Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MELCHIOR WATHELET
presentadas el 20 de noviembre de 2014[1]

**Asunto C-170/13**

**Huawei Technologies Co. Ltd**
**contra**
**ZTE Corp.,**
**ZTE Deutschland GmbH**
[Petición de decisión prejudicial

planteada por el Landgericht Düsseldorf (Alemania)]

«Competencia — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Acción por violación de una patente presentada por el titular de una patente esencial para una norma establecida por una organización de normalización — Compromiso de conceder a terceros licencias en condiciones FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms), es decir, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias»

## I. **Introducción**

1. La presente petición de decisión prejudicial, presentada por el Landgericht Düsseldorf (Alemania) en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de abril de 2013, versa sobre la interpretación del artículo 102 TFUE.

2. El núcleo del asunto radica en una patente de la que se dice que es «esencial para una norma establecida por una organización de normalización» (en lo sucesivo, «SEP») y, por primera vez, el Tribunal de Justicia está llamado a dilucidar si el ejercicio de una acción por violación de una patente por parte del titular de una SEP contra una empresa que fabrica productos aplicando dicha norma constituye un abuso de posición dominante, y, de ser así, en qué condiciones.

3. Esta petición fue formulada en el marco de un litigio en que son parte Huawei Technologies Co. Ltd, establecida en Shenzhen (China), empresa de ámbito mundial que opera en el sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo, «Huawei»), y ZTE Corp., Shenzhen y ZTE Deutschland GmbH, Düsseldorf (en lo sucesivo, «ZTE»), que pertenecen a un grupo empresarial de ámbito también mundial que opera en el mismo sector. Con su acción por violación de patente, Huawei reclama que se ponga fin a la violación de la patente, la presentación de datos contables, la retirada de productos y que se fije una indemnización.

1 — Lengua original: francés.

4. La acción por violación de patente se refiere a una patente europea de la que Huawei es titular y que está registrada como EP 2 090 050 B 1 (en lo sucesivo, «patente controvertida»). La República Federal de Alemana es uno de los Estados miembros contratantes designados por dicha patente, que constituye una patente «esencial» para la norma [2] «Long Term Evolution» (LTE) establecido por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «ETSI»), [3] lo que significa que su técnica se ejecuta forzosamente al utilizar la norma LTE.

5. La patente controvertida fue presentada al ETSI por Huawei, que, el 4 de marzo de 2009, se comprometió ante dicho organismo a conceder licencias a terceros en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, generalmente llamadas FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) (en lo sucesivo, «condiciones FRAND»). [4]

6. A raíz del «fracaso» [5] de las negociaciones para la concesión de una licencia en condiciones FRAND, Huawei presentó ante el órgano jurisdiccional remitente una acción por violación de patente contra ZTE, reclamando el cese de dicha violación, la presentación de datos contables, la retirada de los productos y la fijación de una indemnización. Según ZTE, tal acción, de cesación, constituye un abuso de posición dominante, puesto que está dispuesta a negociar una licencia.

7. El comportamiento de un titular de una SEP que se comprometió a conceder a terceros licencias en condiciones FRAND originó toda una serie de acciones ante órganos jurisdiccionales de varios Estados miembros y de terceros países. Estas múltiples acciones, basadas no sólo en el Derecho de la competencia, sino también en el Derecho civil, dieron lugar a toda una serie de soluciones jurídicas divergentes y, por consiguiente, a un considerable nivel de incertidumbre acerca de la legalidad de algunos comportamientos de un titular de una SEP y de empresas que, al aplicar una norma establecida por una organización europea de normalización, utilizan la técnica de una SEP.

8. A la vista de las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, me ceñiré, en las presentes conclusiones, al Derecho de la competencia y, en particular, a la cuestión del abuso de posición dominante.

9. Sin embargo, esto no quiere decir que la problemática suscitada en el litigio principal, que, en mi opinión, se debe principalmente a la falta de claridad del propio concepto y del contenido de las condiciones FRAND, no pueda resolverse adecuadamente, e incluso mejor, en el marco de otras ramas del Derecho o a través de mecanismos distintos de los del Derecho de la competencia.

10. A este respecto basta con subrayar que un compromiso de conceder licencias en condiciones FRAND no equivale a una licencia en condiciones FRAND, ni tampoco proporciona ninguna indicación de cuáles son las condiciones FRAND que, en principio, deben acordar las partes afectadas.

2 — Con arreglo al artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión no 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316, p. 12), se define una «norma» como una «especificación técnica adoptada por un organismo de normalización reconocido, de aplicación repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria […]». Uno de los objetivos fundamentales de la normalización es conseguir que la posibilidad de aplicar la norma sea lo más amplia posible, aunque esta posibilidad puede chocar con los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual.

3 — El ETSI es una de las organizaciones europeas de normalización que figuran en el anexo I del Reglamento nº 1025/2012, del que Huawei y ZTE son miembros. Uno de los textos vinculantes para sus miembros se titula «Política del ETSI sobre propiedad intelectual», cuyo artículo 14 establece su carácter obligatorio para los miembros del ETSI y cuyo artículo 15, apartado 6, define el carácter «esencial» de una patente. La política de derechos de propiedad intelectual del ETSI figura en el anexo 6 de las normas de procedimiento del ETSI. Véase, también, el punto 24 de las presentes conclusiones.

4 — Véase el artículo 6, apartado 1, de la política del ETSI sobre propiedad intelectual. Véase, también, el punto 23 de las presentes conclusiones.

5 — Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.

11. Aunque la fijación de las condiciones de licencia FRAND incumbe únicamente a las partes y, en su caso, a los órganos jurisdiccionales civiles o a las instancias arbitrales, parece evidente que el riesgo de que exista mala fe en las partes en liza o de que se rompan las negociaciones sobre esta cuestión podría evitarse o atenuarse, al menos parcialmente, si las organizaciones de normalización establecieran condiciones mínimas o un marco de negociación o «normas de buena conducta» para negociar las condiciones de licencia FRAND. Sin ello, las acciones de cesación y también las normas sobre el abuso de posición dominante, que sólo debieran servir como último recurso, se utilizan como un argumento en la negociación o como medio de presión por parte del titular de una SEP o de la empresa que utiliza la norma y recurre a la técnica de esta SEP.

## II. **Marco jurídico**

### A. *Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»)*

12. El artículo 16 de la Carta, titulado «Libertad de empresa» establece:

«Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.»

13. El artículo 17 de la Carta, titulado «Derecho a la propiedad» establece:

«1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.

2. Se protege la propiedad intelectual.»

14. El artículo 47 de la Carta, titulado «Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial» estipula:

«Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.

[…]»

15. El artículo 52 de la Carta, titulado «Alcance e interpretación de los derechos y principios», establece en su apartado 1:

«Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.»

B. *Directiva 2004/48/CE*

16. El artículo 9 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,[6] titulado «Medidas provisionales y cautelares» establece lo siguiente:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:

a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, […]

[…]»

17. El artículo 10 de dicha Directiva 2004/48, titulado «Medidas correctivas» establece:

«1. Sin perjuicio de cualesquiera daños y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de la infracción y sin indemnización de ninguna clase, los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, respecto de los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente a la creación o fabricación de las mercancías en cuestión. Estas medidas incluirán lo siguiente:

a) retirada de los circuitos comerciales;

b) apartamiento definitivo de los circuitos comerciales;

c) destrucción.

[…]

3. Al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción, como los intereses de terceros.»

18. El artículo 11 de esta misma Directiva, titulado «Mandamientos judiciales» dispone:

«Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. […]»

19. El artículo 12 de la Directiva 2004/48, titulado «Medidas alternativas», dispone:

«Los Estados miembros podrán disponer que, cuando proceda y a petición de la persona a la que se puedan aplicar las medidas que se establecen en la presente sección, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la aplicación de las medidas de la presente sección, si dicha persona no hubiere actuado intencionada ni negligentemente, si la ejecución de dichas medidas pudiere causarle un perjuicio desproporcionado y si la parte perjudicada pudiere ser razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria.»

6 — DO L 157, p. 45.

20. El artículo 13 de la Directiva 2004/48, titulado «Daños y perjuicios» establece:

«1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho,

o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.»

### C. *Política del ETSI sobre propiedad intelectual*

21. Según el artículo 3, apartado 1, de la política del ETSI sobre propiedad intelectual, el objetivo de dicha organización de normalización es crear normas adaptadas a los objetivos técnicos del sector europeo de las telecomunicaciones y reducir el riesgo para el ETSI, sus miembros y los terceros que apliquen las normas del ETSI de que las inversiones dedicadas a la preparación, adopción y aplicación de normas se pierdan por no poder accederse a la propiedad intelectual esencial para la aplicación de dichas normas. Con este fin, la política del ETSI sobre propiedad intelectual pretende lograr un equilibrio entre las necesidades de normalización a efectos de uso público en el ámbito de las telecomunicaciones y los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual. El artículo 3, apartado 2, de la política del ETSI sobre propiedad intelectual dispone que, al aplicarse las normas, los titulares del derecho de propiedad intelectual habrán de ser retribuidos de manera justa y adecuada cuando se utilice su propiedad intelectual.

22. El artículo 4, apartado 1, de la política del ETSI sobre propiedad intelectual establece que cada uno de sus miembros, en particular, durante el proceso de elaboración de una norma en cuyo desarrollo participa, adoptará las medidas necesarias para informar al ETSI, a la mayor brevedad, de sus derechos de propiedad intelectual esencial para la norma. De este modo, un miembro que presente una propuesta técnica en relación con una norma deberá informar al ETSI de cualquier derecho de propiedad intelectual de que sea titular y que pueda resultar fundamental para la norma en el caso de que se adopte la propuesta.

