

Predmet C-182/21

Zahtjev za prethodnu odluku

Datum podnošenja:

23. ožujka 2021.

Sud koji je uputio zahtjev:

Landgericht Düsseldorf (Njemačka)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

26. studenoga 2020.

Tužitelj:

Nokia Technologies Oy

Tuženik:

Daimler AG

[*omissis*]

Landgericht Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka)

Rješenje

u građanskom postupku

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

tužitelj,

[*omissis*]

protiv

Daimler AG, [*omissis*] Stuttgart,

tuženika,

[*omissis*]

Intervenijent u potporu tuženiku:

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

4c. građansko vijeće Landgerichta Düsseldorf (Zemaljski sud u Düsseldorfu)
[omissis]

odlučilo je:

[omissis]

II. Sudu Europske unije upućuju se sljedeća prethodna pitanja:

- A. Postoji li obveza prioritetnog licenciranja dobavljača?
1. Može li društvo koje se nalazi niže u distribucijskom lancu protiv tužbe zbog povrede patenta kojom nositelj patenta zahtijeva prestanak povrede tog patenta nužnog s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: SEP), koji se neopozivo obvezao tom tijelu da će trećima dati licenciju po uvjetima FRAND, istaknuti prigovor zlorabe vladajućeg položaja na tržištu u smislu članka 102. UFEU- a ako je standard za koji je sporni patent nužan, odnosno ako su dijelovi tog standarda već implementirani u pretproizvod koji je tuženik isporučio i čijim dobavljačima koji žele dobiti licenciju vlasnik patenta odbija dodijeliti vlastitu neograničenu licenciju za sve načine korištenja relevantne s obzirom na patentno pravo **[orig. str. 4.]** po uvjetima FRAND za proizvode implementirane u skladu sa standardom?
 - (a) Vrijedi li to osobito ako je u predmetnoj grani djelatnosti distributera krajnjeg proizvoda običaj da se pitanje zaštite prava intelektualnog vlasništva u vezi s patentima koji se primjenjuju na dostavljenoj komponenti riješi licenciranjem dobavljača?
 - (b) Postoji li prednost u davanju licencije u odnosu na dobavljače u *svakoj* fazi lanca opskrbe ili samo u odnosu na onog dobavljača koji neposredno prethodi distributeru krajnjeg proizvoda na kraju lanca unovčenja? Jesu li u tom pogledu također odlučujući poslovni običaji?
 2. Je li zbog zabrane zlorabe, koja proizlazi iz prava zabranjenih sporazuma, nužno da se dobavljaču dodijeli vlastita, neograničena licencija za sve načine korištenja relevantne s obzirom na patentno pravo po uvjetima FRAND za proizvode implementirane u skladu sa standardom, u smislu da krajnji distributeri (i po potrebi kupci koji se nalaze uzlazno u lancu opskrbe) više ne trebaju vlastitu, zasebnu licenciju od nositelja SEP-a kako bi izbjegli povredu patenta u slučaju pravilne uporabe predmetne dostavljene komponente?
 3. Ako je odgovor na prvo prethodno pitanje niječan: Jesu li člankom 102. UFEU-a propisani posebni kvalitativni, kvantitativni i/ili drugi uvjeti koji se odnose na kriterije u skladu s kojima nositelj standardnog nužnog patenta odlučuje o tome protiv kojih će potencijalnih počinitelja povrede smještenih na različitim razinama istog lanca proizvodnje i lanca unovčenja podnijeti tužbu zbog povrede patenta kojom zahtijeva prestanak povrede?
- B. Pojašnjenje zahtjevâ koji proizlaze iz odluke Suda u predmetu Huawei/ZTE (presuda od 16. srpnja 2015., C-170/13):

1. Postoji li, neovisno o tome da se obveze koje nositelj SEP-a i korisnik SEP-a naizmjenično ispunjavaju [**orig. str. 5**] (prijava povrede patenta, molba za izdavanje licencije, ponuda za sklapanje ugovora o licenciji po uvjetima FRAND, ponuda za sklapanje ugovora o licenciji upućena dobavljaču s prednošću licenciranja) trebaju izvršiti *u pretdsudskom postupku*, mogućnost da se obveze propuštene u pretdsudskoj fazi nadoknade tijekom sudskog postupka a da pritom ne dođe do gubitka prava?
2. Može li se polaziti od toga da je riječ o značajnoj molbi za izdavanje licencije korisnika patenta smatrati ako iz opsežne analize svih popratnih okolnosti jasno i jednoznačno proizlazi volja i spremnost korisnika SEP-a da s nositeljem SEP-a sklopi ugovor o licenciji po uvjetima FRAND, kavi god ti uvjeti FRAND bili (odnosno neovisno o tome što se ti uvjeti ne mogu predvidjeti zbog činjenice da u tom trenutku još nije sastavljena ponuda za sklapanje ugovora o licenciji)?
 - (a) Pokazuje li počinitelj povrede time što nekoliko mjeseci ne reagira na obavijest o povredi da mu licencija nije potrebna, tako da se, unatoč verbalno formuliranoj molbi za licenciju, ta licencija ne dodjeljuje što ima za posljedicu da treba uvažiti tužba nositelja SEP-a za prestanak povrede patenta?
 - (b) Može li se iz uvjeta za licenciju koje je korisnik SEP-a naveo u protuponudi, zaključiti na nedostatnu molbu za izdavanje licencije što ima za posljedicu da se tužba nositelja SEP-a za prestanak povrede prihvati a da se prethodno ne provjeri odgovara li uopće vlastita ponuda za sklapanje ugovora o licenciji nositelja SEP-a (koja je prethodila protuponudi korisnika SEP-a) uvjetima FRAND?
 - (c) Je li takav zaključak u svakom slučaju zabranjen kad su uvjeti za licenciju iz protuponude, iz kojih se može zaključiti da je molba za izdavanje licencije nedostatna, takvi da nije ni očito niti je u pogledu njih najviši nacionalni sud pojasnio da se ne mogu povezati s uvjetima FRAND? [**orig. str. 6.**]

Obrazloženje:

I.

