

Sprawa C-182/21

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

23 marca 2021 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Landgericht Düsseldorf (Niemcy)

Data postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

26 listopada 2020 r.

Strona powodowa:

Nokia Technologies Oy

Strona pozwana:

Daimler AG

[...]

Landgericht Düsseldorf

Postanowienie

W sprawie cywilnej

Nokia Technologies Oy, [...] Espoo, Finlandia,

strona powodowa,

[...]

przeciwno

Daimler AG, [...] Stuttgart,

strona pozwana,

[...]

Interwienienci po stronie pozwanej:

1. **Continental Automotive GmbH**, [...] Regensburg,

[...] [Or. 2]

2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [...] Veszprem, Węgry,

[...]

3. **BURY Sp. z.o.o.**, [...] Mielec, Polska,

[...]

4. **TomTom Sales BV**, [...] Montrouge, Francja,

[...]

5. **Peiker acustic GmbH**, [...] Friedrichsdorf,

[...]

6. **Robert Bosch GmbH**, [...] Gerlingen Schillerhöhe,

[...]

7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [...] Düsseldorf,

[...]

8. **TomTom International B.V.**, [...] Amsterdam, Niderlandy, [Or. 3]

[...]

9. **Sierra Wireless S.A.**, [...] ISSY LES MOULINEAUX [...], Francja,

[...]

Landgericht Düsseldorf, izba cywilna 4c [...]

p o s t a n o w i ł:

[...]

II. Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostają przedłożone następujące pytania prejudycjalne:

A. Czy istnieje obowiązek udzielenia licencji w pierwszej kolejności dostawcom?

1. Czy w ramach obrony przed powództwem o stwierdzenie naruszenia patentu, mającym na celu zaniechanie naruszeń i wytoczonym przez właściciela patentu koniecznego do spełnienia normy ustalonej przez organizację normalizacyjną (zwanego dalej „patentem SEP”), który nieodwołalnie zobowiązał się wobec tej organizacji do udzielenia licencji na warunkach FRAND każdej osobie trzeciej, przedsiębiorstwo usytuowane na późniejszym etapie obrotu gospodarczego może powołać się na zarzut nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE, jeżeli norma, do spełnienia której patent jest konieczny, bądź pewna jej część, została już wdrożona w produkcie wstępnym nabytym przez stronę pozwaną w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia patentu, którego dostawcy zamierzający uzyskać licencję spotykają się z odmową przyznania im przez właściciela patentu nieograniczonej licencji [Or. 4] na warunkach FRAND w odniesieniu do wszystkich istotnych z punktu widzenia prawa patentowego zastosowań dotyczących produktów wdrażających ową normę?
 - a) Czy dotyczy to w szczególności przypadku, gdy zgodnie ze zwyczajami panującymi w danej branży dystrybucji produktów końcowych kwestia dostępności patentów zastosowanych w dostarczanej części zostaje wyjaśniona w drodze nabycia licencji przez dostawców?
 - b) Czy pierwszeństwo udzielania licencji dotyczy dostawców na *każdym* szczeblu łańcucha dostaw, czy też jedynie dostawcy bezpośrednio poprzedzającego sprzedawcę produktu końcowego w łańcuchu sprzedaży? Czy również w tym przypadku decydują zwyczaje obrotu handlowego?
2. Czy zakaz nadużywania pozycji dominującej wymaga udzielenia dostawcy odrębnej, nieograniczonej licencji na warunkach FRAND na istotne z punktu widzenia prawa patentowego zastosowania produktów wdrażających normę w tym znaczeniu, że sprzedawca końcowy (oraz w danym przypadku odbiorcy na wcześniejszym etapie obrotu gospodarczego) nie muszą już ze swojej strony uzyskiwać oddzielnej licencji od właściciela patentu SEP, aby uniknąć naruszenia patentu w przypadku zgodnego z przeznaczeniem zastosowania dostarczanej części?
3. W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie prejudycjalne odpowiedzi przeczącej: czy art. 102 TFUE ustanawia jakościowe, ilościowe lub inne wymagania dotyczące kryteriów, według których właściciel patentu koniecznego do spełnienia normy decyduje o tym, wobec

których potencjalnych sprawców naruszenia patentu na różnych szczeblach tego samego łańcucha produkcji i sprzedaży wystąpi on z powództwem o stwierdzenie naruszenia patentu, mającym na celu zaniechanie tego naruszenia?

B. Konkretyzacja wymagań wynikających z orzeczenia Trybunału w sprawie Huawei/ZTE (wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., C-170/13):

1. Czy niezależnie od tego, że obowiązki działania ciężące wzajemnie na właścicielu patentu SEP i na jego użytkowniku [Or. 5] (zgłoszenie naruszenia, wniosek o udzielenie licencji, złożenie oferty na warunkach FRAND, złożenie oferty udzielenia licencji dostawcy mającemu pierwszeństwo uzyskania licencji) powinny zostać wykonane *na etapie przedsądowym*, istnieje możliwość skutecznego prawnie wykonania w toku postępowania sądowego tych obowiązków, które zostały zaniechane na etapie przedsądowym?
2. Czy jedynie wówczas można uznać, że użytkownik patentu wystąpił z poważnym wnioskiem o udzielenie licencji, gdy na podstawie wszechstronnej oceny wszystkich towarzyszących okoliczności można jasno i jednoznacznie stwierdzić istnienie po stronie użytkownika patentu SEP woli i zamiaru zawarcia z właścicielem tego patentu umowy licencyjnej na warunkach FRAND, niezależnie od tego jaka mogłaby być szczegółowa treść tych warunków (której w przypadku braku sformułowania w tym momencie oferty licencyjnej nie można w ogóle jeszcze przewidzieć)?
 - a) Czy sprawca naruszenia, który przez kilka miesięcy nie odpowiada na powiadomienie o naruszeniu, daje w ten sposób zasadniczo do zrozumienia, że nie jest zainteresowany uzyskaniem licencji, w związku z czym – pomimo sformułowanego ustnie wniosku o udzielenie licencji – należy uznać ten wniosek za nieistniejący, wskutek czego powództwo właściciela patentu SEP o zaniechanie naruszeń powinno zostać uwzględnione?
 - b) Czy na podstawie warunków licencji, które użytkownik patentu SEP przedstawił w ramach kontroferty, można uznać, że wniosek o udzielenie licencji nie istnieje, z tym skutkiem, że powództwo właściciela patentu SEP o zaniechanie naruszeń zostanie uwzględnione bez uprzedniego zbadania, czy własna oferta licencyjna właściciela patentu SEP (poprzedzająca kontrofertę użytkownika tego patentu) jest w ogóle zgodna z warunkami FRAND?
 - c) Czy taki wniosek jest w każdym razie niedopuszczalny wtedy, gdy zawarte w kontrofercie warunki licencji, na podstawie

