

Zadeva C-182/21

Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:

23. marec 2021

Predložitveno sodišče:

Landgericht Düsseldorf (Nemčija)

Datum predložitvene odločbe:

26. november 2020

Tožeča stranka:

Nokia Technologies Oy

Tožena stranka:

Daimler AG

[...] (ni prevedeno)

Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija)

Sklep

V civilnem sporu

družbe **Nokia Technologies Oy**, [...] (ni prevedeno) Espoo, Finska,

tožeča stranka,

[...] (ni prevedeno)

proti

družbi **Daimler AG**, [...] (ni prevedeno) Stuttgart,

tožena stranka,

[...] (ni prevedeno)

Intervenientke na strani tožene stranke:

1. **Continental Automotive GmbH**, [...] (ni prevedeno) Regensburg,
[...] (ni prevedeno)
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [...] (ni prevedeno) Veszprem,
Madžarska,
[...] (ni prevedeno)
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [...] (ni prevedeno) Mielec, Poljska,
[...] (ni prevedeno)
4. **TomTom Sales BV**, [...] (ni prevedeno) Montrouge, Francija,
[...] (ni prevedeno)
5. **Peiker acustic GmbH**, [...] (ni prevedeno) Friedrichsdorf,
[...] (ni prevedeno)
6. **Robert Bosch GmbH**, [...] (ni prevedeno) Gerlingen Schillerhöhe,
[...] (ni prevedeno)
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [...] (ni prevedeno)
Düsseldorf,
[...] (ni prevedeno)
8. **TomTom International B.V.**, [...] (ni prevedeno) Amsterdam,
Nizozemska,
[...] (ni prevedeno)
9. **Sierra Wireless S.A.**, [...] (ni prevedeno) ISSY LES MOULINEAUX
[...] (ni prevedeno), Francija,
[...] (ni prevedeno)

je četrti (c) civilni senat Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu)
[...] (ni prevedeno)

s k l e n i l:

[...] (ni prevedeno)

II. Sodišču Evropske unije se v predhodno odločanje predložijo ta vprašanja:

A. Ali obstaja obveznost prednostne podelitve licenc dobaviteljem?

1. Ali lahko podjetje, ki je nižje v gospodarski verigi, zoper tožbo imetnika patenta za opustitev kršitve patenta, ki je bistveni del standarda (PBS), ki ga je določila organizacija za standardizacijo, pri čemer je ta imetnik pri tej organizaciji podal nepreklicno zavezo, da bo licenco pod pogoji FRAND podelil katerikoli tretji osebi, uveljavlja ugovor zlorabe prevladujočega položaja na trgu v smislu člena 102 PDEU, če je standard, za katerega je patent, ki je predmet tožbe, bistven – oziroma njegovi deli – že implementiran v predhodnem proizvodu, ki ga je kupila stranka, ki je tožena zaradi kršitve, dobaviteljem tega proizvoda, ki so pripravljene skleniti licenčno pogodbo, pa imetnik patenta za proizvode, s katerimi se implementira zadevni standard, ne želi podeliti lastne, neomejene licence pod pogoji FRAND za vse vrste izkoriščanj, ki so upoštevne z vidika patentnega prava?
 - (a) Ali to velja zlasti, če se v skladu z običaji v zadevni panogi, iz katere izhaja prodajalec končnih proizvodov, položaj glede pravic, ki so predmet varstva, pri patentih, ki so uporabljeni v dobavljenem delu, razjasni tako, da se sklenejo licenčne pogodbe z dobavitelji?
 - (b) Ali se licence prednostno podeljujejo dobaviteljem na vsaki stopnji dobavne verige ali le dobavitelju, ki je na koncu verige, skozi katero se izkorišča patent, neposredno pred prodajalcem končnega proizvoda? Ali je tudi to odvisno od poslovnih običajev?
2. Ali se s prepovedjo zlorabe, ki izhaja iz konkurenčnega prava, zahteva, da se dobavitelju pod pogoji FRAND za proizvode, s katerimi se implementira zadevni standard, lastna, neomejena licenca za vse vrste izkoriščanj, ki so upoštevne na podlagi patentne zakonodaje, podeli tako, da končni prodajalci (in po potrebi kupci, ki so višje v verigi) ne potrebujejo več lastne, ločene licence imetnika PBS, da v primeru namenske uporabe zadevnega dobavljenega dela ne bi prišlo do kršitve patenta?
3. Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje nikalen: ali člen 102 PDEU določa posebne kvalitativne, kvantitativne ali druge pogoje v zvezi z merili, v skladu s katerimi imetnik patenta, ki je bistveni del standarda, odloči, proti katerim možnim kršiteljem patenta na različnih ravneh iste proizvodne verige in verige izkoriščanja bo vložil tožbo zaradi kršitve patenta, s katero se zahteva opustitev?

