

### *Contraffazione brevetto e abuso posizione dominante*

Corte Giust. UE, sez. V, sentenza 16 luglio 2015 (Pres. T. von Danwitz, rel. D. Šváby) – C-170/13

**Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Impresa titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica che si è impegnata, nei confronti dell'organismo di normalizzazione, a concedere in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie dette "FRAND" ("fair, reasonable and non-discriminatory") – Abuso di posizione dominante – Azione per contraffazione – Azione inibitoria – Azione per richiamo di prodotti – Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili – Azione per il risarcimento del danno – Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica**

1) *L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), non abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un'azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove:*

*– prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall'altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e*

*– il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria.*

2) *L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle considerate nel procedimento principale, esso non vieta a un'impresa in posizione dominante e titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che la stessa impresa si è impegnata, dinanzi a tale organismo, a*

*concedere in licenza a condizioni FRAND, di esperire un'azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto e volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

#### SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 luglio 2015

Nella causa C 170/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Düsseldorf (Germania), con decisione del 21 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2013, nel procedimento

Huawei Technologies Co. Ltd

contro

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Huawei Technologies Co. Ltd, da C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, Rechtsanwälte, D. Geradin, avocat, nonché da M. Dolmans, advocaat;

– per la ZTE Corp. e la ZTE Deutschland GmbH, da M. Fähndrich, Rechtsanwalt;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, C. Schillemans e B. Koopman, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e S. Oliveira Pais, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da F.W. Bulst, A. Dawes e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 102 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la Huawei Technologies Co. Ltd (in prosieguo: la «Huawei Technologies») alla ZTE Corp. e alla ZTE Deutschland GmbH (in prosieguo: la «ZTE»), concernente la presunta contraffazione di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione (in prosieguo: un «BEN»).

#### Contesto normativo Il diritto internazionale

3 La convenzione sulla concessione di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «CBE»), istituisce, come enuncia il suo articolo 1, un «diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni».

4 Ad eccezione delle norme comuni in materia di concessione del brevetto europeo, quest'ultimo resta disciplinato dalla normativa nazionale del singolo Stato contraente per il quale sia stato concesso. A tal riguardo, l'articolo 2, paragrafo 2, della CBE prevede quanto segue: «In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in tale Stato (...)».

5 Per quanto attiene ai diritti conferiti al titolare di un brevetto europeo, l'articolo 64, paragrafi 1 e 3, della suddetta convenzione così dispone: «(1) [Il] brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione nel Bollettino ufficiale dei brevetti e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti di un brevetto nazionale concesso in tali Stati.

(...)

(3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale».

#### Il diritto dell'Unione

6 La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), ai suoi considerando 10, 12 e 32 enuncia quanto segue:

«(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato. Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono al trattato.

(...)

(32) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea [(in prosieguo: la "Carta")]. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, d[ella Carta]».

7 L'articolo 9 della suddetta direttiva, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», al suo paragrafo 1 dispone come segue:

«Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore:

a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale (...)  
(...)».

8 L'articolo 10 della medesima direttiva, intitolato «Misure correttive», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore, le misure adeguate da adottarsi per le merci riguardo alle quali ess[a] ha accertato che violino un diritto di proprietà intellettuale e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. Siffatte misure comprendono:

a) il ritiro dai circuiti commerciali;  
b) l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali; oppure  
c) la distruzione».

#### Il diritto tedesco

9 L'articolo 242 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch), intitolato «Esecuzione in buona fede», prevede che il debitore è tenuto a eseguire la prestazione secondo buona fede, tenuto conto degli usi commerciali.

10 L'articolo 139, paragrafo 1, della legge tedesca sui brevetti (Patentgesetz, BGBI. 1981, pag. 1), come da ultimo modificata dall'articolo 13 della legge del 24 novembre 2011 (BGBI. 2011 I, pag. 2302), così dispone:

«Il soggetto danneggiato può, in caso di rischio di recidiva, introdurre un'azione inibitoria nei confronti di chiunque sfrutti un'invenzione brevettata in violazione degli articoli da 9 a 13. Tale diritto può essere esercitato anche quando sussiste il rischio che un'infrazione sia commessa per la prima volta».

