

**Causa C-182/21**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

23 marzo 2021

**Giudice del rinvio:**

Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

26 novembre 2020

**Ricorrente:**

Nokia Technologies Oy

**Resistente:**

Daimler AG

---

[OMISSIS]

**Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)**

**Ordinanza**

Nella causa civile

**Nokia Technologies Oy**, [OMISSIS] Espoo, Finlandia,

ricorrente,

[OMISSIS]

contro

**Daimler AG**, [OMISSIS] Stoccarda,

resistente,

[OMISSIS]

Intervenienti a sostegno della resistente:

1. **Continental Automotive GmbH**, [OMISSIS] Regensburg,  
[OMISSIS] [Or. 2]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [OMISSIS] Veszprem, Ungheria,  
[OMISSIS]
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [OMISSIS] Mielec, Polonia,  
[OMISSIS]
4. **TomTom Sales BV**, [OMISSIS] Montrouge, Francia,  
[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] Amsterdam, Paesi Bassi, [Or. 3]  
[OMISSIS]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [OMISSIS] Issy Les Moulineaux [OMISSIS],  
Francia,  
[OMISSIS]

la Sezione civile 4c del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf)  
[OMISSIS]

**h a c o s ì d e c i s o:**

[OMISSIS]

- II. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

A. Se sussista un obbligo di concessione di licenza ai fornitori in via prioritaria.

1. Se un'impresa operante a valle di un sistema economico possa opporsi ad un'azione inibitoria per contraffazione promossa dal titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione (SEP), il quale abbia assunto l'impegno irrevocabile nei confronti dell'organismo medesimo a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND, sollevando l'eccezione di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE, nel caso in cui la norma tecnica, per la quale il brevetto azionato o parti di esso siano essenziali, sia già applicata in un prodotto precedentemente acquisito dal soggetto nei cui confronti sia stata esperita azione di contraffazione, ai cui fornitori che ne facciano richiesta il titolare del brevetto neghi la concessione di una specifica licenza illimitata a condizioni FRAND per i prodotti che applichino la norma tecnica in relazione a tutti gli usi rilevanti [Or. 4] ai sensi della normativa in materia di brevetti.

a) Se ciò trovi applicazione, in particolare, nel caso in cui la concessione di licenze ai fornitori, volta alla certezza della tutela dei diritti di proprietà industriale relativi ai brevetti utilizzati dal componente oggetto di fornitura, corrisponda agli usi del settore pertinente del distributore del prodotto finale.

b) Se sussista una priorità nella concessione della licenza ai fornitori in *ogni* livello della catena di fornitura ovvero al solo fornitore immediatamente a monte del distributore del prodotto finale al termine della catena commerciale e se, a tal riguardo, rilevino parimenti gli usi commerciali.

2. Se il divieto di abuso ai sensi della normativa antitrust imponga la concessione al fornitore di una specifica licenza illimitata a condizioni FRAND per i prodotti che applichino la norma tecnica in relazione a tutti gli usi rilevanti ai sensi della normativa in materia di brevetti, nel senso che non occorra che i distributori finali (ed eventualmente i precedenti acquirenti) ottengano, a loro volta, dal titolare del SEP una specifica licenza separata al fine di evitare la contraffazione del brevetto nell'ipotesi di uso conforme del componente in questione.

3. In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l'articolo 102 TFUE imponga specifici requisiti qualitativi, quantitativi e/o di altra natura ai criteri in base ai quali il titolare di un brevetto essenziale per la norma tecnica individui i potenziali contraffattori nei diversi livelli della medesima catena di produzione e commerciale nei confronti dei quali proporre azione inibitoria per contraffazione.

B. Specificazione dei requisiti desumibili dalla decisione della Corte nella causa Huawei/ZTE (sentenza del 16 luglio 2015, C-170/13):

1. Se, indipendentemente dalla necessità di adempiere, preliminarmente all'azione giurisdizionale, le azioni reciprocamente necessarie (intimazione di contraffazione, richiesta di licenza, proposta di licenza FRAND; proposta al fornitore cui concedere la licenza in via prioritaria) [Or. 5] incombenti al titolare e all'utilizzatore del SEP, sia consentito dare attuazione *a posteriori*, nel corso del procedimento giurisdizionale, agli obblighi di comportamento rimasti inosservati nella fase precontenziosa.
2. Se possa ritenersi rilevante un'effettiva richiesta di licenza proveniente dall'utilizzatore del brevetto nel solo caso in cui, sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti, emerga in modo chiaro e inequivocabile l'intenzione e la volontà dell'utilizzatore del SEP di concludere con il titolare del SEP un contratto di licenza a qualsivoglia condizioni FRAND (allo stato non ancora del tutto prevedibili a causa della mancata formulazione di una proposta di licenza).
  - a) Se un contraffattore, che non replichi per diversi mesi ad un'intimazione di contraffazione, manifesti in tal modo, di norma, l'assenza di interesse ad ottenere una licenza, cosicché non esisterebbe una licenza – pur essendo stata richiesta verbalmente – con conseguente accoglimento dell'azione inibitoria proposta dal titolare del SEP.
  - b) Se dalle condizioni di licenza formulate dall'utilizzatore del SEP nella controproposta possa desumersi l'assenza di richiesta di licenza, con la conseguente accoglimento dell'azione inibitoria proposta dal titolare del SEP senza previo esame se la proposta di licenza del titolare del SEP (precedente alla controproposta dell'utilizzatore del SEP) sia conforme alle condizioni FRAND.
  - c) Se tale conclusione resti comunque esclusa nel caso in cui non risulti manifestamente, né sia stata giurisdizionalmente dichiarata in ultime cure, l'incompatibilità con le condizioni FRAND delle condizioni di concessione di licenza contenute nella controproposta, dalle quali debba desumersi l'assenza di una richiesta di licenza [Or. 6]

### Motivazione:

#### I.

- 1 La ricorrente ha proposto nei confronti della resistente, a seguito della contraffazione della parte tedesca del proprio brevetto europeo EP 2 087 629 B1

(in prosieguo: il «brevetto azionato»), un'azione inibitoria, diretta ad ottenere altresì l'accesso alle informazioni e la presentazione dei dati contabili, nonché l'accertamento, quanto all'*an*, dell'obbligo di risarcimento dei danni. [OMISSIS].