- 1 Tužitelj od tuženika zbog povrede njemačkog dijela njegova europskog patenta EP 2 087 629 B1 (u daljnjem tekstu: sporni patent) zahtijeva prestanak povrede, dostavu informacija i predaju računovodstvenih podataka kao i utvrđenje obveze naknade štete. [*omissis*]
- 2 Sporni patent odnosi se na postupak slanja podataka u telekomunikacijskom sustavu koje je, u skladu s utvrđenjima vijeća, neophodno za Long Term

Evolution-Standard (LTE). LTE je standard mobilne telefonije četvrte generacije koji je normiralo udruženje 3 GPP (3rd Generation Partnership Project) koje je među ostalim član European Telecommunication Standards Institutea (ETSI).

- 3 Nokia Corporation, tužiteljevo društvo majka i prvotni podnositelj zahtjeva za stjecanje licencije, podnio je 17. rujna 2014. ETSI-ju prijavu spornog patenta i izjavio da sporni patent smatra nužnim za LTE standard. Istodobno je ETSI-ju dao izjavu o FRAND-u kojom se obvezao na izdavanje licencije trećima po uvjetima koji su *fair, reasonable and non-discriminatory* (u daljnjem tekstu: FRAND).
- 4 Tuženik sa sjedištem u Stuttgartu proizvođač je osobnih i gospodarskih vozila koji se među ostalim oglašavaju i prodaju pod markom Mercedes Benz. Osim toga nudi i različite usluge mobilnosti i financijske usluge. U tuženikovim vozilima među ostalim su ugrađeni takozvani TCUs (Telematics Control Units) koji omogućuju povezivanje vozila (*Connected Cars*) s internetom, osobito preko LTE mreže. Korisnici vozila u tom se pogledu mogu koristiti internetskim uslugama kao što su prijenos glazbe/podataka i/ili mogu opskrbiti svoja vozila tuženikovim ažuriranjima (*over the air*) a da u tu svrhu ne moraju posjetiti automehaničarsku radionicu. TCUs su usto nužni za registraciju te za distribuciju i prodaju vozila **[orig. str. 7.]** jer je preko tih modula dostupna zakonski propisana funkcija za poziv u pomoć (*eCall*).
- 5 TCUs-ove ne proizvodi sam tuženik, nego se oni proizvode u višefaznom lancu proizvodnje. Tuženik nabavlja TCUs-ove spremne za ugradnju od svojih neposrednih dobavljača (takozvani Tier1 dobavljači). Tier1 dobavljači od drugih dobavljača (Tier2 dobavljači) nabavljaju NADs-ove (*Network Access Devices*) potrebne za proizvodnju TCUs-ova. Čipove potrebne za NDAs-ove Tier2 dobavljači pak dobivaju od trećih dobavljača (Tier3 dobavljači).
- 6 Tužitelj je u ožujku 2016. prvi put upozorio tuženika na povredu, među ostalim, spornog patenta. Na to je tuženik reagirao dopisom od 10. lipnja 2016. Tužitelj je tuženiku 9. studenoga 2016. i 27. veljače 2019. ponudio licenciju za, među ostalim, sporni patent te je u ožujku 2019. podnio tužbu zbog povrede spornog patenta. Tuženik je tužitelju uputio protuponudu 19. svibnja 2019. i 10. lipnja 2020. Na molbe za izdavanje licencije koje su podnijeli tuženikovi Tier1 odnosno Tier2 dobavljači, Tier 1 dobavljačima je u prethodnom postupku s datumom 17. svibnja 2017. ponuđen ugovor pod nazivom Tier1 model. Prema Tier1 modelu Tier1 dobavljači trebaju svojim klijentima dati licenciju na tužiteljev portfelj, odnosno, Tier1 dobavljači trebaju platiti samo za licenciju dodijeljenu proizvođačima automobila. Takozvanim CWCL-om (*Connected Vehicle Value Chain Lizenzmodell*) od 27. srpnja 2019., kao dopunom Tier1 modelu predviđa se da se dobavljačima odobri vlastita ograničena licencija za istraživanje, razvoj i proizvodnju umreženog vozila (*Connected-Car*), ali da oni općenito svojim klijentima daju licenciju pri čemu moraju raspolagati takozvanim „have-made” pravom na proizvodnju TCU-a koje im je (zauzvrat) dodijelio proizvođač automobila.