11 Gli articoli 19 e 20 della legge contro le restrizioni della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), del 26 giugno 2013 (BGBI. 2013 I, pag. 1750), vietano lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante su un mercato da parte di una o più imprese.

#### Le regole dell'ETSI

12 L'European Telecommunication Standards Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione; in prosieguo: l'«ETSI») è un

organismo il cui scopo – ai sensi del punto 3.1. dell'allegato 6 delle regole di procedura dell'ETSI (Regolamento di procedura), rubricato «Politica dell'ETSI in materia di diritti di proprietà intellettuale» («ETSI Intellectual Property Rights Policy») – è quello di creare norme tecniche adeguate agli obiettivi tecnici del settore europeo delle telecomunicazioni e di ridurre il rischio per l'ETSI, i suoi membri e i terzi che applicano le norme tecniche dell'ETSI di perdere investimenti destinati all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tali norme a causa dell'indisponibilità della proprietà intellettuale essenziale per l'applicazione di dette norme tecniche. A tal fine, il suddetto allegato mira a realizzare un equilibrio tra le esigenze di normalizzazione volta all'uso pubblico nel settore delle telecomunicazioni e i diritti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale.

13 In forza del punto 3.2. di tale allegato, i suddetti titolari devono essere adeguatamente ed equamente remunerati in caso di utilizzo dei loro diritti di proprietà intellettuale.

14 Ai sensi del punto 4.1 del medesimo allegato, ciascuno dei membri dell'ETSI, in particolare durante il processo di elaborazione di una norma tecnica al cui sviluppo esso partecipi, adotta i provvedimenti necessari per informare tempestivamente l'ETSI dei suoi diritti di proprietà intellettuale che siano essenziali ai fini dell'applicazione di tale norma tecnica.

15 Il punto 6.1, dell'allegato 6 delle regole di procedura dell'ETSI dispone che, ove a quest'ultimo venga comunicata l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica, il suo direttore generale invita immediatamente il titolare di tale diritto ad assumere, entro tre mesi, l'impegno irrevocabile ad essere disponibile alla concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory») concernenti detto diritto.

16 Secondo il punto 6.3 del suddetto allegato, fintanto che un simile impegno non sia sottoscritto, l'ETSI valuta se i lavori sulle parti interessate dalla norma tecnica debbano essere sospesi.

17 Il punto 8.1 del medesimo allegato prevede che, qualora il titolare di diritti di proprietà intellettuale rifiuti di sottoscrivere tale impegno, l'ETSI verifica se esista una tecnologia alternativa e, in caso contrario, sospende i lavori di adozione della norma tecnica in questione.

18 Ai sensi del punto 14 dell'allegato 6 delle regole di procedura dell'ETSI, qualsiasi violazione delle disposizioni di tale allegato da parte di un membro dell'ETSI costituisce una violazione dei suoi obblighi nei confronti dell'ETSI.

19 In forza del punto 15.6 del suddetto allegato, un diritto di proprietà intellettuale è considerato essenziale in particolare quando non è possibile, per ragioni tecniche, fabbricare prodotti conformi alla norma tecnica senza violare tale diritto (in prosieguo: il «brevetto essenziale»).

20 Tuttavia, l'ETSI non controlla né la validità né il carattere essenziale del diritto di proprietà intellettuale della cui necessità di utilizzo è stato informato da parte di uno dei suoi membri. Analogamente, lo stesso allegato non definisce la nozione di «licenza a condizioni FRAND».

#### Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21 La Huawei Technologies, società di dimensioni mondiali attiva nel settore delle telecomunicazioni, è titolare in particolare del brevetto europeo registrato col n. EP 2 090 050 B 1, recante il titolo «Procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione», rilasciato dalla Repubblica federale di Germania, Stato contraente della CBE (in prosieguo: il «brevetto EP 2 090 050 B 1»).