których należałoby uznać wnioski o udzielenie licencji za nieistniejące, są to warunki tego rodzaju, że ich niezgodność z warunkami FRAND nie jest ani oczywista ani stwierdzona w orzecznictwie sądów najwyższych instancji? [Or. 6]

Uzasadnienie:

I.

- 1 Strona powodowa dochodzi od strony pozwanej zaniechania naruszeń, udzielenia informacji i złożenia rachunków oraz stwierdzenia obowiązku naprawienia szkody co do istoty z tytułu naruszenia niemieckiej części jej patentu europejskiego EP 2 087 629 B1 (zwanego dalej: „patentem objętym powództwem”). [...].
- 2 Patent objęty powództwem dotyczy procesu przesyłu danych w systemie telekomunikacyjnym, który według ustaleń sądu odsyłającego jest konieczny do spełnienia normy Long Term Evolution-Standard (LTE). Norma LTE jest normą telefonii komórkowej czwartej generacji ustaloną przez konsorcjum 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), do którego należy między innymi European Telecommunication Standards Institute (ETSI).
- 3 W dniu 17 września 2014 r. spółka dominująca strony powodowej i pierwotna zgłaszająca patent objęty powództwem, Nokia Corporation, dokonała wobec ETSI zgłoszenia patentu objętego powództwem i oświadczyła, że uważa patent objęty powództwem za konieczny do spełnienia normy LTE. Jednocześnie złożyła wobec ETSI oświadczenie FRAND, w którym zobowiązała się do udzielania licencji osobom trzecim na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach (zwanym dalej „warunkami FRAND”).
- 4 Strona pozwana, mająca siedzibę w Stuttgarcie, jest producentem samochodów osobowych i pojazdów użytkowych reklamowanych i sprzedawanych m. in. pod marką Mercedes Benz. Oprócz tego oferuje ona różne usługi w sektorze mobilności i finansów. W pojazdach pozwanej zamontowane są m. in. tak zwane jednostki TCUs (Telematics Control Units) umożliwiające połączenie pojazdów z Internetem, w szczególności za pośrednictwem sieci LTE. Użytkownicy pojazdów mogą dzięki temu korzystać z usług internetowych takich jak na przykład streaming muzyki lub danych lub zaopatrzyć swoje pojazdy w aktualizacje za pośrednictwem pozwanej (over the air) bez konieczności odwiedzania w tym celu warsztatu. Ponadto TCUs są bezwzględnie konieczne do rejestracji oraz eksploatacji i sprzedaży pojazdów [Or. 7], ponieważ za pośrednictwem tych modułów udostępniana jest wymagana ustawowo funkcja połączenia alarmowego (eCall).
- 5 TCUs nie są produkowane przez samą pozwaną, lecz w wielostopniowym łańcuchu produkcji. Pozwana nabywa TCUs gotowe do montażu od swoich bezpośrednich dostawców (tak zwanych dostawców Tier 1). Ze swojej strony dostawcy Tier 1 nabywają od dalszych dostawców (tak zwanych dostawców Tier 2) NADs (Network Access Devices) niezbędne do produkcji TCUs. Z kolei

dostawcy Tier 2 otrzymują chipy wymagane do NADs od swoich dostawców (dostawców Tier 3).

- 6 Po raz pierwszy w marcu 2016 r. strona powodowa zwróciła uwagę pozwanej na naruszenie w szczególności patentu objętego powództwem. Strona pozwana zareagowała na to pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. W dniach 9 listopada 2016 r. i 27 lutego 2019 r. strona powodowa zaoferowała pozwanej udzielenie licencji na korzystanie między innymi z patentu objętego powództwem a w marcu 2019 r. wniosła powództwo z tytułu naruszenia patentu. W dniach 19 maja 2019 r. i 10 czerwca 2020 r. strona pozwana przekazała stronie powodowej kontrofertę. W dniu 17 maja 2017 r. w odpowiedzi na wnioski o udzielenie licencji złożone przez dostawców pozwanej Tier 1 i Tier 2 na etapie przedsądowym zaoferowano dostawcom Tier1 warunki umowne pod nazwą model Tier 1. Zgodnie z modelem Tier 1 dostawcy Tier 1 mają zapewniać swoim klientom licencję na portfel strony powodowej, to znaczy dostawcy Tier 1 powinni płacić za licencję udzieloną tylko producentom samochodów. Tak zwany model licencji CWCL (Connected Vehicle Value Chain) z dnia 27 lipca 2019 r. przewiduje w uzupełnieniu modelu Tier 1, że dostawcom przyznawana jest indywidualna ograniczona licencja na badania i rozwój oraz produkcję Connected-Cars, poza tym jednak zapewniają oni licencję swoim klientom, przy czym oni sami powinni zostać upoważnieni do produkcji TCU na podstawie tak zwanego prawa „Have-Made” przyznawanego im (wzajemnie) przez producenta samochodów.
- 7 Po rozprawie przeprowadzonej przed sądem odsyłającym w dniu 3 września 2020 r. strona powodowa złożyła kolejną ofertę dostawcom Tier 1 Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman i Fico Mirrors („Automotive License Agreement”, oferta licencyjna, „ALA”) przewidującą dla tych dostawców indywidualną nieograniczoną licencję na produkcję i sprzedaż oraz licencję dla klientów producentów samochodów i innych ewentualnych klientów dostawców. Taką samą ofertę otrzymała również firma Huawei. Strona powodowa nie zaoferowała licencji ubiegającemu się o udzielenie licencji dostawcy Tier 2 Sierra [Or. 8] Wireless.
- 8 Strona powodowa uważa, że jako właściciel patentu SEP może swobodnie decydować o tym, na jakim szczeblu złożonego łańcucha produkcji i dostaw są udzielane licencje na warunkach FRAND. W tym względzie nie jest ona zobowiązana do udzielenia licencji w pierwszej kolejności dostawcom. Przy wyborze licencjobiorców należy uwzględniać aspekty efektywności i wartość technologii. Licencjonowanie na wcześniejszym etapie produkcji nie prowadzi również do wyczerpania prawa z tym skutkiem, że kolejne podmioty gospodarcze nie mogą czerpać korzyści z odpowiedniej licencji. Właściciel patentu SEP musi mieć ponadto możliwość, również niezależnie od ewentualnie istniejącej już praktyki branżowej, ustanowienia własnej, niedyskryminującej praktyki licencjonowania. Nie stoi temu na przeszkodzie wynikający z art. 102 TFUE zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku dotyczący właścicieli patentów koniecznych do spełnienia normy. Nie każdy szczebel wielostopniowego łańcucha produkcji ma prawo do indywidualnej, pełnej licencji, ponieważ – w świetle

