

Cauza C-182/21

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

23 martie 2021

Instanța de trimitere:

Landgericht Düsseldorf (Germania)

Data deciziei de trimitere:

26 noiembrie 2020

Reclamantă:

Nokia Technologies Oy

Pârâtă:

Daimler AG

[*omissis*]

Landgericht Düsseldorf

Ordonanță

În cauza civilă a

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

reclamantă,

[*omissis*]

împotriva

Daimler AG, [*omissis*] Stuttgart,

pârâtă,

[*omissis*]

Interveniente în susținerea pârâtei:

1. **Continental Automotive GmbH**, [omissis] Regensburg [Germania],
[omissis] [OR 2]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [omissis] Veszprem, Ungaria,
[omissis]
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [omissis] Mielec, Polonia,
[omissis]
4. **TomTom Sales BV**, [omissis] Montrouge, Franța,
[omissis]
5. **Peiker acoustic GmbH**, [omissis] Friedrichsdorf [Germania],
[omissis]
6. **Robert Bosch GmbH**, [omissis] Gerlingen Schillerhöhe [Germania],
[omissis]
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [omissis] Düsseldorf
[Germania],
[omissis]
8. **TomTom International B.V.**, [omissis] Amsterdam, Țările de Jos, [OR 3]
[omissis]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [omissis] ISSY LES MOULINEAUX [omissis],
Franța,
[omissis]

Secția a 4-a civilă a Landgericht Düsseldorf [Tribunalul Regional din Düsseldorf,
Germania]

a hotărât:

[omissis]

II. Adresează Curții de Justiție a Uniunii Europene următoarele întrebări în vederea unei decizii preliminare:

A. Există o obligație de acordare prioritară de licențe furnizorilor?

1) În cadrul acțiunii în contrafacerea unui brevet, introdusă de titularul unui brevet esențial pentru un standard (BES) creat de un organism de standardizare, care s-a angajat în mod irevocabil față de acest organism să acorde oricărui terț o licență în condiții FRAND, o întreprindere dintr-o etapă din avalul procesului economic poate opune excepția abuzului de poziție dominantă în sensul articolului 102 TFUE atunci când standardul pentru care este esențial brevetul, respectiv părți din acesta, este deja implementat în componente primare achiziționate de pârâta acțiunii în contrafacere, iar titularul brevetului refuză furnizorilor acesteia, care intenționează să obțină o licență, acordarea în condiții FRAND a unei licențe proprii și nelimitate cu privire la produsele care implementează standardul, pentru toate tipurile de utilizare relevante din dreptul brevetelor [OR 4]?

a) Această situație este valabilă și atunci când, în sectorul comercial respectiv al distribuitorului produsului final, este conform cu practicile existente ca, în ceea ce privește componenta provenită de la furnizor, situația juridică referitoare la protecția brevetelor să fie clarificată prin intermediul obținerii dreptului de licență de către furnizori?

b) Există o prioritate de acordare a licenței în privința furnizorilor din cadrul *fiecărei* etape a lanțului de aprovizionare sau numai față de acel furnizor care se află direct în amonte față de distribuitorului produsului final, la sfârșitul lanțului de valorificare? Sunt decisive și în această privință practicile comerciale?

2) Interdicția practicilor abuzive prevăzută de dreptul concurenței impune ca furnizorului să i se acorde, în condiții FRAND, cu privire la produsele care implementează standardul, o licență proprie și nelimitată, pentru toate tipurile de utilizare relevante în materia dreptului brevetelor, în sensul că distribuitorii finali (și, eventual, clienții din amonte), în cazul unei utilizării conforme a respectivei componente provenite de la furnizor, nu mai necesită, la rândul lor, o licență proprie și separată de la titularul BES pentru a evita o încălcare a drepturilor conferite de brevet?

3) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare preliminară: articolul 102 TFUE impune cerințe speciale calitative, cantitative și/sau alte cerințe privind criteriile potrivit cărora titularul unui brevet esențial pentru un standard decide care sunt potențialii contravenienți,

de la diferite niveluri ale aceluiași lanț de producție și de valorificare, împotriva cărora va formula o acțiune în contrafacerea unui brevet?

B. Concretizarea cerințelor care decurg din Hotărârea Curții în cauza Huawei/ZTE (Hotărârea din 16 iulie 2015, C-170/13):

1. Independent de acțiunile pe care titularul unui BES și utilizatorul unui BES sunt obligați să le efectueze reciproc [OR 5] (notificarea contrafacerii, solicitarea acordării licenței, oferta de licență în condiții FRAND; oferta de licență către furnizorul cărui trebuie să i se acorde cu prioritate o licență) și care trebuie îndeplinite în faza precontencioasă, există posibilitatea de a îndeplini *a posteriori*, în faza contencioasă, obligații de comportament care au fost omise în faza precontencioasă?
2. Se poate considera că există o cerere de licență susceptibilă de a fi luată în considerare a utilizatorului brevetului numai atunci când, pe baza unei aprecieri globale a tuturor circumstanțelor, reiese în mod clar și neechivoc voința și disponibilitatea utilizatorului unui BES de a încheia un contract de licență în condiții FRAND cu titularul aceluși BES, oricare ar fi aceste condiții FRAND (care încă nu pot fi prevăzute din cauza lipsei formulării, la momentul respectiv, a unei oferte de licență)?
 - a) În general, autorul unei contrafaceri, care nu reacționează în niciun fel timp de mai multe luni după notificarea contrafacerii, dă astfel de înțeles că nu este interesat să obțină o licență, astfel încât, în pofida unei cereri de licență formulate verbal, o astfel de cerere lipsește, cu consecința că acțiunea în încetare a titularului BES trebuie admisă?
 - b) Din condițiile de acordare a unei licență, prezentate de utilizatorul unui BES prin intermediul unei contraoferte, se poate concluziona în sensul unei lipse a cererii de licență, cu consecința admiterii acțiunii în încetare a titularului aceluși BES, fără a verifica în prealabil dacă propria ofertă de licență a titularului BES (care este anterioară contraofertei utilizatorului BES) corespunde ea însăși condițiilor FRAND?
 - c) O astfel de concluzie este, în orice caz, exclusă atunci când condițiile de acordare a unei licențe din contraofertă, din care ar trebui să se concluzioneze în sensul unei lipse a cererii de licență, sunt unele pentru care nu este clar nici în mod vădit, nici pe baza jurisprudenței instanței supreme, că sunt incompatibile cu condițiile FRAND? [OR 6]

