

Asunto C-182/21

Petición de decisión prejudicial

Fecha de presentación:

23 de marzo de 2021

Órgano jurisdiccional remitente:

Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)

Fecha de la resolución de remisión:

26 de noviembre de 2020

Parte demandante:

Nokia Technologies Oy

Parte demandada:

Daimler AG

[*omissis*]

Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)

Resolución

En el procedimiento civil entre

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

parte demandante,

[*omissis*]

y

Daimler AG [*omissis*], Stuttgart [Alemania],

parte demandada,

[*omissis*]

en el que intervienen en apoyo de la demandada:

1. **Continental Automotive GmbH**, [*omissis*], Regensburg [Alemania],
[*omissis*]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [*omissis*], Veszprem, Hungría,
[*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 [Alemania],
[*omissis*]
6. **Robert Bosch GmbH**, [*omissis*], Gerlingen Schillerhöhe [Alemania],
[*omissis*]
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [*omissis*], Düsseldorf
[Alemania],
[*omissis*]
8. **TomTom International B.V.**, [*omissis*], Ámsterdam, Países Bajos,
[*omissis*]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [*omissis*], Issy-les-Moulineaux [*omissis*], Francia,
[*omissis*]

la Sala 4c de lo Civil del Landgericht Düsseldorf [*omissis*]

ha resuelto:

- I. [omissis] [consideraciones procesales de Derecho interno]
- II. Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:
 - A. ¿Existe una obligación de conceder licencias con carácter prioritario a los proveedores?
 1. ¿Puede una empresa situada en un fase posterior del proceso económico formular una objeción de abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, ante una acción de cesación de violación de patentes ejercitada por el titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización (SEP), quien se ha comprometido irrevocablemente frente a dicho organismo a conceder a todo tercero una licencia en condiciones FRAND, en el supuesto de que la norma para la cual es esencial la patente controvertida, o parte de la misma, se haya implementado en un producto precursor adquirido por la empresa demandada por violación de la patente y de que el titular de la patente deniegue a los proveedores de la empresa demandada, que están dispuestos a adquirir una licencia, la concesión de una licencia propia y sin restricciones para todos los tipos de uso relevantes según el Derecho de patentes, en condiciones FRAND, con respecto a los productos que implementan la norma?
 - a) ¿Resulta esto aplicable, en particular, si en el sector pertinente del distribuidor del producto final es uso y costumbre que los proveedores clarifiquen, mediante la adquisición de licencias, la situación de los derechos de propiedad industrial relativos a las patentes utilizadas para las piezas suministradas?
 - b) ¿Existe una prioridad en la concesión de licencias con respecto a los proveedores *en cada fase* de la cadena de suministro o solo con respecto al proveedor que se encuentre en la fase inmediatamente anterior al distribuidor del producto final, al término de la cadena de explotación? ¿Aquí también son decisivos los usos y costumbres en el tráfico comercial?
 2. ¿Exige la prohibición de prácticas abusivas, establecida en el Derecho de la competencia, que se conceda al proveedor una licencia propia y sin restricciones para todos los tipos de uso relevantes según el Derecho de patentes, en condiciones FRAND, con respecto a los productos que implementen la norma, en el sentido de que los distribuidores finales (y, en su caso, los adquirentes anteriores) ya no necesitan a su vez que el titular de la patente SEP les conceda una licencia propia y separada para evitar una violación de la patente,

siempre que la pieza suministrada de que se trate sea utilizada según su destino previsto?

3. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial: ¿Impone el artículo 102 TFUE requisitos especiales de calidad, de cantidad o de otro tipo a los criterios conforme a los cuales el titular de una patente esencial para una norma decide contra qué potenciales infractores de la patente, en los diferentes niveles de la misma cadena de producción y explotación, va a ejercer una acción de cesación de violación de la patente?

B. Concreción de los requisitos resultantes de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Huawei Technologies (sentencia de 16 de julio de 2015, C-170/13):

1. Con independencia de que los actos obligatorios (aviso de violación, solicitud de licencia, oferta de licencia FRAND, oferta de licencia al proveedor que debe obtener una licencia con prioridad) que deben llevar a cabo recíprocamente el titular de una patente SEP y el usuario de dicha patente han de realizarse en la *fase precontenciosa*, ¿es posible realizar *a posteriori*, en el curso del procedimiento judicial y sin pérdida de los correspondientes derechos, las actuaciones obligatorias omitidas en la fase precontenciosa?
2. ¿Solo procede considerar que el usuario de la patente ha formulado una solicitud de licencia digna de tomarse en consideración si una evaluación exhaustiva de todas las circunstancias accesorias muestra claramente y sin ambigüedades la voluntad y la disposición del usuario de la patente SEP para celebrar un contrato de licencia con el titular de dicha patente en condiciones FRAND, sean cuales sean dichas condiciones (que, dado que en ese momento aún no se ha confeccionado una oferta de licencia, no son en absoluto previsibles)?
 - a) ¿Cabe considerar que, por regla general, un infractor que permanece en silencio durante varios meses tras el aviso de violación está poniendo con ello de manifiesto que no tiene interés en adquirir una licencia, de modo que —a pesar de haberse formulado verbalmente una solicitud de licencia— no existe tal solicitud, con la consecuencia de que procederá estimar la acción de cesación del titular de la patente SEP?
 - b) ¿Puede deducirse de las condiciones de licencia propuestas por el usuario de la patente SEP en una contraoferta que no existe una solicitud de licencia, con la consecuencia de que procederá estimar la acción de cesación del titular de la patente SEP sin examinar previamente si la oferta de licencia del propio titular de

dicha patente (que precedió a la contraoferta del usuario de la misma patente) cumple a su vez las condiciones FRAND?

