

**Vec C-182/21**

**Návrh na začatie prejudiciálneho konania**

**Dátum podania:**

23. marec 2021

**Vnútroštátny súd:**

Landgericht Düsseldorf

**Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:**

26. november 2020

**Žalobkyňa:**

Nokia Technologies Oy

**Žalovaná:**

Daimler AG

---

PRACOVNÝ DOKUMENT

[*omissis*]

**Landgericht Düsseldorf**  
**(Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko)**

**Uznesenie**

V civilnom konaní

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

žalobkyňa,

[*omissis*]

proti

**Daimler AG**, [*omissis*] Štuttgart,

žalovaná,

[*omissis*]

Vedľajší účastníci konania na podporu žalovanej:

1. **Continental Automotive GmbH**, [*omissis*] Regensburg,

[*omissis*]

2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [*omissis*] Veszprem, Maďarsko,

[*omissis*]

3. **BURY Sp. z.o.o.**, [*omissis*] Mielec, Poľsko,

[*omissis*]

4. **TomTom Sales BV**, [*omissis*] Montrouge, Francúzsko,

[*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, Holandsko,  
[omissis]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [omissis] ISSY LES MOULINEAUX [omissis],  
Francúzsko,  
[omissis]

civilný senát 4c. Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) [omissis]

**rozhodol:**

[omissis]

- II. Súdnemu dvoru Európskej únie sa predkladá návrh na začatie  
prejudiciálneho konania o týchto otázkach:
  - A. Existuje povinnosť udeliť licenciu prednostne dodávateľom?
    1. Môže podnik v neskoršej fáze hospodárskeho procesu vzniknúť voči žalobe o zdržanie sa konania podanej z dôvodu porušenia práv z patentu majiteľom patentu nevyhnutného pre normu stanovenú normalizačnou organizáciou (PNN), ktorý sa voči tejto organizácii neodvolateľne zaviazal, že každej tretej osobe udelí licenciu za FRAND podmienok, námietku zneužívania dominantného postavenia na trhu v zmysle článku 102 ZFEÚ, ak je norma, pre ktorú je žalobný patent nevyhnutný, resp. jeho časti, už implementovaná do polovýrobku dodávaného žalovaným porušiteľom, ktorého dodávateľom žiadajúcim o udelenie licencie majiteľ patentu odmietol udeliť vlastnú neobmedzenú licenciu pre všetky relevantné druhy použitia z hľadiska patentového práva v súlade s podmienkami FRAND pre výrobky implementujúce normu?
      - a) Platí vyššie uvedené najmä vtedy, ak je v dotknutom odvetví predajcu konečného výrobku obvyklé, že sa situácia právnej ochrany v súvislosti s patentmi využívanými v dodávanej súčiastke vyjasní nadobudnutím licencie dodávateľmi?

- b) Existuje prednostné právo na udelenie licencie vo vzťahu k dodávateľom na *každom* stupni dodávateľského reťazca alebo len voči tomu dodávateľovi, ktorý je bezprostredne pred predajcom konečného výrobku na poslednom stupni zhodnocovacieho reťazca? Rozhodujú aj v tomto ohľade zvyklosti v obchodnom styku?
2. Vyžaduje si zákaz zneužívania práva upravený kartelovým právom, aby sa dodávateľovi udelila vlastná, neobmedzená licencia pre všetky druhy použitia relevantné z hľadiska patentového práva za FRAND podmienok pre výrobky implementujúce normu v tom zmysle, že konečný predajca (a prípadne predchádzajúci odberateľ) nepotrebuje nijakú vlastnú osobitnú licenciu od majiteľa NPP, aby sa v prípade použitia dotknutej dodávanej súčiastky na daný účel vyhol prípadnému porušeniu patentu?
3. V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku: stanovuje článok 102 ZFEÚ osobitné kvalitatívne, kvantitatívne a/alebo iné požiadavky na tie kritériá, podľa ktorých sa majiteľ patentu nevyhnutného pre normu rozhodne, voči ktorým potenciálnym porušovateľom patentu na rôznych úrovniach rovnakého výrobného a zhodnocovacieho reťazca si na základe žaloby pre porušenie patentu uplatní svoj nárok na zdržanie sa konania?
- B. Konkretizácia požiadaviek vyplývajúcich z rozsudku Súdneho dvora vo veciach Huawei/ZTE (rozsudok zo 16. júla 2015, C-170/13):
1. Existuje, bez ohľadu na to, že vzájomné povinnosti konať (upozornenie na porušenie, žiadosť o udelenie licencie, FRAND ponuka licencie, ponuka licencie predložená dodávateľovi s prednostným právom na licenciu), sa musia splniť v *predsúdnom* konaní, možnosť dodatočne splniť povinnosti konať, ktoré neboli splnené v predsúdnom konaní, zákonným spôsobom v priebehu súdneho konania?
2. Možno predpokladať, že ide o relevantnú žiadosť o udelenie licencie predloženú užívateľom patentu len v tom prípade, ak je na základe *podrobného* posúdenia všetkých sprievodných okolností jasne a jednoznačne možné zistiť vôľu a pripravenosť užívateľa PNN uzatvoriť s majiteľom PNN licenčnú zmluvu v súlade s podmienkami FRAND bez ohľadu na formu takýchto FRAND podmienok (ak ponuka licencie v tomto okamihu ešte nebola vôbec formulovaná ani predpokladaná)?
- a) Dá porušovateľ, ktorý počas viacerých mesiacov po predložení upozornenia na porušenie mlčí, takýmto spôsobom nepochybne najavo, že nemá záujem získať licenciu, a teda že aj napriek

ústne formulovanej žiadosti o udelenie licencie, skutočne o jej udelenie nežiada s tým dôsledkom, že sa musí vyhovieť žalobe majiteľa PNN o zdržanie sa konania?