23. El artículo 6, apartado 1, de la política del ETSI sobre derechos de propiedad intelectual dispone que cuando se informe al ETSI de un derecho de propiedad intelectual esencial para una norma, su Director General instará inmediatamente al titular de dicho derecho para que, en el plazo de tres meses, asuma el compromiso *irrevocable* de estar dispuesto a conceder licencias en condiciones FRAND en relación con dicho derecho de propiedad intelectual. En caso de que no se suscriba

ningún compromiso FRAND, el ETSI deberá examinar si deben suspenderse los trabajos en relación con las partes de la norma afectadas hasta que se solucione el asunto y/o someter a aprobación una norma pertinente.[7] Si el titular de derechos de propiedad intelectual se niega a suscribir un compromiso FRAND con arreglo al citado artículo 6, apartado 1, de dicha política, el ETSI averiguará si existe una tecnología alternativa y, de no ser así, se suspenderán los trabajos en relación con la norma en cuestión.[8] Con arreglo al artículo 14 de la política del ETSI sobre propiedad intelectual, la infracción por parte de uno de sus miembros de dicho texto constituye una infracción de sus obligaciones para con el ETSI.

24. Con arreglo al artículo 15, apartado 6, de la política del ETSI sobre propiedad intelectual, la propiedad intelectual se considera «esencial», especialmente en el caso de que, por razones técnicas, no sea posible fabricar productos conformes a la norma sin infringir dicha propiedad. Sin embargo, el ETSI no controla ni la validez ni el carácter esencial de la propiedad intelectual de la que ya ha sido informado por uno de sus miembros.

25. La política del ETSI sobre propiedad intelectual no define con precisión qué es lo que debe entenderse por condiciones de licencia FRAND. Corresponde al titular y al usuario de la patente negociar los términos y condiciones de uso de una SEP.[9] Además, la política del ETSI sobre propiedad intelectual tampoco establece reglas o disposiciones que determinen cómo deben resolverse los litigios en el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo para concretar las condiciones FRAND.[10]

## III. **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

26. ZTE ofrece y comercializa en Alemania, entre otros productos, emisoras de telefonía móvil con software LTE (en lo sucesivo, «productos controvertidos»). Según el órgano jurisdiccional remitente, es incuestionable que los productos controvertidos ofrecidos y comercializados por ZTE están adaptados al software LTE y funcionan sobre la base de la norma LTE. Dado que la patente controvertida propiedad de Huawei es esencial para la norma LTE, ZTE explota automáticamente dicha patente.

27. De la resolución de remisión se desprende que, entre el mes de noviembre de 2010 y el final del mes de marzo de 2011, Huawei y ZTE discutieron acerca de la infracción de la patente y de la posibilidad de concertar una licencia. Huawei «indicó cuál era, a su juicio, el canon adecuado». ZTE «trataba de conseguir una licencia cruzada». De la resolución de remisión se desprende asimismo que, el 30 de enero de 2013, ZTE ofreció un contrato de licencia cruzada y propuso a Huawei un canon de 50 euros en concepto de licencia, aunque no lo pagó. Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que «las partes no intercambiaron ofertas concretas de contrato de licencia». El 28 de abril de 2011, Huawei interpuso ante el órgano jurisdiccional la demanda que ha dado lugar al presente procedimiento prejudicial.

7 — Véase el artículo 6, apartado 3, de la política del ETSI sobre propiedad intelectual. El procedimiento de aprobación de una norma del ETSI varía según el tipo de norma de que se trate y se fija en las Directrices del ETSI. A este respecto, debo señalar que el ETSI establece, en particular, las European Standards (EN) (normas europeas), las ETSI Standards (ES) (normas del ETSI) y las ETSI Technical Specifications (TS) (especificaciones técnicas del ETSI) cuyo procedimiento de aprobación varía considerablemente de unas a otras.

8 — Véase el artículo 8 de la política del ETSI sobre propiedad intelectual.

9 — Según el artículo 4, apartado 1, de la Guía del ETSI sobre propiedad intelectual de 19 de septiembre de 2013 (en lo sucesivo, «Guía»), los requisitos específicos para la concesión de licencias y las negociaciones relacionadas con dicha concesión constituyen cuestiones comerciales entre las empresas. De ello se infiere que el ETSI no pretende regularlas. Contrariamente a la política del ETSI sobre propiedad intelectual que vincula a los miembros del ETSI, la Guía tiene un carácter meramente explicativo.

10 — En efecto, según el artículo 4, apartado 3, de la Guía, los miembros del ETSI han de esforzarse por resolver cualquier litigio relativo a la aplicación de la política sobre propiedad intelectual sobre una base bilateral y por vía amistosa. Según el artículo 4, apartado 4, de la Guía, los miembros del ETSI deben llevar a cabo un proceso de negociación imparcial y sincera con el fin de concluir acuerdos de licencias en condiciones FRAND sobre sus derechos de propiedad intelectual.

28. ZTE se opuso a la concesión de la patente controvertida ante la Oficina Europea de Patentes, alegando la invalidez de dicha patente. Mediante decisión de 25 de enero de 2013, la Oficina Europea de Patentes confirmó la validez de la patente, desestimando la solicitud de ZTE. Actualmente, se encuentra pendiente de resolución un recurso interpuesto contra dicha decisión.

29. El órgano jurisdiccional remitente señala que la explotación por parte de ZTE de la patente controvertida es ilegal. Sin embargo, considera que, con arreglo al artículo 102 TFUE, en particular, podría oponerse la objeción de licencia obligatoria frente a la acción de cesación si pudiera considerarse que, al ejercer su acción de cesación, Huawei abusa de «*la posición dominante que de forma incontrovertida ostenta*».[11]

30. Según el órgano jurisdiccional remitente, hay dos enfoques que permiten establecer el momento a partir del cual el titular de una SEP infringe el artículo 102 TFUE abusando de su posición dominante frente al autor de una infracción de un derecho de patente.

31. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en su sentencia de 6 de mayo de 2009, denominada «norma Orange Book» (en lo sucesivo, «Orange-Book-Standard») (KZR 39/06),[12] el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal, Alemania), consideró que el titular de una patente que ejercita una acción dirigida al cese de la violación de dicha patente cuando la parte demandada puede solicitar la concesión de una licencia para dicha patente sólo abusa de su posición dominante si se cumplen los dos requisitos siguientes:

«Por una parte, el demandado debe haber presentado al demandante una oferta incondicional de celebración de un contrato de licencia (esta oferta no puede contener, en particular, una cláusula que limite la licencia únicamente a los casos en los que se produciría una violación de la patente), debiéndose entender que el demandado ha de considerarse vinculado por su oferta y que el demandante está obligado a aceptarla cuando su rechazo obstaculizaría injustamente al demandado o infringiría el principio de no discriminación.

Si el demandado considera que el importe del canon exigido por el demandante es abusivo o el demandante se niega a especificar el importe del canon, la oferta del contrato se considerará incondicional si prevé que el demandante determine *ex aequo et bono* el importe del canon.

Por otra parte, si ya explota el objeto de la patente antes de que el demandante haya aceptado su oferta, el demandado debe cumplir las obligaciones que le incumbirán conforme al futuro contrato de licencia para la explotación de la patente. Esto tiene como principal consecuencia que el demandado debe llevar un registro de todos sus actos de explotación con arreglo a las condiciones de un contrato no discriminatorio y cumplir las obligaciones de pago que de ahí se deriven.

En el marco del cumplimiento de dicha obligación de pago, el demandado no está obligado a abonar directamente el importe del canon al demandante, sino que tiene la posibilidad de consignar dicho importe en un Amtsgericht (tribunal de distrito).»

11 — En alemán, «unstreitig gegebenen marktbeherrschenden Stellung».

12 — El razonamiento del Bundesgerichtshof se basa en el artículo 82 CE (actualmente, artículo 102 TFUE), en el artículo 20, apartado 1, de la Ley alemana contra las restricciones de la competencia (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, en lo sucesivo, «GWB») y en el artículo 242 del Código civil alemán, en la versión publicada el 2 de enero de 2002 (BGBl. I, p. 42, 2909; 2003 I, p. 738), modificado por el artículo 4 de la Ley de 26 de junio de 2013 (BGBl. I, p. 1805). Esta última disposición, titulada «Ejecución de buena fe», dispone que «el deudor está obligado a prestar el servicio según la buena fe exigible con arreglo a los usos mercantiles.»

32. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en un comunicado de prensa [13] relativo al pliego de cargos dirigido a Samsung (COMP/C-3/39.939) en un procedimiento en materia de vulneración de la propiedad intelectual en el mercado de la telefonía móvil, la Comisión Europea sostuvo, con carácter provisional, que el ejercicio de una acción de cesación era ilícito a la luz del artículo 102 TFUE puesto que el litigio versaba sobre una SEP, el titular de la patente se había manifestado dispuesto ante el organismo de normalización a conceder licencias en condiciones FRAND y, por su parte, el autor de la infracción se había mostrado dispuesto a negociar tal licencia.

33. Sin embargo, como señala el órgano jurisdiccional remitente, la Comisión no especifica en su comunicado de prensa cuándo puede considerarse que quien ha violado el derecho de patente está dispuesto a negociar. Según dicho órgano jurisdiccional, tampoco se hace eco de los criterios sentados por el Bundesgerichtshof en su sentencia «Orange-Book-Standard».

34. El órgano jurisdiccional remitente estima que si se aplicaran al caso de autos los criterios establecidos por el Bundesgerichtshof, ZTE no tendría derecho a oponer la objeción de licencia obligatoria, de manera que procedería estimar la acción por violación de la patente. Considera que, en tal supuesto, Huawei no estaba obligada a aceptar ofertas presentadas por escrito por ZTE para la celebración de un contrato de licencia, y ello, por dos razones señaladas por el tribunal remitente.

