

Mål C-182/21

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

23 mars 2021

Domstol som begär förhandsavgörande:

Landgericht Düsseldorf (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

26 november 2020

Klagande:

Nokia Technologies Oy

Motpart:

Daimler AG

[utelämnas]

Landgericht Düsseldorf

Beslut

I målet

Nokia Technologies Oy, [utelämnas] Esbo, Finland,

kärande,

[utelämnas]

mot

Daimler AG, [utelämnas] Stuttgart,

svarande,

[utelämnas]

Parter som intervenerat till stöd för svaranden:

1. **Continental Automotive GmbH**, [utelämnas] Regensburg,
[utelämnas] [Orig. s. 2]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [utelämnas] Veszprem, Ungern,
[utelämnas]
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [utelämnas] Mielec, Polen,
[utelämnas]
4. **TomTom Sales BV**, [utelämnas] Montrouge, Frankrike,
[utelämnas]
5. **Peiker acoustic GmbH**, [utelämnas] Friedrichsdorf,
[utelämnas]
6. **Robert Bosch GmbH**, [utelämnas] Gerlingen Schillerhöhe,
[utelämnas]
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [utelämnas] Düsseldorf,
[utelämnas]
8. **TomTom International B.V.**, [utelämnas] Amsterdam, Nederländerna,
[Orig. s. 3]
[utelämnas]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [utelämnas] ISSY LES MOULINEAUX [utelämnas],
Frankrike,
[utelämnas]

har avdelning 4c för civilrättsliga mål vid Landgericht Düsseldorf [utelämnas] fattat följande

b e s l u t :

[utelämnas]

II. Följande frågor hänskjuts till Europeiska unionens domstol för förhandsavgörande:

A. Finns en skyldighet att i första hand bevilja licenser till underleverantörer?

1. Kan ett företag i ett senare distributionsled, när innehavaren av ett patent som är nödvändigt för en standard som har tagits fram av en standardiseringsorganisation (nedan kallat nödvändigt patent), varvid detta företag gentemot denna organisation oåterkalleligen har åtagit sig att bevilja tredje man licens på FRAND-villkor, har väckt talan om förbuds föreläggande på grund av ett patentintrång mot detta företag, med fog åberopa att innehavaren missbrukar sin dominerande ställning i den mening som avses i artikel 102 FEUF, om standarden för vilken det omtvistade patentet är nödvändigt, eller delar av detta, redan implementeras i en insatsvara som företaget mot vilket intrångstalan riktas köper, och patentinnehavaren vägrar bevilja en egen obegränsad licens på FRAND-villkor för all patenträttsligt relevant **[Orig. s. 4]** användning avseende de produkter som tillämpar standarden till det förstnämnda företagens underleverantörer som är villiga att ingå ett sådant licensavtal?
 - a) Gäller detta i synnerhet när det i den sektor i vilken säljaren av slutprodukten är verksam, är praxis att den rättsliga situationen avseende de patent som används i delen som en underleverantör tillhandahåller även klargörs av underleverantören genom att denne ingår ett licensavtal?
 - b) Ska underleverantörerna i *varje* led i leveranskedjan prioriteras vid licensieringen, eller endast de underleverantörer som befinner sig i produktionsledet omedelbart före säljaren av slutprodukten? Är sedvanlig praxis i sektorn avgörande även för denna fråga?
2. Kräver det konkurrensrättsliga förbudet mot missbruk av en dominerande marknadsställning att underleverantörerna ska beviljas en egen, obegränsad licens på FRAND-villkor för all patenträttsligt relevant användning avseende de produkter som tillämpar standarden, med följden att slutdistributören (och i förekommande fall köparna i det föregående ledet) inte längre behöver en egen, separat licens från innehavaren av det nödvändiga patentet för att undvika patentintrång vid avsedd användning av den berörda delen som tillhandahålls av en underleverantör?
3. Om fråga 1 besvaras nekande: Föreskrivs det i artikel 102 FEUF särskilda kvalitativa, kvantitativa och/eller andra krav vad gäller de kriterier som innehavaren av ett nödvändigt patent ska tillämpa när den avgör vilka potentiella intrångsgörare i olika led i samma produktions-

och värdeförädlingskedja som den väcker talan om förbudsföreläggande mot på grund av patentintrång?

B. Konkretisering av kraven som slagits fast i EU-domstolens dom i målet Huawei/ZTE (dom av den 16 juli 2015, C-170/13):

1. Finns det, oaktat att de handlingsskyldigheter som växelvis åligger innehavaren av ett nödvändigt patent och användaren [**Orig. s. 5**] av detta patent (underrättelse om intrång, uttryck om önskan att ingå ett licensavtal, anbud om licens på FRAND-villkor; anbud om licens till de underleverantörer som ska prioriteras för licensiering) ska fullgöras *före domstolsförfarandet*, en möjlighet att i efterhand, under ett pågående domstolsförfarande, vidta åtgärder för att fullgöra sådana handlingsskyldigheter som inte fullgjorts före domstolsförfarandet på ett sätt som bevarar parternas rätt?
2. Ska en önskan att ingå ett licensavtal som uttrycks av patentanvändaren endast anses vara relevant om det på grundval av en samlad bedömning av alla kringliggande omständigheter klart och tydligt framgår att användaren av det nödvändiga patentet är redo och angelägen att ingå ett licensavtal på FRAND-villkor med innehavaren av det nödvändiga patentet, oavsett vad dessa FRAND-villkor (som i avsaknad av ett uttryckligt licensanbud vid denna tidpunkt ännu inte är kända) må vara?
 - a) Ska en intrångsgörare, som efter att ha mottagit underrättelsen om patentintrång inte har reagerat på denna under flera månaders tid, anses därigenom regelmässigt ha visat att denne inte är intresserad av att ingå ett licensavtal, så att denne – trots en verbalt uttryckt önskan om att ingå ett licensavtal – inte kan anses ha uttryckt en sådan önskan, med följderna att talan om förbudsföreläggande som väckts av innehavaren av det nödvändiga patentet ska bifallas?
 - b) Är det möjligt att av de licensvillkor som användaren av det nödvändiga patentet har angett i ett motbud dra slutsatsen att denne inte önskar ingå ett licensavtal, med följderna att talan om förbudsföreläggande som väckts av innehavaren av det nödvändiga patentet ska bifallas, utan att det krävs en föregående prövning av huruvida licensanbudet som innehavaren av det nödvändiga patentet har lämnat (och som föregick motbudet från användaren av patentet) över huvud taget överensstämmer med FRAND-villkoren?
 - c) Är denna slutsats i vart fall utesluten när de licensvillkor, vilka anges i det motbud som ligger till grund för fastställelsen av att det saknas en önskan att ingå ett licensavtal, är sådana att det inte