B. Podrobnejša opredelitev zahtev iz sodbe Sodišča v zadevi Huawei/ZTE (sodba z dne 16. julija 2015, C-170/13):

1. Ali je mogoče – ne glede na to, da morata imetnik PBS in uporabnik PBS medsebojne obveznosti ukrepanja (obvestilo o kršitvi, prošnja za sklenitev licenčne pogodbe, ponudba za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND; ponudba za sklenitev licenčne pogodbe dobavitelju, ki mu je treba prednostno podeliti licenco) izpolniti *pred začetkom sodnega postopka* – obveznosti ravnanja, ki pred začetkom sodnega postopka niso bile izpolnjene, ob ohranitvi pravic naknadno izpolniti med sodnim postopkom?
2. Ali je mogoče šteti, da gre za upošteveno prošnjo uporabnika patenta za sklenitev licenčne pogodbe, le, če je na podlagi celovite presoje vseh spremljevalnih okoliščin jasno in brez dvoma razvidna volja in pripravljenost uporabnika PBS za sklenitev licenčne pogodbe z imetnikom PBS pod pogoji FRAND, ne glede na to, kakšni so ti pogoji FRAND (ki jih, ker ponudba za sklenitev licenčne pogodbe v tem trenutku še ni oblikovana, sploh še ni mogoče predvideti)?
 - (a) Ali je na podlagi ravnanja kršitelja, ki več mesecev po obvestilu o kršitvi molči, praviloma mogoče sklepati, da ni želel skleniti licenčne pogodbe, tako da – kljub verbalno izraženi prošnji za sklenitev licenčne pogodbe – za to ni zaprosil, zaradi česar je treba ugoditi opustitveni tožbi imetnika PBS?
 - (b) Ali je mogoče na podlagi pogojev za pridobitev licence, ki jih je uporabnik PBS predložil v nasprotni ponudbi, sklepati, da ne prosi za sklenitev licenčne pogodbe, zaradi česar je treba opustitveni tožbi imetnika PBS ugoditi, ne da bi se prej preverilo, ali njegova ponudba za sklenitev licenčne pogodbe (ki je bila predložena pred nasprotno ponudbo uporabnika PBS) sploh izpolnjuje pogoje FRAND?
 - (c) Ali tega nikakor ni mogoče sklepati, če v zvezi s pogoji za pridobitev licence iz nasprotne ponudbe, na podlagi katerih naj bi se sklepalo, da uporabnik PBS ne prosi za sklenitev licenčne pogodbe, ni niti očitno niti s sodno prakso najvišjih sodišč ugotovljeno, da niso združljivi s pogoji FRAND?

Obrazložitev:

I.

- 1 Tožeča stranka zaradi kršitve nemškega dela njenega evropskega patenta EP 2 087 629 B1 (v nadaljevanju: patent, ki je predmet tožbe) s tožbo predlaga, naj se toženi stranki naloži opustitev ter predložitev informacij in računovodskih

podatkov in naj se ugotovi, da odškodninska obveznost po temelju obstoji. [...] (ni prevedeno).

- 2 Patent, ki je predmet tožbe, se nanaša na postopek za pošiljanje podatkov v telekomunikacijskem sistemu, ki je v skladu z ugotovitvami senata bistveni del standarda „Long Term Evolution“ (LTE). Standard LTE je standard mobilne telefonije četrte generacije, ki ga je določilo združenje 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), v katero med drugim spada tudi European Telecommunication Standards Institute (ETSI).
- 3 Matična družba tožeče stranke in prvotna prijaviteljica patenta, ki je predmet tožbe, družba Nokia Corporation, je 17. septembra 2014 obvestila ETSI o prijavi patenta, ki je predmet tožbe, in izjavila, da je ta po njenem mnenju bistveni del standarda LTE. Hkrati je ETSI predložila izjavo FRAND, s katero se je zavezala, da bo podelila licence tretjim osebam pod pogoji, ki so pravični, razumni in nediskriminatorni (v nadaljevanju: FRAND).
- 4 Tožena stranka s sedežem v Stuttgartu je proizvajalka potniških in gospodarskih vozil, ki se med drugim oglašujejo in dajejo na trg pod znamko Mercedes Benz. Poleg tega ponuja različne mobilnostne in finančne storitve. V vozilih tožene stranke so med drugim vgrajene tako imenovane enote TCU (*Telematics Control Units*), ki omogočajo povezavo vozil (*Connected Cars*) z internetom, zlasti preko omrežja LTE. Zato lahko uporabniki teh vozil uporabljajo internetne storitve, kot je na primer pretakanje glasbe/podatkov, in/ali pustijo, da jim tožena stranka (*over the air*) zagotovi posodobitve njihovih vozil, ne da bi morali za to obiskati servisno delavnico. Enote TCU so poleg tega nujno potrebne za registracijo in obratovanje ter prodajo teh vozil, ker se s temi moduli zagotavlja zakonsko predpisana funkcija klica v sili (*eCall*).
- 5 Enot TCU ne izdeluje tožena stranka, ampak se izdelujejo v večstopenjski proizvodni verigi. Tožena stranka jih v stanju, pripravljenem za vgradnjo, kupuje pri svojih neposrednih dobaviteljih (tako imenovani dobavitelji Tier1). Dobavitelji Tier1 pa naprave NAD (Network Access Devices), ki so potrebne za izdelavo enot TCU, kupujejo pri drugih dobaviteljih (dobavitelji Tier2). Ti pa čipe, ki so potrebni za izdelavo naprav NAD, prav tako kupujejo pri dobaviteljih (dobavitelji Tier3).
- 6 Tožeča stranka je toženo stranko na kršitev, med drugim patenta, ki je predmet tožbe, prvič opozorila marca leta 2016. Tožena stranka je odgovorila z dopisom z dne 10. junija 2016. Tožeča stranka je 9. novembra 2016 in 27. februarja 2019 toženi stranki ponudila licenco, med drugim za patent, ki je predmet tožbe, marca leta 2019 pa je vložila tožbo zaradi kršitve tega patenta. Tožena stranka je 19. maja 2019 in 10. junija 2020 tožeči stranki poslala nasprotno ponudbo. Na podlagi prošenj za pridobitev licence, ki so jih predložili dobavitelji tožene stranke Tier1 oziroma Tier2, je bil dobaviteljem Tier1 pred začetkom sodnega postopka, 17. maja 2017, ponujen pogodbeni dogovor z imenom model Tier1. V skladu z modelom Tier1 naj bi dobavitelji Tier1 svojim kupcem posredovali licenco za

portfelj tožeče stranke, to pomeni, da naj bi dobavitelji Tier1 plačevali za licenco, podeljeno le proizvajalcem avtomobilov. Tako imenovani CWCL (licenčni model *Connected Vehicle Value Chain*) z dne 27. julija 2019 v dopolnitev modela Tier1 določa, da se dobaviteljem podeli lastna omejena licenca za raziskave in razvoj ter za proizvodnjo *Connected-Cars*, sicer pa dobavitelji svojim kupcem posredujejo licenco, pri čemer naj bi bili dobavitelji upravičeni do tako imenovane pravice „Have-Made“ za proizvodnjo enot TCU, ki naj bi jim jo (nazaj) posredoval proizvajalec avtomobilov.

