

Дело C-182/21

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

23 март 2021 г.

Запитваща юрисдикция:

Landgericht Düsseldorf (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

26 ноември 2020 г.

Ищец:

Nokia Technologies Oy

Ответник:

Daimler AG

[...]

Landgericht Düsseldorf

Определение

по гражданско дело

Nokia Technologies Oy, [...] Еспоо, Финландия,

ищец,

[...]

срещу

Daimler AG, [...] Щутгарт,

ответник,

[...]

Встъпили страни в подкрепа на ответника:

1. **Continental Automotive GmbH**, [...] Регенсбург,
[...] [ориг. 2]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [...] Веспрем, Унгария,
[...]
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [...] Милич, Полша,
[...]
4. **TomTom Sales BV**, [...] Монруж, Франция,
[...]
5. **Peiker acoustic GmbH**, [...] Фридрихсдорф,
[...]
6. **Robert Bosch GmbH**, [...] Герлинген-Шилерхьое,
[...]
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [...] Дюселдорф,
[...]
8. **TomTom International B.V.**, [...] Амстердам, Нидерландия, , [ориг. 3]
[...]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [...] ИСИ-ЛЕ-МУЛИНО [...], Франция,
[...]

гражданско отделение 4с на Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) [...]

определи:

[...]

II. Поставя на Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси:

A. Съществува ли задължение за предоставяне с предимство на лицензии на доставчици?

1. Може ли предприятие, което се намира надолу по веригата в икономическия процес, да противопостави възражение за злоупотреба с господстващо положение на пазара по смисъла на член 102 ДФЕС на иск за преустановяване на нарушение на патентни права, предявен от притежателя на разработен от организация по стандартизация патент от съществено значение за стандарт (наричан по-нататък „ПСЗС“), който е поел пред тази организация неотменимо задължение да предостави на всяко трето лице лицензия при FRAND условия, в случаите, когато стандартът, за който спорният патент или части от него е/са от съществено значение, вече е внедрен в предхождащ продукт, получен от ответника по иска за нарушение на патентни права, на чиито доставчици, желаещи да получат лицензия, патентоприетелят отказва да предостави при FRAND условия индивидуална, неограничена лицензия за всички релевантни **[ориг. 4]** съгласно патентното право начини на използване на продуктите, с които се внедрява стандартът?

а) Важи ли това по-специално в случаите, в които в съответния сектор на дейност на дистрибутора на крайния продукт е обичайно да се постига яснота по отношение на правната уредба на закрилата на използваните в доставената част патенти чрез получаването на лицензия от доставчиците?

б) Съществува ли предимство при предоставянето на лицензии по отношение на доставчиците на *всеки* етап от веригата на доставки или само по отношение на онзи доставчик, който се намира непосредствено нагоре по веригата спрямо дистрибутора на крайния продукт на края на веригата за създаване на стойност? От определящо значение ли са търговските практики и в този случай?

2. Изисква ли установената в картелното право забрана за злоупотреба на доставчика да се предоставя при FRAND условия индивидуална, неограничена лицензия за всички релевантни съгласно патентното право начини на използване на продуктите, с които се внедрява стандартът, в смисъл, че крайният дистрибутор (и евентуално купувачите нагоре по веригата) от своя страна повече не се нуждаят да получат индивидуална, отделна лицензия от притежателя на ПСЗС, за да се избегне извършването на

патентно нарушение в случай на използването по предназначение на съответната доставена част?

3. При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос: поставя ли член 102 ДФЕС специални изисквания по отношение на качеството, количеството и/или други изисквания към онези критерии, въз основа на които притежателят на патент от съществено значение за стандарт решава срещу кои потенциални нарушители на патентни права от различни равнища на същата верига на производство и за създаване на стойност ще предяви иск за преустановяване на нарушение на патентни права?
- Б. Конкретизиране на изискванията, произтичащи от решението на Съда по дело Huawei/ZTE (решение от 16 юли 2015 г., С-170/13):
1. Независимо от това, че задълженията за действие (а именно предупреждение за нарушение, искане за предоставяне на лицензия, предложение за лицензия при FRAND условия; предложение за лицензия, адресирано до доставчика, на който следва да се предостави с предимство лицензия), които притежателят на ПСЗС и ползвателят на ПСЗС следва да извършат един спрямо друг, трябва да се изпълнят *преди да бъде образувано дело*, съществува ли възможност пропуснатите в периода преди образуване на делото задължения за поведение да бъдат допълнително изпълнени в хода на съдебно производство, като правата се запазят?
 2. Може ли да се приеме, че е налице действително искане на ползвателя на патента за предоставяне на лицензия, което следва да бъде взето предвид, само когато въз основа на обща преценка на всички аспекти по ясен и недвусмислен начин може да се направи извод за желанието и готовността на ползвателя на ПСЗС да сключи с притежателя на ПСЗС лицензионен договор при FRAND условия, както и да изглеждат тези (които поради липсата на формулирано към този момент предложение за лицензия все още въобще не могат да бъдат предвидени) FRAND условия?
 - а) Нарушител, който в продължение на няколко месеца не реагира на предупреждението за нарушение, показва ли по този начин по принцип, че не иска да получи лицензия, така че, въпреки устно формулираното искане за предоставяне на лицензия, такова искане липсва, поради което следва да бъде уважен искът за преустановяване на нарушение, предявен от притежателя на ПСЗС?
 - б) Може ли въз основа на лицензионните условия, представени от ползвателя на ПСЗС в рамките на насрещното

предложение, да се заключи, че липсва искане за предоставяне на лицензия, вследствие на което след това да се уважи искът на притежателя на ПСЗС за преустановяване на нарушение, без преди това да се провери дали предложението на притежателя на ПСЗС за индивидуална лицензия (което предхожда насрещното предложение на ползвателя на ПСЗС) въобще отговаря на FRAND условията?