är uppenbart att de inte är förenliga med FRAND-villkor, och det inte heller finns någon rättspraxis från högsta instans som bekräftar detta? [Orig. s. 6]

S k ä l:

I.

- 1 Käranden, Nokia Technologies Oy (nedan kallat Nokia Technologies), har väckt talan rörande intrång i den tyska delen av sitt europeiska patent EP 2 087 629 B1 (nedan kallat det omtvistade patentet). Nokia Technologies talan avser förbudsföreläggande, företeende av upplysningar och redovisning, samt fastställelse av skadeståndsskyldighet sett till grunden. [utelämnas].
- 2 Det omtvistade patentet gäller en metod för att skicka data i ett telekommunikationssystem som den hänskjutande domstolen har kunnat konstatera är nödvändig för Long Term Evolution-standarden (LTE). LTE-standarden är en mobilkommunikationsstandard för den fjärde generationen som reglerades av sammanslutningen 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), som bland annat European Telecommunication Standards Institute (Etsi) tillhör.
- 3 Den 17 september 2014 uppvisade Nokia Technologies moderbolag, tillika den ursprungliga patentsökanden, Nokia Corporation, patentansökan för det omtvistade patentet för Etsi och underrättade organisationen om att bolaget anser att patentet är nödvändigt för LTE-standarden. Samtidigt gjorde Nokia Corporation ett FRAND-åtagande gentemot Etsi, vilket innebär att bolaget åtog sig att bevilja licenser på villkor som är "Fair, Reasonable and Non-Discriminatory" (nedan kallat FRAND).
- 4 Svaranden, Daimler AG (nedan kallat Daimler), med säte i Stuttgart, tillverkar personbilar och yrkesfordon som bland annat marknadsförs och saluförs under varumärket Mercedes Benz. Daimler erbjuder även olika tjänster avseende mobilitet och finansiella tjänster. I Daimlers fordon har så kallade TCU:er (Telematics Control Units) installerats, som gör det möjligt att ansluta fordonen (Connected Cars) till internet, i synnerhet via LTE-nätet. Det gör att användarna i fordonen kan använda internetbaserade tjänster som exempelvis musik- och datastreaming och/eller ladda ned mjukvaruuppdateringar för fordonet direkt från Daimler (over the air) utan att behöva uppsöka en verkstad. TCU:erna är dessutom obligatoriska för godkännande, drift och försäljning av fordonen, [Orig. s. 7] eftersom den lagstadgade funktionen för nödsamtal (eCall) tillhandahålls via dessa moduler.
- 5 TCU:erna tillverkas inte av Daimler, utan i en produktionskedja i flera led. Daimler köper TCU:erna färdigmonterade från bolagets direkta underleverantörer (så kallade Tier1-leverantörer). Tier1-leverantörerna köper i sin tur NAD:s (Network Access Devices), som krävs för att tillverka TCU:erna, från underleverantörer i nästa led (Tier2-leverantörer). De chip som är nödvändiga för

NAD:sen förvärvar Tier2-leverantörerna i sin tur från nästa led av underleverantörer (Tier3-leverantörer).

