

**Byla C-182/21**

**Prašymas priimti prejudicinį sprendimą**

**Gavimo data:**

2021 m. kovo 23 d.

**Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:**

*Landgericht Düsseldorf* (Vokietija)

**Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:**

2020 m. lapkričio 26 d.

**Ieškovė:**

*Nokia Technologies Oy*

**Atsakovė:**

*Daimler AG*

<...>

**Landgericht Düsseldorf**

**Nutartis**

Civilinėje byloje

*Nokia Technologies Oy*, <...> Espas, Suomija,

ieškovė,

<...>

prieš

*Daimler AG*, <...> Štutgartas,

atsakovė,

<...>

atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys:

1. **Continental Automotive GmbH**, <...> Rėgensburgas,  
<...> (orig. p. 2)
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, <...> Vespřemas, Vengrija,  
<...>
3. **BURY Sp. z.o.o.**, <...> Melecas, Lenkija,  
<...>
4. **TomTom Sales BV**, <...> Monružas, Prancūzija,  
<...>
5. **Peiker acustic GmbH**, <...> Frydrichsdorf, <...>
6. **Robert Bosch GmbH**, <...> Gerlingen-Schillerhöhe, <...>
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, <...> Diuseldorfas, <...>
8. **TomTom International B.V.**, <...> Amsterdamas, Nyderlandai, (orig. p. 3)  
<...>
9. **Sierra Wireless S.A.**, <...> ISI LE MULINO <...>, Prancūzija,  
<...>

*Landgericht Düsseldorf* (Diuseldorfos apygardos teismas) 4c civilinių bylų kolegija  
<...>

**n u t a r è:**

<...>

II. pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

- A. Ar taikoma pareiga prioritetine tvarka suteikti licenciją tiekėjams?
1. Ar paskesnės ekonomikos pakopos įmonė, kuriai su standartizacijos organizacijos nustatytu standartu susieto patento savininkas, kuris šiai organizacijai yra neatšaukiamai įsipareigojęs suteikti licenciją bet kuriam trečiajam asmeniui FRAND sąlygomis, pareiškė ieškinį dėl patento pažeidimo, kuriame reikalauja nutraukti patento pažeidimo veiksmus, gindamasi nuo šio ieškinio gali reikšti piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį, prieštaravimą, jeigu standartas, su kuriuo atitinkamas patentas yra susietas arba kurio dalys jau diegiamos atsakovo išgytame pirminiame produkte, kurio tiekėjui, siekiančiam licencijos, patento savininkas atsisako išduoti atskirą neribotą licenciją visoms patentų teisės požiūriu reikšmingoms (**orig. p. 4**) standartą įdiegiančių produktų naudojimo formoms FRAND sąlygomis?
    - a) Ar tai galioja visų pirma tuo atveju, kai atitinkamame galutinio produkto platintojo sektoriuje verslo papročiai yra tokie, kad saugomų teisių į tiekėjo daliai naudojamus patentus padėtis yra nustatoma tiekėjams pasiimant licencijas?
    - b) Ar licencijos suteikimo pirmenybė taikoma tiekimo grandinės *bet kokios* pakopos tiekėjams, ar tik tam tiekėjui, kuris tiekimo grandinėje yra prieš pat galutinio produkto platintoją, esantį prekybos grandinės gale? Ar ir šiuo atžvilgiu lemiamą reikšmę turi verslo papročiai?
  2. Ar pagal kartelių teisėje įtvirtintą piktnaudžiavimo draudimą reikalaujama suteikti tiekėjui atskirą neribotą licenciją visoms patentų teisės požiūriu reikšmingoms standartą įdiegiančių produktų naudojimo formoms FRAND sąlygomis, nustatant, kad galutiniams platintojams (ir, jei taikoma, pirmiau esantiems pirkėjams) nebereikia atskiros licencijos iš su standartu susieto patento savininko tam, kad atitinkamos tiekėjo dalies naudojimo pagal paskirtį atveju išvengtų patento pažeidimo?
  3. Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą bus atsakyta neigiamai: ar SESV 102 straipsnyje nustatomi specialūs kokybiniai, kiekybiniai ir (arba) kiti reikalavimai kriterijams, pagal kuriuos su standartu susieto patento savininkas nusprendžia, kuriems potencialiems tos pačios gamybos ir prekybos grandinės skirtingų lygių patento pažeidėjams jis pareiškė ieškinį dėl patento pažeidimo, reikalaudamas nutraukti patento pažeidimo veiksmus?
- B. Reikalavimų, nustatytų Teisingumo Teismo sprendime *Huawei / ZTE* (2015 m. liepos 16 d. sprendimas, C-170/13), sukonkretinimas:

1. Ar, nepaisant to, kad su standartu susieto patento savininkas ir su standartu susieto patento naudotojas abipusius veiksmus (**orig. p. 5**) (pranešimas apie pažeidimą, prašymas suteikti licenciją, licencinės sutarties pasiūlymas FRAND sąlygomis; licencinės sutarties pasiūlymas tiekėjui, kuriam licencija turi būti suteikta prioritetine tvarka) privalo atlikti *iki teismo*, egzistuoja galimybė iki teismo neįvykdytas pareigas teises išsaugančiu būdu įvykdyti vykstant teismo procesui?
2. Ar laikyti, kad patento naudotojas pateikė aiškų prašymą suteikti jam licenciją, galima tik tuomet, kai, visapusiškai įvertinus visas susijusias aplinkybes, aiškiai ir vienareikšmiškai matyti su standartu susieto patento naudotojo valia ir pasiryžimas su su standartu susieto patento savininku sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, kad ir kokios būtų šios FRAND sąlygos (nes šiuo momentu apskritai dar nėra suformuluoto licencinės sutarties pasiūlymo, kuriame būtų matomos šios sąlygos)?
  - a) Ar pažeidėjas, kuris kelis mėnesius nereaguoja į pranešimą apie pažeidimą, taip paprastai parodo, kad neketina įsigyti licencijos, ir todėl – nepaisant žodžiu suformuluoto licencijos prašymo – tokio prašymo nėra, vadinasi, su standartu susieto patento savininko ieškinys, kuriuo jis reikalauja nutraukti patento pažeidimo veiksmus, turi būti patenkintas?
  - b) Ar iš licencijos sąlygų, kurias savo pasiūlyme pasiūlė su standartu susieto patento naudotojas, galima daryti išvadą, kad licencijos prašymo nėra, vadinasi, su standartu susieto patento savininko ieškinys, kuriuo jis reikalauja nutraukti patento pažeidimo veiksmus, turi būti patenkintas netikrinant, ar paties su standartu susieto patento savininko licencinės sutarties pasiūlymas (kuris buvo pateiktas pirmiau nei su standartu susieto patento naudotojo pasiūlymas) apskritai atitinka FRAND sąlygas?
  - c) Ar tokios išvados negalima daryti bent jau tuomet, kai su standartu susieto patento naudotojo pasiūlymo licencinės sąlygos, iš kurių turi būti daroma išvada apie nesamą licencijos prašymą, yra tokios, dėl kurių nėra nei akivaizdu, nei yra priimtas aukščiausios instancijos teismo sprendimas, kad jos yra nesuderinamos su FRAND sąlygomis? (**orig. p. 6**)