- 7 Nakon rasprave pred vijećem održane 3. rujna 2021. tužitelj je Tier1 dobavljačima Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman i Fico Mirrors dao novu ponudu za sklapanje ugovora o licenci (,Automotive License Agreement”, „ALA” ponuda za licenci), kojom se predviđa vlastita neograničena licencija za proizvodnju i prodaju TCUs-ova za Tier1 dobavljače kao i licenci za klijente proizvođača automobila i druge klijente dobavljača. Istu je ponudu dobio i Huawei. Tier2 dobavljaču koji je podnio zahtjev za izdavanje licencije, društvu Sierra **[orig. str. 8.]** Wireless, tužitelj nije ponudio licenci.
- 8 Tužitelj smatra da on kao nositelj SEP-a može slobodno odlučiti u kojoj će se fazi složenog lanca proizvodnje i opskrbedodijeliti licenci po uvjetima FRAND. U tom pogledu ne postoji obveza da se dobavljači licenciraju prioritarno. Za odabir stjecatelja licenci treba uzeti u obzir elemente učinkovitosti i tehnološku vrijednost. Osim toga, licenciranje u ranijoj fazi proizvodnje ne dovodi do iscrpljivanja patenta koje bi imalo za posljedicu to da sudionici koji se nalaze kasnije u proizvodnom lancu ne mogu imati koristi od odgovarajuće licenci. Nositelj SEP-a treba imati mogućnost, također neovisno o praksi koja eventualno već postoji u branši, uspostaviti vlastitu nediskriminirajuću praksu licenciranja. Tomu se ne protivi ni zabrana zlorabe vladajućeg položaja koja proizlazi iz članka 102. UFEU-a i koja se odnosi na nositelje standardnih nužnih patenata. Svaka faza višefaznog lanca proizvodnje nema pravo na vlastitu, potpunu licenci jer je, s obzirom na obveze nositelja standardnog nužnog patenta koje proizlaze iz prava zabranjenih sporazuma, dovoljno da se pojedinačnim fazama omogući pristup standardiziranoj tehnologiji. Nadalje, tuženik nije spreman za licenciranje jer je uvijek upućivao na stjecanje licenci od svojih dobavljača.
- 9 Tuženik smatra da iz članka 102. UFEU-a i izjave o FRAND-u koju je tuženik odnosno njegov pravni prednik dao ETSI-ju, proizlazi da nositelj SEP-a treba svakom podnositelju zahtjeva za izdavanje licenci ponuditi vlastitu neograničenu licenci za sve načine korištenja SEP-a relevantne s obzirom na patentno pravo. Stoga bi se prednost pri licenciranju trebala dati dobavljačima koji zahtijevaju licenci što i odgovara standardnom načinu postupanja u automobilskoj industriji. Pravila iz drugih branši nisu primjenjiva jer je u automobilskoj industriji uobičajeno i svrsishodno da proizvođači vozila dobivaju komponente svojih dobavljača koje nisu opterećene pravima trećih osoba. Nije dovoljno da se dobavljaču omogući pristup zaštićenoj tehnologiji primjerice preko takozvanih „have-made” prava koja imaju učinak na višim razinama lanca opskrbe. Naime, u tom pogledu dobavljač ne može biti neovisan u svom gospodarskom djelovanju jer ovisi o (obveznopravnoj) dobroj vjeri svojeg klijenta prema nositelju SEP-a. Stoga on (tuženik) ima pravo na vlastiti prigovor **[orig. str. 9.]** u okviru prava zabranjenih sporazuma, kao i na prigovor koji su podnijeli njegovi dobavljači kao intervenijenti.
- 10 Prema mišljenju intervenijenata tužitelj povređuje obvezu koju ima u području prava zabranjenih sporazuma da svakome tko zahtijeva vlastitu neograničenu licenci po uvjetima FRAND, ponudi takvu licenci po uvjetima FRAND. Oni sami žele dobiti licenci i obratili su se tužitelju molbom za podnošenje ponude

za sklapanje ugovora o licenci po uvjetima FRAND. Tier1 i CWCL modeli ne odgovaraju obvezi koju tužitelj ima u području prava zabranjenih sporazuma jer intervenijenti kao dobavljači nisu dobili vlastitu neograničenu licenciju. Razvoj slobodnog tržišta za TCUs-ove s navedenim modelima nije moguć. Tier2 dobavljačima koji su podnijeli zahtjev za izdavanje licencije pretežno nije dana ponuda za davanjem licencije. Na opisanu obveznost izdavanja licencije ima pravo i tuženik jer je riječ o zloporabi u smislu članka 102. UFEU-a ako tužitelj uskraćuje dodjelu licencije na SEP portfelj potražiteljima iz neke prethodne faze lanca proizvodnje, a istovremeno tuži poduzeća u krajnjoj fazi istog lanca proizvodnje zbog povrede patenta i zahtjeva prestanak povrede istog. To vrijedi prije svega zato što licenciranje u prethodnoj fazi u proizvodnji kod opsežne ugovorne regulative više ne omogućuje uključanje krajnje faze.

II.

- 11 Odluka Vijeća o tužbi ovisi o odgovorima na pitanja formuliranim u izreci o primjeni zabrane zloporabe.

A.

- 12 Tužitelj ima pravo na potraživanja prema tuženiku zbog povrede patenta, prije svega na zahtjev za prestanak povrede patenta u skladu s člankom 64. Konvencije o priznavanju europskih patenata (EPK) i člankom 139. stavkom 1. Patentgesetza (Zakon o patentima; PatG).
- 13 Automobili koje proizvodi i prodaje tuženik (*Connected Cars*) su nedvojbeno prilagođeni programskoj opremi LTE preko u njima ugrađenih konektorskih modula (TCUs) i stoga (također) funkcioniraju na temelju standarda LTE uobičajenog u Njemačkoj. Zbog nužnosti spornog patenta za standard LTE to automatski dovodi do korištenja spornog patenta od strane tuženika odnosno njegovih klijenata. Korištenje je protuzakonito. **[orig. str. 10.]**

- 14 *[omissis]*

B.