- 2 Il brevetto azionato riguarda un metodo di trasmissione dei dati in un sistema di telecomunicazioni che, secondo le conclusioni di questo Collegio, è essenziale ai fini dello standard Long Term Evolution (LTE), il quale costituisce una norma tecnica per la rete mobile di quarta generazione stabilita dall'associazione 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), di cui fa parte lo European Telecommunication Standards Institute (ETSI).
- 3 In data 17 settembre 2014, la società controllante della ricorrente e originaria richiedente del brevetto azionato, vale a dire la Nokia Corporation, notificava all'ETSI la domanda del brevetto azionato, dichiarando di considerarlo essenziale ai fini dello standard LTE. Nel contempo, essa faceva pervenire all'ETSI una dichiarazione FRAND in cui assumeva l'impegno di concedere licenze a terzi a condizioni fair, reasonable and non-discriminatory (in prosieguo: «FRAND»).
- 4 La resistente, che ha sede a Stoccarda, produce autovetture e veicoli commerciali pubblicizzati e commercializzati, in particolare, con il marchio Mercedes Benz. Inoltre, essa offre diversi servizi di mobilità e di finanziamento. I veicoli della resistente sono dotati, *inter alia*, delle cosiddette TCU (Telematics Control Units) che permettono ai veicoli (Connected Cars) di essere connessi a Internet, servendosi in particolare della rete LTE. A tal proposito, gli utenti dei veicoli possono usufruire di servizi basati su Internet come lo streaming di musica/dati e/o ricevere dalla resistente aggiornamenti (via etere) per i loro veicoli senza doversi recare in officina. Inoltre, le TCU sono indispensabili [Or. 7] ai fini dell'immatricolazione, del funzionamento e della commercializzazione dei veicoli, in quanto la funzione di chiamata d'emergenza prescritta per legge (eCall) è fornita tramite detti moduli.
- 5 Le TCU non sono fabbricate dalla resistente stessa, bensì nell'ambito di una catena di produzione articolata su più livelli. La resistente ottiene le TCU pronte per l'installazione dai suoi fornitori diretti (i cosiddetti fornitori Tier1). I fornitori Tier1, a loro volta, ottengono i NAD (Network Access Devices) necessari per la produzione delle TCU da altri fornitori (fornitori Tier2), i quali acquisiscono, invece, i chip necessari per i NAD da ulteriori soggetti (fornitori Tier3).
- 6 In un primo momento, la ricorrente notificava alla resistente, nel marzo 2016, la contraffazione, in particolare, del brevetto azionato. A ciò la resistente replicava con lettera del 10 giugno 2016. Rispettivamente il 9 novembre 2016 e il 27 febbraio 2019, la ricorrente offriva alla resistente una licenza riguardante, *inter alia*, il brevetto azionato, proponendo nel marzo 2019 un ricorso per contraffazione di tale brevetto. In data 19 maggio 2019 e 10 giugno 2020, la resistente inviava alla ricorrente una controproposta. In risposta alle richieste di licenza provenienti dai fornitori Tier1 e Tier2 della resistente veniva sottoposta ai fornitori Tier1, anteriormente all'azione giurisdizionale, in data 17 maggio 2017,

una proposta contrattuale denominata modello Tier1. In base a detto modello, i fornitori Tier1 sarebbero tenuti a fornire ai propri clienti una licenza relativa al portfolio della ricorrente, vale a dire che i fornitori Tier1 dovrebbero pagare per una licenza concessa esclusivamente alle sole case automobilistiche. Il cosiddetto CWCL (modello di licenza Connected Vehicle Value Chain), datato 27 luglio 2019, prevede, ad integrazione del modello Tier1, che i fornitori ottengano una specifica licenza limitata per ricerca e sviluppo, finalizzata altresì alla costruzione di connected cars, ma che essi forniscano, inoltre, ai propri clienti una licenza, grazie alla quale essi avrebbero, a loro volta, il diritto di produrre una TCU attraverso un cosiddetto diritto di «have-made» loro (ri)trasmesso dalla casa automobilistica.