## M o t y v a i

### I.

- 1 Ieškovė reiškia atsakovei ieškinį dėl jos Europos patento EP 2 087 629 B1 (toliau – ginčijamas patentas) vokiškosios dalies pažeidimo, reikalaudama

nutraukti patento pažeidimo veiksmus, suteikti informaciją ir pateikti buhalterinės apskaitos duomenis bei pripažinti prievolę atlyginti žalą. <...>.

- 2 Ginčijamas patentas susijęs su duomenų siuntimo telekomunikacijų sistemoje procesu, kuris, kaip nustatė kolegija, yra susietas su *Long Term Evolution-Standard* (LTE). LTE standartas yra ketvirtosios kartos judriojo ryšio standartas, kurį sunormino susivienijimas 3 GPP (*3rd Generation Partnership Project*), kuriam, be kita ko, priklauso ir *European Telecommunication Standards Institute* (ETSI).
- 3 2014 m. rugsėjo 17 d. ieškovės patronuojančioji bendrovė *Nokia Corporation*, kuri pirmoji buvo pateikusi paraišką ginčijamam patentui, pranešė ETSI apie ginčijamam patentui pateiktą paraišką ir pareiškė, kad ginčijamą patentą ji laiko susietu su LTE standartu. Kartu ji pateikė ETSI FRAND pareiškimą, kuriuo įsipareigojo suteikti licencijas tretiesiems asmenims vadinamosiomis FRAND („fair, reasonable and non-discriminatory“, toliau – FRAND) sąlygomis.
- 4 Štutgarte įsteigta atsakovė gamina lengvuosius automobilius ir komercines transporto priemones, kurios, be kita ko, reklamuojamos ir pateikiamos į rinką naudojant prekių ženklą „Mercedes Benz“. Be to, ji siūlo įvairias mobilumo ir finansines paslaugas. Atsakovės transporto priemonėse, be kita ko, įmontuoti vadinamieji TCU (*Telematics Control Units*), leidžiantys transporto priemonėms (*Connected Cars*) prisijungti prie interneto, visų pirma per LTE tinklą. Naudotojai gali naudotis internete teikiamomis paslaugomis, kaip antai muzikos ar duomenų srautas, ir (arba) leisti atsakovei įdiegti naujinius (*over the air*) nesilankant autoservise. Be to, TCU būtinai reikalingi transporto priemonės registruojant, eksploatuojant bei platinant, (**orig. p. 7**) nes per šiuos modulius užtikrinama pagal teisės aktus privaloma skubaus iškviatimo funkcija (*eCall*).
- 5 TCU gaminami ne pačios atsakovės, o daugiapakopėje gamybos grandinėje. Gatavus TCU atsakovė įsigyja iš savo tiesioginių tiekėjų (vadinamieji *Tier1* tiekėjai). TCU gamybai būtinus NAD (*Network Access Devices*) *Tier1* tiekėjai savo ruožtu įsigyja iš kitų tiekėjų (*Tier2* tiekėjai). NAD reikalingus lustus *Tier2* tiekėjai vėlgi įsigyja iš tiekėjų (*Tier3* tiekėjai).
- 6 Pirmą kartą apie, be kita ko, ginčijamo patento pažeidimą ieškovė pranešė atsakovei 2016 m. kovą. Į tai atsakovė atsakė 2016 m. birželio 10 d. raštu. 2016 m. lapkričio 9 d. ir 2019 m. vasario 27 d. ieškovė pasiūlė atsakovei, be kita ko, ginčijamo patento licenciją, o 2019 m. kovą pareiškė ieškinį dėl ginčijamo patento pažeidimo. 2019 m. gegužės 19 d. ir 2020 m. birželio 10 d. atsakovė pateikė ieškovei savo pasiūlymą. Gavus atsakovės *Tier1* ir *Tier2* tiekėjų prašymus suteikti licenciją, *Tier1* tiekėjams neteisminiu būdu 2017 m. gegužės 17 d. buvo pasiūlyta *Tier1* modeliu pavadinta sutartis. Pagal *Tier1* modelį *Tier1* tiekėjai kaip tarpininkai savo klientams siūlo ieškovės portfelio licenciją, t. y. *Tier1* tiekėjai moka už tik automobilių gamintojams suteiktą licenciją. Vadinamajame CWCL modelyje (*Connected Vehicle Value Chain* licencijos modelis), kuriame nurodyta 2019 m. liepos 27 d. data, papildant *Tier1* modelį numatyta, kad tiekėjams

suteikiama atskira ribota licencija moksliniams tyrimams ir plėtrai bei *Connected Cars* gamybai, tačiau kitais atvejais jie kaip tarpininkai siūlo licenciją savo klientams, o šie savo ruožtu turi turėti teisę gaminti TCU naudodamiesi jiems automobilių gamintojui tarpininkaujant suteikiamą (gražinamą) vadinamąją „Have-Made“ teisę.

