

Věc C-182/21

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Datum doručení:

23. března 2021

Předkládající soud:

Landgericht Düsseldorf (Německo)

Datum předkládacího rozhodnutí:

26. listopadu 2020

Žalobkyně:

Nokia Technologies Oy

Žalovaná:

Daimler AG

[*omissis*]

Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu, Německo)

Usnesení

V občanskoprávní věci

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

žalobkyně,

[*omissis*]

proti

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

žalované,

[*omissis*]

Vedlejší účastnice podporující žalovanou:

1. **Continental Automotive GmbH**, [omissis] Řezno [Německo],
[omissis]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [omissis] Veszprem, Maďarsko,
[omissis]
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [omissis] Mielec, Polsko,
[omissis]
4. **TomTom Sales BV**, [omissis] Montrouge, Francie,
[omissis]
5. **Peiker acustic GmbH**, [omissis] Friedrichsdorf [Německo],
[omissis]
6. **Robert Bosch GmbH**, [omissis] Gerlingen Schillerhöhe [Německo],
[omissis]
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [omissis] Düsseldorf
[Německo],
[omissis]
8. **TomTom International B.V.**, [omissis] Amsterdam, Nizozemsko,
[omissis]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [omissis] ISSY LES MOULINEAUX [omissis],
Francie,
[omissis]

občanskoprávní senát 4c Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu)
[omissis]

r o z h o d l t a k t o:

[omissis]

II. Soudnímu dvoru Evropské unie se předkládají následující předběžné otázky:

A. Existuje povinnost přednostně udělovat licence dodavatelům?

1. Může podnik činný v pozdější fázi hospodářského procesu proti žalobě pro porušení práv z patentu směřující ke zdržení se protiprávního jednání, kterou podal majitel patentu, jehož využití je nezbytné k dodržení technické normy stanovené standardizační organizací (dále jen „patent SEP“), který se vůči této organizaci neodvolatelně zavázal, že jakékoli třetí osobě udělí licenci za podmínek FRAND, uplatnit námitku zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 102 SFEU v případě, že je standardizovaná technologie, pro kterou je sporný patent nezbytný, resp. její část implementována již v polotovaru, který osoba, proti které byla podána žaloba pro porušení práv, odebírá a jehož dodavatelům, kteří jsou ochotni uzavřít licenční smlouvu, majitel patentu odmítá pro výrobky, které danou standardizovanou technologii využívají, udělit za podmínek FRAND vlastní neomezenou licenci ke všem způsobům využití, které jsou relevantní z hlediska patentového práva?
 - a) Je tomu tak obzvláště v případě, že v dotyčném odvětví podniku, který na trh uvádí konečný výrobek, je zvyklostí, že situace v oblasti průmyslových práv, která souvisejí s patenty využitými v dodaném dílu, je vyjasněna pořízením licence ze strany dodavatelů?
 - b) Existuje při udělování licencí přednost před dodavateli na *každé* úrovni dodavatelského řetězce, nebo jen před tím dodavatelem, který přímo předchází podniku na konci uživatelského řetězce, který na trh uvádí konečný výrobek? Rozhodují i v tomto případě zvyklosti běžné v obchodním styku?
2. Vyžaduje zákaz zneužití stanovený soutěžním právem, aby dodavateli byla pro výrobky, které využívají standardizovanou technologii, za podmínek FRAND udělena vlastní, neomezená licence ke všem způsobům využití, které jsou relevantní z hlediska patentového práva, v tom smyslu, že koneční distributoři (a popř. předcházející odběratelé), co se jich týče, k tomu, aby se v případě užití dotyčného dodaného dílu k účelu, ke kterému je určen, vyhnuli porušení práv z patentu, již od majitele patentu SEP nepotřebují vlastní, samostatnou licenci?
3. V případě záporné odpovědi na první předběžnou otázku: Klade článek 102 SFEU na kritéria, podle kterých majitel patentu na standardizovanou technologii rozhoduje o tom, proti kterým případným porušovatelům práv z patentu z různých úrovní stejného výrobního a uživatelského řetězce podá žalobu pro porušování práv z patentu směřující ke zdržení se protiprávního jednání, zvláštní kvalitativní, kvantitativní nebo jiné požadavky?

B. Upřesnění požadavků vyplývajících z rozhodnutí Soudního dvora ve věci Huawei v. ZTE (rozsudek ze dne 16. července 2015, C-170/13):

1. Existuje bez ohledu na to, že vzájemné povinnosti provést určitý úkon (oznámení o porušení práv, žádost o licenci, nabídka licence splňující podmínky FRAND; předložení nabídky licence dodavateli, kterému je třeba licenci udělit přednostně) musí být splněny *před zahájením soudního řízení*, možnost dodatečně splnit povinnosti konat, které byly zanedbány v období před zahájením soudního řízení, v průběhu soudního řízení, a to s účinkem zachování práv?
2. Lze mít za to, že uživatel patentu předložil relevantní žádost o licenci, pouze v případě, že z podrobného posouzení všech souvisejících okolností jasně a jednoznačně vyplývá vůle a ochota uživatele patentu SEP uzavřít s majitelem patentu SEP licenční smlouvu za podmínek FRAND, ať již tyto podmínky FRAND (které ještě vůbec nelze předvídat, jelikož dosud nebyla vyhotovena nabídka licence) budou vypadat jakkoli?
 - a) Dává porušovatel, který po upozornění, že dochází k porušování práv, několik měsíců mlčí, tímto jednáním zpravidla najevo, že o získání licence neměl zájem, takže – navzdory slovně vyjádřenému zájmu o licenci – k takové žádosti nedošlo, což má za následek, že je třeba vyhovět žalobě majitele patentu SEP na zdržení se protiprávního jednání?
 - b) Lze na základě licenčních podmínek, které uživatel patentu SEP předložil v rámci protinabídky, usoudit, že nedošlo k žádosti o licenci, což má za následek, že je tedy žalobě majitele patentu SEP na zdržení se protiprávního jednání třeba vyhovět bez předchozího ověření toho, zda vlastní nabídka licence předložená majitelem patentu SEP (která předcházela protinabídce uživatele patentu SEP) vůbec odpovídá podmínkám FRAND?
 - c) Je takový závěr vyloučen přinejmenším v případě, že licenční podmínky uvedené v protinabídce, na jejichž základě se má dospět k závěru, že nedošlo k žádosti o licenci, jsou podmínky, ohledně nichž není ani zjevné, ani objasněné judikaturou nejvyšších soudů, že nejsou slučitelné s podmínkami FRAND?

