

Processo C-182/21

Pedido de decisão prejudicial

Data de entrada:

23 de março de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf,
Alemanha)

Data da decisão de reenvio:

26 de novembro de 2020

Demandante:

Nokia Technologies Oy

Demandada:

Daimler AG

[Omissis]

Landgericht Düsseldorf

Despacho

No litígio em matéria civil

que opõe **Nokia Technologies Oy**, [omissis] Espoo, Finlândia,

demandante,

[Omissis]

a

Daimler AG, [omissis], Estugarda,

demandada,

[Omissis]

Intervenientes em apoio da demandada:

1. **Continental Automotive GmbH**, [omissis] Regensburg,
[Omissis]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [omissis] Veszprem, Hungria,
[Omissis]
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [omissis] Mielec, Polónia,
[Omissis]
4. **TomTom Sales BV**, [omissis] Montrouge, França,
[Omissis]
5. **Peiker acustic GmbH**, [omissis] Friedrichsdorf,
[Omissis]
6. **Robert Bosch GmbH**, [omissis] Gerlingen Schillerhöhe
[Omissis]
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [omissis] Düsseldorf,
[Omissis]
8. **TomTom International B.V.**, [omissis] Amesterdão, Países Baixos,
[Omissis]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [omissis] ISSY LES MOULINEAUX [omissis],
França,
[Omissis]

a secção cível 4 c. do Landgericht Düsseldorf

proferiu o seguinte

despacho:

[Omissis]

- II. São submetidas ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões para decisão a título prejudicial:

A. Existe um dever de licenciamento prioritário de fornecedores?

1. Pode uma empresa que se situe numa fase a jusante do processo económico contestar uma ação por violação da patente interposta pelo titular de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização (a seguir «PEN») e que se comprometeu irrevogavelmente perante este organismo a conceder a terceiros uma licença em condições FRAND, invocando o abuso da posição dominante na aceção do artigo 102.º TFUE, se a norma para a qual a patente controvertida é essencial ou se partes da mesma já tiverem sido implementadas num produto a montante fornecido pela empresa contra a qual é intentada a ação por violação de patente a cujo fornecedor requerente de licença o titular da patente recusa conceder uma licença própria ilimitada para todas as utilizações pertinentes para efeitos de patente em condições FRAND para os produtos que implementam a norma?
 - a) Isto aplica-se em especial se corresponder aos usos, no setor de negócio em causa do distribuidor dos produtos finais, que a situação em matéria de propriedade intelectual relativamente à patente utilizada do componente fornecido seja clarificada mediante a obtenção de licenças pelos fornecedores?
 - b) Existe um direito prioritário ao licenciamento em relação aos fornecedores em *cada* fase da cadeia de fornecimento ou apenas em relação ao fornecedor que anteceda diretamente o distribuidor do produto final no termo da cadeia de produção? Neste caso, os usos do comércio também são decisivos?
2. Exige a proibição de abuso em matéria de concorrência que seja concedida ao fornecedor uma licença própria, ilimitada em condições FRAND, para todas as utilizações pertinentes para efeitos de patente relativamente a produtos que implementam a norma, no sentido de que os distribuidores finais (e eventualmente os adquirentes a montante), por seu turno, deixam de necessitar de uma licença própria, separada do titular da PEN, a fim de evitar a violação da patente no caso de utilização adequada do componente em causa?
3. Em caso de resposta negativa à primeira questão prejudicial: estabelece o artigo 102.º TFUE condições especiais qualitativas, quantitativas e/ou outras para os critérios com base nos quais o titular de uma patente essencial a uma norma decide contra que potenciais violadores de patente, em diferentes níveis da mesma cadeia de produção e de valorização, irá intentar uma ação por violação da patente?

B. Concretização das condições decorrentes do Acórdão do Tribunal de Justiça no processo Huawei/ZTE (Acórdão de 16 de julho de 2015, C-170/13):

1. Sem prejuízo de as obrigações de atuação que o titular da PEN e o utilizador da PEN devem cumprir reciprocamente (advertência quanto à violação, pedido de licenciamento, proposta de licença em condições FRAND; proposta de licença ao fornecedor a licenciar com prioridade) terem de ser cumpridas na *fase pré-contenciosa*, existe a possibilidade de cumprir *a posteriori*, no decurso do processo judicial, sem perda de direitos, as obrigações de conduta que não tenham sido cumpridas na fase pré-contenciosa?
2. Só se pode considerar que existe um pedido de licenciamento a ter em conta, por parte do utilizador da patente, se da apreciação exaustiva de todas as circunstâncias resultar clara e inequivocamente a vontade e a disponibilidade do utilizador da PEN de celebrar com o titular da PEN um contrato de licenciamento em condições FRAND, independentemente da configuração destas condições (as quais, na falta de uma proposta de licença formulada até este momento, ainda nem sequer são previsíveis)?
 - a) Um infrator que não responda, durante vários meses, à advertência de violação, dá normalmente a entender que não pretende uma licença, pelo que, não obstante o pedido verbal de licença, esta não existe, com a consequência de que a ação por violação da patente, intentada pelo titular da PEN, deve ser julgada procedente?
 - b) Pode concluir-se das condições da licença que o utilizador da PEN introduziu com a sua contraproposta que não existe um pedido de licença, com a consequência de que a ação por violação da patente interposta pelo titular da PEN deve ser julgada procedente sem apreciar previamente se a própria oferta de licença do titular da PEN (que antecedeu a contraproposta do utilizador da PEN) está sequer em conformidade com as condições FRAND?
 - c) Deve esta conclusão ser excluída, pelo menos no caso em que as condições de licenciamento da contraproposta com base nas quais se deve concluir pela não existência do pedido de licenciamento, são condições relativamente às quais não foi esclarecido nem manifestamente nem pelos órgãos jurisdicionais superiores que as mesmas não são compatíveis com condições FRAND?