- 7 Tožeča stranka je po obravnavi pred senatom, ki je potekala 3. septembra 2020, dobaviteljem Tier1, družbam Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman in Fico Mirrors, predložila dodatno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe („*Automotive License Agreement*“, ponudba za sklenitev licenčne pogodbe „ALA“), ki določa lastno neomejeno licenco dobaviteljev Tier1 za proizvodnjo in prodajo enot TCU in licenco za kupca proizvajalca avtomobilov ter morebitne druge kupce dobaviteljev. Enako ponudbo je prejela tudi družba Huawei. Tožeča stranka dobaviteljici Tier2, družbi Sierra Wireless, ki je zaprosila za pridobitev licence, ni ponudila sklenitve licenčne pogodbe.
- 8 Tožeča stranka meni, da lahko kot imetnica PBS svobodno odloča o tem, na kateri stopnji kompleksne proizvodne in dobaviteljske verige podeljuje licence pod pogoji FRAND. V zvezi s tem naj ne bi obstajala nobena obveznost prednostne podelitve licenc dobaviteljem. Pri izbiri imetnikov licenc naj bi bilo treba upoštevati vidike učinkovitosti in vrednost tehnologije. Podelitev licence na stopnji proizvodnje, ki je višje v verigi, naj tudi ne bi povzročila izčrpanja, ki bi pomenilo, da naslednji udeleženci ne bi mogli imeti koristi od ustrezne licence. Poleg tega naj bi moral imeti imetnik PBS možnost, da – tudi ne glede na morebitno prakso, ki že obstaja v panogi – vzpostavi svojo, nediskriminatorno prakso podeljevanja licenc. Temu naj tudi ne bi nasprotovala prepoved zlorabe prevladujočega položaja na trgu iz člena 102 PDEU, ki naj bi veljala za imetnike patentov, ki so bistveni deli standardov. Do lastne, popolne licence naj ne bi bila upravičena vsaka stopnja večstopenjske proizvodne verige, ker naj bi – ob upoštevanju obveznosti na podlagi konkurenčne zakonodaje, ki veljajo za imetnika patenta, ki je bistveni del standarda – zadostovalo, če je vsaki posamezni stopnji omogočen dostop do standardizirane tehnologije. Poleg tega naj tožena stranka ne bi bila pripravljena skleniti licenčne pogodbe, ker naj bi se kar naprej sklicevala na to, da bodo licenčno pogodbo sklenili njeni dobavitelji.
- 9 Tožena stranka meni, da iz člena 102 PDEU in iz izjave FRAND, ki jo je tožeča stranka oziroma njena pravna prednica predložila ETSI, izhaja, da mora imetnik PBS vsakemu prosilcu za pridobitev licence, ki je pripravljen skleniti licenčno pogodbo, ponuditi lastno neomejeno licenco za vse vrste izkoriščanj PBS, ki so upoštevne na podlagi patentne zakonodaje. Zato naj bi bilo treba prednostno podeliti licence dobaviteljem, ki so zaprosili za pridobitev licence, kar naj bi bilo tudi v skladu s standardi ravnanja v avtomobilski industriji. Pravil iz drugih panog naj ne bi bilo mogoče uporabiti, saj naj bi v avtomobilski industriji veljalo za običajno in učinkovito, da proizvajalci vozil od svojih dobaviteljev prejmejo

sestavne dele, na katerih tretje osebe nimajo pravic. Zadostovalo naj ne bi, če se dobavitelju omogoči le dostop do zaščitene tehnologije, na primer na podlagi tako imenovanih pravic „*Have-Made*“, ki v dobavni verigi učinkujejo navzgor. Dobavitelj naj namreč glede tega ne bi mogel delovati kot neodvisni gospodarski subjekt, saj naj bi bil odvisen od pogodbene zvestobe njegovega kupca do imetnika PBS (ki jo določa obligacijsko pravo). Zato naj bi se lahko tako ona (tožena stranka) kot tudi njene dobaviteljice kot intervenientke sklicevale na ugovor, ki izhaja iz konkurenčnega prava.

- 10 Intervenientke zastopajo stališče, da tožeča stranka krši svojo obveznost na podlagi konkurenčnega prava, v skladu s katero mora vsakemu, ki zahteva lastno, neomejeno licenco pod pogoji FRAND, tako licenco pod pogoji FRAND tudi ponuditi. Intervenientke naj bi k tožeci stranki pristopile pripravljene skleniti licenčno pogodbo in s prošnjo, naj jim predloži ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND. Modela Tier1 in CWCL naj ne bi ustrezala obveznostim tožeče stranke na podlagi konkurenčnega prava, saj naj se intervenientkam kot dobaviteljicam ne bi podelila lastna, neomejena licenca. Z navedenima modeloma naj ne bi bilo mogoče razvijati prostega trga za enote TCU. Veliki večini dobaviteljev Tier2, ki so zaprosili za pridobitev licence, naj ne bi bila predložena ponudba za sklenitev licenčne pogodbe. Do navedenega ugovora obveznosti podelitve licence, ki izhaja iz konkurenčnega prava, naj bi bila (izvedeno) upravičena tudi tožena stranka, saj naj bi šlo za zlorabo v smislu člena 102 PDEU, če tožeča stranka prisilcem na stopnji proizvodnje, ki je višje v proizvodni verigi, ne želi podeliti licence za njen portfelj PBS, hkrati pa zaradi kršitve patenta vloži opustitveno tožbo proti podjetjem na končni stopnji iste proizvodne verige. To naj bi veljalo še toliko bolj, ker naj zahtevek zoper končno stopnjo, če se ob izčrpani pogodbeni ureditvi podeli licenca na stopnji proizvodnje, ki je višje v proizvodni verigi, ne bi bil več mogoč.

II.

- 11 Odločitev senata o tožbi je odvisna od odgovorov na vprašanja o uporabi prepovedi zlorabe na podlagi konkurenčnega prava, ki so navedena v izreku sklepa.