- b) Možno z licenčných podmienok, ktoré užívateľ PNN predložil spoločne s protinávrhom, usudzovať, že nemá záujem na predložení žiadosti o udelenie licencie s tým dôsledkom, že sa vyhovie žalobe majiteľa PNN o zdržanie sa konania bez toho, aby sa najskôr preskúmalo, či vôbec vlastná ponuka majiteľa PNN (ktorý predchádzal protinávrhu užívateľa PNN) zodpovedá FRAND podmienkam?
- c) Je takýto záver vylúčený v každom prípade vtedy, ak tie licenčné podmienky protinávrhu, ktoré zakladajú predpoklad o absencii žiadosti o udelenie licencie, sú takými podmienkami, v súvislosti s ktorými nebolo zjavné a ani objasnené najvyššími súdmi, že nie sú zlučiteľné s FRAND podmienkami?

### Odôvodnenie:

#### I.

- 1 Žalobkyňa sa voči žalovanej domáha z dôvodu porušenia nemeckej časti jej európskeho patentu EP 2 087 629 B1 (ďalej len „žalobný patent“) zdržania sa konania, poskytnutia informácií, predloženia účtovných dokladov, ako aj určenia povinnosti nahradiť škodu v dodatočne vyčíslenej výške. [omissis].
- 2 Žalobný patent sa týka procesu prenosu údajov v telekomunikačnom systéme, ktoré sú podľa zistení senátu nevyhnutné pre normu Long Term Evolution-Standard (LTE). LTE-Standard je norma mobilnej telekomunikačnej technológie štvrtej generácie stanovená združením 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), do ktorého okrem iných patrí European Telecommunication Standards Institute (ETSI).
- 3 Materská spoločnosť žalobkyne a pôvodná prihlasovateľka žalobného patentu, Nokia Corporation, oznámila 17. septembra 2014 ETSI prihlášku žalobného patentu a vyhlásila, že považuje žalobný patent za nevyhnutný pre normu LTE-Standard. Zároveň voči ETSI urobila FRAND vyhlásenie, na základe ktorého sa zaviazala udeliť licencie tretím osobám za podmienok, ktoré budú fair, reasonable and non-discriminatory (t.j. spravodlivé, primerané a nediskriminačné, ďalej len „FRAND“).
- 4 Žalovaná so sídlom v Štutgarte je výrobcom osobných motorových vozidiel a úžitkových vozidiel, ktoré sú propagované a uvádzané na trh okrem iného pod značkou Mercedes Benz. Okrem toho ponúka aj rôzne služby v oblasti mobility a finančné služby. Vo vozidlách žalovanej sú okrem iného zabudované aj takzvané TCUs (Telematics Control Units), ktoré umožňujú pripojenie vozidiel (Connected Cars) na internet, predovšetkým prostredníctvom LTE siete.

Používatelia vozidiel môžu v tomto ohľade využívať internetové služby, ako napríklad streamovanie hudby a údajov a/alebo si pre vozidlá pochádzajúce od žalovanej (over the air) zabezpečiť aktualizácie bez toho, aby museli na tento účel vyhľadať autoservis. TCUs sú navyše nevyhnutné pre registráciu, prevádzku a predaj vozidiel, pretože prostredníctvom týchto modulov sa zabezpečuje zákonom požadovaná funkcia núdzového hovoru (eCall).

- 5 TCUs nevyrába sama žalovaná, ale ich výroba sa zabezpečuje v rámci viacúrovňového výrobného reťazca. Žalovaná odoberá hotové TCUs pripravené na zabudovanie od jej priamych dodávateľov (tzv. Tier1 - dodávatelia). Tier1 – dodávatelia zase nadobúdajú NADs (Network Access Devices) potrebné pre výrobu TCUs od ďalších dodávateľov (Tier2 - dodávatelia). Čipy potrebné pre NADs nakupujú Tier2 – dodávatelia zase od svojich dodávateľov (Tier3 - dodávatelia).
- 6 Žalobkyňa upozornila žalovanú po prvý krát v marci 2016 okrem iného aj na porušenie žalobného patentu. Žalovaná na toto upozornenie reagovala listom z 10. júna 2016. Žalobkyňa ponúkla žalovanej 9. novembra 2016 a 27. februára 2019 licenciu okrem iného aj na žalobný patent a v marci 2019 podala žalobu pre porušenie žalobného patentu. Žalovaná 19. mája 2019 a 10. júna 2020 predložila žalobkyni protinávrh. Na žiadosť Tier1 – dodávateľov, resp. Tier2 – dodávateľov žalovanej o udelenie licencie bol Tier1 – dodávateľom v predsúdnom konaní s dátumom 17. mája 2017 predložený návrh zmluvy s označením Tier1 – model. Podľa Tier1-modelu majú Tier1-dodávatelia sprostredkovať svojim zákazníkom licenciu na portfólio žalobkyne, t. j. Tier1 - dodávatelia majú platiť za licenciu poskytnutú len výrobcom automobilov. Takzvaný CWCL model (Connected Vehicle Value Chain Lizenzmodell), pri ktorom sa uvádza dátum 27. júl 2019, v rámci doplnenia Tier1 modelu stanovuje, že sa dodávateľom poskytne vlastná obmedzená licencia na výskum a vývoj, ako aj na výrobu Connected-Cars, avšak okrem toho sprostredkujú licenciu svojim zákazníkom, pričom oni sami budú oprávnení na výrobu TCU na základe tzv. „Have-Made“ práva, ktoré im (spätne) sprostredkuje výrobca automobilov.
- 7 Po pojednávaní pred senátom 3. septembra 2020 predložila žalobkyňa Tier1- dodávateľom Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman a Fico Mirrors ďalšiu ponuku licencie („Automotive License Agreement“, ďalej len „ponuka licencie ALA“), ktorá stanovuje neobmedzenú licenciu na výrobu a predaj TCUs v prospech Tier1- dodávateľov a tiež licenciu pre zákazníkov výrobcu automobilov a prípadne ďalších zákazníkov dodávateľov. Rovnakú ponuku dostala aj Huawei. Tier2 - dodávateľke Sierra Wireless, žiadajúcej o licenciu, žalobkyňa licenciu neponúkla.
- 8 Žalobkyňa sa domnieva, že ako majiteľka PNN sa môže slobodne rozhodnúť, na akom stupni komplexného výrobného a dodávateľského reťazca udelí licencie v súlade s podmienkami FRAND. V tomto ohľade nie je povinná udeliť licenciu prednostne dodávateľom. Pri výbere nadobúdateľov licencie sa za relevantné považujú hľadiská účinnosti a hodnota technológie. Udelenie licencie na