Motive:

I.

- 1 Reclamanta formulează împotriva pârâtei o acțiune în contrafacerea părții germane din brevetul său european EP 2 087 629 B1 (denumit în continuare „brevetul contestat”), având ca obiect încetarea contrafacerii, furnizarea de informații și furnizarea de date contabile, precum și constatarea obligației de reparare a prejudiciului. [omissis].
- 2 Brevetul contestat privește o procedură de transmitere a datelor într-un sistem de telecomunicații care, potrivit constatărilor instanței de trimitere, este esențial pentru standardul Long Term Evolution (LTE). Standardul LTE este un standard de comunicații mobile din a patra generație, care a fost creat de asociația 3 GPP (3rd Generation Partnership Project) din care face parte, printre alții, European Telecommunication Standards Institute (ETSI).
- 3 La 17 septembrie 2014, societatea-mamă a reclamantei și solicitanta inițială a înregistrării brevetului contestat, Nokia Corporation, a notificat ETSI înregistrarea brevetului contestat și a declarat că îl consideră esențial pentru standardul LTE. Totodată, aceasta a dat o declarație FRAND față de ETSI, prin care se angaja să acorde terților licențe în condiții „fair, reasonable and non-discriminatory” (denumite în continuare „FRAND”).
- 4 Pârâta, cu sediul în Stuttgart, este producătoare de autoturisme și de autovehicule utilitare, care sunt promovate și comercializate în special sub marca Mercedes Benz. În plus, aceasta oferă diferite servicii de mobilitate și financiare. În autovehiculele pârâtei sunt încorporate, printre altele, așa-numite unități de control telematic (Telematics Control Units, denumite în continuare „unități TCU”), care asigură o conexiune la internet a autovehiculelor (Connected Cars), în special prin intermediul rețelei LTE. În această privință, utilizatorii autovehiculelor pot beneficia de servicii pe bază de conexiune la internet precum transmisia digitală (streaming) de muzică și de date și/sau pot beneficia de actualizarea de către pârâtă (over the air), fără a trebui să se deplaseze la service. În plus, unitățile TCU sunt strict necesare pentru înmatricularea, funcționarea și distribuția autovehiculelor [OR 7], întrucât prin intermediul acestor module este pusă la dispoziție funcționalitatea apelului de urgență (eCall) prevăzută de lege.
- 5 Unitățile TCU nu sunt fabricate de pârâta însăși, ci în cadrul unui lanț de producție în mai multe etape. Pârâta achiziționează unitățile TCU asamblate direct de la furnizorii săi (așa-numiții furnizori de rangul 1). Furnizorii de rangul 1 achiziționează, la rândul lor, de la alți furnizori (furnizori de rangul 2), dispozitive de acces la rețea (Network Access Devices, denumite în continuare „dispozitive NAD”), necesare pentru fabricarea unităților TCU. Circuitele integrate necesare pentru dispozitivele NAD sunt, la rândul lor, obținute de furnizori de rangul 2 de la furnizori (furnizori de rangul 3).
- 6 Pentru prima dată, reclamanta a atras atenția pârâtei asupra contrafacerii, printre altele, a brevetului contestat în luna martie a anului 2016. Pârâta a reacționat la

aceasta prin scrisoarea din 10 iunie 2016. La 9 noiembrie 2016 și la 27 februarie 2019, reclamanta a oferit pârâtei o licență de utilizare, printre altele, a brevetului contestat, iar în luna martie 2019, a formulat o acțiune în contrafacerea brevetului contestat. La 19 mai 2019 și la 10 iunie 2020, pârâta a transmis reclamantei o contraofertă. Ca urmare a cererilor de licență formulate de furnizorii de rangul 1, respectiv de furnizorii de rangul 2 ai pârâtei, la 17 mai 2017, înaintea declanșării procedurii judiciare, a fost propusă furnizorilor de rangul 1 un proiect contractual cu denumirea „model rangul 1”. Potrivit modelului rangul 1, furnizorii de rangul 1 trebuie să furnizeze clienților lor o licență cu privire la portofoliul reclamantei, cu alte cuvinte furnizorii de rangul 1 trebuie să plătească o licență acordată numai producătorilor de autovehicule. Modelul de licență așa-numit „CWCL” (Connected Vehicle Value Chain), care datează din 27 iulie 2019, prevede, în completarea modelului de rangul 1, că furnizorilor li se acordă o licență proprie limitată pentru cercetare și dezvoltare, precum și pentru producția unei mașini conectate (connected car), însă, pe de altă parte, ei transmit clienților lor o licență, fiind la rândul lor autorizați să producă o unitate TCU prin intermediul unui așa-numit drept „have-made”, care le este (re)transmis de producătorul de autovehicule.