- 7 Successivamente, all'udienza del 3 settembre 2020 dinanzi a questo Collegio, la ricorrente presentava ai fornitori Tier1 Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman, e Fico Mirrors un'ulteriore proposta di licenza («Automotive License Agreement», in prosieguo: la «proposta di licenza ALA»), la quale prevede, per i fornitori Tier1, una specifica licenza illimitata per la produzione e la distribuzione delle TCU, nonché una licenza per i clienti delle case automobilistiche e qualsiasi altro cliente dei fornitori. Anche Huawei riceveva la stessa proposta. Al fornitore Tier2 Sierra [Or. 8] Wireless, che chiedeva la concessione di una licenza, non è stata proposta alcuna licenza da parte della ricorrente.
- 8 La ricorrente ritiene che, in quanto titolare di un SEP, sia libera di decidere a quale livello di una complessa catena di produzione e fornitura possano essere concesse licenze a condizioni FRAND. A tal riguardo, non sussisterebbe alcun obbligo di concessione di licenza ai fornitori in via prioritaria. Ai fini della scelta dei licenziatari andrebbero presi in considerazione gli aspetti dell'efficienza e il valore della tecnologia. Del resto, la concessione di licenze in un livello a monte della produzione non porterebbe all'esaurimento del diritto, precludendo ai successivi partecipanti di beneficiare di un'analogica licenza. Inoltre, al titolare di un SEP dovrebbe essere consentito di stabilire una propria prassi non discriminatoria di concessione della licenza, anche indipendentemente da qualsiasi preesistente uso del settore. A ciò non osterebbe nemmeno il divieto di abuso di posizione dominante derivante dall'articolo 102 TFUE, che riguarda i titolari dei brevetti essenziali. Non ad ogni livello di una catena di produzione articolata in più livelli spetterebbe una specifica licenza completa, dato che – tenendo conto degli obblighi che incombono al titolare di un brevetto essenziale per la norma tecnica in forza della normativa antitrust – sarebbe sufficiente che i singoli livelli possano avere rispettivamente accesso alla tecnologia oggetto di norma tecnica per il tempo necessario. Va aggiunto che la resistente non era intenzionata ad ottenere una licenza, avendo sempre fatto riferimento alla licenza dei propri fornitori.
- 9 La resistente ritiene che dall'articolo 102 TFUE, nonché dalla dichiarazione FRAND fornita all'ETSI dalla ricorrente ovvero dalla sua dante causa consegua l'obbligo del titolare di un SEP di proporre a ciascun richiedente interessato una

specifica licenza illimitata in relazione a tutti gli usi rilevanti ai sensi della normativa in materia di brevetti. Pertanto, essa dovrebbe essere concessa, in via prioritaria, ai fornitori che ne facciano richiesta, il che sarebbe altresì conforme alle pratiche diffuse nell'industria automobilistica. Le regole di altri settori non potrebbero esservi applicate in quanto nell'industria automobilistica sarebbe consueto ed efficiente che i costruttori di veicoli ricevano i componenti dei loro fornitori liberi da qualsiasi diritto. Non sarebbe sufficiente consentire al fornitore esclusivamente l'accesso alla tecnologia protetta, ad esempio a mezzo dei cosiddetti diritti di «*have-made*» con effetti verso i livelli superiori in una catena di fornitura. Infatti, ne conseguirebbe che un fornitore non possa attuare comportamenti indipendenti dal punto di vista economico, in ragione dell'obbligo contrattuale di fedeltà del proprio cliente nei confronti del titolare del SEP. Pertanto, ad essa (alla resistente) spetterebbe, sulla base della normativa antitrust, tanto la propria eccezione quanto quella sollevata dai suoi fornitori [Or. 9] a titolo di intervenienti.

- 10 Ad avviso degli intervenienti, la ricorrente sarebbe venuta meno all'obbligo, ad essa incombente in forza della normativa antitrust, di proporre una specifica licenza illimitata a condizioni FRAND a chiunque ne faccia richiesta. Essi stessi sarebbero interessati ad ottenere la licenza e avrebbero sollecitato la ricorrente a formulare una proposta di licenza FRAND. I modelli Tier1 e CWCL non sarebbero conformi all'obbligo della ricorrente sancito dalla normativa antitrust, in quanto gli intervenienti, nella qualità di fornitori, non avrebbero ottenuto una specifica licenza illimitata. Lo sviluppo del libero mercato delle TCU non sarebbe possibile con i summenzionati modelli. A quasi tutti i fornitori Tier2, i quali richiedevano la concessione della licenza, non sarebbe stata proposta alcuna licenza. La resistente sarebbe inoltre legittimata ad eccepire (in via derivata) l'obbligatorietà della concessione della licenza in base alla normativa antitrust, in quanto sarebbe abusivo ai sensi dell'articolo 102 TFUE il rifiuto della ricorrente di concedere una licenza relativa al proprio portfolio SEP ai richiedenti appartenenti ad un precedente livello della catena di produzione, e la contemporanea proposizione di azioni inibitorie per contraffazione contro le imprese operanti a valle della stessa catena di produzione. Ciò varrebbe *a fortiori* in quanto la concessione di licenze per il livello a monte della produzione, in una disciplina contrattuale esaustiva, non consentirebbe più l'inclusione del livello finale.

## II.

- 11 La decisione di questo Collegio sul ricorso dipende dalle risposte fornite alle domande formulate nel dispositivo dell'ordinanza aventi ad oggetto l'applicazione del divieto di abuso in base alla normativa antitrust.