O d ů v o d n ě n í:

I.

- 1 Žalobkyně uplatňuje vůči žalované z důvodu porušení práv z německé části svého evropského patentu EP 2 087 629 B1 (dále jen „sporný patent“) nárok na zdržení se protiprávního jednání, poskytnutí informací a předložení účetních dokladů a

domáhá se meritorního určení, že je žalovaná povinna nahradit jí škodu. [omissis].

- 2 Sporný patent se týká způsobu přenosu dat v rámci telekomunikačního systému, který je podle zjištění předkládajícího senátu nezbytný pro standardizovanou technologii *Long Term Evolution* (dále jen „LTE“). Standardizovaná technologie LTE je standardizovaná mobilní technologie čtvrté generace, která splňuje normy stanovené sdružením 3 GPP (*3rd Generation Partnership Project*), jehož členem je mimo jiné *European Telecommunication Standards Institute* (dále jen „ETSI“).
- 3 Dne 17. září 2014 mateřská společnost žalobkyně a původní přihlašovatelka sporného patentu, společnost *Nokia Corporation*, ETSI oznámila, že podala přihlášku sporného patentu a prohlásila, že sporný patent považuje za nezbytný pro standardizovanou technologii LTE. Zároveň ETSI předložila prohlášení o převzetí závazku FRAND, kterým se zavázala, že bude třetím osobám udělovat licence za podmínek, které jsou *fair, reasonable and non-discriminatory* (dále jen „FRAND“).
- 4 Žalovaná, která má sídlo ve Stuttgartu, je výrobce osobních automobilů a užitkových vozidel, které jsou propagovány a uváděny na trh mj. pod značkou Mercedes Benz. Mimoto nabízí různé služby v oblasti mobility a finanční služby. Ve vozidlech žalované jsou mj. zabudovány tzv. jednotky TCU (*Telematics Control Units*), které umožňují připojení vozidel (*Connected Cars*) k internetu, zejména prostřednictvím sítě LTE. Uživatelé vozidel díky tomu mohou využívat on-line služby, jako je například streamování hudby či dat, nebo umožnit žalované, aby (*over the air*) provedla aktualizace jejich vozidel, aniž by museli navštívit autoservis. Jednotky TCU jsou navíc nezbytně nutné pro registraci a provoz a prodej vozidel, jelikož prostřednictvím těchto modulů je zajišťována funkce nouzového volání (*eCall*) vyžadovaná zákonem.
- 5 Jednotky TCU nejsou vyráběny samotnou žalovanou, nýbrž v rámci víceúrovňového výrobního řetězce. Žalovaná od svých přímých dodavatelů (tzv. dodavatelé tier 1) odebírá jednotky TCU připravené k instalaci. Dodavatelé tier 1 sami od dalších dodavatelů (dodavatelé tier 2) odebírají zařízení NAD (*Network Access Devices*), která jsou nezbytná pro výrobu jednotek TCU. Dodavatelé tier 2 zase čipy potřebné pro zařízení NAD získávají od svých dodavatelů (dodavatelé tier 3).
- 6 Poprvé žalobkyně žalovanou na porušování práv mimo jiné i ze sporného patentu upozornila v březnu 2016. Žalovaná na toto upozornění reagovala dopisem ze dne 10. června 2016. Dne 9. listopadu 2016 a dne 27. února 2019 žalobkyně nabídla žalované licenci týkající se mimo jiné i sporného patentu a v březnu 2019 podala žalobu pro porušení práv ze sporného patentu. Žalovaná žalobkyni předložila protinabídku datovanou dne 19. května 2019 a dne 10. června 2020. Na základě žádostí dodavatelů žalované tier 1, resp. tier 2 o poskytnutí licence byl dodavatelům tier 1 v rámci předsoudního řízení dne 17. května 2017 předložen návrh smlouvy s označením „model tier 1“. Podle modelu tier 1 mají dodavatelé

tier 1 svým zákazníkům zajistit licenci k portfoliu žalobkyně, to znamená, že dodavatelé tier 1 mají zaplatit za licenci, která bude udělena pouze výrobcům automobilů. Tak zvaný model CWCL (licenční model *Connected Vehicle Value Chain*), který pochází ze dne 27. června 2019, doplňuje model tier 1 a stanoví, že dodavatelům bude poskytnuta vlastní omezená licence pro výzkum a vývoj, jakož i k výrobě *Connected Cars*, jinak ale zajistí licenci svým zákazníkům, přičemž oni sami mají být k výrobě jednotek TCU oprávněni na základě tzv. práva „*Have Made*“, které jim bude (zpětně) zajištěno daným výrobcem automobilů.