predchádzajúcim výrobnom stupni sa nespája s jej vyčerpaním s tým dôsledkom, že nasledujúci účastníci reťazca nemôžu príslušnú licenciu využívať. Vlastníkovi PNN sa okrem toho (a to aj bez ohľadu na prípadnú existujúcu prax v danom odvetví) musí umožniť zaviesť vlastnú nediskriminačnú prax pri udeľovaní licencie. Tomu nebráni ani zákaz zneužívania dominantného postavenia na trhu upravený v článku 102 ZFEÚ, ktorý sa vzťahuje na vlastníkov patentov nevyhnutných pre normu. Nie všetky stupne vo viacúrovňovom výrobnom reťazci majú nárok na vlastnú neobmedzenú licenciu, pretože s ohľadom na povinnosti, ktoré vlastníkovi patentu nevyhnutného pre normu vyplývajú z predpisov kartelového práva stačí, ak a pokiaľ sa jednotlivým stupňom zabezpečí možnosť prístupu k štandardizovanej technológii. Žalovaná navyše nemá záujem získať licenciu, pretože sa neustále odvolávala na nadobudnutie licencie jej dodávateľmi.

- 9 Žalovaná sa domnieva, že z článku 102 ZFEÚ, ako aj z vyhlásenia FRAND, ktoré žalobkyňa, resp. jej právna predchodkyňa urobila voči ETSI, vyplýva, že majiteľ PNN je povinný každému žiadateľovi o licenciu, ktorý prejaví záujem o jej nadobudnutie, ponúknuť neobmedzenú licenciu na PNN pre všetky relevantné druhy použitia patentu z hľadiska patentového práva. Prednostne sa preto licencia má udeliť dodávateľom, ktorí požiadajú o jej udelenie, čo je zároveň v súlade s obvyklým postupom v automobilovom priemysle. Pravidlá z iných odvetví nemožno preniesť, pretože v automobilovom priemysle je obvyklé a účinné, ak výrobcovia vozidiel nadobúdajú súčiastky od svojich dodávateľov nezaťažené právami tretích osôb. Nestačí, ak sa dodávateľovi umožní len prístup k chránenej technológii, napríklad prostredníctvom tzv. Have-Made“ práv, ktoré v rámci výrobného reťazca pôsobia smerom nahor. V tomto ohľade totiž dodávateľ nemôže v hospodárskom styku konať nezávisle, pretože závisí od (záväzkovo-právnej) zmluvnej lojality jeho zákazníka voči majiteľovi PNN. (Žalovaná) má preto právo vzniesť jednak vlastnú námietku podľa kartelového práva a jednak námietku vznesenú jej dodávateľmi ako vedľajšími účastníkmi konania.
- 10 Podľa názoru vedľajších účastníkov konania porušuje žalobkyňa svoju povinnosť vyplývajúcu z kartelových právnych predpisov, ponúknuť každému, kto požiada o udelenie vlastnej neobmedzenej licencie v súlade s FRAND podmienkami, takú licenciu v súlade s FRAND podmienkami. Aj oni sami majú záujem o poskytnutie licencie a obrátili sa na žalobkyňu so žiadosťou o predloženie FRAND ponuky licencie. Modely Tier1 a CWCL nie sú v súlade s povinnosťou žalobkyne podľa kartelového práva, pretože vedľajším účastníkom konania ako dodávateľom nebola udelená vlastná neobmedzená licencia. Predmetné modely neumožňujú vývoj voľného trhu s TCUs. Tier2-dodávateľom, ktorí požiadali o udelenie licencie, nebola v prevažnej väčšine prípadov predložená nijaká ponuka licencie. Vyššie uvedená námietka núteného charakteru udelenia licencie podľa kartelového práva prináleží (ako odvodené právo) aj žalovanej, pretože ide o zneužívanie práva v zmysle článku 102 ZFEÚ, ak žalobkyňa na jednej strane odmieta udeliť žiadateľom na predchádzajúcom stupni výrobného reťazca licenciu na jej PNN portfólio, avšak zároveň podá žalobu pre porušenie patentu proti podnikom na poslednom stupni toho istého výrobného reťazca, ktorou sa domáha

zdržania sa konania. Uvedené platí práve pre to, že udelenie licencie predchádzajúcemu výrobnému stupňu v prípade rozsiahlej zmluvnej úpravy už neumožňuje uplatnenie na poslednom stupni.

## II.

11 Rozhodnutie senátu o žalobe závisí od odpovede na otázky formulované vo výroku uznesenia týkajúce sa uplatnenia zákazu zneužívania v zmysle kartelového práva.

### **A.**

12 Žalobkyňa si v zásade môže voči žalovanej uplatňovať nároky z dôvodu porušenia patentu, a to najmä nárok na zdržanie sa protiprávneho konania v súlade s článkom 64 dohovoru o udeľovaní európskych patentov, § 139 ods. 1 patentového zákona.