- 6 Nokia Technologies uppmärksammade för första gången i mars 2016 Daimler om intrånget i bland annat det omtvistade patentet. Daimler reagerade på detta genom ett skriftligt meddelande av den 10 juni 2016. Den 9 november 2016 och den 27 februari 2019 lämnade Nokia Technologies anbud om licensavtal för bland annat det omtvistade patentet till Daimler och väckte talan om intrång i det omtvistade patentet i mars 2019. Den 19 maj 2019 och den 10 juni 2020 lämnade Daimler ett motbud till Nokia Technologies. Efter att Daimlers Tier1- och Tier2-leverantörer uttryckt en önskan att ingå ett licensavtal erhöll Tier1-leverantörerna före domstolsförfarandet, närmare bestämt den 17 maj 2017, ett erbjudande om ingående av ett avtalsmässigt arrangemang med beteckningen Tier1-modell. Enligt Tier1-modellen skulle Tier1-leverantörerna förmedla en licens för Nokia Technologies patentportfölj till sina kunder, det vill säga att Tier1-leverantörerna skulle betala för en licens som endast beviljats avseende biltillverkarna. Den så kallade CWCL (Connected Vehicle Value Chain-licensmodellen), som är daterad den 27 juli 2019, föreskriver som ett komplement till Tier1-modellen att underleverantörerna beviljas en egen begränsad licens för forskning och utveckling samt för tillverkning av en Connected Car, men att de i övrigt endast förmedlar en licens till sina kunder. Samtidigt erhåller underleverantörerna å sin sida en så kallad ”Have Made”-rättighet avseende tillverkningen av en TCU som förmedlas tillbaka till dem av fordonstillverkaren.
- 7 Efter den muntliga förhandlingen som hölls den 3 september 2020 vid den hänskjutande domstolens tredje avdelning, lämnade Nokia Technologies ett ytterligare licensanbud (”Automotive License Agreement”, ”ALA”-licensanbud) till Tier1-leverantörerna Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman och Fico Mirrors. Detta anbud avser en egen obegränsad licens för tillverkning och försäljning av TCU:er för Tier1-leverantörerna samt en licens för underleverantörernas kunder som är fordonstillverkare och för deras eventuella andra kunder. Huawei erhöll samma anbud. Den licenssökande Tier2-leverantören Sierra [Orig. s. 8] Wireless erhöll inte något licensanbud från Nokia Technologies.
- 8 Nokia Technologies anser att bolaget i egenskap av innehavare av ett nödvändigt patent fritt kan välja i vilket led av en komplex tillverknings- och leveranskedja som licenser på FRAND-villkor ska beviljas. I detta sammanhang finns ingen skyldighet att i första hand bevilja underleverantörer licenser. Vid urvalet av licenstagare ska effektivitetssynpunkter och teknikens värde beaktas. Licensiering i ett tidigare produktionsled medför inte att rätten konsumeras, vilket innebär att aktörer i senare produktionsled inte kan dra nytta av en motsvarande licens. Det måste dessutom vara möjligt för innehavaren av ett nödvändigt patent – även oavsett en rådande branschpraxis – att etablera en egen, icke-diskriminerande licensieringspraxis. Detta hindras inte heller av förbudet mot att en innehavare av ett patent som är nödvändigt för en standard missbrukar sin dominerande ställning som föreskrivs enligt artikel 102 FEUF. Varje led i en produktionskedja med flera

led har inte rätt till en egen fullständig licens, eftersom det – med beaktande av de skyldigheter som åligger innehavaren av ett patent som är nödvändigt för en standard enligt konkurrensreglerna – är tillräckligt om och så länge varje enskilt led ges tillgång till den standardiserade tekniken. Dessutom vill inte Daimler ingå ett licensavtal, vilket framgår av att Daimler konsekvent har framhållit att dess underleverantörer ska ta licensen.

- 9 Daimler anser att det följer dels av artikel 102 FEUF, dels av FRAND-åtagandet som Nokia Technologies och dess rättsliga företrädare gjort gentemot Etsi, att en innehavare av ett nödvändigt patent är skyldig att erbjuda varje licenssökande som är villig att ingå ett licensavtal, en egen, obegränsad licens för all patenträttsligt relevant användning av det nödvändiga patentet. Följaktligen ska licenssökande underleverantörer prioriteras vid licensieringen, vilket även är branschstandard i bilindustrin. Regler från andra branscher kan inte överföras, eftersom det normala och effektiva tillvägagångssättet i bilindustrin är att de komponenter som fordonstillverkaren erhåller från sina underleverantörer inte belastas av en tredje parts rättigheter. Det är inte tillräckligt att underleverantören endast får tillgång till den skyddade tekniken genom exempelvis "Have Made"-rättigheter som verkar uppströms i en leveranskedja. Det skulle nämligen innebära att en underleverantör inte kan agera som en självständig ekonomisk aktör, eftersom underleverantören i sådana fall genom sin (obligationsrättsliga) skyldighet att fullgöra avtalet med sin kund blir beroende av innehavaren av det nödvändiga patentet. Daimler har således själv, i likhet med underleverantörerna i egenskap av intervenienter, åberopat en **[Orig. s. 9]** konkurrensöverträdelse.
- 10 Intervenienterna har gjort gällande att Nokia Technologies har åsidosatt sin skyldighet att till var och en som begär en egen obegränsad licens på FRAND-villkor lämna ett anbud om en sådan licens till FRAND-villkor. Intervenienterna är villiga att ingå licensavtal och har enskilt framställt en begäran till Nokia Technologies om att bolaget ska lämna ett anbud om en licens på FRAND-villkor. Tier1- och CWCL-modellen strider mot Nokia Technologies konkurrensrättsliga skyldigheter, eftersom intervenienterna i egenskap av underleverantörer inte skulle erhålla en egen obegränsad licens. Den fria marknaden för TCU:er kan inte utvecklas med nämnda modeller. Den stora majoriteteten av de licenssökande Tier2-leverantörerna har inte erhållit något licensanbud. Den ovan åberopade invändningen, att licensen är obligatorisk, kan även (genom en härledd rätt) göras gällande av Daimler, eftersom Nokia Technologies vägran att bevilja licenssökande i ett tidigare led i produktionskedjan en licens till bolagets portfölj av nödvändiga patent, och samtidigt väcka talan om patentintrång mot företag som befinner sig i det sista ledet i denna produktionskedja för att få dessa att upphöra med intrånget, utgör missbruk i den mening som avses i artikel 102 FEUF. Detta gäller i ännu högre grad då det, om licenser beviljas i det tidigare produktionsledet, till följd av heltäckande avtalsförhållanden, inte längre vore möjligt att väcka talan mot företag i det sista produktionsledet.

II.

11 Den hänskjutande domstolens avgörande i målet beror på svaret på de frågor rörande tillämpningen av det konkurrensrättsliga förbudet mot missbruk av en dominerande ställning som anges i beslutsdelen.

A.

12 De krav som Nokia Technologies har framställt mot Daimler rörande patentintrång ska i princip godtas, i synnerhet förbuds föreläggandet enligt artikel 64 i konventionen om meddelande av europeiska patent och 139.1 § i Patentgesetz (PatG) (patentlagen).