- c) ¿Debe descartarse tal deducción al menos cuando no sea evidente ni se haya aclarado por los más altos órganos jurisdiccionales que las condiciones de licencia de la contraoferta, de las que se pretende deducir la inexistencia de una solicitud de licencia, son incompatibles con las condiciones FRAND?

Fundamentos:

I.

- 1 La demandante ha ejercido frente a la demandada una acción por violación de la parte alemana de su patente europea EP 2 087 629 B1 (en lo sucesivo, «patente controvertida»), reclamando el cese de la violación, la entrega de información y la rendición de cuentas, así como la condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios de cuantía aún indeterminada. [omissis]
- 2 La patente controvertida se refiere a un método de envío de datos en un sistema de telecomunicaciones, que, según ha apreciado la Sala, es esencial para la norma *Long Term Evolution* (en lo sucesivo, «LTE»). La norma LTE es un estándar de telefonía móvil de cuarta generación, normalizado por la asociación 3 GPP (*3rd Generation Partnership Project*), a la que pertenece, entre otros, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «ETSI»).
- 3 El 17 de septiembre de 2014, Nokia Corporation, empresa matriz de la demandante y solicitante original de la patente controvertida, notificó al ETSI la solicitud de la patente controvertida y declaró que consideraba que la patente controvertida era esencial para la norma LTE. Al mismo tiempo, prestó ante el ETSI una declaración FRAND, comprometiéndose a conceder licencias a terceros en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (*fair, reasonable, and non-discriminatory*; en lo sucesivo, «FRAND»).
- 4 La demandada, con sede en Stuttgart (Alemania), es un fabricante de turismos y vehículos comerciales que se publicitan y distribuyen bajo la marca Mercedes Benz, entre otras. También ofrece diferentes servicios financieros y de movilidad. Los vehículos de la demandada tienen instaladas unidades TCU (*Telematics Control Units*), que permiten a los vehículos conectarse a Internet (*Connected Cars*), en particular a través de la red LTE. En este contexto, los usuarios de los vehículos pueden utilizar servicios basados en Internet, como la transmisión en *streaming* de música o de datos, y permitir que la demandada proceda a la actualización (*over the air*) de sus vehículos sin tener que acudir a un taller. Además, las unidades TCU son imprescindibles para la matriculación, el funcionamiento y la distribución de los vehículos, ya que la función de llamada de emergencia (*eCall*), exigida por ley, se brinda a través de estos módulos.

- 5 Las unidades TCU no son fabricadas por la propia demandada, sino a lo largo de una cadena de producción de varias fases. La demandada obtiene dichas unidades, listas para ser instaladas, de sus proveedores directos (llamados proveedores de primer nivel). Los proveedores de primer nivel, a su vez, obtienen los dispositivos de acceso a redes (*Network Access Devices*; en lo sucesivo, «dispositivos NAD»), necesarios para la fabricación de las unidades TCU, de otros proveedores (proveedores de segundo nivel). Por su parte, los proveedores de segundo nivel obtienen los chips necesarios para los dispositivos NAD de otros proveedores (proveedores de tercer nivel).
- 6 En marzo de 2016, la demandante advirtió por primera vez a la demandada acerca de la violación de la patente controvertida, entre otras, ante lo cual la demandada respondió mediante escrito de 10 de junio de 2016. El 9 de noviembre de 2016 y el 27 de febrero de 2019, la demandante ofreció a la demandada una licencia para la patente controvertida, entre otras, y en marzo de 2019 presentó una demanda por violación de la patente controvertida. El 19 de mayo de 2019 y el 10 de junio de 2020, la demandada envió a la demandante una contraoferta. El 17 de mayo de 2017, ante las solicitudes de licencia formuladas por los proveedores de primer y segundo nivel de la demandada, se ofreció en fase precontenciosa a los proveedores de primer nivel un proyecto contractual denominado Modelo de primer nivel. Según el Modelo de primer nivel, los proveedores de primer nivel deben proporcionar a sus clientes una licencia sobre la cartera de la demandante, es decir, los proveedores de primer nivel han de pagar por una licencia concedida únicamente a los fabricantes de automóviles. Como complemento al Modelo de primer nivel, el modelo de licencia denominado CWCL (*Connected Vehicle Value Chain Licensing Model*), que data del 27 de julio de 2019, prevé la concesión a los proveedores de una licencia propia limitada, con fines de investigación y desarrollo y para la fabricación de un vehículo conectado, pero establece que, por lo demás, los proveedores proporcionarán una licencia a sus clientes y, a su vez, tendrán derecho a fabricar una unidad TCU a través de un derecho denominado «*have-made*», que les proporcionará (de vuelta) el fabricante de automóviles.
- 7 Tras la vista celebrada ante la Sala el 3 de septiembre de 2020, la demandante presentó a los proveedores de primer nivel Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman y Fico Mirrors otra oferta de licencia («*Automotive License Agreement*» o «ALA»), que prevé para los proveedores de primer nivel una licencia propia y sin restricciones para fabricar y distribuir las unidades TCU, así como una licencia para el cliente fabricante de automóviles y para otros posibles clientes de los proveedores. Huawei también recibió la misma oferta. La demandante no ofreció ninguna licencia a Sierra Wireless, proveedor de segundo nivel que solicitaba una licencia.
- 8 La demandante considera que, como titular de una patente SEP [*standard essential patent* o patente esencial para una norma], es libre de decidir en qué fase de una cadena compleja de producción y suministro se conceden licencias en condiciones FRAND. Afirma que, a este respecto, no existe una obligación de conceder licencias a los proveedores de forma prioritaria. Aduce que para la