obowiązków ciążących na właścicielu patentu koniecznego do spełnienia normy na mocy prawa konkurencji – wystarczy, aby poszczególnym szczeblom umożliwiony został umożliwiony dostęp do znormalizowanej technologii. Ponadto pozwana nie ma zamiaru uzyskania licencji, ponieważ stale powoływała się na korzystanie z licencji przez jej dostawców.

- 9 Strona pozwana uważa, że z art. 102 TFUE, jak też z deklaracji FRAND złożonej przez nią samą tudzież jej poprzedniczkę prawną wobec ETSI wynika, że właściciel patentu SEP musi zaoferować indywidualną nieograniczoną licencję na wszystkie istotne z punktu widzenia prawa patentowego zastosowania patentu SEP każdemu chętnemu podmiotowi ubiegającemu się o licencję. Licencja powinna zatem zostać udzielona w pierwszej kolejności ubiegającym się o licencję dostawcom, co jest również zgodne ze standardowym sposobem postępowania w przemyśle motoryzacyjnym. Nie można stosować reguł z innych branż, ponieważ w przemyśle motoryzacyjnym powszechna i efektywna jest praktyka polegająca na tym, że producenci samochodów otrzymują od swoich dostawców komponenty wolne od praw osób trzecich. Nie jest wystarczające umożliwienie dostawcy jedynie dostępu do chronionej technologii, przykładowo za pośrednictwem działających na wyższym szczeblu łańcucha dostaw tak zwanych praw „Have-Made”. W tym względzie dostawca nie może bowiem prowadzić niezależnej działalności gospodarczej, albowiem jest on zależny od (obligacyjnej) lojalności kontraktowej swojego klienta wobec właściciela patentu SEP. Dlatego też pozwana może podnieść zarówno własny, jak również powołany przez jej dostawców działających w charakterze interwenientów [Or. 9] zarzut naruszenia prawa konkurencji.
- 10 Zdaniem interwenientów strona powodowa narusza ciążący na niej na mocy prawa konkurencji obowiązek zaoferowania indywidualnej nieograniczonej licencji na warunkach FRAND każdemu, kto żąda udzielenia takiej licencji. Sami interwenienci chcą uzyskać taką licencję i wystąpili z wnioskiem do strony powodowej o przekazanie oferty FRAND. Model Tier 1 i model CWCL nie są zgodne z zobowiązaniami strony powodowej określonymi w prawie konkurencji, ponieważ interwenienci jako dostawcy nie otrzymują indywidualnej nieograniczonej licencji. Rozwój wolnego rynku TCUs nie jest możliwy w ramach wspomnianych modeli. Większości ubiegających się o udzielenie licencji dostawców Tier 2 nie została przedstawiona żadna oferta licencyjna. Przedstawiony zarzut obowiązkowego charakteru licencji przysługuje (w sposób pochodny) również pozwanej, ponieważ odmowa przez stronę powodową udzielania licencji na własny portfel patentów SEP podmiotom zainteresowanym na wcześniejszym etapie łańcucha produkcji i jednocześnie występowanie przeciwko przedsiębiorstwom działającym na końcowym szczeblu tego samego łańcucha produkcji z powodztwem o zaniechanie naruszania patentu stanowi nadużycie w rozumieniu art. 102 TFUE. Jest tak tym bardziej, że licencjonowanie wcześniejszego szczebla produkcji w przypadku kompleksowych regulacji umownych nie pozwala już na wykorzystanie szczebla końcowego.

II.

11 Rozstrzygnięcie sądu odsyłającego w przedmiocie powództwa zależy od udzielenia odpowiedzi na sformułowane w sentencji postanowienia pytania dotyczące zastosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej.

A.

12 Stronie powodowej co do zasady przysługują roszczenia dochodzone wobec pozwanej z tytułu naruszenia patentu, w szczególności roszczenie o zaniechanie naruszeń na podstawie art. 64 EPÜ i § 139 ust. 1 PatG.

13 Samochody produkowane i sprzedawane przez pozwaną (Connected Cars) bezsprzecznie są przystosowane do korzystania z LTE dzięki wbudowanym w nich jednostkom sterującym (TCU) i dzięki temu pracują (również) zgodnie powszechnie przyjętą w Niemczech normą LTE. Ze względu na konieczność spełnienia przez patent objęty powództwem normy LTE prowadzi to automatycznie do korzystania z patentu objętego powództwem przez pozwaną lub jej klientów. Korzystanie to jest niezgodne z prawem. **[Or. 10]**

14 [...]

B.