22 Tale brevetto è stato notificato all'ETSI dalla Huawei Technologies il 4 marzo 2009 quale brevetto essenziale ai fini dell'applicazione della norma tecnica «Long Term Evolution (LTE)». In tale occasione, essa si è impegnata a concedere a terzi licenze a condizioni FRAND.

23 A tal riguardo, nella decisione di rinvio il giudice osserva che questo brevetto è essenziale ai fini dell'applicazione di detta norma tecnica, il che implica che chiunque la utilizzi ricorre necessariamente al metodo del medesimo brevetto.

24 Tra il novembre 2010 e la fine del marzo 2011, la Huawei Technologies e la ZTE Corp., società appartenente a un gruppo di dimensioni mondiali operante nel settore delle telecomunicazioni e che commercializza in Germania prodotti dotati di un software legato alla suddetta norma tecnica, hanno avviato discussioni vertenti, in particolare, sulla contraffazione del brevetto EP 2 090 050 B 1 e sulla possibilità di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND relativamente a tali prodotti.

25 La Huawei Technologies ha indicato l'importo del corrispettivo da essa ritenuto ragionevole. Dal canto suo, la ZTE Corp. propendeva per una concessione reciproca di licenze. Tuttavia, non si è pervenuti alla finalizzazione di alcuna proposta relativa a un contratto di licenza.

26 Nondimeno, la ZTE commercializza prodotti funzionanti sulla base della norma tecnica «Long Term Evolution», in tal modo sfruttando il brevetto EP 2 090 050 B 1, senza versare alcun corrispettivo alla Huawei Technologies né rendere conto a quest'ultima in modo completo degli atti di sfruttamento compiuti.

27 Il 28 aprile 2011, sulla base dell'articolo 64 della CBE e degli articoli 139 e seguenti della legge sui brevetti, come da ultimo modificata dall'articolo 13 della legge del 24 novembre 2011, la Huawei Technologies ha esperito dinanzi al giudice del rinvio un'azione per contraffazione avverso la ZTE al fine di ottenere la cessazione della contraffazione, la presentazione di dati contabili, il richiamo dei prodotti nonché il risarcimento dei danni.

28 Detto giudice osserva che l'esito del procedimento principale dipende dal sapere se l'azione esperita dalla Huawei Technologies costituisca un abuso di posizione dominante da parte di quest'ultima. In tal senso, esso rileva che sarebbe possibile eccepire l'obbligatorietà della concessione della licenza per respingere l'azione inibitoria in base, segnatamente, all'articolo 102 TFUE, qualora si dovesse ritenere che, esercitando l'azione inibitoria, la Huawei Technologies abusi della propria posizione dominante, essendo – ad avviso di detto giudice – incontestata l'esistenza di quest'ultima.

29 Lo stesso giudice constata tuttavia che diversi criteri possono essere utilizzati per stabilire il momento a partire dal quale il titolare di un BEN violi l'articolo 102 TFUE abusando della sua posizione dominante mediante l'esperimento di un'azione inibitoria.

30 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, sulla base dell'articolo 102 TFUE, dell'articolo 20, paragrafo 1, della legge del 26 giugno 2013 contro le restrizioni della concorrenza e dell'articolo 242 del codice civile tedesco, il Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania), nella sua sentenza del 6 maggio 2009, Orange Book (KZR 39/06), ha dichiarato che il titolare di brevetto che agisca per ottenere la cessazione della contraffazione quando il convenuto possa pretendere di ottenere una licenza per tale brevetto abusa della sua posizione dominante soltanto a determinate condizioni.

31 Da una parte, il convenuto deve aver proposto incondizionatamente all'attore di concludere un contratto di licenza che non deve limitarsi ai soli casi di contraffazione, fermo restando che il convenuto deve sentirsi vincolato dalla sua proposta e che l'attore è tenuto ad accettarla, dato che il suo rifiuto avrebbe come effetto di ostacolare in modo iniquo il convenuto o di violare il principio di non discriminazione.