35. En primer lugar, las ofertas de contrato de ZTE deberían considerarse como insuficientes, por no tratarse de ofertas «incondicionales» de conformidad con la jurisprudencia del Bundesgerichtshof, al estar limitadas únicamente a los productos que dan lugar a la infracción de la patente.

36. En segundo lugar, con independencia de si el importe del canon fue calculado correctamente, ZTE no abonó el importe del canon que ella misma calculó (a saber, 50 euros), sin que exista ningún dato que señale que el Amtsgericht ordenara el ingreso de dicho importe a efectos de su consignación. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente señala que ZTE no presentó datos contables completos y en debida forma de los actos de explotación ya realizados.

37. En cambio, el órgano jurisdiccional remitente considera que, de seguirse la tesis sostenida por la Comisión en el comunicado de prensa, procedería desestimar por abusiva la acción de cesación de Huawei. Como Huawei basa su acción en una SEP, ZTE está obligada a utilizarla para poder introducir en el mercado los productos controvertidos adaptados a la norma LTE. El tribunal remitente recuerda que Huawei declaró al ETSI que estaba dispuesta a conceder licencias a terceros y señala que, al menos en la fecha de referencia (al final de las negociaciones verbales), ZTE estaba «dispuesta a negociar» en el sentido de la tesis de la Comisión. Según el tribunal remitente, esta disposición a negociar se manifiesta en cualquier caso en las ofertas de contrato presentadas por escrito por ZTE (estas ofertas recogen, en parte, las propuestas de Huawei). El órgano jurisdiccional remitente estima que, en el marco de la tesis de la Comisión, la disposición a negociar no se veía afectada por el hecho de que las partes no consiguieran entenderse sobre el contenido de determinadas cláusulas del contrato ni, en particular, sobre el importe del canon que debía abonarse.

13 — Véase el comunicado de prensa de la Comisión Europea de 21 de diciembre de 2012 —IP/12/1448— y el Memorándum de la Comisión del mismo día —memo 12/1021— (en lo sucesivo, «comunicado de prensa»). Mediante Decisión de 29 de abril de 2014, la Comisión adoptó una decisión con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO L 1, p. 1), relativa a Samsung Electronics Co., Ltd, y otros a raíz de los compromisos ofrecidos por ésta. Esta disposición, titulada «Compromisos», establece en su apartado 1 que «cuando la Comisión se disponga a adoptar una decisión que ordene la cesación de la infracción y las empresas interesadas propongan compromisos que respondan a las inquietudes que les haya manifestado la Comisión en su análisis preliminar, ésta podrá, mediante decisión, convertir dichos compromisos en obligatorios para las empresas. […]». Mediante Decisión de 29 de abril de 2014, la Comisión adoptó una decisión con arreglo al artículo 7 del Reglamento 1/2003 contra Motorola Mobility LLC (en lo sucesivo, «Motorola») en la que se declara, en particular, la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE a raíz del ejercicio por Motorola de una acción de cesación ante un órgano jurisdiccional alemán contra Apple Inc. y otros relativa a una SEP de la cual Motorola se había comprometido a conceder licencias en condiciones FRAND (Asunto AT.39985).

38. En tales circunstancias, el Landgericht Düsseldorf decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) El titular de una patente esencial para una norma que ha declarado a un organismo de normalización su disposición a conceder a cualquier tercero una licencia en condiciones [FRAND] ¿comete abuso de su posición dominante en el mercado cuando ejercita judicialmente una acción de cesación contra el autor de la violación del derecho de patente aunque éste haya declarado su disposición a negociar tal licencia,

o

sólo se ha de considerar abuso de posición dominante en el mercado cuando el autor de la infracción haya presentado al titular de la patente esencial para una norma una oferta incondicional aceptable para la celebración de un contrato de licencia, que el titular de la patente no puede rechazar sin obstaculizar injustamente al autor de la infracción o sin infringir la prohibición de discriminación, y el autor de la infracción, anticipándose a la futura licencia, cumple las obligaciones contractuales que le corresponderán por los actos de utilización ya realizados?

2) En el supuesto de que se haya de apreciar abuso de posición dominante en el mercado como consecuencia del hecho mismo de que el autor de la violación del derecho de patente esté dispuesto a negociar:

¿Impone el artículo 102 TFUE requisitos cualitativos y/o temporales especiales a la disposición a negociar? En particular, ¿puede apreciarse dicha disposición desde el momento en que el autor de la infracción haya declarado simplemente de forma genérica (oralmente) estar dispuesto a entablar negociaciones, o debe haber comenzado ya a negociar, por ejemplo, indicando condiciones concretas con arreglo a las que está dispuesto a celebrar un contrato de licencia?

3) En el supuesto de que la presentación de una oferta incondicional aceptable para la celebración de un contrato de licencia constituya un prerrequisito para apreciar abuso de posición dominante en el mercado:

¿Impone el artículo 102 TFUE requisitos cualitativos y/o temporales especiales a dicha oferta? ¿Debe contener la oferta todas las disposiciones que habitualmente incluyen los contratos de licencia en el campo de la técnica de que se trate? En particular, ¿puede someterse la oferta a la condición de que la patente esencial para una norma sea efectivamente utilizada y/o resulte ser legalmente válida?

4) En el supuesto de que el cumplimiento, por el autor de la violación del derecho de patente, de las obligaciones derivadas de la futura licencia constituya un prerrequisito para apreciar abuso de posición dominante en el mercado:

¿Impone el artículo 102 TFUE requisitos especiales a dichos actos de cumplimiento? En concreto, ¿está obligado el autor de la infracción a rendir cuentas de los actos de utilización realizados y/o a pagar un canon por la licencia? ¿Puede cumplirse la obligación del pago del canon, en su caso, mediante prestación de garantías?

5) Las condiciones para apreciar un abuso de posición dominante por el titular de una patente esencial para una norma ¿son aplicables también al ejercicio judicial de otros derechos derivados de una violación de patente (presentación de datos contables, retirada de productos, indemnización)?»

## IV. **Procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

39. Huawei, ZTE, los Gobiernos neerlandés, portugués y la Comisión presentaron observaciones escritas. Huawei, ZTE, los Gobiernos neerlandés y finlandés y la Comisión formularon observaciones orales durante la vista, celebrada el 11 de septiembre de 2014.

## V. **Análisis**

### A. *Observaciones preliminares*

40. El Tribunal de Justicia debe ahora precisar si el ejercicio de una acción por violación de una patente por parte del titular de una SEP que se haya comprometido a conceder licencias en condiciones FRAND constituye un abuso de posición dominante y, de ser así, en qué condiciones. Las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no se refieren a las condiciones específicas de una licencia FRAND, cuestión que incumbe a las partes y, en su caso, a los órganos jurisdiccionales del orden civil y los tribunales arbitrales, sino que van antes bien dirigidas a determinar, a la luz del Derecho de la competencia, cuál es el marco en que deben negociarse las licencias en condiciones FRAND de una SEP.

41. Según el órgano jurisdiccional remitente, el titular de una SEP se encuentra en una posición de fuerza en la negociación de licencias en virtud de su derecho a ejercitar una acción de cesación. Por consiguiente, procede hacer lo posible para que el titular de una SEP no pueda, por ejemplo, imponer un canon excesivo incumpliendo su compromiso de conceder licencias en condiciones FRAND, comportamiento que se ha calificado de «patent hold-up». [14]

42. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente también señala que la limitación del derecho a ejercer una acción de cesación reduce considerablemente el margen de negociación del titular de la SEP, dado que podría no disponer de medios de presión suficientes para negociar la licencia en igualdad de condiciones con el infractor. Añade que el titular de la SEP debe tolerar que su patente se explote de manera ilegal con independencia de si llegará a celebrarse, y en qué momento, un contrato de licencia y que sólo a *posteriori*, en una fecha imprevisible, podrá conseguir indemnizaciones cuyo importe y condiciones son inciertos, y ello, aunque las negociaciones en relación con la licencia se prolonguen por motivos que sean imputables únicamente al infractor. Este comportamiento ha sido calificado como «patent hold-out» o «reverse patent hold-up».

43. Con su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el titular de una SEP, que ha asumido frente a un organismo de normalización, en este caso el ETSI, el compromiso de conceder una licencia a terceros en condiciones FRAND abusa de su posición dominante cuando presenta una acción de cesación contra un infractor, aun cuando este último estaba «dispuesto a negociar » tal licencia.

44. En el marco de esta misma cuestión, el órgano jurisdiccional remitente contempla una segunda hipótesis según la cual sólo habría abuso de posición dominante en el mercado cuando el autor de la infracción hubiera presentado al titular de la SEP una oferta incondicional aceptable, que el titular no podría rechazar sin obstaculizar injustamente al autor de la infracción o sin infringir la prohibición de discriminación y, además, el autor de la infracción, anticipándose a la futura licencia, cumpliera las obligaciones contractuales que le corresponderían por los actos de explotación ya realizados.

14 — Según la Comisión, «se agrava el hold-up cuando un gran número de SEP, que abarcan varias normas, se aplican en un solo producto. En tal supuesto, el número de potenciales licenciantes puede dar lugar a excesivos pagos acumulados de cánones a los diferentes titulares de las SEP. Este fenómeno recibe el nombre de “royalty stacking”».

45. En mi opinión, para dar una respuesta útil y completa a la primera cuestión del órgano jurisdiccional remitente, procede examinar conjuntamente las dos hipótesis que propone.