15 Skutecznemu dochodzeniu roszczenia o zaniechanie naruszeń mógłby jednak stanąć na przeszkodzie poniesiony przez pozwaną i jej interwenientów (dostawców) zarzut obowiązkowego charakteru licencji na podstawie § 242 BGB w zw. z art. 102 TFUE. Tak byłoby w przypadku, gdyby dochodzenie roszczenia o zaniechanie przez stronę powodową wobec strony pozwanej należało uznać za nadużycie posiadanej przez nią bezspornie pozycji dominującej na rynku udzielania licencji.

1.

16 W sprawie Huawei/ZTE (wyrok C-170/13 z dnia 16 lipca 2015 r.; zwany dalej „wyrokiem Trybunału”) Trybunał orzekł już, że użytkownik patentu koniecznego do spełnienia normy, wobec którego żąda się zaniechania, może bronić się zarzutem obowiązkowego charakteru licencji i to niezależnie od tego, czy kwestionuje on korzystanie z patentu, i bez względu na to, czy korzystał z patentu SEP już przed udzieleniem licencji.

2.

17 W niniejszej sprawie konieczne jest zastosowanie zasad określonych przez Trybunał w przypadku, który charakteryzuje się tym, że rozwiązanie techniczne objęte patentem SEP jest w pełni wykorzystywane w jednostkach montażowych (czipy półprzewodnikowe, NADs, TCUs) dostarczanych sprzedawcy produktu

końcowego (samochodu osobowego), którego dotyczy powództwo właściciela patentu SEP o zaniechanie, w wielostopniowym łańcuchu, w związku z czym powstaje pytanie, czy i w danym przypadku w jakich okolicznościach oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi właściciel patentu SEP nadużywa swojej pozycji dominującej na rynku w rozumieniu art. 102 TFUE, jeżeli wnosi on powództwo o zaniechanie naruszenia patentu przeciwko sprzedawcy produktu końcowego, nie spełniając wcześniej prośby swoich dostawców korzystających z patentu o udzielenie licencji. Do tego zagadnienia odnoszą się pytania prejudycjalne zawarte w pkt II część A sentencji postanowienia.

18 W przedmiocie postawionych pytań sąd odsyłający zajmuje następujące **[Or. 11]** stanowisko:

a)

19 Mając na uwadze okoliczność, że deklaracja FRAND – oprócz prośby wyrażonej przez podmiot ubiegający się o licencję – nie zawiera żadnych ograniczających warunków, zobowiązuje ona właściciela patentu SEP do udzielenia licencji na warunkach FRAND każdemu podmiotowi. Przyznana licencja musi przy tym zapewnić nie tylko sam dostęp do znormalizowanego rynku, lecz musi zezwalać podmiotowi ubiegającemu się o licencję na udział w znormalizowanej technologii w takim zakresie, aby mógł on swobodnie konkurować na wszystkich rynkach produktów branych przez niego pod uwagę obecnie i w przyszłości.

20 Istnieje publiczny interes w ochronie wolnej konkurencji zarówno na rynku osłabionym już poprzez zakwalifikowanie prawa jako koniecznego do spełnienia normy, jak też na innych rynkach, które mogą być dotknięte korzystaniem z prawa lub znajdować się jeszcze na etapie rozwoju. Wybór osoby, która oferuje właścicielowi patentu SEP licencję na swój portfel patentów SEP, decyduje o tym, kto może uczestniczyć w konkurencji na rynkach produktów stanowiących następne ogniwo rynku w stosunku do rynków technologii. Praktyka udzielania licencji przez danego właściciela patentu SEP stanowi zatem istotny czynnik kształtujący to, na jakim szczeblu łańcucha produkcji może powstać wolny rynek na warunkach konkurencji. Dowodzi tego stan faktyczny rozpatrywany w niniejszej sprawie. W ramach własnej nieograniczonej licencji strony powodowej na korzystanie z patentu SEP dostawcy ubiegający się o licencję są w stanie samodzielnie i zgodnie z prawem rozwijać TCUs, produkować i sprzedawać je dowolnym producentom samochodów wraz z niezbędnymi komponentami. Tylko w ramach tej licencji dostawcy mogą ponadto rozwijać opatentowaną technologię w celu wykorzystania jej poza przemysłem motoryzacyjnym i zdobyć nowe rynki. Jeżeli zaś przysługuje im tylko ograniczone prawo, które pochodzi od producentów samochodów, to istotnemu ograniczeniu ulega możliwość badania, rozwoju oraz sprzedaży TCUs i ich komponentów. Na podstawie praw pochodnych dostawcy mogą bowiem produkować TCUs i ich komponenty tylko w ramach wskazówek udzielonych im przez osoby trzecie i sprzedawać je odbiorcom przewidzianym w umowie. Nie

mogliby oni działać na rynku w sposób samodzielny i niezależny od konkretnych kontrahentów, co skutkowałoby nieuzasadnionym ograniczeniem ich działalności gospodarczej. **[Or. 12]**

