Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
M. WATHELETA
od 20. studenoga 2014.[1]

Predmet C-170/13

Huawei Technologies Co. Ltd
protiv
ZTE Corp.,
ZTE Deutschland GmbH

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Düsseldorf (Njemačka))

„Tržišno natjecanje – Članak 102. UFEU-a – Zlouporaba vladajućeg položaja – Tužba zbog povrede nositelja nužnog patenta s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo – Obveza izdavanja licencija trećima po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima, tzv. uvjetima FRAND (Fair, Reasonable, Non-Discriminatory)“

I – **Uvod**

1. Ovaj zahtjev za prethodnu odluku, koji je podnio Landgericht Düsseldorf (Njemačka) tajništvu Suda 5. travnja 2013., odnosi se na tumačenje članka 102. UFEU-a.

2. Predmet se bavi tzv. patentom „nužnim s obzirom na standard koji je uspostavilo normizacijsko tijelo“ (u daljnjem tekstu: SEP) i, prvi put, Sud mora analizirati predstavlja li, i, ako je tako, pod kojim uvjetima, tužba zbog povrede nositelja SEP-a protiv poduzetnika koji proizvodi proizvode prema tom standardu zlouporabu vladajućeg položaja.

3. Taj zahtjev upućen je u okviru spora između Huawei Technologies Co. Ltd (u daljnjem tekstu: Huawei), društva aktivnog na globalnoj razini u sektoru telekomunikacija, sa sjedištem u Shenzhenu (Kina), i ZTE Corp., sa sjedištem u Shenzhenu, kao i ZTE Deutschland GmbH (u daljnjem tekstu: ZTE), sa sjedištem u Düsseldorfu (Njemačka), koji pripadaju koncernu također aktivnom na globalnoj razini u istom sektoru. Svojom tužbom zbog povrede Huawei zahtijeva prestanak povrede, predaju računovodstvenih podataka, povlačenje proizvoda kao i određivanje naknade štete.

1 — Izvorni jezik: francuski

4. Tužba zbog povrede odnosi se na europski patent čiji je nositelj Huawei, registarskog broja EP 2 090 050 B 1 (u daljnjem tekstu: sporni patent). Savezna Republika Njemačka jedna je od država članica ugovornica u kojoj je priznat taj patent, koji predstavlja standardni ‚nužni' patent [2] „LongTermEvolution" (LTE), koji je ustanovio Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) [3], što znači da se svatko tko se koristi standardom LTE nužno koristi izumom tog patenta.

5. Huawei, koji je prijavio sporni patent ETSI-ju, se 4. ožujka 2009. obvezao ETSI-ju da će izdati licencije trećima po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima, općenito nazvanima uvjetima FRAND (Fair, Reasonable, Non-Discriminatory, u daljnjem tekstu: uvjeti FRAND) [4].

6. Nakon „neuspjeha" [5] pregovora o sklapanju ugovora o licenciji po uvjetima FRAND, Huawei je pred sudom koji je uputio zahtjev podnio tužbu zbog povrede protiv ZTE-a kojom je zahtijevao prestanak povrede, predaju računovodstvenih podataka, povlačenje proizvoda kao i određivanje naknade štete. Prema ZTE-u, ta tužba zbog povrede predstavlja zlouporabu vladajućeg položaja s obzirom na to da je ZTE spreman pregovarati o sklapanju ugovora o licenciji.

7. Ponašanje nositelja SEP-a koji se obvezao izdati licencije trećima u skladu s uvjetima FRAND rezultiralo je mnoštvom tužbi pred sudovima više država članica i trećih zemalja. Te višestruke tužbe, temeljene ne samo na pravu tržišnog natjecanja, već i na građanskom pravu, izazvale su mnoštvo proturječnih pravnih rješenja i, posljedično, znatan stupanj nesigurnosti u vezi sa zakonitosti određenih ponašanja nositelja SEP-a i poduzetnika koji se, primjenjujući standard utvrđen od strane europskog normizacijskog tijela, koriste izumom SEP-a.

8. U pogledu prethodnih pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev, ograničit ću ovo mišljenje isključivo na pravo tržišnog natjecanja i, osobito, na pitanje zlouporabe vladajućeg položaja.

9. To, međutim, ne znači da problem o kojem je riječ u glavnom postupku, po mom mišljenju vezan isključivo uz nedostatak jasnoće samog pojma i sadržaja uvjeta FRAND, ne bi mogao biti adekvatno, čak i bolje, riješen u okviru drugih grana prava ili mehanizmima različitima od onih u pravu tržišnog natjecanja.

10. Dovoljno je u tom smislu naglasiti da preuzimanje obveze davanja licencija po uvjetima FRAND nije ekvivalent licenciji po uvjetima FRAND i ni na koji način ne ukazuje na uvjete FRAND koji moraju, zapravo, biti ugovoreni između stranaka u pitanju.

11. Ako su uvjeti licenciranja FRAND u isključivoj nadležnosti stranaka i, ovisno o potrebi, građanskih ili arbitražnih sudova, čini mi se očitim da bi se rizik pregovaranja u lošoj vjeri stranaka u pitanju ili prekid pregovora u tom smislu mogao, bar djelomično, izbjeći ili ublažiti kada bi normizacijska tijela utvrdila minimalne uvjete ili okvirna „pravila dobrog ponašanja" za pregovaranje o uvjetima licenciranja FRAND. Bez toga se zahtjevi za prestanak povrede, ali i pravila o zlouporabi vladajućeg položaja, koji bi trebali biti posljednja sredstva zaštite, koriste kao pregovarački argument ili sredstvo pritiska nositelja SEP-a ili poduzetnika koji se koristi standardom i time izumom SEP-a.

2 — Na temelju članka 2. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 285.), ‚norma' „znači tehnička specifikacija koju je usvojilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu primjenu s kojom sukladnost nije obvezna […]". Jedan od ključnih ciljeva normizacije je što veća mogućnost primjene standarda. Međutim, ta mogućnost može biti u koliziji s isključivim pravima nositelja prava intelektualnog vlasništva.

3 — ETSI je jedno od europskih normizacijskih tijela navedenih u Dodatku 1. Uredbe br. 1025/2012, čiji su Huawei i ZTE članovi. Jedan od pravno obvezujućih dokumenata za članove naslovljen je „ETSI-jeva politika u pravu intelektualnog vlasništva", čiji članak 14. utvrđuje njezin obvezni karakter za članove ETSI-ja, a članak 15. točka 6. definira „nužni" karakter patenata. ETSI-jeva politika u pravu intelektualnog vlasništva nalazi se u Dodatku 6. ETSI-jevih Postupovnih pravila. Vidjeti također točku 24. ovog mišljenja.

4 — Vidjeti članak 6. stavak 1. politike ETSI-ja u pravu intelektualnog vlasništva. Vidjeti također točku 23. ovog mišljenja.

5 — Vidjeti točku 27. ovog mišljenja.

II – **Pravni okvir**

A – *Povelja Europske unije o temeljnim pravima*

12. Povelja Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja) u svojem članku 16. naslova „Sloboda poduzetništva“ propisuje:

„Sloboda poduzetništva priznaje se u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonodavstvima i praksom.“

13. Članak 17. Povelje, naslova „Pravo na vlasništvo“, navodi:

„1. Svatko ima pravo na vlasništvo nad svojom na zakonit način stečenom imovinom, koristiti je, njome raspolagati i ostaviti je u nasljedstvo. Vlasništvo nikome ne može biti oduzeto, osim u javnom interesu u slučajevima i pod uvjetima koje propisuje zakon, ako se pravodobno isplati pravična naknada za gubitak vlasništva. Uživanje prava vlasništva može biti uređeno zakonom u mjeri u kojoj je to potrebno radi općeg interesa.

2. Intelektualno vlasništvo zaštićeno je.“

14. Članak 47. Povelje, naslova „Pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje“, glasi:

„Svatko čija su prava i slobode zajamčeni pravom Unije povrijeđeni ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred sudom, u skladu s uvjetima utvrđenima ovim člankom.

[…]“

15. Članak 52. Povelje, naslova „Opseg i tumačenje prava i načela“, u stavku 1. predviđa:

„Svako ograničenje pri ostvarivanju prava i sloboda priznatih ovom Poveljom mora biti predviđeno zakonom i mora poštovati bit tih prava i sloboda. Podložno načelu proporcionalnosti, ograničenja su moguća samo ako su potrebna i ako zaista odgovaraju ciljevima od općeg interesa koje priznaje Unija ili potrebi zaštite prava i sloboda drugih osoba.“

B – *Direktiva 2004/48/EZ*

16. Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva[6] navodi u članku 9. naslova „Privremene mjere i mjere predostrožnosti“:

„1. Države članice osiguravaju da sudska tijela mogu, na zahtjev podnositelja zahtjeva:

a) izdati protiv navodnog počinitelja povrede privremeni sudski nalog usmjeren na sprečavanje neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva, […]

[…]“

6 — SL L 157, str. 45. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.)

17. Prema članku 10. Direktive 2004/48, naslova „Korektivne mjere“:

„1. Ne dovodeći u pitanje bilo kakvu naknadu štete koja pripada nositelju prava zbog povrede, i bez ikakve naknade, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu naložiti, na zahtjev tužitelja, poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na robu za koju su ustanovili da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva i, u odgovarajućim slučajevima, u odnosu na materijale i pribor koji su uglavnom korišteni u stvaranju ili proizvodnji te robe. Takve mjere uključuju:

a) povlačenje iz trgovačkih kanala;

b) konačno uklanjanje iz trgovačkih kanala; ili

c) uništenje.

[…]

3. Pri razmatranju zahtjeva za korektivne mjere, u obzir se uzima potreba za razmjernim odnosom između ozbiljnosti povrede i naloženih pravnih sredstava kao i interesi trećih stranaka.“

18. Članak 11. navedene direktive, naslova „Sudski nalozi“, navodi:

„Države članice osiguravaju da, kada je donesena sudska odluka o povredi prava intelektualnog vlasništva, sudska tijela mogu protiv počinitelja povrede izdati sudski nalog čiji je cilj zabrana daljnjeg vršenja povrede. […]“

19. Prema članku 12. direktive 2004/48, naslova „Alternativne mjere“:

„Države članice mogu odrediti da u odgovarajućim slučajevima i na zahtjev osobe kojoj bi mogle biti naložene mjere utvrđene ovim odjeljkom, nadležna sudska tijela mogu narediti plaćanje novčane naknade oštećenoj stranci umjesto primjene mjera utvrđenih ovim odjeljkom ako je ta osoba postupala nenamjerno i pažljivo, ako bi joj izvršenje tih mjera uzrokovalo nerazmjernu štetu i ako se novčana naknada oštećenoj strani čini primjerenom.“

20. Članak 13. direktive 2004/48, naslova „Naknade štete“, predviđa:

„1. Države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela, na zahtjev oštećene stranke, počinitelju povrede koji je znao ili za kojeg je osnovano pretpostaviti da je morao znati da sudjeluje u vršenju povrede, nalože da nositelju prava plati naknadu primjerenu stvarnoj šteti koju je pretrpio kao posljedicu povrede.