- 7 În urma ședinței în fața instanței de trimitere din 3 septembrie 2020, reclamanta a prezentat furnizorilor de rangul 1 Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman și Fico Mirrors o altă ofertă de licență („Automotive License Agreement”, oferta de licență „ALA”), care prevedea o licență proprie nelimitată pentru producția și distribuția de unități TCU pentru furnizorii de rangul 1, precum și o licență pentru clienții producătorului de autovehicule, precum și pentru orice alți clienți ai furnizorilor. Aceeași ofertă a fost primită și de Huawei. Furnizorului de rangul 2 care a solicitat licența, Sierra [OR 8] Wireless, nu i-a fost oferită de reclamantă nicio licență.
- 8 Reclamanta apreciază că, în calitate de titular al unui BES, poate decide în mod liber în care etapă dintr-un lanț complex de producție și de aprovizionare vor fi acordate licențe în condiții FRAND. În această privință, nu ar exista o obligație de a acorda licențe cu prioritate furnizorilor. În ceea ce privește selecția titularilor de licență, ar trebui să fie luate în considerare criteriile de eficiență și de valoare a tehnologiei. De asemenea, reclamanta consideră că acordarea de licențe într-o etapă de producție din amonte nu determină o epuizare care să aibă drept consecință faptul că participanții subsecvenți nu pot beneficia de o licență corespunzătoare. În plus, chiar independent de o eventuală practică sectorială deja existentă, titularul unui BES ar trebui să poată stabili o practică proprie și nediscriminatorie de acordare de licențe. Această concluzie nu ar fi repusă în discuție nici de interdicția abuzului de poziție dominantă, care decurge din articolul 102 TFUE, care îi privește pe titularii brevetelor esențiale pentru standarde. Potrivit reclamantei, nu orice etapă a unui lanț de producție în mai multe etape are dreptul la o licență proprie și completă, întrucât – ținând seama de obligațiile impuse în temeiul dreptului concurenței titularului unui brevet esențial pentru un standard – este suficient ca, în fiecare etapă, să se permită accesul la tehnologia standardizată. În plus, pârâta nu ar intenționa să obțină un drept licență,

întrucât ar fi făcut întotdeauna referire la obținerea unui drept de licență de către furnizorii săi.

- 9 Pârâta apreciază că, din articolul 102 TFUE, precum și din declarația FRAND dată față de ETSI de reclamantă, respectiv de predecesora sa în drepturi, rezultă că titularul unui BES trebuie să ofere o licență proprie, nelimitată cu privire la BES oricărui solicitant care intenționează să obțină un drept de licență, pentru toate tipurile de utilizare relevante potrivit dreptului brevetelor. Prin urmare, ar trebui să se acorde prioritate furnizorilor care solicită acordarea unui drept de licență, ceea ce ar corespunde și abordării standard urmate în industria automobilelor. Normele din alte sectoare nu ar putea fi transpuse, întrucât, în industria automobilelor, ar fi uzual și eficient ca producătorii de autovehicule să obțină componentele furnizorilor lor libere de orice drepturi ale terților. Nu ar fi suficient ca furnizorului să i se permită numai accesul la tehnologia protejată, de exemplu prin intermediul așa-numitor drepturi „have made”, care au efecte în direcția amonte a lanțului de aprovizionare. Astfel, în această privință, un furnizor nu ar putea acționa în mod independent din punct de vedere economic, întrucât depinde de respectarea condițiilor contractuale (din dreptul obligațiilor) de către clientul său față de titularul unui BES. Prin urmare, aceasta (pârâta) ar avea dreptul de a invoca atât o obiecție proprie întemeiată pe dreptul concurenței, cât și obiecțiile invocate [OR 9] de furnizorii săi în calitate de interveniente.
- 10 Potrivit intervenientelor, reclamanta își încalcă obligația care îi revine în temeiul dreptului concurenței, de a oferi oricărei persoane care solicită o licență proprie, nelimitată, în condiții FRAND, o astfel de licență. Ele însele ar fi intenționat să obțină un drept de licență și ar fi luat legătura cu reclamanta, solicitându-i o ofertă de licență FRAND. Modelul de rangul 1 și modelul CWCL nu ar corespunde obligației care revine reclamantei în temeiul dreptului concurenței, din moment ce intervenientele, în calitate de furnizoare, nu au obținut o licență proprie și nelimitată. Dezvoltarea pieței libere a unităților TCU nu ar fi posibilă cu modelele menționate. Marea majoritate a furnizorilor de rangul 2, care au intenționat să obțină o licență nu ar fi primit nicio ofertă de licență. Caracterul obligatoriu al acordării licenței expus, prevăzut de dreptul concurenței, ar putea fi (prin deducție) invocat și de pârâtă, întrucât ar fi abuziv, în sensul articolului 102 TFUE, ca reclamanta să refuze să acorde solicitanților dintr-o etapă din amonte a lanțului de producție o licență cu privire la portofoliul său de BES, formulând în același timp acțiuni în încetarea contrafacerii brevetului împotriva întreprinderilor din etapa finală a aceluiași lanț de producție. Acest lucru ar fi cu atât mai adevărat cu cât, în cadrul unui regim contractual global, acordarea de licențe în etapa de producție din amonte nu ar mai permite revendicarea dreptului în etapa finală.

II.

- 11 Decizia instanței de trimitere privind calea de atac depinde de răspunsul la întrebările formulate în dispozitiv cu privire la aplicarea interdicției practicilor abuzive prevăzută de dreptul concurenței.

A.