A.

- 12 Tožeča stranka načeloma lahko proti toženi stranki uveljavlja zahtevke zaradi kršitve patenta, zlasti opustitveni zahtevek na podlagi člena 64 EPK in člena 139(1) PatG.
- 13 Ni sporno, da so avtomobili, ki jih proizvaja in prodaja tožena stranka (*Connected Cars*), zaradi povezljivostnih modulov, ki so vgrajeni v njih (enote TCU), zmožni uporabe LTE in zato delujejo (tudi) na podlagi standarda LTE, ki je običajen v Nemčiji. Ker je patent, ki je predmet tožbe, bistveni del standarda LTE, to avtomatsko pomeni, da tožena stranka oziroma njeni kupci izkoriščajo patent, ki je predmet tožbe. Izkoriščanje je nezakonito.

14 [...] (ni prevedeno)

B.

15 Ovira za uveljavljanje opustitvenega zahtevka pa bi lahko bil ugovor obveznosti podelitve licence na podlagi člena 242 BGB v povezavi s členom 102 PDEU, na katerega se sklicujejo tožena stranka in njene intervenientke (dobaviteljice). To bi bilo mogoče, če bi bilo treba šteti, da tožeča stranka z uveljavljanjem opustitvenega zahtevka proti toženi stranki zlorablja svoj nesporno prevladujoč položaj na trgu podeljevanja licenc.

1.

16 Sodišče je v zadevi Huawei/ZTE (sodba z dne 16. julija 2015, C-170/13; v nadaljevanju: sodba Sodišča) že presodilo, da lahko uporabnik patenta, ki je bistveni del standarda, proti kateremu se uveljavlja opustitveni zahtevek, v obrambo uveljavlja ugovor obveznosti podelitve licence, in sicer ne glede na to, ali prereka uporabo patenta, in ne glede na to, da je PBS začel uporabljati že pred podelitvijo licence.

2.

17 V obravnavanem primeru je treba uporabiti načela Sodišča v primeru, v katerem so tehnična spoznanja iz PBS že v celoti izkoriščena v sestavnih delih (polprevodniški čipi, naprave NAD, enote TCU), ki se v večstopenjski verigi dobavljajo prodajalcu končnega proizvoda (osebnega vozila), zoper katerega je imetnik PBS vložil opustitveno tožbo, zaradi česar se postavlja vprašanje, ali in, če je odgovor pritrdilen, v kakšnih okoliščinah in s kakšnimi pravnimi posledicami imetnik PBS zlorabi svoj prevladujoč položaj na trgu v smislu člena 102 PDEU, če zoper prodajalca končnega proizvoda zaradi kršitve patenta vloži opustitveno tožbo, ne da bi pred tem izpolnil prošnjo njegovih dobaviteljev, ki uporabljajo ta patent, naj jim podeli licenco. Na to se nanašajo vprašanja za predhodno odločanje, navedena pod točko II dela A izreka sklepa.

18 Predložitveno sodišče v zvezi s postavljenimi vprašanji zastopa to stališče:

(a)

19 Glede na dejstvo, da izjava FRAND razen tega, da mora prosilec za pridobitev licence zaprositi, ne vsebuje nobenih omejevalnih pogojev, je imetnik PBS na podlagi te izjave zavezan vsakomur podeliti licenco pod pogoji FRAND. Pri tem se s podelitvijo licence ne sme dovoliti zgolj kakršenkoli dostop do standardiziranega trga, ampak se mora z njo prosilcu za pridobitev licence omogočiti, da je udeležen pri standardizirani tehnologiji v obsegu, ki mu omogoča

svobodno konkurenco na vseh proizvodnih trgih, ki pridejo zanj v poštev zdaj in v prihodnje.

- 20 V javnem interesu je, da se ohrani svobodna konkurenca tako na trgu, ki je zaradi opredelitve pravice kot bistvenega dela standarda že oslavljen, kot tudi na drugih trgih, na katere morda vpliva koriščenje pravice in/ali se še razvijajo. Od izbire tistega, ki mu imetnik PBS ponudi licenco za svoj portfelj PBS, je odvisno, kdo lahko sodeluje v konkurenci na proizvodnih trgih, ki so v proizvodni verigi za trgov zadevne tehnologije. Zato je praksa, ki jo izvaja imetnik PBS pri podeljevanju licenc, bistveni dejavnik, ki vpliva na to, na kateri ravni v proizvodni verigi lahko nastane prosti trg pod konkurenčnimi pogoji. To je razvidno iz obravnavanega dejanskega stanja. Dobavitelji, ki so zaprosili za pridobitev licence, z lastno, neomejeno licenco za PBS tožeče stranke lahko samostojno in pravno varno nadalje razvijajo, proizvajajo in poljubnim proizvajalcem avtomobilov prodajajo enote TCU in potrebne sestavne dele zanje. Dobavitelji lahko le s to licenco nadalje razvijajo patentirano tehnologijo za morebitno uporabo zunaj avtomobilske industrije in si utirajo pot na nove trge. Če pa imajo le omejeno pravico, ki temelji na pravici proizvajalcev avtomobilov, to odločilno ovira raziskave, razvoj in prodajo enot TCU in njihovih sestavnih delov. Na podlagi izvedenih pravic lahko namreč dobavitelji proizvajajo in pogodbeno določenim kupcem prodajajo enote TCU in njihove sestavne dele le v okviru navodil, ki jih prejmejo od tretjih oseb. Tako na trgu ne bi mogli nastopati sami in neodvisno od vsakokratnega kupca, s čimer bi se neupravičeno omejilo njihovo gospodarsko delovanje.
- 21 Lastni, neomejeni pravici dobaviteljev do pridobitve licence ni mogoče nasprotovati s tem, da mora imetnik PBS tudi v tem primeru še vedno podeliti lastno licenco drugim proizvajalcem. Sicer velja, da tudi podelitev neomejene licence ne privede do izčrpanja zunaj EU in do izčrpanja zahtevkov za postopek ter da do izčrpanja tudi ne pride, če se zahtevek nanaša na elemente, ki jih sestavni del, ki ga prodaja dobavitelj, ki mu je bila podeljena licenca, še nima.
- 22 Vendar je treba upoštevati, da mora biti zaradi zaveze, ki jo je dal imetnik PBS in ki ustvarja zaupanje, licenca podeljena pod pogoji FRAND. To pomeni, da mora licenčna pogodba vsebovati določbe, na podlagi katerih so pravice iz patenta v primeru uporabe licence izčrpane. Namen izjave FRAND je, da se vsakomur omogoči poštena in nediskriminatorna udeležba pri ekonomskem izkoriščanju standardizirane tehnologije na proizvodnem trgu. Če se tehnični standard izkorišča tudi zunaj EU ali če to vpliva, na primer, na zahtevke za postopek, mora biti s tem skladna tudi zaveza imetnika PBS glede pogojev FRAND tako, da ima v skladu z njo pravico do pridobitve licence, ki je geografsko neomejena in/ali vključuje izčrpanje zahtevkov za postopek, vsaka zainteresirana oseba. To pomeni, da lahko proizvajalec predhodnih proizvodov, s katerimi se uporablja patent, od vsakega imetnika PBS zahteva podelitev licence pod pogoji FRAND, ki mu omogoča, da svoje proizvode prodaja brez omejitev in zaradi katere nobenemu uporabniku zadevnega izuma na poznejši stopnji izkoriščanja ni treba imetnika PBS zaprositi za pridobitev licence (Kühnen, GRUR 2019, str. 665, 670 in 671).