- 21 Przeciwno własnemu roszczeniu dostawców o udzielenie pełnej licencji nie można podnosić argumentu, że również wówczas właściciel patentu SEP musi przyznać innym producentom indywidualną licencję. Prawdą jest, że również nieograniczone udzielanie licencji nie skutkuje wyczerpaniem praw poza UE ani procesów zastrzeżonych, przy czym wyczerpanie to nie następuje nawet w przypadku, gdy patent obejmuje funkcje urządzenia, które nie są jeszcze dostępne w komponencie sprzedawanym przez licencjonowanego dostawcę.
- 22 Należy mieć jednak na uwadze, że w związku z zadeklarowanym, budującym wzajemne zaufanie zobowiązaniem właściciela patentu SEP udzielanie licencji musi odbywać się na warunkach FRAND. Oznacza to, że w umowie licencyjnej powinny być zawarte postanowienia, które prowadzą do wyczerpania praw patentowych w przypadku korzystania z licencji. Zgodnie z celem deklaracji FRAND ma ona umożliwiać każdemu podmiotowi uczciwe i niedyskryminacyjne uczestnictwo w komercyjnym wykorzystaniu znormalizowanej technologii na rynku produktowym. Jeśli norma techniczna jest również wykorzystywana poza UE lub jeśli na przykład podnoszone są roszczenia dotyczące zastrzeżonych procesów, to zobowiązanie FRAND zadeklarowane przez właściciela patentu SEP również musi być z tym zgodne w tym sensie, że musi ono zapewniać każdemu zainteresowanemu podmiotowi roszczenie o udzielenie licencji, które jest nieograniczone geograficznie i obejmuje wyczerpanie roszczeń dotyczących zastrzeżonych procesów. Odpowiednio, producent wykorzystujących patent produktów wstępnych może żądać licencji FRAND od każdego właściciela patentu SEP, co pozwala mu sprzedawać swoje produkty bez ograniczeń, a tym samym zwalnia każdego użytkownika wynalazku na późniejszym etapie eksploatacji od konieczności ubiegania się o udzielenie licencji przez właściciela patentu SEP (Kühnen, GRUR 2019, s. 665, 670 i nast.).
- 23 Ograniczenia zasady wyczerpania prawa, zarówno pod względem materialnoprawnym, jak i terytorialnym, mogą zatem zostać przełamane poprzez włączenie do umowy licencyjnej klauzul prowadzących do całkowitego wyczerpania prawa niezależnie od terytorium, a także w odniesieniu do ewentualnych roszczeń dotyczących procesów zastrzeżonych. Użyteczne może być przykładowo przyznanie ograniczonego prawa do udzielania sublicencji. Biorąc pod uwagę okoliczność, że TCUs i NADs objęte licencją są specjalnie przeznaczone właśnie do ustanowienia połączenia komórkowego zgodnie z normami od 2G do 4G, można zatem oczekiwać od właściciela patentu SEP udzielenia licencji umożliwiającej takie zgodne z przeznaczeniem użycie zarówno przez dostawcę, jak i **[Or. 13]** jego odbiorców.
- 24 Jest tak tym bardziej, gdy weźmie się pod uwagę zwyczaje panujące w branży obsługiwanej przez łańcuch użytkownika. W przemyśle motoryzacyjnym powszechną praktyką jest to, że producenci samochodów otrzymują od swych

dostawców produkty wolne od praw osób trzecich. Uwzględnia to fakt, że każdy szczebel jest odpowiedzialny za zgodność z prawem rozwiązania technicznego, które sam opracowuje i dlatego zna najlepiej. Ponieważ w samochodzie jest wbudowanych do 30 000 komponentów, sprawdzenie przez producenta samochodów, czy rozwiązania techniczne zainstalowane w jego samochodzie i dostarczone przez podmioty zewnętrzne wykorzystują prawa ochronne osób trzecich, wiązałoby się ze znacznym wysiłkiem. Problem staje się tym bardziej uciążliwy, im bardziej złożona jest dostarczana część i im bardziej dana technologia jest oddalona od właściwego obszaru działalności producenta samochodów, jak ma to miejsce w przypadku TCUs i NADs, o których mowa w niniejszej sprawie. Dostawca, który decyduje się na konkretne rozwiązanie techniczne w obrębie danego szczebla łańcucha dostaw, ma największe możliwości, aby sprawdzić, czy rozwiązanie to narusza prawa ochronne osób trzecich. Ponadto dostawcy inwestują znaczne środki w badania i rozwój nowych rozwiązań i w tym względzie ich działalność jest niezależna od działalności nabywców produktu końcowego, wobec czego, aby móc prowadzić tę działalność, potrzebują oni swobody ekonomicznej oraz prawnej, którą można zagwarantować jedynie poprzez ustanowienie nieograniczonej licencji na ich rzecz.

- 25 Względy efektywności nie przemawiają przeciwko obowiązkowi udzielania licencji w pierwszej kolejności dostawcom. Zasadniczo uznaje się, że korzyści w zakresie efektywności mogą w zasadzie uzasadnić antykonkurencyjne zachowanie przedsiębiorstwa dominującego na rynku. Za korzyść w zakresie efektywności należy uznać ulepszenia techniczne mające na celu podniesienie jakości i zmniejszenie kosztów produkcji lub sprzedaży jako nieodzowne zachowanie (zob. komunikat Komisji z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczący unijnego podejścia do patentów niezbędnych do spełnienia normy COM [2017]). Korzyści w zakresie wydajności muszą przeważać nad wszelkimi negatywnymi skutkami na dotkniętych rynkach, a dane zachowanie nie może eliminować skutecznej konkurencji. Takiego stanu rzeczy nie można stwierdzić w niniejszej sprawie. Twierdzenie, że licencjonowanie staje się łatwiejsze dla strony powodowej, ponieważ może ona łatwiej zidentyfikować producentów produktu końcowego niż ich dostawców, jest błędne już w świetle badanego stanu faktycznego, ponieważ liczba dostawców [Or. 14] jest znacznie mniejsza niż producentów samochodów. Z punktu widzenia efektywności jedyną opcją byłoby licencjonowanie producentów chipów pasma podstawowego, których jest nie więcej niż dziesięciu na całym świecie. Poza tym ewentualne uproszczenie licencjonowania nie stanowi uzasadniającej korzyści w zakresie efektywności w znaczeniu przedstawionym powyżej.
- 26 Wysokość kosztów transakcji i ryzyko podwójnej płatności przy zawieraniu wielu umów licencyjnych dotyczących tego samego przedmiotu licencji również nie stoją na przeszkodzie obowiązkowi licencjonowania dostawców w pierwszej kolejności. Obu tym problemom można skutecznie przeciwdziałać za pomocą ustaleń umownych.