Fundamentação:

I.

- 1 A demandante intentou contra a demandada uma ação de cessação da violação da patente, prestação de informações e prestação de contas e de condenação no

pagamento de uma indemnização demandada por violação da parte alemã da sua patente europeia EP 2 087 629 B1 (a seguir, «patente controvertida»). [Omissis]

- 2 A patente controvertida diz respeito a um processo de envio de dados num sistema de telecomunicações que, segundo as conclusões da secção, é essencial à norma Long Term Evolution (LTE). A norma LTE é uma norma de comunicações móveis de quarta geração que foi regulada pela associação 3 GPP (3rd Generation Partnership Project) que pertence, entre outros, ao European Telecommunication Standards Institute (ETSI).
- 3 Em 17 de setembro de 2014, a sociedade-mãe da demandante e notificante original da patente controvertida, a Nokia Corporation, apresentou ao ETSI a notificação da patente controvertida e declarou que considerava a patente controvertida essencial à LTE. Simultaneamente, apresentou ao ETSI uma declaração FRAND mediante a qual se obrigou a conceder licenças a terceiros em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias («fair, reasonable, and non-discriminatory», a seguir, «FRAND»).
- 4 A demandada com sede em Estugarda é produtora de veículos automóveis ligeiros e de veículos comerciais que são promovidos e comercializados sob a marca Mercedes Benz, entre outras. Além disso, fornece diversos serviços financeiros e de mobilidade. Nos veículos da demandada encontram-se instaladas, entre outras, as denominadas TCU (Telematics Control Units) que permitem uma ligação dos veículos (Connected Cars) à internet, em especial, através da rede LTE. Deste modo, os utilizadores dos veículos podem utilizar serviços baseados na internet tais como *streaming* (transmissão) de música/dados e/ou instalar *updates* [atualizações] [*over the air* (sem fios)] nos veículos da demandada sem terem de ir a uma oficina para esse efeito. Acresce que as TCU são indispensáveis para o licenciamento e o funcionamento e comercialização dos veículos, uma vez que estes módulos permitem a disponibilização da função de chamada de emergência (eCall), obrigatória por lei.
- 5 As TCU não são fabricadas pela própria demandada, mas numa cadeia de produção com várias fases. A demandada adquire aos seus fornecedores diretos as TCU prontas a instalar (os denominados fornecedores de nível 1). Por seu turno, os fornecedores de nível 1 adquirem os NAD (Network Access Devices) necessários para a produção das TCU de outros fornecedores (fornecedores de nível 2). Os fornecedores de nível 2, por sua vez, adquirem os chips necessários para os NAD de outros fornecedores (fornecedores de nível 3).
- 6 A demandante começou por chamar a atenção da demandada, em março de 2016, para a violação, designadamente, da patente controvertida. A demandada reagiu pela carta de 10 de junho de 2016. Em 9 de novembro de 2016 e em 27 de fevereiro de 2019, a demandante ofereceu à demandada uma licença, designadamente, para a patente controvertida e, em março de 2019, intentou ação por violação da patente controvertida. Em 19 de maio de 2019 e 10 de junho de 2020, a demandada apresentou uma contraproposta à demandante. Na

sequência de pedidos de licenciamento apresentados por fornecedores de nível 1 e de nível 2 da demandada, foi proposta aos fornecedores de nível 1, em fase pré-judicial, com data de 17 de maio de 2017, uma minuta de contrato com a designação modelo de nível 1. De acordo com o modelo de nível 1, os fornecedores de nível 1 devem oferecer aos seus clientes uma licença para a carteira da demandante, ou seja, os fornecedores de nível 1 devem pagar por uma licença que apenas é concedida aos fabricantes de veículos automóveis. O denominado CWCL (modelo de licença Connected Vehicle Value Chain), com data de 27 de julho de 2019, prevê, em aditamento ao modelo de nível 1, a concessão aos fornecedores de uma licença própria limitada para a investigação e o desenvolvimento, bem como para o fabrico de um Connected-Car, mas, quanto ao resto, concede aos seus clientes uma licença, devendo estes últimos, por seu turno, dispor de um denominado direito «have-made» (direito à produção de componentes por terceiros) para a produção de uma TCE, que lhes tenha sido dado como contrapartida pelo fabricante de veículos automóveis.