46. Las cuestiones prejudiciales segunda, tercera y cuarta se refieren, respectivamente, a las características de la disposición del infractor a negociar, las formas que adopta su oferta y el cumplimiento de las obligaciones que le incumben con arreglo a la licencia que se va a conceder. La respuesta a dichas cuestiones depende en gran medida de la que se dé a la primera cuestión. La quinta cuestión se refiere a las demás acciones, distintas de la acción de cesación, de que dispone el titular de una SEP para proteger su propiedad intelectual. Dado que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren principalmente a la legalidad de la acción de cesación, centraré mis conclusiones en dicha acción.

B. *Jurisprudencia Orange-Book-Standard del Bundesgerichtshof y comunicado de prensa de la Comisión en el asunto Samsung*

47. Es evidente que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se han inspirado en gran medida en la sentencia Orange-Book-Standard del Bundesgerichtshof y en el comunicado de prensa de la Comisión en el asunto Samsung Electronics y otros.

48. Por lo que respecta a dicha sentencia, procede señalar que existen diferencias fácticas importantes entre dicho asunto y el asunto principal. La patente controvertida constituye una patente esencial para la norma LTE que resulta de un acuerdo celebrado entre las empresas (entre ellas, Huawei y ZTE) que participan en el proceso de normalización en el ETSI mientras que la norma de la que se trataba en el asunto Orange-Book-Standard del Bundesgerichtshof era una norma *de facto*.[15] De ello se infiere que, en dicho asunto, no existía ningún compromiso por parte del titular de la patente en cuestión de conceder licencias en condiciones FRAND. Resulta normal que, en ese caso, las facultades de negociación concedidas al titular de la patente sean más amplias que las concedidas en el supuesto de una SEP cuyo titular sea miembro de una organización europea de normalización, como el solicitante de una licencia, y que, en último término, una acción de cesación ejercitada por él se considere abusiva únicamente si el canon que reclama es, a todas luces, excesivo.

49. A la vista de estas importantes diferencias fácticas con el litigio principal, considero que dicha sentencia no puede aplicarse por analogía al presente asunto.

50. Pese a que, en cambio, el comunicado de prensa en el asunto Samsung Electronics y otros sí se refiere a una SEP cuyo titular informó a una organización de normalización de su compromiso de conceder licencias en condiciones FRAND, considero que una mera disposición del infractor a negociar[16] de naturaleza extremadamente vaga y no vinculante, no puede en ningún caso ser suficiente[17] para limitar el derecho del titular de la SEP a ejercer una acción[18] de cesación.

15 — Una norma *de facto* es una especificación reconocida en el mercado, normalmente a raíz de la amplia difusión comercial de esta especificación. Véase, en este sentido, el artículo 1, apartado 2, del Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la "Normalización y la sociedad mundial de la información: el enfoque europeo"» [COM(1196) 359 final].

16 — Expresada oralmente, o incluso por escrito.

17 — El comunicado de prensa, de sólo algunas páginas, carece de valor jurídico. No vincula a la Comisión ni prejuzga el procedimiento a que se refiere. Su objetivo es únicamente informar al público de la incoación de un procedimiento con arreglo al Reglamento nº 1/2003 contra Samsung Electronics y otros. Además, resulta diáfano, especialmente a la vista de las observaciones de la Comisión en el presente asunto, mucho más detalladas, que la propia Comisión considera que deben imponerse al infractor exigencias mucho mayores.

18 — Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, «tal declaración puede formularse sin dificultad, sin ser muy gravosa y, en cualquier momento puede, por supuesto, ser modificada, revocada y, eventualmente renovada. Por otra parte, tal declaración no menciona ninguna condición precisa, cuando lo cierto es que es necesario conocer las condiciones de la licencia para determinar si éstas son equitativas, razonables y no discriminatorias. Incluso cuando una declaración indique condiciones de licencia concretas, pueden suscitarse dudas sobre su seriedad. En efecto, el infractor puede modificar o revocar en cualquier momento dichas condiciones o indicar condiciones manifiestamente irrazonables».

51. Estimo que la aplicación pura y simple de la jurisprudencia Orange-Book-Standard del Bundesgerichtshof o del comunicado de prensa al caso de autos daría lugar, respectivamente, a situaciones de protección en exceso o en defecto del titular de una SEP, de los usuarios de la técnica de las patentes o de los consumidores. [19]

52. Parece, por tanto, necesario encontrar una vía intermedia.

### C. *Presunción de que existe una posición dominante*

53. Como subraya la Comisión, conviene resaltar que el órgano jurisdiccional remitente parte de la hipótesis de que Huawei ostenta una posición dominante, [20] sin haber interrogado al Tribunal de Justicia ni sobre los criterios de determinación del mercado pertinente [21] ni acerca de la apreciación de la existencia de una posición dominante. [22]

54. La Comisión y el Gobierno portugués limitaron sus observaciones a la cuestión del posible abuso de posición dominante por parte del titular de una SEP, mientras que Huawei, [23] ZTE [24] y el Gobierno neerlandés apenas abordaron la cuestión de la existencia de una posición dominante en sus observaciones.

55. Según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia sólo puede pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria a partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional. Por otro lado, la modificación material de las cuestiones prejudiciales sería incompatible con la función que el artículo 267 TFUE confiere al Tribunal de Justicia, así como con su obligación de garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros y las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habida cuenta de que, con arreglo a esta disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión. [25]

19 — Como señaló ZTE en sus observaciones, si uno se basa únicamente en la «disposición a negociar» del presunto infractor, se llegaría a establecer precios netamente inferiores al valor económico de la SEP. En cambio, si uno se basa en la jurisprudencia Orange-Book-Standard del Bundesgerichtshof, el problema que se plantearía sería inverso dado que se impondrían cánones de licencia muy elevados (aunque no hasta el punto de constituir una negativa a contratar, contraria al artículo 102 TFUE).

20 — En la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente expone que Huawei tiene «de forma incontrovertida» una posición dominante, sin dar ninguna explicación o detalle que avale tal afirmación.

21 — Según reiterada jurisprudencia, la delimitación del mercado de referencia es de una importancia esencial para apreciar la posición dominante. Véase la sentencia Europemballage y Continental Can/Comisión (6/72, EU:C:1973:22), apartado 32.

22 — Véanse las sentencias United Brands y United Brands Continentaal/Comisión (27/76, EU:C:1978:22), apartados 65 y 66; Hoffmann-La Roche/Comisión (85/76, EU:C:1979:36), apartados 38 y 39, y, más recientemente, AstraZeneca/Comisión (C-457/10 P, EU:C:2012:770), apartado 175, que definen la posición dominante como «una situación de poder económico en la que se encuentra una empresa, que le da la facultad de oponerse al mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, permitiéndole actuar, en gran medida, de manera independiente respecto a sus competidores, a sus clientes y, finalmente, a los consumidores».

23 — Según Huawei, las SEP confieren a sus titulares la llave que permite acceder a la utilización de la tecnología que constituye el origen de la norma, siendo el uso de dichas patentes inevitable por definición. Estima que, de este modo, los titulares de las SEP pueden controlar, en principio, el acceso a la utilización de la norma. Huawei señala que, no obstante, de ello no resulta necesariamente una posición dominante, en particular, cuando el mercado afectado incluya productos que no utilizan una norma o que recurren a normas concurrentes. Según Huawei, los usuarios de la norma que disponen a su vez de las SEP pueden obtener de dichas patentes un cierto contrapoder. En consecuencia, considera que todo ello puede relativizar, en determinadas circunstancias, la posición del titular de la SEP en el mercado hasta el punto de perder su carácter dominante.

24 — Según ZTE, el ámbito de protección de una SEP abarca una configuración de productos cuyo uso está necesariamente contemplado en la norma, de manera que cualquier producto compatible con la norma viola necesariamente la patente. Estima que, dado que no se solicitan los productos incompatibles con la norma, la SEP confiere a su titular el poder jurídico de decidir acerca de la entrada y la permanencia de los operadores en el mercado. Añade que una SEP confiere a su titular una posición dominante en los mercados de servicios derivados. ZTE estima también que, en la medida en que se determine para cada SEP un mercado específico de tecnologías o de licencias, el titular de una (primera) patente esencial para una norma está en situación de monopolio y, por consiguiente, en una posición dominante en el mercado. Según ZTE «incluso en el supuesto de un mercado mundial que abarque todas las patentes esenciales para una norma, se observa una situación de posición dominante en el mercado».

25 — Véase la sentencia Hochtief y Linde-Kca-Dresden (C-138/08, EU:C:2009:627), apartado 22 y jurisprudencia citada.

56. En el caso de autos, dado que el órgano jurisdiccional remitente no ha considerado necesario ni pertinente plantear una cuestión en relación con la existencia de una posición dominante, el Tribunal de Justicia no puede realizar tal análisis.

57. Sin embargo, procede señalar que, en su resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente no aclara que haya llegado a la conclusión de que existe una incuestionable posición dominante por parte del titular de una SEP en el asunto principal después de haber examinado en profundidad todas las circunstancias y el contexto específico del caso de autos. Considero, al igual que el Gobierno neerlandés, que el hecho de que una empresa posea una SEP no implica necesariamente que disponga de una posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE [26] y que corresponde al juez nacional examinar caso por caso si así ocurre efectivamente. [27]

58. Dado que la apreciación de la existencia de una posición dominante impone a la empresa afectada una responsabilidad especial [28] de no impedir con su comportamiento una competencia efectiva, tal apreciación no puede fundamentarse en hipótesis. Si bien el hecho de que toda persona que utilice una norma establecida por una organización de normalización debe necesariamente ejecutar la técnica de una SEP y necesita para ello una licencia del titular de esta patente podría dar lugar a la presunción *iuris tantum* de que existe una posición dominante por parte del titular de esta patente, considero que ha de ser posible desvirtuar tal presunción mediante indicios concretos y precisos.