13 Automobily vyrábané a predávané žalovanou (Connected Cars) sú s ohľadom na ich zabudované pripájacie moduly (TCUs) nepochybne kompatibilné s LTE technológiou a preto fungujú (aj) v súlade s LTE normou používanou na území Nemecka. Vzhľadom na nevyhnutnosť žalobného patentu pre normu LTE-Standard to automaticky vedie k využívaniu žalobného patentu žalovanou, resp. jej zákazníkmi. Používanie je protiprávne.

14 [*omissis*]

### **B.**

15 Vymoženiu nároku na zdržanie sa konania by však mohla brániť námietka povinného charakteru udelenia licencie v zmysle kartelového práva, ktorú vzniesla žalovaná a vedľajší účastníci, ktorí vstúpili do konania na jej podporu (dodávatelia), v súlade s § 242 BGB v spojení s článkom 102 ZFEÚ. O takýto prípad by šlo vtedy, ak by sa uplatnenie nároku na zdržanie sa konania žalobkyňou voči žalovanej považovalo za zneužívanie jej nesporne dominantného postavenia na trhu s udeľovaním licencií.

### **1.**

16 Vo veci Huawei/ZTE (rozsudok zo 16. júla 2015, C-170/13, ďalej len „rozsudok Súdneho dvora“) Súdny dvor už konštatoval, že používateľ patentu nevyhnutného pre normu, proti ktorému bola podaná žaloba o zdržanie sa konania, sa môže odvolávať na nútený charakter udelenia licencie, a to nezávisle od toho, či spochybňuje alebo nespochybňuje používanie patentu a bez ohľadu na to, že PNN začal používať už pred udelením licencie.



2.

- 17 V prejednávanej veci je potrebné uplatniť zásady Súdneho dvora v prípade, ktorý sa vyznačuje tým, že technická informácia z PNN sa už v celom rozsahu premietla do takých zabudovaných prvkov (polovodičové čipy, NADs, TCUs), ktoré boli predajcovi konečného výrobku (osobný automobil), proti ktorému bola podaná žaloba o zdržanie sa konania, dodané v rámci viacstupňového reťazca, s čím sa spája otázka, či, resp. za akých okolností a s akými právnymi dôsledkami zneužíva majiteľ PNN svoje dominantné postavenie na trhu v zmysle článku 102 ZFEÚ, ak proti predajcovi konečného výrobku podá žalobu o zdržanie sa konania pre porušenie práv k patentu, hoci najskôr nevyhovel žiadosti jeho dodávateľov využívajúcich patent o udelenie licencie. Uvedené je predmetom prejudiciálnych otázok v bode II. časti A. výroku uznesenia.
- 18 Vnútroštátny súd zastáva v súvislosti s predkladanými otázkami tento názor:
- a)
- 19 Vzhľadom na to, že vyhlásenie FRAND, bez ohľadu na vôľu prejavenu žiadateľom o licenciu, neobsahuje nijaké obmedzujúce podmienky, ukladá majiteľovi PNN povinnosť udeliť licenciu každému, kto o to požiada v súlade s podmienkami FRAND. Poskytnutie licencie pritom nemá zabezpečovať len akýkoľvek prístup na štandardizovaný trh, ale musí žiadateľovi o licenciu umožniť podieľať sa na štandardizovanej technike v rozsahu, ktorý mu v rámci voľnej hospodárskej súťaže umožní pôsobiť na všetkých súčasných a aj budúcich relevantných trhoch s výrobkami.
- 20 Existuje verejný záujem na zachovaní voľnej hospodárskej súťaže jednak na trhu, ktorý je už oslabený v dôsledku kvalifikácie práva ako nevyhnutného pre normu, a jednak na iných trhoch, ktoré môžu byť dotknuté využívaním práva a/alebo sa ešte len vyvíjajú. Výber osoby, ktorej majiteľ PNN ponúkne licenciu na jeho PNN portfólio, rozhoduje o tom, kto sa môže podieľať na hospodárskej súťaži na trhoch s výrobkami podliehajúcimi trhu s technológiami. Prax majiteľa PNN v udeľovaní licencií je preto významnou konštitutívnou skutočnosťou pokiaľ ide o to, na akej úrovni sa vo výrobnom reťazci môže vytvoriť voľný trh za podmienok hospodárskej súťaže. O takúto situáciu ide v prípade skutkového stavu v tejto veci. Pomocou vlastnej neobmedzenej licencie k PNN žalobkyne môžu dodávateľia, ktorí požiadali o licenciu, samostatne a zákonným spôsobom ďalej vyvíjať, vyrábať a predávať akýmkoľvek výrobcom automobilov TCUs a potrebné súčiastky. Iba s takouto licenciou môžu dodávateľia ďalej rozvíjať patentovanú technológiu za účelom jej využitia aj mimo odvetvia automobilového priemyslu a vstúpiť na nové trhy. Ak majú naopak len obmedzené právo odvodené od výrobcov automobilov, takéto obmedzenie významne bráni výskumu, vývoju a predaju TCUs a ich súčiastok. S odvodenými právami totiž môžu dodávateľia vyrábať TCUs a ich súčiastky len v rámci usmernení tretích osôb a predávať ich len v zmluve označeným odberateľom. Takýmto spôsobom

by sa im odoprel vlastný vstup na trh nezávisle od príslušných odberateľov, čo by neprávom obmedzovalo ich hospodárske činnosti.