- 7 Na sequência da audiência perante a secção, de 3 de setembro de 2020, a demandante apresentou aos seus fornecedores de nível 1 Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman e Fico Mirrors outra proposta de licença («Automotive License Agreement», proposta de licença «ALA»), que prevê uma licença própria, ilimitada, para o fabrico e a comercialização de TCU para os fornecedores de nível 1, bem como uma licença para os clientes do fabricante de veículos automóveis e para outros eventuais clientes dos fornecedores. A Huawei também recebeu a mesma proposta. A Sierra Wireless, fornecedora de nível 2 que também requereu a licença não recebeu nenhuma proposta de licença por parte da demandante.
- 8 A demandante considera que, na qualidade de titular de uma PEN, era livre de decidir em que fase de uma cadeia complexa de produção e de fornecimento eram concedidas licenças em condições FRAND. Nesta medida, não existia nenhuma obrigação de licenciar fornecedores a título prioritário. Para a escolha dos licenciados devem ser tidos em conta aspetos de eficiência bem como o valor da tecnologia. O licenciamento numa fase de produção a montante também não causa nenhum esgotamento com a consequência de os intervenientes subsequentes não poderem beneficiar de uma licença correspondente. Acresce que o titular de uma PEN também deve, independentemente de uma prática do setor eventualmente já existente, poder criar uma prática de licenciamento própria, não discriminatória. A tal também não se opõe a proibição de abuso de posição dominante no mercado decorrente do artigo 102.º TFUE, que diz respeito aos titulares de patentes essenciais a uma norma. Nem todas as fases de uma cadeia de produção com várias fases têm direito a uma licença própria, integral, uma vez que, tendo em conta as obrigações em matéria de concorrência que incumbem ao titular de uma patente essencial a uma norma, é suficiente que em cada fase seja sempre disponibilizado o acesso à tecnologia padronizada. Além disso, a demandada não pretende que lhe seja emitida uma licença, uma vez que tem remetido sempre para a obtenção de licenças por parte dos seus fornecedores.

- 9 A demandada considera que resulta do artigo 102.º TFUE, assim como da declaração FRAND, apresentada ao ETSI pela demandante ou pela sua antecessora legal, que um titular de uma PEN deve oferecer, a todos os requerentes de licença, uma licença própria e ilimitada para todas as utilizações da PEN relevantes para efeitos de patente. Por conseguinte, devem ser licenciados prioritariamente os fornecedores que pretendam uma licença, o que também está em conformidade com o procedimento normalizado na indústria automóvel. As regras de outros setores não são transponíveis, uma vez que na indústria automóvel é habitual e eficiente que os fabricantes de automóveis recebam os componentes dos seus fornecedores livres de direitos de terceiros. Não basta que ao fornecedor seja apenas permitido o acesso à tecnologia protegida, por exemplo, através de direitos «*have made*» que produzam efeitos no sentido ascendente numa cadeia de fornecimento. Com efeito, isso impediria um fornecedor de atuar de uma forma economicamente independente, uma vez que dependeria do cumprimento do acordo (em matéria de obrigações) por parte do seu cliente perante o titular da PEN. Por conseguinte (a demandada) tem direito a apresentar objeções em matéria de concorrência, tanto próprias como também as suscitadas pelos seus fornecedores na qualidade de intervenientes em apoio da demandada.
- 10 No entender dos intervenientes em apoio da demandada, a demandante viola a sua obrigação em matéria de concorrência de oferecer a todos os que solicitem uma licença própria ilimitada em condições FRAND a referida licença em condições FRAND. Os próprios intervenientes pretendem que lhes seja emitida uma licença e submeteram à demandante um pedido de apresentação de uma proposta de licença FRAND. Alegam que os modelos de nível 1 e CWCL não respeitam a obrigação da demandante em matéria de concorrência, uma vez que os intervenientes, enquanto fornecedores, não receberam uma licença própria ilimitada. O desenvolvimento do mercado livre de TCU fica impossibilitado com os referidos modelos. Não foi, em grande parte, apresentada nenhuma proposta de licença aos fornecedores de nível 2 que pretendiam uma licença. A invocação do carácter obrigatório da concessão da licença também é (derivadamente) permitida à demandada, uma vez que se considera abusivo na aceção do artigo 102.º TFUE que a demandante se recuse a conceder uma licença da sua carteira de PEN aos requerentes de uma fase a montante da cadeia de produção, mas simultaneamente interponha uma ação contra empresas da fase final da mesma cadeia de produção para cessação da violação da patente. Tanto mais que o licenciamento da fase de produção a montante, no caso de um regime contratual global, já não permite que seja interposta ação na fase final.

II.

- 11 A decisão da secção sobre a ação depende da resposta às questões formuladas na parte dispositiva, relativas à aplicação da proibição de abuso em matéria de concorrência.

A.

- 12 À demandante assistem, em princípio, os direitos invocados, decorrentes da violação da patente, em especial, o direito a cessar a violação nos termos do artigo 64.º da CPE (Convenção sobre a concessão de patentes europeias) e do § 139, primeiro parágrafo, da PatG (Patentengesetz, Lei Relativa às Patentes).
- 13 Os veículos automóveis fabricados e comercializados pela demandada (Connected Cars) são incontestavelmente adaptados ao software LTE através dos módulos de conectividade (TCU) neles instalados e, por conseguinte (também) funcionam com base na norma LTE, de uso corrente na Alemanha. Tendo em conta que a patente controvertida é essencial à norma LTE, a demandada ou os seus clientes exploram automaticamente essa patente. A exploração é ilegal.
- 14 [*Omissis*]

B.