- 12 Reclamanta opune pârâtei, în esență, drepturile derivate din contrafacerea brevetului, în special dreptul la încetarea contrafacerii, în conformitate cu articolul 64 din Convenția privind eliberarea brevetelor europene (denumită în continuare „CBE”) și a articolului 139 alineatul (1) din Patentgesetz (Legea privind brevetele, denumită în continuare „PatG”).
- 13 Este cert că, datorită modulelor de conectivitate (unitățile TCU) incorporate în acestea, autoturismele produse și comercializate de pârâtă (connected cars) sunt compatibile LTE și funcționează (de asemenea) potrivit standardului LTE uzual în prezent în Germania. Ținând seama de caracterul esențial pentru standardul LTE al brevetului contestat, aceasta determină în mod automat utilizarea brevetului contestat de către pârâtă, respectiv de către clienții săi. Utilizarea este nelegală. **[OR 10]**
- 14 *[omissis]*

B.

- 15 Cu toate acestea, exercitării dreptului la încetare i s-ar putea opune caracterul obligatoriu al acordării licenței prevăzut de dreptul concurenței, invocat de pârâtă și, respectiv, de intervenientele în favoarea sa (furnizoarele sale) în conformitate cu dispozițiile coroborate ale articolului 242 din Bürgerliches Gesetzbuch (Codul civil, denumit în continuare „BGB”) și ale articolului 102 TFUE. Aceasta ar fi situația în cazul în care acțiunea în încetare a reclamantei împotriva pârâtei ar trebui considerată un abuz de poziția sa în mod cert dominantă pe piața distribuției de licențe.
- 1.**
- 16 În cauza Huawei/ZTE (Hotărârea din 16 iulie 2015, C-170/13, EU:C:2015:477, denumită în continuare „Hotărârea Huawei”), Curtea a statuat deja că utilizatorul unui brevet esențial pentru un standard împotriva căruia este formulată o acțiune în încetare se poate apăra invocând caracterul obligatoriu al acordării licenței prevăzut de dreptul concurenței, indiferent dacă contestă sau nu utilizarea brevetului și indiferent dacă a început să utilizeze BES încă înainte de acordarea licenței.
- 2.**
- 17 În speță, este necesară o aplicare a principiilor Curții într-o situație caracterizată prin faptul că tehnica BES este deja materializată pe deplin în componente (semiconductori, dispozitive NAD, unități TCU) care sunt livrate, în cadrul unui lanț în mai multe etape, distribuitorului produsului final (autoturism) confruntat cu

acțiunea în încetare formulată de titularul BES, ceea ce ridică problema dacă și, eventual, în ce condiții și cu ce consecințe juridice titularul BES face abuz de poziția sa dominantă în sensul articolului 102 TFUE atunci când formulează o acțiune în încetarea contrafacerii brevetului împotriva distribuitorului produsului final fără ca anterior să fi dat curs intenției de obținere a unei licențe a furnizorului său care utiliza brevetul. Acesta este contextul la care se referă întrebările preliminare enunțate în partea A a punctului II din dispozitiv.

18 Instanța de trimitere consideră, în ceea ce privește întrebările adresate, **[OR 11]** următoarele:

a)

19 Având în vedere că declarația FRAND, pe lângă intenția exprimată de solicitantul de licență, nu conține condiții restrictive, aceasta obligă titularul unui BES să acorde oricărei persoane o licență în condiții FRAND. În această privință, acordarea licenței nu trebuie doar să ofere un acces oarecare la piața standardizată, ci trebuie să acorde solicitantului de licență o participare la tehnologia standardizată astfel încât să îi permită libera concurență pe toate piețele de produse pe care le preconizează în prezent și în viitor.

20 Există un interes public în menținerea liberei concurențe atât pe o piață care este deja slăbită prin calificarea unui drept ca esențial pentru un standard, cât și pe alte piețe care pot fi afectate de valorificarea dreptului și/sau care sunt în curs de dezvoltare. Selecția persoanei căreia titularul BES îi acordă o licență cu privire la portofoliul său de BES determină persoanele care pot participa la concurența de pe piețele de produse situate în aval în raport cu piața de tehnologie. Practica acordării de licențe a unui titular BES este, așadar, un element esențial pentru a determina nivelul dintr-un lanț de producție la care poate fi creată o piață liberă în condiții concurențiale. Acest lucru este ilustrat de situația de fapt din speță. Cu ajutorul unei licențe proprii și nelimitate privind brevetul reclamantei, furnizorii care solicită acordarea licenței sunt în măsură să dezvolte, să producă și să vândă oricărui producător de autovehicule, în mod autonom și în condiții de securitate juridică, unități TCU și componentele necesare în acest scop. Numai cu o astfel de licență furnizorii pot dezvolta în continuare tehnologia brevetată în vederea unor utilizări în afara industriei automobilelor și își pot crea noi piețe. În schimb, dacă aceștia beneficiază doar de un drept limitat, derivat din cel al producătorilor de autovehicule, aceasta împiedică în mod decisiv cercetarea, dezvoltarea și vânzarea unităților TCU și a componentelor lor. Astfel, în temeiul drepturilor derivate, furnizorii pot fabrica și vinde cumpărătorilor prevăzuți prin contract unități TCU și componentele acestora numai în cadrul instrucțiunilor date de terți. O prezență pe piață distinctă, independentă de cea a cumpărătorilor respectivi, le-ar fi interzisă, ceea ce ar avea drept consecință o restricționare nejustificată a comportamentului lor economic. **[OR 12]**