### D. *Abuso de posición dominante o explotación abusiva de la dependencia tecnológica*

59. Procede señalar que para dar respuesta a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente a la luz del Derecho de la competencia es preciso ponderar, por una parte, el derecho de propiedad intelectual y el derecho al juez del titular de una SEP (Huawei) y, por otra parte, la libertad de empresa de que se benefician, en virtud del artículo 16 de la Carta, los operadores económicos, tales como las empresas que implementan la norma LTE (ZTE). En efecto, la emisión de un mandamiento judicial por mor de la acción de cesación restringe considerablemente esta libertad [29] y es, en consecuencia, susceptible de falsear la competencia. [30]

26 — En el apartado 186 de la sentencia AstraZeneca/Comisión (C-457/10 P, EU:C:2012:770), el Tribunal de Justicia declaró que «aunque no pueda considerarse que la mera posesión de derechos de propiedad intelectual confiera tal posición, sin embargo, sí puede, en determinadas circunstancias, crear una posición dominante, en particular permitiendo a la empresa que obstaculice la existencia de una competencia efectiva en el mercado».

27 — En sus «Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (DO 2011, C 11, p. 1, punto 269)», la Comisión afirma que «aun cuando el establecimiento de un estándar pueda crear o aumentar el poder de mercado de los titulares [derechos de propiedad intelectual esenciales] que poseen [un derecho de propiedad intelectual] esencial para el estándar, no hay ninguna presunción de que la titularidad o el disfrute de [derechos de propiedad intelectual esenciales] para un estándar equivalga a la posesión o al disfrute de un poder de mercado. La cuestión del poder de mercado sólo puede evaluarse caso por caso».

28 — Deseo recordar que la posesión de una posición dominante no está en sí misma prohibida por el artículo 102 TFUE. Véanse las sentencias Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Comisión (322/81, EU:C:1983:313), apartado 57, y Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172), apartados 21 a 23.

29 — Véase, por analogía, la sentencia UPC Telekabel Wien (C-314/12, EU:C:2014:192), apartados 47 y 48. Con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2004/48, los Estados miembros están obligados a prever que sus órganos jurisdiccionales dicten mandamientos judiciales destinados a impedir la continuación de una infracción de un derecho de propiedad intelectual constatada mediante decisión judicial. Véase, igualmente, el artículo 9 de dicha Directiva sobre medidas provisionales y cautelares. La fabricación y la comercialización de productos y servicios conformes a una norma que vulneren los derechos exclusivos del titular de una SEP quedarán prohibidos como consecuencia de un mandamiento judicial. La acción de cesación constituye, por consiguiente un recurso muy poderoso, dado que la expedición de un mandamiento en caso de infracción de una SEP conlleva la exclusión de los productos y servicios del infractor de esta patente de los mercados cubiertos por la norma. Deseo asimismo señalar que incluso la amenaza de la posibilidad de ejercitar una acción dirigida a que cese la violación de la patente puede modificar el curso de las negociaciones de las licencias y conducir a unas condiciones de licencia que no sean FRAND. En mi opinión, estas consideraciones se aplican *mutatis mutandis* a las medidas correctivas contempladas en el artículo 10 de la Directiva 2004/48.

30 — El mercado interior, en los términos definidos en el artículo 3 TUE, constituye uno de los principales objetivos de la Unión e incluye un sistema que garantiza que la competencia no será falseada. Véase el Protocolo (nº 27) del TUE y del TFUE sobre mercado interior y competencia.

1. Derecho de propiedad intelectual

60. De los autos de que conoce el Tribunal de Justicia se desprende que, pese a su compromiso ante el ETSI de conceder a terceros licencias en condiciones FRAND, Huawei no renunció a su derecho a presentar acciones de cesación contra personas que exploten la técnica de la patente controvertida sin su autorización. En cambio, de dicho compromiso se desprende inequívocamente que Huawei acepta [31] rentabilizar la patente controvertida no sólo explotándola sola sino también concediendo licencias. Además, Huawei reconoce que un canon establecido en condiciones FRAND constituye una compensación justa y adecuada por la explotación por otros de dicha patente.

61. En la línea de las observaciones de Huawei, de ZTE, de los Gobiernos neerlandés y portugués y de la Comisión, considero, que, conforme a una reiterada jurisprudencia, el ejercicio de un derecho exclusivo vinculado a un derecho de propiedad intelectual, que en el caso de autos es el derecho a ejercer una acción de cesación en caso de violación de la patente, no constituye en sí mismo un abuso de posición dominante. [32] En efecto, este derecho es para el titular de una patente el medio fundamental [33] para hacer valer su propiedad intelectual, cuya protección está específicamente reconocida por el artículo 17, apartado 2, de la Carta. [34]

62. De ello se infiere que cualquier restricción al derecho a ejercitar dichas acciones constituye necesariamente una importante limitación a la propiedad intelectual y, por tanto, sólo puede admitirse en circunstancias excepcionales y delimitadas con precisión.

63. Sin embargo, el derecho a la propiedad intelectual no es un derecho absoluto. Así, sin hablar de abuso de derecho, el duodécimo considerando de la Directiva 2004/48 precisa que «la presente Directiva no debe afectar a la aplicación de las normas de competencia, en particular los artículos [101 TFUE y 102 TFUE]. Las medidas establecidas en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia, de forma contraria al Tratado». De ello se infiere que el derecho a ejercitar acciones de cesación para proteger la propiedad intelectual no constituye un derecho absoluto e intangible y debe conciliarse, en aras del interés general, con las normas de competencia establecidas, en particular, en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. [35] El artículo 12 de dicha Directiva establece, por ejemplo, que, en determinadas circunstancias, las autoridades judiciales competentes podrán ordenar al infractor, a petición de éste, el pago al titular de un derecho de

31 — Como ha señalado la Comisión en sus observaciones.

32 — Véanse, por analogía, las sentencias Volvo (238/87, EU:C:1988:477), apartado 8; RTE y ITP/Comisión (C-241/91 P y C-242/91 P, EU:C:1995:98), apartado 33, y IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257), apartado 34.

33 — Según reiterada jurisprudencia, el objeto fundamental de una patente es garantizar al titular, para recompensar el esfuerzo creativo del inventor, el derecho exclusivo a utilizar una invención con vistas a la fabricación y a la comercialización de productos industriales, bien directamente, bien mediante la concesión de licencias a terceros, así como *el derecho a oponerse a toda infracción*. (véanse las sentencias Centrafarm y de Peijper (15/74, EU:C:1974:114), apartado 9, y Football Association Premier League y otros (C-403/08 y C-429/08, EU:C:2011:631), apartado 107.

34 — Esta posibilidad constituye igualmente una medida de prevención general, dado que disuade de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

35 — Véase, por analogía, el punto 105 de las conclusiones del Abogado General Cosmas, en el asunto Masterfoods y HB (C-344/98, EU:C:2000:249) en el que, este último señala que «no discuto que los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] ocupan un lugar importante en el sistema del ordenamiento jurídico comunitario y sirven al interés general consistente en garantizar una competencia no falseada. En consecuencia, es perfectamente comprensible que el derecho de propiedad esté sujeto a restricciones en virtud de los artículos [101 TFUE y 102 TFUE], en la medida en que dichas restricciones puedan ser necesarias para proteger la competencia».

propiedad intelectual de una reparación pecuniaria en lugar de dictar contra el primero un mandamiento destinado a impedir la continuación de la infracción. Por consiguiente, es evidente que dicha Directiva contempla limitaciones al derecho a ejercer acciones de cesación y la sustitución de tal derecho por una reparación pecuniaria. [36]

64. Además, el mismo titular de un derecho de propiedad intelectual puede limitar la forma en que va a ejercerlo.

65. A este respecto, estimo que el compromiso de Huawei en el asunto principal de conceder a terceros licencias en condiciones FRAND se asemeja en parte a una «licencia del derecho». [37] Contrariamente a las licencias obligatorias impuestas por la ley, [38] el titular de una patente puede por sí mismo autorizar que por parte de terceros se utilice la técnica de su patente en determinadas condiciones. Debo señalar que, en caso de licencia del derecho, no es posible, en principio, dictar un mandamiento contra el licenciatario de una patente. [39]

2. El derecho al juez

66. El artículo 47 de la Carta reconoce el derecho al juez y la posibilidad de recabar la tutela judicial de los derechos. Sin embargo, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 51 de la sentencia ZZ (C-300/11, EU:C:2013:363), que el artículo 52, apartado 1, de la Carta admitía limitaciones al ejercicio de los derechos que consagra su artículo 47, subrayando que, dada la importancia del derecho fundamental garantizado por el artículo 47 de la Carta, era menester tomar en consideración que el artículo 52, apartado 1, de la Carta exige que toda limitación [40] respete el contenido esencial del derecho fundamental de que se trate y requiere, además, que, con observancia del principio de proporcionalidad, la limitación sea necesaria y responda efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión Europea. [41]

67. Pues bien, aunque la Carta no establece una jerarquía entre los derechos fundamentales que reconoce, a excepción de la dignidad humana, que es inviolable [42] sin excepciones, el ejercicio de una acción de cesación sólo puede constituir un abuso de posición dominante en circunstancias excepcionales, a la vista de la importancia del derecho al juez.

36 — Véase, también, el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, que establece que «dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso». El concepto de «abuso» no aparece definido en la Directiva 2004/48. Sin embargo, considero que este concepto ha de incluir necesariamente, aunque no únicamente, infracciones de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. Véase, igualmente, el artículo 8, apartado 2, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que dispone que «podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología».