- 7 Po jednání konaném před předkládajícím senátem dne 3. září 2020 žalobkyně dodavatelům tier 1 Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman a Fico Mirrors předložila další nabídku licence („*Automotive License Agreement*“, nabídka licence „ALA“), která stanoví vlastní neomezenou licenci pro výrobu jednotek TCU a jejich uvádění na trh pro dodavatele tier 1 a licenci pro zákazníka vyrábějícího automobily a případné další zákazníky daných dodavatelů. Stejnou nabídku obdržela i společnost Huawei. Společnosti SierraWireless, která je dodavatelem tier 2 a usiluje o licenci, nebyla ze strany žalobkyně nabídnuta žádná licence.
- 8 Žalobkyně zastává názor, že jakožto majitelka patentu SEP může svobodně rozhodovat o tom, na jakém stupni spleťtého výrobního a dodavatelského řetězce jsou poskytovány licence za podmínek FRAND. V tomto ohledu neexistuje žádná povinnost k přednostnímu poskytování licencí dodavatelům. Při výběru držitelů licence je třeba brát v potaz hlediska efektivity a hodnotu dané technologie. Poskytnutí licence v některé předcházející fázi výroby rovněž nevede k vyčerpání práv, což má za následek, že následující účastníci tohoto řetězce nemohou z příslušné licence profitovat. Majitel patentu SEP mimoto musí mít možnost – i bez ohledu na případnou praxi, která již existuje v daném odvětví, – zavést vlastní, nediskriminační praxi poskytování licencí. Tomu nebrání ani zákaz zneužívání dominantního postavení vyplývající z článku 102 SFEU, který dopadá na majitele patentů na standardizovanou technologii. Nárok na vlastní, plnou licenci nemá každá úroveň víceúrovňového výrobního řetězce, jelikož – s přihlédnutím k povinností, které majiteli patentu na standardizovanou technologii ukládá soutěžní právo – je dostatečné, pokud a dokud je jednotlivým úrovním umožněn přístup ke standardizované technologii. Mimoto žalovaná není ochotna uzavřít licenční smlouvu, jelikož vždy poukazovala na to, že licenci si pořídí její dodavatelé.
- 9 Žalovaná má za to, že z článku 102 SFEU, jakož i z prohlášení o převzetí závazku FRAND, které vůči ETSI učinila žalobkyně, resp. její právní předchůdkyně, plyne, že majitel patentu SEP musí každému žadateli o licenci, který je ochoten uzavřít licenční smlouvu, nabídnout [jeho] vlastní neomezenou licenci ke všem způsobům využití daného patentu SEP, které jsou relevantní z hlediska patentového práva. Přednostně je tedy třeba licenci poskytnout dodavatelům usilujícím o licenci, což rovněž odpovídá standardnímu postupu uplatňovanému v automobilovém průmyslu. Pravidla uplatňovaná v jiných odvětvích nelze použít, neboť v oblasti automobilového průmyslu je obvyklé a efektivní, že výrobci

vozidel získávají komponenty svých dodavatelů prosty práv třetích osob. Nepostačuje, pokud je dodavateli umožněn pouze přístup ke chráněné technologii, například prostřednictvím tzv. práv „Have Made“, která v rámci dodavatelského řetězce působí vzestupně. V tomto ohledu totiž dodavatel z hospodářského hlediska nemůže jednat nezávisle, jelikož je závislý na (závazkově právní) smluvní loajalitě svého zákazníka vůči majiteli patentu SEP. Proto jí (žalované) svědčí vlastní námitka vznesená na základě soutěžního práva i námitky, které v tomto ohledu vznesli její dodavatelé jakožto vedlejší účastníci.

- 10 Podle názoru vedlejších účastnic žalobkyně porušuje svou povinnost, kterou jí ukládá soutěžní právo a na jejímž základě musí každému, kdo usiluje o získání vlastní neomezené licence za podmínek FRAND, takovou licenci za podmínek FRAND nabídnout. Ony samy jsou ochotny uzavřít licenční smlouvy a obrátily se na žalobkyni se žádostí o předložení nabídky licence splňující podmínky FRAND. Model tier 1 a model CWCL nečiní povinnosti žalobkyně, kterou jí ukládá soutěžní právo, zadost, jelikož vedlejší účastnice jakožto dodavatelé nenabývají vlastní neomezenou licenci. Na základě uvedených modelů není možný rozvoj volného trhu s jednotkami TCU. Dodavatelům tier 2, kteří usilují o licenci, nebyla v naprosté většině případů předložena žádná nabídka licence. Uvedená námitka nucené povahy licence, vznesená na základě soutěžního práva, (odvozeně) svědčí i žalované, jelikož pokud žalobkyně odmítá udělit licenci ke svému portfoliu patentů SEP zájemcům na předcházejících úrovních výrobního řetězce, zároveň však proti podniku na poslední úrovni stejného výrobního řetězce podá žalobu na zdržení se protiprávního jednání odůvodněnou porušováním práv z patentu, je to zneužívající ve smyslu článku 102 SFEU. Platí to tím spíše, že poskytnutí licence předcházející úrovni výroby již v případě zevrubné smluvní úpravy neumožňuje uplatňování nároků vůči poslední úrovni.

II.

- 11 Rozhodnutí předkládajícího senátu závisí na odpovědích na otázky týkající se uplatňování zákazu zneužití stanoveného soutěžním právem, které jsou uvedeny ve výroku tohoto usnesení.

A.

- 12 Žalobkyni vůči žalované v zásadě svědčí nároky z porušení práv z patentu, které uplatnila, zejména nárok na zdržení se protiprávního jednání podle článku 64 EPÚ a § 139 odst. 1 [Patentgesetz (patentový zákon), zkráceně „PatG“].
- 13 Automobily, které žalovaná vyrábí a uvádí na trh (*Connected Cars*), jsou díky připojovacím modulům, které jsou v nich zabudovány, (jednotky TCU) nesporně uzpůsobeny k využívání LTE a fungují tedy (i) na základě standardu LTE, který je v Německu běžný. Vzhledem tomu, že sporný patent je nezbytný pro dodržení technických norem stanovených pro standardizovanou technologii LTE, to automaticky vede k využívání sporného patentu ze strany žalované, resp. jejích zákazníků. Uvedené využívání je protiprávní.