- 21 Nu se poate invoca împotriva unui drept de licență propriu și deplin al furnizorilor că există întotdeauna necesitatea ca titularul unui BES să acorde o licență proprie celorlalți producători. Este adevărat că nici o acordare de licențe nelimitată nu determină epuizarea în afara Uniunii și epuizarea drepturilor procedurale, iar o epuizare nu intervine nici atunci când dreptul invocat prezintă caracteristicile unui dispozitiv care nu sunt încă prezente în componenta comercializată de furnizorul sub licență.
- 22 Cu toate acestea, trebuie să se țină seama de faptul că, în urma angajamentului, care generează încredere, dat de titularul unui BES, acordarea de licențe trebuie să se realizeze în condiții FRAND. Aceasta presupune ca, în contractul de licență, să fie prevăzute norme care, în cazul exercitării drepturilor de licență, determină epuizarea drepturilor conferite de brevet. Potrivit scopului său, declarația FRAND urmărește să permită oricărei persoane să participe în mod echitabil și nediscriminatoriu la valorificarea economică a tehnologiei standardizate pe piața produselor. Dacă valorificarea standardului tehnic este efectuată de asemenea în afara Uniunii Europene sau dacă, de exemplu, sunt vizate drepturi procedurale, și angajamentul FRAND al titularului unui BES trebuie să fie congruent cu aceasta, conferind oricărei persoane interesate un drept de licență care este nelimitat din punct de vedere geografic și/sau include epuizarea drepturilor procedurale. În mod corespunzător, producătorul de componente primare care utilizează brevetul poate solicita fiecărui titular al unui BES o licență FRAND care să îi permită să își comercializeze produsele fără restricții, scutind astfel, într-un stadiu ulterior de valorificare, orice utilizator al invenției de a solicita, la rândul său, titularului acelui BES acordarea unei licențe (Kühne, GRUR 2019, 665, 670 și 671).
- 23 Limitările principiului epuizării atât din punct de vedere material, cât și teritorial pot fi, așadar, depășite prin introducerea în contractul de licență a unor clauze care conduc la o epuizare globală, indiferent de teritoriu, inclusiv în ceea ce privește eventuale drepturi procedurale. Poate fi util, de exemplu, să se acorde prin contract un drept limitat de acordare de sub-licențe. Prin urmare, ținând seama de faptul că unitățile TCU și dispozitivele NAD sub licență sunt prevăzute tocmai pentru a stabili o conexiune mobilă în conformitate cu standardele 2G-4G, trebuie să se aștepte din partea titularului unui BES o acordare de licențe care să permită, atât furnizorului [OR 13], cât și cumpărătorului, această utilizare conformă.
- 24 Acest lucru este valabil cu atât mai mult cu cât trebuie să se țină seama de uzanțele din sectorul deservit de lanțul de valorificare. În industria automobilelor, este conform cu practica existentă ca producătorii de autovehicule să își obțină produsele de la furnizori libere de drepturi ale terților. Aceasta ține seama de împrejurarea că fiecare nivel poartă răspunderea conformității juridice a soluției tehnice pe care l-a dezvoltat și pe care, pentru acest motiv, îl cunoaște cel mai bine. Într-un autovehicul sunt încorporate până la 30 000 de componente; pentru un producător de autovehicule ar reprezenta un cost foarte important să verifice dacă soluțiile tehnice furnizate de terți, încorporate în autovehiculul său, utilizează soluții tehnice protejate de drepturi ale terților. Această problemă este cu atât mai complexă cu cât componenta livrată de furnizor este mai complexă și cu cât

tehnologia în cauză este mai îndepărtată de domeniul de activitate propriu-zis al producătorului de autovehicule, astfel cum este cazul unităților TCA și al dispozitivelor NAD în discuție în speță. Furnizorul care optează pentru o anumită soluție tehnică în cadrul lanțului de aprovizionare în etape este cel mai în măsură să verifice dacă această soluție aduce atingere drepturilor unor terți. La aceasta se adaugă faptul că furnizorii investesc eforturi importante în cercetarea și în dezvoltarea de inovații, activitatea lor fiind, în această privință, independentă de cumpărătorii finali ai produselor și ei necesită, pentru această activitate, o libertate economică și juridică care poate fi garantată în beneficiul lor numai prin intermediul unei licențe nelimitate.

- 25 Obligației de acordare prioritara de licențe furnizorilor nu îi pot fi opuse motive de eficiență. Desigur, se admite, în principiu, că creșterile de eficiență sunt de natură să justifice comportamentul anticoncurențial al unei întreprinderi în poziție dominantă. În această privință, îmbunătățirile tehnice în vederea optimizării calității și reducerea costurilor de producție sau de distribuție trebuie considerate comportamente indispensabile în ceea ce privește creșterea eficienței (a se vedea Comunicarea Comisiei privind stabilirea abordării UE a brevetelor esențiale pentru standarde din 29 noiembrie 2017, COM[2017] 712 final). În această privință, creșterile de eficiență trebuie să contrabalanseze eventualele efecte negative pe piețele vizate, iar comportamentul nu trebuie să împiedice concurența efectivă. O asemenea concluzie nu poate fi stabilită în speță. Concluzia potrivit căreia reclamantei îi este facilitată acordarea de licențe, întrucât îi este mai ușor să identifice producătorii produselor finale decât furnizorii acestora nu este întemeiată nici în fapt, din moment ce numărul furnizorilor [OR 14] este cu mult mai mic decât cel al producătorilor de autovehicule. Luând în considerare criteriul eficienței, ar putea fi propusă numai o acordare de licențe producătorilor de circuite integrate baseband, din care nu există, pe plan mondial, mai mult de 10 producători. Dincolo de aceasta, orice eventuală simplificare a acordării de licențe nu reprezintă o creștere legitimă a eficienței în sensul prezentat anterior.
- 26 Nici valoarea costurilor tranzacției și riscul dublării plății în cazul încheierii mai multor contracte de licență cu privire la același obiect al licenței nu se opun unei obligații de acordare prioritara de licențe furnizorilor. Aceste aspecte pot fi remediate în mod fiabil prin aranjamente contractuale.
- 27 Interesul titularului BES cu privire la stabilirea unui anumit program de acordare a licențelor nu poate fi așadar străin de obligațiile titularului BES în temeiul dreptului concurenței. Rezultă că un titular BES poate privilegia producătorii finali ai unui anumit produs în acordarea unei licențe, dar nu poate ignora sau respinge cererile/ofertele legitime de licență ale unui furnizor. În cazul în care oricărei persoane interesate trebuie să i se acorde o licență în condiții FRAND, aceasta include și furnizorii care au nevoie de o licență pentru activitatea lor comercială. În plus, nu poate fi identificat niciun program corespunzător de acordare de licențe al reclamantei, prin care s-au acordat licențe producătorilor de produse finale. Reclamanta a încheiat în trecut un contract cu un producător de autovehicule care nu mai există în prezent. Pe de altă parte, există un contract de