- 15 Provođenju zahtjeva za prestanak povrede moglo bi se usprotiviti pravo tuženika i njegovih intervenijenata (dobavljača) na obveznost davanja licencije u skladu s člankom 242. Bürgerliches Gesetzbuch (Građanski zakonik; BGB) u vezi s člankom 102. UFEU-a. To bi bio slučaj ako bi se zahtjev za prestanak povrede od strane tužitelja prema tuženiku mogao smatrati zloporabom nesporno dobivenog vladajućeg položaja na tržištu licenciranja.

1.

16 U predmetu Huawei/ZTE (presuda od 16. srpnja 2015., C-170/13; u daljnjem tekstu: presuda Suda) Sud je već odlučio da se korisnik standardnog nužnog patenta, u pogledu kojeg se zahtijeva prestanak povrede, može pozvati na obveznost davanja licencije i to koja proizlazi iz prava zabranjenih sporazuma, neovisno o tome osporava li on korištenje patentom i neovisno o činjenici da je počeo upotrebljavati SEP već prije izdavanja licencije.

2.

17 U ovom slučaju valja primijeniti načela Suda u situaciji koju obilježava to da je tehnički patent SEP-a već potpuno ostvaren u sastavnim dijelovima (poluvodički čipovi, NADs, TCUs) koji se u višefaznom lancu dostavljaju distributeru krajnjeg proizvoda (osobnog automobila) protiv kojeg je nositelj SEP-a podnio zahtjev za prestanak povrede zbog čega se postavlja pitanje zloupotrebljava li nositelj SEP-a svoj vladajući položaju na tržištu, u smislu članka 102. UFEU-a, te eventualno u kojim okolnostima i s kojim pravnim posljedicama, ako protiv distributera krajnjeg proizvoda podnese zahtjev za prestanak povrede patenta, a da prethodno dobavljačima koji se koriste njegovim patentom nije ispunio zahtjev za izdavanje licencije. Na to se odnose prethodna pitanja iz točke II. dijela A izreke.

18 Sud koji je uputio zahtjev u pogledu postavljenih pitanja smatra **[orig. str. 11.]** sljedeće:

(a)

19 Na temelju činjenice da izjava o FRAND-u, osim očitovane želje podnositelja zahtjeva za izdavanje licencije, ne sadržava nikakve ograničavajuće preduvjete, ona obvezuje nositelja SEP-a da svakome dodijeli licenciju po uvjetima FRAND. Pritom dodjela licencije ne bi trebala omogućiti bilo kakav pristup standardiziranom tržištu, nego podnositelju zahtjeva za izdavanje licencije omogućiti sudjelovanje u standardiziranoj tehnici u takvom opsegu da mu se omogući slobodno natjecanje na svim trenutačnim i budućim tržištima proizvoda.

20 Postoji javni interes za očuvanje slobodnog natjecanja na tržištu koji je već oslabljen zbog kvalifikacije prava kao standardnog nužnog kao i na drugim tržištima na koje možda utječe primjena prava i/ili se još nalaze u razvoju. Odabir onoga kojem nositelj SEP-a ponudi licenciju na njegov SEP portfelj, odlučuje o tome tko može sudjelovati u natjecanju na tržištu tehnologije silaznim tržištima proizvoda. Stoga je praksa davanja licencije nositelja SEP-a značajan čimbenik da odredi u kojoj fazi u proizvodnom lancu može nastati slobodno tržište po uvjetima tržišnoga natjecanja. To pokazuje ovaj predmet. Zbog vlastite neograničene licencije na tužiteljev SEP dobavljači koji su podnijeli zahtjev za izdavanje licencije mogu samostalno i u skladu sa zakonom dalje razvijati, proizvoditi i prodavati TCUs-ove i za to potrebne komponente bilo kojim proizvođačima

automobila. Samo s njom dobavljači mogu dalje razvijati patentiranu tehnologiju za daljnje mogućnosti korištenja izvan automobilske industrije i plasirati se na novim tržištima. Međutim, ako imaju samo ograničeno pravo koje proizlazi iz prava proizvođača automobila, to znatno ometa istraživanje, razvoj i prodaju TCUs i njegovih komponenti. Naime, tim sekundarnim pravima dobavljači mogu proizvoditi TCUs i njihove sastavne dijelove samo u okviru uputa dodijeljenih od strane trećih i prodavati ugovorom predviđenim kupcima. Vlastiti nastup na tržištu neovisan o dotičnom kupcu bi im bio uskraćen što bi imalo kao posljedicu neopravdano ograničenje njihovog gospodarskog djelovanja. **[orig. str. 12.]**