**A.**

- 12 Alla ricorrente spettano, in linea di principio, i diritti fatti valere contro la resistente a causa della contraffazione, in particolare la richiesta di provvedimenti in forza dell'articolo 64 della Convenzione europea sul brevetto e dell'articolo 139, paragrafo 1, del Patentgesetz (legge tedesca in materia di brevetti).
- 13 È pacifico che le automobili (*connected cars*) prodotte e commercializzate dalla resistente possano accedere al LTE grazie ai moduli di connettività (TCU) in esse installati e quindi funzionano (anche) in base allo standard LTE comunemente usato in Germania. A causa dell'essenzialità del brevetto azionato per lo standard LTE, detto brevetto deve essere utilizzato *ipso facto* da parte della resistente o, rispettivamente, dei suoi clienti. L'utilizzazione è illegittima. [Or. 10]
- 14 [OMISSIS]

**B.**

- 15 Tuttavia, l'accoglimento dell'inibitoria potrebbe essere impedita dall'eccezione dell'obbligatorietà della concessione della licenza in base alla normativa antitrust sollevata dalla resistente e, rispettivamente, dagli intervenienti a suo sostegno (fornitori) in forza dell'articolo 242 BGB in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE. Ciò avverrebbe nel caso in cui la domanda di inibitoria proposta dalla ricorrente nei confronti della resistente possa essere considerata quale abuso della propria posizione innegabilmente dominante sul mercato della concessione delle licenze.

**1.**

- 16 Nella causa Huawei/ZTE (sentenza del 16 luglio 2015, C-170/13; in prosieguo: la «sentenza della Corte»), la Corte ha già affermato che l'utilizzatore di un brevetto essenziale per una norma tecnica, nei cui confronti sia stata proposta azione inibitoria, può eccepire l'obbligatorietà della concessione della licenza in base alla normativa antitrust, segnatamente a prescindere dalla contestazione dell'utilizzazione del brevetto e dal fatto che abbia iniziato ad utilizzare il SEP già prima della concessione della licenza.

**2.**

- 17 Nella fattispecie in esame occorre applicare i principi stabiliti dalla Corte in un caso caratterizzato dal fatto che l'insegnamento tecnico del SEP trova una già piena realizzazione nei componenti (chip semiconduttori, NAD, TCU) forniti, nell'ambito di una catena articolata in più livelli, al distributore del prodotto finale (autovettura) nei cui confronti il titolare del SEP ha proposto azione inibitoria, per



cui si pone la questione se e, in caso affermativo, in quali circostanze e con quali conseguenze giuridiche, il titolare del SEP, proponendo azione inibitoria per contraffazione contro il distributore del prodotto finale senza aver prima soddisfatto la richiesta di licenza proveniente dai propri fornitori utilizzatori del brevetto stesso, abusi della propria posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE. Tale questione è oggetto dei quesiti pregiudiziali di cui al punto II, parte A del dispositivo della presente ordinanza di rinvio.

18 Con riguardo alle questioni sollevate, questo Collegio è del seguente avviso [Or. 11]:

a)

19 In considerazione del fatto che, a prescindere dall'intento espresso dal richiedente la licenza, la dichiarazione FRAND non contiene alcuna condizione restrittiva, essa implica per il titolare del SEP un obbligo *erga omnes* di concessione di licenza a condizioni FRAND. A tal riguardo, la concessione della licenza non deve limitarsi alla concessione di un qualsiasi accesso al mercato standardizzato, bensì deve mettere il richiedente in condizione di partecipare alla tecnologia standardizzata in misura tale da consentirgli una libera concorrenza su tutti i mercati del prodotto attuali o futuri.

20 Sussiste un interesse pubblico a preservare la libera concorrenza tanto in un mercato già indebolito dalla qualificazione di un diritto come essenziale per la norma tecnica quanto in altri mercati potenzialmente interessati dallo sfruttamento del diritto e/o ancora in fase di sviluppo. La scelta del soggetto al quale il titolare del SEP propone una licenza relativa al proprio portfolio SEP è decisiva ai fini dell'ammissibilità dei soggetti alla concorrenza sui mercati del prodotto che si generano a valle del mercato della tecnologia. La prassi seguita dal titolare di un SEP nella concessione di licenze costituisce quindi un fattore determinante al fine di stabilire il livello di una catena di produzione nel quale può sorgere un libero mercato a condizioni concorrenziali. Tale è la situazione nella fattispecie in esame. Avvalendosi di una specifica licenza illimitata relativa al SEP della ricorrente, i fornitori che la richiedono sono in grado di sviluppare ulteriormente e produrre in modo indipendente e giuridicamente sicuro le TCU e i componenti a tal fine necessari, nonché di distribuirli a qualsiasi casa automobilistica. Solo grazie ad una siffatta licenza i fornitori potranno sviluppare ulteriormente la tecnologia brevettata per usi estranei all'industria automobilistica e aprirsi nuovi mercati. Laddove essi disponessero, invece, unicamente di un diritto limitato derivante dalle case automobilistiche, ciò costituirebbe un ostacolo significativo per la ricerca, lo sviluppo e la distribuzione delle TCU e dei relativi componenti. Infatti, in virtù dei diritti derivati, i fornitori possono produrre le TCU e i loro componenti unicamente nell'ambito delle istruzioni loro impartite da terzi e venderle agli acquirenti previsti dal contratto. Sarebbe loro precluso un proprio accesso al mercato, indipendente dal rispettivo acquirente, il che si tradurrebbe in una restrizione ingiustificata della loro attività economica. [Or. 12]

