



Introducerea unei acțiuni în încetare de către titularul unui brevet esențial pentru un standard aflat în poziție dominantă împotriva pretinsului autor al unei contrafaceri poate constitui, în anumite condiții, abuz de poziție dominantă

În special, în măsura în care s-a angajat în prealabil să acorde terților licență în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, titularul brevetului trebuie ca, înainte de introducerea unei asemenea acțiuni prin care se urmărește încetarea atingerii aduse brevetului său ori retragerea produselor pentru fabricarea cărora a fost utilizat acest brevet, să transmită o ofertă de licență concretă pretinsului autor al contrafacerii

Dreptul Uniunii urmărește să garanteze exercitarea drepturilor exclusive legate de un drept de proprietate intelectuală, precum un brevet, menținând în același timp concurența liberă. În ceea ce privește raporturile dintre aceste două obiective, Curtea a precizat deja că exercitarea unor asemenea drepturi exclusive (cum ar fi dreptul de a introduce o acțiune în contrafacere) face parte dintre prerogativele titularului, astfel că această exercitare, chiar în condițiile în care ar fi actul unei întreprinderi în poziție dominantă, nu poate constitui în sine un abuz din partea acesteia. Exercițarea dreptului exclusiv poate doar în împrejurări excepționale să dea naștere unui asemenea abuz¹.

Situația în discuție prezintă totuși particularități prin raportare la jurisprudența menționată. Pe de o parte, ea privește un „brevet esențial pentru un standard” (BES), adică un brevet a cărui exploatare este indispensabilă pentru orice concurent care are în vedere să fabrice produse conforme cu standardul cu care are legătură (standardul fiind stabilit de un organism de standardizare). Pe de altă parte, brevetul a obținut statutul de BES doar în schimbul unui angajament irevocabil al titularului său în fața organismului de standardizare de a fi dispus să îl acorde terților în licență în condiții FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), adică în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii.

Huawei Technologies, societate de dimensiune mondială care își desfășoară activitatea în sectorul telecomunicațiilor, este titulara unui brevet european² pe care l-a notificat European Telecommunication Standards Institute (ETSI)³ în calitate de brevet esențial pentru standardul „Long Term Evolution”. Cu ocazia acestei notificări, Huawei s-a angajat să elibereze terților licențe în condiții FRAND.

Huawei a introdus la Landgericht Düsseldorf (tribunal regional din Düsseldorf, Germania) o acțiune în contrafacere împotriva a două societăți din grupul internațional ZTE. Acest grup comercializează

¹ A se vedea în special Hotărârea din 29 aprilie 2004, *IMS Health* (cauza [C-418/01](#), a se vedea comunicatul de presă [nr. 32/04](#)).

² Brevetul european înregistrat sub numărul EP 2 090 050 B 1, intitulat „Procedeu și echipament pentru stabilirea unui semnal de sincronizare într-un sistem de comunicație”, eliberat în Republica Federală Germania, stat contractant la Convenția privind eliberarea brevetelor europene.

³ L'ETSI este un organism al cărui obiect de activitate este acela de a elabora standarde care sunt adaptate la obiectivele tehnice ale sectorului european al telecomunicațiilor și de a reduce riscul pentru ETSI, pentru membrii acesteia și pentru terți care aplică standardele ETSI, ca investiții consacrate pregătirii, adoptării și aplicării standardelor să fie pierdute din cauza nedisponibilității proprietății intelectuale esențiale pentru aplicarea standardelor respective.

în Germania produse care funcționează pe baza standardului „Long Term Evolution”⁴, utilizând astfel brevetul Huawei, fără a plăti totuși vreo redevență acesteia. Prin acțiunea formulată, Huawei solicită încetarea contrafacerii, retragerea produselor, furnizarea de date contabile, precum și acordarea de daune interese. Anterior, Huawei și ZTE angajaseră discuții cu privire la contrafacere și la posibilitatea încheierii unei licențe în condiții FRAND, fără a reuși totuși să ajungă la un acord.

Landgericht solicită Curții de Justiție să precizeze condițiile în care o întreprindere în poziție dominantă precum Huawei⁵ abuzează de această poziție prin introducerea unei acțiuni în contrafacere.

În hotărârea pronunțată astăzi, Curtea face distincție între acțiunile în contrafacere sau în retragerea produselor, pe de o parte, și acelea prin care se urmărește furnizarea de date contabile și acordarea unor daune interese, pe de altă parte.

În ceea ce privește primul tip de acțiuni, Curtea consideră că titularul unui brevet esențial pentru un standard stabilit de un organism de standardizare, care s-a angajat irevocabil în fața acestui organism să acorde terților o licență în condiții FRAND, **nu abuzează de poziția sa dominantă prin introducerea unei acțiuni în contrafacere prin care solicită încetarea** atingerii aduse brevetului său **ori retragerea produselor** pentru fabricarea cărora a fost utilizat acest brevet, **în condițiile în care:**

- anterior introducerii acțiunii menționate, pe de o parte, a avertizat pretinsul autor al contrafacerii despre contrafacerea care îi este imputată desemnând respectivul brevet și precizând modalitatea în care a fost contrafăcut și, pe de altă parte, a transmis acestui autor al contrafacerii, după ce acesta din urmă și-a exprimat intenția de a încheia un contract de licență în condiții FRAND, o ofertă de licență concretă și scrisă în astfel de condiții, precizând, printre altele, redevența și modalitățile de calcul al acesteia și
- pretinsul autor al contrafacerii care continuă să utilizeze brevetul în discuție nu dă curs acestei oferte cu diligență, în conformitate cu uzanțele comerciale recunoscute în materie și cu bună-credință, aspect care trebuie stabilit pe baza unor elemente obiective și care implică, printre altele, lipsa oricărei tactici dilatorii.

Curtea apreciază în special că pretinsul autor al contrafacerii care nu a acceptat oferta titularului BES nu poate să invoce caracterul abuziv al unei acțiuni în încetare sau în retragerea produselor decât dacă prezintă titularului BES, într-un termen scurt și în scris, o contraofertă concretă care corespunde condițiilor FRAND.

În ceea ce privește al doilea tip de acțiuni, Curtea constată că **interdicția de a abuza de o poziție dominantă nu se opune**, în împrejurări precum cele în discuție în cauză, ca o întreprindere care se găsește în poziție dominantă și care deține un brevet esențial pentru un standard stabilit de un organism de standardizare pe care s-a angajat în fața acestui organism să îl acorde în licență în condiții FRAND, **să introducă o acțiune în contrafacere** îndreptată împotriva pretinsului autor al contrafacerii brevetului său și **prin care urmărește obținerea de date contabile** referitoare la actele de utilizare anterioare a acestui brevet **sau daune interese** pentru aceste acte. Astfel, asemenea acțiuni nu au consecințe directe în ceea ce privește apariția sau menținerea pe piață a produselor conforme cu standardul în discuție, fabricate de concurenți.

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

⁴ Acest standard este compus din peste 4 700 de brevete esențiale. Atât Huawei, cât și ZTE sunt deținătoare a numeroase brevete esențiale pentru acest standard, aceste societăți angajându-se să elibereze licențe terților în condiții FRAND.

⁵ Potrivit Landgericht Düsseldorf, nu se contestă faptul că Huawei ocupă o poziție dominantă. Prin urmare, întrebările adresate se referă numai la existența unui abuz.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.

[Textul integral](#) al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Iliana Paliova ☎ (+352) 4303 3708

Imagini de la pronunțarea hotărârii sunt disponibile pe „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106