13 Det är ostridigt att bilarna (Connected Cars) som Daimler tillverkar och säljer är anpassade till LTE genom de anslutningsmoduler (TCU:er) som installeras i dem och att de således (även) använder den i Tyskland gängse LTE-standarden. Den omständigheten att det omtvistade patentet är nödvändigt för LTE-standarden innebär att Daimler och Daimlers kunder automatiskt använder det omtvistade patentet. Användningen är rättsstridig. **[Orig. s. 10]**

14 [utelämnas]

B.

15 Det skulle dock vara möjligt att, på grundval av 242 § Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (civillagen) jämförd med artikel 102 FEUF, ogilla talan om förbuds föreläggande som grundas på att det är obligatoriskt att bevilja licensen. Det vore fallet om det kunde anses att Nokia Technologies, genom att väcka talan om förbuds föreläggande mot Daimler har missbrukat den dominerande ställning som det onekligen har på den aktuella marknaden.

1.

16 I målet Huawei/ZTE (dom av den 16 juli 2015, C-170/13, nedan kallad EU-domstolens dom) har EU-domstolen redan slagit fast att användaren av ett patent som är nödvändigt för en standard, mot vilken en talan om förbuds föreläggande väcks, kan åberopa att det är obligatoriskt att bevilja licensen, oberoende av huruvida användningen av patentet bestrids eller inte, och trots att det nödvändiga patentet börjat användas redan innan en licens beviljats.

2.

17 I det aktuella målet krävs det att EU-domstolen tillämpar dessa principer i ett fall som kännetecknas av att den tekniska lösningen som avses i det nödvändiga patentet redan har implementerats helt och hållet i de komponenter (halvledarchips, NAD:s, TCU:er) som levereras i en produktionskedja i flera led till säljaren av slutprodukten (personbilar), mot vilken innehavaren av det

nödvändiga patentet har väckt talan om förbuds föreläggande. Detta väcker frågan huruvida, och i förekommande fall under vilka omständigheter och med vilka rättsliga följder, innehavaren av det nödvändiga patentet missbrukar sin dominerande ställning i den mening som avses i artikel 102 FEUF, när denne väcker en talan om förbuds föreläggande avseende ett patentinfrång mot slutdistributören av en produkt, utan att dessförinnan ha tillmötesgått önskan att ingå ett licensavtal som uttryckts av underleverantörerna som använder patentet. Tolkningsfrågorna i avsnitt II. A. i beslutdelen rör detta problemkomplex.

18 Den hänskjutande domstolens ståndpunkt i frågorna som ställts är **[Orig. s. 11]** följande:

a)

19 Med hänsyn till det faktum att FRAND-åtagandet, bortsett från den önskan som licenssökanden har uttryckt, inte innehåller några begränsande villkor, förpliktar den innehavaren av det nödvändiga patentet att bevilja en licens på FRAND-villkor till alla intresserade. Beviljandet av en licens syftar inte endast till att ge tillgång till marknaden där standarden används, utan till att möjliggöra för licenssökanden att ta del av den standardiserade tekniken i en sådan omfattning att denne kan agera som en fri ekonomisk aktör på lika konkurrensvillkor på alla nuvarande och framtida produktmarknader.

20 Det finns ett allmänintresse av att upprätthålla den fria konkurrensen både på en marknad där denna redan försvagats genom att en rättighet kvalificerats som nödvändig för en standard och på andra marknader som eventuellt berörs av det kommersiella utnyttjandet av denna rätt och/eller som fortfarande håller på att utvecklas. Urvalet av de som innehavaren av det nödvändiga patentet erbjuder en licens för sin portfölj av nödvändiga patent är avgörande för vem som kan delta i konkurrensen på de produktmarknader som ligger i ett senare led än teknikmarknaden. Den licensieringspraxis som innehavaren av ett nödvändigt patent tillämpar är således en väsentlig faktor för att avgöra i vilket led i en produktionskedja som det kan uppstå en fri och konkurrensutsatt marknad. Detta illustreras tydligt av omständigheterna i det aktuella målet. Med en egen obegränsad licens till det nödvändiga patentet som innehas av Nokia Technologies kan de licenssökande underleverantörerna självständigt och rättssäkert vidareutveckla och tillverka TCU:er och de komponenter som krävs för dessa, samt sälja dessa till valfria biltillverkare. Det är dessutom endast med en licens som underleverantörerna kan vidareutveckla den patenterade tekniken bortom bilindustrin och öppna nya marknader. Om de däremot endast har en begränsad rätt som härleds från biltillverkarna hindras forskning, utveckling och försäljning av TCU:er och deras komponenter på ett avgörande sätt. Med härledda rättigheter kan underleverantörerna nämligen endast tillverka TCU:er och deras komponenter i överensstämmelse med de anvisningar som de får av tredje parter och de kan endast sälja dessa till de kunder som definieras i avtalet. De skulle förvägras ett oberoende agerande på marknaden som inte är bundet av någon kund, med följden

att deras kommersiella agerande begränsas på ett sätt som inte kan motiveras.
[Orig. s. 12]