- 27 Dlatego też interes właściciela patentu SEP w ustaleniu określonego programu licencjonowania nie może być realizowany bez uwzględnienia ciążących na nim obowiązków określonych w prawie konkurencji. Z tego wynika, że właściciel patentu SEP może na preferencyjnych warunkach zachęcić końcowego producenta określonego produktu do skorzystania z licencji, ale nie może ignorować ani odrzucać uprawnionych wniosków lub ofert licencyjnych dostawcy. Jeśli każdej zainteresowanej osobie trzeciej należy udzielić licencji na warunkach FRAND, to dotyczy to również dostawców, którzy potrzebują licencji dla swojej działalności gospodarczej. Ponadto nie można również stwierdzić stosowania przez stronę powodową odpowiedniego programu licencyjnego, w ramach którego udzielono licencji producentom produktu końcowego. W przeszłości strona powodowa zawarła umowę z nieistniejącym dziś producentem samochodów. Istnieje ponadto umowa licencyjna zawarta z interwenientem Sierra i innym producentem samochodów, która nie dotyczy obecnego portfela patentów 4G. Pool patentowy Avanci, którego członkiem jest strona powodowa, zawarł dotychczas umowy licencyjne z trzema producentami samochodów i odmawia licencjonowania dostawców. Z kolei spółka Sharp, również członek poolu Avanci, zawarła niedawno nieograniczoną umowę licencyjną z dostawcą Tier 2 Huawei [...]. Następnie pozwana zawarła również umowę licencyjną ze spółką Sharp. Inni członkowie poolu Avanci prowadzą negocjacje w sprawie umów licencyjnych z różnymi dostawcami Tier 1 i Tier 2.
- 28 Obowiązek licencjonowania dostawcy ubiegającego się o licencję nie prowadzi **[Or. 15]** do pokrzywdzenia właściciela patentu SEP przy wynagrodzeniu za korzystanie z wynalazku. Opłata licencyjna nie jest bowiem powiązana z zyskiem, jaki dany licencjodawca faktycznie osiąga dzięki licencjonowanemu wynalazkowi, lecz decydujący jest tylko zysk, który wydaje się możliwy do osiągnięcia z punktu widzenia stron w ramach korzystania z wynalazku. W tym względzie – niezależnie od szczebla licencjonowania – poprzez licencję FRAND właściciel patentu SEP powinien mieć odpowiedni udział w zysku, który jest generowany na końcu opartego na podziale pracy łańcucha użytkowania przy sprzedaży produktu końcowego zgodnego z patentem. Oznacza to, że jeśli właściciel patentu SEP jest zobowiązany do licencjonowania dostawcy, to również na wcześniejszym szczeblu łańcucha użytkowania powstaje licencja odpowiadająca wartości ekonomicznej SEP. Producent musi zatem zaakceptować licencję, której właściciel patentu SEP mógłby w innym przypadku zażądać od sprzedawcy produktu końcowego, nie dopuszczając się przy tym nadużycia związanego z wykorzystywaniem. W tym względzie kierowanie się obcymi zyskami ze sprzedaży może być sprzeczne z praktyką stosowaną w normalnych przypadkach licencjonowania. Charakteryzuje się ona na jednak tym, że do swobodnego uznania właściciela patentu należy decyzja, na jakim etapie użytkowania wynalazku przyzna on prawo do korzystania z wynalazku. Właściciel patentu SEP nie znajduje się w takiej sytuacji, ponieważ jest on prawnie zobowiązany do udzielenia licencji każdemu, kto się o nią ubiega. Ten przymus nie może jednak prowadzić do tego, że zostaje on wykluczony z udziału w zysku wynikającym z korzystania z wynalazku na ostatnim etapie tworzenia

jego wartości lub że jego udział jest nadmiernie utrudniony (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 f.).

29 W świetle wszystkich powyższych rozważań prawo każdego dostawcy do żądania dla siebie nieograniczonej licencji FRAND istnieje co do zasady i bezwarunkowo, w związku z czym wniosek o licencję FRAND stanowi akt dopuszczalnego wykonywania praw, który w przypadku odmowy właściciela patentu SEP skutkuje nadużyciem pozycji dominującej na rynku, na które mogą powołać się zarówno pozwany sprawca naruszenia na końcu łańcucha użytkownika, jak i będący dostawcą podmiot ubiegający się o licencję.

b)

30 W razie stwierdzenia, że takie nadużycie nie ma miejsca, co oznaczałoby, że strona powodowa w sposób uprawniony dochodzi swoich praw od pozwanej w postępowaniu sądowym, pojawiają się dalsze pytania, które są istotne dla rozstrzygnięcia sporu.

31 Z wyroku Trybunału w sprawie Huawei/ZTE wynika, [Or. 16] że przed wniesieniem powództwa o zaniechanie naruszeń i wycofanie ze sprzedaży właściciel patentu SEP musi, po pierwsze, powiadomić domniemanego sprawcę o naruszeniu patentu (sentencja i pkt 61 wyroku). Po drugie, w odpowiedzi na to powiadomienie o naruszeniu użytkownik patentu musi następnie zwrócić się o udzielenie licencji. Jeżeli tak się stanie, właściciel patentu SEP musi, po trzecie, przekazać temu sprawcy pisemną, konkretną ofertę umowy licencyjnej na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach i dokładnie określić przy tym również sposób obliczenia opłaty licencyjnej (pkt 63 wyroku Trybunału). Po czwarte, sprawca naruszenia musi natomiast uwzględnić tę ofertę w dobrej wierze i w szczególności bez jakiegokolwiek przewlekania postępowania (pkt 65 wyroku Trybunału). Jeżeli sprawca naruszenia nie przyjmie oferty właściciela patentu SEP, musi on niezwłocznie przedłożyć danemu właścicielowi patentu SEP kontrofertę odpowiadającą warunkom FRAND (pkt 66 wyroku Trybunału). Jeżeli z kolei właściciel patentu SEP odrzuci tę kontrofertę, sprawca naruszenia jest zobowiązany od tego momentu do złożenia rachunku z korzystania z patentu SEP i do ustanowienia zabezpieczenia płatności opłat licencyjnych, co dotyczy również wykorzystywania patentu SEP w przeszłości (pkt 67 wyroku).