37 — Véase, por analogía, el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (DO L 361, p. 1), titulado «Licencias del derecho», que establece:
«1. El titular de una patente europea con efecto unitario podrá presentar una declaración escrita a la [Oficina Europea de Patentes] en la que manifieste que está dispuesto a autorizar a cualquier interesado para que explote la invención en calidad de licenciatario a cambio del pago de una compensación adecuada.
2. La licencia obtenida en virtud del presente Reglamento se asimilará a una licencia contractual».
Véase, asimismo, el artículo 23 de la Ley alemana de patentes (Patentgesetz) y el artículo 46 de la Ley del Reino Unido sobre patentes de 1977 (UK Patent Act 1977).

38 — Véase, por ejemplo, el artículo 24 de la Ley alemana de patentes.

39 — Véase, en este sentido, la sentencia Allen & Hanburys (434/85, EU:C:1988:109), apartado 4, que explica el alcance del artículo 46 de la UK Patent Act 1977.

40 — Debo también señalar que las normas procesales de cada Estado miembro vertebran el derecho al juez. Basta pensar en las normas sobre los plazos para la presentación de recursos (normas sobre prescripción y caducidad), en las normas sobre legitimación activa (*locus standi*) y en las normas sobre mala fe y temeridad.

41 — El artículo 52, apartado 1, de la Carta se aplica también a la propiedad intelectual cuya protección está reconocida en su artículo 17, apartado 2. Véase, por analogía, la sentencia Hauer (44/79, EU:C:1979:290), apartados 17 a 30.

42 — Véase el artículo 1 de la Carta.

3. Libertad de empresa y competencia no falseada

68. Según reiterada jurisprudencia, el concepto de explotación abusiva de una posición dominante es objetivo y se refiere a las actividades de una empresa en situación de posición dominante que pueden influir en la estructura de un mercado en el que, debido precisamente a la presencia de la empresa de que se trate, la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, y que producen el efecto de obstaculizar, por medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios sobre la base de las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia. [43]

69. Huawei, ZTE, los Gobiernos neerlandés y portugués y la Comisión estiman que para declarar la existencia de un abuso de posición dominante, como consecuencia del ejercicio de una acción de cesación, se requiere, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia, la existencia de «circunstancias excepcionales». [44] Deseo señalar que «de dicha jurisprudencia se desprende que, para que la negativa de una empresa titular de un derecho de autor a permitir el acceso a un producto o a un servicio indispensable para desarrollar una actividad determinada pueda calificarse de abusiva, basta que se cumplan tres requisitos con carácter acumulativo, a saber, que esa negativa obstaculice la aparición de un producto nuevo para el que existe una demanda potencial de los consumidores, que carezca de justificación y que pueda excluir toda competencia en un mercado derivado». [45]

70. Bien es cierto que, como señala Huawei, dicha jurisprudencia se basa en situaciones fácticas que no son directamente comparables con las del asunto principal. Está claro que, al igual que en los asuntos que dieron origen a dicha jurisprudencia, la licencia de la patente controvertida es indispensable para producir productos y servicios conformes con la norma LTE. Sin embargo, a diferencia de dichos asuntos, relativos a negativas de conceder licencias de utilización de derechos de propiedad intelectual, Huawei notificó [46] la patente controvertida al ETSI y se comprometió voluntariamente a conceder a terceros licencias para dicha patente en condiciones FRAND, lo que no puede asimilarse a primera vista a una negativa, como la que se da en los casos contemplados en la jurisprudencia citada en la nota 44 de las presentes conclusiones. Por consiguiente, esta jurisprudencia sólo puede aplicarse parcialmente al asunto principal, donde todo va a depender de la manera en que Huawei haya cumplido su compromiso con el ETSI de conceder licencias relativas a la patente controvertida en condiciones FRAND.

71. Debo señalar a este respecto que la notificación al ETSI por parte de Huawei de esta patente y su compromiso han influido en el desarrollo del procedimiento de normalización y en el mismo contenido de la norma LTE. [47] En efecto, la incorporación de la técnica de la patente controvertida a la norma LTE y el carácter indispensable de la licencia que de ello se deriva crean una relación de dependencia entre el titular de una SEP y las empresas que producen productos y servicios conformes a dicha norma. Esta dependencia de orden tecnológico conlleva una dependencia económica.

72. En el apartado 9 de su sentencia Volvo (EU:C:1988:477), el Tribunal de Justicia declaró que «el ejercicio del derecho exclusivo por el titular de un modelo relativo a piezas para carrocería de vehículos automóviles puede estar prohibido por el artículo [102 TFUE] si da lugar, por parte de una empresa que ocupe una posición dominante, a determinados comportamientos abusivos tales como la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a los talleres independientes, la fijación de los

43 — Sentencia AstraZeneca/Comisión (C-457/10 P, EU:C:2012:770), apartado 74 y jurisprudencia citada.

44 — Sentencias RTE y ITP/Comisión (C-241/91 P y C-242/91 P, EU:C:1995:98), apartados 50 y 53 a 56 (negativa a conceder una licencia en materia de derechos de autor), y IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257), apartados 35 y 36 (negativa a conceder una licencia de utilización de una estructura de segmentos protegida por un derecho de propiedad intelectual). Véase, también, la sentencia Bronner (C-7/97, EU:C:1998:569), apartados 39 y 40 (negativa de una empresa periodística a incluir la distribución de un diario competidor en su propio sistema de reparto de periódicos a domicilio).

45 — Sentencia IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257), apartado 38.

46 — Véase el artículo 4, apartado 1, de la política del ETSI sobre propiedad intelectual.

47 — Véanse, en particular, los artículos 3, 4, 6 y 8 de la política del ETSI sobre propiedad intelectual.

precios para las piezas de recambio a un nivel no equitativo o la decisión de no seguir produciendo piezas de recambio para un determinado modelo cuando todavía circulan muchos vehículos de ese tipo, a condición de que dichos comportamientos puedan afectar al comercio entre Estados miembros».

73. Mi opinión es que los indicios facilitados por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia en relación con los comportamientos que pueden constituir abusos de posición dominante se caracterizan, por una parte, por una relación de dependencia entre el titular de una propiedad intelectual en posición dominante y otras empresas y, por otra parte, por la explotación abusiva de tal posición por parte de dicho titular por medios distintos de los que rigen una competencia normal. [48]

74. En estas circunstancias, que se caracterizan, por una parte, por la dependencia tecnológica del infractor como consecuencia de la incorporación a una norma de la técnica de una patente y, por otra parte, por actuaciones desleales o no razonables [49] por parte del titular de la SEP, en contra de su compromiso de conceder licencias en condiciones FRAND, frente a un infractor que se ha mostrado objetivamente dispuesto, deseoso y capacitado para celebrar tal licencia, el ejercicio de una acción de cesación supone recurrir a medios distintos de los que rigen una competencia normal, menoscaba el juego de la competencia [50] en perjuicio, en particular, de los consumidores y de las empresas que han invertido en la preparación, adopción y aplicación de la norma [51] y debe considerarse un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE.

75. Es manifiesto que esta apreciación de la existencia de un abuso de posición dominante en el contexto de la normalización y del compromiso de conceder licencias para una SEP en condiciones FRAND sólo puede realizarse después de haber examinado no sólo el comportamiento del titular de la SEP sino también el del infractor.

### E. *Aplicación al presente caso*

#### 1. Sobre la primera cuestión del órgano jurisdiccional remitente

76. Si bien el Tribunal de Justicia carece de competencia, a tenor del artículo 267 TFUE, para aplicar el artículo 102 TFUE a un caso concreto, puede sin embargo, en el marco de la cooperación judicial establecida por dicho artículo, proporcionar al órgano jurisdiccional remitente, a partir de los datos obrantes en los autos, los elementos de interpretación del artículo 102 TFUE que pudieran serle útiles para aplicarlos a los hechos concretos de los que conoce. [52]

48 — Véase, igualmente, la sentencia United Brands y United Brands Continentaal/Comisión (27/76, EU:C:1978:22), apartados 182 y 183.

49 — Es importante subrayar que el comportamiento del titular de la SEP no puede considerarse desleal o irrazonable si está justificado objetivamente. A este respecto, debo señalar que si el titular de una SEP no recibiera un canon equitativo a raíz de su compromiso de conceder licencias en condiciones FRAND, se reducirían su capacidad de rentabilizar sus inversiones y el incentivo para invertir en otras tecnologías, y también su disposición para conceder licencias de una SEP en condiciones FRAND y participar en el proceso de normalización.

50 — Estas actuaciones pueden provocar la reducción de la inversión en las tecnologías vinculadas con la norma LTE y de la disponibilidad de los productos y servicios conformes a dicha norma. En efecto, de no estar disponibles licencias de una SEP en condiciones FRAND, las empresas serían reticentes a aplicar esta norma, lo cual perjudica el proceso de normalización. Más aún, cuando el ejercicio de acciones de cesación por parte del titular de una SEP se utiliza como medio de presión para aumentar el importe de los cánones por las licencias, contrariamente al compromiso FRAND, los precios de los productos y servicios conformes a la norma LTE se ven indirectamente afectados de forma no equitativa en perjuicio de los consumidores de dichos productos y servicios.

51 — Véase el artículo 3, apartado 1, de la política del ETSI sobre propiedad intelectual.

52 — Véase, en este sentido, la sentencia Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas (C-160/09, EU:C:2010:293), apartado 24.

77. Es evidente que explotar una patente sin licencia infringe, en principio, la propiedad intelectual de su titular y que éste tiene a su disposición varias acciones con arreglo a la Directiva 2004/48 para garantizar el respeto de sus derechos, entre las cuales está la acción de cesación. En un caso como ése, será antes de cometer la infracción cuando el infractor haya de iniciar las negociaciones con el titular de la patente con vistas a celebrar un acuerdo de licencia.