- 15 No entanto, era possível arguir a natureza obrigatória da licença, invocada, respetivamente, pela demandada e pelas intervenientes em seu apoio (fornecedoras) para julgar improcedente a ação inibitória à luz, nomeadamente, do § 242 do BGB (Código Civil), em conjugação com o artigo 102.º TFUE. Seria esse o caso se se considerasse que, ao intentar a sua ação inibitória, a demandante abusou da posição dominante que incontestavelmente detém perante a demandada no mercado de concessão de licenças.

1.

- 16 O Tribunal de Justiça já declarou, no processo Huawei/ZTE (Acórdão de 16 de julho de 2015, C-170/13, a seguir, «Acórdão do Tribunal de Justiça»), que o utilizador de uma patente essencial à norma contra o qual é interposta uma ação inibitória pode invocar em sua defesa a natureza obrigatória da licença, independentemente de contestar, ou não, a utilização da patente e independentemente de já ter dado início à exploração da PEN antes da emissão da licença.

2.

- 17 No presente caso, é necessária a aplicação dos princípios do Tribunal de Justiça numa situação que se caracteriza por a informação técnica da PEN já ter sido integralmente concretizada nos componentes (chips semicondutores, NAD, TCU) fornecidos ao distribuidor do produto final (veículo automóvel de passageiros) que é confrontado com a ação de cessação da violação da patente interposta pelo titular da PEN, numa cadeia com diversas fases, pelo que se coloca a questão de saber se e, eventualmente, em que circunstâncias e com que consequências

jurídicas o titular da PEN abusa da sua posição dominante na aceção do artigo 102.º TFUE se interpuser contra o vendedor do produto final uma ação inibitória por violação de patente sem ter previamente satisfeito o desejo de licenciamento dos seus fornecedores utilizadores da patente. Sobre esta questão incidem as questões prejudiciais submetidas no n.º II. parte A. da parte dispositiva do despacho.

18 O órgão jurisdicional de reenvio defende o seguinte entendimento relativamente às questões submetidas:

a)

19 Tendo em conta o facto de a declaração FRAND, independentemente do desejo expresso pelo requerente da licença, não conter nenhuma condição restritiva, a mesma obriga o titular da PEN, perante qualquer pessoa, a conceder-lhe uma licença em condições FRAND. Neste caso, a emissão da licença não deve limitar-se a conceder um acesso qualquer ao mercado padronizado, mas deve fornecer ao requerente da licença uma participação na técnica padronizada numa medida tal que lhe permita a livre concorrência em todos os mercados de produtos que por ele sejam ou venham no futuro a ser considerados.

20 Existe um interesse público na preservação do livre jogo da concorrência, tanto num mercado já enfraquecido pela qualificação de um direito como essencial às normas como também noutros mercados que tenham possivelmente sido afetados pela exploração da licença e/ou que ainda se encontrem em desenvolvimento. A escolha da pessoa a quem o titular da PEN oferece uma licença da sua carteira de PEN determina quem pode participar no jogo da concorrência nos mercados dos produtos a jusante do mercado da tecnologia. Por conseguinte, a prática de licenciamento de um titular de uma PEN é um fator constitutivo essencial para determinar o plano em que numa cadeia de produção pode ser criado um mercado livre em condições concorrenciais. Isto é demonstrado no presente caso. Com uma única licença ilimitada para a PEN da demandante, os fornecedores que requeiram a licença estão em condições de continuar a desenvolver, produzir e comercializar a quaisquer fabricantes de veículos automóveis, de forma independente e juridicamente segura, as TCU e os componentes necessários para o efeito. Só com a mesma podem os fornecedores continuar a desenvolver a tecnologia patenteada para utilizações fora da indústria automóvel e expandir-se para novos mercados. Se, pelo contrário, só tiverem direito a uma licença limitada que decorre dos fabricantes de veículos automóveis, tal impede de forma decisiva a investigação, o desenvolvimento e a comercialização de TCU e dos seus componentes. Com efeito, com direitos derivados, os fornecedores só podem produzir TCU e os seus componentes e comercializá-los aos compradores previstos no contrato no quadro das instruções que recebam de terceiros. Ser-lhes-ia vedada uma presença própria no mercado, independente do respetivo comprador, o que teria como consequência uma limitação injusta do exercício da sua atividade económica.