- 21 Det går inte att mot underleverantörernas anspråk på en egen, fullvärdig licens med fog argumentera att innehavaren av det nödvändiga patentet trots detta fortfarande måste bevilja de andra tillverkarna en egen licens. Visserligen gäller att även en obegränsad licens inte leder till att rättigheterna patenträtten konsumeras utanför EU och inte heller till konsumtion av metodpatent, och att rättigheterna inte heller konsumeras om metodpatentet innehåller en beskrivning av en anordnings funktioner vilka ännu inte förekommer i de komponenter som säljs av en leverantör som beviljats en licens.
- 22 Det ska dock beaktas att innehavaren av det nödvändiga patentet, till följd av det åtagande som denne gjort – vilket även skapar en förväntning –, är skyldig att tilldela en licens på FRAND-villkor. Detta innebär att licensavtalet ska föreskriva villkor som, för det fall att licensen utnyttjas, leder till konsumtion av patenträtten. Syftet med FRAND-åtagandet är att alla intresserade ska kunna delta i det kommersiella utnyttjandet av den standardiserade tekniken på produktmarknaden på rättvisa och icke-diskriminerande villkor. Om det kommersiella utnyttjandet av den tekniska standarden även sker utanför EU eller om exempelvis metodpatent berörs, så måste även patentinnehavarens FRAND-åtagande återspegla detta förhållande genom att erbjuda alla intresserade en licens utan geografisk begränsning och/eller som omfattar konsumtion av metodpatent. I överensstämmelse med detta kan en tillverkare av insatsvaror som använder patent från varje innehavare av ett nödvändigt patent begära en licens på FRAND-villkor som gör det möjligt för tillverkaren att sälja sina produkter utan begränsning, och som därigenom befriar varje användare av uppfinningen i ett senare förädlingsled från att själv ansöka om en licens från innehavaren av det nödvändiga patentet (Kühnen, *GRUR* 2019, 665, s. 670–671).
- 23 De materiellrättsliga och geografiska begränsningarna av konsumtionsprincipen kan således överbryggas genom att i licensavtalet införa särskilda bestämmelser som innebär en heltäckande konsumtion oberoende av territorium och även med avseende på eventuella metodpatent. I detta sammanhang kan det exempelvis vara ändamålsenligt att i licensavtalet föreskriva en begränsad rätt att bevilja underlicenser. Med hänsyn till det faktum att de licensierade TCU:erna och NAD:sen är avsedda just för att upprätta mobiltelefoniförbindelser enligt 2G- till 4G-standarderna kan man förvänta sig att de licenser som innehavaren av ett för dessa standarder nödvändigt patent beviljar, möjliggör denna avsedda användning både för leverantörerna och **[Orig. s. 13]** för deras kunder.
- 24 Detta gäller i ännu högre grad om man även tar hänsyn etablerad praxis i sektorn där den aktuella förädlingskedjan befinner sig. Det motsvarar branschpraxis i bilindustrin att de produkter som fordonstillverkaren erhåller från sina underleverantörer inte belastas av en tredje parts rättigheter. Detta avspeglar omständigheten att varje led i kedjan ansvarar för att den tekniska lösningen som utvecklas i det ledet, och som aktörerna där således känner till bäst, uppfyller de

rättsliga kraven. Då en bil består av upp till 30 000 enskilda komponenter skulle det innebära en enorm belastning för en biltillverkare att kontrollera huruvida varje teknisk lösning som levererats av en tredje part och som installeras i fordonstillverkarens bilar använder tredje mans immateriella rättigheter. Problemet förvärras ju mer komplex delen från leverantören är och ju längre bort från fordonstillverkarens egentliga verksamhetsområde den aktuella tekniken är, vilket är fallet med de TCU:er och NAD:s som det är fråga om i förevarande mål. En leverantör i en leveranskedja i flera led som beslutar att använda en viss teknisk lösning är också den som bäst kan bedöma huruvida denna lösning gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Dessutom gör leverantörerna omfattande investeringar i forskning och utveckling av nya uppfinningar och bedriver i detta hänseende verksamhet som är oberoende av köparna i det sista distributionsledet. För denna verksamhet behöver leverantörerna ha ekonomisk och rättslig frihet, vilket endast kan garanteras genom att de beviljas en egen, obegränsad licens.

- 25 Det finns inga effektivitetssynpunkter som talar mot att underleverantörerna ska prioriteras vid licensieringen. Visserligen är det allmänt känt att effektivitetsfördelar i princip kan motivera att ett företag i dominerande ställning agerar på ett konkurrenshämmande sätt. Effektivitetsfördelar i detta sammanhang kan till exempel vara tekniska förbättringar av produktkvaliteten eller minskade produktions- eller distributionskostnader (se meddelande från kommissionen om EU:s strategi för standardessentiella patent av den 29 november 2017 COM [2017]). I detta sammanhang ska effektivitetsfördelarna uppväga eventuella nackdelar på de berörda marknaderna och den effektiva konkurrensen får inte undanröjas. Detta är inte fallet i det aktuella målet. Påståendet att licensieringen underlättas för Nokia Technologies, eftersom det är enklare för bolaget att identifiera tillverkaren av slutprodukten än dennes underleverantörer, är i rent faktiskt hänseende oriktigt, eftersom antalet underleverantörer är **[Orig. s. 14]** betydligt mindre än antalet fordonstillverkare. Ur ren effektivitetssynpunkt borde licenser endast erbjudas till baseband-chiptillverkare, då det inte finns fler än tio sådana tillverkare i världen. Helt bortsett från detta är en möjlig förenkling av licensieringen inte en rättfärdigande effektivitetsfördel i den mening som avses ovan.
- 26 Transaktionskostnadernas storlek och risken för dubbel betalning om flera licensavtal ingås avseende samma licensföremål utgör inte heller hinder för en skyldighet att i första hand bevilja licenser till underleverantörerna. Båda dessa nackdelar kan undanröjas på ett tillförlitligt sätt genom licensavtalens utformning.
- 27 Intresset som en innehavare av ett nödvändigt patent har av att upprätta en viss licensieringspraxis får således inte bedömas utan att ta hänsyn till de konkurrensrättsliga skyldigheter som åligger en innehavare av ett nödvändigt patent. Härav följer att en innehavare av ett nödvändigt patent visserligen i första hand kan uppmana slutdistributörerna av en viss produkt att ingå licensavtal, men att innehavaren inte får ignorera eller avslå berättigade ansökningar eller anbud om licensavtal från underleverantörer. Om alla tredje parter som är intresserade av