- 7 Po 2020 m. rugsėjo 3 d. įvykusio kolegijos posėdžio ieškovė pateikė *Tier1* tiekėjams *Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman* ir *Fico Mirrors* dar vieną licencinės sutarties pasiūlymą („Automotive License Agreement“, „ALA“ licencinės sutarties pasiūlymas), kuriame *Tier1* tiekėjams numatyta atskira neribota licencija TCU gamybai ir platinimui bei licencija automobilių gamintojų klientams ir kitiems tiekėjų klientams. Tokį pat pasiūlymą gavo ir *Huawei*. Licencijos siekiančiai *Tier2* tiekėjai *Sierra (orig. p. 8) Wireless* ieškovė licencijos nepasiūlė.
- 8 Ieškovė mano, kad, būdama su standartu susieto patento savininke, gali savo nuožiūra nuspręsti, kokioje kompleksiškos gamybos ir tiekimo grandinės pakopoje suteikti licencijas FRAND sąlygomis. Jos nuomone, nėra pareigos suteikti licencijas tiekėjams prioritetine tvarka. Renkantis licencijos gavėjus, reikia atsižvelgti į veiksmingumo veiksnius ir technologijos vertę. Licencijos suteikimas pirmesnėje gamybos pakopoje taip pat nereiškia teisių išnaudojimo, kuris neleistų tolesniems dalyviams gauti naudos iš atitinkamos licencijos. Be to, su standartu susieto patento savininkas – taip pat nepriklausomai nuo galbūt tam tikrame sektoriuje įprastos praktikos – turi turėti galimybę nustatyti savo nediskriminacinę licencijų suteikimo praktiką. To nedraudžia ir iš SESV 102 straipsnio kylantis draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, galiojantis su standartu susietų patentų savininkams. Ne kiekviena daugiapakopės gamybos grandinės pakopa turi teisę į atskirą išsamią licenciją, nes – atsižvelgiant į kartelių teisėje nustatytas ir su standartu susieto patento savininkui tenkančias pareigas – pakanka, jeigu ir kiek atskiroms pakopoms atitinkamai suteikiama prieiga prie standartizuotos technologijos. Ieškovė taip pat teigia, kad atsakovė nenori licencijos, nes nuolat darė nuorodas į tai, kad licencijas turi jos tiekėjai.
- 9 Atsakovė laikosi nuomonės, kad iš SESV 102 straipsnio bei iš ieškovės ar jos pirmtakės pateikto FRAND pareiškimo, pateikto ETSI, išplaukia, jog su standartu susieto patento savininkas kiekvienam prašančiam licencijos asmeniui privalo suteikti atskirą neribotą licenciją visoms patentų teisės požiūriu reikšmingoms su standartu susieto patento naudojimo formoms. Todėl prioritetine tvarka licencijos privalo būti suteikiamos jų siekiantiems tiekėjams – tai atitinka ir standartinę praktiką automobilių pramonėje. Kitų sektorių taisyklės negali būti pritaikomos, nes automobilių pramonėje yra įprasta ir veiksminga tai, kad tretieji asmenys teisių į transporto priemonių gamintojų iš savo tiekėjų gaunamus komponentus neturi. Nepakanka, jeigu tiekėjui tik suteikiama prieiga prie saugomos technologijos, pavyzdžiui, per tiekimo grandinėje poveikį aukštyr turinčias vadinamąsias „Have-Made“ teises. Juk šiuo atžvilgiu tiekėjas negali versle veikti nepriklausomai, nes yra priklausomas nuo to, ar jo klientas laikosi su su standartu susieto patento savininku sudarytos sutarties (prievolinių) sąlygų. Todėl atsakovė



teigia turinti teisę ir į savo pačios, ir jos pusėje į bylą įstojusių tiekėjų atitinkamai pareikštą (**orig. p. 9**) kartelių teisėje numatytą prieštaravimą.

- 10 Į bylą įstojusių šalių manymu, ieškovė pažeidžia kartelių teisėje įtvirtintą pareigą kiekvienam, siekiančiam atskiros neribotos licencijos FRAND sąlygomis, pasiūlyti tokią licenciją FRAND sąlygomis. Jos teigia, kad pačios siekia licencijos ir kreipėsi į ieškovę su prašymu pateikti FRAND licencinės sutarties pasiūlymą. *Tier1* ir *CWCL* modelis neatitinka kartelių teisėje nustatytos ieškovės pareigos, nes į bylą įstojusios šalys, būdamos tiekėjais, negavo atskiros neribotos licencijos. Taikant minėtuosius modelius, laisva TCU rinka negali vystytis. Absoliučiai daugumai licencijos siekiančių *Tier2* tiekėjų licencinės sutarties pasiūlymo pateikta nebuvo. (Išvestinė) teisę į minėtąjį kartelių teisėje numatytą licencijos suteikimo privalomuoju pobūdžiu grindžiamą prieštaravimą turi ir atsakovė, nes kai ieškovė atsisako suteikti licenciją į jos su standartu susietų patentų portfeli gamybos grandinės pirmesnės pakopos dalyviams, tuo pat metu reikšdama ieškinius tos pačios gamybos grandinės galutinės pakopos įmonėms dėl patento pažeidimo ir reikalaujama nutraukti pažeidimo veiksmus, tai yra piktnaudžiavimas, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį. Tai pasakytina juo labiau, kad licencijos suteikimas pirmesnei gamybos pakopai taikant visapusišką sutartinį reglamentavimą nebesudaro galimybių reikšti ieškinius galutinei pakopai.

## II.

- 11 Kolegijos sprendimas dėl ieškinių priklauso nuo atsakymo į nutarties rezoliucinėje dalyje suformuluotus klausimus, kaip taikyti kartelių teisėje nustatytą piktnaudžiavimo draudimą.