- 21 Contra o direito próprio, pleno, dos fornecedores a uma licença não é possível alegar que, nesse caso, o titular da PEN também pode ainda ter a necessidade de conceder uma licença própria aos restantes fabricantes. É certo que o licenciamento ilimitado também não se esgota fora da União Europeia nem nos direitos processuais e também não se esgota quando o direito apresenta características de um dispositivo que ainda não estão presentes nos componentes comercializados pelo fornecedor licenciado.
- 22 Contudo, importa ter em conta que, na sequência da aceitação declarada pelo titular da PEN, destinada a gerar a confiança, deve ocorrer o licenciamento em condições FRAND. Tal significa que no contrato de licenciamento devem ser previstas disposições que, em caso de exercício da licença, conduzem ao esgotamento dos direitos da patente. Segundo o seu objetivo, a declaração FRAND destina-se a permitir a qualquer pessoa uma participação justa e não discriminatória na utilização económica da tecnologia padronizada no mercado dos produtos. Se a utilização do padrão técnico também ocorrer fora da União Europeia ou se, por exemplo, estiverem em causa direitos processuais, a confirmação FRAND do titular da PEN também deve ser congruente com este aspeto, concedendo a qualquer interessado o direito ao licenciamento que seja geograficamente ilimitado e/ou que abranja o esgotamento de direitos processuais. Neste sentido, o fabricante de produtos a montante que utilizam uma patente pode exigir a qualquer titular de uma PEN uma licença FRAND que lhe permita comercializar os seus produtos sem restrições e que deste modo desvincule qualquer utilizador da invenção numa fase subsequente da cadeia de exploração de solicitar, por seu turno, uma licença ao titular da PEN (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 e seg.).
- 23 Por conseguinte, as limitações do princípio do esgotamento do ponto de vista tanto do direito material como também territorial podem ser ultrapassadas mediante a inclusão no contrato de licenciamento de cláusulas que conduzam ao esgotamento global independentemente do território e também tendo em conta eventuais direitos processuais. A concessão por contrato de um direito ao sub-licenciamento, limitado, poderá ser relevante. Tendo em conta que as TCU e os NAD licenciados se destinam precisamente a criar uma conectividade móvel de acordo com as normas 2G a 4G, é de esperar um licenciamento por parte de um titular de uma PEN que possibilite esta utilização adequada tanto pelo fornecedor como também pelos seus clientes.
- 24 Isto é tanto mais verdadeiro nos casos em que se tomam em consideração os usos do setor servido pela cadeia de exploração. Na indústria automóvel, tal corresponde à prática vivenciada de que os fabricantes de veículos automóveis obtêm os seus produtos dos fornecedores isentos de direitos de terceiros. Tal terá em conta o facto de todos os níveis serem responsáveis pela conformidade legal da solução técnica desenvolvidos por eles próprios e que, por conseguinte, melhor conhecem. Uma vez que um veículo automóvel contém até 30 000 componentes, seria para um fabricante de veículos automóveis um esforço bastante considerável fiscalizar se as soluções técnicas instaladas no seu veículo, fornecidas por

terceiros, usam a propriedade intelectual de terceiros. A problemática agudiza-se mais quanto mais complexa for a participação dos fornecedores e quanto mais a respetiva técnica se afastar do setor de atividade efetivo do fabricante dos veículos automóveis, tal como sucede no caso das TCU e dos NAD aqui em causa. O fornecedor que optar por uma determinada solução técnica dentro da cadeia de fornecimento faseada está em melhores condições de apreciar se esta solução viola a propriedade intelectual de terceiros. Acresce que os fornecedores investem quantias consideráveis na investigação e no desenvolvimento de soluções novas e inovadoras e são, nessa medida, independentes dos clientes dos produtos finais, no exercício da sua atividade e necessitam para esta atividade de uma margem económica e legal que só pode ser garantida em seu benefício mediante uma licença ilimitada.

- 25 nenhuns motivos de eficiência se opõem ao licenciamento prioritário dos fornecedores. Com efeito, em princípio reconhece-se que os ganhos de eficiência são aptos a justificar o comportamento anticoncorrencial de uma empresa com posição dominante no mercado. Nesta medida, o aperfeiçoamento técnico destinado a estimular a qualidade e a reduzir os custos na produção ou na comercialização, enquanto ganho de eficiência, deve ser considerado uma atuação indispensável [v. Comunicação da Comissão sobre o tratamento por parte da União Europeia das patentes essenciais à norma, de 29 de novembro de 2017 COM (2017)]. Para tanto, os ganhos de eficiência devem compensar os eventuais efeitos negativos sobre os mercados em causa e a prática não pode eliminar a concorrência efetiva. Tal não se verifica no presente caso. O argumento de que o licenciamento deve ser facilitado à demandante por esta conseguir identificar mais facilmente os fabricantes dos produtos finais do que os seus fornecedores improcede, desde logo, do ponto de vista factual, porque o número de fornecedores é de longe inferior ao dos fabricantes de veículos automóveis. Do ponto de vista da eficiência, apenas se poderia ponderar o licenciamento dos produtores de chips de banda base, dos quais não existem mais de dez a nível mundial. Sem prejuízo deste facto, a eventual simplificação do licenciamento também não representa nenhum ganho de eficiência que constitua uma justificação no sentido acima referido.
- 26 O valor dos custos de transação e o perigo de um duplo pagamento na celebração de diversos contratos de licenciamento com o mesmo objeto de licenciamento também não são contrários ao dever de licenciamento prioritário dos fornecedores. Ambos podem ser tratados com segurança através de disposições contratuais.
- 27 Por conseguinte, o interesse de um titular de uma PEN no estabelecimento de um determinado programa de licenciamento não pode levar a abstrair das obrigações do titular da PEN em sede de direito da concorrência. Daqui resulta que se o titular de uma PEN prefere emitir uma licença a favor dos fabricantes finais de um determinado produto, não pode, porém, ignorar ou recusar os pedidos/as ofertas legítimos/as de licenciamento de um fornecedor. Se devesse ser concedida uma licença em condições FRAND a todos os terceiros interessados, tal também incluiria os fornecedores que necessitam de uma licença para a sua atividade