- 21 Proti vlastnému, plnohodnotnému právu dodávateľov na udelenie licencie nemožno namietat', že aj v takomto prípade je naďalej potrebné, aby majiteľ PNN udelil ostatným výrobcam vlastnú licenciu. Platí totiž, že ani neobmedzené udelenie licencie nevedie k jej vyčerpaniu mimo územia Európskej únie a ani k zániku procesných práv, pričom k jej vyčerpaniu nedochádza ani vtedy, ak sa právo týka znakov zariadenia, ktoré ešte nie sú prítomné v prípade súčiastok predávaných dodávateľom, ktorému bola udelená licencia.
- 22 Treba však prihliadnuť na tú skutočnosť, že na základe prísľubu majiteľa PNN vzbudzujúceho legitímnu dôveru, sa licencia musí poskytnúť v súlade s podmienkami FRAND. To predpokladá, že v licenčnej zmluve sa upravujú podmienky, ktoré v prípade použitia licencie povedú k vyčerpaniu patentových práv. Vyhlásenie FRAND má za cieľ umožniť všetkým osobám spravodlivú a nediskriminačnú účasť na ekonomickom využití štandardizovanej technológie na trhu s výrobkami. Ak sa technický štandard zhodnotí aj mimo EÚ alebo ak sú dotknuté napríklad procesné práva, musí aj FRAND prísľub majiteľa PNN umožňovať takýto postup a každému záujemcovi priznať právo na poskytnutie licencie bez územného obmedzenia a/alebo zahŕňať vyčerpanie procesných nárokov. Podľa toho môže aj výrobca polovýrobov využívajúcich patent od každého majiteľa PNN požadovať udelenie licencie FRAND, ktorá mu umožní predávať výrobky bez obmedzení a ktorá takýmto spôsobom oslobodí každého používateľa vynálezu na neskoršom stupni zhodnotenia od samostatnej povinnosti žiadať majiteľa PNN o udelenie licencie (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 a nasl.).
- 23 Obmedzenia zásady vyčerpania práv z hmotnoprávneho, ako aj územného hľadiska preto možno prekonať tak, že sa do licenčnej zmluvy zahrnú ustanovenia, ktoré povedú k rozsiahlemu vyčerpaniu práv bez ohľadu na územie a s ohľadom na prípadné procesné nároky. Užitočné by mohlo byť napríklad zmluvné priznanie obmedzeného práva na poskytnutie sublicencie. S ohľadom na skutočnosť, že licencované TCUs a NADs slúžia práve na vytvorenie mobilného spojenia v súlade s normou 2G až 4G, možno od majiteľa PNN očakávať, že udelí licenciu, ktorá umožní zákonné použitie jednak dodávateľmi a jednak ich odberateľmi.
- 24 Uvedené platí o to viac, ak sa prihliadne na obvyklú prax v odvetví so zhodnocujúcim reťazcom. V automobilovom priemysle je v súlade so zaužívanou praxou, aby výrobcovia automobilov od dodávateľov nadobudli ich výrobky nezaťažené právami tretích osôb. Uvedené zohľadňuje tú skutočnosť, že každý stupeň reťazca zodpovedá za zákonnú povahu toho technického riešenia, ktoré sám vyvíja a preto ho pozná najlepšie. Keďže v jednom automobile je zabudovaných až 30 000 súčiastok, bolo by pre výrobcu automobilov pomerne náročné skúmať, či sú technické riešenia zabudované v jeho motorovom vozidle dodávané tretími osobami predmetom chránených práv tretích osôb. Problematika sa stupňuje spolu s komplexnosťou dodávanej súčiastky a vzdialenosťou

príslušnej techniky od vlastnej oblasti činnosti výrobcu automobilov, tak ako v prejednávanej veci v prípade TCUs a NADs. Dodávateľ, ktorý sa v rámci viacúrovňového dodávateľského reťazca rozhodne pre určité technické riešenie, má najlepšiu možnosť preskúmať, či takéto riešenie porušuje práva tretích osôb. Dodávateľia navyše investujú významné prostriedky do výskumu a vývoja inovácií a v tomto ohľade pri výkone svojej činnosti nezávisia od odberateľov konečných výrobkov a pre výkon takejto činnosti potrebujú hospodársky a právny priestor, ktorý môže zabezpečiť len neobmedzená licencia v ich prospech.

- 25 Povinnosti prednostného udeľovania licencie dodávateľom neodporujú ani dôvody účinnosti. V zásade sa síce uznáva, že výhody účinnosti môžu v zásade odôvodňovať protisúťažné správanie dominantného podniku na trhu. Za výhodu účinnosti možno v tomto ohľade považovať technické zlepšenia, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality a k zníženiu nákladov pri výrobe alebo predaji, ako aj správanie ktoré nevedie k vzdaniu sa nároku (pozri Oznámenie Komisie o vymedzení prístupu EÚ, pokiaľ ide o patenty nevyhnutné pre normy z 29. novembra 2017 COM [2017]). Výhody účinnosti pritom musia vyvážiť prípadné negatívne účinky na dotknuté trhy a dotknutým správaním nemožno vylúčiť účinnú hospodársku súťaž. K analogickému záveru však nemožno dospieť v prejednávanej veci. Tvrdenie, že sa žalobkyňa uľahčí poskytovanie licencie, pretože dokáže identifikovať výrobcov konečných výrobkov jednoduchšie ako ich dodávateľov, nie je správne už po skutkovej stránke, pretože počet dodávateľov je omnoho menší, ako počet výrobcov automobilov. Z hľadiska účinnosti by do úvahy prichádzalo len udelenie licencie výrobcom základného pásmového čipu, ktorý na svete nevyrába viac ako desať výrobcov. Odhliadnuc od toho, ani prípadné uľahčenie poskytnutia licencie nemožno považovať za odôvodnenie na základe výhody účinnosti.
- 26 Ani výška nákladov transakcie a nebezpečenstvo dvojitej platby v prípade uzatvorenia viacerých licenčných zmlúv na rovnaký predmet licencie neodporujú povinnosti prednostného udelenia licencie dodávateľom. Takejto situácii možno spoľahlivo zabrániť prostredníctvom zmluvných dohôd.
- 27 Záujem majiteľa PNN na zavedení určitého licenčného programu preto nemožno realizovať nezávisle od povinností majiteľa PNN podľa kartelového práva. Z toho vyplýva, že majiteľ PNN síce môže uprednostniť konečného výrobcu určitého výrobku pri udelení licencie, avšak nemôže ignorovať alebo odmietnuť oprávnené požiadavky/návrhy na udelenie licencie predložené dodávateľom. Ak sa každej tretej osobe, ktorá prejaví svoj záujem, má poskytnúť licencia v súlade s podmienkami FRAND, vzťahuje sa takáto povinnosť aj na tých dodávateľov, ktorí potrebujú licenciu pre výkon ich obchodnej činnosti. Nemožno navyše identifikovať ani príslušný licenčný program žalobkyne, v rámci ktorého sa udelila licencia výrobcom konečného výrobku. Žalobkyňa v minulosti uzatvorila zmluvu s výrobcou automobilov, ktorý už v súčasnosti neexistuje. Okrem toho je k dispozícii licenčná zmluva, ktorá sa netýka patentového portfólia 4G v tejto veci a bola uzatvorená s vedľajšou účastníčkou Sierra a s ďalším výrobcou automobilov. Patentové združenie Avanci, ktorého je žalobkyňa členom, doposiaľ