### A.

- 12 Ieškovė iš principo turi teisę pateikti atsakovei reikalavimus dėl patento pažeidimo, visų pirma reikalauti nutraukti veiksmus pagal Europos patentų išdavimo konvencijos 64 straipsnį ir *PatG* [*Patentgesetz*, Patentų įstatymas, toliau – *PatG*] 139 straipsnio 1 dalį.
- 13 Neginčijama, kad atsakovės gaminami ir platinami automobiliai (*Connected Cars*) per juose įmontuotus jungties modulius (TCU) gali jungtis prie LTE ir todėl veikia (taip pat) pagal Vokietijoje įprastą LTE standartą. Dėl ginčijamo patento susietumo su LTE standartu tai savaime reiškia, kad atsakovė ar jos klientai naudoja ginčijamą patentą. Naudojimas yra pažeidžiantis teises. (**orig. p. 10**)

- 14 <...>

**B.**

15 Tačiau gali būti, kad kliūtis teisei į veiksmų nutraukimą įgyvendinti yra atsakovės ir jos pusėje į bylą įstojusių šalių (tiekėjų) remiantis BGB [*Bürgerliches Gesetzbuch*, Civilinis kodeksas, toliau – BGB] 242 straipsniu, siejamu su SESV 102 straipsniu, pagal kartelių teisę pareikštas licencijos suteikimo privalomuoju pobūdžiu grindžiamas prieštaravimas. Taip būtų, jeigu ieškovės atsakovei pareikštas reikalavimas nutraukti veiksmus būtų laikytinas piktnaudžiavimu neginčijamai dominuojančia padėtimi licencijų suteikimo rinkoje.

**1.**

16 Byloje *Huawei / ZTE* (2015 m. liepos 16 d. sprendimas, C-170/13; toliau – Teisingumo Teismo sprendimas) Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad su standartu susieto patento naudotojas, kuriam pareikštas ieškinys dėl veiksmų nutraukimo, gindamasis gali remtis kartelių teisėje numatytu licencijos suteikimo privalomuoju pobūdžiu grindžiamu prieštaravimu, nepriklausomai nuo to, ar ginčija patento naudojimą, ar ne, ir neatsižvelgiant į tai, kad naudotis su standartu susietu patentu jis pradėjo dar prieš licencijos suteikimą.

**2.**

17 Nagrinėjamu atveju būtinas Teisingumo Teismo principų taikymas tokiu atveju, kuris pasižymi tuo, kad techninė su standartu susieto patento teorija yra jau visiškai įgyvendinta tokiuose elementuose (puslaidininkių lustai, NAD, TCU), kurie galutinio produkto (lengvųjų automobilių) platintojui, kuriam su standartu susieto patento savininkas pareiškė ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, buvo patiekti per daugiapakopę tiekimo grandinę, todėl kyla klausimas, ar ir, jei taip, kokiomis aplinkybėmis ir su kokiomis teisinėmis pasekmėmis su standartu susieto patento savininkas piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi rinkoje, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį, jeigu jis galutinio produkto platintojui dėl patento pažeidimo pareiškia ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, prieš tai nepatenkinęs patentą naudojančių galutinio produkto platintojų tiekėjų prašymo suteikti jiems licencijas. To klausama rezoliucinės dalies II punkto A dalies prejudiciniais klausimais.

18 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas dėl iškeltų klausimų laikosi šios (**orig. p. 11**) nuomonės:

**a)**

19 Atsižvelgiant į tai, kad FRAND pareiškime, išskyrus siekiančiojo gauti licenciją pareikštą norą, daugiau nėra jokių ribojančių sąlygų, jis įpareigoja su standartu susieto patento savininką FRAND sąlygomis suteikti licenciją kiekvienam.



Licencijos suteikimas reiškia ne tiesiog bet kokios formos prieigą prie standartizuotos rinkos, o turi sudaryti siekiančiajam licencijos galimybę naudotis standartizuota technologija tokia apimtimi, kuri leistų jam laisvai konkuruoti visose dabartinėse ir būsimose produktų rinkose.

- 20 Egzistuoja viešasis interesas išsaugoti laisvą konkurenciją ir rinkoje, kurią jau susilpnino teisės susiejimas su standartu, ir kitose rinkose, kurioms galbūt turi poveikį naudojimas teise ir (arba) kurios vis dar vystosi. Kai su standartu susieto patento savininkas renkasi, kam pasiūlyti savo su standartu susietų patentų portfelio licenciją, tai yra sprendimas, kas gali konkuruoti paskesnėse technologijos rinkos atžvilgiu produktų rinkose. Todėl su standartu susieto patento savininko licencijų suteikimo praktika iš esmės lemia, kuriuo gamybos grandinės lygmeniu gali susiformuoti laisva, konkurencijos sąlygomis veikianti rinka. Tai rodo ir nagrinėjamos bylos aplinkybės. Turėdami atskiras neribotas ieškovės su standartu susieto patento licencijas, licencijos siekiantys tiekėjai gali savarankiškai ir su teisiniu tikrumu toliau plėtoti, gaminti ir laisvai platinti automobilių gamintojams TCU ir jiems būtinus komponentus. Be to, tik turėdami tokią licenciją tiekėjai gali toliau plėtoti patentuotą technologiją kitose nei automobilių pramonė srityse ir atverti sau naujas rinkas. Tačiau jeigu jiems suteikiama tik ribota teisė, kylanti iš automobilių gamintojų, tai iš esmės trukdo tirti, vystyti ir platinti TCU ir jų komponentus. Turėdami išvestines teises, tiekėjai TCU ir jų komponentus gali gaminti tik laikydamiesi trečiųjų asmenų nurodymų ir parduoti juos tik sutartyse numatytiems pirkėjams. Jiems būtų užkirstas kelias patekti į rinką savarankiškai, nepriklausomai nuo atitinkamo pirkėjo, o tai būtų nepagrįstas jų verslo veiklos ribojimas. (**orig. p. 12**)
- 21 Savarankiškos, visavertės tiekėjų teisės į licenciją negalima paneigti teigiant, kad ir tokiu atveju su standartu susieto patento savininkui reikia suteikti atskirą licenciją tolesniems gamintojams. Tiesa, ir neribotos licencijos suteikimas nelemia teisių išnaudojimo už ES ribų ir teisių į gamybos proceso patento išradimo apibrėžtis išnaudojimo; teisių išnaudojimo nėra ir tuo atveju, kai apibrėžtyje pateikti įtaiso požymiai, kurių licenciją turinčio tiekėjo platinami komponentai dar neturi.
- 22 Tačiau reikia turėti galvoje, kad su standartu susieto patento savininkas, pareiškęs lūkesčių sukeltą pažadą, privalo suteikti licenciją FRAND sąlygomis. Tai reiškia, kad licencinėje sutartyje numatomos nuostatos, kad naudojimosi licencija atveju teisės į patentą yra išnaudojamos. FRAND pareiškimo tikslas – sudaryti galimybę visiems sąžiningomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis standartizuota technologija produktų rinkoje. Jeigu technologinis standartas naudojamas ir už ES ribų arba, pavyzdžiui, yra ryšys su teisėmis į gamybos proceso patento išradimo apibrėžtis, su standartu susieto patento savininko FRAND pažadas irgi turi būti atitinkamas, suteikiant kiekvienam besidominčiajam geografiškai neribotą ir (arba) teisių į gamybos proceso patento išradimo apibrėžtis išnaudojimą apimančią teisę į licenciją. Atitinkamai patentą naudojančių pirminių produktų gamintojas iš kiekvieno su standartu susieto patento savininko gali reikalauti FRAND licencijos, kuri leidžia jam be