comercial. Além disso, também não é possível concluir pela existência de tal programa de licenciamento do lado da demandante, mediante o qual os fabricantes dos produtos finais tenham sido licenciados. A demandante celebrou no passado um contrato com um fabricante de veículos automóveis que atualmente já não está em vigor. Existe ainda um contrato de licenciamento celebrado com a interveniente em apoio da demandante Sierra e com outro fabricante de veículos automóveis, que não diz respeito à carteira de patentes 4G aqui em causa. Até à data, o agrupamento de patentes Avanci, do qual a demandante é membro, celebrou contratos de licenciamento com três fabricantes de veículos automóveis e recusou o licenciamento dos fornecedores. Em contrapartida, a Sharp, também membro do agrupamento de patentes Avanci, celebrou recentemente um contrato de licenciamento ilimitado com a fornecedora de nível 2 Huawei [omissis]. Subsequentemente, a demandada também celebrou um contrato de licenciamento com a Sharp. Outros membros do agrupamento de patentes Avanci encontram-se em negociações relativas ao contrato de licenciamento com diferentes fornecedores de nível 1 e de nível 2.

- 28 A obrigação de licenciamento do fornecedor requerente de uma licença não conduz ao desfavorecimento do titular da PEN no que respeita à remuneração da utilização da invenção. Isto porque a taxa da licença não está associada ao lucro que o respetivo utilizador da licença auferir efetivamente com a invenção licenciada, mas só é determinante o lucro que, do ponto de vista das partes, parece alcançável através da utilização da invenção. Neste sentido, independentemente da fase de licenciamento, deve ser reservada ao titular da PEN, por intermédio da licença FRAND, uma parte equitativa dos lucros auferidos no final da cadeia de exploração faseada com a venda do produto final que respeite a patente. Isto significa que, no que se refere à obrigação do titular da PEN de licenciamento do fornecedor, a licença correspondente ao valor económico da PEN também se apresenta na fase de exploração a montante. Consequentemente, o fabricante deve aceitar a licença que o titular da PEN também poderia exigir ao distribuidor do produto final, sem que tal constitua exploração abusiva. Neste caso, a orientação em função do lucro de exploração de terceiros poderá contrariar o seu modo de funcionamento em circunstâncias normais de concessão de licença. Contudo, esta caracteriza-se por o titular da patente ser livre de decidir a que fase de exploração da utilização da invenção atribui o direito de utilização. O titular da PEN não se encontra nesta situação, uma vez que é obrigado por lei a conceder uma licença a qualquer pessoa que o solicite. No entanto, esta obrigação não deve levar a que o mesmo seja excluído da participação no produto da utilização da invenção na fase final da criação de valor ou que a sua participação seja indevidamente dificultada (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 e seg.).
- 29 Em face do exposto, o direito de qualquer fornecedor de requerer para si uma licença FRAND ilimitada existe, em princípio, e sem restrições, pelo que a exigência de uma licença FRAND consubstancia um ato admissível de exercício do direito que, em caso de recusa do titular da PEN, implica o abuso de posição dominante que pode ser invocado tanto pelo infrator contra o qual é interposta a ação como também pelo fornecedor, requerente da licença.

b)