32 Trybunał wyjaśnił zatem, że opisane kroki – zgłoszenie naruszenia, wniosek o udzielenie licencji i złożenie oferty licencyjnej zgodnej na warunkach FRAND – muszą zostać podjęte przed sądowym dochodzeniem roszczenia o zaniechanie naruszenia. Powstaje zatem pytanie, na które niemieckie orzecznictwo udziela przeważnie odpowiedzi twierdzącej, czy podjęcie tych kroków może nastąpić w trakcie toczącego się sporu. W niniejszym sporze problem jest istotny, ponieważ strona powodowa złożyła różne oferty umów dostawcom Tier 1 dopiero na długo po wniesieniu pozwu. W tym względzie sąd odsyłający zdaje sobie

sprawę, że oferty umów nie dotyczyły samej pozwanej, ale popierających jej żądania interwenientów. Wykonanie nakazu zaniechania naruszeń ma jednak takie same konsekwencje dla interwenientów, jak dla pozwanej: żaden z tych podmiotów nie może już sprzedawać swoich produktów. Jeżeli pozwana nie może już sprzedawać samochodów, to również dostawcy nie mogą już sprzedawać pozwanej swoich produktów. W tym względzie nie może mieć znaczenia, czy kroki określone w wyroku w sprawie Huawei/ZTE nie zostały podjęte wobec pozwanej, czy też wobec interwenientów.

- 33 Zdaniem sądu odsyłającego podjęcie rzeczonych kroków w toku procesu jest zasadniczo możliwe, co powinno zostać uzasadnione bardziej szczegółowo [Or. 17] w odniesieniu do konieczności oferty licencyjnej na warunkach FRAND. Zagadnienie, czy w konkretnym przypadku oferta licencyjna spełnia warunki FRAND (co sąd odsyłający interpretuje w rozumieniu wolności od wyzysku i dyskryminacji w myśl art. 102 TFUE), często nasuwa trudne i w dużej mierze nierozwiązane kwestie ocenne, których potraktowanie przez sąd w odniesieniu do stron jest praktycznie niemożliwe do przewidzenia. Często dopiero na etapie sporu sądowego okazuje się, czy i z jakiego powodu dotychczasowa oferta jest niewystarczająca, przy czym właściciel patentu SEP nie musi ponosić winy za taki stan rzeczy. Jeżeli właściciel patentu SEP jest gotów do usunięcia braków, racjonalne jest, aby odpowiednia dyskusja odbyła się w trakcie trwającego procesu. Podobnie rzecz się ma, jeśli właściciel patentu wypełnił swój przedsądowy obowiązek zgłoszenia naruszenia i wniósł powództwo po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu na złożenie oświadczenia przez sprawcę naruszenia. Gdyby sprawca naruszenia następnie zadeklarował w trakcie procesu swoją gotowość do zawarcia umowy licencyjnej i gdyby możliwość następczego wykonania obowiązków została odrzucona, to w konsekwencji sąd musiałby orzec wobec niego nakaz zaniechania naruszeń, w związku z czym sprawca naruszenia (pod naciskiem wykonanego tytułu nakazującego zaniechanie naruszeń) zostałby praktycznie pozbawiony możliwości prowadzenia z właścicielem patentu SEP uczciwych negocjacji w zakresie FRAND.
- 34 Dla niniejszego sporu istotne jest również to, jakie wymagania należy postawić w odniesieniu do wniosku o licencjonowanie lub zachowania osoby ubiegającej się o licencję po zawiadomieniu o naruszeniu dokonany przez właściciela patentu SEP. Sąd odsyłający uważa, że nie należy stawiać przesadnych wymagań w odniesieniu do wniosku o udzielenie licencji. Wniosek taki może być złożony w sposób ogólny, i bez zachowania określonej formy, a zatem również w sposób dorozumiany, przy czym dane zachowanie musi jasno wskazywać adresatowi na wolę uzyskania licencji. Uwagi dotyczące treści licencji nie są konieczne; przeciwnie, mogą one być szkodliwe, jeśli sprawiają na właścicielu patentu SEP wrażenie, że licencja jest nabywana tylko pod pewnymi warunkami, które nie są warunkami FRAND i których właściciel patentu SEP nie musi w związku z tym akceptować. To, czy osoba ubiegająca się o licencję następnie wykaże wolę jej uzyskania, nie ma znaczenia dla oceny istnienia wniosku o udzielenie licencji w momencie jego złożenia. Przeciwnie, późniejsze zachowanie osoby ubiegającej

się o licencję należy oceniać dopiero przy dokonywaniu oceny oferty właściciela patentu SEP, po jej przekazaniu.