- 23 Zato je mogoče materialnopravne in ozemeljske omejitve načela izčrpanja preprečiti s tem, da se v licenčno pogodbo vključijo klavzule, ki določajo izčrpanje v celoti, ne glede na ozemlje, in tudi, kar zadeva morebitne zahteve za postopek. Smiselno je lahko, na primer, da se s pogodbo prizna omejena pravica do podeljevanja podlicenc. Glede na dejstvo, da so enote TCU in naprave NAD, za katere je bila podeljena licenca, namenjene prav vzpostavitvi mobilne povezave v skladu s standardi od 2G do 4G, se od imetnika PBS zato pričakuje, da bo licenco podelil tako, da bo to namensko uporabo omogočil tako dobavitelju kot tudi njegovim kupcem.
- 24 To velja še toliko bolj, če se upoštevajo običaji v panogi, oskrbovani z verigo dobaviteljev, ki izkoriščajo patent. Uveljavljena praksa v avtomobilski industriji je, da proizvajalci avtomobilov od dobaviteljev prejmejo proizvode, na katerih tretje osebe nimajo pravic. S tem se upošteva to, da je vsaka raven odgovorna za pravno skladnost tiste tehnične rešitve, ki jo sama razvije in jo zato najbolje pozna. Ker je v avtomobilu vgrajenih do 30.000 sestavnih delov, bi bilo preverjanje, ali imajo tretje osebe na tehničnih rešitvah, ki so vgrajene v njegovem motornem vozilu in so mu jih dobavili drugi, pravice, ki so predmet varstva, zelo velika obremenitev za proizvajalca avtomobilov. Ta problematika je še toliko večja, kolikor kompleksnejši je dobavljeni del in kolikor dlje je vsakokratna tehnologija oddaljena od dejanskega področja dejavnosti proizvajalca avtomobilov, kot to velja za obravnavane enote TCU in naprave NAD. Tisti dobavitelj, ki se znotraj večstopenjske dobavne verige odloči za določeno tehnično rešitev, lahko najbolje preveri, ali ta rešitev krši pravice tretjih oseb, ki so predmet varstva. Poleg tega dobavitelji veliko vlagajo v raziskave in razvoj novih inovacij in so glede tega pri svoji dejavnosti neodvisni od kupcev končnih proizvodov ter za to dejavnost potrebujejo ekonomsko in pravno svobodo, ki jo je mogoče zagotoviti le z neomejeno licenco v njihovo korist.
- 25 Razlogi učinkovitosti ne nasprotujejo obveznosti prednostne podelitve licenc dobaviteljem. Načeloma sicer velja, da je s povečanjem učinkovitosti načeloma mogoče upravičiti protikonkurenčno ravnanje podjetja, ki ima prevladujoč položaj na trgu. Za ravnanje, ki je nujno za povečanje učinkovitosti, je treba zato šteti tehnične izboljšave za povečanje kakovosti in znižanje stroškov v proizvodnji ali prodaji (glej Sporočilo Komisije „Določitev pristopa EU za standardne patente“ z dne 29. novembra 2017, COM(2017)). Pri tem je treba s povečanjem učinkovitosti izravnati morebitne negativne učinke na zadevnih trgih, s tem ravnanjem pa se ne sme izklopiti učinkovite konkurence. Tega v obravnavanem primeru ni mogoče ugotoviti. Da je tožeči stranki olajšano podeljevanje licenc, ker lahko proizvajalce končnih proizvodov lažje identificira kot pa njihove dobavitelje že dejansko ni res, ker je število dobaviteljev precej manjše od števila proizvajalcev avtomobilov. Z vidika učinkovitosti bi bilo ugodno le podeljevanje licenc proizvajalcem baseband čipov, ki jih je na vsem svetu kvečjemu deset. Poleg tega morebitna poenostavitev podeljevanja licenc tudi ne pomeni povečanja učinkovitosti v zgoraj opisanem smislu, ki bi bilo ustrezno upravičenje.