14 [omissis]

B.

15 Úspěšnému uplatnění nároku na zdržení se protiprávního jednání by však moha bránit námitka nucené povahy licence podle § 242 [Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník), zkráceně „BGB“] ve spojení s článkem 102 SFEU, vznesená žalovanou a vedlejšími účastnicemi, které ji podporují (jejími dodavateli), na základě soutěžního práva. Tak by tomu bylo v případě, že by bylo třeba skutečnost, že žalobkyně vůči žalované uplatnila nárok na zdržení se protiprávního jednání, považovat za zneužití jejího dominantního postavení na trhu udělování licencí, které nesporně má.

1.

16 Ve věci Huawei v. ZTE (rozsudek ze dne 16. července 2015, C-170/13, dále jen „rozsudek SDEU“) již Soudní dvůr rozhodl, že se uživatel patentu na standardizovanou technologii, vůči kterému je uplatňován nárok na zdržení se protiprávního jednání, může bránit pomocí námitky nucené povahy licence, vznesené na základě soutěžního práva, a to nezávisle na tom, zda využívání daného patentu popírá, či nikoli, a bez ohledu na to, že využívání patentu SEP zahájil již před udělením licence.

2.

17 V projednávané věci je třeba zásady stanovené Soudním dvorem uplatnit na případ, který se vyznačuje tím, že technické řešení chráněné patentem SEP je již zcela realizováno v takových konstrukčních dílech (polovodičových čípech, zařízeních NAD, jednotkách TCU), které jsou podniku, který na trh uvádí konečný výrobek (osobní automobil) a který čelí žalobě majitele patentu SEP na zdržení se protiprávního jednání, dodávány v rámci víceúrovňového řetězce, v důsledku čehož vyvstává otázka, zda, popř. za jakých okolností a s jakými právními následky majitel patentu SEP ve smyslu článku 102 SFEU zneužívá svého dominantního postavení, pokud proti podniku, který na trh uvádí konečný výrobek, podá žalobu na zdržení se protiprávního jednání odůvodněnou porušováním práv z patentu, aniž předtím vyhověl žádosti jeho dodavatelů, kteří patent využívají, o poskytnutí licence. Této záležitosti se týkají předběžné otázky uvedené v bodě II. části A. výroku tohoto usnesení.

18 Předkládající soud má na předložené otázky následující názor:

a)

19 Vzhledem k tomu, že prohlášení o převzetí závazku FRAND, nehledě na přání, které projevil žadatel o licenci, neobsahuje omezující podmínky, zavazuje majitele

patentu SEP vůči všem osobám, aby jim udělil licenci za podmínek FRAND. Poskytnutí licence přitom nemá zajistit jen tak ledajaký přístup na trh standardizovaných technologií, nýbrž musí žadateli o licenci účast na standardizované technologii zajistit v takovém rozsahu, že mu bude umožněna volná soutěž na všech výrobních trzích, které pro něj v současnosti i budoucnosti připadají v úvahu.

- 20 Na zachování volné soutěže na trhu, který je již oslaben v důsledku kvalifikace určitého práva jako nezbytného pro dodržení technických norem, i na ostatních trzích, které mohou být dotčeny využíváním daného práva nebo se ještě vyvíjejí, existuje veřejný zájem. Výběr osoby, které majitel patentu SEP nabídne licenci ke svému portfoliu patentů SEP, rozhoduje o tom, kdo se může účastnit hospodářské soutěže na výrobních trzích navazujících na trh s danou technologií. Praxe majitele patentu SEP při poskytování licencí je tedy podstatným faktorem, který ovlivňuje, na jaké úrovni může v rámci výrobního řetězce vzniknout volný trh za konkurenčních podmínek. Ukazují to skutkové okolnosti projednávané věci. S vlastní neomezenou licencí k patentu SEP vlastněnému žalobkyní mohou dodavatelé usilující o licenci samostatně a s právní jistotou dále vyvíjet a vyrábět jednotky TCU a komponenty, které jsou pro ně nezbytné, a prodávat je libovolným výrobcům automobilů. Pouze s touto licencí mohou dodavatelé patentovanou technologii dále rozvíjet pro možné využití mimo automobilový průmysl a pronikat na nové trhy. Pokud jim naproti tomu svědčí pouze omezené právo, které je odvozeno od výrobců automobilů, rozhodující měrou to omezuje výzkum, vývoj a odbyt jednotek TCU a jejich komponent. Na základě odvozených práv totiž dodavatelé mohou jednotky TCU a jejich součásti vyrábět a prodávat smluvně stanoveným odběratelům pouze v rámci pokynů, které jim udělily třetí osoby. Bylo by jim znemožněno samostatně, na jakémkoli odběrateli nezávislé působení na trhu, což by mělo za následek neodůvodněné omezení jejich hospodářské činnosti.
- 21 Proti vlastnímu, plnohodnotnému nároku dodavatelů na licenci nelze argumentovat tím, že i v takovém případě je ještě nutné, aby majitel patentu SEP udělil dalším výrobcům jejich vlastní licenci. Je pravda, že ani neomezené poskytování licencí nemá za následek vyčerpání práv mimo EU a způsobových patentových nároků, a k vyčerpání práv nedochází ani v případě, že daný nárok vykazuje znaky zařízení, které komponent, který uvádí na trh licencovaný dodavatel, ještě nevykazuje.
- 22 Je však třeba mít na zřeteli, že v důsledku příslibu, který učinil majitel patentu SEP a který vzbuzuje důvěru, musí být licence poskytovány za podmínek FRAND. To vyžaduje, aby byla v licenční smlouvě stanovena pravidla, která v případě uplatnění licence povedou k vyčerpání patentových práv. Prohlášení o převzetí závazku FRAND z hlediska svého účelu slouží k tomu, aby byla každému umožněna spravedlivá a nediskriminační účast na hospodářském využívání standardizované technologie na výrobním trhu. Pokud je využívání technické normy [pro standardizovanou technologii] uskutečňováno i mimo EU nebo jsou například dotčeny způsobové patentové nároky, musí s tím být v