Pri određivanju naknade štete sudska tijela:

a) uzimaju u obzir sve primjerene aspekte, kao što su negativne gospodarske posljedice, uključujući i izgubljenu dobit, koje je pretrpjela oštećena stranka, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nisu gospodarski čimbenici, kao što je moralna šteta koju je povreda nanijela nositelju prava;

ili

b) kao alternativa točki (a), ona mogu u odgovarajućim slučajevima odrediti naknadu štete u obliku paušalnog iznosa na temelju elemenata kao što je barem iznos naknada ili pristojbi koje bi povreditelj prava morao platiti da je zatražio odobrenje za korištenje tog prava intelektualnog vlasništva.

2. Kad počinitelj nije znao, ili nije imao osnovanih razloga znati da sudjeluje u vršenju povrede, države članice mogu propisati da sudska tijela mogu naložiti povrat dobiti ili isplatu naknade štete, koja može biti unaprijed utvrđena.“

C – *ETSI-jeva politika u pravu intelektualnog vlasništva*

21. U skladu s člankom 3. stavkom 1. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva, cilj tog normizacijskog tijela je stvoriti standarde prilagođene tehničkim ciljevima europskog područja za telekomunikacije i smanjiti rizik za ETSI, njegove članove i druge koji primjenjuju ETSI-jeve standarde da se obezvrijede ulaganja u pripremu, prihvaćanje i primjenu standarda zbog toga što nužno pravo intelektualnog vlasništva nije raspoloživo za primjenu tog standarda. U tu svrhu cilj je ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva uspostaviti ravnotežu između potrebe normiranja za javnu uporabu u području telekomunikacija i prava nositelja prava intelektualnog vlasništva. Članak 3. stavak 2. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva navodi da, u tijeku provedbe standarda, nositelji prava intelektualnog vlasništva trebaju dobiti odgovarajuću i pravednu naknadu za korištenje svojih prava intelektualnog vlasništva.

22. Članak 4. stavak 1. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva predviđa da će svaki njegov član, osobito tijekom postupka izrade nacrta standarda u kojem sudjeluje, poduzeti potrebne mjere kako bi pravodobno obavijestio ETSI o svojim standardnim nužnim pravima intelektualnog vlasništva. Član koji donosi tehnički prijedlog koji se odnosi na standard mora također informirati ETSI o svakom pravu intelektualnog vlasništva kojeg je nositelj i koje bi se moglo pokazati nužnim s obzirom na standard u slučaju usvajanja prijedloga.

23. Članak 6. stavak 1. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva propisuje da će, kada se ETSI obavijesti o postojanju standardnog nužnog prava intelektualnog vlasništva, njegov glavni direktor odmah pozvati nositelja tog prava da se u roku od tri mjeseca *neopozivo* obveže biti spreman dati licencije po uvjetima FRAND, u vezi sa spomenutim pravom intelektualnog vlasništva. U slučaju da nijedna FRAND obveza nije preuzeta, ETSI ocjenjuje treba li obustaviti posao na predmetnim dijelovima standarda dok se predmet ne riješi i/ili podnijeti relevantni standard na odobrenje[7]. Ako se nositelj prava intelektualnog vlasništva odbije obvezati po uvjetima FRAND sukladno tom članku 6. stavku 1. spomenute politike, ETSI će pokušati pronaći zamjensku tehnologiju i, ako ne uspije, prekinuti rad na donošenju predmetnog standarda[8]. Prema članku 14. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva, povreda tih odredbi jednog od članova ETSI-ja predstavlja povredu njegovih obveza prema ETSI-ju.

24. Sukladno članku 15. stavku 6. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva, pravo intelektualnog vlasništva smatra se „nužnim“, među ostalim ako zbog tehničkih razloga nije moguće proizvesti proizvode sukladne standardu bez povrede tog prava. Međutim, ETSI ne kontrolira ni valjanost ni nužnost prava intelektualnog vlasništva o čijoj ga je nužnoj upotrebi obavijestio jedan od njegovih članova.

7 — Vidjeti članak 6. stavak 3. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva. Postupak odobravanja jednog standarda ETSI ovisi o vrsti standarda u pitanju i određen je ETSI-jevim smjernicama. U tom smislu, napominjem da ETSI određuje prvenstveno European Standards (EN) (europske standarde), ETSI Standards (ES) (ETSI standarde) i ETSI Technical Specifications (TS) (ETSI tehničke podatke) o kojima znatno ovisi postupak odobravanja.

8 — Vidjeti članak 8. ETSI-jeve politike u intelektualnom vlasništvu.

25. Politika ESTI-ja u pravu intelektualnog vlasništva ne određuje dovoljno jasno što se treba smatrati uvjetima FRAND. Na nositelju i korisniku patenta je pregovaranje o uvjetima korištenja SEP-a [9]. Osim toga, ETSI-jeva politika u pravu intelektualnog vlasništva ne sadržava ni pravila ni odredbe koje bi ukazivale na to kako bi se trebali rješavati sporovi u slučaju da stranke ne postignu sporazum o konkretnim uvjetima FRAND [10].

III – **Glavni postupak i prethodna pitanja**

26. ZTE nudi i stavlja na tržište u Njemačkoj, među ostalim, bazne stanice opremljene programskom opremom LTE (u daljnjem tekstu: sporni oblici provedbe). Sud koji je uputio zahtjev smatra da su sporni oblici provedbe koje ZTE nudi i stavlja na tržište bez sumnje prilagođeni programskoj opremi LTE i funkcioniraju na temelju standarda LTE. Uzimajući u obzir da je sporni patent, čiji je Huawei nositelj, nužan s obzirom na standard LTE, ZTE automatski koristi taj patent.

27. Iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da su, između mjeseca studenoga 2010. i kraja ožujka 2011., Huawei i ZTE raspravljali osobito o povredi patenta i mogućnosti sklapanja ugovora u licenciji. Huawei „je naveo iznos naknade koji je smatrao razumnim“. ZTE „se zauzimao za unakrsno licenciranje“. Iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje također proizlazi da je, 30. siječnja 2013., ZTE ponudio ugovor o unakrsnom licenciranju i predložio, ali nije platio, iznos naknade koju je trebalo platiti Huaweiu (50 eura). Osim toga, sud koji je uputio zahtjev ukazuje na to da „stranke nisu izmijenile konkretnu ponudu vezanu uz ugovor o licenciji“. Huawei je 28. travnja 2011. pred sudom koji je uputio zahtjev podnio tužbu koja je dovela do ovog prethodnog postupka.

28. ZTE je prigovorio, pred Europskim patentnim uredom (EPO), priznavanju spornog patenta iznoseći tvrdnju da patent nije bio valjan. Odlukom od 25. siječnja 2013. EPO je potvrdio valjanost patenta i odbio ZTE-ov zahtjev. Protiv te odluke podnesena je tužba i postupak je u tijeku.

29. Sud koji je uputio zahtjev navodi da je ZTE-ovo korištenje spornog patenta protuzakonito. Međutim, taj sud smatra da bi bilo moguće pozvati se na obveznost licencije radi odbijanja zahtjeva za prestanak povrede, osobito na temelju članka 102. UFEU-a, ako bi se utvrdilo da Huawei Technologies zahtjevom za prestanak povrede zlorabi „*svoj nesporno vladajući položaj*“ [11].

30. Sud koji je uputio zahtjev smatra da postoje dva pristupa koja omogućavaju da se odredi trenutak od kojeg je nositelj SEP-a prekršio članak 102. UFEU-a, zlorabeći svoj vladajući položaj u odnosu na počinitelja povrede.

9 — Prema članku 4. stavku 1. ETSI-jevog vodiča u pravu intelektualnog vlasništva od 19. rujna 2013. (u daljnjem tekstu: vodič), posebni uvjeti dodjele licencija i uz to vezani pregovori poslovna su pitanja između poduzetnika. Iz njega proizlazi da nije ETSI-jeva zadaća regulirati ta pitanja. Suprotno od ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva koja obvezuje članove ETSI-ja, vodič služi samo obrazlaganju određenih pitanja.

10 — Naime, prema članku 4. stavku 3. vodiča, članovi ETSI-ja moraju pokušati riješiti svaki spor koji se odnosi na primjenu politike u pravu intelektualnog vlasništva sporazumno i prijateljskim putem. Prema članku 4. stavku 4. vodiča, članovi ETSI-ja moraju provesti postupak pregovora nepristrano i u dobroj vjeri, s ciljem sklapanja ugovora o licenciji pod uvjetima FRAND u odnosu na svoja prava intelektualnog vlasništva.

11 — Na njemačkom jeziku „unstreitig gegebenen marktbeherrschenden Stellung“.

31. Prvo, sud koji je uputio zahtjev ističe da je Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) u svojoj presudi od 6. svibnja 2009., Orange Book Standard (KZR 39/06) [12], utvrdio da nositelj patenta koji zahtijeva prestanak povrede, kada tuženik ima pravo zahtijevati davanje licencije za taj patent, zlorabi svoj vladajući položaj samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

„Prvo, tuženik mora bezuvjetno ponuditi tužitelju sklapanje ugovora o licenciji (takva ponuda konkretno ne mora sadržavati odredbu koja ograničava licenciju samo na slučajeve povrede), pri čemu se tuženik treba smatrati vezanim svojom ponudom, a tužitelj je mora prihvatiti, ako bi njegovo odbijanje uzrokovalo neopravdano ometanje tuženika ili povredu načela nediskriminacije.

Ako tuženik smatra da je iznos naknade koji tužitelj traži nerazumno visok ili ako tužitelj odbije odrediti iznos naknade, ponuda za sklapanje ugovora smatra se bezuvjetnom, ako je u njoj predviđeno da tužitelj mora pravedno utvrditi iznos naknade.

S druge strane, kada se tuženik koristi izumom patenta prije nego što tužitelj prihvati ponudu, on mora ispunjavati obveze koje će imati u vezi s korištenjem patentom na temelju budućeg ugovora o licenciji. To prvenstveno ukazuje na to da tuženik mora navesti postupke korištenja sukladno uvjetima nediskriminatornog ugovora i da mora ispuniti obveze plaćanja koje iz njega proizlaze.

U sklopu izvršenja te obveze plaćanja tuženik nije dužan platiti naknadu izravno tužitelju. Zapravo mu je dopušteno položiti iznos naknade nekom Amtsgerichtu (okružni sud).“

32. Drugo, sud koji je uputio zahtjev navodi da je, u jednom priopćenju za medije [13] vezanom uz obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku upućenom Samsung Electronics i dr. (COMP/C-3/39.939), u postupku povodom povrede prava na tržištu mobilne telefonije, Europska komisija zauzela prethodno stajalište da je podnošenje zahtjeva za prestanak povrede nezakonito, na temelju članka 102. UFEU-a, ako se predmet odnosi na SEP, ako je nositelj patenta naveo normizacijskom tijelu da je spreman dati licencije po uvjetima FRAND i ako je počinitelj povrede sam spreman pregovarati o takvoj licenciji. U slučaju da treba primijeniti samo te kriterije, sud koji je uputio zahtjev ističe da bi trebao odbiti zahtjev Huawei Technologiesa za prestanak povrede jer on predstavlja zloporabu u smislu članka 102. UFEU-a s obzirom na to da je nesporno da su stranke u glavnom postupku bile spremne pregovarati.