apribojimų platinti savo gaminius ir kuri kiekvieną išradimo naudotoją vėlesnėje prekybos pakopoje atleidžia nuo pareigos savo ruožtu kreiptis į su standartu susieto patento savininką su prašymu suteikti licenciją (Kühnen, Th., GRUR 2019, 665, 670–671).

- 23 Todėl teisių išnaudojimo principo materialinius-teisinius ir teritorinius apribojimus galima įveikti į licencinę sutartį įtraukiant sąlygas, numatančias visapusišką teisių išnaudojimą nepriklausomai nuo teritorijos ir bet kokių teisių į gamybos proceso patento išradimo apibrėžtis atžvilgiu. Pavyzdžiui, tai gali būti sutarties nuostata, suteikianti ribotą teisę suteikti sublicenciją. Atsižvelgiant į tai, kad licencijuotų TCU ir NAD paskirtis yra užmegzti judrųjį ryšį naudojant 2G–4G standartą, iš su standartu susieto patento savininko reikėtų tikėtis, kad jis suteiks licenciją, kuri sudarytų galimybę naudoti juos pagal šią paskirtį ir tiekėjui, ir (**orig. p. 13**) jo pirkėjams.
- 24 Tai ypač pasakytina tuo atveju, kai atsižvelgiama į prekybos grandinės aptarnaujamo sektoriaus verslo papročius. Automobilių pramonėje įprasta praktika yra tai, kad tretieji asmenys teisių į automobilių gamintojams tiekiamus produktus neturi. Tokiu būdu užtikrinama, kad kiekvienas lygmuo atsako už to techninio sprendimo, kurį pats sukūrė ir todėl geriausiai žino, atitiktį teisės aktams. Automobilyje yra įmontuota iki 30 000 komponentų, ir automobilių gamintojas patirtų labai daug sąnaudų, jeigu tikrintų, ar jo transporto priemonėje įmontuoti, trečiosios šalies patiekti techniniai sprendimai buvo sukurti pasinaudojant saugomomis trečiųjų asmenų teisėmis. Ši problema pasidaro tuo didesnė, kuo sudėtingesnė yra tiekėjo dalis ir kuo labiau atitinkama technologija yra nutolusi nuo faktinės automobilių gamintojo veiklos srities, kaip antai aptariami TCU ir NAD. Tiekėjas, pakopomis organizuotoje tiekimo grandinėje nusprendžiantis naudoti tam tikrą techninį sprendimą, geriausiai gali patikrinti, ar šis sprendimas pažeidžia saugomas trečiųjų asmenų teises. Be to, tiekėjai daug lėšų investuoja į naujų inovacijų mokslinius tyrimus ir plėtrą, ir šiuo atžvilgiu jų veikla nepriklauso nuo galutinių produktų pirkėjų, todėl šiai veiklai vykdyti jiems reikia ekonominės ir teisinės laisvės, kurią galima užtikrinti tik suteikiant jiems neribotą licenciją.
- 25 Nėra su veiksmingumu susijusių pagrindų, kurie rodytų, kad tiekėjams nereikia suteikti licencijų prioritetine tvarka. Tiesa, iš esmės yra pripažinta, jog veiksmingumo privalumai iš principo gali pateisinti dominuojančią padėtį rinkoje užimančios įmonės antikonkurencinius veiksmus. Veiksmingumo privalumu šiuo atžvilgiu laikytini nepamainomi techniniai patobulinimai, kuriais siekiama padidinti kokybę ir sumažinti išlaidas gamybos arba platinimo srityje (žr. 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikatą „ES požiūris į esminius standartų patentus [su standartu susietus patentus]“ COM [2017]). Veiksmingumo privalumai turi nusverti galimą neigiamą poveikį atitinkamoms rinkoms, o elgesys neturi eliminuoti veiksmingos konkurencijos. Nagrinėjamu atveju taip nėra. Teiginys, kad ieškovei lengviau suteikti licencijas, nes galutinio produkto gamintojus jai lengviau identifikuoti nei jų tiekėjus, neatitinka faktų, nes tiekėjų skaičius (**orig. p. 14**) yra gerokai mažesnis nei automobilių gamintojų. Veiksmingumo aspektu reikėtų suteikti licencijas tik *baseband* lustų gamintojams, kurių visame pasaulyje

yra ne daugiau nei dešimt. Neatsižvelgiant į tai, licencijų suteikimo supaprastinimas nėra pateisinamas veiksmingumo privalumas pirmiau nurodyta prasme.