uzatvorilo licenčné zmluvy s tromi výrobcami automobilov a odmietlo udeliť licenciu dodávateľom. Na rozdiel od toho Sharp, ktorá je tiež členom združenia Avanci, nedávno uzatvorila neobmedzenú licenčnú zmluvu s Tier2 - dodávateľom Huawei [omissis]. V nadväznosti na to uzatvorila aj žalovaná licenčnú zmluvu so Sharp. Ďalší členovia združenia Avanci rokujú o uzatvorení licenčnej zmluvy s rôznymi Tier1- a Tier2 - dodávateľmi.

- 28 Povinnosť udeliť licenciu dodávateľovi, ktorí požiada o udelenie licencie, nevedie k znevýhodneniu majiteľa PNN pri vyplácaní odmeny za používanie vynálezu. Licenčný poplatok totiž nie je viazaný na zisk, ktorý dotknutý používateľ licencie skutočne dosiahne využívaním licencovaného vynálezu, ale za relevantný sa považuje len predpokladaný zisk, ktorý možno podľa názoru strán pravdepodobne docieľiť používaním vynálezu. V tomto ohľade a nezávisle od stupňa udelenia licencie, sa majiteľ PNN prostredníctvom FRAND licencie primerane podieľa na zisku, ktorý sa dosiahne na konci zhodnocovacieho reťazca založeného na delbe jednotlivých úloh predajom konečného výrobku v súlade s patentom. To znamená, že pri povinnosti majiteľa PNN udeliť licenciu dodávateľovi sa už aj na predchádzajúcom stupni zhodnocovania udelí príslušná licencia, ktorá zodpovedá ekonomickej hodnote PNN. Výrobca musí preto prijať licenciu v podobe, akú by majiteľ PNN nezneužívajúcim spôsobom mohol obvykle požadovať od predajcu konečného výrobku. Orientácia na zisk tretej osoby je zjavne v rozpore so správaním v obvyklých prípadoch udelenia licencie. Takáto situácia je však charakteristická tým, že závisí od zváženia majiteľa patentu, na akom stupni zhodnocovania využitia vynálezu prizná užívacie právo. Majiteľ PNN sa však v takejto situácii nenachádza, pretože má právnu povinnosť udeliť licenciu každému, kto o licenciu požiada. Takáto povinnosť samozrejme nemôže viesť k tomu, že sa vylúči z účasti na zisku z používania vynálezu na poslednom stupni vytvárania pridanej hodnoty, resp. sa mu jeho účasť neprimerane sťažuje (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 a nasl.).
- 29 Právo každého dodávateľa požiadať vo svojom mene o udelenie neobmedzenej licencie FRAND existuje predovšetkým ako základné a nepodmienené právo, a teda žiadosť o udelenie FRAND licencie je dovoleným výkonom práva, ktorý sa v prípade odmietnutia majiteľa PNN spája so zneužívaním dominantného postavenia na trhu, na ktoré sa môže odvolávať jednak žalovaný porušovateľ na konci reťazca zhodnocovania a jednak dodávateľ žiadajúci o udelenie licencie.
- b)
- 30 Ak sa takéto zneužívanie nepotvrdí a žalobkyňa si teda voči žalovanej v prejednávanej veci právom uplatňuje svoj nárok v súdnom konaní, vznikajú ďalšie otázky relevantné pre rozhodnutie vo veci.
- 31 Podľa judikatúry Súdneho dvora vo veci Huawei/ZTE platí, že majiteľ PNN musí pred podaním žaloby o zdržanie sa konania alebo žaloby o stiahnutie výrobkov z trhu v prvej fáze upozorniť údajného porušovateľa práv k patentu na

porušovanie (úvodné úvahy a bod 61 rozsudku Súdneho dvora). Na základe tohto upozornenia na porušenie musí používateľ patentu následne v druhej fáze požiadať o udelenie licencie. V takomto prípade je majiteľ PNN povinný predložiť dodávateľovi písomnú ponuku na udelenie licencie PNN za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich podmienok a pritom odôvodniť aj spôsob výpočtu požadovaných licenčných poplatkov (bod 63 rozsudku Súdneho dvora). Na takúto ponuku musí porušovateľ vo štvrtej fáze reagovať v dobrej viere a predovšetkým bez akejkoľvek taktiky zdržiavania (bod 65 rozsudku Súdneho dvora). Ak porušovateľ neprijme ponuku majiteľa PNN, musí v čo najkratšom čase predložiť protinávrh licencie zodpovedajúci podmienkam FRAND (bod 66 rozsudku Súdneho dvora). Ak majiteľ PNN takýto protinávrh odmietne, musí porušovateľ od tohto okamihu platiť za používanie PNN a zriadiť za zaplatenie licenčných poplatkov záruky, ktoré sa vzťahujú aj na minulé použitia (bod 67 rozsudku Súdneho dvora).