selección de los licenciarios hay que tener en cuenta criterios de eficacia y el valor de la tecnología. Además, afirma que la concesión de licencias en una fase de producción previa no conduce al agotamiento, que tendría como consecuencia que los participantes subsiguientes no podrían beneficiarse de la licencia correspondiente. Opina, por otra parte, que el titular de una patente SEP también debe poder establecer su propia práctica de concesión de licencias, no discriminatoria, incluso con independencia de cualquier práctica sectorial preexistente, a lo cual tampoco se opone la prohibición de abuso de posición dominante que resulta del artículo 102 TFUE y que afecta a los titulares de patentes esenciales para normas. La demandante entiende que no todas las fases de una cadena de producción de varias fases tienen derecho a una licencia propia y completa, ya que —atendiendo a las obligaciones en materia de Derecho de la competencia que incumben al titular de una patente esencial para una norma— es suficiente que cada una de las fases tenga acceso a la tecnología normalizada. Además, considera que la demandada no está dispuesta a adquirir una licencia, ya que siempre se ha remitido a la adquisición de las licencias por sus proveedores.

- 9 La demandada alega que del artículo 102 TFUE, así como de la declaración FRAND prestada ante el ETSI por la demandante o, en su caso, por la antecesora jurídica de esta, se desprende que el titular de una patente SEP debe ofrecer a cada solicitante de licencia de que esté dispuesto a adquirirla una licencia sobre dicha patente propia y sin restricciones para todos los tipos de uso que sean relevantes según el Derecho de patentes. Por lo tanto, afirma que hay que priorizar la concesión de licencias a los proveedores que las soliciten, lo que también se ajusta a la práctica habitual en la industria del automóvil. Las reglas de otros sectores no son transferibles, porque en la industria del automóvil es habitual y eficiente que los fabricantes de vehículos obtengan los componentes de sus proveedores libres de derechos de terceros. Afirma que no es suficiente que el proveedor solo tenga acceso a la tecnología protegida, por ejemplo mediante los llamados derechos «*have-made*», que despliegan sus efectos en sentido ascendente en una cadena de suministro, pues en tal caso un proveedor no podrá operar con independencia económica, ya que dependerá de la lealtad contractual (obligacional) de su cliente hacia el titular de la patente SEP. La demandada concluye que puede ampararse en la objeción basada en el Derecho de la competencia que formulan tanto ella misma como sus proveedores personados como intervinientes.
- 10 En opinión de los intervinientes, la demandante no está cumpliendo con su obligación en materia de Derecho de la competencia, consistente en ofrecer una licencia propia y sin restricciones en condiciones FRAND a toda aquel que la solicite en dichas condiciones. Aducen que ellos mismos están dispuestos a adquirir una licencia y que se han dirigido a la demandante solicitando una oferta de licencia FRAND. Exponen que ni el Modelo de primer nivel ni el modelo CWCL satisfacen la obligación de la demandante en materia de Derecho de la competencia, pues no se concede a los intervinientes, como proveedores, una licencia propia y sin restricciones. Con dichos modelos no es posible el desarrollo de un mercado libre de las unidades TCU. Los intervinientes alegan que a la gran mayoría de los proveedores de segundo nivel que solicitaron una licencia no se les

ha presentado ninguna oferta de licencia. Aducen que también la demandada tiene derecho (derivado) a alegar la mencionada objeción de licencia obligatoria en virtud del Derecho de la competencia, ya que es abusivo, en el sentido del artículo 102 TFUE, que la demandante se niegue, por un lado, a conceder una licencia sobre su cartera de patentes SEP a los solicitantes que se encuentran en una fase previa en la cadena de producción y, por otro, demande simultáneamente por violación de patentes a las empresas que se encuentran en la fase final de dicha cadena, reclamando la cesación de la violación. A mayor abundamiento, la concesión de licencias en la fase de producción previa, mediando una regulación contractual completa, impediría que pudieran presentarse reclamaciones contra la fase final.

II.

- 11 La decisión de la Sala sobre la demanda depende de la respuesta a las cuestiones prejudiciales, formuladas en la parte dispositiva, sobre la aplicación de la prohibición de las prácticas abusivas establecida en el Derecho de la competencia.

A.