- 30 Se for afastada a qualificação de abuso e se, conseqüentemente, a demandada tiver, no presente caso, o direito de interpor ação judicial contra a demandante, colocam-se outras questões pertinentes para a decisão.
- 31 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça no processo Huawei/ZTE, o titular da PEN, antes de propor ações inibitórias ou de retirada de produtos, deve advertir o alegado infrator, numa primeira fase, da violação da patente (dispositivo e n.ºs 61 do Acórdão do Tribunal de Justiça). Na sequência desta advertência quanto à infração, o utilizador da patente deve então, numa segunda fase, requerer uma licença. Neste caso, o titular da PEN deve apresentar-lhe por escrito uma proposta de licença concreta em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias precisando, simultaneamente, a remuneração exigida e as modalidades do seu cálculo (n.º 63 do Acórdão do Tribunal de Justiça). O infrator deve, numa quarta fase, dar seguimento a esta proposta de boa fé e, em especial, sem qualquer tática dilatória (n.º 65 do Acórdão do Tribunal de Justiça). Se o infrator não aceitar a proposta do titular da PEN deverá, num prazo curto, submeter uma contraproposta concreta de licenciamento que corresponda às condições FRAND (n.º 66 do Acórdão do Tribunal de Justiça). Na hipótese de o titular da PEN, por seu turno, rejeitar esta contraproposta, o infrator deve, a partir desse momento, calcular o montante da remuneração pela exploração da PEN e constituir uma garantia do pagamento da remuneração que também inclua atos de exploração anteriores (n.º 67 do Acórdão do Tribunal de Justiça).
- 32 Desta forma, o Tribunal de Justiça salienta que os passos descritos – advertência quanto à infração, pedido de licenciamento e apresentação de uma proposta de licenciamento em condições FRAND – devem ocorrer previamente às ações judiciais inibitórias. Por esse motivo, coloca-se a questão, a que a jurisprudência alemã, na sua maioria, responde pela afirmativa, de saber se esses passos podem ser dados *a posteriori*, no decurso do litígio. A problemática é relevante para o presente litígio, tendo em conta que a demandante só muito depois de ter interposto a ação é que apresentou diversas propostas de contrato aos fornecedores de nível 1. Simultaneamente, a secção está ciente de que as propostas de contratação não diziam respeito à própria demandada, mas às intervenientes em seu apoio. Contudo, a execução de uma ordem de inibição tem para os intervenientes as mesmas conseqüências do que para a demandada: ambos deixam de poder comercializar os seus produtos. Se a demandada deixar de poder comercializar veículos automóveis, os fornecedores também não poderão vender os seus produtos à demandada. Neste sentido, pode não fazer diferença se as fases descritas no Acórdão Huawei/ZTE não foram respeitadas perante a demandada ou perante os intervenientes.
- 33 No entender da secção, em princípio, esses passos podem ser seguidos *a posteriori* durante o processo, o que deverá ser fundamentado com mais detalhes no que diz respeito à necessidade de uma proposta de licença compatível com as condições FRAND. A questão de saber se uma proposta de licença é concretamente

realizada em condições FRAND (o que a secção entende no sentido dos princípios de não exploração e não discriminação, no sentido do artigo 102.º TFUE), dá muitas vezes origem a difíceis questões de apreciação que em grande parte não estão resolvidas, cujo tratamento pelo tribunal não é, na prática, suscetível de ser previsto pelas partes. Sem que se possa censurar o titular da PEN, muitas vezes, é só no litígio que se percebe se e por que motivo a proposta apresentada é insuficiente. Se o titular da PEN estiver disposto a retificá-la, faz sentido que a respetiva discussão tenha lugar no processo em curso. O mesmo acontece quando o titular da patente cumpriu o seu dever pré-contencioso de advertência quanto à infração e depois de uma espera infrutífera durante um prazo adequado para o infrator prestar declarações, interpôs uma ação. Se o infrator declarasse subsequentemente no processo a sua disponibilidade para obter a licença e se a possibilidade de remediar a infração fosse recusada, tal teria como consequência que o tribunal teria de condenar o mesmo à cessação da infração, o que faria com que para o infrator (sob a pressão de um título executivo inibitório) as negociações equitativas com o titular da PEN, em condições FRAND, já não seriam, na prática, possíveis.

- 34 É ainda pertinente para a resolução do presente litígio saber quais os requisitos que devem ser impostos ao pedido de licenciamento ou à conduta do requerente da licença subsequentemente à advertência de infração emitida pelo titular da PEN. A secção defende que não devem ser impostos nenhuns requisitos demasiado exigentes ao pedido de licenciamento. O pedido de licenciamento pode ser realizado de modo geral ou informal e, por conseguinte, também de forma implícita, devendo a conduta em causa permitir o reconhecimento inequívoco pela contraparte da vontade de obter a licença. Não são necessárias observações quanto ao teor da licença. Pelo contrário, estas podem inclusivamente ser prejudiciais se derem ao titular da PEN a impressão de que a obtenção da licença só acontece em determinadas condições que não sejam FRAND e que, por conseguinte, o titular da PEN não seja obrigado a respeitar. A questão de saber se o requerente da licença subsequentemente se mostra disposto a aceitar a licença é irrelevante para a apreciação da existência de um pedido de licenciamento à data em que é formulado. A conduta ulterior do requerente da licença só deve ser apreciada ao examinar a proposta do titular da PEN, depois de a mesma ter sido submetida.
- 35 Segundo um entendimento defendido pela doutrina (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13.ª edição, capítulo E, n.ºs 393 e seg.), o pedido de licença que se exige ao infrator visa apenas garantir que o titular da PEN só se dê ao trabalho de apresentar uma proposta em condições FRAND nos casos em que o infrator o tenha requerido. Não são necessárias observações relativas ao teor da licença. Estas só podem ser prejudiciais se, na sequência de uma apreciação razoável, causarem a impressão ao titular da patente de que, apesar do pedido verbal, a disponibilidade para a aceitação da licença, só subsiste, *definitiva e irrevogavelmente*, mediante condições não negociáveis que, *manifestamente*, não são FRAND, sendo, por esse motivo, evidente que o titular do direito de propriedade intelectual não tem de as respeitar. Nestas circunstâncias, o pedido verbal de concessão de uma licença contém, na realidade, a recusa séria e

definitiva de celebrar um acordo de exploração em condições FRAND, o que torna qualquer proposta de licença em condições FRAND por parte do titular da patente, à partida, desnecessária (porque inútil).