- в) Недопустимо ли е да се прави такова заключение при всички случаи, когато съдържащите се в насрещното предложение лицензионни условия, въз основа на които следва да се направи извода за липса на искане за предоставяне на лицензия, са такива, по отношение на които нито очевидно, нито в практиката на върховните юрисдикции има яснота по въпроса, че те са несъвместими с FRAND условията? [ориг. б]

Мотиви:

I.

- 1 Ищецът предявява срещу ответника иск за нарушение на правата върху германската част от притежавания от него европейски патент EP 2 087 629 B1 (наричан по-нататък „спорният патент“), като по същество иска преустановяване на нарушението, предоставяне на информация и предоставяне на счетоводни данни, както и да се постанови, че ответникът е длъжен по право да му заплати обезщетение. [...].
- 2 Спорният патент се отнася до технология за изпращане на данни в далекосъобщителна система, която според констатациите на настоящия съдебен състав е от съществено значение за стандарта „Long Term Evolution“ (LTE). Стандартът LTE е стандарт за мобилна телефония от четвърто поколение, разработен от консорциума 3 GPP (3rd Generation Partnership Project) [Проект за партньорство от трето поколение], част от който е по-конкретно European Telecommunication Standards Institute [Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията] (наричан по-нататък „ETSI“).
- 3 На 17 септември 2014 г. дружеството майка на ищеца и първоначален заявител на спорния патент, Nokia Corporation, уведомява ETSI за заявлението за спорния патент, като заявява, че според него спорният патент е от съществено значение за стандарта LTE. Същевременно то представя на ETSI FRAND декларация, с която поема задължение да предостави лицензии на трети лица при условия, които са справедливи, разумни и недискриминационни (fair, reasonable and non-discriminatory, наричани по-нататък „FRAND“).

- 4 Установеният в Щутгарт ответник е производител на леки и товарни автомобили, които се рекламират и се пускат на пазара в частност с марката „Mercedes Benz“. Наред с това ответникът предлага различни услуги за мобилност и финансови услуги. В превозните средства на ответника са вградени, наред с други устройства, т.нар. TCUs (Telematics Control Units) (модули за телематично управление), които позволяват свързване на превозните средства (Connected Cars) [свързани автомобили] с интернет, по-специално чрез мрежата LTE. В това отношение ползвателите на превозните средства могат да ползват услуги по интернет, като например стрийминг на музика и на данни и/или ответникът осигурява снабдяването на превозните им средства с актуализирани версии на софтуера по ефира (over the air), без за това да е необходимо да бъде посещаван сервиз. Освен това тези TCUs са абсолютно **[ориг. 7]** необходими за регистрацията, както и за експлоатацията и дистрибуцията на превозните средства, тъй като чрез тези модули се предоставя на разположение функцията за спешно повикване (eCall).
- 5 TCUs не се произвеждат от самия ответник, а в рамките на многоетапна производствена верига. Ответникът купува TCUs готови за монтиране от преките му доставчици (т.нар. доставчици от 1-во ниво). На свой ред, доставчиците от 1-во ниво купуват необходимите за производството на TCUs NADs (Network Access Devices) (устройства за достъп до мрежата) от други доставчици (доставчици от 2-ро ниво), които от своя страна получават чиповете, необходими за NAD, пак от доставчици (доставчици от 3-то ниво).
- 6 За първи път през март 2016 г. ищецът предупреждава ответника за нарушението по-специално на спорния патент. Ответникът реагира на това с писмо от 10 юни 2016 г. На 9 ноември 2016 г. и на 27 февруари 2019 г. ищецът предлага на ответника лицензия по-конкретно за спорния патент, а през март 2019 г. предявява иск за нарушение на спорния патент. На 19 май 2019 г. и на 10 юни 2019 г. ответникът изпраща на ищеца насрещно предложение. По молби за предоставяне на лицензии, отправени от доставчици от 1-во ниво, съответно от доставчици от 2-ро ниво до ответника, на 17 май 2017 г., преди да бъде заведено делото, на доставчиците от 1-во ниво е предложен проектодоговор, озаглавен „Модел Tier1“. Според този модел доставчиците следва да договарят с клиентите си да им бъде предоставена лицензия за [патентния] портфейл на ищеца, т.е. доставчиците от 1-во ниво следва да заплащат за лицензия, предоставена само на производителите на автомобили. Т.нар. CWCL (Connected Vehicle Value Chain Lizenzmodell), който е от 27 юли 2019 г., предвижда в допълнение към модела на 1-во ниво, че на доставчиците ще бъде предоставена индивидуална, ограничена лицензия за изследователска и развойна дейност, както и за производството на Connected-Cars, но иначе те ще договарят с клиентите си предоставянето на лицензия, с която се цели те, от своя страна, да имат правото да произвеждат TCU въз основа на (пре)договорено с тях от производителя на автомобили т. нар. право „Have-Made“ [право на лицензополучателя да договаря с трети страни, например,

производството на продукта, предмет на сключения с патентоприетателя лицензионен договор].