- 26 Prav tako obveznosti prednostne podelitve licenc dobaviteljem ne nasprotujeta višina stroškov transakcij in nevarnost dvojnega plačila pri sklenitvi več licenčnih pogodb o istem predmetu licence. To je mogoče zanesljivo rešiti s pogodbenimi dogovori.
- 27 Zato se imetnik PBS ne more odločiti, da bo podeljeval licence le po določenem programu, ne da bi upošteval obveznosti, ki jih ima kot imetnik PBS na podlagi konkurenčnega prava. To pomeni, da imetnik PBS sicer lahko k sklenitvi licenčne pogodbe prednostno spodbuja končne proizvajalce nekega proizvoda, vendar ne sme prezreti ali zavrniti upravičenih povpraševanj/ponudb dobavitelja za sklenitev licenčne pogodbe. Če je treba licenco pod pogoji FRAND podeliti vsaki zainteresirani tretji osebi, to torej velja tudi za dobavitelje, ki licenco potrebujejo za svoje poslovanje. Poleg tega tudi ni mogoče ugotoviti, da bi tožeča stranka proizvajalcem končnih proizvodov podelila licence v skladu s takim programom podeljevanja licenc. Tožeča stranka je v preteklosti sklenila pogodbo s proizvajalcem avtomobilov, ki danes več ne obstaja. Poleg tega obstaja licenčna pogodba z intervenientko Sierra, ki se ne nanaša na obravnavani patentni portfelj 4G, in še z enim proizvajalcem avtomobilov. Patentno združenje Avanci, katerega članica je tožeča stranka, je doslej sklenilo licenčne pogodbe s tremi proizvajalci avtomobilov, podelitev licenc dobaviteljem pa zavrača. Nasprotno pa je družba Sharp, ki je prav tako članica združenja Avanci, pred kratkim sklenila neomejeno licenčno pogodbo z dobaviteljem Tier2, družbo Huawei [...] (ni prevedeno). Na tej podlagi je tudi tožena stranka sklenila licenčno pogodbo z družbo Sharp. Drugi člani združenja Avanci se pogajajo za sklenitev licenčne pogodbe z različnimi dobavitelji Tier1 in Tier2.
- 28 Imetnik PBS v primeru obveznosti podelitve licenc dobaviteljem, ki zaprosijo za pridobitev licence, ni v slabšem položaju glede plačila za uporabo izuma. Licenčna namreč ni odvisna od dobička, ki ga posamezni imetnik licence dejansko ustvari z izumom, za katerega je bila podeljena licenca, ampak je upošteven le dobiček, ki ga je po mnenju strank mogoče ustvariti z uporabo izuma. Zato mora biti imetnik PBS – ne glede na stopnjo, na kateri se podeli licenca – na podlagi licence pod pogoji FRAND primerno udeležen pri dobičku, ki je na koncu verige, skozi katero se izkorišča patent in ki temelji na delitvi dela, ustvarjen s prodajo končnega proizvoda, za izdelavo katerega je bil uporabljen patent. To pomeni, da, če je imetnik PBS zavezan podeliti licenco dobavitelju, tudi na stopnji izkoriščanja, ki je višje v verigi, že nastane obveznost za plačilo licenčnine, ki ustreza ekonomski vrednosti PBS. Proizvajalec mora torej sprejeti licenčnino, ki bi jo lahko imetnik PBS, ne da bi ga zlorabil z izkoriščanjem, sicer zahteval od prodajalca končnega proizvoda. Pri tem običajno postopanje pri podeljevanju licenc verjetno ni tako, da se upošteva dobiček, ki so ga z izkoriščanjem ustvarili drugi. Vendar je zanj značilno, da lahko imetnik patenta poljubno odloči, na kateri stopnji uporabe izuma bo podelil pravico do uporabe. Imetnik PBS ni v takem položaju, ker je pravno zavezan podeliti licenco vsakomur, ki zaprosi za njeno pridobitev. Vendar zaradi te prisile ne sme biti izključen iz udeležbe pri dobičku od uporabe izuma na zadnji stopnji ustvarjanja

dodane vrednosti oziroma se mu te udeležbe ne sme nedostojno otežiti (Kühnen, GRUR 2019, str. 665, 670 in 671).

- 29 Glede na vse navedeno ima vsak dobavitelj načeloma in brez pridržkov pravico, zase zahtevati neomejeno licenco pod pogoji FRAND, tako da je zahteva po pridobitvi licence pod pogoji FRAND dejanje dopustnega izvrševanja pravic, ki v primeru zavrnitve s strani imetnika PBS zajema zlorabo prevladujočega položaja na trgu, na katero se lahko sklicujeta tako toženi kršitelj na koncu verige, skozi katero se izkorišča patent, kot tudi dobavitelj, ki je zaprosil za pridobitev licence.

(b)

- 30 Če ne gre za tako zlorabo in je zato tožeča stranka v obravnavanem primeru upravičeno vložila tožbo proti toženi stranki, pa so za rešitev spora upoštevna še druga vprašanja.
- 31 V skladu s sodno prakso Sodišča v zadevi Huawei/ZTE velja, da mora imetnik PBS pred uveljavljanjem opustitvenega zahtevka ali zahtevka za odpoklic proizvodov v prvi fazi opozoriti domnevnega kršitelja patenta na kršitev patenta (izrek in točka 61 sodbe Sodišča). Uporabnik patenta mora na podlagi tega opozorila glede kršitve nato v drugi fazi zaprositi za pridobitev licence. Ko uporabnik patenta to stori, mu mora imetnik PBS predložiti konkretno in pisno ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe za ta patent pod pravičnimi, razumnimi in nediskriminatornimi pogoji ter pri tem navesti tudi način izračuna zahtevane licenčnine (točka 63 sodbe Sodišča). Kršitelj mora v četrti fazi na to ponudbo odgovoriti v dobri veri in zlasti brez zavlačevanja (točka 65 sodbe Sodišča). Če kršitelj ne sprejme ponudbe imetnika PBS, mu mora brez odlašanja predložiti nasprotno ponudbo, ki ustreza pogojem FRAND (točka 66 sodbe Sodišča). Če imetnik PBS zavrne to nasprotno ponudbo, mora kršitelj od tega trenutka obračunavati izkoriščanja tega patenta in za plačilo licenčnine položiti varščino, kar velja tudi za izkoriščanja v preteklosti (točka 67 sodbe Sodišča).
- 32 Sodišče s tem pojasnjuje, da se morajo opisane faze – obvestilo o kršitvi, prošnja za sklenitev licenčne pogodbe in predložitev ponudbe za sklenitev licenčne pogodbe, ki ustreza pogojem FRAND – zgoditi pred sodnim uveljavljanjem opustitvenega zahtevka. Zato se postavlja vprašanje – na katero se v nemški sodni praksi pretežno odgovarja pritrdilno – ali je mogoče te faze izvesti naknadno, med potekom spora, o katerem se odloča. Ta problematika je v obravnavanem sporu pomembna zato, ker je tožeča stranka dobaviteljem Tier1 različne ponudbe za sklenitev pogodbe predložila šele, ko je od vložitve tožbe minilo že veliko časa. Pri tem se senat zaveda, da pogodbe niso bile ponujene toženi stranki, ampak njenim intervenientkam. Vendar ima izvršitev odredbe za opustitev za intervenientke enake posledice kot za toženo stranko: niti intervenientke niti tožena stranka ne morejo več prodajati svojih proizvodov. Če tožena stranka ne more več prodajati avtomobilov, ji tudi dobavitelji ne morejo več prodajati svojih