- 21 U slučaju vlastitog, potpunog prava dobavljača na licenciju ne navodi se da i tada postoji obveza nositelja SEP-a da dodijeli vlastitu licenciju i daljnjim proizvođačima. Iako vrijedi da neograničeno licenciranje nema za posljedicu iscrpljivanja prava izvan EU i druge obveze i da se i tada ne radi o iscrpljivanju kada zahtjev ukazuje predmetne značajke koje još nisu prisutne kod komponenti koje prodaje dobavljač s licencijom.
- 22 Treba se uzeti u obzir da uslijed odobrenja od nositelja SEP-a u svrhu stvaranja povjerenja treba uslijediti davanje licencije po uvjetima FRAND. To uvjetuje da se u ugovoru o licenciji predvide odredbe koje u slučaju korištenja licencije definiraju iscrpljivanje patentnih prava. Prema svojoj svrsi izjava o FRAND-u služi da svakome omogući pošteno i nediskriminirajuće sudjelovanje u gospodarskom unovčenju standardizirane tehnologije na mjerodavnom tržištu. Vršiti li se unovčenje tehničkog standarda također izvan EU ili su npr. uključeni procesni zahtjevi, onda odobrenje FRAND nositelja SEP-a mora također biti u skladu s time na način da svakom interesentu daje pravo na stjecanje licencije koje je geografski neograničeno i/ili obuhvaća iscrpljivanje procesnih zahtjeva. Sukladno tome proizvođač pretproizvoda za koje koristi patent može od svakog nositelja SEP-a zatražiti licenciju po uvjetima FRAND koja mu omogućuje da bez ograničenja prodaje svoje proizvode i time svakog korisnika izuma u kasnijoj fazi unovčenja oslobađa da za sebe zatraži licenciju kod nositelja SEP-a (Kühnen, GRUR 2019., 665., 670. i sljedeća.).
- 23 Stoga se ograničenja načela iscrpljivanja u materijalno-pravnom kao i teritorijalnom pogledu mogu svladati tako da se u ugovoru o licenciji navedu klauzule koje omogućuju opsežno iscrpljivanje prava neovisno o teritoriju i glede bilo kakvih zahtjeva. Svrishodno može biti također ugovorno ustupanje ograničenog prava na podlicenciranje. S obzirom da su licencirani TCUs i NADs upravo predviđeni za uspostavljanje mobilne veze sukladno 2G do 4G standardima očekuje se od nositelja SEP-a davanje licencije koja omogućuje korištenje sukladno odredbama dobavljačima kao i **[orig. str. 13.]** njegovim kupcima.
- 24 To prije svega vrijedi ako se uzmu u razmatranje običaji u branši koje opskrbljuje lanac unovčenja. U automobilskoj industriji odgovara živućoj praksi da proizvođači automobila svoje proizvode od dobavljača dobivaju slobodne od prava trećih. Ovo uzima u obzir okolnost da svaka razina za pravnu konformnost

preuzima odgovornost za tehničko rješenje koju je sama razvila i stoga je i najbolje poznaje. Budući da je u jednom automobilu ugrađeno do 30 000 komponenti, za proizvođača automobila bi to značilo znatno ulaganje da provjeri jesu li tehnička rješenja ugrađena u njegovo motorno vozilo, koja su dostavile treće osobe, u skladu pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba. Problematika postaje još jasnija što je složeniji dostavljeni dio i što je dotična tehnologija udaljenija od primarne djelatnosti proizvođača automobila što odgovara ovdje spomenutim TCUs i NADs. Dobavljač koji se unutar višefaznog lanca opskrbe odluči za određeno tehničko rješenje, najbolje može provjeriti povređuje li to rješenje prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Uz to se dodaje da dobavljači moraju uložiti znatan napor u istraživanje i razvoj novih inovacija i da su u toj mjeri neovisni u svojem poslovanju od kupaca krajnjeg proizvoda zbog čega za svoje poslovanje trebaju gospodarsku i pravnu slobodu koja se može osigurati samo uz neograničenu licenciju u njihovu korist.

- 25 Obvezi nužnog davanja licencije dobavljačima ne protive se nikakvi razlozi učinkovitosti. Načelno je potvrđeno da su prednosti u učinkovitosti prikladni da opravdaju tržišnom natjecanju protivno ponašanje poduzeća s vladajućim položajem na tržištu. Kao prednost u učinkovitosti smatraju se tehnička poboljšanja u svrhu povećanja kvalitete i smanjenja troškova u proizvodnji ili prodaji kao neizostavno ponašanje (usporedi Komunikaciju Komisije o utvrđivanju pristupa EU-a patentima bitnima za normu od 29. studenoga 2017. COM [2017]). Pri tome moraju prednosti u učinkovitosti izjednačiti bilo kakav negativan utjecaj na dotična tržišta i kroz ponašanje se ne smije isključiti djelotvorno natjecanje. Odgovarajuće se ovdje ne može utvrditi. Da se tužitelju olakša davanje licencije jer može proizvođače krajnjeg proizvoda lakše identificirati od njihovih dobavljača ne odgovara stvarnosti jer je broj dobavljača **[orig. str. 14.]** znatno manji od broja proizvođača automobila. Pod točkom gledišta učinkovitosti moguće je samo davanje licencije proizvođačima čipova za osnovni radiofrekvencijski pojas kojih u svijetu nema više od deset. Osim toga daljnje pojednostavljenje davanja licencije ne predstavlja opravdanu prednost u učinkovitosti u gore predstavljenom smislu.
- 26 Visina troškova transakcija i opasnost dvostrukog plaćanja kod sklapanja više ugovora o licenciji o istom predmetu licencije također se ne protive obvezi nužnog davanja licencije dobavljačima. Obima se može sigurno izaći u susret doradom ugovora.
- 27 Stoga nositelj SEP-a kod svojeg interesa za utvrđivanje određenog programa davanja licencije ne smije zanemariti svoje obveze nositelja SEP-a. Iz toga proizlazi da je točno da nositelj SEP-a može dati prednost krajnjim proizvođačima određenog proizvoda za davanje licencije, ali da ne smije ignorirati ili odbiti opravdane zahtjeve/ponude za izdavanjem licencije dobavljača. Ako se svakome zainteresiranom trećem treba odobriti licencija po uvjetima FRAND, onda se to također tiče dobavljača kojima je potrebna licencija za njihovo poslovanje. Odgovarajući program davanja licencije od strane tužitelja s kojim su proizvođači krajnjeg proizvoda dobili licenciju se osim toga također ne može utvrditi. Tužitelj