- 7 След съдебното заседание пред настоящия съдебен състав, проведено на 3 септември 2020 г., ищецът представя на доставчиците от 1-во ниво, а именно Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman и Fico Mirrors друго предложение за лицензия („Automotive License Agreement“, наричано по-нататък „предложението за лицензия ALA“), което предвижда индивидуална, неограничена лицензия за производството и дистрибуцията на TCUs за доставчиците от 1-во ниво, както и лицензия за клиента на производителя на автомобили, както и за евентуални други клиенти на доставчиците. Същото предложение получава и Huawei. Ищецът не предлага никаква лицензия на доставчика от 2-ро ниво Sierra [ориг. 8] Wireless, подал заявка за предоставяне на лицензия.
- 8 Според ищеца в качеството му на притежател на ПСЗС той има право да избира на кой етап от сложна верига на производство и доставки ще предоставя лицензии при FRAND условия. В това отношение не съществувало задължение да предоставя с предимство лицензии на доставчици. За целите на избора на лицензополучателите следвало да се отчитат свързани с ефективността съображения и стойността на технологията. Предоставянето на лицензии на етап от производство нагоре по веригата също не водело до изчерпване [на права], вследствие на което последвалите участници не могли да се ползват от съответна лицензия. Нещо повече, за притежателя на ПСЗС трябвало да бъде възможно, включително и независимо от практиката, която евентуално съществувала в даден сектор, да установи собствена недискриминационна практика на предоставяне на лицензии. Произтичащата от член 102 ДФЕС забрана за злоупотреба с господстващо положение на пазара също не била пречка за това, що се отнасяло до притежателите на патенти от съществено значение за стандарти. Не на всеки етап от многоетапна верига на производство съществувало право на получаване на индивидуална, пълна лицензия, тъй като, с оглед на задълженията, които притежателят на патент от съществено значение за стандарт имал съгласно правото в областта на картелите, било достатъчно на всеки един от отделните етапи да се предоставя достъп до стандартизирана технология. Освен това ответникът не бил изразил желание да получи лицензия, тъй като винаги се позовавал на получаването на лицензия от страна на доставчиците му.
- 9 Според ответника от член 102 ДФЕС и от FRAND декларацията, представена на ETSI от страна на ищеца, съответно от неговия праводател, следвало, че притежателят на ПСЗС е длъжен да предлага на всеки изразил желание да получи лицензия заявител на лицензия индивидуална, неограничена лицензия за всички начини на ползване на ПСЗС, които са релевантни от гледна точка на патентното право. Поради това следвало да се предоставя с предимство лицензия на заявите лицензия доставчици, което било в съответствие и с подхода на стандартизиране, възприет в

автомобилната промишленост. Установените в други сектори правила не били приложими, тъй като в автомобилната промишленост било обичайно и ефективно производителите на превозни средства да получават компонентите на доставчиците си необременени с каквито и да били права на трети лица. Не било достатъчно на доставчика да се предоставя възможност само за достъп до закриляната технология, например по силата на т.нар. права „have-made“ с действие нагоре по дадена верига на доставка. Всъщност в това отношение доставчикът нямал възможност да осъществява независима икономическа дейност, тъй като той зависел от добросъвестността на клиента си при изпълнението на (облигационните) му договорни отношения с притежателя на ПСЗС. При това положение той (ответникът) имал право както да повдигне основано на картелното право самостоятелно възражение, така и да поддържа основано на картелното право възражение, повдигнато [ориг. 9] от всеки един от доставчиците му в качеството им на встъпили страни.

- 10 Според встъпилите страни ищецът нарушава произтичащото му от картелното право задължение да предложи на всяко лице, което иска да получи индивидуална, неограничена лицензия при FRAND условия, такава лицензия при FRAND условия. Самите те имали желание да получат лицензия и се обърнали към ищеца с молба да направи предложение за лицензия при FRAND условия. Моделите на 1-во ниво и CWCL били в разрез с произтичащото от картелното право задължение на ищеца, тъй като в качеството им на доставчици встъпилите страни не получили индивидуална, неограничена лицензия. Развитието на свободния пазар на TCUs не било възможно с посочените модели. На преобладаващата част от заявите лицензия доставчици от 2-ро ниво не било представено предложение за лицензия. Ответникът също имал (производно) право на изложеното възражение за принудителна лицензия, основано на картелното право, тъй като представлявало злоупотреба по смисъла на член 102 ДФЕС ищецът да отказва да издава лицензия за своя портфейл от ПСЗС на заявителите на лицензия на етап от производството нагоре по веригата, но същевременно да предявява срещу предприятия от крайния етап на същата производствена верига иск за преустановяване на нарушение на патент. Това важало *a fortiori*, тъй като предоставянето на лицензии на етапа от производството нагоре по веригата в хипотезата на подробен договорен механизъм блокирало възможността за ползване на крайния етап.

II.

- 11 Произнасянето на настоящия съдебен състав по иска зависи от отговора на формулираните в диспозитива на настоящото определение въпроси относно прилагането на установената в картелното право забрана за злоупотреба.

A.

- 12 По принцип ищецът има право да иска от ответника да изпълни предявените на основание нарушение на патентни права искания, и по-специално искането за преустановяване на нарушение на основание член 64 от Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Конвенция за издаване на европейски патенти, наричана по-нататък „ЕПК“) и член 139, параграф 1 от Patengesetz (Закон за патентните, наричан по-нататък „PatG“).
- 13 Безспорно произведените и продавани от ответника автомобили (Connected Cars) са адаптирани към LTE софтуера посредством вградените в тях модули за свързване (TCUs) и следователно функционират (и) въз основа на обичайния в Германия стандарт LTE. Доколкото спорният патент е от съществено значение за стандарта LTE, ответникът, съответно клиентите му автоматично използват спорния патент. Използването е незаконосъобразно. **[ориг. 10]**

14 [...]