souladu i příslib FRAND poskytnutý majitelem patentu SEP, a to tak, že každému zájemci zajistí nárok na poskytnutí licence, který je zeměpisně neomezený nebo zahrnuje vyčerpání způsobových patentových nároků. V souladu s tím může výrobce polotovarů, které využívají daný patent, od každého majitele patentu SEP požadovat udělení licence splňující podmínky FRAND, která mu umožní uvádět své výrobky na trh bez jakéhokoli omezení a která tak každého uživatele daného vynálezu, který ho využívá v pozdější fázi, zprošťuje povinnosti, aby sám požádal majitele patentu SEP o licenci (Kühnen, GRUR 2019, s. 665 a násl., konkrétně s. 670 a 671)

- 23 Hmotněprávní a územní omezení vyplývající ze zásady vyčerpání práv tedy lze překonat tím, že do licenční smlouvy budou zahrnuta ujednání, která nezávisle na území a rovněž z hlediska případných způsobových patentových nároků povedou k úplnému vyčerpání práv. Tomuto účelu může posloužit například smluvní poskytnutí omezeného práva udělovat podlicence. S ohledem na skutečnost, že licencované jednotky TCU a licencovaná zařízení NAD jsou určeny právě k tomu, aby zajišťovaly mobilní připojení v souladu s normami pro technologie 2G až 4G, lze z tohoto důvodu od majitele patentu SEP očekávat, že bude poskytovat licence, které toto využívání k účelu, ke kterému jsou určeny, umožňují dodavateli i jeho odběrateli.
- 24 Je tomu tak tím spíše, když se vezmou v potaz zvyklosti uplatňované v odvětví, které tento uživatelský řetězec zásobuje. V automobilovém průmyslu je zažitou praxí, že výrobci automobilů od dodavatelů jejich výrobky získávají prosty práv třetích stran. To zohledňuje skutečnost, že každá úroveň odpovídá za to, že technické řešení, které sama vyvíjí a zná je tedy nejlépe, je v souladu s právními předpisy. Vzhledem k tomu, že v jednom automobilu je zabudováno až 30 000 komponentů, znamenalo by pro výrobce automobilů ověření, zda technická řešení zabudovaná v jeho motorovém vozidle, dodaná třetími stranami, využívají průmyslové vlastnictví třetích osob, vynaložení značného úsilí. Tento problém se prohlubuje tím více, čím je dodaný díl složitější a čím je daná technologie vzdálenější od vlastního pole působnosti výrobce automobilů, jak je tomu v případě jednotek TCU a zařízení NAD, dotčených v projednávané věci. Ten dodavatel, který se v rámci hierarchicky uspořádaného dodavatelského řetězce rozhodne pro určité technické řešení, je nejlépe s to ověřit, zda toto řešení porušuje práva třetích stran k průmyslovému vlastnictví. Dodavatelé navíc do výzkumu a vývoje nových inovací investují značné prostředky a v tomto ohledu jsou při své činnosti nezávislí na odběratelích konečného výrobku a pro tuto činnost potřebují pole působnosti, které je po ekonomické a právní stránce volné a které lze zajistit pouze prostřednictvím neomezené licence udělené v jejich prospěch.
- 25 Proti povinnosti poskytovat licence přednostně dodavatelům nehovoří žádné důvody související s efektivitou. Obecně je sice uznáváno, že přínosy v oblasti efektivit jsou v zásadě způsobilé ospravedlnit protisoutěžní jednání podniku v dominantním postavení. Jakožto přínos v oblasti efektivit je v tomto ohledu třeba technická vylepšení za účelem zvýšení kvality a snížení nákladů ve výrobě nebo

při uvádění na trh považovat za nepostradatelné chování [srov. sdělení Komise – Stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, ze dne 29. listopadu 2017, COM(2017/0712 final)]. Přínosy v oblasti efektivity přitom musí vyvážit případné negativní následky vyvolané na dotčených trzích a daným jednáním nesmí být vyloučena účinná hospodářská soutěž. K takovému závěru nelze v projednávané věci dospět. Tvrzení, že poskytování licencí je pro žalobkyni snadnější, protože může výrobce konečného výrobku určit snadněji než jejich dodavatele, není správný již z věcného hlediska, protože počet dodavatelů je mnohem menší než počet výrobců automobilů. Z hlediska efektivity by se nabízelo pouze poskytnutí licencí výrobcům *baseband* čipů, jejichž výrobců není na celém světě více než deset. Nehledě k tomu nepředstavuje případné zjednodušení poskytování licencí ani přínos v oblasti efektivity, který vede k ospravedlnění, ve výše uvedeném smyslu.

