



A propositura de uma ação inibitória pelo titular de uma patente essencial a uma norma em posição dominante contra um alegado infrator pode, em certos casos, constituir um abuso de posição dominante

Em particular, o titular de uma patente, quando se tenha comprometido previamente a conceder a terceiros uma licença em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias, deve, antes de propor uma ação destinada a obter a cessação da violação da sua patente ou para a retirada de produtos para o fabrico dos quais essa patente foi utilizada, apresentar uma proposta de licença concreta ao alegado infrator

O direito da União visa garantir o exercício dos direitos exclusivos ligados a um direito de propriedade intelectual, como uma patente, preservando o livre jogo da concorrência. No que se refere às relações entre estes dois objetivos, o Tribunal de Justiça já precisou que o exercício desses direitos exclusivos (como o direito de intentar uma ação por violação de patente) faz parte das prerrogativas do titular, pelo que esse exercício, mesmo por parte de uma empresa em posição dominante, não pode constituir em si mesmo um abuso por parte desta. Só em circunstâncias excepcionais o exercício de um direito exclusivo pode constituir um abuso ¹.

Todavia, a situação em causa apresenta particularidades relativamente a essa jurisprudência. Por um lado, diz respeito a uma «patente essencial a uma norma» (PEN), ou seja, a uma patente cuja exploração é indispensável para qualquer concorrente que pretenda fabricar produtos conformes à norma à qual está associado (tendo a norma sido estabelecida por um organismo de normalização). Por outro lado, a patente só obteve o estatuto de PEN porque o seu titular assumiu, de forma irrevogável, perante o organismo de normalização, o compromisso de se dispor a conceder licenças a terceiros em condições FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), ou seja, em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias.

A Huawei Technologies, empresa de dimensão mundial com atividade no setor das telecomunicações, é titular de uma patente europeia ² que notificou ao European Telecommunication Standards Institute (ETSI) ³ como patente essencial à norma «Long Term Evolution». Quando dessa notificação, a Huawei comprometeu-se a conceder licenças em condições FRAND a terceiros.

A Huawei intentou no Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha) uma ação por violação de patente contra duas empresas do grupo internacional ZTE. Este grupo comercializa na Alemanha produtos que funcionam com base na norma «Long Term Evolution ⁴» e também explora a patente da Huawei sem, todavia, lhe pagar uma remuneração. Através desta

¹ V., designadamente, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de abril de 2004, IMS Health (processo [C-418/01](#), CP nº 32/04).

² Patente Europeia registada sob as referências EP 2 090 050 B 1, intitulada «Procedimento e aparelho de estabelecimento de um sinal de sincronização num sistema de comunicação», concedida na República Federal da Alemanha, Estado que aderiu à Convenção sobre a concessão de patentes europeias.

³ O ETSI é um organismo cujo objeto é criar normas adaptadas aos objetivos técnicos do setor europeu das telecomunicações e reduzir o risco para o próprio, para os seus membros e para os terceiros que apliquem as normas do ETSI, de que os investimentos destinados à preparação, à adoção e à aplicação de normas se percam devido à indisponibilidade da propriedade intelectual, essencial para a aplicação das normas em causa.

⁴ Esta norma é composta por mais de 4 700 patentes essenciais. Tanto a Huawei como a ZTE são detentoras de várias patentes essenciais a esta norma, tendo-se comprometido a conceder licenças a terceiros em condições FRAND.

ação, a Huawei reclama a cessação da violação da patente, a retirada dos produtos, a prestação de contas e o pagamento de uma indemnização. Já anteriormente a Huawei e a ZTE tinham iniciado conversações sobre a violação da patente e a possibilidade de concessão de uma licença em condições FRAND, sem, no entanto, terem chegado a acordo.

O Landgericht pede ao Tribunal de Justiça que precise as condições em que uma empresa em posição dominante como a Huawei ⁵ abusa dessa posição ao intentar uma ação por violação de patente.

No seu acórdão de hoje, o Tribunal de Justiça distingue as ações inibitórias ou para retirada de produtos das que se destinam à prestação de contas e ao pagamento de uma indemnização.

No que se refere ao primeiro tipo de ações, o Tribunal de Justiça declara que o titular de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização, que se comprometeu irrevogavelmente perante esse organismo a conceder a terceiros uma licença em condições FRAND, **não abusa da sua posição dominante ao propor uma ação por violação de patente destinada a obter a cessação da violação da sua patente ou a retirada de produtos para cujo fabrico essa patente foi utilizada, quando:**

- antes da propositura da ação, por um lado, tiver advertido o alegado infrator da violação que lhe imputa, designando a referida patente e indicando o modo como está a ser violada, e por outro lado, após o alegado infrator exprimir a sua vontade de concluir um contrato de licença em condições FRAND, lhe tiver apresentado por escrito uma proposta concreta de licença em tais condições, precisando, designadamente, a remuneração e as modalidades do seu cálculo; e
- o referido infrator continua a explorar a patente considerada e não dá seguimento à proposta de modo diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhecidos na matéria e de boa fé, o que deve ser determinado com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, a inexistência de qualquer tática dilatária.

O Tribunal de Justiça declara designadamente que, se não aceitar a proposta que lhe foi feita, o alegado infrator só pode invocar o carácter abusivo de uma ação inibitória ou para a retirada de produtos se submeter ao titular da PEN, num prazo curto e por escrito, uma contraproposta concreta que corresponda às condições FRAND.

Quanto ao segundo tipo de ações, o Tribunal de Justiça declara que **a proibição do abuso de posição dominante não impede**, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, que uma empresa em posição dominante e que detenha uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização, que se comprometeu, perante esse organismo, a conceder uma licença em condições FRAND, intente uma **ação por violação de patente** contra o alegado infrator da sua patente **destinada a obter a prestação de contas** pelos atos de utilização anteriores dessa patente **ou uma indemnização** dos danos causados por estes atos. Com efeito, tais ações não têm consequências diretas sobre a colocação ou a manutenção no mercado de produtos conformes à norma, fabricados por concorrentes.

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.

⁵ Segundo o Landgericht Düsseldorf, o facto de a Huawei ocupar uma posição dominante não é contestado. As questões colocadas referem-se, portanto, unicamente à existência de um abuso.

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

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

Imagens da prolação do acórdão estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106