- 26 Ir operacijų išlaidų dydis bei pavojus, kad sudarant kelias licencines sutartis dėl to paties licencijos dalyko bus sumokėta du kartus, nėra kliūtis pareigai suteikti licencijas tiekėjams prioritetine tvarka. Abi problemas galima nesunkiai išspręsti reglamentuojant tai sutartyse.
- 27 Todėl su standartu susieto patento savininko interesas, kad būtų nustatyta tam tikra licencijų suteikimo programa, negali egzistuoti neatsižvelgiant į kartelių teisėje nustatytas su standartu susieto patento savininko pareigas. Tai reiškia, kad su standartu susieto patento savininkas gali licencijas pirmiausia siūlyti galutinių produktų gamintojams, bet jis neturi teisės ignoruoti ar atmesti teisėtų tiekėjų užklausų ar pasiūlymų dėl licencijos. Jeigu licenciją FRAND sąlygomis reikia suteikti kiekvienam suinteresuotam trečiajam asmeniui, į šią grupę patenka ir tie tiekėjai, kuriems licencija reikalinga norint vykdyti verslo veiklą. Be to, nematyti, kad ieškovė turėtų atitinkamą licencijų suteikimo galutinių produktų gamintojams programą. Ieškovė anksčiau buvo sudariusi sutartį su vienu automobilių gamintoju, tačiau ši sutartis jau nebegalioja. Taip pat yra ne su aptariamu 4G patentų portfeliu susijusi licencinė sutartis su į bylą įstojusia šalimi *Sierra* ir dar vienu automobilių gamintoju. Patentų fondas „Avanci“, kurio narė yra ieškovė, iki šiol yra sudaręs licencines sutartis su trimis automobilių gamintojais ir atsisako suteikti licencijas tiekėjams. Bet *Sharp*, kuri taip pat yra „Avanci“ narė, neseniai sudarė neribotą licencinę sutartį su *Tier2* tiekėju *Huawei* <...>. Po to licencinę sutartį su *Sharp* sudarė ir ieškovė. Kiti „Avanci“ fondo nariai derasi su skirtingais *Tier1* ir *Tier2* tiekėjais dėl licencinių sutarčių.
- 28 Pareiga suteikti licenciją jos siekiančiam tiekėjui (**orig. p. 15**) nereiškia, kad su standartu susieto patento savininkas atsiduria blogesnėje padėtyje atlygio už išradimo naudojimą atžvilgiu. Juk licencijos mokestis nėra grindžiamas pelnu, kurį, naudodamas licencijuotą išradimą, iš tiesų gauna atitinkamas licencijos turėtojas, o tik pelnu, kuris, šalių požiūriu, atrodo tikėtinas naudojant išradimą. Šiuo atžvilgiu – nepriklausomai nuo to, kurioje pakopoje licencija suteikiama – su standartu susieto patento savininkui per FRAND licenciją reikia sumokėti dalį to pelno, kuris galiausiai uždirbamas prekybos grandinės pabaigoje pardavus patentuotą galutinį produktą. Tai reiškia, kad su standartu susieto patento savininko pareigos suteikti licenciją ir pirmesnės prekybos pakopos tiekėjui atveju licencija yra tokia, kuri atitinka su standartu susieto patento ekonominę vertę. Taigi gamintojas privalo priimti tą licenciją, kokios su standartu susieto patento savininkas nepiknaudžiaudamas galėtų reikalauti iš galutinio produkto platintojo. Gali būti, kad rėmimasis trečios šalies gautu pelnu neatitinka įprasto traktavimo licencijų suteikimo procese. Tačiau šiam procesui būdinga tai, kad patento savininkas visiškai savo nuožiūra sprendžia, kokioje išradimo naudojimo prekybos pakopoje jis suteikia naudojimosi teisę. Tačiau su standartu susieto patento savininko situacija yra kita, nes teisiškai jis privalo suteikti licenciją kiekvienam, kuris jos siekia. Ši pareiga negali lemti to, kad jis negauna jam

priklausančios naudojant išradimą paskutinėje vertės kūrimo pakopoje gauto pelno dalies arba šis gavimas labai apsunkinamas (Kühnen, Th., GRUR 2019, 665, 670–671).

29 Taigi kiekvieno tiekėjo teisė reikalauti atskiros neribotos FRAND licencijos taikoma iš principo ir besąlygiškai, todėl FRAND licencijos reikalavimas yra leidžiamo naudojimosi teise aktas, ir jeigu su standartu susieto patento savininkas atsisako licenciją suteikti, tai yra piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje, kuriuo gali remtis ir prekybos grandinės gale esantis pažeidėjas, kuriam pareiškiamas ieškinys, ir licencijos siekiantis tiekėjas.

b)

30 Jeigu piktnaudžiavimo nėra ir ieškovė dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju pagrįstai reiškia ieškinį atsakovei, kyla tolesnių sprendimui priimti svarbių klausimų.

31 Teisingumo Teismo jurisprudencijoje byloje *Huawei / ZTE* (orig. p. 16) pripažinta, kad su standartu susieto patento savininkas, prieš pareikšdamas ieškinį dėl veiksmų nutraukimo ar produktų atšaukimo, turi informuoti tariamą pažeidėją apie patento pažeidimą (Teisingumo Teismo sprendimo santrauka ir sprendimo 61 punktas). Gavęs šį pranešimą apie pažeidimą, patento naudotojas privalo paprašyti licencijos. Gavęs tokį prašymą, su standartu susieto patento savininkas turi jam pateikti konkretų licencinės sutarties pasiūlymą raštu, kuriame būtų numatytos sąžiningos, proporcingos ir nediskriminacinės sąlygos, ir, be kita ko, konkrečiai nurodyti licencinio mokesčio dydį ir jo apskaičiavimo tvarką (Teisingumo Teismo sprendimo 63 punktas). Gavęs tokį pasiūlymą, pažeidėjas savo ruožtu turi sureaguoti elgdamasis sąžiningai ir be vilkinimo (Teisingumo Teismo sprendimo 65 punktas). Jei pažeidėjas nepriėmė su standartu susieto patento savininko pasiūlymo, jis per trumpą laiką raštu turi pateikti su standartu susieto patento savininkui konkretų savo pasiūlymą, tenkinantį FRAND sąlygas (Teisingumo Teismo sprendimo 66 punktas). Jeigu su standartu susieto patento savininkas savo ruožtu atmeta šį pasiūlymą, pažeidėjas nuo šio momento privalo teikti ataskaitas apie su standartu susieto patento naudojimą ir sumokėti licencinių mokesčių sumokėjimą garantuojantį užstatą, taip pat ir ankstesnio naudojimo atžvilgiu (Teisingumo Teismo sprendimo 67 punktas).