- 21 Avverso una richiesta di licenza specifica e completa da parte dei fornitori non può eccepirsi la necessità, anche in tal caso, che il titolare del SEP conceda una licenza specifica agli altri produttori. È pur vero che anche una concessione di licenze illimitate non comporta un esaurimento al di fuori dell'Unione europea, neanche delle rivendicazioni di processo, e che l'esaurimento è escluso anche nel caso in cui la rivendicazione esponga delle caratteristiche del dispositivo non ancora presenti nel componente distribuito dal fornitore licenziatario.
- 22 Va peraltro osservato che, a seguito dell'impegno assunto dal titolare del SEP, costitutivo di affidamento nella controparte, la concessione di licenze deve aver luogo a condizioni FRAND. Ciò implica che il contratto di licenza possa contenere disposizioni che comportano l'esaurimento dei diritti di brevetto in caso di esercizio della licenza stessa. In conformità al suo scopo, la dichiarazione FRAND è diretta a consentire a ciascuno di partecipare in modo equo e senza discriminazioni allo sfruttamento economico della tecnologia standardizzata nel mercato del prodotto. Ove lo sfruttamento della norma tecnica abbia luogo anche al di fuori dell'Unione oppure, ad esempio, riguardi rivendicazioni di processo, anche l'impegno FRAND assunto dal titolare del SEP deve essere congruente sotto tale profilo, conferendo ad ogni interessato un diritto ad ottenere una licenza senza limitazioni spaziali, che può eventualmente comprendere l'esaurimento delle rivendicazioni di processo. Di conseguenza, il fabbricante di prodotti preliminari nei quali è utilizzato il brevetto può esigere da qualsiasi titolare del SEP una licenza FRAND, che gli consenta di distribuire i propri prodotti senza restrizioni, esonerando così ciascun utilizzatore dell'invenzione ad un livello commerciale successivo dall'obbligo di chiedere, a sua volta, una licenza al titolare del SEP (Kühnen, GRUR 2019, pagg. 665, 670 e seg.).
- 23 I limiti del principio dell'esaurimento sotto i profili giuridico-sostanziale e geografico possono quindi essere superate inserendo nel contratto di licenza delle clausole che comportano l'esaurimento completo indipendentemente dal territorio, anche con riguardo ad eventuali rivendicazioni di processo. Ad esempio, può risultare utile il riconoscimento, in via contrattuale, di un diritto limitato di concessione di sublicenze. In considerazione del fatto che le TCU e i NAD oggetto di licenza sono specificamente destinati a stabilire una connessione di rete mobile in base agli standard da 2G a 4G, è dunque prevedibile che il titolare di un SEP conceda una licenza che renda possibile un uso conforme tanto da parte del fornitore quanto da parte del [Or. 13] suo acquirente.
- 24 Ciò vale *a fortiori* laddove si tenga conto delle prassi consolidate nel settore in cui è presente la catena commerciale. Nell'industria automobilistica, i costruttori sono soliti ricevere dai fornitori i loro prodotti liberi da qualsiasi diritto. Ciò deriva dal fatto che ogni livello è responsabile della conformità giuridica della soluzione tecnica che esso stesso provvede a sviluppare e quindi meglio conosce. In considerazione della presenza in un'autovettura di un numero di componenti fino a 30.000, sarebbe estremamente oneroso per una casa automobilistica verificare se le soluzioni tecniche installate nel proprio veicolo e fornite da terzi facciano o meno uso di diritti di proprietà industriale di altri soggetti. La questione diventa

più problematica in funzione della maggiore complessità del componente e della lontananza della rispettiva tecnologia dal settore di attività del costruttore, come nel caso delle TCU e dei NAD di cui trattasi nella fattispecie in esame. Il fornitore che opta per una particolare soluzione tecnica all'interno di una catena di fornitura articolata su più livelli è nella situazione migliore per verificare se la soluzione prescelta violi o meno i diritti di proprietà industriale di terzi. A ciò va aggiunto che i fornitori investono notevoli risorse nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative e nella loro attività sono pertanto indipendenti dagli acquirenti del prodotto finale, necessitando, proprio ai fini dello svolgimento di tale attività, della libertà economica e giuridica che può essere garantita solo tramite la concessione di una licenza illimitata a loro favore.

- 25 In senso contrario all'obbligo di concessione di licenza ai fornitori in via prioritaria non depone alcun motivo di efficienza. È peraltro generalmente riconosciuto che i vantaggi in termini di efficienza costituiscono, in linea di principio, una valida giustificazione per il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa dominante. Pertanto, i miglioramenti tecnici della qualità dei beni o di una riduzione dei costi di produzione o di distribuzione, rappresentando efficienze, vanno considerati come comportamenti indispensabili (v. la comunicazione della Commissione Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali del 29 novembre 2017 COM [2017]). In tale contesto, le efficienze devono superare probabili effetti negativi sui mercati interessati e il comportamento non deve sopprimere la concorrenza effettiva. Il che non può ravvisarsi nella fattispecie in esame. L'argomento secondo il quale la concessione di licenze da parte della ricorrente sarebbe agevolata dal fatto che essa è in grado di individuare più facilmente i fabbricanti dei prodotti finali piuttosto che i rispettivi fornitori non è corretto già sotto il profilo fattuale, in quanto il numero dei fornitori [Or. 14] è di gran lunga inferiore a quello delle case automobilistiche. Dal punto di vista dell'efficienza, sarebbe ragionevole solo la concessione di licenze ai produttori di chip di banda base, il cui numero non è superiore a dieci in tutto il mondo. A prescindere da tale constatazione, un'eventuale semplificazione della concessione di licenze non comporterebbe alcuna efficienza nel senso suddetto che operi come causa giustificativa.
- 26 Il livello dei costi delle relative operazioni e il rischio della duplicazione dei pagamenti nel caso di conclusione di diversi accordi di licenza aventi il medesimo oggetto non ostano del pari ad un obbligo di concessione di licenza ai fornitori in via prioritaria. Entrambe le problematiche possono essere adeguatamente affrontate grazie a specifiche clausole contrattuali.
- 27 L'interesse di un titolare di SEP a impegnarsi in un particolare programma di concessione di licenze non può quindi prescindere dagli obblighi ad esso incombenti in forza della normativa antitrust. Ne consegue che un titolare di SEP, pur potendo rivolgersi preferibilmente ai costruttori finali di uno specifico prodotto ad ottenere la licenza, non deve peraltro ignorare o respingere le legittime richieste/proposte di licenza provenienti da un fornitore. Ove sussista un obbligo di concessione di licenza a condizioni FRAND a qualsiasi parte