licență, care nu privește portofoliul de brevete 4G în discuție în speță, cu intervenienta Sierra și cu un alt producător de autovehicule. Fondul de brevete Avanci, la care reclamanta este membră, a încheiat până în prezent contracte de licență cu trei producători de autovehicule și refuză să acorde licențe furnizorilor. În schimb, Sharp, de asemenea o membră a fondului de brevete Avanci, a încheiat recent un contract de licență nelimitat cu furnizorul de rangul 2 Huawei [*omissis*]. În urma acestui fapt, pârâta a încheiat de asemenea un contract de licență cu Sharp. Alți membri ai fondului de brevete Avanci desfășoară negocieri în vederea încheierii de contracte de licență cu diferiți furnizori de rangul 1 și de rangul 2.

- 28 O obligație de acordare de licență impusă unui furnizor care solicită licență nu **[OR 15]** determină o discriminare a titularului BES cu ocazia remunerării utilizării invenției. Astfel, redevența licenței nu este legată de beneficiul realizat efectiv de titularul licenței prin intermediul invenției sub licență, ci este determinant doar acel beneficiu care pare, din punctul de vedere al părților, realizabil prin intermediul utilizării invenției. În această privință, independent de stadiul acordării licențelor, prin intermediul licenței FRAND, titularul BES trebuie să participe în mod adecvat la beneficiul generat la sfârșitul lanțului de valorificare bazat pe diviziunea muncii, prin vânzarea produsului final acoperit de brevet. Aceasta înseamnă că, în cazul unei obligații a titularului BES de acordare de licențe furnizorului și în etapa de valorificare din amonte, rezultă deja o licență care corespunde valorii economice a BES. Prin urmare, fabricantul este obligat să accepte acea licență pe care titularul BES ar putea de altfel să o solicite, fără exploatare abuzivă, vânzătorului produsului final. În această privință, orientarea în funcție de beneficiul obținut din valorificare de o altă persoană se poate opune abordării în cazuri obișnuite a acordării de licențe. Totuși, aceasta se caracterizează prin faptul că titularul brevetului este liber să aleagă în ce etapă a valorificării invenției acordă un drept de utilizare. Titularul BES nu se găsește într-o astfel de situație, întrucât este *de jure* obligat să acorde o licență oricărei persoane care solicită o licență. Totuși, această constrângere nu trebuie să aibă ca efect excluderea sa de la participarea la profitul obținut din utilizarea invenției în ultima etapă a creării de valoare adăugată (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 și 671), respectiv să îngreuneze în mod nejustificat participarea sa la acest profit.
- 29 În definitiv, dreptul oricărui furnizor de a solicita pentru sine o licență FRAND nelimitată există în principiu și fără rezerve, astfel încât solicitarea unei licențe FRAND constituie un act de exercitare admisibilă a dreptului care, în cazul refuzului titularului BES, implică un abuz de poziție dominantă de care se pot prevala atât autorul contrafacerii reținut la finalul lanțului de valorificare, cât și solicitantul licenței care este furnizor.
- b)**
- 30 În cazul unui răspuns negativ în ceea ce privește existența unui astfel de abuz și în cazul în care, prin urmare, în speță pârâta este acționată în justiție de reclamantă în mod întemeiat, se ridică alte întrebări pertinente pentru soluționarea litigiului.