en licens på FRAND-villkor ska beviljas en sådan, så omfattar det även sådana underleverantörer som behöver en licens för deras affärsverksamhet. Dessutom finns inget som tyder på att Nokia Technologies har upprättat en licensieringspraxis av denna art, det vill säga en där slutproducenterna erhåller licenser. Nokia Technologies har hittills bara ingått ett avtal med en fordonstillverkare, vilket emellertid inte längre är i kraft. Vidare existerar ett licensavtal som inte avser den i förevarande mål aktuella 4G-patentportföljen med intervenienten Sierra och en ytterligare fordonstillverkare. Patentpoolen Avanci, där Nokia Technologies är medlem, har hittills ingått licensavtal med tre fordonstillverkare och vägrat bevilja licenser till underleverantörer. Däremot har Sharp, som också är medlem i Avanci-poolen, nyligen ingått ett obegränsat licensavtal med Tier2-leverantören Huawei [utelämnas]. Därpå ingick även Nokia Technologies ett licensavtal med Sharp. Andra medlemmar i Avanci-poolen har inlett förhandlingar om licensavtal med olika Tier1- och Tier2-underleverantörer.

- 28 En skyldighet att bevilja en licenssökande underleverantör en licens innebär inte **[Orig. s. 15]** en nackdel för innehavaren av ett nödvändigt patent med avseende på ersättningen för användningen av en uppfinning. Licensavgiften anknyter nämligen inte till vinsten som respektive licenstagare faktiskt gör med den licensierade uppfinningen, utan endast till vinsten som parterna anser framstår som möjlig att uppnå genom användningen av uppfinningen. I detta avseende ska – oberoende av i vilket led licensen beviljas – innehavaren av det nödvändiga patentet via FRAND-licensen få en skälig andel av den vinst som erhålls i slutet på den specialiserade förädlingskedjan genom försäljningen av slutprodukten som utnyttjar uppfinningen som avses i patentet. Om innehavaren av ett nödvändigt patent är skyldig att bevilja en licens till underleverantören i ett tidigare produktionsled, så motsvarar denna licens redan det nödvändiga patentets kommersiella värde. Tillverkaren måste alltså acceptera licensen som innehavaren av det nödvändiga patentet annars hade kunnat utverka hos den som säljer slutprodukten utan missbruk av en dominerande ställning. Inriktningen på en utomstående vinster från kommersiell exploatering strider visserligen mot hur man normalt hanterar upplåtelse av licenser. Denna kännetecknas dock av att det står patentinnehavaren fritt att välja i vilket produktionsled som denne upplåter en rätt att använda uppfinningen. Innehavaren av ett nödvändigt patent befinner sig inte i en sådan situation, eftersom denne är rättsligt förpliktad att bevilja en licens till varje intresserad licenssökande. Detta licenseringstvång får emellertid inte leda till att innehavaren utesluts från en andel av ersättningen för användningen av uppfinningen i det sista ledet där mervärde tillförs och inte heller att innehavarens deltagande försvåras på ett otillbörligt sätt (Kühnen, *GRUR* 2019, 665, s. 670–671).
- 29 Underleverantörers rätt att erhålla en egen, obegränsad licens på FRAND-villkor är i slutändan principiell och ovillkorlig. Det innebär att en ansökan om en licens på FRAND-villkor utgör ett tillåtet utövande av en rättighet som – om innehavaren av det nödvändiga patentet vägrar bevilja en sådan på ett sätt som innebär att denne missbrukar sin dominerande ställning – både intringsgöraren,

mot vilken talan väckts i slutet på förädlingskedjan, och den licenssökande underleverantören kan göra gällande.

b)

- 30 Om sådant missbruk inte föreligger, med följderna att Nokia Technologies talan mot Daimler i det aktuella målet är välgrundad, leder det till ytterligare frågor som är avgörande för utgången i målet.
- 31 Enligt EU-domstolens praxis i målet Huawei/ZTE ankommer det på **[Orig. s. 16]** innehavaren av det nödvändiga patentet att, innan en talan om förbuds föreläggande eller återkallande av varor väcks, i ett första steg underrätta den påstådda intrångsgöraren om det intrång som görs gällande mot vederbörande (sammanfattningen och punkt 61 i EU-domstolens dom). Efter denna underrättelse om intrång ankommer det i ett andra steg på den påstådda intrångsgöraren att uttrycka sin önskan att ingå ett licensavtal. Om det sker ankommer det därefter på rättighetsinnehavaren att till intrångsgöraren översända ett konkret och skriftligt erbjudande om licens på FRAND-villkor, bland annat med angivande av avgiftens storlek och metoden för dess beräkning (punkt 63 i EU-domstolens dom). I ett fjärde steg ankommer det på den påstådda intrångsgöraren att reagera med anledning av erbjudandet i enlighet med god tro, vilket i synnerhet innebär att det inte får förekomma någon förhållningstaktik (punkt 65 i EU-domstolens dom). Om den påstådda intrångsgöraren inte antar det erhållna erbjudandet ska denne inom en kort frist lämna ett motbud som överensstämmer med FRAND-villkoren till innehavaren av det nödvändiga patentet (punkt 66 i EU-domstolens dom). Om innehavaren av det nödvändiga patentet förkastar motbudet ankommer det på intrångsgöraren att från denna tidpunkt redovisa användningen av det nödvändiga patentet och ställa en säkerhet för betalningen av licensavgifterna. Beräkningen av säkerheten ska även inbegripa hur ofta intrångsgöraren har använt det nödvändiga patentet (punkt 67 i EU-domstolens dom).
- 32 Därigenom har domstolen klargjort att de ovannämnda stegen – underrättelse om intrånget, önskan om att ingå licensavtal och erbjudande om licens på FRAND-villkor – ska genomföras innan en talan om förbuds föreläggande väcks vid domstol. Därigenom uppkommer frågan – som i huvudparten av tysk rättspraxis har besvarats jakande – huruvida det är möjligt att i efterhand genomföra något av dessa steg under ett pågående domstolsförfarande. Denna problematik aktualiseras i målet vid den nationella domstolen på grund av att Nokia Technologies lämnade olika erbjudanden om avtal till Tier1-leverantörerna först långt efter att bolaget väckte talan. Den hänskjutande domstolen är medveten om att dessa erbjudanden inte avsåg Daimler, utan de bolag som intervenerat till stöd för Daimler. Verkställandet av ett förbuds föreläggande får dock samma följd oavsett om det gäller Daimler eller intervenienterna; Ingendera kan längre sälja sina produkter. Om Daimler inte längre kan sälja bilar kan underleverantörerna inte heller sälja sina produkter till Daimler. I detta avseende gör det inte någon skillnad huruvida de steg som