- 12 En principio, la demandante puede ampararse en los derechos invocados frente a la demandada por violación de patentes y, en particular, en el derecho a reclamar la cesación, en virtud del artículo 64 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y del artículo 139, apartado 1, de la Patentgesetz (Ley de Patentes).
- 13 Es incontrovertido que los automóviles (*Connected Cars*) fabricados y distribuidos por la demandada cumplen con la norma LTE gracias a los módulos de conectividad (unidades TCU) instalados en ellos y que, por lo tanto, funcionan (en particular) según la norma LTE, aplicada habitualmente en Alemania. Dado que la patente controvertida es esencial para la norma LTE, esto implica automáticamente el uso de la patente controvertida por la demandada y sus clientes. Ese uso es ilegal.

- 14 [*omissis*] [consideraciones procesales de Derecho interno]

B.

- 15 Sin embargo, frente al ejercicio del derecho de cesación cabría oponer la objeción de licencia obligatoria en virtud del Derecho de la competencia, que ha sido formulada tanto por la demandada como por los intervinientes a su favor (sus proveedores) con arreglo al artículo 242 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), en relación con el artículo 102 TFUE. Así sucedería si procediera considerar que el ejercicio de la acción de cesación por la demandante frente a la demandada constituye un abuso de la posición dominante que goza incontrovertidamente la demandante en el mercado de la concesión de licencias.

1.

- 16 En el asunto Huawei Technologies (sentencia de 16 de julio de 2015, C-170/13; en lo sucesivo, «sentencia Huawei Technologies»), el Tribunal de Justicia resolvió que el usuario de una patente esencial para una norma, frente al cual se interponga una acción de cesación, puede ampararse en la objeción de licencia obligatoria en virtud del Derecho de la competencia, independientemente de que niegue o no el uso de la patente y al margen de que haya iniciado el uso de la patente SEP antes de que se le conceda una licencia.

2.

- 17 En el presente caso, es necesario aplicar los principios del Tribunal de Justicia en un asunto que se caracteriza por el hecho de que la información técnica de la patente SEP ya se ha materializado plenamente en componentes (chips semiconductores, dispositivos NAD, unidades TCU), los cuales se suministran mediante una cadena de varias fases al distribuidor del producto final (automóviles turismo) que se enfrenta a la acción de cesación del titular de la patente SEP. Por consiguiente, se suscita la cuestión de si, y en su caso en qué circunstancias y con qué consecuencias jurídicas, el titular de la patente SEP incurre en abuso de su posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, al interponer una acción de cesación contra el distribuidor del producto final por violación de la patente, sin haber atendido previamente a la solicitud de licencia de los proveedores que utilizan la patente. A esto se refieren las cuestiones prejudiciales de la parte A del punto II del dispositivo.
- 18 El tribunal remitente se inclina a favor de la siguiente postura acerca de las cuestiones planteadas:
- a)**
- 19 Dado que la declaración FRAND no contiene ninguna condición restrictiva, aparte de la petición que ha de formular el solicitante de la licencia, dicha declaración obliga al titular de la patente SEP frente a cualquier persona a concederle una licencia en condiciones FRAND. A este respecto, la concesión de la licencia no debe limitarse a brindar algún tipo de acceso al mercado normalizado, sino que debe permitir al solicitante de la licencia una participación en la tecnología normalizada, con una extensión que le permita competir libremente en todos los mercados de productos que considere oportunos ahora y en el futuro.
- 20 Existe un interés público en preservar la libre competencia, tanto en un mercado ya debilitado por la calificación de un derecho como esencial para una norma como en otros mercados potencialmente afectados por la explotación de ese derecho o que aún estén en desarrollo. La selección del solicitante al que el titular de la patente SEP ofrece una licencia sobre su cartera de patentes SEP determina quién puede competir en los mercados de productos, subsiguientes al mercado

tecnológico. En consecuencia, la práctica relativa a la concesión de licencias del titular de una patente SEP es un factor esencial que determinará el nivel de una cadena de producción en el que puede surgir un mercado libre en condiciones de competencia. Así lo ilustran los hechos del presente caso. Con una licencia propia y sin restricciones sobre la patente SEP de la demandante, los proveedores solicitantes de licencia estarán en condiciones de desarrollar y fabricar las unidades TCU y los componentes necesarios para ello, así como de distribuirlos a cualquier fabricante de automóviles, de forma independiente y con seguridad jurídica. Además, solo con ella podrían los proveedores seguir desarrollando la tecnología patentada para usos ajenos a la industria del automóvil y acceder a nuevos mercados. En cambio, si solo tienen un derecho limitado, derivado de los fabricantes de automóviles, se obstaculizará de forma decisiva la investigación, el desarrollo y la distribución de las unidades TCU y de sus componentes. En efecto, con derechos derivados, los proveedores solo podrán fabricar las unidades TCU y sus componentes en el marco de las instrucciones de terceros y venderlos a los compradores previstos contractualmente. Se les negaría una presencia propia en el mercado, independiente del cliente de que se trate, lo que supondría una restricción injustificada de su actividad económica.