interessata, vi sarebbero ricompresi anche i fornitori cui occorre una licenza ai fini dello svolgimento delle proprie attività commerciali. Inoltre, non risulta che la ricorrente abbia predisposto un analogo programma di concessione di licenze destinato ai costruttori di prodotti finali. In passato, la ricorrente ha stipulato un contratto con una casa automobilistica che oggi non esiste più. È altresì in vigore un accordo di licenza non attinente al portfolio di brevetti 4G di cui trattasi con l'interveniente Sierra e un'altra casa automobilistica. Il pool di brevetti Avanci, cui appartiene la resistente, ha finora concluso accordi di licenza con tre case automobilistiche e nega la concessione di licenze ai fornitori. Al contrario, la Sharp, anch'essa membro del pool Avanci, ha recentemente stipulato un accordo di licenza senza restrizioni con il fornitore Tier2 Huawei [OMISSIS]. Successivamente, la resistente stessa ha stipulato un accordo di licenza con la Sharp. Altri membri del pool Avanci sono in trattative per accordi del genere con vari fornitori Tier1 e Tier2.

- 28 Un obbligo di concessione di licenza ad un fornitore che ne faccia richiesta non **[Or. 15]** implica uno svantaggio per il titolare di SEP in termini di remunerazione dell'utilizzazione dell'invenzione. Infatti, il canone di licenza non è correlato al profitto realizzato effettivamente dal rispettivo licenziatario grazie all'invenzione oggetto di licenza, bensì è proporzionato al profitto astrattamente conseguibile, ad avviso delle parti, per effetto dell'utilizzazione dell'invenzione. In tal senso – indipendentemente dal livello in cui si verifica la concessione – il titolare del SEP può partecipare adeguatamente, tramite la licenza FRAND, al profitto generato a seguito della vendita del prodotto finale conforme al brevetto al termine di una catena commerciale basata sulla ripartizione delle attività. Ciò significa che, ove il titolare del SEP sia tenuto a concedere una licenza al fornitore che si trova ad un precedente livello commerciale, la licenza sarebbe già corrispondente al valore economico del SEP. Il costruttore deve quindi accettare la licenza che il titolare del SEP potrebbe altrimenti esigere dal distributore del prodotto finale senza alcuno sfruttamento abusivo di posizione dominante. A tal riguardo, l'adozione quale criterio orientativo del profitto tratto da terzi può contrastare con la gestione ordinaria della concessione di licenze, la quale è però caratterizzata dal fatto che il titolare del brevetto è libero di stabilire a quale livello commerciale di utilizzazione dell'invenzione concedere un pertinente diritto. Il titolare del SEP non si trova in tale situazione, in quanto è obbligato per legge a concedere una licenza a chiunque ne faccia richiesta. Tuttavia, detto obbligo non può comportare che venga impedita ovvero resa indebitamente più gravosa la partecipazione del titolare del SEP ai proventi dell'utilizzazione dell'invenzione nella fase finale della sua valorizzazione (Kühnen, GRUR 2019, pagg. 665, 670 e segg.).
- 29 Conseguentemente, il diritto di ogni fornitore di esigere per sé una specifica licenza FRAND illimitata sussiste, in linea di principio ed incondizionatamente, cosicché la richiesta di una licenza FRAND costituisce un atto di esercizio legittimo di un diritto che, in caso di diniego da parte del titolare del SEP, determina un abuso di posizione dominante, che può essere fatto valere tanto dal soggetto, a valle della catena commerciale, nei cui confronti sia stata proposta

l'azione di contraffazione quanto dal fornitore richiedente la concessione della licenza.

**b)**

- 30 Laddove la sussistenza di un abuso in tal senso debba essere escluso e ove l'azione intentata dalla ricorrente nei confronti della resistente nella specie risulti conseguentemente legittima, si pongono ulteriori questioni rilevanti ai fini della decisione.
- 31 Secondo la giurisprudenza della Corte nella causa Huawei/ZTE, **[Or. 16]** prima di esperire la propria azione inibitoria o per il richiamo di prodotti, spetta al titolare di un SEP procedere, anzitutto, ad un'intimazione nei confronti del presunto autore della contraffazione (massime e punto 61 della sentenza della Corte). A seguito di detta intimazione di contraffazione, l'utilizzatore del brevetto deve quindi fare richiesta di licenza. In caso di richiesta, il titolare del SEP deve trasmettergli una proposta di licenza del SEP concreta e scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, specificando, in particolare, le modalità di calcolo del corrispettivo richiesto (punto 63). In quarto luogo, il contraffattore è tenuto a dare seguito alla proposta in buona fede e, in particolare, senza tattiche dilatorie (punto 65). Il contraffattore, ove non abbia accettato la proposta presentata dal titolare del SEP, sarà tenuto a presentare entro un breve termine una controproposta di licenza che rispetti i requisiti FRAND (punto 66). Qualora il titolare del SEP rifiuti detta controproposta, il contraffattore dovrà produrre un rendiconto dello sfruttamento del SEP a partire da tale momento e costituire una garanzia per il pagamento del corrispettivo, il che si applica anche alle precedenti utilizzazioni (punto 67).
- 32 La Corte ha quindi precisato che i passi indicati – intimazione della contraffazione, richiesta di licenza e presentazione di una proposta di licenza a condizioni FRAND – devono precedere la proposizione dell'azione inibitoria dinanzi all'organo giurisdizionale. Si pone quindi la questione – cui la giurisprudenza tedesca fornisce, in prevalenza, risposta affermativa – se sia possibile che tali fasi abbiano luogo nel corso di una controversia pendente. Detto quesito è rilevante nel caso di specie in quanto la ricorrente ha presentato diverse proposte di contratto ai fornitori Tier1 molto tempo dopo l'esperimento dell'azione. A tal proposito, questo Collegio è consapevole che dette proposte non erano indirizzate alla resistente medesima, bensì alle parti intervenienti a suo sostegno. Tuttavia, l'esecuzione di un ordine inibitorio produce, per le parti intervenienti e per la resistente, le medesime conseguenze: nessuno sarà più in grado di distribuire i propri prodotti. Laddove la resistente non possa più commercializzare automobili, nemmeno i fornitori potranno vendere i loro prodotti alla resistente. Pertanto, può essere del tutto indifferente se le fasi indicate nella sentenza Huawei/ZTE non siano state rispettate nei confronti della resistente oppure nei confronti delle parti intervenienti.