33. Međutim, kako ističe i sud koji je uputio zahtjev, Komisija ne objašnjava, u svojem priopćenju za medije, pod kojim je uvjetima moguće smatrati da je jedan počinitelj povrede spreman pregovarati. Ne osvrće se ni na kriterije koje je Bundesgerichtshof utvrdio u svojoj presudi Orange-Book-Standard.

12 — Obrazloženje Bundesgerichtshofa temelji se na članku 82. Ugovora o EZ-u (sada članak 102. UFEU-a), članku 20. stavku 1. njemačkog Zakona protiv ograničenja tržišnog natjecanja (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) i članku 242. njemačkog Građanskog zakonika, kako je objavljen 2. siječnja 2002. (BGBl. I, str. 42., 2909.; 2003 I, str. 738.) te izmijenjen člankom 4. Zakona od 26. lipnja 2013. (BGBl. I, str. 1805.). Posljednja odredba, naziva „Izvršenje u dobroj vjeri“, navodi da je „dužnik, s obzirom na poslovne običaje, obvezan pružiti uslugu u dobroj vjeri“.

13 — Vidjeti priopćenje za medije IP/12/1448 Komisije od 21. prosinca i Komisijin memorandum 12/1021 od istog dana (u daljnjem tekstu: priopćenje za medije). Odlukom od 29. travnja 2014. Komisija je donijela odluku na temelju članka 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima [101.] i [102. UFEU-a] (SL L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.) koja se odnosi na Samsung Electronics i dr. kao rezultat njihovih obveza. Ta odredba, naslova „Obveze“, predviđa, u svojem 1. stavku, „(k)ada Komisija namjerava donijeti odluku s ciljem otklanjanja povrede odredaba Ugovora, a poduzetnici koji su uključeni u povredu ponude obveza kojima se obvezuju otkloniti negativne učinke u skladu s preliminarnom ocjenom koju im je dostavila Komisija, Komisija će odlukom obvezati poduzetnika na preuzimanje tih obveza. [...]“. Odlukom od 29. travnja 2014. Komisija je donijela odluku na temelju članka 7. Uredbe br. 1/2003 protiv Motorola Mobility LLC (u daljnjem tekstu: Motorola) u kojoj je utvrdila, među ostalim, povredu članka 102. UFEU-a kao rezultat podnošenja zahtjeva za prestanak povrede, od strane Motorole, njemačkom sudu, protiv Apple Inc. i dr., koji se odnosi na SEP u odnosu na koji se Motorola obvezala dati licencije po uvjetima FRAND (predmet AT.39985).

34. Sud koji je uputio zahtjev procjenjuje da se, kada bi na ovakav slučaj primijenili kriterije koje je ustanovio Bundesgerichtshof, ZTE ne bi mogao opravdano pozivati na obvezni karakter licencije, tako da bi bilo potrebno prihvatiti zahtjev za prestanak povrede. Sud smatra da, u tom slučaju, Huawei ne bi morao prihvatiti jednu od ponuda koje je ZTE pismeno podnio u svrhu zaključenja ugovora o licenciji, i to zbog dva razloga koja je naveo sud koji je uputio zahtjev.

35. Prvo, ZTE-ove ponude za sklapanje ugovora trebale bi se smatrati nedostatnima iz razloga što nisu bile „bezuvjetne“, kako je definirano u sudskoj praksi Bundesgerichtshofa, jer su bile ograničene samo na proizvode koji dovode do povrede prava intelektualnog vlasništva.

36. Drugo, bez obzira na to je li visina naknade pravilno utvrđena, ZTE nije platio iznos naknade koji je obračunao (50 eura) jer ne postoji ništa što bi ukazivalo da je Amtsgericht naložio naplatu tog iznosa radi njegova polaganja. Također, sud koji je uputio zahtjev navodi da ZTE nije ni pravovaljano niti iscrpno izvijestio o postupcima korištenja koji su se dogodili.

37. Protivno tomu, sud koji je uputio zahtjev smatra da bi, kada bi se primjenjivao argument koji Komisija brani u priopćenju za medije, zahtjev za prestanak povrede Huaweija trebalo odbiti iz razloga zlouporabe. Budući da Huawei temelji svoj zahtjev na SEP-u, ZTE je prisiljen koristiti ga da bi mogao plasirati na tržište sporne oblike provedbe prilagođene standardu LTE. Spomenuti sud podsjeća da je Huawei izrazio ETSI-ju svoju spremnost davanja licencija trećim osobama i navodi da je ZTE bio, barem na relevantan datum (kraj usmenih pregovora), „spreman pregovarati“ u smislu Komisijinog argumenta. Ta spremnost na pregovore očitovala se, u svakom slučaju, u pisanim ponudama za sklapanje ugovora ZTE-a (te ponude su djelomično obuhvaćale prijedloge Huaweija). Sud koji je uputio zahtjev smatra da, u okviru Komisijinog argumenta, činjenica da se strane nisu mogle dogovoriti oko sadržaja određenih odredbi ugovora niti, osobito, o visini naknade koju je trebalo platiti, nije utjecala na spremnost na pregovaranje.

38. U tim je okolnostima Landgericht Düsseldorf odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Zlorabi li nositelj standardnog nužnog patenta koji je obavijestio normizacijsko tijelo da je spreman dati licenciju trećima po [uvjetima FRAND] svoj vladajući položaj ako podnese zahtjev za prestanak povrede protiv počinitelja povrede, iako je potonji izrazio spremnost pregovarati o takvoj licenciji,

ili

treba smatrati da postoji zloporaba vladajućeg položaja samo ako je počinitelj povrede radi sklapanja ugovora o licenciji nositelju patenta podnio prihvatljivu bezuvjetnu ponudu koju nositelj ne može odbiti a da nepravično ne ometa počinitelja povrede ili ne povrijedi načelo nediskriminacije i ako, u očekivanju davanja licencije, počinitelj povrede već ispuni ugovorne obveze u odnosu na nastale postupke korištenja?

2. U slučaju da zloporaba vladajućeg položaja postoji već zbog spremnosti počinitelja povrede da pregovara:

Jesu li člankom 102. UFEU-a propisani posebni uvjeti u odnosu na kvalitetu i rokove za takvu spremnost pregovaranja? Može li se smatrati da je počinitelj povrede spreman pregovarati ako je samo općenito (usmeno) izrazio spremnost da započne pregovore ili je počinitelj povrede već morao započeti pregovore navodeći, na primjer, konkretne uvjete pod kojima je spreman sklopiti ugovor o licenciji?

3. Ako je uvjet za zloporabu vladajućeg položaja podnošenje bezuvjetne i prihvatljive ponude za sklapanje ugovora:

   Jesu li člankom 102. UFEU-a propisani posebni uvjeti u odnosu na kvalitetu i rokove za takvu ponudu? Treba li ponuda sadržavati sva pravila koja su načelno propisana ugovorima o licenciji u predmetnom tehničkom području? Osobito, može li se ponuda uvjetovati stvarnim korištenjem gore navedenim patentom ili njegovom valjanošću?

4. Ako je uvjet za zloporabu vladajućeg položaja ispunjenje obveza koje ima počinitelj povrede na temelju licencije koja se ima dati:

   Jesu li člankom 102. UFEU-a propisani posebni uvjeti za akte ispunjenja počinitelja povrede? Je li počinitelj povrede dužan podnijeti izvješće o nastalim postupcima korištenja i/ili platiti naknadu? Ovisno o slučaju, može li počinitelj povrede ispuniti obvezu plaćanja naknade polaganjem jamstva?

5. Primjenjuju li se uvjeti pod kojima se smatra da je nositelj standardnog nužnog patenta zlorabio svoj vladajući položaj i kada nositelj tužbom ističe druge zahtjeve na temelju povrede (predavanje računovodstvenih podataka, povlačenje proizvoda, naknada štete)?“

IV – **Postupak pred Sudom**

39. Pisana očitovanja podnijeli su Huawei, ZTE, nizozemska i portugalska vlada, kao i Komisija. Huawei, ZTE, nizozemska i finska vlada, kao i Komisija, iznijeli su usmena očitovanja tijekom rasprave koja je održana 11. rujna 2014.

V – **Analiza**

A – *Prethodna razmatranja*

40. Sud je zamoljen da razjasni predstavlja li, i ako predstavlja, pod kojim uvjetima, tužba zbog povrede podnesena od strane nositelja SEP-a koji se obvezao dodijeliti licenciju po uvjetima FRAND zlouporabu vladajućeg položaja. Pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev ne odnose se na specifičnosti licencije FRAND, jer to ulazi u nadležnost stranaka i ovisno o slučaju građanskih i arbitražnih sudova, već su više usmjerena ka utvrđivanju, u smislu prava tržišnog natjecanja, okvira u kojem treba pregovarati o licencijma po uvjetima FRAND jednog SEP-a.

41. Sud koji je uputio zahtjev smatra da nositelj SEP-a ima pregovaračku prednost zbog mogućnosti podnošenja zahtjeva za prestanak povrede. Trebalo bi dakle osigurati da nositelj SEP-a ne može nametnuti, na primjer, prekomjerne naknade kršeći tako svoju obvezu izdavanja licencija po uvjetima FRAND, ponašanje koje je kvalificirano kao „*hold-up patent*“ [14].

42. Međutim, sud koji je uputio prethodno pitanje primjećuje također da ograničavanje prava podnošenja zahtjeva za prestanak povrede značajno umanjuje pregovarački prostor nositelja SEP-a jer bi mu moglo nedostajati sredstava kojima bi mogao izvršiti pritisak na počinitelja u svrhu ravnopravnog vođenja pregovora. Taj sud dodaje da nositelj SEP-a mora trpjeti protuzakonito

14 — Prema Komisiji „hold-up se pojačava kada se velik broj SEP-ova, koji se odnose na više standarda, primijeni u jednom proizvodu. U takvom scenariju broj potencijalnih davatelja licencije može uzrokovati da kumulirane isplate naknade različitim nositeljima SEP-a postanu prekomjerne. Taj fenomen naziva se ‚*royalty stacking*‘“.

korištenje svog patenta, neovisno o tome je li, i kada će, ugovor o licenciji zapravo biti sklopljen te da će on tek *a posteriori*, neodređenog datuma, moći dobiti naknadu štete čije je postojanje, kao i iznos, neizvjesno, i to čak i ako se pregovori o licenciji produlje iz razloga za koji je odgovoran isključivo počinitelj povrede. Takvo ponašanje kvalificirano je kao „*hold-out patent*“ ili „*reverse hold-up patent*“.