- 36 Uma vez que as condições mais detalhadas da licença ainda não foram formuladas nesta data, porque só devem ser estabelecidas pelo titular da PEN, mediante a sua proposta de licença, na fase seguinte, devem ser impostos requisitos rigorosos para a presunção de que o infrator, embora formule verbalmente um pedido de licença, não está, no entanto, de facto, de todo disposto a receber a licença. No fundo, o infrator renuncia, efetivamente, com essa conduta, à apresentação da proposta de licença devida pelo titular da PEN, a qual é um dado adquirido, tal como sempre sucede no caso de renúncia a uma posição jurídica favorável ao declarante, pelo menos, em circunstâncias muito específicas. Exige-se, sobretudo, prudência quando a legitimidade das circunstâncias nas quais se deve basear a presunção da inexistência, na realidade, de disponibilidade para a obtenção da licença, em contradição com a declaração formulada, ainda não foi clarificada pela jurisprudência e quando, por esse motivo, as mesmas admitem, em princípio, entendimentos diferentes.
- 37 Se foi o pedido de licença, por muito «insuficiente» no sentido acima referido que tenha sido, que efetivamente desencadeou a apresentação da proposta de licença por parte do titular da patente, o pedido de licença cumpriu o objetivo para que foi pensado e deve analisar-se, subsequentemente, de acordo com o procedimento habitual, se a proposta de licença do titular da patente está em conformidade com as condições FRAND que prometeu e que são devidas. Assim, a questão da disponibilidade do infrator para receber a licença só se torna a colocar relativamente à reação do infrator à proposta de licença: se não estiver em conformidade com as condições FRAND, a disponibilidade para receber a licença é irrelevante. Em contrapartida, se a proposta de licença for feita de acordo com as condições FRAND, a disponibilidade do infrator para receber a licença é determinante para a decisão do litígio. Esta disponibilidade não existe se (e apenas se) o infrator recusar a proposta de licença em condições FRAND apresentada pelo titular da patente ou se este não apresentar uma contraproposta que, por seu turno, seja compatível com as condições FRAND. Se o titular da patente apresentar uma proposta de licença em condições FRAND, em resposta a um pedido de licença do infrator, esta (e apenas esta!) constituirá prova determinante da existência ou não de disponibilidade por parte do infrator para aceitar a licença. Com efeito, é o titular da patente que deve cumprir a sua declaração de aceitação das condições FRAND geradora de confiança precisamente mediante uma proposta de licença em conformidade com estas condições, enquanto o infrator só tem de demonstrar a sua disponibilidade para aceitar a licença mediante a aceitação dessa proposta ou a formulação de outras condições FRAND.
- 38 Deve, pois, distinguir-se entre a disponibilidade, em princípio, em termos gerais, do infrator, para aceitar uma licença FRAND e a sua vontade de aceitar condições concretas de licenciamento que se revelem compatíveis com as condições FRAND (vontade concreta de obter uma licença). Na fase do pedido de licença, só a sua

vontade geral de se tornar licenciado deve ser relevante e verificada. A sua disponibilidade concreta para aceitar a licença só está em discussão depois de a proposta de licença do titular da patente ter sido identificada como FRAND.

- 39 Por conseguinte, a secção não subscreve o entendimento [Landgericht München (Tribunal Regional de Munique), Acórdão de 10 de setembro de 2020, 7 O 8818/19; Landgericht Mannheim, Acórdão de 18 de agosto de 2020, 2 O 34/19)] segundo o qual, no âmbito da apreciação da disponibilidade do infrator da patente para celebrar um contrato de licenciamento em condições FRAND, deve ser tida em conta a contraproposta e, em especial, deve ser tida em conta a taxa de licenciamento aí proposta como critério de determinação da disponibilidade do requerente da licença para aceitar a licença.

III.

- 40 A secção está ciente de que não tem a obrigação de submeter um pedido de decisão prejudicial em virtude do artigo 267.º, terceiro parágrafo, TFUE. No entanto, ao exercer o seu poder de apreciação nos termos do artigo 267.º, n.º 2, TFUE, a secção teve, em especial, em conta que o artigo 102.º TFUE permite diversas interpretações que para um jurista experiente são razoavelmente possíveis na mesma medida e que as questões pertinentes para a decisão ainda não foram objeto de interpretação pelo Tribunal de Justiça, em especial, não foram respondidas de forma definitiva pela Decisão «Huawei/ZTE».
- 41 Acresce que a resposta às questões prejudiciais é da maior importância. Na Europa e, em especial, na Alemanha, está atualmente em curso um grande número de ações por violação de patentes essenciais às normas nas quais por detrás do alegado infrator da patente se encontra uma cadeia de valor mais ou menos complexa composta por um vasto número de fornecedores. Atualmente, os requisitos em matéria de concorrência que devem nestes casos ser impostos ao titular da PEN, sobretudo a medida em que devem ser concedidas licenças FRAND e a quem, são controversos. A Comissão Europeia também apresentou pedidos de informações aos intervenientes, na sequência das reclamações da demandada e de alguns fornecedores. Só uma decisão do Tribunal de Justiça pode fornecer uma clarificação definitiva. A apresentação das questões relativas à interpretação do artigo 102.º TFUE por um órgão jurisdicional de primeira instância permite um esclarecimento rápido que é do interesse de todos os intervenientes.