je u prošlosti sklopio ugovor s proizvođačem automobila koji danas više ne postoji. Nadalje, postoji ugovor o licencijski koji se ne odnosi na ovaj portfelj patenta 4G s intervenijentom Sierra i još jednim proizvođačem automobila. Patentno udruženje Avanci, u kojem je tužitelj član sklopio je ugovor o licencijski s trima proizvođačima automobila i uskraćuje davanje licencijski dobavljačima. Protivno tome je Sharp, koji je također član udruženja Avanci, nedavno sklopio neograničeni ugovor o licencijski s Tier2 dobavljačem Huawei [omissis]. Zatim je i tuženik sklopio ugovor o licencijski sa Sharpom. Ostali članovi udruženja Avanci su u pregovorima o sklapanju ugovora o licencijski s različitim Tier 1 i Tier 2 dobavljačima.

- 28 Obveza licenciranja dobavljača koji je podnio zahtjev za izdavanje licencijski ne **[orig. str. 15.]** zakida nositelja SEP-a u isplati naknade za korištenje izuma. Jer naknada za korištenje licencijski se ne odnosi na dobit koju zaista ostvari stjecatelj licencijski s licenciranim izumom, već je mjerodavna samo dobit koja se s gledišta stranaka smatra ostvarivom s korištenjem izuma. U tom pogledu, neovisno o razini licenciranja, nositelj SEP-a preko licencijski FRAND treba odgovarajuće sudjelovati u dobit koja se ostvaruje na kraju lanca unovčenja prodajom krajnjeg proizvoda. To znači da kod obveze davanja licencijski nositelja SEP-a dobavljaču u nekoj prethodnoj fazi lanca unovčenja vrijedi licencijski koja odgovara gospodarskoj vrijednosti standardnog nužnog patenta. Proizvođač stoga treba prihvatiti onu licencijski koju bi nositelj SEP-a inače zatražio od prodavača krajnjeg proizvoda bez zlorabe svoje tržišne moći. Pri tome može orijentacija prema stranom unovčenoj dobiti biti protivna primjeni u normalnim slučajevima dodjele licencijski. Ona je međutim obilježena time da je slobodna volja vlasnika patenta na kojoj se razini unovčenja korištenja izuma može odobriti pravo korištenja. U takvoj situaciji ne nalazi se nositelj SEP-a jer je pravno obavezan svakome tko zatraži licencijski dodijeliti licencijski. Međutim, ta prisila ne smije dovesti do toga da je isključen iz sudjelovanja u dobit iz korištenja izuma u zadnjoj fazi stvaranja dodane vrijednosti odnosno da se njegovo sudjelovanje nedolično oteža (Kühnen, GRUR 2019., 665., 670. i sljedeća).
- 29 Pravo svakog dobavljača da za sebe zatraži licencijski po uvjetima FRAND načelno je i nema nikakvih ograničenja tako da zahtjev za izdavanje licencijski po uvjetima FRAND predstavlja akt dopuštenog ostvarivanja prava koji u slučaju uskraćivanja od strane nositelja SEP-a sadržava zlorabu vladajućeg položaja na tržištu na što se mogu pozvati počinitelj povrede patenta koji se nalazi na kraju lanca unovčenja i protiv kojeg se vodi postupak te dobavljač koji je podnio zahtjev za izdavanje licencijski.
- (b)
- 30 Ako se takva zloraba poriče i stoga tužitelj tuženika poziva na sud, javljaju se daljnja pitanja bitna za donošenje odluke.