78. El asunto principal se diferencia de lo que se ha expuesto antes en la medida en que el titular se comprometió con una organización de normalización (de la que, al igual que el presunto infractor, es miembro), a conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND.

79. Considero que las pautas aplicables a tal caso son las siguientes.

80. En tanto en cuanto el infractor tenga la «aptitud» para celebrar y respetar una licencia en condiciones FRAND y, en particular, a abonar un canon apropiado, el titular de la SEP debe, a la vista de los importantes intereses que están en juego, realizar determinadas actuaciones concretas antes de interponer una acción de cesación con el fin de cumplir su compromiso y asumir su especial responsabilidad, con arreglo al artículo 102 TFUE.

81. Esto resulta tanto más indispensable cuanto que no es seguro que el infractor de una SEP sepa necesariamente que explota la técnica de una patente que es, al mismo tiempo, válida y esencial para una norma. Al parecer, para la norma LTE, se han notificado al ETSI más de 4 700 patentes como esenciales, una importante proporción de las cuales podrían no ser válidas ni esenciales para la norma. [53]

82. Por lo tanto, es posible que incluso una gran empresa de telecomunicación como ZTE no haya podido comprobar previamente el carácter esencial y la validez de todas las patentes relativas a la norma LTE notificadas al ETSI. Es preciso tener asimismo en cuenta el hecho de que el sector de las telecomunicaciones está en constante evolución y que las empresas (y, por tanto, los potenciales infractores) deben reaccionar con prontitud para comercializar sus productos y servicios. En consecuencia, no considero irrazonable que se negocien y concluyan licencias de una SEP en condiciones FRAND *ex post*, concretamente, después de que haya comenzado a explotarse la técnica de dicha patente.

83. ¿Cuáles son, con arreglo a lo dicho, las actuaciones concretas que debe realizar el titular de una SEP antes de ejercer una acción de cesación [54] so pena de abusar de su posición dominante?

84. Por una parte, y salvo que esté acreditado que el presunto infractor está plenamente informado de ello, ese titular debe avisar a este último por escrito y motivadamente de la infracción de que se trate, precisando la SEP pertinente y en qué resulta vulnerada por el infractor. Esta actuación no le impone una carga desproporcionada, al ser en cualquier caso necesaria para fundamentar una acción dirigida al cese de la violación de la patente.

53 — La propia Huawei señala que «el usuario de una patente esencial debería actuar en plazos razonables al presentar una oferta de licencia FRAND o al comprometerse a aceptar que un juez o un árbitro fije las condiciones. Algunos llegan a sostener que debe haber realizado una oferta de licencia FRAND por su propia iniciativa antes de empezar a utilizar la norma. Sin embargo, esto no parece realista en el ámbito de la industria de las telecomunicaciones, debido al gran número de patentes esenciales y de titulares de tales patentes, y a la incertidumbre en cuanto a la validez y violación de (supuestas) patentes esenciales. De igual modo, no es realista exigir al usuario de una norma que, antes de darle algún uso, inicie negociaciones con vistas a una licencia para cualquier patente declarada esencial. No cabe esperar que el usuario de una norma en la industria de las telecomunicaciones (lo cual es, por otra parte inhabitual en este sector) que evalúe cada patente declarada esencial, inicie negociaciones para obtener una licencia en relación con dicha patente, y emita una declaración vinculante jurídicamente para cada patente esencial y ante cada titular de tal patente, antes de haber empezado a utilizar la norma. Esto representaría una carga administrativa y financiera muy gravosa y una enorme inversión de tiempo, de forma que la utilización de la norma sería imposible en la práctica».

54 — La primera cuestión del órgano jurisdiccional remitente se refiere concretamente a la acción de cesación.

85. Por otra parte, debe, en cualquier caso, comunicar por escrito al presunto infractor una oferta de licencia en condiciones FRAND que recoja todas las condiciones que suelen figurar en una licencia en el sector de actividad de que se trate, especialmente, el importe preciso del canon y su fórmula de cálculo.

86. Esta exigencia tampoco es desproporcionada por cuanto el titular de una SEP se ha comprometido voluntariamente a rentabilizar su propiedad intelectual de esta forma, limitando así voluntariamente la manera de ejercer su derecho exclusivo. Es incluso razonable esperar que prepare y redacte tal oferta desde que consiga su patente y asuma su compromiso de conceder licencias en condiciones FRAND. Además, dado que tal compromiso del titular de una SEP incluye una obligación de no discriminación entre los adquirentes de licencias, es el único que dispone de la información necesaria para garantizar el cumplimiento de esta obligación, sobre todo si ya ha celebrado otras licencias.

87. Una vez haya llevado a cabo estas actuaciones, ¿cuáles son las obligaciones del presunto infractor?

88. Debe responder a la oferta del titular de la SEP de forma diligente y seria. Si no la acepta, debe comunicar por escrito, sin demora, al titular de la SEP una contraoferta razonable en relación con aquellas cláusulas con las que no esté de acuerdo. Como señala el órgano jurisdiccional remitente, el ejercicio de una acción de cesación no constituiría un abuso de posición dominante si el comportamiento del infractor fuera meramente táctico o dilatorio, o no fuera serio.

89. El plazo para intercambiar las ofertas y contraofertas y la duración de las negociaciones [55] ha de evaluarse a la vista de la «ventana comercial» de que disponga el titular de una SEP para rentabilizar su patente en el sector de que se trate.

90. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las actuaciones de Huawei y de ZTE se ajustan a las pautas que se han explicado y en qué medida lo hacen. Deseo añadir algunos comentarios señalando que la resolución de remisión no precisa claramente cuál fue el desarrollo y contenido exacto de los contactos entre Huawei y ZTE. Además, en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia, Huawei [56] y ZTE [57] presentan descripciones divergentes, incluso contradictorias, de los mismos.

55 — Que deben iniciarse (y concluirse) con celeridad, al explotar el infractor (sin pagar por ello) la técnica de una SEP.

56 — Huawei alega que, en noviembre de 2010, informó a ZTE de «que utilizaba distintas patentes LTE de las que Huawei era titular y le propuso llegar a un acuerdo de licencia en condiciones [FRAND]. ZTE contestó que la propia Huawei infringía sus propias patentes y reclamó la celebración de un acuerdo de licencias cruzadas, sin canon. Sin embargo, en realidad, ZTE no disponía en el ámbito técnico de que se trata de ninguna patente concedida válidamente que pudiera interesar a Huawei. […] En diciembre de 2010, Huawei puso a disposición de ZTE […] una lista de sus propias patentes más afectadas y le propuso conceder una licencia sobre esta cartera de patentes. ZTE acabó por comunicar, más tarde de lo acordado, una lista de sus propias patentes supuestamente afectadas. Durante las distintas discusiones entre las partes, ZTE comunicó su posición de principio, según la cual sólo sería aceptable una concesión de licencias cruzadas sin gastos […] En marzo de 2011, Huawei comunicó a ZTE otra oferta de licencia, oferta que fue también rechazada por ZTE, que se mantuvo en su posición. ZTE no hizo una contrapropuesta con vistas a la celebración de una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, en lo relativo a una u otra de las patentes de Huawei. […] En abril de 2011, tras cinco meses de discusiones infructuosas, Huawei decidió acudir a los tribunales».

57 — Según ZTE, «entre noviembre de 2010 y marzo de 2011, [Huawei] expresó exigencias de carácter general en relación con el canon abonado por la licencia. No presentó una propuesta concreta de contrato, ni detalló sus exigencias. En el marco de dichos contactos, [Huawei] presentó a [ZTE] una lista de 450 patentes (pertenecientes a 130 familias de patentes) presentadas como esenciales para diferentes normas […]. Pese a las varias peticiones formuladas con este fin, [Huawei] se negó a aportar, en apoyo de tal alegación, los “cuadros” que suelen utilizarse en los procedimientos relativos a patentes, en los que se refleja la correspondencia entre los derechos y las especificaciones, y que aportan una base para apreciar las alegaciones de [Huawei]». ZTE añade que «[Huawei], en el marco de los contactos mantenidos a lo largo del período comprendido entre noviembre 2010 y marzo de 2011, [había] solicitado una licencia cruzada, en cuyo marco [ZTE] hubiera tenido que abonar a [Huawei] un canon neto del 1,8 % para compensar la diferencia entre el valor de las carteras. Esta petición constituye a todas luces un canon excesivo». Además, ZTE alega haber «propuesto a [Huawei] que le abonara [un canon de un porcentaje del 0,0022 % por la patente controvertida calculado] con arreglo a un método generalmente admitido […]». ZTE añade que «durante todo el procedimiento, [Huawei] no presentó en ningún momento una contrapropuesta concreta. Siempre se limitó a tildar la oferta [de ZTE] de insuficiente. En particular, [Huawei] no indicó, en ningún momento, el valor de la patente controvertida. […] [ZTE] calculó el importe de la indemnización tomando como base de cálculo el porcentaje del 0,0022 % […], basándose en la facturación realizada anteriormente por las emisoras de telefonía móvil compatibles con la norma LTE. Dado que, hasta la fecha pertinente, sólo se habían vendido 35 emisoras experimentales, se calculó un importe de 50 euros. Si aumentara el número de emisoras vendidas, se incrementaría también el importe de la indemnización».

91. En cualquier caso, se desprende de la resolución de remisión que, durante sus discusiones con ZTE entre el mes de noviembre de 2010 y el final del mes de marzo de 2011,[58] Huawei señaló el importe que considera razonable en concepto de canon. Corresponde al juez remitente apreciar el contenido de dicha «oferta»[59] de Huawei y si responde a los requisitos y supuestos contemplados en los puntos 84 y 85 de las presentes conclusiones.