proizvodov. Zato ne more biti pomembno, ali faze iz sodbe v zadevi Huawei/ZTE niso bile spoštovane v razmerju do tožene stranke ali v razmerju do intervenientk.

- 33 Senat meni, da je naknadna izvedba navedenih faz med postopkom načeloma možna, kar je treba v zvezi s tem, da mora ponudba za sklenitev licenčne pogodbe obvezno ustrezati pogojem FRAND, podrobneje obrazložiti. Vprašanje, ali ponudba za sklenitev licenčne pogodbe v posameznem primeru ustreza pogojem FRAND (kar senat razume v smislu, da ni izkoriščevalska in diskriminatorna v smislu člena 102 PDEU), pogosto odpre težka in v veliki meri nerazrešena vrednostna vprašanja, pri katerih stranke praktično ne morejo napovedati, kako jih bo sodišče obravnavalo. Ne da bi bilo treba imetniku PBS karkoli očitati, se pogosto šele med postopkom pokaže, ali in zakaj dosedanja ponudba ni zadostna. Če je imetnik PBS pripravljen naknadno izboljšati ponudbo, je smiselno, da se razprava v zvezi s tem opravi med postopkom, ki poteka. Podobno velja, če je imetnik patenta izpolnil svojo obveznost obvestila o kršitvi, ki velja v obdobju pred začetkom sodnega postopka, in je, potem ko je neuspešno čakal, da se izteče razumni rok za izjavo kršitelja, vložil tožbo. Če kršitelj nato med postopkom izrazi pripravljenost za sklenitev licenčne pogodbe, možnost naknadne izvedbe pa bi se zavrnila, bi to pomenilo, da bi moralo sodišče kršitelju naložiti opustitev, zaradi česar se kršitelj (pod pritiskom izvršljivega naslova za opustitev) z imetnikom PBS praktično ne bi več mogel pošteno pogajati pod pogoji FRAND.
- 34 Za rešitev obravnavanega spora je poleg tega upoštevno, katere zahteve morajo biti izpolnjene v zvezi s prošnjo za pridobitev licence oziroma ravnanjem prosilca za pridobitev licence, potem ko je od imetnika PBS prejel opozorilo glede kršitve. Senat zastopa stališče, da zahteve v zvezi s prošnjo za sklenitev licenčne pogodbe ne smejo biti pretirane. Prošnja za sklenitev licenčne pogodbe je lahko pavšalna in brezoblična ter tako tudi konkludentna, pri čemer mora biti iz zadevnega ravnanja za nasprotno stranko jasno razvidna volja za sklenitev licenčne pogodbe. Izjave v zvezi z vsebino licence niso potrebne; nasprotno, lahko so škodljive, če imetnik PBS zaradi njih dobi vtis, da bo prosilec za pridobitev licence sklenil licenčno pogodbo le pod določenimi pogoji, ki niso pogoji FRAND in ki jih imetniku PBS zato ni treba sprejeti. Za presojo obstoja prošnje za sklenitev licenčne pogodbe, ko je ta izražena, ni pomembno, ali prosilec za pridobitev licence v nadaljevanju pokaže voljo za sklenitev licenčne pogodbe. Nadaljnje ravnanje prosilca za pridobitev licence je namreč treba ovrednotiti šele, ko se presoja ponudba imetnika PBS, potem ko je bila ta predložena.
- 35 V skladu z enim od stališč, ki se zastopa v literaturi (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. izdaja, poglavje E, točki 393 in 394), naj bi se s prošnjo za pridobitev licence, ki se zahteva od kršitelja, zgolj zagotovilo, da imetnik PBS vložil trud v pripravo obrazložene ponudbe za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND le v primerih, v katerih je kršitelj za to zaprosil. V zvezi z vsebino licence niso potrebne nikakršne izjave. Škodljive pa so lahko le, če imetnik patenta zaradi njih ob razumni presoji dobi vtis, da je prosilec za pridobitev licence kljub verbalni prošnji *dokončno in nepremakljivo* pripravljen skleniti licenčno pogodbo le pod točno določenimi pogoji, o katerih se ni mogoče pogajati

in za katere je *očitno*, da niso pogoji FRAND, ter ki jih imetniku patenta zato nedvomno ni treba sprejeti. V takih okoliščinah verbalna prošnja za pridobitev licence v resnici vsebuje resno in dokončno zavrnitev sklenitve sporazuma o izkoriščanju patenta pod pogoji FRAND, zaradi česar je vsaka ponudba za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND, ki bi jo predložil imetnik patenta, že v izhodišču nepotrebna (ker ne bi bila smiselna).