- 31 Potrivit jurisprudenței Curții în cauza Huawei/ZTE, [OR 16], înainte de a introduce acțiunea în încetare sau în retragerea produselor, titularul unui BES are obligația de a avertiza, într-o primă etapă, pretinsul autor al contrafacerii despre contrafacerea brevetului care îi este imputată (orientări și punctul 61 din Hotărârea Huawei). În urma acestei avertizări privind contrafacerea, într-o a doua etapă, utilizatorul brevetului are obligația de a solicita o licență. Dacă utilizatorul dă curs acestei obligații, titularul BES trebuie să îi prezinte o ofertă de licență scrisă și specifică în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, precizând printre altele redevența și modalitățile de calcul al acesteia (punctul 63 din Hotărârea Huawei). În a patra etapă, autorul contrafacerii trebuie să reacționeze la această ofertă cu bună-credință și în special în afara oricărei tactici dilatorii (punctul 65 din Hotărârea Huawei). Dacă autorul contrafacerii nu acceptă oferta titularului BES, acesta trebuie să prezinte, într-un termen scurt, o contraofertă de licență care corespunde condițiilor FRAND (punctul 66 din Hotărârea Huawei). Dacă titularul BES refuză această contraofertă, autorul contrafacerii trebuie, începând din acest moment, să efectueze decontul pentru utilizarea BES și să constituie o garanție pentru plata redevențelor licenței, ceea ce este valabil și pentru utilizările efectuate în trecut (punctul 67 din Hotărârea Huawei).
- 32 Curtea arată astfel că etapele descrise – avertismentul privind contrafacerea, cererea de acordare a unei licențe și prezentarea unei oferte de licență în condiții FRAND – trebuie să intervină înainte de introducerea în instanță a unei acțiuni în încetare. Se ridică, așadar, întrebarea – care primește un răspuns afirmativ în cea mai mare parte a jurisprudenței germane – privind posibilitatea îndeplinirii *a posteriori* a acestor etape în cursul litigiului aflat pe rol. Problematika este relevantă în speță, dat fiind că reclamanta a făcut diferite oferte de contract furnizorilor de rangul 1 la mult timp după introducerea acțiunii. În această privință, instanța de trimitere este conștientă de faptul că ofertele de contract nu o priveau pe pârâta însăși, ci pe intervenientele în favoarea acesteia. Cu toate acestea, executarea unei somații de încetare are aceleași consecințe pentru intervenienți ca și pentru pârâtă: nici una, nici ceilalți nu mai sunt în măsură să își vândă produsele. Dacă pârâta nu mai poate vinde autovehicule, nici furnizorii nu mai sunt în măsură să își vândă produsele către pârâtă. În această privință, este irelevant dacă etapele stabilite în cauza Huawei/ZTE nu au fost respectate în privința pârâtei sau în privința intervenientelor.
- 33 Potrivit acestei instanțe, o îndeplinire *a posteriori* în cursul procesului este, în principiu, posibilă, ceea ce trebuie să fie [OR 17] justificat într-un mod mai riguros în ceea ce privește necesitatea unei oferte de licență în condiții FRAND. Problema dacă o ofertă de licență este, într-un caz concret, FRAND (ceea ce instanța de trimitere interpretează în sensul unei absențe a exploataării și discriminării în conformitate cu articolul 102 TFUE) ridică adesea probleme de apreciere dificile și în mare măsură nerezolvate, a căror abordare de către instanța judecătorească nu poate fi practic predictibilă pentru părți. Fără a face un reproș unui titular BES, în mod frecvent numai în stadiul litigiului se vede dacă și care este motivul pentru care oferta existentă este insuficientă. În măsura în care titularul BES este dispus să o îmbunătățească, este rezonabil ca această dezbateră

să se desfășoare în procesul în curs. Situația este similară în cazul în care titularul brevetului și-a îndeplinit obligația precontencioasă de notificare a contrafacerii și, după ce a așteptat fără niciun rezultat un termen de declarare rezonabil pentru autorul contrafacerii, a introdus o acțiune în justiție. În cazul în care, ulterior, în cursul procesului, autorul contrafacerii își declară disponibilitatea de a obține o licență, iar posibilitatea îndeplinirii *a posteriori* nu ar fi admisă, consecința ar fi că instanța ar trebui să îl oblige pe acesta din urmă la încetarea contrafacerii, ceea ce, pentru autorul contrafacerii, ar face practic imposibil (sub presiunea unui titlu executoriu de interdicție) să desfășoare negocieri FRAND echitabile cu titularul BES.

- 34 Soluționarea prezentului litigiu depinde de asemenea de cerințele care trebuie impuse în ceea ce privește cererea de licență, respectiv comportamentul solicitantului de licență în urma avertismentului privind contrafacerea al titularului BES. Instanța de trimitere apreciază că nu este necesar să se impună cerințe exagerate în ceea ce privește cererile de licență. Cererea de acordare a unei licențe poate fi formulată în mod general și informal, putând fi, prin urmare, efectuată și implicit, iar comportamentul în cauză trebuie să permită părții opuse să recunoască în mod clar voința de a dobândi o licență. Nu sunt necesare precizări cu privire la conținutul licenței; dimpotrivă, acestea pot fi prejudiciabile în cazul în care transmit titularului BES impresia că dobândirea licenței există doar în anumite condiții, care nu sunt FRAND, și pe care titularul BES nu trebuie, așadar, să le accepte. Aspectul dacă solicitantul de licență își manifestă ulterior intenția de a dobândi o licență nu este relevant pentru aprecierea existenței unei cereri de licență la momentul formulării acesteia. Dimpotrivă, comportamentul ulterior al solicitantului de licență trebuie apreciat numai cu ocazia evaluării ofertei titularului BES, după ce aceasta a fost prezentată.
- 35 Potrivit unei teze susținute în doctrină (Kühletes, Manual privind contrafacerea brevetelor, ediția a 13-a, capitolul E, punctele 393 și 394) cererea de licență impusă autorului contrafacerii urmărește numai să garanteze că [OR 18] titularul BES va depune efortul întocmirii unei oferte întemeiate de licență în condiții FRAND numai în situația în care autorul contrafacerii a formulat o cerere în acest sens. Nu este necesară nicio precizare cu privire la conținutul licenței. Acestea pot fi prejudiciabile numai în cazul în care trebuie să dea titularului brevetului impresia, în urma unei evaluări raționale, că, în pofida unei cereri verbale, o disponibilitate de dobândire a licenței *in mod concludent și definitiv* există numai în anumite condiții, care nu sunt negociabile, care nu sunt, *in mod vădit*, FRAND și pe care, din această cauză, titularul dreptului nu trebuie, evident, să le accepte. În astfel de împrejurări, cererea verbală de acordare a unei licențe conține, în realitate, refuzul serios și definitiv de a încheia un acord de utilizare în condiții FRAND, ceea ce face inutilă orice ofertă de licență FRAND a titularului brevetului (întrucât ar fi lipsită de obiect).
- 36 Dat fiind că, la acest moment, condițiile mai precise ale licenței nu sunt încă formulate, întrucât trebuie să fie menționate de titularul BES abia în etapa următoare, prin oferta de licență a acestuia trebuie să se impună cerințe stricte