- 26 Povinnosti poskytovat licence přednostně dodavatelům nebrání ani výše transakčních nákladů a riziko dvojího zaplacení v případě uzavření několika licenčních smluv ohledně stejného předmětu licence. S obojím se lze spolehlivě vypořádat za pomoci smluvních ujednání.
- 27 Zájem majitele patentu SEP na zavedení určitého programu poskytování licencí tedy nemůže být uskutečněn bez přihlídnutí k povinnostem majitele patentu SEP, které mu ukládá soutěžní právo. Z toho plyne, že majitel patentu SEP sice může k pořízení licence přednostně vybízet konečné výrobce určitého výrobku, ale nemůže ignorovat nebo odmítat oprávněné žádosti o licence nebo nabídky licence předložené dodavateli. Pokud musí být každému zájemci poskytnuta licence za podmínek FRAND, pak se tato povinnost vztahuje i na takové dodavatele, kteří licenci potřebují pro svou podnikatelskou činnost. Navíc ani nelze konstatovat, že žalobkyně má patřičný program poskytování licencí, na jehož základě byly poskytnuty licence výrobcům konečného výrobku. Žalobkyně v minulosti uzavřela smlouvu s jedním výrobcem automobilů, který dnes již neexistuje. Dále existuje licenční smlouva s vedlejší účastnicí společností Sierra a dalším výrobcem automobilů, která se netýká patentového portfolia souvisejícího s technologií 4G, které je dotčeno v projednávané věci. Patentové sdružení Avanci, jehož je žalobkyně členem, doposud uzavřelo licenční smlouvy se třemi výrobcí automobilů a odmítá poskytovat licence dodavatelům. Naproti tomu společnost Sharp, která je rovněž členem sdružení Avanci, nedávno uzavřela smlouvu o neomezené licenci s dodavatelem tier 2 společností Huawei [omissis]. V návaznosti na to uzavřela licenční smlouvu se společností Sharp i žalovaná. Další členové sdružení Avanci vyjednávají o licenčních smlouvách s různými dodavateli tier 1 a tier 2.
- 28 Povinnost udělovat licence dodavatelům usilujícím o licenci nevede ke znevýhodnění majitele patentu SEP při poskytování odměny za využívání vynálezu. Licenční poplatek totiž není vázán na zisk, který daný držitel licence skutečně utrží pomocí licencovaného vynálezu, rozhodující je pouze zisk, který se z pohledu stran jeví jako dosažitelný využíváním vynálezu. V tomto ohledu se – nezávisle na úrovni, na kterém dojde k poskytnutí licence – majitel patentu SEP

musí prostřednictvím licence splňující podmínky FRAND podílet na zisku, kterého je prodejem konečného výrobku, který spadá do rozsahu ochrany daného patentu, dosaženo na konci uživatelského řetězce založeného na dělbě práce. To znamená, že v případě povinnosti majitele patentu SEP poskytnout licenci dodavateli se již i v předcházející fázi využívání jedná o licenci, která odpovídá hospodářské hodnotě daného patentu SEP. Výrobce tedy musí přijmout licenci, kterou by majitel SEP, aniž by se dopustil zneužití spočívajícího ve vykořisťování, jinak mohl požadovat od podniku, který na trh uvádí konečný výrobek. Zaměření na cizí zisk dosažený využíváním je přitom zřejmě v rozporu s postupem v obvyklých případech poskytnutí licence. Tento postup se však vyznačuje tím, že je na volném uvážení majitele patentu, ve které fázi využívání vynálezu udělí uživateli právo. V takové situaci se majitel patentu SEP nenachází, jelikož mu právo ukládá, aby licenci udělil každému, kdo o ni požádá. Tato povinnost však nesmí vést k tomu, že bude vyloučen z účasti na výnosu využívání vynálezu dosaženého v poslední fázi tvorby přidané hodnoty, resp. že jeho účast bude nepřiměřeně ztížena (Kühnen, GRUR 2019, s. 665, konkrétně s. 670 a 671).

- 29 Právo každého dodavatele požadovat pro sebe neomezenou licenci splňující podmínky FRAND je s ohledem na výše uvedené fundamentální a bezvýhradné, takže žádost o udělení licence splňující podmínky FRAND představuje akt přípustného výkonu práva, který má v případě odmítnutí ze strany majitele patentu SEP za následek zneužití dominantního postavení, kterého se mohou dovolávat porušovatel stojící na konci uživatelského řetězce, vůči kterému jsou vznášeny nárok, i žadatel o licenci, který je dodavatelem.

b)

- 30 Pokud se o takové zneužití nejedná a žaloba, kterou v projednávané věci proti žalované podala žalobkyně, je tudíž oprávněná, vyvstávají další otázky, které jsou relevantní pro vyřešení projednávaného sporu.
- 31 Podle judikatury Soudního dvora vydané ve věci Huawei v. ZTE musí vlastník patentu SEP před podáním žaloby na zdržení se protiprávního jednání a stažení výrobků domnělého porušovatele nejprve upozornit na porušování práv z daného patentu (výrok a bod 61 rozsudku SDEU). Na základě tohoto upozornění na porušování poté uživatel patentu musí v rámci druhé fáze požádat o licenci. Pokud se tak stane, musí mu majitel patentu SEP předložit konkrétní písemnou nabídku na poskytnutí licence k patentu SEP za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek a objasnit přitom i způsob výpočtu požadovaných licenčních poplatků (bod 63 rozsudku SDEU). Ve čtvrté fázi musí porušovatel na tuto nabídku reagovat, a to v dobré víře a zejména bez jakékoli odkládací taktiky (bod 65 rozsudku SDEU). Pokud porušovatel nabídku majitele patentu SEP nepřijme, musí v krátké lhůtě předložit protinabídku licence, která splňuje požadavky FRAND (bod 66 rozsudku SDEU). Pokud majitel patentu SEP tuto protinabídku odmítne, musí porušovatel od tohoto okamžiku provádět vyúčtování

využívání patentu SEP a složit záruku na zaplacení licenčních poplatků, což se vztahuje i na využívání, k němuž došlo v minulosti (bod 67 rozsudku SDEU).