- 21 No cabe argumentar en contra del derecho de los proveedores a una licencia propia y plena que también en ese caso seguirá siendo necesario que el titular de la patente SEP conceda a los demás fabricantes una licencia propia. Es cierto que la concesión de licencias sin restricciones no da lugar a un agotamiento fuera de la Unión Europea ni elimina posibles reclamaciones procesales, y que tampoco se produce un agotamiento si la reivindicación se refiere a unas características del dispositivo que aún no figuran en los componentes distribuidos por el proveedor que dispone de una licencia.
- 22 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como consecuencia del compromiso fidedigno prestado por el titular de la patente SEP, la concesión de licencias debe realizarse en condiciones FRAND. Esto implica que el contrato de licencia contendrá cláusulas que den lugar al agotamiento de los derechos de patente en caso de que se ejerza la licencia. Atendiendo a su finalidad, la declaración FRAND sirve para que todos puedan participar de forma equitativa y sin discriminación en la explotación económica de la tecnología normalizada en el mercado de productos. Si la explotación de la tecnología normalizada también tiene lugar fuera de la Unión o si, por ejemplo, afecta a reclamaciones procesales, el compromiso FRAND del titular de la patente SEP también debe ser coherente a este respecto, transmitiendo a todo interesado el derecho a una licencia geográficamente ilimitada y que incluya la eliminación de reclamaciones procesales. Asimismo, el fabricante de productos precursores que requieran el uso de una patente puede exigir a todo titular de una patente SEP una licencia FRAND que le permita distribuir sus productos sin restricciones y que libere, por tanto, a cualquier usuario de la invención en una fase posterior de explotación de tener que solicitar a su vez una licencia al titular de la patente SEP (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 y 671).

- 23 Por lo tanto, las limitaciones del principio de agotamiento en términos jurídico-sustantivos y territoriales pueden superarse mediante la inclusión de cláusulas en el contrato de licencia que conduzcan a un agotamiento exhaustivo con independencia del territorio y también con respecto a cualquier reclamación procesal. Podría resultar útil, por ejemplo, el otorgamiento contractual de un derecho restringido para la concesión de sublicencias. Habida cuenta de que las unidades TCU y los dispositivos NAD, sometidos a licencia, están precisamente destinados a establecer una conectividad móvil conforme a los estándares 2G a 4G, cabe esperar del titular de una patente SEP que otorgue licencias de un modo que permita ese uso acorde con el destino previsto, tanto por el proveedor como por los clientes de este.
- 24 Así ha de ser con mayor motivo si, además, se tienen en cuenta los usos y costumbres del sector atendido por la cadena de explotación. En la industria del automóvil, la práctica habitual es que los fabricantes de automóviles reciban los productos de sus proveedores libres de derechos de terceros. Esto refleja la circunstancia de que cada nivel es responsable de la conformidad legal de la solución técnica que desarrolla y que, por tanto, conoce mejor. Como en un automóvil se instalan hasta 30 000 componentes, para un fabricante de automóviles supondría un esfuerzo considerable comprobar si las soluciones técnicas incorporadas a su vehículo y suministradas por terceros utilizan derechos de propiedad industrial de terceros. El problema se agrava cuanto más compleja es la pieza suministrada por el proveedor y cuanto más alejada está la tecnología de que se trate del campo de actividad que es propio del fabricante de automóviles, como es el caso de las unidades TCU y los dispositivos NAD aquí controvertidos. El proveedor que opta por una solución técnica específica dentro de una cadena de suministro escalonada es quien se encuentra en mejor posición para controlar si esa solución viola los derechos de propiedad industrial de terceros. A esto se suma que los proveedores realizan importantes inversiones en la investigación y desarrollo de innovaciones, siendo a este respecto independientes en su actividad de los compradores del producto final, y precisan para dicha actividad libertad económica y jurídica que solo puede garantizar una licencia sin restricciones a su favor.
- 25 No se dan razones de eficacia que aboguen en contra de la obligación de conceder licencias con carácter prioritario a los proveedores. Bien es cierto que, en principio, está reconocido que las mejoras de la eficacia pueden justificar el comportamiento contrario a la competencia de una empresa dominante. A este respecto, procede considerar que las mejoras técnicas para aumentar la calidad y reducir los costes de producción o distribución constituyen, en tanto que mejoras de la eficacia, una actuación indispensable [véase la Comunicación de la Comisión relativa al Establecimiento del enfoque de la Unión con respecto a las patentes esenciales para normas, de 29 de noviembre de 2017, COM (2017)[712 final]]. Para ello, las mejoras de la eficacia deben compensar los posibles efectos negativos en los mercados afectados y la actuación no debe eliminar la competencia efectiva. Sin embargo, no se aprecia que esto suceda en el presente caso. El argumento de que la demandante podría conceder más fácilmente las

licencias porque le resultaría más sencillo identificar a los fabricantes de productos finales que a los proveedores de estos queda desmentido por los hechos, pues el número de proveedores es mucho menor que el de fabricantes de automóviles. Aplicando tal criterio de eficacia, solo procedería conceder licencias a los productores de chips de banda base, que no son más de diez en todo el mundo. Aparte de esto, una posible simplificación en la concesión de las licencias tampoco constituye una mejora de la eficacia que sirva de justificación en el sentido expuesto anteriormente.