fastslagits i domen Huawei/ZTE inte har genomförts i förhållande till Daimler eller i förhållande till intervenienterna.

- 33 Den hänskjutande domstolen anser att det i princip är möjligt att genomföra stegen i efterhand under domstolsförfarandet, vilket ska motiveras närmare med avseende på nödvändigheten av ett licensanbud [**Orig. s. 17**] på FRAND-villkor. Frågan huruvida ett anbud om licens i det enskilda fallet är FRAND (vilket den hänskjutande domstolen tolkar som att anbudet ska följa förbudet mot missbruk och diskriminering enligt artikel 102 FEUF) innebär ofta svåra och i stora delar olösta värderingsfrågor, avseende vilka det i praktiken inte är möjligt för parterna att förutse hur domstolen kommer att behandla dem. Utan att det finns anledning att rikta kritik mot innehavaren av ett nödvändigt patent framkommer det ofta först under domstolsförfarandet huruvida och av vilken anledning det anbud som lämnats fram till den tidpunkten är otillräckligt. Såvitt innehavaren av det nödvändiga patentet är villig att justera anbudet i efterhand bör denna diskussion skäligen föras inom ramen för det pågående förfarandet. Detsamma gäller om patentinnehavaren har uppfyllt sin skyldighet att underrätta intrångsgöraren om intrånget före domstolsförfarandet och efter att ha gett intrångsgöraren rimlig tid att svara innan talan väcks. Om intrångsgöraren därefter under domstolsförfarandet uttrycker sin önskan att ingå ett licensavtal, men det är uteslutet att i efterhand vidta åtgärder som borde ha vidtagits före förfarandet, skulle det få till följd att den nationella domstolen vore tvungen att förplikta intrångsgöraren att upphöra med intrånget, vilket i praktiken skulle göra det omöjligt för intrångsgöraren att genomföra rättvisa FRAND-förhandlingar med innehavaren av det nödvändiga patentet (på grund av det påtryckningsmedel som ett verkställbart förbuds föreläggande utgör).
- 34 Avgörande för utgången i det aktuella målet är dessutom vilka krav som ska ställas på den uttryckta önskan att ingå ett licensavtal och på den licenssökandes agerande efter att innehavaren av det nödvändiga patentet underrättat denne om ett intrång. Den hänskjutande domstolen anser att det inte ska ställas alltför höga krav på önskan att ingå ett licensavtal. Önskan att ingå ett licensavtal kan uttryckas både allmänt och formlöst och därmed även konkludent. Det måste dock vara möjligt för motparten att entydigt utläsa en vilja att ingå ett licensavtal. Det är inte nödvändigt att precisera innehållet i licensen. En sådan precisering kan tvärtom få negativa följder om den ger innehavaren av det nödvändiga patentet intryck av att licenstagaren endast är villig att ingå ett licensavtal på vissa villkor som inte är FRAND och som patentinnehavaren alltså inte behöver godta. Huruvida licenssökanden därefter visar sig redo att ingå ett licensavtal saknar relevans för bedömningen av om det faktiskt föreligger en önskan att ingå ett licensavtal vid tidpunkten då denna uttrycks. Licenssökandens fortsatta agerande ska i stället prövas först inom ramen för bedömningen av patentinnehavarens anbud, efter att detta har lämnats.
- 35 Enligt en uppfattning i doktrinen (Kühnen, *Handbuch der Patentverletzung*, utgåva 13, kapitel E, punkterna 393–394) syftar kravet på att intrångsgöraren uttrycker en önskan om att ingå ett licensavtal enbart till att garantera att [**Orig. s.**

18] innehavaren av det nödvändiga patentet endast gör sig besväret att avge ett motiverat licensanbud på FRAND-villkor om intrångsgöraren har bett om det. Det är inte nödvändigt att göra några uttalanden om innehållet i licensen. Sådana uttalanden kan endast få negativa verkningar om de vid en omdömesgill bedömning av patentinnehavaren är ägnade att ge denne intryck av att önskan att ingå en licens, trots det verbala uttrycket av denna önskan, *slutgiltigt och orubbligt* endast är till vissa specifika icke förhandlingsbara villkor, som det *framgår* inte är FRAND och som rättighetsinnehavaren således uppenbart inte behöver godta. Under sådana omständigheter innehåller det verbala uttrycket av önskan att beviljas en licens i verkligheten ett uttryck för att intrångsgöraren uppriktigt och definitivt vägrar att ingå ett avtal om användningen av patentet på FRAND-villkor, vilket innebär att det redan från början inte är nödvändigt för patentinnehavaren att lämna ett licensanbud på FRAND-villkor (eftersom det vore meningslöst).