B.

- 15 Следва обаче да се посочи, че ответникът и всеки един от встъпилите в негова подкрепа страни (доставчици) биха могли на основание член 242 от Bürgerliches Gesetzbuch (Граждански кодекс, наричан по-нататък „BGB“) във връзка с член 102 ДФЕС да повдигне основано на картелното право възражение за принудителна лицензия, за да се отхвърли искът за преустановяване на нарушение. Такъв би бил случаят, в който предявяването на иска за преустановяване на нарушение от ищеца срещу ответника би следвало да се приеме за злоупотреба с господстващото му положение, която безспорно съществува на пазара на предоставянето на лицензии.

1.

- 16 По дело Huawei/ZTE (решение от 16 юли 2015 г., C-170/13, наричано по-нататък „решението на Съда на ЕС“) Съдът вече е постановил, че лицето, което използва патент от съществено значение за даден стандарт, може в своя защита да повдигне основано на картелното право възражение за принудителна лицензия независимо от това дали оспорва или не оспорва използването на патента и без оглед на това дали вече е започнал да използва ПСЗС преди издаването на лицензията.

2.

- 17 В производството по настоящото дело е необходимо да се приложат развитите от Съда принципи към случай, който се характеризира с това, че техническият метод на ПСЗС вече изцяло е намерил приложение в такива блокове (полупроводникови чипове, NADs, TCUs), които се доставят на дистрибутора на крайния продукт (леки автомобили) в рамките на многоетапна верига, който е изправен пред предявения от притежателя на ПСЗС иск за преустановяване на нарушение, което от своя страна поставя въпроса дали, евентуално при какви обстоятелства и с какви правни последици, притежателят на ПСЗС злоупотребява с господстващото си положение на пазара по смисъла на член 102 ДФЕС в случаите, когато той предявява срещу дистрибутора на крайния продукт иск за преустановяване на нарушение на права върху патент, без преди това да е уважил желанието за предоставяне на лицензия, изразено от негови доставчици, използващи патента. Това е предметът на преюдициалните въпроси, формулирани в точка II, част А от диспозитива на настоящото определение.
- 18 Запитващата юрисдикция застъпва следното [ориг. 11] становище по поставените въпроси.
- а)
- 19 С оглед на факта, че независимо от изразеното желание на заявителя на лицензия, FRAND декларацията не съдържа никакви ограничителни условия, в нея притежателят на ПСЗС поема задължение да предостави на всяко лице лицензия при FRAND условия. В това отношение предоставянето на лицензия няма за цел просто представянето на някакъв достъп до стандартизиран пазар, а има за цел да предостави на заявителя на лицензия възможност за споделяне на стандартизираната техника в такъв обхват, че да му позволи свободно да се конкурира на всички понастоящем и за в бъдеще визиран от него пазари на продукти.
- 20 Съществува обществен интерес да се запази свободната конкуренция както на пазар, който вече е отслабен в резултат от квалифицирането на дадено право като такова от съществено значение за стандарт, така, и на други пазари, които вероятно за засегнати от използването на правото и/или които все още са в процес на развитие. Изборът на лицето, на което притежателят на ПСЗС предлага лицензия за портфолиото на неговия ПСЗ, определя кой може да участва в конкуренцията на пазарите на продукти надолу по веригата на технологичния пазар. Следователно лицензионната практика на даден притежател на ПСЗС е съществен фактор, за да се определи на какво равнище в дадена верига на производство може да възникне свободен пазар при конкурентни условия. Това е видно от фактите и обстоятелствата в настоящия случай. Въз основа на индивидуална, неограничена лицензия за ПСЗС на ищеца, заявिलите лицензия доставчици са в състояние самостоятелно и сигурно от правна гледна точка да усъвършенстват,

произвеждат и предлагат за продажба на каквито и да са производители на автомобили TCUs и необходимите за тях компоненти. На следващо място, само въз основа на тази лицензия доставчиците могат да усъвършенстват патентованата технология, за да разкрият нови възможности за използването ѝ извън автомобилната промишленост и да навлязат на нови пазари. Обратно, ако те имат само ограничено право, произтичащо от производителите на автомобили, това би възпрепятствало в значителна степен научноизследователската дейност, развойната дейност и дистрибуцията на TCUs и на техните компоненти. Всъщност въз основа на производни права доставчиците могат само в рамките на дадените им от трети лица указания да произвеждат TCUs и да ги продават на предвидените в договора купувачи. Това би означавало да се изключи възможността им за независим от съответния купувач достъп до пазара, която би довело до необосновано ограничаване на икономическата им дейност. [ориг. 12]