- 31 Prema sudskoj praksi Suda koja se odnosi na predmet Huawei/ZTE [**orig. str. 16.**] nositelj SEP-a prije nego što iskoristi svoje zahtjev za prestanak povrede ili povlačenje proizvoda treba navodnog počinitelja povrede u prvom koraku upozoriti na povredu patenta (načelo i točka 61. presude Suda). Prema tom upozorenju na povredu patenta korisnik patenta treba u drugoj fazi zatražiti licenciju. Ukoliko on to ne učini, nositelj SEP-a mu treba priložiti konkretnu pisanu ponudu o davanju licencije po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima i pri tome navesti izračun naknade za traženu licenciju (točka 63 presude Suda). Na tu ponudu počinitelj povrede treba reagirati u četvrtoj fazi sukladno zahtjevima dobre vjere i prije svega bez taktike odgađanja (točka 65. presude Suda). Ako počinitelj povrede ne prihvati ponudu nositelja SEP-a, on mora unutar određenog roka dati protuponudu koja odgovara uvjetima FRAND (točka 66. presude Suda). Ako nositelj SEP-a odbije protuponudu, počinitelj povrede mora od tog trenutka obračunati korištenje SEP-a i položiti odgovarajuće jamstvo za plaćanje naknada za licenciju što također vrijedi i za korištenje u prošlosti (točka 67. presude Suda).
- 32 Sud time pojašnjava da opisani koraci, odnosno, prijava povrede patenta, molba za izdavanje licencije, ponuda za sklapanje ugovora o licenciji po uvjetima FRAND, moraju prethoditi podnošenju zahtjeva za prestanak povrede pred sudom. Stoga se sada postavlja - što se uglavnom odobrava u njemačkoj sudskoj praksi - pitanje je li moguća nadoknada tijekom tekućeg sudskog spora. Problematika u spornom slučaju je od većeg značaja od same pozadine, da je tužitelj Tier1 dobavljačima dao različite ponude za sklapanje ugovora znatno poslije podnošenja tužbe. Pri tome je Vijeće svjesno da se ponude za sklapanje ugovora nisu ticale tuženika već njegovih intervenijenata. Međutim, izvršenje zahtjeva za prestankom povrede za intervenijenta ima iste posljedice kao i za tuženika: Oboje ne mogu više prodavati svoje proizvode. Ako tuženik ne može više prodavati automobile, onda niti dostavljači više nisu u mogućnosti prodavati svoje proizvode tuženiku. Utoliko nema nikakve razlike ako se u slučaju Huawei/ZTE navedeni koraci nisu ispoštovali prema tuženiku ili prema intervenijentima.
- 33 Prema mišljenju Vijeća je nadoknada u procesu načelno moguća zbog čega se mora detaljnije obrazložiti nužnost ponude za davanje licencije prema uvjetima FRAND [**orig. str. 17.**]. Pitanje je li ponuda za davanje licencije u pojedinačnom slučaju FRAND (što Vijeće tumači kao neizrabljivanje i nediskriminaciju prema članku 102. UFEU- a) često nameće teška i uglavnom nerješiva pitanja za vrednovanje čija se obrada za stranke od strane Suda praktički ne može predvidjeti. Bez prigovora nositelju SEP-a često se tek u sudskom sporu pokaže je li i iz kojeg razloga dosadašnja ponuda nedostatna. Ukoliko je nositelj SEP-a spreman za poboljšanje, dotična diskusija treba razumno uslijediti u tekućem procesu. Slično je kada vlasnik patenta podnese prijavu o povredi patenta pred sudom i nakon čekanja prikladnog roka za očitovanje bez ikakvih rezultata podigne tužbu protiv počinitelja povrede. Izrazi li počinitelj povrede tijekom procesa spremnost na stjecanje licencije i ako bi nadoknada bila odbijena, to bi imalo za posljedicu da Sud počinitelja povrede mora osuditi na prestanak povrede čime za počinitelja povrede (pod pritiskom sprovedene presude na prestanak

povrede) poštenu pregovori za FRAND s nositeljem SEP-a praktički više ne bi bili mogući.

- 34 Za donošenje odluke u ovom sudskom sporu također je važno koji se zahtjevi primjenjuju na molbu za stjecanjem licencije odnosno na ponašanje podnositelja zahtjeva za izdavanje licencije nakon što nositelj SEP-a obavijesti o povredi. Ovo vijeće zastupa mišljenje da u pogledu molbe za izdavanje licencije ne trebaju postojati pretjerano strogi zahtjevi. Molba za izdavanje licencije može se podnijeti paušalno kao i neformalno te stoga implicitno pri čemu upitno ponašanje mora jednoznačno omogućiti protivniku da prepozna želju za stjecanjem licencije. Očitovanja o sadržaju licencije nisu potrebna; one štoviše mogu biti štetne ako nositelju SEP-a ostavljaju dojam da stjecanje licencije postoji samo pod određenim uvjetima koji nisu FRAND i koje nositelj SEP-a ne mora prihvatiti. Pitanje želi li podnositelj zahtjeva za izdavanje licencije naposljetku dobiti licenciju nevažno je za ocjenu postojanja molbe za izdavanje licencije u trenutku iskazivanja te molbe. Buduće ponašanje podnositelja zahtjeva za izdavanje licencije ocjenjuje se tek prilikom ocjene ponude nositelja SEP-a nakon što je ona podnesena.
- 35 Prema mišljenju zastupljenom u pravnoj teoriji (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. izdanje, poglavlje E., točka 393. i sljedeća) molba za licencijom koja je zatražena od počinitelja povrede, trebala bi samo jamčiti **[orig. str. 18.]** da nositelj SEP-a da ponudu za davanjem licencije po uvjetima FRAND samo tamo gdje je počinitelj povrede to i zatražio. Bilo kakva očitovanja o sadržaju licencije nisu potrebna. One mogu biti štetne samo kada morate vlasniku patenta kod razumne analize prenijeti dojam da *naposljetku i nepokolebljivo* postoji spremnost na stjecanje licencije uz određene uvjete o kojima se ne može pregovarati, koji *očigledno* nisu FRAND uvjeti i koje nositelj prava intelektualnog vlasništva iz tog razloga očito ne mora prihvatiti unatoč verbalnoj molbi. U takvim okolnostima verbalna molba za dodjelu licencije sadrži u stvarnosti ozbiljno i konačno odbijanje donošenja sporazuma o korištenju po uvjetima FRAND zbog čega je svaka ponuda za davanje licencije po uvjetima FRAND vlasnika patenta od početka (jer bi bila beskorisna) nepotrebna.
- 36 Budući da detaljniji uvjeti licencije u tom trenutku još nisu formulirani jer bi ih tek u sljedećem koraku trebao navesti nositelj SEP-a sa svojom ponudom za sklapanje ugovora o licenciji, pretpostavlja se da je točno to da počinitelj povrede verbalno iznosi molbu za izdavanje licencije, ali zapravo naposljetku uopće nije spreman postaviti stroge zahtjeve za stjecanje licencije. Naime, počinitelj povrede se s takvim ponašanjem odriče ponude za davanjem licencije koju mu duguje nositelj SEP-a, što se može pretpostaviti, kao i uvijek kod odricanja povlaštene pravne pozicije očitovatelja, ako je potrebno u određenim okolnostima. Traži se suzdržanost prije svega tada kada su okolnosti na kojima se mora temeljiti pretpostavka za spremnost za stjecanje licencije koja zapravo ne postoji i koja se protivi danom očitovanju, takve da njihova legitimnost u sudskoj praksi još nije razjašnjena i stoga su principijelno moguća različita tumačenja.