32 D'altra parte, quando utilizza il metodo del brevetto prima dell'accettazione di una tale proposta da parte dell'attore, il convenuto deve osservare gli obblighi che sarà tenuto a rispettare, ai fini dello sfruttamento del brevetto, sulla base del futuro contratto di licenza, in particolare rendere conto degli atti di sfruttamento e pagare i relativi corrispettivi.

33 In considerazione del fatto che le offerte di contratto della ZTE non possono essere considerate «incondizionate», in quanto limitate esclusivamente ai prodotti che danno luogo a contraffazione, e che la ZTE non ha né versato alla Huawei Technologies l'importo del corrispettivo dalla stessa calcolato né fornito a quest'ultima un rendiconto esaustivo degli atti di sfruttamento compiuti, il giudice del rinvio ritiene di dover escludere che la ZTE possa validamente invocare l'obbligatorietà della concessione della licenza e, pertanto, di dover accogliere l'azione inibitoria esperita dalla Huawei Technologies.

34 Nondimeno, il giudice del rinvio constata che, nei comunicati stampa n. IP/12/1448 e MEMO/12/1021, del 21 dicembre 2012, relativi a una comunicazione degli addebiti indirizzata alla Samsung e concernente la proposizione, da parte di tale società, di un'azione per contraffazione di

un brevetto nell'ambito della telefonia mobile, la Commissione europea sembra ritenere che l'esercizio di un'azione inibitoria sia illecito ai sensi dell'articolo 102 TFUE, qualora tale azione abbia ad oggetto un BEN, il titolare di tale BEN abbia indicato a un organismo di normalizzazione la sua disponibilità a concedere licenze a condizioni FRAND e il contraffattore sia esso stesso disposto a negoziare una licenza di questo tipo. Pertanto, sarebbe irrilevante il fatto che le parti in causa non pervengano a un accordo sul contenuto di talune clausole del contratto di licenza e, in particolare, sull'importo dei corrispettivi da versare.

35 Orbene, il giudice del rinvio osserva che, se dovesse applicare soltanto tali criteri, dovrebbe respingere l'azione inibitoria della Huawei Technologies come abusiva ai sensi dell'articolo 102 TFUE in quanto risulta incontestato che le parti nel procedimento principale erano disposte a negoziare.

36 Il giudice del rinvio ritiene che, nel procedimento principale, il fatto che il contraffattore sia stato disposto a negoziare e il titolare del brevetto EP 2 090 050 B 1 a concedere licenze a terzi non dovrebbe essere sufficiente a determinare un abuso di posizione dominante.

37 Nella valutazione del carattere abusivo della condotta di un titolare di un BEN occorrerebbe, ad avviso di detto giudice, garantire un equilibrio adeguato ed equo dell'insieme degli interessi legittimi delle parti, alle quali deve essere riconosciuto un potere di negoziazione equivalente.

38 In tal senso, il giudice del rinvio osserva che la posizione del titolare di un BEN e quella del contraffattore non devono consentire loro di ottenere, rispettivamente, corrispettivi eccessivamente elevati (situazione di «hold-up») oppure eccessivamente ridotti (situazione di «reverse hold up»). Per tale ragione, ma anche per esigenze di parità di trattamento tra i beneficiari delle licenze e i contraffattori di uno stesso prodotto, il titolare del BEN deve poter disporre dell'azione inibitoria. Infatti, l'esercizio di un diritto legittimamente previsto non può costituire, di per sé, un abuso di posizione dominante per la cui esistenza è richiesta la riunione di altri elementi. Tuttavia, ammettere come carattere di un tale abuso la nozione di «disponibilità a negoziare» del contraffattore non può essere soddisfacente, in quanto potrebbe dar luogo a numerose interpretazioni ed assicurare una libertà troppo ampia al contraffattore. In ogni caso, qualora una tale nozione dovesse essere ammessa come rilevante, occorrerebbe imporre taluni requisiti qualitativi e temporali atti a garantire l'onestà del richiedente la licenza. Occorrerebbe quindi esigere la presentazione di una domanda «incondizionata» di licenza, presentata prima dello sfruttamento del brevetto interessato, specifica e accettabile, contenente l'insieme degli elementi generalmente presenti in un contratto di licenza. Per quanto riguarda più in particolare le domande di licenza degli operatori che hanno già introdotto nel mercato prodotti fabbricati utilizzando un BEN, tali operatori devono avere immediatamente assolto gli obblighi di rendere conto dello sfruttamento di tale BEN e di versare il relativo corrispettivo. Inoltre, il giudice del rinvio considera che un contraffattore deve poter costituire, in un primo tempo, una garanzia invece di versare direttamente il corrispettivo al titolare del BEN considerato.