ipotezei potrivit căreia autorul contrafacerii, deși exprimă verbal o cerere de licență, nu este, în fapt, deloc dispus să dobândească o licență. Astfel, în esență, printr-un asemenea comportament, autorul contrafacerii renunță la prezentarea unei oferte de licență datorate de titularul BES, ceea ce se poate, în orice caz, prezuma în împrejurări cu totul speciale – ca de fiecare dată când se renunță la o poziție juridică favorabilă declarantului. Prudența se impune mai ales atunci când împrejurările pe care trebuie să se întemeieze ipoteza unei disponibilități de dobândire a licenței inexistente în realitate, contrar declarației date, sunt unele a căror legitimitate nu este clarificată încă de jurisprudență și în privința cărora sunt, așadar, posibile, în principiu, divergențe de opinie.

- 37 În cazul în care titularul brevetului se raportează în mod efectiv la cererea de licență exprimată, fie aceasta și „insuficientă” în sensul menționat, pentru a prezenta autorului contrafacerii o ofertă de licență, cererea de licență și-a îndeplinit obiectivul care îi este atribuit și trebuie să se examineze – în continuarea procedurii normale – dacă oferta de licență a titularului brevetului corespunde condițiilor FRAND promise și datorate de el. Problema intenției autorului contrafacerii de a dobândi licența se pune, ulterior, din nou numai în ceea ce privește reacția autorului contrafacerii la oferta de licență: dacă nu este FRAND, nu se pune problema intenției de a dobândi licența. În schimb, dacă oferta de licență este FRAND, [OR 19] intenția autorului contrafacerii de a dobândi licența este determinantă pentru soluționarea litigiului. Această intenție lipsește atunci când (și numai atunci când) autorul contrafacerii refuză oferta de licență FRAND a titularului brevetului sau atunci când nu propune o contraofertă care să îndeplinească cerințele FRAND. Dacă, în urma unei cereri de licență exprimate de autorul contrafacerii, titularul brevetului face o ofertă de licență FRAND, aceasta – și numai aceasta! – constituie, așadar, criteriul decisiv pentru a stabili dacă există sau nu o disponibilitate a autorului contrafacerii de a dobândi o licență. Astfel, titularul brevetului este obligat să își respecte angajamentul său FRAND care creează încredere printr-o ofertă de licență care corespunde tocmai acestor condiții, în timp ce autorul contrafacerii nu trebuie să își dovedească disponibilitatea de a dobândi o licență decât prin acceptarea unei asemenea oferte sau prin formularea altor condiții FRAND.
- 38 Prin urmare, trebuie să se distingă între disponibilitatea (generală) a autorului contrafacerii de a dobândi o licență FRAND și voința sa de a îndeplini condițiile concrete ale licenței care s-au dovedit FRAND (disponibilitatea concretă de a dobândi o licență). În etapa cererii de licență, numai voința sa generală de a dobândi o licență este semnificativă și trebuie verificată. În schimb, voința sa concretă de a dobândi o licență este discutată numai atunci când oferta de licență a titularului brevetului a fost identificată ca fiind FRAND.
- 39 Pentru acest motiv, instanța de trimitere nu aderă la teza (Hotărârea LG [Tribunalul Regional] München din 10 septembrie 2020, 7 O 8818/19, Hotărârea LG [Tribunalul Regional] Mannheim din 18 august 2020, 2 O 34/19), potrivit căreia, în cadrul examinării voinței autorului contrafacerii de a încheia un contract de licență în condiții FRAND, trebuie să se ia în considerare contraoferta și, în

special, să se utilizeze drept criteriu al voinței de a dobândi licența a solicitantului de licență redevența licenței oferită în cuprinsul acesteia.

III.

- 40 Instanța de trimitere cunoaște că nu îi revine o obligație de a sesiza Curtea în temeiul articolului 267 al treilea paragraf TFUE. Cu toate acestea, în exercitarea puterii sale de apreciere în conformitate cu articolul 267 al doilea paragraf TFUE, această instanță a luat în considerare în special faptul că, pentru un jurist informat, articolul 102 TFUE permite în mod rezonabil în aceeași măsură mai multe interpretări și că întrebările determinante pentru soluționarea cauzei nu au făcut deja obiectul unei interpretări de către Curte, în special nu au primit un răspuns concludent prin Hotărârea [OR 20] Huawei.
- 41 Răspunsul la întrebările adresate prezintă, în plus, o importanță considerabilă. În Europa și, în special, în Germania sunt în prezent în curs de judecată un număr mare de acțiuni în contrafacerea unor brevete esențiale pentru standarde, în cadrul cărora autorul prezumat al contrafacerii face parte dintr-un lanț valoric mai mult sau mai puțin complex, compus dintr-un număr mare de furnizori. În prezent există controverse în privința cerințelor care trebuie impuse, în astfel de cazuri, titularului BES în temeiul dreptului concurenței, în special a măsurii în care acesta trebuie să acorde licențe FRAND, respectiv cui ar trebuie să acorde astfel de licențe. De asemenea, Comisia Europeană a adresat părților solicitări și cereri de informații ca urmare a plângerilor pârâtei, precum și ale anumitor furnizori. O clarificare definitivă poate oferi doar Curtea. Adresarea cu titlu preliminar a întrebărilor referitoare la interpretarea articolului 102 TFUE de către o instanță de prim grad de jurisdicție conduce la pronunțarea Curții în timp util, ceea ce este în interesul tuturor părților.