43. Svojim prvim prethodnim pitanjem sud koji je uputio zahtjev želi znati zlorabi li nositelj SEP-a, koji se obvezao normizacijskom tijelu, u ovom slučaju ETSI-ju, da će izdati licenciju trećima po uvjetima FRAND svoj vladajući položaj ako je podnio zahtjev za prestanak povrede protiv počinitelja povrede iako je potonji bio „spreman pregovarati“ o takvoj licenciji.

44. U okviru tog istog pitanja, sud koji je uputio zahtjev uzima u obzir drugu pretpostavku prema kojoj će do zlouporabe vladajućeg položaja doći samo ako je počinitelj povrede podnio nositelju SEP-a bezuvjetnu ponudu koja se može prihvatiti, a koju nositelj ne bi mogao odbiti a da neopravdano ne ometa počinitelja povrede ili ne povrijedi načelo diskriminacije i ako je, čekajući licenciju, počinitelj povrede već ispunio ugovorne obveze s obzirom na postupke korištenja do kojih je došlo.

45. Prema mojem mišljenju, da bi se dao koristan i potpun odgovor na prvo pitanje suda koji je uputio zahtjev, treba zajedno razmotriti dvije pretpostavke koje se navode u prvom pitanju.

46. Drugo, treće i četvrto prethodno pitanje redom se odnose na oblike spremnosti počinitelja povrede na pregovaranje, kao i na oblike njegove ponude i ispunjenja obveza koje za njega proizlaze iz licencije koju treba izdati. Odgovor na ta pitanja uvelike ovisi o odgovoru na prvo pitanje. Peto pitanje odnosi se na tužbe koje nisu zahtjev za prestanak povrede na koji je ovlašten nositelj SEP-a ne bi li zaštitio svoje intelektualno vlasništvo. Budući da se pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev tiču prvenstveno zakonitosti zahtjeva za prestanak povrede, usredotočit ću svoje mišljenje na taj zahtjev.

B – *Presuda Orange-Book-Standard Bundesgerichtshofa i Komisijino priopćenje za medije u predmetu Samsung Electronics i dr.*

47. Očito je da su postavljena pitanja suda koji je uputio zahtjev uvelike nadahnuta presudom Orange-Book-Standard Bundesgerichtshofa i Komisijinim priopćenjem za medije u predmetu Samsung.

48. Što se tiče te presude, treba ukazati na velike činjenične razlike između tog predmeta i predmeta u glavnom postupku. Sporni patent je patent nužan s obzirom na standard LTE, koji je rezultat sporazuma sklopljenog između poduzetnika (među kojima su Huawei i ZTE) koji su sudjelovali u normizacijskom postupku unutar ETSI-ja, dok je standard u pitanju u predmetu Orange-Book-Standard Bundesgerichtshofa bio standard *de facto* [15]. Iz toga slijedi da se, u tom predmetu, nositelj patenta u pitanju nije ni na koji način obvezao dodijeliti licencije po uvjetima FRAND. Normalno je da je u tom slučaju pregovaračka moć nositelja patenta puno veća nego u slučaju SEP-a čiji je nositelj član europskog normizacijskog tijela poput podnositelja zahtjeva za licenciju, te da se, konačno, zahtjev za prestanak povrede koju je podnio ne smatra zlouporabom osim ako je naknada koju zahtijeva očigledno prekomjerna.

49. S obzirom na tako bitno činjenično odstupanje od predmeta u glavnom postupku, smatram da konkretnu presudu nije moguće analogno primjenjivati u ovom predmetu.

15 — Standard *de facto* je zapravo specifikacija koja je priznata na tržištu, obično kao posljedica rasprostranjenog prihvaćanja te specifikacije. Vidjeti, u tom smislu, članak 1. stavak 2. mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komisijinom priopćenju Vijeću i Europskom Parlamentu o „Normizaciji i globalnom informacijskom društvu: europski pristup“ [COM (1996) 359 *final*].

50. Međutim, iako se priopćenje za medije u predmetu Samsung tiče SEP-a čiji se nositelj obvezao normizacijskom tijelu da će izdati licencije po uvjetima FRAND, čini mi se da puka spremnost počinitelja povrede na pregovaranje [16] izrazito nejasne i neobvezujuće prirode ni na koji način nije dovoljna [17] da bi se ograničilo pravo nositelja SEP-a na podnošenje zahtjeva [18] za prestanak povrede.

51. Smatram da bi obična primjena presude Orange-Book-Standard Bundesgerichtshofa ili priopćenja za medije na konkretni slučaj dovela do pretjerane ili nedovoljne zaštite, redom, nositelja SEP-a, korisnika izuma patenta ili potrošača [19].

52. Stoga je potrebno pronaći srednje rješenje.

C – *Pretpostavka postojanja vladajućeg položaja*

53. Treba naznačiti, kao što naglašava Komisija, da sud koji je uputio zahtjev polazi od pretpostavke da je Huawei u vladajućem položaju [20] te da nije zatražio objašnjenje Suda o kriterijima prema kojima se određuje mjerodavno tržište [21] ili o utvrđivanju vladajućeg položaja [22].

54. Portugalska vlada i Komisija ograničile su svoja očitovanja na moguću zlouporabu vladajućeg položaja od strane nositelja SEP-a, dok su se Huawei [23], ZTE [24] i nizozemska vlada u svojim očitovanjima samo kratko osvrnuli na pitanje postojanja vladajućeg položaja.

16 — Izraženo usmeno ili pisanim putem.

17 — Priopćenje za medije, koje sadržava svega nekoliko stranica, nema nikakvu pravnu vrijednost. Ono ne veže Komisiju i ne prejudicira postupak na koji se odnosi. Njegova svrha je samo informiranje javnosti o pokretanju, protiv Samsunga, postupka sukladno Uredbi br. 1/2003. Štoviše, jasno je, posebice u pogledu Komisijinih očitovanja u tom predmetu koja su mnogo detaljnija, da i sama Komisija smatra da puno stroži zahtjevi trebaju biti postavljeni počinitelju povrede.

18 — Kako je sud koji je uputio zahtjev istaknuo, „takva izjava može se sastaviti vrlo jednostavno i na način koji puno ne obvezuje,, uzevši u obzir da može biti izmijenjena, opozvana i, po potrebi, obnovljena u bilo kojem trenutku. Nadalje, takva izjava ne spominje precizne uvjete, pa stoga treba poznavati uvjete licenciranja kako bi se odredilo jesu li oni pravedni, razumni i nediskriminatorni. Čak i kada izjava spominje konkretne uvjete licenciranja, postoji sumnja u njihovu ozbiljnost. Naime, počinitelj povrede može izmijeniti ili opozvati te uvjete u svakom trenutku ili predložiti uvjete koji su na prvi pogled nerazumni."

19 — Kao što ZTE ističe u svojim očitovanjima, ako se samo oslonimo na običnu pretpostavljenu „spremnost na pregovaranje" počinitelja povrede, to bi rezultiralo formiranjem cijena koje su znatno niže od ekonomske vrijednosti SEP-a. Ako se, nasuprot tome, oslonimo na presudu Orange-Book-Standard Bundesgerichtshofa, suočit ćemo se sa suprotnim problemom, u tom smislu da će biti nametnute previsoke naknade za licenciju (a da to ne predstavlja odbijanje sklapanja ugovora što je protivno članku 102. UFEU-a).

20 — U odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, sud koji je uputio zahtjev navodi kako Huawei „nesporno" ima vladajući položaj, bez daljnjih objašnjenja ili detalja vezanih uz tu tvrdnju.

21 — Ustaljena je sudska praksa da je razgraničenje tržišta u pitanju od bitnog značaja za ocjenu vladajućeg položaja. Vidjeti presudu Europemballage i Continental Can/Komisija (6/72, EU:C:1973:22, t. 32.).

22 — Vidjeti presude United Brands i United Brands Continentaal/Komisija (27/76, EU:C:1978:22, t. 65. i 66.); Hoffmann-La Roche/Komisija (85/76, EU:C:1979:36, t. 38. i 39.), kao i, noviju, AstraZeneca/Komisija (C-457/10 P, EU:C:2012:770, t. 175.), koje definiraju vladajući položaj kao „položaj ekonomske moći koji ima poduzetnik, a koji mu omogućava sprječavanje održavanja učinkovite tržišne utakmice na tržištu u pitanju, što mu omogućava u znatnoj mjeri neovisno postupanje u odnosu na njegove konkurente, klijente i, u konačnici, potrošače".

23 — Prema Huaweiju, SEP daje svom nositelju ključ za pristup korištenju tehnologije na kojoj se temelji standard s obzirom na to da je korištenje tih patenata po definiciji neizbježno. On smatra da nositelji SEP-a mogu dakle načelno kontrolirati pristup korištenju standarda. Huawei, međutim, navodi kako to nužno ne dovodi do vladajućeg položaja, osobito kada mjerodavno tržište uključuje proizvode koji ne koriste standard ili koji se utječu konkurentskim standardima. Prema Huaweiju, korisnici standarda koji i sami raspolažu SEP-om mogu, također, steći na temelju tih patenata određenu protutežnu moć. On smatra da ta perspektiva može, pod određenim okolnostima, relativizirati položaj nositelja SEP-a na tržištu do te mjere da mu oduzme njegov vladajući položaj.

24 — Prema ZTE-u, područje zaštite SEP-a pokriva konfiguraciju proizvoda čije je korištenje nužno predviđeno standardom na način da svi proizvodi koji su u skladu sa standardom nužno krše patent. Smatra da, s obzirom da nema potražnje za proizvodima koji nisu u skladu sa standardom, SEP svojem nositelju daje pravnu ovlast da odlučuje o ulasku i zadržavanju gospodarskih operatera na tržištu. Osim toga, prema ZTE-u, SEP daje svojem nositelju vladajući položaj na silaznom tržištu usluga. ZTE također smatra da, u mjeri u kojoj je za svaki SEP određeno specifično tržište tehnologije ili licencija, nositelj (prvog) standardnog nužnog patenta ima monopol i, slijedom toga, vladajući položaj na tržištu. Prema ZTE-u, „čak je i u slučaju globalnog tržišta koje pokriva sve standardne nužne patente prisutan vladajući položaj na tržištu".

55. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, Sud može donijeti odluku o tumačenju ili valjanosti propisa Unije samo na temelju činjenica na koje mu je ukazao nacionalni sud. Nadalje, izmjena sadržaja prethodnih pitanja bila bi protivna s ulogom Suda na temelju članka 267. UFEU-a, kao i s njegovom obvezom da sukladno članku 23. Statuta Suda Europske unije omogući vladama država članica i zainteresiranim strankama da podnesu očitovanja, uzimajući u obzir činjenicu da se, prema toj odredbi, zainteresirane stranke obavještavaju samo o odlukama kojima se upućuje prethodno pitanje [25].

56. U konkretnom slučaju, budući da sud koji je uputio zahtjev nije priznao ni potrebu niti važnost pitanja o postojanju vladajućeg položaja, Sud to pitanje ne može analizirati.