- 32 Súdny dvor tak poukazuje na to, že opísané kroky – upozornenie na porušenie, žiadosť o udelenie licencie a predloženie ponuky licencie v súlade s podmienkami FRAND – musia predchádzať súdnemu uplatneniu nároku na zdržanie sa konania. Vzniká preto otázka, na ktorú nemecká judikatúra odpovedá prevažne kladne, či možno tieto kroky dodatočne vykonať počas prebiehajúceho konania. Problematika je v spornom prípade relevantná z dôvodu, že žalobkyňa Tier1- dodávateľom predložila rôzne návrhy ponúk až dlhý čas po podaní žaloby. Senátu je pritom známe, že návrhy zmlúv sa netýkali samotnej žalovanej, ale vedľajších účastníkov konania, ktorí vstúpili do konania na jej podporu. Vykonanie príkazu na zdržanie sa konania má však pre vedľajších účastníkov konania rovnaké dôsledky, ako pre žalovanú: obaja viac nemôžu predávať svoje výrobky. Ak žalovaná už nemôže predávať automobily, nemôžu ani jej dodávateľia predávať svoje výrobky žalovanej. V tomto ohľade nie je rozdiel, či sa postupné kroky uvedené v rozsudku Huawei/ZTE nedodrжали vo vzťahu k žalovanej alebo vo vzťahu k vedľajším účastníkom konania.
- 33 Podľa názoru senátu je dodatočne vykonanie v rámci konania v zásade možné, čo má byť bližšie odôvodnené v súvislosti s potrebou predloženia ponuky licencie v súlade s FRAND podmienkami. Otázka, či je ponuka licencie v jednotlivom prípade FRAND (čo senát chápe v zmysle zákazu zneužívania práva a diskriminácie podľa článku 102 ZFEÚ), často vedie k náročným a často neobjasneným otázkam týkajúcim sa určenia hodnoty, ktorých posúdenie súdom nemajú účastníci konania prakticky možnosť predvídať. Bez výčitky adresovanej majiteľovi PNN sa často až v právnom spore zistí, či a z akého dôvodu je doterajšia ponuka nedostatočná. Ak je majiteľ PNN pripravený vykonať dodatočnú nápravu, musí predmetná diskusia logicky prebehnúť v priebehu konania. Podobne sa postupuje v prípade, ak si majiteľ patentu splnil svoju povinnosť predložiť v predsúdnom konaní upozornenie na porušenie a až po márnom uplynutí primeranej lehoty pre vyjadrenie podal proti porušiteľovi žalobu. Ak by porušiteľ následne v konaní vyhlásil, že je pripravený požiadať o licenciu a odmietla by sa možnosť dodatočného vykonania takéhoto úkonu, viedlo by to k tomu, že by súd musel porušiteľovi uložiť povinnosť zdržať sa

konania (pod tlakom vykonateľného titulu na zdržanie sa konania), a pre porušiteľa by boli ďalšie FRAND rokovania s majiteľom PNN prakticky vylúčené.

- 34 Pre rozhodnutie v právnom spore v tejto veci je taktiež podstatné, aké požiadavky sa majú klásť na žiadosť o udelenie licencie, resp. na správanie žiadateľa o licenciu po upozornení na porušovanie majiteľom PNN. Senát sa domnieva, že na žiadosť o udelenie licencie nie je potrebné klásť prehnané požiadavky. Žiadosť o udelenie licencie môže byť spravidla predložená v akejkoľvek podobe, a teda aj konkludentne, pričom z predmetného správania musí mať druhá strana jednoznačne možnosť zistiť vôľu nadobudnúť licenciu. Vysvetlenia k obsahu licencie sa nevyžadujú, práve naopak, mohli by byť škodlivé, ak by v majiteľovi PNN vzbudili dojem, že prijatie licencie je podmienené konkrétnymi podmienkami, ktoré nie sú FRAND a preto ich majiteľ PNN nemusí prijať. Či sa žiadateľ o licenciu následne považuje za osobu, ktorá má záujem na poskytnutí licencie, nie je pre posúdenie existencie žiadosti o udelenie licencie v čase jej prejavu relevantné. Ďalšie správanie sa záujemcu o licenciu sa má naopak zhodnotiť až pri posudzovaní predloženej ponuky majiteľom PNN.
- 35 V zmysle názoru zastávaného v literatúre (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. vydanie, kapitola E bod 393 a nasl.) má žiadosť o udelenie licencie, ktorú má podať porušiteľ, zaručiť iba to, že majiteľ PNP vynaloží námahu na odôvodnenú FRAND ponuku licencie iba v prípade, keď o to porušovateľ požiadal. Akékoľvek úvahy týkajúce sa obsahu licencie nie sú potrebné. Mohli by byť škodlivé len v tom prípade, ak by u majiteľa patentu pri primeranom posúdení museli vyvolať dojem, že aj napriek ústnej žiadosti je žiadateľ pripravený prijať licenciu *s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania* len za presne stanovených a nemenných podmienok, ktoré *zjavne* nie sú FRAND a ktoré preto majiteľ chránených práv nie je povinný prijať. Za takýchto okolností obsahuje ústna žiadosť o udelenie licencie v skutočnosti vážne a konečné odmietnutie uzavretia dohody o používaní v súlade s podmienkami FRAND, a preto majiteľ patentu nie je od začiatku povinný predložiť FRAND ponuku licencie (pretože by to bolo zbytočné).
- 36 Keďže bližšie podmienky licencie v tomto okamihu ešte nie sú formulované, pretože ich majiteľ PNN uvedie až v následnom kroku v rámci jeho ponuky licencie, musí sa predpoklad v zmysle ktorého porušovateľ síce ústne vyjadrí žiadosť o udelenie licencie, avšak v skutočnosti nie je s konečnou platnosťou pripravený licenciu prijať, podrobiť prísny požiadavkám. Z toho vyplýva, že porušovateľ takýmto správaním upúšťa od predloženia návrhu licencie, ktorý mu je majiteľ PNN povinný predložiť, pričom z takéhoto predpokladu možno tak, ako vždy v prípade vzdania sa výhodnejšieho právneho postavenia vyhlasujúcou osobou, vychádzať len za celkom výnimočných okolností. Zdržanlivosť je na mieste najmä vtedy, ak sú okolnosti, na ktorých je založený predpoklad v skutočnosti neexistujúcej pripravenosti prijať licenciu v rozpore s predloženým vyhlásením, takými okolnosťami, ktorých dôvodnosť doposiaľ judikatúra neobjasnila, a preto v zásade pripúšťajú rozdielny výklad.