- 32 Soudní dvůr tak ozřejmuje, že k popsáním krokům – oznámení porušení, žádosti o licenci a předložení nabídky na poskytnutí licence, která splňuje podmínky FRAND – musí dojít před podáním žaloby na zdržení se protiprávního jednání. Vystává proto otázka – a převážná část německé judikatury na ni odpovídá kladně – zda mohou být učiněny dodatečně v době, kdy je veden soudní spor. V projednávaném případě je tato otázka významná s ohledem na to, že žalobkyně dodavatelům tier 1 učinila různé návrhy na uzavření smluv teprve dávno po podání žaloby. Předkládajícímu senátu je přitom známo, že návrhy na uzavření smluv se netýkaly samotné žalované, nýbrž vedlejších účastnic, které ji podporují. Výkon [soudem uložené] povinnosti zdržet se protiprávního jednání však má pro vedlejší účastnice stejné následky jako pro žalovanou: obě již nebudou moci na trh uvádět své výrobky. Pokud žalovaná nebude moci na trh uvádět žádné automobily, nebudou již ani dodavatelé moci žalované prodávat své výrobky. V tomto ohledu nemůže hrát roli, zda kroky stanovené ve věci Huawei v. ZTE nebyly dodrženy vůči žalované, nebo vůči vedlejším účastníkům.
- 33 Podle názoru předkládajícího senátu je jejich dodatečné provedení v průběhu soudního řízení v zásadě možné, což je třeba blíže odůvodnit kvůli tomu, že je nutná nabídka licence, která splňuje podmínky FRAND. Otázka, zda je nabídka licence v konkrétním případě FRAND (což předkládající senát chápe ve smyslu absence vykořisťování a diskriminace v souladu s požadavky článku 102 SFEU), často vyvolává obtížné a do značné míry nevyřešené otázky závislé na subjektivním posouzení, jejichž vyřešení ze strany soudu je pro účastníky řízení prakticky nepředvídatelné. Aniž lze cokoli vytýkat majitelům patentů SEP, často se teprve v průběhu soudního řízení ukáže, zda a z jakého důvodu je dosavadní nabídka nedostatečná. Pokud je majitel patentu SEP ochoten k nápravě, musí dotyčná diskuze logicky proběhnout v průběhu soudního řízení. Podobné je to v případě, že majitel patentu splnil svou povinnost oznámit, že dochází k porušování práv, kterou má před zahájením soudního řízení, a po marném uplynutí přiměřené lhůty pro vyjádření poskytnuté porušovateli podal žalobu. Pokud porušovatel následně v průběhu soudního řízení projeví ochotu uzavřít licenční smlouvu a možnost dodatečné nápravy by byla vyloučena, mělo by to za následek, že by mu soud musel uložit povinnost zdržet se protiprávního jednání, v důsledku čehož by pro porušovatele (pod tlakem vykonatelného rozhodnutí ukládajícího mu povinnost zdržet se protiprávního jednání) již prakticky nebylo možné vést s majitelem patentu SEP spravedlivá jednání o podmínkách FRAND.
- 34 Dále je pro vyřešení projednávaného sporu relevantní, jaké požadavky je třeba klást na žádost o poskytnutí licence, resp. na chování žadatele o licenci poté, co ho majitel patentu SEP upozornil na porušování práv. Předkládající senát má za to, že na žádost o licenci nelze klást přemrštěné požadavky. O licenci může být požádáno paušálně a neformálně, a tedy i konkludentně, přičemž dané chování musí protistraně umožnit jednoznačné rozpoznání vůle směřující k získání licence. Není třeba vyjadřovat se k obsahu licence; taková vyjádření naopak mohou být na

škodu, pokud v majiteli patentu SEP vzbudí dojem, že k nabytí licence dojde pouze za určitých podmínek, které nejsou FRAND a na které tedy majitel patentu SEP nemusí přistoupit. Otázka, zda žadatel o licenci následně projeví ochotu uzavřít licenční smlouvu, není z hlediska posouzení, zda došlo k žádosti o licenci, v době jejího předložení relevantní. Další chování žadatele o licenci je třeba naopak hodnotit až při posuzování nabídky majitele patentu SEP poté, co tato nabídka byla předložena.