57. Međutim, treba napomenuti da, u svojoj odluci kojom je uputio prethodno pitanje, sud nije pojasnio kako je nesporno postojanje vladajućeg položaja nositelja SEP-a u predmetu u glavnom postupku utvrdio tek nakon što je u potpunosti ispitao sve okolnosti i specifični kontekst konkretnog slučaja. Smatram, kao i nizozemska vlada, da činjenica da jedan poduzetnik posjeduje SEP ne implicira nužno da se nalazi u vladajućem položaju u smislu članka 102. UFEU-a [26] i da je na nacionalnom sudu da to utvrdi u svakom pojedinom slučaju [27].

58. Budući da utvrđenje postojanja vladajućeg položaja nameće poduzetniku u pitanju posebnu odgovornost [28] da svojim ponašanjem ne dovodi do narušavanja učinkovitog tržišnog natjecanja, to se utvrđenje ne smije temeljiti na pretpostavkama. Ako na temelju činjenice da se sve osobe koje primjenjuju standard utvrđen od strane normizacijskog tijela moraju obavezno koristiti izumom SEP-a, što zahtijeva licenciju nositelja tog patenta, može nastati jednostavna pretpostavka o postojanju vladajućeg položaja nositelja tog patenta, smatram da mora biti moguće srušiti ovu pretpostavku konkretnim i detaljnim dokazima.

D – *Zlouporaba vladajućeg položaja ili zlouporaba tehnološke ovisnosti*

59. Treba istaknuti da odgovor na pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev nalaže, s obzirom na pravo tržišnog natjecanja, uspostavljanje ravnoteže između, s jedne strane, prava intelektualnog vlasništva i prava na sudsku zaštitu nositelju SEP-a (Huawei) i, s druge strane, slobode poduzetništva, koju prema članku 16. Povelje uživaju gospodarski subjekti kao što su poduzetnici koji implementiraju standard LTE (ZTE). Naime, izdavanje sudskog naloga na temelju zahtjeva za prestanak povrede značajno ograničava tu slobodu [29] i, posljedično, može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja [30].

25 — Vidjeti presudu Hochtief i Linde-Kca-Dresden (C-138/08, EU:C:2009:627, t. 22. i tamo navedenu sudsku praksu).

26 — U točki 186. presude AstraZeneca/Komisija (EU:C:2012:770), Sud je presudio da „iako se ne smatra da obično posjedovanje prava intelektualnog vlasništva dovodi do takvog položaja, ono ipak može, u određenim okolnostima, stvoriti vladajući položaj, osobito pružajući poduzetniku mogućnost narušavanja učinkovitog tržišnog natjecanja“.

27 — Komisija potvrđuje u svojim Smjernicama o primjenjivosti članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na horizontalne sporazume o suradnji (SL 2011., C 11, str. 1. T. 269.) da, „čak i ako razvoj standarda može stvoriti tržišnu moć ili povećati tržišnu snagu nositelja [prava intelektualnog vlasništva nužnog] s obzirom na taj standard, nema naznaka da je držanje ili korištenje [prava intelektualnog vlasništva nužnog] s obzirom na neki standard isto što i držanje ili korištenje tržišne moći. Pitanje tržišne moći može se utvrđivati samo od slučaja do slučaja“.

28 — Podsjećam kako držanje vladajućeg položaja nije samo po sebi zabranjeno člankom 102. UFEU-a. Vidjeti presude Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Komisija (322/81, EU:C:1983:313, t. 57.) i Post Danmark (C 209/10, EU:C:2012:172, t. 21. do 23.).

29 — Vidjeti, analogno, presudu UPC Telekabel Wien (C-314/12, EU:C:2014:192, t. 47. i 48.). Prema članku 11. Direktive 2004/48, države članice obvezne su osigurati da njihovi nacionalni sudovi izdaju sudske naloge s ciljem zabrane nastavljanja povrede prava intelektualnog vlasništva koje je utvrđeno sudskom odlukom. Vidjeti također članak 9. te direktive o privremenim mjerama i mjerama predostrožnosti. Proizvodnja i stavljanje na tržište proizvoda i usluga prema standardu koji krše isključiva prava nositelja SEP-a zabranjuju se izdavanjem sudskog naloga. Zahtjev za prestanak povrede predstavlja zato vrlo snažno pravno sredstvo, s obzirom na to da izdavanje sudskog naloga za povredu SEP-a dovodi do isključenja proizvoda i usluga počinitelja povrede tog patenta s tržišta na koje se standard odnosi. Ističem, isto tako, da i prijetnja podnošenja zahtjeva za prestanak povrede može promijeniti tijek pregovora o licencijama i dovesti do ugovaranja uvjeta za licenciju koji nisu uvjeti FRAND. Po mom mišljenju, ta razmatranja primjenjuju se *mutatis mutandis* na korektivne mjere predviđene člankom 10. Direktive 2004/48.

30 — Unutarnje tržište, kako je definirano člankom 3. UEU-a, jedan je od glavnih ciljeva Unije i uključuje sustav koji osigurava da tržišno natjecanje nije narušeno. Vidjeti Protokol br. 27 o unutarnjem tržištu i tržišnom natjecanju, priložen UEU-u i UFEU-u.

1. Pravo intelektualnog vlasništva

60. Sukladno spisu podnesenom Sudu, unatoč tome što se ETSI-ju obvezao izdati licencije po uvjetima FRAND, Huawei se nije odrekao svojeg prava na podnošenje zahtjeva za prestanak povrede protiv osoba koje se koriste izumom spornog patenta bez njegova odobrenja. Međutim, nedvojbeno je da takvim obvezivanjem Huawei [31] prihvaća unovčiti sporni patent, ne samo koristeći se njime, već i davanjem licencija. Osim toga, Huawei prihvaća da je naknada određena po uvjetima FRAND primjerena i pravedna naknada za korištenje tog patenta.

61. Sukladno očitovanjima Huaweija, ZTE-a, nizozemske i portugalske vlade, kao i Komisije, smatram da, prema ustaljenoj sudskoj praksi, korištenje isključivog prava u vezi s pravom intelektualnog vlasništva, naime u ovom slučaju prava na podnošenje zahtjeva za prestanak povrede, ne može samo po sebi biti zlouporaba vladajućeg položaja [32]. Zapravo, to pravo je za nositelja patenta osnovno sredstvo [33] uvažavanja njegova prava intelektualnog vlasništva čija je zaštita posebno priznata člankom 17. stavkom 2. Povelje [34].

62. Iz toga slijedi da svako ograničenje prava na podnošenje takvog zahtjeva nužno predstavlja značajno ograničenje prava intelektualnog vlasništva i da se stoga može dopustiti samo u iznimnim i točno određenim okolnostima.

63. Međutim, pravo intelektualnog vlasništva nije apsolutno pravo. Dakle, ne govoreći o zlouporabi prava, uvodna izjava 12. Direktive 2004/48 navodi kako „(o)va Direktiva ne bi trebala utjecati na primjenu pravila tržišnog natjecanja, a posebno na članke 81. i 82. Ugovora. Mjere predviđene ovom Direktivom ne bi se trebale koristiti za nepropisno ograničavanje tržišnog natjecanja na način koji je suprotan Ugovoru.“ Iz toga proizlazi da pravo podnošenja zahtjeva za prestanak povrede u svrhu zaštite intelektualnog vlasništva nije apsolutno i neotuđivo pravo, te se mora pomiriti, u općem interesu, s pravilima o tržišnom natjecanju predviđenima, osobito, člancima 101. i 102. UFEU-a [35]. Članak 12. te direktive na primjer navodi da nadležna sudska tijela mogu, pod određenim okolnostima, na zahtjev osobe protiv koje se može izdati sudski nalog, naložiti plaćanje novčane naknade nositelju prava intelektualnog vlasništva umjesto izdavanja sudskog naloga. Dakle, ograničenja prava na podnošenje zahtjeva za prestanak povrede i zamjena tog prava novčanom naknadom jasno su predviđeni tom direktivom [36].

64. Osim toga, nositelj prava intelektualnog vlasništva može sam ograničiti način na koji će ga izvršavati.

31 — Kao što je Komisija navela u svojim očitovanjima.

32 — Vidjeti, analogno, presude Volvo (238/87, EU:C:1988:477, t. 8.); RTE i ITP/Komisija (C 241/91 P i C 242/91 P, EU:C:1995:98, t. 33.), kao i IMS Health (C 418/01, EU:C:2004:257, t. 34.).

33 — Prema ustaljenoj sudskoj praksi, glavna je svrha patenta osigurati nositelju, da bi se nagradio kreativni napor izumitelja, isključivo pravo korištenja izuma radi proizvodnje i prodaje industrijskih proizvoda, bilo izravno bilo izdavanjem licencija trećima, kao i *pravo suprotstavljanja svakoj povredi* (vidjeti presude Centrafarm i Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, t. 9., kao i Football Association Premier League i dr., C 403/08 i C 429/08, EU:C:2011:631, t. 107.).

34 — Ta mogućnost je također i opća preventivna mjera jer obeshrabruje počinitelje povrede.

35 — Vidjeti, analogno, točku 105. mišljenja nezavisnog odvjetnika Cosmasa u predmetu Masterfoods i HB (C 344/98, EU:C:2000:249), u kojem potonji navodi kako „ne osporavam da članci [101. i 102. UFEU-a] zauzimaju važno mjesto u sustavu pravnog poretka Zajednice i da služe javnom interesu osiguravajući neometano tržišno natjecanje. Dakle, sasvim je razumljivo da pravo vlasništva podliježe ograničenjima iz članka [101. i 102. UFEU-a], u mjeri u kojoj su ona neophodna za zaštitu tržišnog natjecanja“.

36 — Vidjeti, isto tako, članak 3. stavak 2. Direktive 2004/48 koji predviđa da „mjere, postupci i pravna sredstva također moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvraćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe“. Pojam zlouporabe nije definiran Direktivom 2004/48. Smatram, međutim, da taj pojam nužno uključuje, ali ne isključivo, povrede članaka 101. i 102. UFEU-a. Vidjeti, isto tako, članak 8. stavak 2. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (ADPIC) koji navodi kako „Odgovarajuće mjere, pod pretpostavkom da su u skladu s odredbama ovog Sporazuma, mogu biti potrebne za sprječavanje zlouporabe prava intelektualnog vlasništva od strane njihova nositelja ili pribjegavanja postupcima koji nerazložno ograničavaju trgovinu ili koji nepovoljno utječu na međunarodni transfer tehnologije“.

65. U tom smislu, smatram da obvezivanje Huaweija, u predmetu u glavnom postupku, da trećima izda licencije po uvjetima FRAND djelomično nalikuje „licenciji prava“ [37]. Za razliku od obveznih licencija koje su nametnute zakonom [38], nositelj patenta može na svoju inicijativu dopustiti trećim osoba korištenje izuma tog patenta pod određenim uvjetima. Ističem da se u slučaju licencije prava protiv stjecatelja licencije za patent načelno ne može izdati sudski nalog [39].