- 33 Ad avviso di questo Collegio, è in linea di principio possibile che i passi suindicati possano essere recuperati nel corso del processo, il che esigerà una dettagliata motivazione quanto alla necessità di una proposta di licenza a condizioni FRAND. **[Or. 17]** La questione se, in un caso specifico, una proposta di licenza sia a condizioni FRAND (intesa da questo Collegio, sulla base dell'articolo 102 TFUE, nel senso di assenza di esercizio abusivo e di discriminazione) solleva spesso questioni di valutazione complesse e rimaste in larga parte irrisolte, rispetto alle quali è praticamente impossibile per le parti prevedere la posizione che il giudice assumerà al riguardo. Senza che nulla possa essere contestato a un titolare di SEP, frequentemente è solo dinanzi all'organo giurisdizionale che emerge se e per quale motivo la precedente proposta sia inadeguata. Laddove il titolare del SEP sia disposto ad un successivo miglioramento della proposta, è ragionevole che la pertinente discussione abbia luogo nel processo in corso. La situazione è analoga nel caso in cui il titolare del brevetto abbia ottemperato al proprio obbligo di intimare la contraffazione prima di adire le vie giudiziali e, dopo aver atteso invano per un termine ragionevole eventuali osservazioni da parte del contraffattore, abbia esperito l'azione. Ove il contraffattore dichiarasse successivamente, nel corso del processo, la propria disponibilità a chiedere la licenza e non fosse consentito concederla a posteriori, ciò comporterebbe la condanna giudiziale del contraffattore alla cessazione dell'attività, diventando quindi praticamente impossibile per il contraffattore (sotto la pressione di un ordine esecutivo di cessazione) portare avanti trattative FRAND con il titolare del SEP.
- 34 Inoltre, è rilevante ai fini della decisione della presente controversia determinare quali requisiti possano essere stabiliti con riguardo alla richiesta di licenza o al comportamento del richiedente successivamente all'intimazione di contraffazione da parte del titolare del SEP. Questo Collegio ritiene che non si debbano porre requisiti eccessivamente rigorosi quanto alla richiesta di licenza, la quale potrà essere fatta in modo generico e informale e quindi anche *per facta concludentia*, dovendo il comportamento in questione chiaramente indicare alla controparte l'intenzione di ottenere una licenza. Non è necessario presentare osservazioni in merito al contenuto della licenza; esse possono invece essere pregiudizievoli qualora suscitino nel titolare del SEP l'impressione che la concessione di una licenza possa aver luogo solo a condizioni non FRAND e alle quali egli non si sente tenuto a prestare adesione. Il fatto che il richiedente si mostri in seguito interessato ad ottenere una licenza non è rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di una richiesta di licenza al momento della sua formulazione. Al contrario, il successivo comportamento del richiedente dev'essere esaminato solo in sede di valutazione della proposta del titolare del SEP allorché quest'ultima sia stata presentata.
- 35 Secondo una tesi sostenuta in dottrina (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, XIII ed., capitolo E, punti 393 e seg.), la richiesta di una licenza che si prevede provenire dal contraffattore ha l'unica finalità di garantire che il **[Or. 18]** titolare del SEP si sforzi di presentare una proposta concreta di licenza FRAND solo nel caso in cui il contraffattore ne abbia fatto richiesta. Non è necessario presentare

osservazioni in merito al contenuto della licenza; esse possono invece essere pregiudizievoli qualora suscitino, ragionevolmente, nel titolare del brevetto l'impressione che la disponibilità ad ottenere una licenza, nonostante la richiesta verbale, sia subordinata *in modo definitivo e irretrattabile* a condizioni molto specifiche, non negoziabili, che *evidentemente* non sono FRAND e alle quali il titolare del diritto di proprietà industriale non è ovviamente tenuto ad aderire. In tali circostanze, la richiesta verbale di concessione di una licenza contiene, di fatto, un serio e definitivo rifiuto di stipulare un accordo di utilizzazione a condizioni FRAND, che rende superflua *a priori* (in quanto sarebbe inutile) qualsiasi proposta di licenza FRAND da parte del titolare del brevetto.