- 35 Podle jednoho názoru, který je zastáván v odborné literatuře (Kühnen, *Handbuch der Patentverletzung*, 13. vyd., kap. E, marg. 393 a 394), má žádost o licenci vyžadovaná od porušovatele pouze zaručit, že majitel patentu SEP vyvine úsilí k předložení odůvodněné nabídky licence splňující podmínky FRAND pouze v případě, že o to porušovatel požádal. Není třeba jakkoli se vyjadřovat k obsahu licence. Taková vyjádření mohou být na škodu pouze v případě, pokud v majiteli patentu musí důvodně vzbudit dojem, že ochota pořídit si licenci navzdory slovně vyjádřené žádosti *definitivně a nezvratně* existuje pouze za zcela konkrétních podmínek, o nichž nelze vyjednávat a které *zjevně* nejsou FRAND, a na které proto držitel práv k průmyslovému vlastnictví očividně nemusí přistoupit. Za takovýchto okolností slovně vyjádřená žádost o udělení licence ve skutečnosti obsahuje vážně míněné a konečné odmítnutí uzavření dohody o využívání patentu za podmínek FRAND, v důsledku čehož je předložení jakékoli nabídky licence splňující podmínky FRAND ze strany majitele patentu *a priori* zbytečné (protože by bylo bezúčelné).
- 36 Vzhledem k tomu, že v této době ještě nejsou vymezeny bližší licenční podmínky, protože je majitel patentu SEP musí uvést teprve následně ve své nabídce licence, je třeba na přijetí závěru, že porušovatel sice slovně vyjadřuje žádost o licenci, ve skutečnosti ale k pořízení licence s konečnou platností vůbec není ochoten, klást přísné požadavky. Z podstaty věci se totiž porušovatel takovým chováním vzdává práva na předložení nabídky licence, ke kterému je povinen majitel patentu SEP, z čehož lze – jako vždy v případě vzdání se právního postavení, které je pro osobu, která činí příslušné prohlášení, příznivé – případně vycházet pouze za zcela výjimečných okolností. Zdrženlivost je namíste především v případě, že okolnosti, na kterých má být založen závěr o tom, že v rozporu s prohlášením, které bylo učiněno, ve skutečnosti schází ochota pořídit si licenci, jsou okolnosti, jejichž oprávněnost ještě není objasněna judikaturou a ohledně nichž proto v zásadě přicházejí v úvahu různé názory.
- 37 Pokud předložená žádost o licenci, byť byla v uvedeném smyslu „nedostatečná“, majitele patentu skutečně podnítila k tomu, aby porušovateli předložil nabídku licence, splnila žádost o licenci svůj zamýšlený účel a je – při obvyklém postupu v dalším kroku – třeba ověřit, zda nabídka licence předložená majitelem patentu odpovídá podmínkám FRAND, které přislíbil a které musí zajistit. Otázka ochoty porušovatele uzavřít licenční smlouvu pak znovu vyvstává až v souvislosti s reakcí porušovatele na nabídku licence: pokud nabídka neodpovídá podmínkám FRAND, je ochota uzavřít licenční smlouvu irelevantní. Naproti tomu, pokud je nabídka licence FRAND, je ochota porušovatele uzavřít licenční smlouvu pro

vyřešení sporu zásadní. Ochota schází, pokud (a pouze v případě, pokud) porušovatel odmítne nabídku licence splňující podmínky FRAND, kterou předložil majitel patentu, nebo pokud na takovou nabídku neodpoví protinabídkou, která z jeho strany požadavkům FRAND činí zadost. Pokud majitel patentu na základě předložené žádosti porušovatele o licenci učiní nabídku licence splňující podmínky FRAND, pak tato – a pouze tato! – nabídka tvoří základní kritérium pro posouzení, zda na straně porušovatele existuje ochota získat licenci, či nikoli. Je to totiž majitel patentu, kdo musí svému příslibu podmínek FRAND, který vzbudil důvěru, dostat prostřednictvím nabídky licence, která odpovídá právě těmto podmínkám, zatímco porušovatel musí svou ochotu uzavřít licenční smlouvu prokázat teprve tím, že na takovou nabídku přistoupí, nebo navrhne jiné podmínky FRAND.

- 38 Je tedy třeba rozlišovat mezi zásadní (obecnou) ochotou porušovatele pořídit si licenci splňující podmínky FRAND, a jeho vůlí přistoupit na konkrétní licenční podmínky, které se ukázaly být FRAND (ochota uzavřít konkrétní licenční smlouvu). Ve fázi žádosti o licenci je důležitá pouze jeho obecná vůle stát se držitelem licence, a tu je třeba ověřit. Jeho ochota uzavřít konkrétní licenční smlouvu je naproti tomu relevantní, teprve pokud byla nabídka licence předložená majitelem patentu shledána FRAND.
- 39 Předkládající senát tedy nesouhlasí s názorem [rozsudek (Landgericht) München (Zemský soud v Mnichově, Německo) ze dne 10. září 2020, 7 O 8818/19, rozsudek (Landgericht) Mannheim (Zemský soud v Mannheimu, Německo) ze dne 18. srpna 2020, 2 O 34/19], že v rámci zkoumání vůle porušovatele práv z patentu k uzavření licenční smlouvy za podmínek FRAND je jako kritérium ochoty uzavřít licenční smlouvu třeba brát v potaz i protinabídku a zejména zohlednit i licenční poplatek, který je v ní nabídnut.

III.

- 40 Předkládající senát si je vědom toho, že nemá povinnost podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podle čl. 267 třetího pododstavce SFEU. V rámci výkonu svého uvážení podle čl. 267 druhého pododstavce SFEU však předkládající senát zejména vzal v potaz, že článek 102 SFEU připouští několik výkladů, které pro zkušeného právníka rozumně přicházejí v úvahu stejnou měrou, a že otázky, které jsou relevantní pro vyřešení tohoto sporu, ještě nebyly předmětem výkladu Soudního dvora, zejména, že rozhodnutím Huawei v. ZTE nebyly zodpovězeny s konečnou platností.
- 41 Mimoto mají odpovědi na předložené otázky dalekosáhlý význam. V Evropě a zejména v Německu je v současné době projednáváno velké množství žalob pro porušení práv z patentů na standardizovanou technologii, u kterých za domnělým porušovatelem práv z patentu stojí více či méně spleť hodnotový řetězec sestávající z velkého množství dodavatelů. Jaké požadavky stanovené soutěžním právem je v takových případech třeba klást na majitele patentu SEP, především v jakém rozsahu, resp. komu má udělovat licence splňující podmínky FRAND, je v

současné době sporné. Rovněž Evropská komise na základě stížností žalované, jakož i několika dodavatelů účastníkům řízení směřovala žádosti o informace a výzvy k předložení informací. Definitivní objasnění může přinést pouze rozhodnutí Soudního dvora. Předložení otázek, které se týkají výkladu článku 102 SFEU, již ze strany soudu prvního stupně povede k brzkému objasnění ze strany Soudního dvora, které je v zájmu všech zúčastněných.

PRACOVNÍ DOKUMENT