



Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 88/15
V Luxemburgu 16. júla 2015

Rozsudok vo veci C-170/13
Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

Podanie žaloby o zdržanie sa konania majiteľom patentu nevyhnutného pre normu, ktorý má dominantné postavenie, proti údajnému porušovateľovi práv môže za určitých podmienok predstavovať zneužitie dominantného postavenia

Osobitne majiteľ patentu, pokiaľ prijal predchádzajúci záväzok udeliť tretím osobám licenciu za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok, musí pred podaním takej žaloby, ktorá smeruje k uloženiu povinnosti zdržať sa porušovania práv vyplývajúcich z jeho patentu alebo k stiahnutiu výrobkov, na ktorých výrobu sa tento patent použil, z trhu, predložiť údajnému porušovateľovi práv konkrétny návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy

Cieľom práva Únie je zaručiť výkon výlučných práv, ktoré sa vzťahujú na také právo duševného vlastníctva, akým je patent, a to pri zachovaní slobodného výkonu hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o vzťah medzi týmito dvoma cieľmi, Súdny dvor už spresnil, že výkon takýchto výlučných práv (ako napr. práva podať žalobu pre porušenie práv) je súčasťou výsad majiteľa práv, takže výkon takýchto práv, aj keď ho uskutočňuje podnik s dominantným postavením, nemôže sám osebe predstavovať zneužitie dominantného postavenia. Výkon výlučného práva môže viesť k takému zneužitiu len za výnimočných okolností¹.

Predmetná situácia sa však v porovnaní s touto judikatúrou vyznačuje osobitosťami. Na jednej strane sa týka „patentu nevyhnutného pre normu“ (PNN), t. j. patentu, ktorého používanie je nevyhnutné pre každého konkurenta, ktorý zamýšľa vyrábať výrobky v súlade s normou, na ktorú sa vzťahuje (pričom normu stanovuje organizácia pre normalizáciu). Na druhej strane patent získal štatút PNN len preto, že jeho majiteľ prijal pred organizáciou pre normalizáciu neodvolateľný záväzok udeliť tretím osobám licencie za podmienok FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), t. j. za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok.

Huawei Technologies, spoločnosť s celosvetovým rozsahom pôsobiaci v odvetví telekomunikácií, je majiteľkou európskeho patentu², ktorý oznámila European Telecommunication Standards Institute (ETSI)³ ako patent nevyhnutný pre normu „Long Term Evolution“. Huawei sa pri príležitosti tohto oznámenia zaviazala udeliť tretím osobám licencie za podmienok FRAND.

Huawei podala na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd v Düsseldorfe, Nemecko) žalobu pre porušenie práv proti dvom spoločnostiam patriacim do medzinárodnej skupiny ZTE. Táto skupina uvádza na trh v Nemecku výrobky fungujúce na základe normy „Long Term Evolution“⁴, čím používa patent spoločnosti Huawei bez toho, aby tejto spoločnosti platila poplatok. Svojou žalobou sa Huawei domáha zdržania sa porušovania práv, stiahnutia výrobkov z trhu, poskytnutia účtovných údajov, ako aj náhrady škody. Huawei a ZTE začali predtým rokovania týkajúce sa

¹ Pozri najmä rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, *IMS Health* (vec [C-418/01](#), [TK č. 32/04](#)).

² Európsky patent zaregistrovaný pod číslom EP 2 090 050 B 1, nazvaný „Metóda a zariadenie na vytvorenie synchronizačného signálu v spojovacom systéme“ a vydaný v Spolkovej republike Nemecko, zmluvnom štát Dohovoru o udeľovaní európskych patentov.

³ ETSI je organizáciou, ktorej cieľom je vytvárať normy prispôbené technickým cieľom európskeho telekomunikačného odvetvia a znížiť riziko pre ETSI, jej členov a tretie osoby, ktoré používajú normy ETSI, že investície do prípravy, prijatia a použitia noriem sa stratia z dôvodu nedostupnosti duševného vlastníctva nevyhnutného na použitie uvedených noriem.