- 21 Тезата, че доставчиците имат право на индивидуална, пълна лицензия не може да бъде оборена, като се твърди, че и в такава хипотеза за притежателя на ПСЗС все още продължава да съществува необходимостта да предостави индивидуална лицензия и на други производители. Вярно е, че предоставянето на неограничена лицензия също не води до изчерпване на права извън територията на ЕС и на претенции за метод, както и че не настъпва изчерпване на права, когато претенцията разкрива признаци на апарат, които все още не се съдържат в компонента, продаван от получилия лицензия доставчик.
- 22 Следва обаче да се има предвид, че като последица от поетото от притежателя на ПСЗС пораждано оправдани правни очаквания задължение лицензията трябва да се предостави при FRAND условия. Това предполага в лицензионния договор да са предвидени клаузи, които в случай на упражняване на лицензията да водят до изчерпване на патентните права. В съответствие с целта си FRAND декларацията е предназначена да даде възможност на всяко лице за справедливо и недискриминационно участие в икономическото използване на стандартизираната технология на пазара на продукти. Ако техническият стандарт се използва и извън територията на ЕС или са засегнати претенции за метод, FRAND задължението, поето от притежателя на ПСЗС, трябва също да е в аналогичен смисъл, като предоставя на всяко заинтересовано лице право на лицензия, което да е с неограничен териториален обхват и/или да включва изчерпването на претенции за метод. Следвайки тази логика, производителят на предхождащи продукти, в които се използва патентът, може да изиска от всеки притежател на ПСЗС да му предостави лицензия при FRAND условия, която му дава възможност да търгува с продуктите си без ограничения и която по този начин освобождава всеки ползвател на изобретението от задължението допълнително да иска от своя страна лицензия от притежателя на ПСЗС (Kühnen, GRUR 2019, стр. 665, 670 и сл.).

- 23 Следователно ограниченията на принципа на изчерпване на права от материалноправна и териториална гледна точка могат да бъдат преодолени, като в лицензионния договор се включат клаузи, които имат за последица пълното изчерпване на права независимо от територията, включително и що се отнася до евентуални претенции за метод. Целесъобразно може да е, например, договорното предоставяне на ограничено право за предоставяне на сублицензия. Ето защо, като се има предвид фактът, че TCUs и NADs, които са предмет на лицензия, са предназначени точно за това да създават мобилна безжична връзка въз основа на 2G—4G стандарти, от притежателя на ПСЗС може да се очаква да предостави лицензия, която прави възможно това използване по предназначение както от страна на доставчика, така [ориг. 13] и от страна на неговия купувач.
- 24 Това важи *a fortiori*, когато се вземат предвид практиките, установени в сектора, обслужван от веригата за създаване на стойност. В автомобилната промишленост е обичайна практика производителят на автомобили да получава от доставчиците продуктите си, необременени с права на трети лица. Така се отчита обстоятелството, че всяко равнище носи отговорност за съответствието на правните изисквания на онова техническо решение, което те сами разработват и поради това най-добре познават. Като се има предвид, че в един автомобил са вградени до 30 000 компонента, за производителя на автомобили би означавало да полага много големи усилия да проверява дали вградените в моторното му превозно средство и доставени от трети лица технически решения използват права върху обекти на интелектуална собственост на трети лица. Проблематиката се задълбочава толкова повече, колкото по-сложна е доставената част и колкото по-отдалечена е съответната техника от сферата на същинската дейност на производителя на автомобили, какъвто е случаят с разглежданите в настоящото дело TCUs и NADs. Онези доставчици, които избират да прилагат определено техническо решение в рамките на етапната верига на доставки, могат най-добре да преценят дали това решение нарушава права върху обекти на интелектуална собственост на трети лица. Следва да се добави, че доставчиците инвестират значителни разходи в научноизследователската и развойна дейност във връзка с нови иновации, като в това отношение дейността им не зависи от купувачите на крайните продукти и за осъществяването на тази дейност те се нуждаят от свобода на действие от икономическа и правна гледна точка, която може да бъде гарантирана в тяхна ползва само чрез предоставянето на неограничена лицензия.
- 25 Тезата за задължение за предоставяне с предимство на лицензия на доставчиците не се опровергава от свързани с ефективността съображения. По принцип наистина е призната принципната възможност предимства, свързани с ефективността, да обосновават антиконкурентното поведение на предприятие с господстващо положение на пазара. В това отношение в качеството им на предимство, свързано с ефективността, техническите подобрения, целящи повишаване на качеството и намаляване на разходите при производството или дистрибуцията, се смятат за абсолютно необходимо

поведение (вж. Съобщение на Комисията от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Определяне на подхода на ЕС по отношение на патентите от съществено значение за стандарт“ COM [2017]). При това свързаните с ефективността предимства трябва да компенсират евентуалното отрицателно въздействие върху съответните пазари и поведението не бива да елиминира ефективната конкуренция. В настоящия случай не може да се констатира нищо подобно. Твърдението, че предоставянето на лицензии улеснява ищеца, тъй като той може да идентифицира производителите на крайни продукти по-лесно, отколкото техните доставчици, не е вярно дори от фактическа страна, тъй като броят на доставчиците е далеч [ориг. 14] по-малък от този на производителите на автомобили. От гледна точка на ефективността само предоставянето на лицензия на производителите на т. нар. baseband чипове [чипове за безжична връзка в мобилните устройства], които в световен мащаб са не повече от 10 производители, би било подходящо. Независимо от това, следва също да се посочи, че евентуалното опростяване на предоставянето на лицензии не представлява предимство, свързано с ефективността, което може да служи за обосновка в посочения по-горе смисъл.