- 37 Ako je vlasnik patenta usmenu molbu za izdavanje licencije, bila ona u navedenom smislu i „nedostatna”, uzeo kao povod da počinitelju povrede da ponudu za sklapanje ugovora o licenciji, molba za stjecanjem licencije ispunila je svoju svrhu i valja, sljedeći uobičajenu proceduru, provjeriti odgovara li ponuda vlasnika patenta za izdavanje licencije FRAND uvjetima koje obećava i duguje. Pitanje želje počinitelja povrede za stjecanjem licencije postavlja se ponovno tek s obzirom na njegovu reakciju na ponudu za izdavanje licencije. Ako ponuda nije u skladu s uvjetima FRAND, želja za stjecanjem licencije nije bitna. Ako je međutim ponuda u skladu s uvjetima FRAND **[orig. str. 19.]** želja počinitelja povrede za stjecanjem licencije važna je za donošenje odluke. Ona izostaje ako (i samo ako) počinitelj povrede odbije ponudu vlasnika patenta za izdavanjem licencije po uvjetima FRAND ili ako na tu ponudu ne odgovori protuponudom koja odgovara njegovim FRAND zahtjevima. Ako vlasnik patenta na molbu koju je počinitelj povrede izrazio za stjecanje licencije odgovori ponudom za sklapanjem ugovora o licenciji po uvjetima FRAND, onda ona, i isključivo ona, čini osnovu za provjeru pitanja ima li počinitelj povrede želju za stjecanjem licencije ili ne. Vlasnik patenta je onaj koji mora poštovati FRAND uvjete kojima stječe povjerenje tako da sastavi ponudu za davanje licencije koja odgovara tim uvjetima, dok počinitelj povrede mora svoju želju za stjecanjem licencije dokazati tek na način da prihvati takvu ponudu ili formulira drukčije FRAND uvjete.
- 38 Stoga treba razlikovati načelnu (općenitu) spremnost počinitelja povrede za stjecanjem licencije po uvjetima FRAND i njegove želje da prihvati konkretne uvjete licencije koji su se ispostavili kao FRAND (konkretna spremnost za stjecanje licencije). Na razini molbe za izdavanje licencije bitna je isključivo njegova želja da postane stjecatelj licencije koja se treba i verificirati. Njegova konkretna želja za licencijom može pokrenuti tek debatu kada se ponuda vlasnika patenta za davanjem licencije identificira kao FRAND.
- 39 Stoga Vijeće ne dijeli mišljenje (Landgericht München (Zemaljski sud u Münchenu), presuda od 10. rujna 2020., 7 O 8818/19; Landgericht Mannheim (Zemaljski sud u Mannheimu), presuda od 18. kolovoza 2020., 2 O 34/19) da se u okviru ocjene želje počinitelja povrede patenta za sklapanjem ugovora o licenciji po uvjetima FRAND treba uzeti u obzir protuponuda i osobito naknada koja se ondje navodi, kao mjerilo za spremnost podnositelja zahtjeva za stjecanje licencije.

III.

- 40 Vijeću je jasno da ne postoji prethodna obveza sukladno članku 267. stavku 3 UFEU- a. Međutim, kod njezine procjene prema članku 267. stavku 2. UFEU- a Vijeće je uzelo prije svega u obzir da članak 102. UFEU- a dopušta više, za iskusnog pravnika jednako moguća tumačenja i da pitanja važna za donošenje odluke nisu već bila predmet tumačenja Suda, prije svega nisu bila naknadno odgovorena odlukom **[orig. str. 20.]** „Huawei/ZTE”.

- 41 Odgovor na prethodna pitanja ima dalekosežno značenje. U Europi i osobito u Njemačkoj trenutačno u tijeku brojne tužbe zbog povrede standardnog nužnog patenta u kojima iza navodnog počinitelja povrede postoji manje ili više složen vrijednosni lanac koji se sastoji od brojnih dobavljača. Koji se zahtjevi u tom slučaju trebaju uputiti nositelju SEP-a, prije svega u kojem opsegu odnosno kome on treba dodijeliti licencije po uvjetima FRAND, trenutačno je sporno. Također Europska Komisija je nakon pritužbi tuženika i nekoliko dostavljača uputila sudionicima molbu i zahtjev za očitovanjem. Konačno pojašnjenje može dati samo odluka Suda. Iznošenje pitanja za tumačenje članka 102. UFEU- a već od strane prvostupanjskog suda dovest će do brzog razjašnjenja od strane Suda što je u interesu svih sudionika.

RADNI DOKUMENT