- 37 Ak majiteľ patentu skutočne prijal žiadosť o udelenie licencie, a to aj vtedy, ak by bola v už uvedenom zmysle „nedostatočná“ z hľadiska podnetu na predloženie ponuky licencie porušiteľovi, splnila by žiadosť o udelenie licencie cieľ, ktorý sa jej pripisuje a bolo by následne v rámci obvyklého postupu potrebné preskúmať, či ponuka licencie predložená majiteľom patentu zodpovedá podmienkam FRAND, ku ktorým sa zaviazal a je povinný ich dodržiavať. Otázka vôle porušovateľa nadobudnúť licenciu sa opäť nastolí pokiaľ ide o reakciu porušovateľa na ponuku licencie: ak nie je FRAND, vôľa nadobudnúť licenciu nie je relevantná. Ak je ponuka licencie FRAND, považuje sa vôľa porušovateľa nadobudnúť licenciu za relevantnú pre rozhodnutie. Takáto vôľa chýba (a to iba v tom prípade, ak) porušovateľ odmietne ponuku licencie predloženú majiteľom patentu v súlade s FRAND alebo ak na takýto návrh sám o sebe neodpovie protinávrhom, ktorý sám o sebe spĺňa požiadavky FRAND. Ak majiteľ patentu na základe prejavenej žiadosti o udelenie licencie porušovateľom predloží FRAND ponuku licencie, má takáto žiadosť – a len takáto žiadosť! – povahu overenia, či je porušovateľ pripravený prijať licenciu alebo nie. Osobou, ktorá je povinná splniť svoj FRAND prísľub zakladajúci legitímnu dôveru v podobe predloženia ponuky licencie v súlade s týmito podmienkami, je majiteľ patentu, kým porušovateľ musí preukázať svoju pripravenosť prijať licenciu až tým, že takýto návrh prijme alebo formuluje iné FRAND podmienky.
- 38 Je preto potrebné rozlišovať medzi základnou (všeobecnou) pripravenosťou porušovateľa prijať FRAND licenciu a jeho vôľou splniť konkrétne licenčné podmienky, ktoré sa ukázali ako FRAND (konkrétne pripravenosť prijať licenciu). Na úrovni žiadosti o udelenie licencie sa za relevantnú považuje len jeho všeobecná vôľa stať sa nadobúdateľom licencie a len táto vôľa sa musí preskúmať. Jeho konkrétne vôľa nadobudnúť licenciu je naopak predmetom diskusie až vtedy, ak sa ponuka majiteľa licencie vyhodnotila ako FRAND.
- 39 Senát sa však nestotožňuje s názorom [LG München (Krajinský súd Mníchov, Nemecko), rozsudok z 10. septembra 2020, 7 O 8818/19, LG Mannheim (Krajinský súd Mannheim, Nemecko), rozsudok z 18. augusta 2020, 2 O 34/19], že v rámci skúmania vôle porušovateľa patentu uzatvoriť licenčnú zmluvu za FRAND podmienok sa musí prihliadnuť aj na protinávrh a predovšetkým v ňom uvedený licenčný poplatok, ako na kritérium vôle nadobudnúť licenciu na strane žiadateľa o poskytnutie licencie.

### III.

- 40 Senát si je vedomý toho, že nemá povinnosť predložiť návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ods. 3 ZFEÚ. V rámci uplatnenia miery jeho voľnej úvahy podľa článku 267 ods. 2 ZFEÚ však senát prihliadal predovšetkým na to, že článok 102 ZFEÚ pripúšťa z pohľadu skúseného právnikovi viaceré odôvodnené a rovnocenné výklady a otázky, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie vo veci a ešte neboli predmetom výkladu Súdneho dvora, a to najmä konečného výkladu v rámci rozsudku „Huawei/ZTE“.

- 41 Odpoveď na predložené otázky má taktiež ďalekosiahly význam. V Európe a predovšetkým v Nemecku sa v súčasnosti vedie množstvo konaní o žalobách pre porušenie patentov nevyhnutných pre normy, v prípade ktorých stojí za údajným porušovateľom patentu viac či menej komplexný zhodnocovací reťazec, ktorý pozostáva z veľkého počtu dodávateľov. Aké požiadavky vyplývajúce z kartelového práva sa v takýchto prípadoch majú klásť na majiteľa PNN a predovšetkým v akom rozsahu resp. komu sa má licencia FRAND udeliť, je v súčasnosti sporné. Aj Európska komisia predložila na základe sťažností žalovanej a niektorých ďalších dodávateľov, účastníkom konania žiadosť a výzvu na predloženie informácií. Konečné objasnenie môže priniesť len rozsudok Súdneho dvora. Predloženie otázok týkajúcich sa výkladu článku 102 ZFEÚ už prvostupňovým súdom povedie k objasneniu Súdny dvorom v blízkej budúcnosti, ktoré je v záujme všetkých zúčastnených.