32 Teisingumo Teismas aiškiai parodo, kad aprašytieji etapai – pranešimas apie pažeidimą, prašymas suteikti licenciją ir FRAND sąlygas atitinkančio licencijos pasiūlymo pateikimas – turi įvykti prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu dėl veiksmų nutraukimo. Todėl kyla klausimas (į kurį Vokietijos teismų jurisprudencijoje iš esmės atsakoma teigiamai), ar minėtuosius veiksmus galima atlikti ir jau vykstant teismo procesui. Nagrinėjamu atveju ši problema yra svarbi atsižvelgiant į tai, kad ieškovė *Tier1* tiekėjams įvairius sutarties pasiūlymus pateikė praėjus daug laiko po ieškinio pareiškimo. Kolegija suvokia, kad sutarties pasiūlymai buvo pateikti ne pačiai atsakovei, o jos pusėje į bylą įstojusioms



šalims. Tačiau reikalavimo nutraukti veiksmus vykdymas į bylą įstojusioms šalims turi tokias pats pasekmes kaip ir atsakovei. Nė viena iš jų nebegalės platinti savo produktų. Jeigu atsakovė nebegalės platinti automobilių, tiekėjai irgi nebegalės pardavinėti savo produktų atsakovei. Šiuo požiūriu negali būti skirtumo, ar Sprendime *Huawei / ZTE* nurodytų etapų nebuvo santykiuose su atsakove, ar santykiuose su jos pusėje į bylą įstojusiomis šalimis.

- 33 Kolegijos požiūriu, realizuoti šiuos etapus jau vykstant teismo procesui iš esmės yra galima, išsamiau pagrindžiant FRAND atitinkančio licencijos pasiūlymo (**orig. p. 17**) būtinumą. Klausimas, ar licencijos pasiūlymas konkrečiu atveju yra FRAND (tai kolegija supranta kaip neišnaudojantį ir nediskriminacinį pasiūlymą SESV 102 straipsnio prasme), dažnai reikalauja sudėtingo ir iš esmės neapibrėžto vertinimo iš šalių pusės, kurio teismas praktiškai negali numatyti. Nekaltinant su standartu susieto patento savininko, dažnai tik nagrinėjant bylą paaiškėja, ar ir kodėl ligšiolinis pasiūlymas yra nepakankamas. Jeigu su standartu susieto patento savininkas pasirengęs jį tobulinti, prasminga, kad atitinkama diskusija vyktų nagrinėjant bylą. Panašiai yra, kai patento savininkas įvykdė savo ikiteisminę pareigą pranešti apie pažeidimą ir, praėjus nustatytam protingam terminui, pareiškė pažeidėjui ieškinį. Jeigu vykstant bylos nagrinėjimui pažeidėjas pareiškė esantis pasirengęs įsigyti licenciją ir jeigu būtų neleista realizuoti šio etapo vėliau, teismas turėtų nurodyti jam nutraukti veiksmus, ir tai reikštų, kad pažeidėjas (kurio atžvilgiu priimtas vykdomasis dokumentas) praktiškai nebeturėtų galimybių derėtis su su standartu susieto patento savininku dėl FRAND sąlygų.
- 34 Sprendimui nagrinėjamoje byloje priimti taip pat svarbu, kokie reikalavimai turi būti keliami prašymui suteikti licenciją arba licencijos siekiančio asmens veiksmams po to, kai jis gavo su standartu susieto patento savininko pranešimą apie pažeidimą. Kolegija laikosi nuomonės, kad prašymui suteikti licenciją neturi būti keliami pernelyg griežti reikalavimai. Prašymą suteikti licenciją galima pateikti bendrai, be nustatytos formos, taigi, ir konkludentiniais veiksmais; atitinkamame elgesyje kita šalis turi galėti įžvelgti valią gauti licenciją. Paaiškinimų dėl licencijos turinio nereikia; veikiausiai jie gali tik pakenkti, kai su standartu susieto patento savininkui sukelia įspūdį, kad licencija bus įsigyta tik tam tikromis sąlygomis, kurios nėra FRAND ir kurių su standartu susieto patento savininkas dėl šios priežasties neprivalo priimti. Ar prašantysis licencijos galiausiai parodo norą ją gauti, vertinant prašymą suteikti licenciją jo pareiškimo momentu neturi reikšmės. Veikiausiai tolesnis prašančiojo licencijos elgesys turi būti vertinamas tik vertinant pateiktą su standartu susieto patento savininko pasiūlymą.
- 35 Pagal teisinėje literatūroje reiškiamą nuomonę (Kühnen, Th., *Handbuch der Patentverletzung*, 13-asis leidimas, E skyrius, 393–394 punktai) reikalaujant iš pažeidėjo pateikti licencijos prašymą siekiama tik užtikrinti, kad (**orig. p. 18**) su standartu susieto patento savininkas pagrįstą licencijos pasiūlymą FRAND sąlygomis teiktų tik tuo atveju, kai pažeidėjas jo paprašė. Paaiškinimų dėl licencijos turinio nereikia. Jie gali pakenkti tik tuo atveju, kai patento savininkas, juos perskaitęs, susidaro įspūdį, kad gauti licenciją, nepaisant žodžiu išreikšto prašymo, asmuo *galutinai ir neatšaukiamai* pasirengęs tik tam tikromis

konkrečiomis nesiderėtinomis sąlygomis, kurios *akivaizdžiai* nėra FRAND ir kurių saugomų teisių savininkas dėl šios priežasties neprivalo priimti. Tokiomis aplinkybėmis žodinis prašymas suteikti licenciją iš tiesų reiškia rimtą ir galutinį nenorą sudaryti naudojimo sutartį FRAND sąlygomis, ir todėl bet koks patento savininko licencijos FRAND sąlygomis pasiūlymas *a priori* tampa nebereikalingas (nes būtų beprasmiškas).