92. Además, el órgano jurisdiccional remitente ha de comprobar si, sobre la base del importe del canon propuesto por Huawei y de la respuesta de ZTE, existía realmente una posibilidad de negociar condiciones FRAND. A este respecto, considero que el órgano jurisdiccional remitente debe valorar si la propuesta de ZTE de una concesión de licencias cruzadas[60] y el pago de un canon de 50 euros eran apropiados en el caso de autos y respondían a los requisitos e hipótesis expuestos en el punto 88 de las presentes conclusiones.

93. Por otra parte, aunque las negociaciones no se inicien o no lleguen a fructificar, el comportamiento del presunto infractor no puede considerarse dilatorio o falto de seriedad si solicita la fijación de dichas condiciones por parte de un órgano jurisdiccional o de una instancia arbitral. En tal caso, sería legítimo que el titular de una SEP solicite al infractor, o bien que constituya una garantía bancaria del pago de los cánones,[61] o bien que consigne una suma provisional[62] en el órgano jurisdiccional o instancia arbitral por la explotación pasada y futura de la SEP.

94. El mismo criterio habría de aplicarse si, durante las negociaciones, el infractor se reservara el derecho de impugnar, con posterioridad a la conclusión de una licencia, ante un órgano jurisdiccional o una instancia arbitral, por una parte, la validez de esta patente y, por otra parte, la irregularidad o incluso la propia realidad del uso que hacía o podría hacer de la técnica de la patente.

95. En efecto, por lo que respecta a la validez de la SEP, considero, al igual que el órgano jurisdiccional remitente, Huawei, ZTE y la Comisión, que la posibilidad de que un presunto infractor disponga de la posibilidad de impugnar, después de la celebración de una licencia, la validez de una SEP (como hizo ZTE) es de interés público. Como observó la Comisión, la concesión indebida de una patente puede constituir un obstáculo al legítimo ejercicio de una actividad económica. Además, si las empresas que fabrican productos y servicios conformes a una norma no pueden poner en cuestión la validez de una patente declarada esencial para ésta, podría resultar imposible en la práctica controlar la validez de esta patente, dado que las demás empresas carecerían de legitimación activa a este respecto.[63]

96. En cuanto al uso de la técnica de una patente, es evidente que las empresas que ponen en práctica una norma no deben pagar por la propiedad intelectual que no exploten.[64] De ello se infiere que el presunto infractor puede posteriormente discutir el uso dado a la técnica de una patente y el carácter esencial de la patente para la norma en cuestión.

97. A la vista de la respuesta que he dado a la primera cuestión considero innecesario responder a las cuestiones segunda y tercera.

58 — Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.

59 — Debo recordar, a este respecto, que el órgano jurisdiccional remitente indica que Huawei y ZTE «no se han hecho mutuamente ofertas concretas en relación con un contrato de licencia». Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.

60 — Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.

61 — Que se fijarán por el órgano jurisdiccional o por la instancia arbitral.

62 — Que se fijará por el órgano jurisdiccional o por la instancia arbitral.

63 — Impugnar la validez de una patente supone importantes costes. Considero, por lo tanto, que sólo aquellas empresas que explotan la técnica de una patente tienen interés en impugnar su validez con el fin de no pagar los cánones de una licencia. Si las empresas que aplican una norma y, en consecuencia, explotan la técnica de una SEP, no tienen derecho a impugnar su validez, no sólo se arriesgan a pagar un canon indebido sino que, como señala el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, «podría resultar imposible controlar la validez de las patentes esenciales para una norma (patentes a cuya explotación se ven obligados todos los operadores del mercado)».

64 — Véase, por analogía, la sentencia Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Comisión (C-385/07 P, EU:C:2009:456), apartados 141 a 147.

2. Sobre la cuarta cuestión del órgano jurisdiccional remitente

98. La cuarta cuestión parte de la premisa establecida en la sentencia Orange-Book-Standard del Bundesgerichtshof según la cual el infractor debe, incluso antes de que se celebre un contrato de licencia, cumplir obligaciones que le corresponderán en virtud del futuro contrato. Considero que tal exigencia no ha de imponerse en el supuesto de la explotación de una SEP cuando el titular de la patente se ha comprometido a conceder licencias en condiciones FRAND. Sin embargo, como se desprende de mi respuesta a la primera cuestión, el infractor debe mostrarse objetivamente dispuesto, deseoso y capacitado para celebrar tal contrato de licencia. En tales circunstancias, el titular de una SEP puede exigir la constitución de una garantía bancaria para el pago de futuros cánones o la consignación, a título provisional, de un importe por la explotación de su patente ya realizada y que vaya a realizarse en el futuro.

3. Sobre la quinta cuestión del órgano jurisdiccional remitente

99. Con esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente interroga al Tribunal de Justicia sobre la cuestión de si el titular de una SEP abusa de una posición dominante cuando invoca ante los tribunales otros derechos derivados de la infracción de la patente, como por ejemplo, la presentación de datos contables, la retirada de productos y la indemnización.

100. Dado que las medidas correctivas establecidas en el artículo 10 de la Directiva 2004/48 [65] pueden consistir en la exclusión de los mercados abarcados por la norma de los productos y servicios de un infractor de una SEP, las consideraciones expuestas en los puntos 77 a 89 y 93 a 96 relativas a la acción de cesación son aplicables *mutatis mutandis* a las medidas correctivas previstas por el artículo 10 de esta misma Directiva.

101. En cambio, no pienso que el artículo 102 TFUE constituya obstáculo alguno a la presentación de una demanda judicial dirigida a que se aporten datos contables con el fin de comprobar qué uso ha dado el infractor a la técnica de una SEP con el fin de obtener un canon FRAND por dicha patente. Corresponde al órgano jurisdiccional ante el que se formule tal pretensión comprobar que la medida sea razonable y proporcionada.

102. Por último, considero que una demanda de indemnización por actos de explotación pasados que violen la SEP no plantea ningún problema con respecto a la aplicación del artículo 102 TFUE. Dado que con tal solicitud sólo se persigue la indemnización del titular de una SEP por infracciones anteriores de su patente, la misma no supone, como señala la Comisión, «ni la exclusión del mercado de productos conformes a una norma, ni la aceptación por un licenciatario potencial de condiciones de licencia que no favorecen la posterior explotación de una SEP».

## VI. **Conclusión**

103. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Landgericht Düsseldorf:

«1) La presentación por parte del titular de una patente esencial para una norma (SEP) que se ha comprometido ante un organismo de normalización a conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), es decir en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, de una solicitud de medidas correctivas o el ejercicio de una acción de cesación contra un infractor, con arreglo al artículo 10 y al artículo 11, respectivamente, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

65 — Entre estas medidas figura la retirada de las mercancías de los circuitos comerciales.

del 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que pueden dar lugar a la exclusión de los productos y servicios del infractor de una patente esencial para una norma de los mercados abarcados por esa norma, constituye un abuso de su posición dominante con arreglo al artículo 102 TFUE si se demuestra que el titular de una patente esencial para una norma no ha cumplido su compromiso, mientras que el infractor se ha mostrado objetivamente dispuesto, deseoso y capacitado para contratar tal licencia.

2) El cumplimiento de dicho compromiso implica que, antes de presentar una solicitud de medidas correctivas o de ejercitar una acción de cesación, y so pena de abusar de su posición dominante, el titular de una patente esencial para una norma deberá, salvo que se haya acreditado que el presunto infractor está plenamente informado de ello, advertir a este último por escrito y motivadamente de la infracción de que se trate, precisando la SEP pertinente y en qué forma resulta vulnerada por el infractor. El titular de una patente esencial para una norma debe, en cualquier caso, comunicar por escrito al presunto infractor una oferta de licencia en condiciones FRAND que recoja todas las condiciones que suelen figurar en una licencia en el sector de actividad de que se trate, especialmente, el importe preciso del canon y su fórmula de cálculo.

3) El infractor deber responder a dicha oferta de forma diligente y seria. Si no acepta la oferta del titular de una SEP, debe comunicar por escrito, sin demora, a este último una contraoferta razonable en relación con aquellas cláusulas con las que no esté de acuerdo. La presentación de una solicitud de medidas correctivas o el ejercicio de una acción dirigida al cese de la violación de la patente no constituye un abuso de posición dominante si el comportamiento del infractor es meramente táctico o dilatorio, o si no es serio.

4) Si las negociaciones no se inician o no llegan a fructificar, el comportamiento del presunto infractor no puede considerarse dilatorio o falto de seriedad si solicita la fijación de condiciones FRAND por parte de un órgano jurisdiccional o de una instancia arbitral. En tal caso, es legítimo que el titular de una SEP solicite al infractor, o bien que constituya una garantía bancaria del pago de los cánones, o bien que consigne una suma provisional en el órgano jurisdiccional o instancia arbitral por la explotación pasada y futura de su patente.

5) El comportamiento de un infractor tampoco puede considerarse dilatorio o falto de seriedad si, durante las negociaciones de una licencia en condiciones FRAND, se reserva el derecho a impugnar, con posterioridad a la concesión de tal licencia, ante un órgano jurisdiccional o una instancia arbitral la validez de esa patente, el uso dado a la técnica de la patente y el carácter esencial de la patente para la norma de que se trate.

6) La presentación por parte del titular de una patente esencial para una norma de una demanda judicial dirigida a que se aporten datos contables no constituye un abuso de posición dominante. Corresponde al órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda comprobar que la medida es razonable y proporcionada.

7) La presentación por parte del titular de una patente esencial para una norma de una demanda de indemnización por actos de explotación pasados que sólo persiga una indemnización por infracciones anteriores de su patente no constituye un abuso de posición dominante.»