2. Pravo na sudsku zaštitu

66. Pravo na sudsku zaštitu i djelotvoran pravni lijek pred sudom su zaštićeni člankom 47. Povelje. U točki 51. presude ZZ (C 300/11, EU:C:2013:363) Sud je međutim smatrao da članak 52. stavak 1. Povelje prihvaća ograničenja prava zaštićenih člankom 47. Povelje, ističući da je, s obzirom na važnost temeljnih prava zajamčenih člankom 47. Povelje, prikladno uzeti u obzir da članak 52. stavak 1. Povelje zahtijeva da svako ograničenje [40] mora osobito poštovati temeljni sadržaj temeljnih prava o kojima je riječ, te zahtijeva osim toga da, u skladu s načelom proporcionalnosti, ograničenje bude nužno i sukladno ciljevima općeg interesa priznatima od strane Unije [41].

67. Međutim, unatoč činjenici da Povelja ne stvara hijerarhiju između temeljnih prava koja priznaje, osim ljudskog dostojanstva koje je bez iznimke nepovredivo [42], podnošenje zahtjeva za prestanak povrede može predstavljati zlouporabu vladajućeg položaja samo u iznimnim situacijama, s obzirom na važnost prava na sudsku zaštitu.

3. Sloboda poduzetništva i neometano tržišno natjecanje

68. Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da je pojam zlouporabe vladajućeg položaja objektivan i odnosi se na ponašanja poduzetnika u vladajućem položaju koja mogu utjecati na strukturu tržišta gdje je, kao rezultat same prisutnosti tog poduzetnika, stupanj tržišnog natjecanja već oslabljen i koja imaju učinak ometanja, korištenjem sredstava različitih od onih koja se koriste u normalnom tržišnom natjecanju proizvodima ili uslugama na temelju transakcija gospodarskih subjekata, održavanja stupnja tržišnog natjecanja koje još postoji na tržištu ili razvoja tog tržišnog natjecanja [43].

69. Huawei, ZTE, nizozemska i portugalska vlada, kao i Komisija, smatraju da utvrđenje zlouporabe vladajućeg položaja, kao posljedica podnošenja zahtjeva za prestanak povrede, pretpostavlja, sukladno ustaljenoj sudskoj praksi, postojanje „izvanrednih okolnosti“ [44]. Napominjem da „proizlazi iz te sudske prakse kako je, da bi se odbijanje izdavanja licencije od strane nositelja prava intelektualnog vlasništva,

37 — Vidjeti, analogno, Uredbu (EU) br. 1257/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2012. o provedbi pojačane suradnje u području stvaranja jedinstvene patentne zaštite (SL L 361, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 3., str. 208.), čiji članak 8. pod nazivom „Licenciranje prava“ predviđa:
„1. Nositelj europskog patenta s jedinstvenim učinkom može dati izjavu EPO-u da je pripravan dozvoliti bilo kojoj osobi da koristi njegov izum kao stjecatelj licencije u zamjenu za odgovarajuću naknadu.
2. Licencija stečena na temelju ove Uredbe smatra se ugovornom licencijom.“
Vidjeti također članak 23. njemačkog Zakona o patentima (Patentgesetz) i odjeljak 46. Zakona o patentima Ujedinjene Kraljevine iz 1977. (UK Patent Act 1977).

38 — Vidjeti, na primjer, članak 24. spomenutog Zakona o patentima.

39 — Vidjeti, u tom smislu, presudu Allen & Hanburys (434/85, EU:C:1988:109, t. 4.) koja objašnjava opseg primjene odjeljka 46. Zakona o patentima Ujedinjene Kraljevine iz 1977.

40 — Napominjem također da postupovna pravila svake države članice predviđaju pravo na sudsku zaštitu. Dovoljno je osvrnuti se na pravila o rokovima u kojima se podnose pravna sredstva (prekluzivna pravila), na pravila koja se odnose na pravni interes (*locus standi*) i na pravila o obijesnim parničarima.

41 — Članak 52. stavak 1. Povelje primjenjuje se jednako na intelektualno vlasništvo čija je zaštita priznata njezinim člankom 17. stavkom 2. Vidjeti, analogno, presudu Hauer (44/79, EU:C:1979:290, t. 17. do 30.).

42 — Vidjeti članak 1. Povelje.

43 — Presuda AstraZeneca/Komisija (EU:C:2012:770, t. 74. i navedena sudska praksa).

44 — Presuda RTE i ITP/Komisija (EU:C:1995:98, t. 50., 53. do 56.) (odbijanje izdavanja licencije u području autorskog prava) i IMS Health (EU:C:2004:257, t. 35. i 36.) (odbijanje izdavanja licencije za korištenje modularne konstrukcije zaštićene intelektualnim pravom vlasništva). Vidjeti također presudu Bronner (C 7/97, EU:C:1998:569, t. 39. i 40.) (odbijanje od strane novinske kompanije integriranja distribucije konkurentnog dnevnog tiska u vlastiti sustav dostavljanja novina u domove).

za korištenje tog vlasništva, koja je neophodna za poslovanje određenog poduzetnika, moglo kvalificirati zlouporabom, dovoljno da su ispunjena tri kumulativna uvjeta, odnosno da to odbijanje sprječava pojavu novog proizvoda za kojim postoji potencijalna potražnja potrošača, da je neopravdano i da može posve isključiti tržišno natjecanje na sekundarnom tržištu“ [45].

70. Točno je, kako ističe Huawei, da je ta sudska praksa temeljena na činjeničnim situacijama koje nisu izravno usporedive s onima u predmetu u glavnom postupku. Jasno je da je, kao i u predmetima koji su doveli do te sudske prakse, licencija za sporni patent neophodna za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga u skladu sa standardom LTE. Međutim, za razliku od tih predmeta koji se odnose na uskraćivanje licencije za korištenje prava intelektualnog vlasništva, Huawei je prijavio [46] sporni patent ETSI-ju i dobrovoljno se obvezao izdati trećima licencije za taj patent po uvjetima FRAND, što se na prvi pogled ne može poistovjetiti s odbijanjem kao što je ono u sudskoj praksi navedenoj u bilješci 44. ovog mišljenja. Dakle, ta sudska praksa samo je djelomično primjenjiva na predmet u glavnom postupku, gdje će sve ovisiti o načinu na koji je Huawei izvršio svoju obvezu izdavanja ETSI-ju za sporni patent licencija po uvjetima FRAND.

71. S obzirom na to, napominjem da su prijava tog patenta od strane Huaweija ETSI-ju i njegovo preuzimanje obveze utjecali na tijek normizacijskog postupka i sam sadržaj standarda LTE [47]. Naime, ugrađivanje izuma spornog patenta u standard LTE i nužnost licencije koja iz toga proizlazi stvara međuovisan odnos između nositelja SEP-a i poduzetnika koji proizvode i pružaju usluge u skladu s tim standardom. Takva tehnološka ovisnost vodi do ekonomske ovisnosti.

72. U točki 9. svoje presude Volvo (EU:C:1988:477) Sud je donio odluku da „korištenje isključivog prava nositelja modela koji se odnosi na dijelove karoserije automobila može biti zabranjeno člankom [102. UFEU-a] ako dovodi, od strane poduzetnika u vladajućem položaju, do određenih zlouporabnih ponašanja, kao što je proizvoljno odbijanje isporuke rezervnih dijelova neovisnim serviserima, utvrđenje nerazmjernih cijena rezervnih dijelova ili odluka da se više neće proizvoditi rezervni dijelovi za određeni model, iako je još uvijek mnogo automobila tog modela u optjecaju, pod uvjetom da ta ponašanja mogu utjecati na trgovinu među državama članicama“.

73. Smatram da se ono na što je ukazao Sud u toj presudi o ponašanjima koja mogu predstavljati zlouporabu vladajućeg položaja odlikuje, s jedne strane, odnosom međuovisnosti između nositelja prava intelektualnog vlasništva u vladajućem položaju i drugih poduzetnika i, s druge strane, zlouporabom tog položaja od strane tog nositelja pomoću sredstava različitih od onih koja se koriste u normalnom tržišnom natjecanju [48].

74. U tim okolnostima, koje karakterizira, s jedne strane, tehnološka ovisnost počinitelja povrede koja je rezultat ugrađivanja u standard izuma patenta i, s druge strane, nepošteno ili nerazumno ponašanje [49] nositelja SEP-a, u suprotnosti s njegovim preuzimanjem obveze izdavanja licencija po uvjetima FRAND naspram počinitelja povrede koji se pokazao objektivno spremnim, voljnim i sposobnim sklopiti takav ugovor o licenciji, podnošenje zahtjeva za prestanak povrede predstavlja

45 — Presuda IMS Health (EU:C:2004:257, t. 38.).

46 — Vidjeti članak 4. stavak 1. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva.

47 — Vidjeti, osobito, članke 3., 4., 6. i 8. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva.

48 — Vidjeti, također, presudu United Brands i United Brands Continentaal/Komisija (EU:C:1978:22, t. 182. i 183.).

49 — Treba naglasiti da se ponašanje nositelja SEP-a ne može smatrati nepoštenim ili nerazumnim ako je objektivno opravdano. U tom smislu ističem da bi, ako nositelj SEP-a ne primi pravičnu naknadu za preuzimanje obveze izdavanja licencija po uvjetima FRAND, njegova sposobnost unovčenja vlastitih ulaganja i poticaj za ulaganje u druge tehnologije bili smanjeni, kao i njegova spremnost na izdavanje licencija za SEP po uvjetima FRAND i na sudjelovanje u normizacijskom procesu.

korištenje sredstava različitih od onih koja se koriste u normalnom tržišnom natjecanju, narušava tržišno natjecanje [50], osobito na štetu potrošača i poduzetnika koji su investirali u pripremu, donošenje i primjenu standarda [51] te se mora smatrati zlouporabom vladajućeg položaja u smislu članka 102. UFEU-a.

75. Očito je da se takva zlouporaba vladajućeg položaja u kontekstu standardizacije i preuzimanja obveze izdavanja licencija za SEP po uvjetima FRAND može utvrditi tek nakon ispitivanja ne samo ponašanja nositelja SEP-a, nego i ponašanja počinitelja povrede.

E – *Primjenjivost na ovaj predmet*

1. Prvo pitanje

76. Iako Sud nije nadležan, u smislu članka 267. UFEU-a, primijeniti članak 102. UFEU-a u konkretnom slučaju, on može, u kontekstu pravosudne suradnje uspostavljene tim člankom, na temelju činjenica koje se nalaze u spisu, pružiti sudu koji je uputio zahtjev elemente za tumačenje članka 102. UFEU-a koji mu mogu poslužiti za usporedbu sa preciznim činjenicama o kojima se pred njim vodi postupak [52].

77. Jasno je da korištenje patenta bez licencije načelno krši pravo intelektualnog vlasništva njegova nositelja i da on raspolaže sa više pravnih sredstava sukladno Direktivi 2004/48 s ciljem zaštite svojih prava, među ostalim i zahtjevom za prestanak povrede. U takvim slučajevima počinitelj povrede mora, prije nego što je počinio povredu, započeti pregovore za sklapanje ugovora o licenciji s nositeljem patenta.

78. Predmet u glavnom postupku razlikuje se od prethodno spomenutog u mjeri u kojoj se nositelj obvezao normizacijskom tijelu (čiji je član, kao i navodni počinitelj povrede) izdati trećim osobama licenciju po uvjetima FRAND.