- 36 Kadangi detalesnės licencijos sąlygos šiuo momentu dar nėra suformuluotos, nes jas su standartu susieto patento savininkas savo licencijos pasiūlyme turi įvardyti tik kitame etape, prielaidai, kad pažeidėjas licencijos prašymą pareiškė žodžiu, tačiau iš tiesų galutinai visiškai nėra pasirengęs licencijos įsigyti, reikia kelti griežtus reikalavimus. Juk tokiu elgesiu pažeidėjas iš esmės atsisako licencijos pasiūlymo, kurį turi pateikti su standartu susieto patento savininkas, ir daryti tokią prielaidą – kaip ir visada pareiškėjui naudingos teisinės padėties atsisakymo atveju – galima nebent esant labai specifinėms aplinkybėms. Santūri reakcija turi būti visų pirma tuomet, kai aplinkybės, kuriomis turi būti grindžiama prielaida, kad, nepaisant pareiškimo, pasiryžimo įsigyti licenciją iš tiesų nėra, yra tokios, kurių pagrindumas jurisprudencijoje dar nėra išaiškintas ir kurias dėl to galima iš principo vertinti įvairiai.
- 37 Jeigu patento savininkas, išgirdęs minėtąją prasme tegu ir „nepakankamą“ licencijos prašymą, iš tiesų pateikia pažeidėjui licencijos pasiūlymą, tai reiškia, kad licencijos prašymas pasiekė savo tikslą ir, procedūrai vykstant toliau, reikia patikrinti, ar patento savininko pasiūlymas atitinka jo pažadėtą ir iš jo pusės suteiktinas FRAND sąlygas. Klausimas, ar pažeidėjas tikrai pasirengęs įsigyti licenciją, išskyla tik pažeidėjo reakcijos į pasiūlymą atžvilgiu: jeigu sąlygos nėra FRAND, jo pasirengimas įsigyti licenciją neturi reikšmės. Jeigu licencijos pasiūlymas atitinka FRAND, (orig. p. 19) pažeidėjo pasirengimas įsigyti licenciją turi lemiamą reikšmę sprendimui. Šio pasirengimo nėra, kai (ir tik tada, kai) pažeidėjas atmeta FRAND atitinkantį patento savininko licencijos pasiūlymą arba kai jis nepateikia savo pasiūlymo, kuris savo ruožtu atitiktų FRAND sąlygas. Todėl jeigu patento savininkas, reaguodamas į pareikštą pažeidėjo licencijos prašymą, pateikia FRAND licencijos pasiūlymą, šis pasiūlymas – ir tik jis! – sudaro pagrindą vertinant, ar pažeidėjas yra pasirengęs įsigyti licenciją, ar ne. Juk įgyvendinti lūkesčių sukėlusį FRAND pažadą, pateikdamas šias sąlygas atitinkantį licencijos pasiūlymą, privalo patento savininkas, o pažeidėjas pasirengimą įsigyti licenciją privalo įrodyti tik tuo, kad tokį pasiūlymą priima arba suformuluoja kitokias FRAND sąlygas.
- 38 Taigi reikia daryti skirtumą tarp principinio (bendro) pažeidėjo pasirengimo gauti FRAND licenciją ir jo valios sutikti su konkrečiomis licencijos sąlygomis, kurios, kaip paaiškėjo, yra FRAND (konkretus pasirengimas įsigyti licenciją). Licencijos prašymo pakopoje yra reikšminga ir reikia įsitikinti tik jo bendro pobūdžio valia tapti licencijos turėtoju. O jo konkretus pasirengimas įsigyti licenciją tampa diskusijų objektu tik tada, kai patento savininko licencijos pasiūlymas buvo identifikuotas kaip FRAND.



- 39 Todėl kolegija nepritaria nuomonei (2020 m. rugsėjo 10 d. *Landgericht München* (Miuncheno apygardos teismas) sprendimas byloje Nr. 7 O 8818/19; 2020 m. rugpjūčio 18 d. *Landgericht Mannheim* (Manheimo apygardos teismas) sprendimas byloje Nr. 2 O 34/19), kad, vertinant patento pažeidėjo valią sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, reikia atsižvelgti ir į jo priešpriešinį pasiūlymą ir, vertinant siekiančiojo licencijos pasirengimą įsigyti licenciją, ypač reikia atsižvelgti į jame siūlomą licencinį mokestį.

### III.

- 40 Kolegija žino, kad pareiga pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pagal SESV 267 straipsnio trečią pastraipą jai netaikoma. Vis dėlto, naudodamasi pagal SESV 267 straipsnio antrą pastraipą jai suteikta diskrecija, kolegija visų pirma atsižvelgė į tai, kad egzistuoja kelios, profesionaliam teisininkui pagrįstai atrodančios lygiavertės SESV 102 straipsnio aiškinimo galimybės, o sprendimui priimti reikšmingų klausimų Teisingumo Teismas dar nėra išaiškinęs, be kita ko, nėra į juos galutinai atsakęs Sprendime (**orig. p. 20**) *Huawei / ZTE*.
- 41 Be to, atsakymas į pateiktus klausimus yra labai svarbus. Europoje, ypač Vokietijoje, šiuo metu nagrinėjama daug ieškinių dėl su standartu susietų patentų pažeidimų, kurių atveju už tariamo patento pažeidėjo driekiasi daugiau ar mažiau kompleksiška vertės kūrimo grandinė, kurią sudaro daug tiekėjų. Šiuo metu nesutariama, kokius reikalavimus pagal kartelių teisę tokiu atveju reikia kelti su standartu susieto patento savininkui, visų pirma kokia apimtimi ir kam jis privalo suteikti FRAND licencijas. Ir Europos Komisija, gavusi atsakovės bei kelių tiekėjų skundus, paprašė ir pareikalavo iš dalyvių suteikti informacijos. Galutinai šiuos klausimus išaiškinti gali tik Teisingumo Teismo sprendimas. Kai prejudicinius klausimus dėl SESV 102 straipsnio išaiškinimo pateikia dar pirmosios instancijos teismas, Teisingumo Teismas juos išnagrinėja anksčiau, o tuo suinteresuoti visi proceso dalyviai.