- 26 La cuantía de los costes de transacción y el riesgo de pagos duplicados en caso de celebrar varios contratos de licencia para un mismo objeto de licencia tampoco se oponen a la obligación de conceder licencias con carácter prioritario a los proveedores. Ambos aspectos pueden contrarrestarse de forma fiable mediante el correspondiente diseño contractual.
- 27 Por lo tanto, el interés del titular de una patente SEP en establecer un determinado régimen de licencias no puede ser ajeno a las obligaciones que tiene dicho titular en materia de Derecho de la competencia. De ello se deduce que, si bien el titular de una patente SEP puede proponer preferentemente a los fabricantes finales de un determinado producto que adquieran una licencia, no puede ignorar o rechazar las solicitudes/ofertas legítimas de licencia de un proveedor. Si debe concederse una licencia en condiciones FRAND a todo tercero interesado, esto incluye también a los proveedores que necesiten una licencia para su actividad empresarial. En cualquier caso, tampoco consta que la demandante haya establecido semejante régimen de licencias mediante el cual se hayan concedido licencias a los fabricantes de productos finales. En el pasado, la demandante celebró un contrato con un fabricante de automóviles que ya no existe en la actualidad. Por otro lado, existe un contrato de licencia, celebrado con la interviniente Sierra Wireless y con otro fabricante de automóviles, que no está relacionado con la cartera de patentes 4G actualmente controvertida. Hasta la fecha, el consorcio de patentes Avanci, del que es miembro la demandante, ha celebrado contratos de licencia con tres fabricantes de automóviles y se niega a conceder licencias a los proveedores. En cambio, Sharp, también miembro del consorcio de patentes Avanci, firmó recientemente un contrato de licencia sin restricciones con el proveedor de segundo nivel Huawei [*omissis*]. Seguidamente, la demandada firmó asimismo un contrato de licencia con Sharp. Otros miembros del consorcio de patentes Avanci están negociando contratos de licencia con diferentes proveedores de primer y segundo nivel.
- 28 La obligación de conceder una licencia a un proveedor que la solicita no supone ningún perjuicio para el titular de la patente SEP en cuanto a la remuneración por el uso de la invención. En efecto, el canon de licencia no depende del beneficio que cada licenciataria genere realmente con la invención bajo licencia, sino que solo es determinante el beneficio que, desde el punto de vista de las partes, parece poder alcanzarse mediante el uso de la invención. A este respecto —independientemente del nivel en que se conceda la licencia—, el titular de la patente SEP debe participar razonablemente, a través de la licencia FRAND, en el

beneficio que se genere al final de la cadena de explotación, basada en la división del trabajo, mediante la venta del producto final elaborado de conformidad con la patente. Esto significa que si el titular de la patente SEP está obligado a conceder una licencia al proveedor, se devengará en la fase de explotación previa la licencia correspondiente al valor económico de la patente SEP. Es decir, el fabricante deberá aceptar la licencia que, en otro caso, el titular de la patente SEP podría reclamar, sin abuso de explotación, al distribuidor del producto final. A tal efecto, es posible que la orientación en función del beneficio de explotación alcanzado por terceros no concuerde con la gestión de la concesión de licencias en los casos normales. Sin embargo, esta última se caracteriza por el hecho de que el titular de la patente puede decidir libremente en qué fase de la explotación de la invención concede un derecho de uso. En cambio, el titular de la patente SEP no se encuentra en esa situación, ya que tiene una obligación legal de conceder una licencia a todo aquel que la solicite. No obstante, esta obligación no debe tener como consecuencia que se le excluya de la participación en el beneficio generado por la explotación de la invención en la fase final de adición de valor o que se dificulte indebidamente su participación (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 y 671).

29 A la vista de todo lo expuesto, todo proveedor tiene, por principio e incondicionalmente, el derecho a exigir para sí mismo una licencia FRAND sin restricciones. Por consiguiente, la exigencia de una licencia FRAND constituye un acto de ejercicio legítimo de un derecho, cuya denegación por parte del titular de la patente SEP implica un abuso de posición dominante que puede ser invocado tanto por el infractor demandado, situado al final de la cadena de explotación, como por el proveedor que solicita la licencia.

b)

30 En el supuesto de que proceda negar tal abuso y de que, por lo tanto, la demandante haya entablado en el presente procedimiento legítimamente una acción contra la demandada, se suscitan otras cuestiones pertinentes para la resolución del litigio.

31 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sentada en el asunto Huawei Technologies, antes de ejercitar una acción de cesación o de retirada de productos, el titular de una patente SEP debe avisar, como primer paso, al supuesto infractor acerca de la violación de la patente (fallo y apartado 61 de la sentencia Huawei Technologies). Tras este aviso de violación de la patente, en un segundo paso, el usuario de la patente ha de solicitar una licencia. Si esto ocurre, el titular de la patente SEP debe transmitirle, de un modo concreto y por escrito, una oferta de licencia sobre la patente SEP en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias y concretando, en particular, las modalidades de cálculo del canon (apartado 63 de la sentencia Huawei Technologies). En un cuarto paso, el infractor ha de tratar dicha oferta de buena fe y, en particular, sin tácticas dilatorias (apartado 65 de la sentencia Huawei Technologies). Si el infractor no acepta la oferta del titular de la patente SEP, deberá presentar en breve plazo y por

escrito una contraoferta de licencia que cumpla con las condiciones FRAND (apartado 66 de la sentencia Huawei Technologies). En caso de que el titular de la patente SEP rechace a su vez esta contraoferta, el infractor deberá rendir cuentas del uso de dicha patente a partir de ese momento y constituir una garantía para el pago del canon, lo que también se aplicará a la explotación en el pasado (apartado 67 de la sentencia Huawei Technologies).