79. Čini mi se da su u takvom slučaju primjenjive sljedeće smjernice.

80. Pod uvjetom da počinitelj povrede bude i ostane „sposoban“ sklopiti i poštovati ugovor o licenciji po uvjetima FRAND te također platiti odgovarajuću naknadu, nositelj SEP-a mora, s obzirom na važnost uloga u ovom slučaju, učiniti određene konkretne korake prije nego što podnese zahtjev za prestanak povrede kako bi izvršio preuzetu obvezu i specifičnu odgovornost iz članka 102. UFEU-a.

50 — To postupanje može smanjiti ulaganja u tehnologije vezane uz standard LTE i dostupnost proizvoda i usluga u skladu s tim standardom. Naime, ako licencije za SEP nisu dostupne po uvjetima FRAND, poduzetnici će nerado implementirati taj standard, što će umanjiti vrijednost normizacijskog procesa. Štoviše, kada se podnošenje zahtjeva za prestanak povrede nositelja SEP-a koristi kao sredstvo kojim se vrši pritisak s ciljem povećanja naknade za licenciju, suprotno obvezi FRAND, na cijene proizvoda i usluga u skladu sa standardom LTE posredno se utječe na nepravedan način koji šteti potrošačima tih proizvoda i usluga.

51 — Vidjeti članak 3. stavak 1. ETSI-jeve politike u pravu intelektualnog vlasništva.

52 — Vidjeti, u tom smislu, presudu Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas (C-160/09, EU:C:2010:293, t. 24.).

81. Potonje je još važnije kada nije sigurno da počinitelj povrede SEP-a nužno zna da se koristi izumom patenta koji je u isto vrijeme valjan i nužan s obzirom na određeni standard. Čini se da je ETSI-ju za standard LTE bilo prijavljeno više od 4700 patenata pod nužne patente, a da ti patenti u velikoj mjeri možda nisu valjani ili nisu nužni s obzirom na određeni standard [53].

82. Stoga je moguće da čak jedan veliki telekomunikacijski poduzetnik kao ZTE nije mogao prethodno provjeriti nužan karakter i valjanost svih patenata standarda LTE koji su bili prijavljeni ETSI-ju. Također treba uzeti u obzir činjenicu da je telekomunikacijski sektor u stalnom razvoju i da poduzetnici (a time i potencijalni počinitelji povrede) moraju brzo reagirati da bi svoje proizvode i usluge stavili na tržište. Ne čini mi se stoga nerazumnim da će se o ugovorima o licenciji za SEP po uvjetima FRAND pregovarati i da će se oni sklapiti *ex post*, tj. nakon početka korištenja izuma tog patenta.

83. Koji su, na osnovi iznesenog, konkretni koraci koje treba poduzeti nositelj SEP-a prije nego što podnese zahtjev za prestanak povrede [54] a da ne zlouporabi vladajući položaj?

84. S jedne strane, on mora, osim ako je utvrđeno da je navodni počinitelj povrede u cijelosti informiran, upozoriti potonjeg pisanim putem, obrazlažući predmetnu povredu, te precizno opisujući predmetni SEP i način na koji je povrijeđen od strane počinitelja povrede. Takvo postupanje ne nameće mu nerazmjeran teret s obzirom na to da je ono u svakom slučaju nužno za obrazlaganje zahtjeva za prestanak povrede.

85. S druge strane, on mora u svakom slučaju proslijediti navodnom počinitelju povrede pisanu ponudu za sklapanje ugovora o licenciji po uvjetima FRAND koja mora sadržavati sve uobičajene odredbe ugovora o licenciji u grani djelatnosti o kojoj je riječ, a osobito točan iznos naknade i način na koji se ona izračunava.

86. Takav zahtjev također nije nerazmjeran jer se nositelj SEP-a svojevoljno obvezao unovčiti svoje intelektualno vlasništvo na taj način, ograničavajući dobrovoljno način izvršavanja svojeg isključivog prava. Čak je razumno očekivati da pripremi i sastavi takvu ponudu čim dobije svoj patent i preuzme obvezu izdavanja licencija po uvjetima FRAND. Nadalje, budući da ta obveza nositelja SEP-a obuhvaća obvezu nediskriminacije među primateljima licencije, jedino on raspolaže informacijama koje su nužne za poštovanje te obveze, osobito ako je već zaključio druge ugovore o licenciji.

87. Nakon što su ovi koraci poduzeti, koje su obveze navodnog počinitelja povrede?

88. On mora odgovoriti na ponudu nositelja SEP-a pravodobno i ozbiljno. Ako je ne prihvati, on mora u kratkom roku podnijeti razumnu pisanu protuponudu nositelju SEP-a koja će se odnositi na odredbe s kojima se ne slaže. Kao što je naveo sud koji je uputio zahtjev, podnošenje zahtjeva za prestanak povrede ne predstavlja zlouporabu vladajućeg položaja ako je ponašanje počinitelja povrede isključivo taktiziranje i/ili ako je dilatorno i/ili neozbiljno.

53 — Huawei sam ističe da „korisnik nužnog patenta mora djelovati u razumnom roku prilikom podnošenja ponude za sklapanje ugovora o licenciji FRAND ili se obvezati da će prihvatiti da sudac ili arbitar utvrdi uvjete. Neki čak tvrde da bi korisnik morao samoinicijativno ponuditi sklapanje ugovora o licenciji FRAND prije nego što počne koristiti standard. Međutim, to se čini nerealno u području telekomunikacijske industrije zbog velikog broja nužnih patenata i nositelja tih patenata i zbog neizvjesnosti o valjanosti i povredi (navodnih) nužnih patenata. Isto tako, nije razumno zahtijevati od korisnika nekog standarda da započne pregovore s ciljem sklapanja ugovora o licenciji za svaki patent koji je utvrđen nužnim prije ikakvog korištenja. Ne može se očekivati od korisnika standarda u telekomunikacijskoj industriji (a to je i neobično u tom sektoru) da ocijeni svaki patent koji je utvrđen nužnim, da započne pregovore s ciljem sklapanja ugovora o licenciji za taj patent i da izda pravno obvezujuću izjavu za svaki nužni patent i svakom nositelju takvog patenta prije nego što počne koristiti standard. To bi predstavljalo jako težak administrativni i financijski teret i velik ulog vremena, tako da bi korištenje standarda bilo gotovo nemoguće“.

54 — Prvo pitanje suda koji je uputio zahtjev osobito je usmjereno na zahtjev za prestanak povrede.

89. Rok za razmjenu ponuda i protuponuda, kao i trajanje pregovora [55], treba procijeniti s obzirom na „gospodarski prozor“ kojim raspolaže nositelj SEP-a za unovčenje svojeg patenta u predmetnom sektoru.

90. Sud koji je uputio zahtjev treba provjeriti je li, i u kojoj mjeri, ponašanje Huaweija i ZTE-a sukladno gore navedenim smjernicama. Dodat ću neke komentare navodeći kako tijek i konkretan sadržaj komunikacije između Huaweija i ZTE-a ne proizlaze jasno iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje. Nadalje, u svojim očitovanjima pred Sudom Huawei [56] i ZTE [57] dali su o tome iskaze koji se znatno razilaze, odnosno koji su proturječni.

91. U svakom slučaju, iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da je, tijekom svojih pregovora sa ZTE-om između studenoga 2010. i kraja ožujka 2011. [58], Huawei naveo iznos naknade koji je smatrao razumnim. Sud koji je uputio zahtjev treba ocijeniti sadržaj te „ponude“ [59] Huaweija i odgovara li ona uvjetima i pretpostavkama iznesenima u točkama 84. i 85. ovog mišljenja.

92. Nadalje, sud koji je uputio zahtjev mora provjeriti, na temelju iznosa naknade koji je Huawei predložio i odgovora ZTE-a, je li mogućnost pregovaranja o uvjetima FRAND realno postojala. U tom smislu, smatram da sud koji je uputio zahtjev mora ocijeniti jesu li prijedlog ZTE-a za unakrsnim licenciranjem [60] i plaćanje naknade u iznosu od 50 eura bili prikladni u ovom slučaju i jesu li odgovarali uvjetima i pretpostavkama iz točke 88. ovog mišljenja.

93. Nadalje, ako pregovori nisu započeti ili ako budu neuspješni, ponašanje navodnog počinitelja povrede neće se smatrati dilatornim ili neozbiljnim ako on zahtijeva utvrđenje uvjeta, bilo od strane suda bilo od strane arbitražnog suda. U tom slučaju bilo bi opravdano da nositelj SEP-a zatraži od počinitelja povrede da za plaćanje naknade izda bankarsku garanciju [61] ili da položi privremeni iznos [62] pred sudom ili arbitražnim sudom za prijašnje i buduće korištenje SEP-a.

55 — Koji moraju započeti (i biti zaključeni) žurno jer se počinitelj povrede koristi (besplatno) izumom SEP-a.

56 — Huawei tvrdi da je informirao ZTE u studenome 2010. o tome „da se koristi raznim patentima LTE kojih je Huawei bio nositelj i da je predložio sklapanje ugovora o licenciji po uvjetima [FRAND]. ZTE je odgovorio da Huawei sam krši svoje patente i prigovorio je sklapanju unakrsnog ugovora o licenciji, bez naknade. U stvarnosti, međutim, ZTE nije raspolagao, u predmetnom tehničkom području, nikakvim valjano priznatim patentima koji bi mogli zanimati Huawei. [...] U prosincu 2012. Huawei je ZTE-u stavio na raspolaganje [...] popis svojih patenata na koje se to najviše odnosilo i predložio sklapanje ugovora o licenciji vezan uz taj portfelj patenata. ZTE je na kraju, sa zakašnjenjem, podnio popis vlastitih patenata koji su navodno bili uključeni. Tijekom raznih rasprava između stranaka ZTE je izrazio svoje načelno stajalište prema kojem je samo jedan unakrsni ugovor o licenciji bez naknade bio prihvatljiv. [...] U ožujku 2011. Huawei je ZTE-u poslao još jednu ponudu za sklapanje ugovora o licenciji. Tu je ponudu ZTE također odbio ostavši pri svome stajalištu. ZTE nije dao protuponudu za sklapanje ugovora o licenciji po pravednim, razumnim i nediskriminatornim uvjetima, u pogledu bilo kojeg od Huaweijevih patenata. [...] U travnju 2011., poslije pet mjeseci neuspješnih pregovora, Huawei se odlučio obratiti sudu“.