- 36 Eftersom licensvillkoren ännu inte formulerats i detalj vid denna tidpunkt – då det först i nästföljande steg ankommer på innehavaren av det nödvändiga patentet att ange dessa i sitt anbud – ska stränga krav tillämpas för att fastställa att intrångsgöraren visserligen uttrycker en önskan att ingå ett licensavtal verbalt, men att denne i verkligheten slutgiltigt och över huvud taget inte är beredd att ingå ett sådant avtal. I själva verket avstår intrångsgöraren genom detta beteende från att erhålla det licensanbud som innehavaren av det nödvändiga patentet är skyldig att lämna. Det är dock endast under mycket speciella omständigheter som detta kan fastställas, vilket alltid är fallet när en part ger upp en fördelaktig rättslig ställning. Det är särskilt viktigt att vara restriktiv när de omständigheter som åberopas till stöd för fastställandet av att intrångsgöraren i motsats till sin uttryckliga förklaring i verkligheten inte är villig att ingå ett licensavtal ännu inte varit föremål för rättslig prövning med avseende på om de kan motivera ett sådant fastställande, och om vilka man således i princip kan ha olika rättsliga uppfattningar.
- 37 Om patentinnehavaren har sett önskan att ingå ett licensavtal som uttryckts av intrångsgöraren – även om denna var ”otillräcklig” i ovannämnda avseende – som en anledning att faktiskt lämna ett anbud om licens till intrångsgöraren, så har kravet på en önskan att ingå avtal uppfyllt sitt avsedda syfte, nämligen att – i det sedvanliga förfarandet successivt – pröva huruvida patentinnehavarens licensanbud motsvarar FRAND-villkoren som denne utlovat och förpliktat sig att tillämpa. Därefter ska frågan om intrångsgöraren är villig att ingå ett licensavtal ställas med avseende på intrångsgörarens reaktion på anbudet om licens; Om anbudet inte är FRAND saknar intrångsgörarens beredskap att ingå ett licensavtal betydelse. Om licensanbudet däremot är FRAND [**Orig. s. 19**] är det avgörande för utgången i målet huruvida intrångsgöraren är villig att ingå ett licensavtal. En sådan vilja saknas om (och endast om) intrångsgöraren avvisar anbudet om licens på FRAND-villkor som patentinnehavaren har lämnat eller om intrångsgöraren inte reagerar på ett sådant med ett motanbud som också uppfyller FRAND-kraven. Om patentinnehavaren, efter att intrångsgöraren har uttryckt en önskan att ingå ett licensavtal, lämnar ett anbud om licens på FRAND-villkor, så utgör följaktligen

detta – och endast detta! – anbud måttstocken för prövningen av om intrångsgöraren verkligen är villig att ingå ett licensavtal eller inte. Det ankommer nämligen på patentinnehavaren att uppfylla sitt FRAND-åtagande, som ger upphov till förväntningar, genom ett anbud om en licens på just sådana villkor, medan det ankommer på intrångsgöraren att visa sin beredskap att ingå ett licensavtal genom att anta ett sådant anbud eller formulera andra FRAND-villkor.

- 38 Det är alltså nödvändigt att göra åtskillnad mellan den principiella (allmänna) beredskapen hos intrångsgöraren att ingå ett licensavtal på FRAND-villkor, och dennes vilja att acceptera konkreta licensvillkor som har visat sig vara FRAND (konkret beredskap att ingå ett licensavtal). I steget där intrångsgöraren ska uttrycka sin önskan att ingå ett licensavtal är endast dennes allmänna vilja att bli licenstagare av betydelse och det är således endast denna som ska verifieras. Intrångsgörarens konkreta önskan att ingå licensavtal kan däremot ifrågasättas först när patentinnehavarens licensanbud konstaterats vara FRAND.
- 39 Den hänskjutande domstolen instämmer således inte med uppfattningen (LG München, dom av den 10 september 2020, 7 O 8818/19; LG Mannheim, dom av den 18 augusti 2020, 2 O 34/19) att motbudet ska beaktas inom ramen för prövningen av intrångsgörarens vilja att ingå ett licensavtal på FRAND-villkor och att i synnerhet avgiften som anges i motbudet ska tillämpas som kriterium för att fastställa huruvida licenssökanden är villig att ingå ett licensavtal.

III.

- 40 Den nationella domstolen är medveten om att den inte har någon skyldighet att begära förhandsavgörande enligt artikel 267 tredje stycket FEUF. Den hänskjutande domstolen har dock inom ramen för sitt utrymme för skönmässig bedömning enligt artikel 267 andra stycket FEUF särskilt tagit hänsyn till att artikel 102 FEUF tillåter flera möjliga tolkningar som för en kunnig jurist framstår som lika rimliga, och att frågorna som är avgörande för utgången i målet ännu inte tolkats av EU-domstolen och i synnerhet inte besvarats uttömmande genom domen [Orig. s. 20] Huawei/ZTE.
- 41 Svaret på de hänskjutna tolkningsfrågorna har dessutom vittgående konsekvenser bortom det aktuella målet. I Europa och särskilt i Tyskland pågår för närvarande ett stort antal mål om patentintrång rörande patent som är nödvändiga för en standard, där det finns en mer eller mindre komplex förädlingskedja som består av ett stort antal underleverantörer bakom den påstådda intrångsgöraren. Vilka konkurrensrättsliga krav som innehavaren av det nödvändiga patentet ska uppfylla i sådana fall, och i synnerhet i vilken omfattning och till vem denne ska bevilja FRAND-licenser, är för närvarande en omdiskuterad fråga. Även Europeiska kommissionen har efter klagomål från Daimler och vissa underleverantörer skickat begäran om upplysningar till parterna. För att få slutgiltig klarhet i frågan krävs ett avgörande från EU-domstolen. Att en domstol i första instans hänskjuter frågorna rörande tolkningen av artikel 102 FEUF leder till att EU-domstolen kan avgöra dessa snabbare, vilket ligger i alla parterns intresse.