- 32 El Tribunal de Justicia pone con ello de relieve que los pasos descritos (aviso de la violación, solicitud de licencia y presentación de una oferta de licencia en condiciones FRAND) deben producirse antes del ejercicio judicial de la acción de cesación. En consecuencia, se suscita la cuestión (que la jurisprudencia alemana mayoritaria responde de forma afirmativa) de si es posible realizarlos *a posteriori*, durante el litigio en curso. Esta problemática resulta relevante en el presente litigio porque la demandante facilitó a los proveedores de primer nivel diversas ofertas de contrato tan solo pasado un tiempo desde de la presentación de la demanda. A este respecto, la Sala es consciente de que las ofertas de contrato no se referían a la propia demandada, sino a sus intervinientes. Sin embargo, la ejecución de una orden judicial de cesación tendría las mismas consecuencias para los intervinientes que para la demandada: ambos ya no estarían en condiciones de distribuir sus productos. Si la demandada ya no puede distribuir automóviles, los proveedores tampoco estarán en condiciones de vender sus productos a la demandada. A este respecto, es indiferente que los pasos establecidos en el asunto Huawei Technologies se hayan omitido con respecto a la demandada o con respecto a los intervinientes.
- 33 Esta Sala considera que, en principio, es posible una realización *a posteriori* durante el litigio, lo cual se desarrolla más detalladamente a continuación en relación con la necesidad de una oferta de licencia en condiciones FRAND. La cuestión de si una oferta de licencia cumple en un caso concreto con las condiciones FRAND (que la Sala entiende en el sentido de ausencia tanto de abuso de explotación como de discriminación, con arreglo al artículo 102 TFUE) plantea frecuentemente cuestiones de apreciación difíciles y que en gran medida no han sido resueltas, cuyo tratamiento por el tribunal es prácticamente imposible de predecir para las partes. Aunque no haya nada que reprochar al titular de la patente SEP, a menudo no es sino en el litigio cuando se pone de manifiesto que la oferta efectuada era inadecuada y por qué motivo. En la medida en que el titular de la patente SEP esté dispuesto a corregir esto *a posteriori*, es lógico que el correspondiente debate tenga lugar en el curso del litigio. La situación es similar en caso de que el titular de la patente haya cumplido con su obligación precontenciosa de avisar de la violación y, tras esperar infructuosamente durante un período de tiempo razonable una declaración del infractor, presente una demanda. Suponiendo que, en el curso del procedimiento, el infractor se declare dispuesto a adquirir una licencia, la denegación de la posibilidad de realizarlo *a posteriori* implicaría que el tribunal tendría que condenar al infractor a la cesación, lo que haría prácticamente imposible que este último (bajo la presión de un título ejecutivo de cesación) pudiera llevar a cabo una negociación equitativa de las condiciones FRAND con el titular de la patente SEP.

- 34 Por otro lado, también son pertinentes para la resolución del presente litigio los requisitos que deben cumplir la solicitud de licencia y la actuación del solicitante de licencia tras el aviso de violación efectuado por el titular de la patente SEP. La Sala opina que no procede imponer requisitos excesivos a la solicitud de licencia. La licencia puede solicitarse tanto de manera genérica como de un modo informal y, por tanto, también de forma tácita, si bien la actuación correspondiente debe mostrar claramente a la parte contraria la voluntad de adquirir una licencia. No son necesarias explicaciones relativas al contenido de la licencia; al contrario, podrían ser perjudiciales si dan la impresión al titular de la patente SEP de que solo se aceptaría adquirir una licencia bajo determinadas condiciones que no son FRAND y a las que, por lo tanto, el titular de la patente SEP no tiene por qué acceder. La voluntad posterior del solicitante de adquirir la licencia no es relevante para evaluar la existencia de una solicitud de licencia en el momento en que esta se formula. La actuación posterior del solicitante de la licencia solo deberá ser evaluada a la hora de evaluar la oferta del titular de la patente SEP, una vez presentada esta.
- 35 Según una corriente de la doctrina escrita (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13.^a edición, capítulo E, apartados 393 y 394), la solicitud de licencia que debe formular el infractor únicamente tiene por objeto garantizar que el titular de la patente SEP solo se tome la molestia de confeccionar una oferta de licencia FRAND motivada cuando el infractor la haya pedido. No es necesario dar ninguna explicación acerca del contenido de la licencia. Tales explicaciones solo podrían ser perjudiciales si, tras una evaluación razonable, transmiten al titular de la patente necesariamente la impresión de que, a pesar de la solicitud verbal, la voluntad de adquirir la licencia está supeditada de *forma concluyente e inamovible* a condiciones muy específicas e innegociables que *manifiestamente* no son FRAND y a las que, por tanto, el titular de la patente obviamente no tiene por qué acceder. En tales circunstancias, la solicitud verbal de licencia contiene en realidad una negativa firme y definitiva a alcanzar un acuerdo de uso en condiciones FRAND, por lo que cualquier oferta de licencia FRAND por parte del titular de la patente resultaría de antemano superflua (porque sería inútil).
- 36 Dado que, en ese momento, aún no se han establecido las condiciones detalladas de la licencia, pues se especificarán en el siguiente paso por el titular de la patente SEP mediante su oferta de licencia, deben aplicarse requisitos estrictos a la suposición de que el infractor, a pesar de haber expresado verbalmente una solicitud de licencia, en realidad y en definitiva no está en absoluto dispuesto a adquirir una licencia. En efecto, con esta actuación, el infractor está renunciando de hecho a que el titular de la patente SEP cumpla con su obligación de presentarle una oferta de licencia, lo cual —como siempre, en caso de renuncia a una posición jurídica favorable para la parte que efectúa la declaración— solo puede asumirse en circunstancias muy especiales. Habrá que proceder con cautela, sobre todo si la suposición de que, en contra de la declaración realizada, en realidad no existe la voluntad de adquirir una licencia se apoya en circunstancias cuya legitimidad aún no ha sido aclarada por la jurisprudencia y sobre las que, por tanto, en principio caben diferentes interpretaciones.