- 26 Размерът на разходите за транзакции и рискът от двойно заплащане при сключването на няколко лицензионни договори със същия предмет на лицензия също не са пречка да е налице задължение за предоставянето с предимство на лицензия на доставчиците. И двата проблема могат да бъдат разрешени по надежден начин посредством договорни клаузи.
- 27 Ето защо интересът на притежателя на ПСЗС да установи определена програма за предоставяне на лицензии не може да бъде реализиран, без да се вземат предвид произтичащите от картелното право задължения на притежателя на ПСЗС. От това следва, че макар притежателят на ПСЗС да може да изисква крайните производители на даден продукт да получават с предимство лицензия, той все пак не може да пренебрегне или да отхвърли легитимните запитвания/предложения на даден доставчик за получаване на лицензия. Ако на всяко заинтересовано трето лице трябва да се предостави лицензия при FRAND условия, то в такъв случай това изискване обхваща и такива доставчици, които се нуждаят от лицензия за целите на стопанската им дейност. Нещо повече, не се установява също така ищецът да има съответна програма за предоставяне на лицензии, по която да са били предоставени лицензии на производители на крайни продукти. В миналото ищецът е сключил договор с един производител на автомобили, който вече не съществува. Освен това съществува още един лицензионен договор, сключен с встъпилата страна Sierra и с друг производител на автомобили, който не се отнася до разглеждания в настоящия случай портфейл от 4G патент. Досега обединението с цел предоставяне на лицензии (Patentpool) Avanci, в което ищецът е член, е сключило лицензионни договори с трима производители на автомобили и отказва да предостави лицензии на доставчиците. За разлика от това Sharp, който също е член на обединението с цел предоставяне на лицензии Avanci, наскоро е сключил с доставчика от

2-ро ниво Huawei договор за предоставяне на неограничена лицензия [...]. След това и ответникът сключва с Sharp лицензионен договор. Други членове на обединението с цел предоставяне на лицензии водят преговори с различни доставчици от 1-во и 2-ро ниво относно сключването на лицензионни договори.

28 Задължението за предоставяне на лицензия на заявил лицензия доставчик не води **[ориг. 15]** до поставянето в по-неблагоприятно положение на притежателя на ПСЗС по отношение на възнаграждението за използване на изобретението. Това е така, тъй като лицензионната такса не се определя според печалбата, която съответният лицензополучател реализира с лицензираното изобретение, тъй като меродавна е само печалбата, която от гледна точка на страните изглежда реализуема с използването на изобретението. В това отношение, независимо от етапа, на който се предоставя лицензията, на притежателя на ПСЗС следва да бъде предоставен дял от печалбата, която се реализира с продажбата на патентования краен продукт накрая на основаната на разпределението на труда веригата за създаване на стойност. Това означава, че когато е налице задължение на притежателя на ПСЗС да предостави лицензия на доставчика и на етапа на използване нагоре по веригата вече е дължи лицензия, която да съответства на икономическата стойност на ПСЗС. Следователно производителят трябва да приеме онази лицензия, която иначе притежателят на ПСЗС, без да е налице съставляваща злоупотреба експлоатация, би могъл да поиска от дистрибутора на крайния продукт. В това отношение е възможно възприемането на подход, основаващ се на печалбата, реализирана въз основа на използването от други лица, да противоречи на разглеждането на нормалните случаи при предоставянето на лицензии. Това предоставяне на лицензии обаче се характеризира с това, че притежателят на ПСЗС решава по свое усмотрение на кой етап от експлоатацията, свързана с използването на изобретението, да предостави право на използване. Притежателят на ПСЗС не се намира в такова положение, тъй като той е правно задължен да предостави лицензия на всяко лице, което иска да получи лицензия. Все пак тази принуда не следва да води до изключването му от участие в приходите от използването на изобретението на последния етап на създаване на стойност, съответно до това, прекомерно да затруднява участието му (Kühnen, GRUR 2019, стр. 665 и 670 и 671).

29 С оглед на гореизложеното се налага изводът, че всеки доставчик има по принцип и безусловно правото да поиска да му бъде предоставена неограничена лицензия при FRAND условия, поради което искането за предоставяне на лицензия при FRAND условия представлява допустим акт на упражняване на право, който в случай на отказ от страна на притежателя на ПСЗС означава, че е налице злоупотреба с господстващо положение на пазара, на което може да се позовава както нарушителят на края на веригата на експлоатация, срещу който е предявен иск, така и извършващият доставки заявител на лицензия.

б)

- 30 Ако следва да се приеме, че не е налице такава злоупотреба и поради това в настоящия случай ищецът основателно е предявил иск срещу ответника пред съда, възникват други въпроси, които са от значение за решаването на спора.
- 31 Съгласно практиката на Съда по дело Huawei/ZTE се приема, [ориг. 16] че преди да предяви иска си за преустановяване на нарушение или за изтегляне на продукти от пазара, първо, притежателят на ПСЗС е предупредил предполагаемия нарушител за нарушението на патентните права (резюме и точка 61 от решението на Съда на ЕС). След това, на второ място, в отговор на това предупреждение за нарушението ползвателят на патента трябва да поиска да му бъде предоставена лицензия. Ако това е направено, притежателят на ПСЗС трябва да му представи конкретно писмено предложение за лицензия при справедливи, разумни и недискриминационни условия, като по-специално уточни и начина на изчисляване на исканите лицензионни такси (точка 63 от решението на Съда на ЕС). На четвърто място, нарушителят трябва да отговори на това предложение в съответствие с правилата за добросъвестност, и по-специално без каквото и да е протакане (точка 65 от решението на Съда на ЕС). В случай че не приеме предложението на притежателя на ПСЗС, нарушителят трябва своевременно да представи насрещно предложение, което да отговаря на FRAND условията (точка 66 от решението на Съда на ЕС). В случай че притежателят на ПСЗС на свой ред отхвърли това насрещно предложение, нарушителят трябва, считано от този момент, да представи отчет за използването на ПСЗС и да предостави обезпечение за плащането на лицензионните такси, като това се отнася и за действията по използване в миналото (точка 67 от решението на Съда на ЕС).
- 32 По този начин Съдът ясно посочва, че описаните действия, а именно предупреждението за нарушението, искането за лицензия и представянето на предложение за лицензия при FRAND условия, трябва да се извършват преди предявяването по съдебен ред на иска за преустановяване на нарушението. Поради това, което се потвърждава в преобладаващата част от германската съдебна практика, възниква въпросът дали е възможно наваксване по време на висящия спор. Проблематиката в настоящия случай е от значение с оглед на това, че ищецът е представил на доставчиците от 1-во ниво различни предложения за сключване на договор едва след предявяването на иска. В това отношение настоящият съдебен състав е наясно, че предложенията за сключване на договор не са се отнасяли до самия ответник, а до встъпилите в негова подкрепа страни. Следва обаче да се има предвид, че за встъпилите страни изпълнението на съдебно разпореждане за преустановяване на нарушението има същите последици като за ответника: както встъпилите страни, така и ответникът повече няма да могат да продават продуктите си. Ако ответникът повече няма да може да продава каквото и да е автомобил, то и доставчиците повече няма да могат да продават продуктите си на ответника. В това отношение е без значение