- 36 Considerato che allo stato non sono state ancora formulate condizioni di licenza più dettagliate, occorrendone una successiva specificazione ad opera del titolare del SEP tramite la propria proposta di licenza, l'assunto che il contraffattore, pur presentando verbalmente una richiesta di licenza, non sarebbe peraltro affatto disposto, in realtà, ad accettare la licenza, è soggetto a requisiti rigorosi. Infatti, così facendo, il contraffattore rinuncia, in sostanza, alla presentazione della proposta di licenza cui è tenuto il titolare del SEP, rinuncia che può però essere considerata esistente solo in circostanze molto speciali – come in ogni caso di rinuncia a una posizione giuridica favorevole alla parte dichiarante. La cautela è necessaria soprattutto quando le circostanze sulle quali si basa l'ipotesi di una disponibilità, in realtà inesistente, ad accettare la licenza e dunque contraddittoria con quanto invece dichiarato, non possano ancora considerarsi acclarate nella giurisprudenza e siano quindi suscettibili, in linea di principio, di diverse interpretazioni.
- 37 Ove il titolare del brevetto abbia effettivamente colto l'occasione della richiesta di licenza, pur se «inadeguata» nel senso anzidetto, per presentare una proposta di licenza al contraffattore, la richiesta di licenza avrebbe conseguito la propria finalità e occorrerebbe esaminare – proseguendo nella procedura ordinaria – se detta proposta corrisponda alle condizioni FRAND oggetto dell'impegno e dell'obbligo del titolare del brevetto. La questione dell'intento del contraffattore di accettare la licenza si pone nuovamente solo con riguardo alla sua risposta alla proposta di licenza: ove essa non sia conforme ai criteri FRAND, l'intenzione non risulta rilevante. Qualora invece la proposta di licenza sia conforme ai criteri FRAND, [Or. 19] detta intenzione sarà rilevante ai fini della decisione. Essa si considererà inesistente se (e soltanto se) il contraffattore rifiuti la proposta di licenza conforme ai criteri FRAND presentata dal titolare del brevetto oppure nel caso in cui non risponda a tale proposta con una controproposta, del pari conforme ai requisiti FRAND. Nel caso in cui il titolare del brevetto presenti una proposta di licenza FRAND a seguito della richiesta di licenza da parte del contraffattore, tale proposta - e solo questa! - costituisce il termine di paragone per stabilire se il contraffattore sia disposto o meno ad accettare la licenza. Infatti, è il titolare del brevetto che deve dare attuazione all'impegno FRAND a carattere fidefacente, a mezzo di una proposta di licenza conforme a tali condizioni, mentre il contraffattore deve dimostrare la sua disponibilità ad ottenere la licenza accettando detta proposta oppure formulando diverse condizioni FRAND.

- 38 È dunque necessario distinguere tra disponibilità (generica) del contraffattore, in linea di principio, ad ottenere una licenza FRAND e la sua volontà di accettare specifiche condizioni di licenza qualificabili come FRAND (disponibilità in concreto ad accettare una licenza). Al momento della richiesta di licenza, è rilevante solo la sua volontà generica di ottenere una licenza, che deve essere verificata. Al contrario, il suo intento di accettare in concreto la licenza assume rilevanza non appena la proposta di licenza del titolare del brevetto sia stata riconosciuta come FRAND.
- 39 Questo Collegio non condivide pertanto la tesi [Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco, Germania), sentenza del 10 settembre 2020, 7 O 8818/19; Landgericht Mannheim (Tribunale del Land, Mannheim, Germania), sentenza del 18 agosto 2020, 2 O 34/19] secondo cui, ai fini dell'accertamento della volontà del contraffattore del brevetto di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND, occorrerebbe prendere in considerazione anche la controproposta e, in particolare, il corrispettivo ivi offerto dovrebbe essere utilizzato quale parametro di valutazione della disponibilità del richiedente di accettare la licenza.

### III.

- 40 Questo Collegio è consapevole che non sussiste un obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 3, TFUE. Tuttavia, nell'esercizio del proprio potere discrezionale conferito dall'articolo 267, paragrafo 2, TFUE, questo Collegio ha tenuto conto, in particolare, del fatto che l'articolo 102 TFUE consente diverse interpretazioni parimenti ragionevoli per un giurista esperto e che le questioni rilevanti ai fini della decisione non erano ancora state sottoposte all'interpretazione da parte della Corte, né hanno peraltro trovato una risposta definitiva nella sentenza [Or. 20] «Huawei/ZTE».
- 41 Inoltre, la risposta alle menzionate questioni è di rilevante importanza. In Europa, e in particolare in Germania, vengono attualmente proposte numerose azioni per contraffazione relative a brevetti essenziali per una norma tecnica, nelle quali, dietro il presunto contraffattore, esiste una catena di valorizzazione più o meno complessa composta da un gran numero di fornitori. Nemmeno è pacifico quali siano i requisiti di cui alla normativa antitrust applicabili al titolare di SEP in casi del genere, in particolare con quale portata o, rispettivamente, a quali soggetti egli sia tenuto a concedere le licenze FRAND. La stessa Commissione europea ha sottoposto richieste di informazioni alle parti coinvolte a seguito delle obiezioni sollevate dalla resistente e da alcuni fornitori. Solo una pronuncia della Corte sarà in grado di fare definitivamente chiarezza in materia. Il rinvio pregiudiziale delle questioni d'interpretazione dell'articolo 102 TFUE effettuato già da parte di un giudice di primo grado consente un chiarimento tempestivo da parte della Corte, nell'interesse di tutte le parti coinvolte.