- 37 En el supuesto de que, a raíz de la solicitud de licencia formulada —incluso aunque esta fuera «insuficiente», en el sentido expuesto—, el titular de la patente presente efectivamente una oferta de licencia al infractor, la solicitud de licencia habrá cumplido con su finalidad y procederá examinar —siguiendo el procedimiento habitual— si la oferta de licencia del titular de la patente cumple con las condiciones FRAND, a las que se comprometido y que debe acatar. La cuestión relativa a la voluntad del infractor de adquirir una licencia solo vuelve a plantearse más adelante, con respecto a la reacción del infractor ante la oferta de licencia. Si la oferta no es FRAND, la voluntad de adquirir la licencia no será determinante. En cambio, si la oferta de licencia es FRAND, la voluntad del infractor de adquirir la licencia será relevante para la resolución del asunto. Tal voluntad no existirá si (y solo si) el infractor rechaza la oferta de licencia FRAND del titular de la patente o si no responde a dicha oferta con una contraoferta que, a su vez, cumpla los requisitos FRAND. Por consiguiente, en el supuesto de que, en respuesta a una solicitud de licencia formulada por el infractor, el titular de la patente presente una oferta de licencia FRAND, esta —¡y solo esta!— constituirá la piedra de toque para determinar si el infractor está dispuesto o no a adquirir una licencia. En efecto, el titular de la patente tiene que cumplir con su compromiso fidedigno FRAND mediante una oferta de licencia que se ajuste precisamente a esas condiciones, y solo tras ello tendrá el infractor que demostrar su voluntad de adquirir la licencia aceptando dicha oferta o proponiendo otras condiciones FRAND.
- 38 Por lo tanto, ha de distinguirse entre la voluntad básica (general) del infractor de adquirir una licencia FRAND y su voluntad de aceptar las condiciones concretas, probadamente FRAND, de la licencia (voluntad concreta de adquirir la licencia). En la fase de solicitud de licencia, solo es significativa y deberá ser verificada su intención general de convertirse en licenciatario. En cambio, su disposición concreta para adquirir la licencia solo habrá de examinarse una vez que la oferta de licencia del titular de la patente haya sido identificada como FRAND.
- 39 En consecuencia, la Sala no se adhiere a la interpretación [sentencias de 10 de septiembre de 2020 del Landgericht München (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania), 7 O 8818/19, y de 18 de agosto de 2020 del Landgericht Mannheim (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Mannheim, Alemania), 2 O 34/19] según la cual, en el contexto del examen de la voluntad del infractor de la patente para celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, debe tenerse igualmente en cuenta la contraoferta y atender, en particular, al canon de licencia propuesto en esta como criterio para determinar la voluntad del solicitante de adquirir la licencia.

III.

- 40 Esta Sala es consciente de que no tiene obligación de presentar una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero. No obstante, al ejercer su facultad de apreciación con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo segundo, la Sala ha tenido en cuenta, en particular, que el artículo

102 TFUE permite varias interpretaciones que son todas ellas razonablemente posibles para un jurista experto, así como que las cuestiones pertinentes para la resolución del litigio no han sido aún objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia ni, en concreto, fueron respondidas de manera concluyente por la resolución adoptada en el asunto Huawei Technologies.

- 41 Además, la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tiene una importancia trascendental. Actualmente, en Europa, y en particular en Alemania, se están ejercitando un elevado número de acciones por violación de patentes esenciales para normas, en las que, detrás del presunto infractor de la patente, hay una cadena de valor más o menos compleja, formada por una pluralidad de proveedores. En estos momentos, es una cuestión controvertida qué requisitos han de imponerse en estos casos en virtud del Derecho de la competencia al titular de la patente SEP, especialmente con qué extensión y a quién debe este conceder licencias FRAND. A raíz de las denuncias de la demandada y de algunos proveedores, la Comisión Europea también ha enviado solicitudes y peticiones de información a las partes implicadas. Solamente una decisión del Tribunal de Justicia puede aportar una aclaración definitiva. La circunstancia de que sea un órgano jurisdiccional de primera instancia el que remite las cuestiones relativas a la interpretación del artículo 102 TFUE permite que el Tribunal de Justicia proceda a una aclaración temporalmente cercana a los hechos, lo que redundará en interés de todas las partes.