57 — Prema ZTE-u, „između studenoga 2010. i ožujka 2011. [Huawei] je izrazio opće zahtjeve u pogledu naknade koja se plaća na ime licencije. Nije podnio konkretne prijedloge ugovora, niti potkrijepio svoje zahtjeve. U okviru te komunikacije [Huawei] je podnio [ZTE-u] popis od 450 patenata (objedinjenih unutar 130 grupa patenata) koji su bili utvrđeni kao nužni po različitim standardima [...]. Unatoč nekoliko zahtjeva podnesenih s tom svrhom [Huawei] je odbio dostaviti, u prilog toj tvrdnji, „tablice“ korištenja u sporovima koji su se odnosili na patente, a koje su povezivale prava i specifikacije i pružale osnovu Huaweijevim navodima“. ZTE dodaje kako „je [Huawei], u sklopu pregovora u razdoblju između studenoga 2012. i ožujka 2011., zahtijevao unakrsno licenciranje u okviru kojeg je [ZTE] trebao platiti [Huaweiju], kao naknadu za razliku vrijednosti među portfeljima, neto naknadu od 1,8%. Takav zahtjev sadrži očito prekomjernu naknadu.“ Osim toga, ZTE tvrdi da je „predložio [Huaweiju] plaćanje [stope naknade od 0,0022% na ime spornog patenta, izračunanu] na temelju općeprihvaćene metode [...]“. ZTE dodaje da „tijekom cijelog postupka [Huawei] nije ni u jednom trenutku podnio konkretnu protuponudu“. On je još uvijek kritizirao ponudu [ZTE-a] koju je smatrao nedostatnom. Konkretno, Huawei nije ni u jednom trenutku naveo vrijednost spornog patenta“. „[ZTE je] izračunao iznos naknade štete na osnovi stope od 0,0022% [...] na temelju prometa koji je prethodno ostvario s baznim stanicama sukladnima standardu LTE. Budući da je do relevantnog datuma bilo prodano samo 35 eksperimentalnih stanica, izračunan je iznos od 50 eura. Ako se broj prodanih stanica poveća, to će također povećati iznos naknade štete.“

58 — Vidjeti točku 27. ovog mišljenja.

59 — Napominjem, u tom smislu, da je sud koji je uputio zahtjev naveo da Huawei i ZTE „nisu izmijenili konkretne ponude za sklapanje ugovora o licenciji“. Vidjeti točku 27. ovog mišljenja.

60 — Vidjeti točku 27. ovog mišljenja.

61 — Koja će biti utvrđena od strane suda ili arbitražnog suda.

62 — Koji će biti utvrđen od strane suda ili arbitražnog suda.

94. Isto bi bilo da tijekom pregovora počinitelj povrede zadrži, nakon sklapanja ugovora o licenciji, pravo prigovoriti pred sudom ili arbitražnim sudom, s jedne strane, valjanosti tog patenta i, s druge strane, nevaljanosti, pa čak i samom prijašnjem ili budućem korištenju izuma patenta.

95. Naime, što se tiče valjanosti SEP-a, smatram, kao i sud koji je uputio zahtjev, Huawei, ZTE i Komisija, da je u javnom interesu da navodni počinitelj povrede ima mogućnost prigovoriti, nakon sklapanja ugovora o licenciji, valjanosti SEP-a (ono što je učinio ZTE). Kao što je Komisija navela, pogrešno priznavanje patenta može biti prepreka zakonitom obavljanju gospodarske djelatnosti. Nadalje, ako poduzetnici koji proizvode i usluge koji su sukladni jednom standardu ne mogu osporiti valjanost patenta koji je bio proglašen nužnim s obzirom na taj standard, moglo bi *de facto* biti nemoguće provjeriti valjanost tog patenta jer drugi poduzetnici nemaju interes za djelovanje u tom pogledu [63].

96. Što se tiče korištenja izuma patenta, očito je da poduzetnici koji se koriste standardom ne moraju platiti za intelektualno vlasništvo kojim se ne koriste [64]. Iz toga slijedi da navodni počinitelj povrede može naknadno osporiti svoje korištenje izuma patenta i nužnost patenta s obzirom na predmetni standard.

97. S obzirom na moje odgovore na prvo pitanje, smatram da odgovor na drugo i treće pitanje nije potreban.

2. Četvrto pitanje

98. Četvrto pitanje temelji se na pretpostavci, koja proizlazi iz presude Orange-Book-Standard Bundesgerichtshofa, da počinitelj povrede mora, čak i prije sklapanja ugovora o licenciji, poštovati obveze koje će imati na temelju budućeg ugovora o licenciji. Smatram da takav zahtjev ne treba nametnuti u slučaju korištenja SEP-a, kada se nositelj patenta obvezao da će dati licencije po uvjetima FRAND. Međutim, kao što je jasno iz mog odgovora na prvo pitanje, počinitelj povrede mora se pokazati objektivno spremnim, voljnim i sposobnim sklopiti takav ugovor o licenciji. U tim okolnostima izdavanje bankarske garancije za buduće plaćanje naknade ili polaganje privremenog iznosa može tražiti nositelj SEP-a za prošlo i buduće korištenje njegova patenta.

3. Peto pitanje

99. Tim pitanjem sud koji je uputio zahtjev pita Sud o tome zlorabi li nositelj SEP-a vladajući položaj kada pred sudom ističe druga prava u okviru povrede, konkretno, predaju računovodstvenih podataka, povlačenje proizvoda i naknadu štete.

100. Budući da se korektivne mjere predviđene člankom 10. Direktive 2004/48 [65] mogu sastojati od isključenja s tržišta na koje se standard odnosi, proizvoda i usluga počinitelja povrede SEP-a, razmatranja navedena u točkama 77. do 89. i 93. do 96. u vezi sa zahtjevom za prestanak povrede na odgovarajući se način primjenjuju na korektivne mjere iz članka 10. iste direktive.

63 — Osporavanje valjanosti patenta uključuje znatne troškove. Zato smatram da samo poduzetnici koji se koriste izumom patenta imaju interes osporavati njegovu valjanost, posebice kako bi se izbjeglo plaćanje naknada za licenciju. Ako poduzetnici koji primjenjuju standard i stoga se koriste izumom SEP-a ne bi imali pravo osporavati njegovu valjanost, ne samo da bi riskirali plaćanje naknada koje ne trebaju platiti, nego bi, kao što je sud koji je uputio zahtjev naveo u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, „moglo biti nemoguće provjeriti valjanost standardnih nužnih patenata (patenata kojima su se svi gospodarski subjekti u pitanju prisiljeni koristiti)“.

64 — Vidjeti, analogno, presudu Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Komisija (C-385/07 P, EU:C:2009:456, t. 141. do 147.).

65 — Te mjere uključuju povlačenje robe iz trgovačkih kanala.

101. Međutim, ne vidim nijednu prepreku, na temelju članka 102. UFEU-a, da se sudu podnese zahtjev za predaju računovodstvenih podataka koji ima za cilj provjeriti korištenje izuma SEP-a od strane počinitelja povrede, u svrhu dobivanja naknade FRAND na osnovi tog patenta. Na predmetnom sudu je da osigura da mjere budu razumne i proporcionalne.

102. Konačno, smatram da zahtjev za naknadu štete zbog prošlih postupaka korištenja kojima dolazi do povrede SEP-a ne predstavlja nikakav problem u pogledu primjene članka 102. UFEU-a. Budući da je takav zahtjev usmjeren samo obeštećenju nositelja SEP-a za prethodne povrede njegova patenta, on ne vodi, kako navodi Komisija, „ni isključenju sa tržišta proizvoda sukladnih standardu, ni prihvaćanju, potencijalnog stjecatelja licencije, nepovoljnih uvjeta licenciranja za buduće korištenje SEP-a“.

VI – **Zaključak**

103. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na prethodna pitanja Landgerichta Düsseldorf odgovori na sljedeći način:

1. Podnošenje od strane nositelja standardnog nužnog patenta, koji se obvezao normizacijskom tijelu da će trećim osobama izdati licencije po uvjetima FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), odnosno poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima, zahtjeva za korektivne mjere ili zahtjeva za prestanak povrede protiv počinitelja povrede, na temelju članaka 10. i 11. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, koji mogu dovesti do isključenja proizvoda i usluga počinitelja povrede standardnog nužnog patenta s tržišta na koje se standard odnosi, predstavlja zlouporabu vladajućeg položaja na temelju članka 102. UFEU-a ako se dokaže da nositelj standardnog nužnog patenta nije izvršio svoju obvezu, a počinitelj povrede se pokazao objektivno spremnim, voljnim i sposobnim sklopiti takav ugovor o licenciji.

2. Ispunjenje te obveze podrazumijeva da, prije podnošenja zahtjeva za korektivne mjere ili zahtjeva za prestanak povrede, kako ne bi zlorabio svoj vladajući položaj, nositelj nužnog standardnog patenta mora, osim ako se utvrdi da je navodni počinitelj povrede o tome u potpunosti obaviješten, upozoriti potonjeg pisanim putem obrazlažući predmetnu povredu i precizno opisujući predmetni standardni nužni patent i način na koji je povrijeđen od strane počinitelja povrede. Nositelj standardnog nužnog patenta mora u svakom slučaju proslijediti navodnom počinitelju povrede pisanu ponudu za sklapanje ugovora o licenciji po uvjetima FRAND koja mora sadržavati sve uobičajene odredbe ugovora o licenciji u grani djelatnosti o kojoj je riječ, te, posebice, precizan iznos naknade i način na koji se ona izračunava.

3. Počinitelj povrede na tu ponudu mora odgovoriti pravodobno i ozbiljno. Ako ne prihvati ponudu nositelja standardnog nužnog patenta, on mora u kratkom roku potonjem podnijeti razumnu pisanu protuponudu koja će se odnositi na odredbe s kojima se ne slaže. Podnošenje zahtjeva za korektivne mjere ili zahtjeva za prestanak povrede ne predstavlja zlouporabu vladajućeg položaja ako je ponašanje počinitelja povrede isključivo taktiziranje i/ili ako je dilatorno i/ili neozbiljno.

4. Ako pregovori nisu započeti ili ako budu neuspješni, ponašanje navodnog počinitelja povrede neće se smatrati dilatornim ili neozbiljnim ako on zahtijeva utvrđenje uvjeta FRAND, bilo od strane suda bilo od strane arbitražnog suda. U tom slučaju opravdano je da nositelj standardnog nužnog patenta zatraži od počinitelja povrede da za plaćanje naknade izda bankarsku garanciju ili položi privremeni iznos pred sudom ili arbitražnim sudom za prijašnje i buduće korištenje standardnog nužnog patenta.

5. Ponašanje počinitelja povrede neće se smatrati dilatornim ili neozbiljnim ni tijekom pregovora o sklapanju ugovora o licenciji po uvjetima FRAND ako on zadrži, nakon sklapanja takvog ugovora o licenciji, pravo prigovoriti pred sudom ili arbitražnim sudom valjanosti tog patenta, svojem korištenju izuma tog patenta i nužnosti patenta s obzirom na standard o kojem je riječ.

6. Podnošenje sudu od strane nositelja standardnog nužnog patenta zahtjeva za predaju računovodstvenih podataka ne predstavlja zlouporabu vladajućeg položaja. Predmetni sud treba osigurati da mjere budu razumne i proporcionalne.

7. Podnošenje od strane nositelja standardnog nužnog patenta zahtjeva za naknadu štete zbog prošlih postupaka korištenja radi njegova obeštećenja samo za prethodne povrede njegova patenta ne predstavlja zlouporabu vladajućeg položaja.