⁴ Túto normu tvorí viac ako 4 700 nevyhnutných patentov. Tak Huawei, ako aj ZTE sú majiteľkami viacerých patentov nevyhnutných pre túto normu, pričom tieto spoločnosti sa zaviazali udeliť tretím osobám licencie za podmienok FRAND.

porušenia práv a možnosti uzatvoriť licenčnú zmluvu za podmienok FRAND, avšak nedosiahli nijakú dohodu.

Landgericht žiada Súdny dvor o spresnenie podmienok, za ktorých taký podnik s dominantným postavením, akým je spoločnosť Huawei⁵, zneužije toto postavenie tým, že podá žalobu pre porušenie práv.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor rozlišuje medzi žalobami o zdržanie sa konania alebo smerujúcimi k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu a žalobami smerujúcimi k uloženiu povinnosti poskytnúť účtovne údaje a k náhrade škody.

Pokiaľ ide o prvý typ žalôb, Súdny dvor rozhodol, že majiteľ patentu nevyhnutného pre normu vypracovanú organizáciou pre normalizáciu, ktorý prijal neodvolateľný záväzok voči tejto organizácii spočívajúci v tom, že tretím osobám udelí licenciu za podmienok FRAND, **nezneužíva svoje dominantné postavenie tým, že podá žalobu pre porušenie práv smerujúcu k ukončeniu porušovania práv** vyplývajúcich z jeho patentu alebo **smerujúcu k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky**, na ktorých výrobu sa tento patent používa, z trhu, pokiaľ:

- pred podaním tejto žaloby jednak upozornil údajného porušovateľa práv na porušovanie práv, ktoré sa mu vytýka, pričom označil dotknutý patent a spresnil spôsob, akým boli práva vyplývajúce z tohto patentu porušené, a jednak po tom, čo údajný porušovateľ práv vyjadril svoju vôľu uzatvoriť licenčnú zmluvu za podmienok FRAND, predložil tomuto porušovateľovi práv konkrétny a písomný návrh na licenciu za takýchto podmienok, pričom spresnil najmä poplatok a spôsoby jeho výpočtu, a
- údajný porušovateľ práv, ktorý pokračuje v používaní dotknutého patentu, sa nezaoberá starostlivo v súlade s obchodnými zvyklosťami v danej oblasti a v dobrej viere týmto návrhom, čo musí byť určené na základe objektívnych skutočností a zahrnuje najmä absenciu akejkoľvek taktiky zdržiavania.

Súdny dvor najmä rozhodol, že údajný porušovateľ práv, ktorý neprijal návrh majiteľa PNN, sa môže odvolávať na zneužívajúcu povahu žaloby o zdržanie sa konania alebo smerujúcej k uloženiu povinnosti stiahnuť výrobky z trhu len v prípade, že majiteľovi dotknutého PNN predloží v čo najkratšom čase a písomne konkrétny protinávrh zodpovedajúci podmienkam FRAND.

Pokiaľ ide o druhý typ žalôb, Súdny dvor konštatuje, že za takých okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, **zákaz zneužívať dominantné postavenie nebráni** tomu, aby podnik, ktorý má dominantné postavenie a je majiteľom patentu nevyhnutného pre normu vypracovanú organizáciou pre normalizáciu, v prípade ktorého sa pred touto organizáciou zaviazal, že naň udelí licenciu za podmienok FRAND, **podal** proti údajnému porušovateľovi práv vyplývajúcich z jeho patentu **žalobu pre porušenie práv, ktorá smeruje k uloženiu povinnosti poskytnúť účtovné údaje** týkajúce sa predchádzajúcich používaní tohto patentu **alebo k náhrade škody** z dôvodu týchto používaní. Takéto žaloby totiž nemajú priamy vplyv na uvedenie výrobkov, ktoré sú v súlade s normou a ktoré vyrábajú konkurenti, na trh alebo ich udržiavanie na trhu.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

[Úplné znenie](#) rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki ☎ (+352) 4303 5499

⁵ Podľa Landgericht Düsseldorf je nepochybné, že Huawei má dominantné postavenie. Položené otázky sa teda týkajú výlučne existencie zneužitia.

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106