дали установените в решение Huawei/ZTE етапи на действие не са били спазени спрямо ответника или спрямо встъпилите страни.

- 33 Според настоящия съдебен състав по принцип е възможно наваксване в рамките на съдебния процес, което, що се отнася до необходимостта от представяне на предложение за лицензия при FRAND условия **[ориг. 17]** следва да бъде по-задълбочено обосновано. Преценката дали в съответния конкретен случай е налице предложение за лицензия при FRAND условия (което настоящият съдебен състав тълкува в смисъл да няма дискриминация и злоупотреба в съответствие с член 102 ДФЕС) често поставя трудни и до голяма степен нерешени въпроси от логическа гледна точка, чието разглеждане от съда на практика страните не могат да предвидят. Без да се отправя упрек към даден притежател на ПСЗС, следва да се констатира, че често едва по време на спора става ясно дали и поради каква причина направеното до този момент предложение не е достатъчно. Доколкото притежателят на ПСЗС е готов да подобри предложението си, логично е съответната дискусия да се проведе в рамките на текущия процес. Подобен е случаят, когато патентпритежателят е изпълнил задължението си да отправи предупреждение за нарушението преди да бъде образувано делото и предявява иск след безуспешното изчакване нарушителят своевременно да направи изявление. Ако след това по време на съдебния процес нарушителят декларира лицензионната си готовност и се приеме, че не е налице възможност за наваксване, това би имало за последица съдът да е длъжен да го осъди да преустанови нарушението, което за нарушителя (намиращ се под натиска на изпълнителен титул за преустановяване на нарушението) означава, че на практика повече няма да бъде възможно да се водят преговори при FRAND условия с притежателя на ПСЗС.
- 34 Следващият въпрос, който е от значение за решаването на спора в настоящото дело, е какви изисквания следва да се поставят към искането за предоставяне на лицензия, съответно към поведението на лицето, подало заявка за издаване на лицензия, след предупреждението за нарушение, отправено от притежателя на ПСЗС. Настоящият съдебен състав смята, че към искането за предоставяне на лицензия не следва да се поставят прекомерни изисквания. Искането за предоставяне на лицензия може да се отправи общо, без каквито и да са формалности, което означава и конклюдентно, като въпросното поведение трябва да позволява на насрещната страна по недвусмислен начин да установи наличието на желание за получаване на лицензия. Не е необходимо да се излагат съображения във връзка със съдържанието на лицензията; те биха могли да са по-скоро пречка, ако създават у притежателя на ПСЗС впечатлението, че получаване на лицензия ще е налице само при определени условия, които не са FRAND условия и поради това притежателят на ПСЗС не е длъжен да ги приеме. Въпросът дали лицето, подало заявка за предоставяне на лицензия, впоследствие ще изрази желание да получи лицензия, е без значение за преценката дали е налице искане за предоставяне на лицензия към момента на изразяване на желанието. Всъщност по-нататъшното поведение на

лицето, подало заявка за предоставяне на лицензия, следва да се оцени едва във връзка с преценката на предложението на притежателя на ПСЗС след представянето му.

