi nadużycia pozycji dominującej. Na sądzie krajowym spoczywa obowiązek zapewnienia, aby ten środek prawny był rozsądny i proporcjonalny.

Wystąpienie przez właściciela SEP-a do sądu z wnioskiem o odszkodowanie za podjęte w przeszłości działania związane z wykorzystaniem patentu, który to wniosek ma na celu wyłącznie uzyskanie rekompensaty za wcześniejsze naruszenia jego patentu, nie stanowi nadużycia pozycji dominującej.

UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości.

[Pełny tekst](#) opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎(+352) 4303 2793

⁵ Rzecznik generalny podkreśla w tym względzie, że ETSI nie sprawdza ani ważności, ani istotnego charakteru własności intelektualnej, o której został on poinformowany przez jednego ze swoich członków. W przypadku normy LTE wydaje się, że do ETSI zgłoszono ponad 4 700 patentów jako patenty konieczne i że w znacznej części patenty te mogły nie być ważne lub konieczne dla spełnienia normy.