- 35 Według jednego stanowiska prezentowanego w doktrynie (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, wyd. 13., rozdz. 3, nr brzeg. 393 i nast.) wniosek o udzielenie licencji wymagany od sprawcy naruszenia ma na celu jedynie zapewnienie, aby **[Or. 18]** właściciel patentu SEP ponosił trud związany z uzasadnioną ofertą licencyjną na warunkach FRAND tylko w tych przypadkach, w których sprawca naruszenia wystąpił z wnioskiem o udzielenie licencji. Jakikolwiek uwagi dotyczące treści licencji nie są konieczne. Mogą one być szkodliwe tylko wtedy, gdy przy dokonywaniu rozsądnej oceny siłą rzeczy sprawiają właścicielowi patentu wrażenie, że gotowość do przyjęcia licencji, pomimo ustnego wniosku, jest *ostateczna i niewzruszalna* tylko pod ściśle określonymi, niepodlegającymi negocjacji warunkami, które *wyraźnie* nie są warunkami FRAND, i których właściciel patentu w oczywisty sposób nie musi zatem brać pod uwagę. W takich okolicznościach ustny wniosek o udzielenie licencji faktycznie zawiera poważną i ostateczną odmowę zawarcia umowy o użytkowanie na warunkach FRAND, co sprawia, że każda oferta licencyjna na warunkach FRAND złożona przez właściciela patentu jest od początku bezprzedmiotowa (ponieważ byłaby bezcelowa).
- 36 Z uwagi na to, że szczegółowe warunki licencji nie zostały jeszcze sformułowane w tym momencie, ponieważ powinny one zostać określone przez właściciela patentu SEP dopiero na kolejnym etapie wraz z jego ofertą licencyjną, przyjęcie, że sprawca naruszenia złożył ustnie wniosek o udzielenie licencji, jednakże ostatecznie w ogóle nie ma zamiaru uzyskania licencji, powinno być uzależnione od spełnienia restrykcyjnych wymagań. W istocie poprzez takie zachowanie sprawca naruszenia rezygnuje bowiem z przekazania oferty licencyjnej przez właściciela patentu SEP, co – jak zawsze w przypadku zrzeczenia się statusu prawnego korzystnego dla składającego oświadczenie – można przyjąć co najwyżej w bardzo szczególnych okolicznościach. Powściągliwość jest wymagana przede wszystkim wtedy, gdy okoliczności, na których ma zostać oparte uznanie w rzeczywistości nieistniejącego zamiaru uzyskania licencji sprzecznego ze złożoną deklaracją, są okolicznościami, których legitymizacja nie została jeszcze wyjaśniona w orzecznictwie i w przedmiocie których co do zasady są możliwe są zatem różne stanowiska.
- 37 Jeżeli właściciel patentu faktycznie potraktował złożony wniosek o udzielenie licencji, nawet jeśli był on „niewystarczający” w wyżej wymienionym znaczeniu, jako okazję, aby złożyć sprawcy naruszenia ofertę licencyjną, to wniosek o udzielenie licencji spełnił zamierzony cel i należy – w zwykłym trybie procedowania na kolejnym etapie – sprawdzić, czy oferta licencyjna właściciela patentu jest zgodna z zadeklarowanymi i przyrzeczonymi przez niego warunkami FRAND. Kwestia zamiaru uzyskania licencji przez sprawcę naruszenia pojawia się następnie w związku z reakcją sprawcy naruszenia ofertę licencyjną: jeśli nie jest to licencja na warunkach FRAND, zamiar uzyskania licencji nie ma znaczenia. Jeżeli zaś oferta licencyjna jest ofertą licencyjną na warunkach

FRAND [**Or. 19**], wówczas zamiar uzyskania licencji przez sprawcę naruszenia ma znaczenie. Zamiar taki nie istnieje, jeśli (i tylko wtedy gdy) sprawca naruszenia odrzuca ofertę licencyjną właściciela patentu zgodną z warunkami FRAND lub jeśli nie przeciwstawia takiej ofercie kontroferty, która z kolei spełnia wymagania FRAND. Jeśli właściciel patentu złoży ofertę licencyjną na warunkach FRAND w odpowiedzi na wniosek o udzielenie licencji złożony przez sprawcę naruszenia, wówczas to ta oferta – i tylko ona! – stanowi miernik oceny, czy sprawca naruszenia ma zamiar uzyskać licencję. To właściciel patentu musi bowiem zrealizować swoje budujące zaufanie zobowiązanie FRAND w drodze zgodnej z tymi warunkami oferty licencyjnej, podczas gdy sprawca naruszenia musi jedynie wykazać swój zamiar uzyskania licencji w ten sposób, że uwzględni taką ofertę lub sformułuje inne warunki FRAND.

- 38 Należy zatem dokonać rozróżnienia między zasadniczym (ogólnym) zamiarem uzyskania przez sprawcę naruszenia licencji na warunkach FRAND a jego wolą związania się określonymi warunkami licencji, które okazały się warunkami FRAND (konkretny zamiar uzyskania licencji). Na poziomie wniosku o udzielenie licencji tylko jego ogólna wola uzyskania statusu licencjobiorcy jest istotna i powinna zostać zweryfikowana. Natomiast jego konkretny zamiar uzyskania licencji podlega dyskusji dopiero wtedy, gdy oferta licencyjna właściciela patentu zostanie zidentyfikowana jako oferta FRAND.
- 39 Sąd odsyłający nie podziela zatem stanowiska (wyroki: LG München, z dnia 10 września 2020 r., 7 O 8818/19; LG Mannheim, z dnia 18 sierpnia 2020 r., 2 O 34/19), zgodnie z którym w ramach badania istnienia po stronie sprawcy naruszenia patentu woli zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND jako kryterium oceny zamiaru uzyskania licencji przez wnioskodawcę należy uwzględnić kontrofertę, a w szczególności oferowaną tam opłatę licencyjną.

III.

- 40 Sąd odsyłający ma świadomość, że nie ma obowiązku występowania z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 ust. 3 TFUE. Wykonując swoje uprawnienia dyskrecyjne na podstawie art. 267 ust. 2 TFUE, sąd odsyłający uwzględnił jednak w szczególności fakt, że art. 102 TFUE pozwala na wiele interpretacji, które są w równym stopniu racjonalnie możliwe dla znajdującego się na rzeczy prawnika i że kwestie istotne dla rozstrzygnięcia sporu nie były dotąd przedmiotem wykładni Trybunału, a w szczególności nie udzielono na nie ostatecznej odpowiedzi w orzeczeniu [**Or. 20**] „Huawei/ZTE”.
- 41 Udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania ma ponadto szersze znaczenie. W Europie, a zwłaszcza w Niemczech, toczy się obecnie wiele postępowań z powództw o stwierdzenia naruszenia patentu dotyczących patentów koniecznych do spełnienia normy, w których za domniemanym sprawcą naruszenia patentu stoi mniej lub bardziej złożony łańcuch wartości składający się z wielu dostawców. Obecnie jest sporne, jakie wymagania określone w prawie konkurencji należy w takich przypadkach postawić wobec właściciela patentu SEP, a zwłaszcza

w jakim zakresie lub komu powinien on udzielać licencje na warunkach FRAND. W następstwie skarg pozwanej i niektórych dostawców również Komisja Europejska zwróciła się do zainteresowanych o udzielenie informacji. Ostateczną jasność może przynieść jedynie orzeczenie Trybunału. Dzięki przedłożeniu pytań dotyczących wykładni art. 102 TFUE przez sąd pierwszej instancji możliwe jest uzyskanie wyjaśnienia podniesionych kwestii przez Trybunał na wczesnym etapie postępowania, co leży w interesie wszystkich jego uczestników.

DOKUMENT ROBOCZY