



Podnošenje zahtjeva za prestanak povrede nositelja standardnog nužnog patenta u vladajućem položaju protiv navodnog počinitelja povrede može pod određenim uvjetima biti zloraba vladajućeg položaja

Ako se prethodno obvezao dati licenciju trećima po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima, nositelj patenta osobito mora, prije podnošenja takve tužbe kojom se zahtijeva prestanak povrede njegova patenta ili povlačenje proizvoda za čiju je proizvodnju taj patent korišten, dostaviti konkretnu ponudu za sklapanje ugovora o licenci navodnom počinitelju povrede

Pravom Unije nastoji se osigurati korištenje isključivih prava u vezi s pravom intelektualnog vlasništva kao što je patent uz očuvanje slobodnog tržišnog natjecanja. Kad je riječ o odnosima između tih dvaju ciljeva, Sud je već utvrdio da korištenje takvih isključivih prava (poput prava podnošenja tužbe zbog povrede) čini dio ovlaštenja nositelja, tako da korištenje takvog prava, čak i kada to čini poduzetnik u vladajućem položaju, ne može samo po sebi predstavljati zlorabu vladajućeg položaja. Samo u iznimnim okolnostima korištenje isključivog prava može činiti takvu zlorabu¹.

U predmetnom slučaju, međutim, postoje posebnosti u odnosu na tu sudsku praksu. S jedne strane, on se odnosi na „standardni nužni patent“ (SEP), odnosno patent koji neizbježno mora koristiti svaki konkurent koji namjerava proizvoditi proizvode sukladno standardu s kojim je povezan (standard je ustanovilo normizacijsko tijelo). S druge strane, patent je dobio status SEP samo zato što je njegov nositelj normizacijskom tijelu izrazio neopozivu spremnost da trećima da licencije po uvjetima FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*), odnosno poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima.

Huawei Technologies, društvo aktivno na globalnoj razini u sektoru telekomunikacija, nositelj je europskog patenta² koji je prijavio Europskom institutu za telekomunikacijske norme (ETSI)³ kao standardni nužni patent „Long Term Evolution“. Prilikom te prijave Huawei se obvezao dati licencije trećima u skladu s uvjetima FRAND.

Huawei je Landgericht Düsseldorf (Regionalni sud u Düsseldorfu, Njemačka) podnio tužbu zbog povrede protiv dvaju društava međunarodnog koncerna ZTE. Taj koncern u Njemačkoj prodaje proizvode koji funkcioniraju na osnovi standarda „Long Term Evolution“⁴ i tako koristi Huaweijev patent, ali mu ne plaća naknadu. Svojom tužbom Huawei zahtijeva prestanak povrede, povlačenje proizvoda, predaju računovodstvenih podataka i naknadu štete. Huawei i ZTE još su prije raspravljali o povredi i o mogućnosti sklapanja ugovora o licenci po uvjetima FRAND, međutim nisu uspjeli postići dogovor.

¹ Vidjeti među ostalim presudu Suda od 29. travnja 2004., *IMS Health* (predmet [C-418/01](#), [PM br. 32/04](#)).

² Europski patent registriran pod brojem EP 2 090 050 B 1, pod imenom „Postupak i uređaj za uspostavu sinkronizacijskog signala u komunikacijskom sustavu“, priznat u Saveznoj Republici Njemačkoj, državi ugovornici Konvencije o priznavanju europskih patenata

³ ETSI je tijelo čiji je cilj stvoriti standarde prilagođene tehničkim ciljevima europskog područja za telekomunikacije i smanjiti rizik za sebe, svoje članove i druge koji primjenjuju njegove standarde da se obezvrijede ulaganja u pripremu, prihvaćanje i primjenu standarda zbog toga što nužno pravo intelektualnog vlasništva nije raspoloživo za primjenu dotičnih standarda.

⁴ Taj se standard sastoji od više od 4700 nužnih patenata. I Huawei i ZTE nositelji su brojnih patenata nužnih s obzirom na taj standard i ta su se društva obvezala dati licencije trećima po uvjetima FRAND.

Landgericht zahtijeva od Suda da utvrdi uvjete pod kojima poduzetnik u vladajućem položaju poput Huawei⁵ zlorabi taj položaj podnošenjem tužbe zbog povrede.

U svojoj današnjoj presudi Sud razlikuje zahtjev za prestanak povrede i zahtjev za povlačenje proizvoda od zahtjeva za predavanje računovodstvenih podataka i zahtjeva za dosuđivanje naknade štete.

U odnosu na prvu vrstu zahtjeva Sud je presudio da nositelj nužnog patenta s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo, koji se tom tijelu neopozivo obvezao da će trećima dati licenciju po uvjetima FRAND, **ne zlorabi svoj vladajući položaj podnošenjem tužbe zbog povrede kojom se zahtijeva prestanak povrede njegova patenta ili povlačenje proizvoda** za čiju je proizvodnju taj patent korišten **ako**:

- je prije podnošenja te tužbe, s jedne strane, opomenuo navodnog počinitelja povrede u odnosu na povredu koja mu se stavlja na teret navodeći dotični patent i precizirajući način na koji je on povrijeđen i, s druge strane, dostavio tom počinitelju povrede, nakon što je on izrazio želju da sklopi ugovor o licenciji po uvjetima FRAND, konkretnu i pisanu ponudu za sklapanje ugovora o licenciji po tim uvjetima, navodeći osobito naknadu i način njezina izračuna, i ako
- spomenuti počinitelj povrede koji nastavi koristiti dotični patent ne odgovori brižno na tu ponudu, sukladno poslovnim običajima priznatim u tom području i zahtjevima dobre vjere, što treba odrediti na temelju objektivnih elemenata i što osobito podrazumijeva da ne postoje taktike odgađanja.

Sud je među ostalim presudio da navodni počinitelj povrede koji nije prihvatio ponudu nositelja SEP-a ne može isticati da zahtjev za prestanak povrede ili zahtjev za povlačenje proizvoda čini zlorabu, osim ako nositelju SEP-a u kratkom roku i pisanim putem podnese konkretnu protuponudu koja odgovara uvjetima FRAND.

Kad je riječ o drugoj vrsti zahtjeva, Sud je utvrdio da zabrana zlorabe vladajućeg položaja **ne sprečava**, u okolnostima poput onih u predmetnom postupku, poduzetnika u vladajućem položaju i nositelja nužnog patenta s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo, koji se obvezao tom tijelu da će dati licenciju po uvjetima FRAND, **da podnese tužbu zbog povrede protiv navodnog počinitelja povrede njegova patenta radi predaje računovodstvenih podataka** u vezi s provedenim postupcima korištenja tog patenta **ili naknade štete** na temelju tih postupaka. Naime, takve tužbe nemaju izravne posljedice na pojavljivanje ili zadržavanje na tržištu proizvoda sukladnih standardu koje proizvedu konkurenti.

NAPOMENA: Prethodni postupak omogućuje sudovima država članica da, u okviru postupka koji se pred njima vodi, upute Sudu pitanja o tumačenju prava Unije ili o valjanosti nekog akta Unije. Sud ne rješava spor pred nacionalnim sudom. Na nacionalnom je sudu da predmet riješi u skladu s odlukom Suda. Ta odluka jednako obvezuje i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.

[Cjelovit tekst](#) presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Iliana Paliova ☎ (+352) 4303 3708

Snimke s objave presude nalaze se na "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106

⁵ Sukladno navodima Landgerichta Düsseldorf, nesporno je da Huawei drži vladajući položaj. Postavljena pitanja se stoga odnose samo na postojanje zlorabe.