



L'azione inibitoria proposta nei confronti di un presunto contraffattore dal titolare di un brevetto essenziale per l'applicazione di una norma tecnica e che si trovi in posizione dominante può, a certe condizioni, costituire un abuso di posizione dominante

Il titolare del brevetto, che si sia in precedenza impegnato a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, deve, prima di esperire l'azione per la cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o per il richiamo dei prodotti fabbricati utilizzando tale brevetto, trasmettere al presunto contraffattore una proposta concreta di licenza

Il diritto dell'Unione mira a garantire l'esercizio dei diritti esclusivi collegati a un diritto di proprietà intellettuale, quale un brevetto, preservando al contempo il libero gioco della concorrenza. Per quanto riguarda i rapporti tra tali due obiettivi, la Corte ha già precisato che l'esercizio di tali diritti esclusivi (come il diritto di esperire un'azione per contraffazione) fa parte delle prerogative del titolare, con la conseguenza che tale esercizio, quand'anche provenga da un'impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso. È solo in circostanze eccezionali che l'esercizio del diritto esclusivo può dare luogo a un abuso di posizione dominante¹.

La fattispecie in esame presenta tuttavia alcune peculiarità rispetto a tale giurisprudenza. Da un lato, essa riguarda un «brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica» (BEN), vale a dire un brevetto il cui sfruttamento è indispensabile per ogni concorrente che intenda fabbricare prodotti conformi alla norma tecnica cui esso è collegato (norma tecnica che è stabilita da un organismo di normalizzazione). Dall'altro lato, il brevetto ha ottenuto lo status di BEN soltanto perché il suo titolare ha dichiarato dinanzi all'organismo di normalizzazione la sua irrevocabile disponibilità ad accordare a terzi licenze a condizioni FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), vale a dire a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

La Huawei Technologies, una società di dimensioni mondiali attiva nel settore delle telecomunicazioni, è titolare di un brevetto europeo² dalla stessa notificato all'European Telecommunication Standards Institute (ETSI)³ quale brevetto essenziale ai fini dell'applicazione della norma tecnica «Long Term Evolution». In occasione di tale notifica, la Huawei si è impegnata a concedere a terzi licenze a condizioni FRAND.

La Huawei ha esperito dinanzi al Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) un'azione per contraffazione contro due società del gruppo internazionale ZTE. Tale gruppo commercializza in Germania prodotti funzionanti sulla base della norma tecnica «Long Term Evolution»⁴, in tal modo sfruttando il brevetto della Huawei senza tuttavia versarle alcun

¹ V. in particolare sentenza della Corte del 29 aprile 2004, *IMS Health* (causa [C-418/01](#), [comunicato stampa n° 32/04](#)).

² Brevetto europeo registrato con il n. EP 2 090 050 B 1, intitolato «Procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione», rilasciato nella Repubblica federale di Germania, Stato contraente della convenzione sulla concessione di brevetti europei.

³ L'ETSI è un organismo il cui scopo è quello di creare norme tecniche adeguate agli obiettivi tecnici del settore europeo delle telecomunicazioni e di ridurre il rischio, per sé stesso, i suoi membri e i terzi che applicano le sue norme tecniche, che investimenti destinati all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tali norme vadano perduti a causa dell'indisponibilità della proprietà intellettuale essenziale per l'applicazione di dette norme tecniche.

⁴ Tale norma è costituita da più di 4 700 brevetti essenziali. Sia la Huawei che la ZTE sono titolari di numerosi brevetti essenziali ai fini dell'applicazione di tale norma tecnica e si sono impegnate a concedere a terzi licenze a condizioni FRAND.

corrispettivo. Mediante la sua azione, la Huawei chiede la cessazione della contraffazione, il richiamo dei prodotti, la presentazione di dati contabili, nonché il risarcimento dei danni. In precedenza, la Huawei e la ZTE avevano avviato discussioni sulla contraffazione e sulla possibilità di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND, senza tuttavia pervenire a un accordo.

Il Landgericht chiede alla Corte di giustizia di precisare a quali condizioni la proposizione di un'azione per contraffazione da parte di un'impresa in posizione dominante, come la Huawei⁵, costituisca un abuso di tale posizione.

Nell'odierna sentenza, la Corte distingue le azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti da quelle volte ad ottenere la presentazione di dati contabili e il risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda il primo tipo di azioni, la Corte dichiara che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND, **non abusa della sua posizione dominante quando esperisce un'azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti** per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, **laddove:**

- prima di esperire l'azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il brevetto interessato e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall'altro, abbia trasmesso a tale contraffattore, dopo che quest'ultimo ha espresso la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e
- il presunto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto, non abbia dato seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria.

La Corte dichiara che il presunto contraffattore, non avendo accettato la proposta del titolare del BEN, può eccepire il carattere abusivo di un'azione inibitoria o per richiamo di prodotti soltanto qualora sottoponga al titolare del BEN, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta rispondente alle condizioni FRAND.

Per quanto riguarda le azioni per ottenere la presentazione di dati contabili o il risarcimento dei danni, la Corte dichiara che, in circostanze come quelle in esame, **il divieto di abuso di posizione dominante non impedisce** a un'impresa in posizione dominante e titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si è impegnata dinanzi a tale organismo a concedere in licenza a condizioni FRAND, **di esperire un'azione per contraffazione** contro il presunto contraffattore del suo brevetto **volta ad ottenere dati contabili** relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto **o il risarcimento dei danni** derivanti da tali atti. Tali azioni non hanno conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica fabbricati da concorrenti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

⁵ Secondo il Landgericht Düsseldorf, le parti non hanno contestato che la Huawei occupi una posizione dominante. Pertanto, le questioni sollevate si riferiscono unicamente all'esistenza di un abuso.

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106