- 35 Според становище, застъпено в литературата (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl., Kap. E Rdn. 393 f.), изискването от нарушителя искане за предоставяне на лицензия има за цел да гарантира, че притежателят на ПСЗС **[ориг. 18]** ще положи усилия да представи обосновано предложение за лицензия при FRAND условия само там, където нарушителят е поискал това. Не е необходимо да се излагат никакви съображения във връзка със съдържанието на лицензията. Те биха могли да са по-скоро пречка, ако основателно може да се приеме, че имат за цел да създадат у притежателя на ПСЗС впечатлението, че въпреки устно отправеното искане е налице *окончателна и категорична* готовност за получаване на лицензия само при точно определени, неподлежащи на договаряне условия, които *явно* не са FRAND условия и поради това притежателят на ПСЗС не е длъжен да ги приеме. При такива обстоятелства устно отправеното искане за предоставяне на лицензия в действителност означава сериозен и окончателен отказ да се сключи споразумение за използване при FRAND условия, вследствие на което всяко предложение на притежателя на ПСЗС за лицензия при FRAND условия от самото начало (поради това че е безсмислено) е излишно.
- 36 Доколкото към този момент все още не са формулирани по-конкретните лицензионни условия, тъй като едва на следващия етап притежателят на ПСЗС трябва да ги посочи в предложението си за лицензия, следва да се поставят строги изисквания към предположението, че макар нарушителят да изразява устно искане за предоставяне на лицензия, в действителност обаче той в крайна сметка въобще не е готов да получи лицензия. Всъщност по същество чрез поведението си нарушителят се отказва от представянето на дължимо от притежателя на ПСЗС предложение за лицензия, като обаче следва да се посочи, че може да се изхожда от наличието на такъв при съвсем специфични обстоятелства, какъвто е винаги случаят с отказ от право, което е от полза за деклариращото този отказ лице. Следва да се прояви предпазливост преди всичко в случаите, когато обстоятелствата, на които следва да бъде основано предположението за липсваща в действителност, при това в разрез с направеното изявление готовност да се получи лицензия, са такива обстоятелства, чиято основателност все още не е изяснена в съдебната практика и поради това по принцип са възможни различни мнения относно тези обстоятелства.
- 37 Ако патентпритежателят действително е взел предвид заявеното искане за предоставяне на лицензия, дори и то да е било „недостатъчно“ в посочения смисъл, за да представи на нарушителя предложение за лицензия, искането за предоставяне на лицензия е изпълнило определеното му предназначение и, следвайки по-нататък обичайната процедура, трябва да се провери дали предложението за лицензия на притежателя на ПСЗС отговаря на обещаните

и дължими от него FRAND условия. В този смисъл въпросът за лицензионната готовност на нарушителя се поставя отново едва във връзка с отговора на нарушителя на предложението за лицензия: ако предложението за лицензия не отговаря на FRAND изискванията, лицензионната готовност е без значение. Обратно, ако предложението за лицензия отговаря на FRAND изискванията, **[ориг. 19]** лицензионната готовност на нарушителя е от значение за решаването на спора. Тя липсва, когато (и само тогава, когато) нарушителят отхвърли предложението за лицензия на патентоприетеля, което отговаря на FRAND изискванията, или когато той не противопоставя на такова предложение насрещно предложение, което на свой ред отговаря на FRAND изискванията. Ако по заявено от нарушителя искане за предоставяне на лицензия патентоприетелят представи предложение за лицензия при FRAND условия, то поради този факт това предложение — и само това предложение — представлява критерият за преценка дали от страна на нарушителя е налице или не е налице готовност да получи лицензия. Всъщност патентоприетелят е този, който трябва да изпълни пораждащото му правни очаквания задължение да предостави лицензии при FRAND условия, като представи предложение за лицензия, отговарящо точно на тези условия, докато нарушителят трябва да докаже лицензионната си готовност едва като приеме такова предложение или формулира други FRAND условия.

- 38 Следователно трябва да се прави разграничение между принципната (обща) готовност на нарушителя да получи лицензия при FRAND условия, и желанието му да приеме конкретни лицензионни условия, които се оказват FRAND условия (конкретна лицензионна готовност). На етапа на искането за предоставяне на лицензия единствено общото му желание да стане лицензополучател е от значение и следва да бъде преценено. За разлика от това конкретната му лицензионна готовност следва да бъде предмет на обсъждане едва когато е установено, че предложението за лицензия на патентоприетеля е направено при FRAND условия.
- 39 Ето защо настоящият съдебен състав не споделя становището (LG München [Областен съд Мюнхен], решение от 10 септември 2020 г., 7 O 8818/19; LG Mannheim [Областен съд Манхайм], решение от 18 август 2020 г., 2 O 34/19), че в рамките на преценката на желанието на нарушителя на патентни права да сключи лицензионен договор при FRAND условия трябва да се вземе предвид и насрещното предложение и по-специално да приложи предложената в него лицензионна такса като критерий за наличието на лицензионна готовност на лицето, подало заявка за лицензия.

III.

- 40 Настоящият съдебен състав е наясно, че той не е длъжен да отправи преюдициално запитване на основание член 267, трета алинея ДФЕС. Все пак при упражняване на правото си на преценка по смисъла на член 267, втора алинея ДФЕС настоящият съдебен състав по-специално взема

предвид, че член 102 ДФЕС допуска няколко тълкувания, които, разумно погледнато, за вещия юрист са в еднаква степен възможни, както и че релевантните въпроси не са били предмет на тълкуване от страна на Съда и че по-специално на тези въпроси не е даден окончателен отговор с решението [ориг. 20] Huawei/ZTE.

- 41 Освен това отговорът на преюдициалните въпроси има широкообхватно значение. Понастоящем в Европа и по-специално в Германия се водят множества дела, образувани по искове за нарушение на права върху патенти от съществено значение за стандарт, при които зад предполагаемия нарушител на патентни права стои повече или по-малко сложна верига за създаване на стойност, състояща се от много на брой доставчици. Понастоящем е спорно какви изисквания на картелното право следва да се поставят към притежателя на ПСЗС в такива случаи, и преди всичко в какъв обхват, съответно на кого той трябва да предоставя лицензии при FRAND условия. В отговор на жалбите, отправени от ответника и някои доставчици, и Европейската комисия е изпратила на страните искания за информация. Окончателна яснота може да внесе само решение на Съда. Отправянето на въпроси относно тълкуването на член 102 ДФЕС още от съда, който разглежда делото на първа инстанция, ще доведе до своевременно изясняване от страна на Съда, което е в интерес на всички страни.