- 36 Ker podrobnejši pogoji za podelitev licence v tej fazi še niso določeni, saj jih mora imetnik PBS v svoji ponudbi za sklenitev licenčne pogodbe opredeliti šele v naslednji fazi, morajo biti za stališče, da je kršitelj verbalno sicer izrazil prošnjo za pridobitev licence, vendar dejansko sploh ni dokončno pripravljen skleniti licenčne pogodbe, izpolnjene stroge zahteve. Kršitelj se s takim ravnanjem namreč dejansko odpove predložitvi ponudbe za sklenitev licenčne pogodbe, h kateri je zavezan imetnik PBS, iz česar se lahko – kot pri vsaki odpovedi pravnemu položaju, ki je za izjavitelja ugoden – izhaja kvečjemu pod prav posebnimi pogoji. Zadržanost je potrebna zlasti, če stališče, da prosilec za pridobitev licence v nasprotju s podano izjavo v resnici ni pripravljen skleniti licenčne pogodbe, temelji na okoliščinah, katerih upravičenost v sodni praksi še ni pojasnjena in v zvezi s katerimi so zato načeloma možna različna stališča.
- 37 Če je imetnik patenta na podlagi izražene prošnje za pridobitev licence, tudi če je bila morda v navedenem smislu „nezadostna“, kršitelju dejansko predložil ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe, je prošnja za pridobitev licence izpolnila svoj namen in je treba – v skladu z običajnim zaporedjem postopkovnih opravil – preveriti, ali ponudba za sklenitev licenčne pogodbe, ki jo je predložil imetnik patenta, izpolnjuje pogoje FRAND, ki jih je obljubil in k izpolnitvi katerih je zavezan. Vprašanje pripravljenosti kršitelja za sklenitev licenčne pogodbe se nato spet postavi šele glede na njegov odgovor na ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe: če ponudba ne izpolnjuje pogojev FRAND, pripravljenost za sklenitev licenčne pogodbe ni upoštevana. Če pa ponudba za sklenitev licenčne pogodbe izpolnjuje pogoje FRAND, pa je pripravljenost kršitelja za sklenitev licenčne pogodbe upoštevana za rešitev spora. Te pripravljenosti ni, če (in le, če) kršitelj zavrne ponudbo imetnika patenta za sklenitev licenčne pogodbe, ki ustreza pogojem FRAND, ali če take ponudbe ne zavrne tako, da predloži nasprotno ponudbo, ki izpolnjuje zahteve FRAND. Če imetnik patenta na podlagi prošnje kršitelja za pridobitev licence temu predloži ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND, je zato ta – in zgolj ta! – merilo za preizkus, ali je kršitelj pripravljen skleniti licenčno pogodbo. Imetnik patenta je namreč tisti, ki mora izpolniti svojo zavezo glede pogojev FRAND, ki ustvarja zaupanje, tako, da predloži ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe, ki izpolnjuje te pogoje, kršitelj pa mora svojo pripravljenost za sklenitev licenčne pogodbe dokazati šele s tem, da tako ponudbo sprejme ali določi drugačne pogoje FRAND.
- 38 Treba je torej razlikovati med načelno (splošno) pripravljenostjo kršitelja za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND in njegovo pripravljenostjo za sprejetje konkretnih pogojev za pridobitev licence, za katere se je izkazalo, da so FRAND (konkretna pripravljenost za sklenitev licenčne pogodbe). V fazi prošnje

za pridobitev licence je pomembna in predmet preverjanja zgolj njegova splošna pripravljenost, da postane imetnik licence. O njegovi konkretni pripravljenosti za sklenitev licenčne pogodbe pa se razpravlja šele, ko je bilo za ponudbo za sklenitev licenčne pogodbe, ki jo je predložil imetnik patenta, ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje FRAND.

- 39 Zato se senat ne strinja s stališčem (sodba LG München (deželno sodišče v Münchnu, Nemčija) z dne 10. septembra 2020, št. zadeve 7 O 8818/19, in sodba LG Mannheim (deželno sodišče v Mannheimu, Nemčija) z dne 18. avgusta 2020, št. zadeve 2 O 34/19), da je treba pri preverjanju pripravljenosti kršitelja patenta za sklenitev licenčne pogodbe pod pogoji FRAND kot merilo za pripravljenost prosilca za pridobitev licence za sklenitev licenčne pogodbe upoštevati tudi nasprotno ponudbo in zlasti licenčnino, navedeno v njej.

III.

- 40 Senat se zaveda, da zanj ne velja obveznost predložitve vprašanj za predhodno odločanje na podlagi člena 267, tretji odstavek, PDEU. Vendar je pri izvajanju svoje diskrecijske pravice na podlagi člena 267, drugi odstavek, PDEU upošteval zlasti, da so na podlagi člena 102 PDEU z vidika izkušenega pravnika ob razumni presoji dopustne različne razlage, ki so enako verjetne, vprašanja, ki so upoštevna za rešitev spora, pa še niso bila predmet razlage Sodišča, zlasti dokončen odgovor nanje ne izhaja iz sodbe v zadevi Huawei/ZTE.
- 41 Poleg tega bodo imeli odgovori na predložena vprašanja daljnosežne posledice. V Evropi in zlasti v Nemčiji so vložene številne tožbe zaradi kršitve pravic iz patentov, ki so bistveni deli standardov, pri katerih je domnevni kršitelj patenta bolj ali manj kompleksna veriga ustvarjanja dodane vrednosti, ki jo sestavljajo številni dobavitelji. Sporno je, katere zahteve konkurenčnega prava mora izpolnjevati imetnik PBS v takih primerih, predvsem v kakšnem obsegu oziroma komu mora podeliti licence pod pogoji FRAND. Tudi Evropska komisija je po pritožbah tožene stranke in nekaterih dobaviteljev udeleženim strankam poslala zaprosilo in zahtevo za predložitev informacij. Vprašanja, ki se postavljajo, lahko dokončno razjasni le Sodišče s svojo odločbo. To, da že prvostopenjsko sodišče predloži vprašanja o razlagi člena 102 PDEU, bo pripeljalo do hitrejšega pojasnila Sodišča, kar pa je v interesu vseh udeleženih strank.