Analogamente, per il richiedente la licenza deve essere prevista la possibilità di lasciare che il titolare determini l'importo del corrispettivo in piena equità.

39 In tale contesto, il Landgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il titolare di un [BEN], che abbia dichiarato dinanzi a un organismo di normalizzazione la sua disponibilità a concedere a terzi una licenza a [condizioni FRAND], abusi della sua posizione dominante qualora eserciti un'azione inibitoria nei confronti di un contraffattore, benché quest'ultimo abbia manifestato la sua disponibilità a negoziare siffatta licenza,

oppure

se si debba ritenere che un abuso di posizione dominante possa essere ravvisato soltanto qualora il contraffattore abbia presentato al titolare del brevetto, ai fini della conclusione di un contratto di licenza, una proposta incondizionata accettabile che il titolare non può rifiutare senza ostacolare in modo iniquo il contraffattore o senza violare il principio di non discriminazione, e qualora il contraffattore, in previsione della concessione della licenza, abbia già adempiuto gli obblighi contrattuali derivanti a suo carico dagli atti di sfruttamento precedentemente compiuti.

2) Nel caso in cui l'abuso di posizione dominante sia ravvisabile nella semplice disponibilità a negoziare del contraffattore:

se, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, siffatta disponibilità a negoziare debba rispondere a specifici requisiti qualitativi e/o temporali. Se il contraffattore possa essere ritenuto disponibile a negoziare quando abbia dichiarato (verbalmente), solo in modo generico, la propria disponibilità ad avviare trattative, o se il contraffattore debba aver già avviato le trattative, indicando ad esempio, in concreto, a quali condizioni è disponibile a concludere il contratto di licenza.

3) Nel caso in cui l'abuso di posizione dominante sia subordinato alla presentazione di una proposta contrattuale incondizionata e accettabile:

se, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, siffatta proposta debba rispondere a specifici requisiti qualitativi e/o temporali. Se la proposta debba contemplare tutte le regole che, di norma, sono contenute nei contratti di licenza stipulati nel settore tecnico considerato. Se, in particolare, la proposta possa essere subordinata alla condizione dello sfruttamento effettivo del brevetto summenzionato oppure della sua validità.

4) Nel caso in cui l'abuso di posizione dominante sia subordinato all'adempimento, da parte del contraffattore, degli obblighi derivanti dalla licenza da attribuire:

se, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, gli adempimenti del contraffattore debbano rispondere a specifici requisiti. Se il contraffattore sia tenuto a dar conto degli atti di sfruttamento compiuti e/o a versare diritti di licenza. Se, eventualmente, il contraffattore possa adempiere l'obbligo di pagamento dei diritti di licenza mediante la prestazione di una garanzia.

5) Se le condizioni alle quali si può ritenere che il titolare di un [BEN] abbia commesso un abuso di posizione dominante siano applicabili anche quando il titolare fa valere in giudizio altri diritti che traggono origine dalla contraffazione (presentazione di dati contabili, richiamo di prodotti, risarcimento dei danni)».

### Sulle questioni pregiudiziali

40 Occorre preliminarmente rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale si colloca nell'ambito di una controversia per contraffazione di brevetto che oppone due operatori del settore delle telecomunicazioni detentori di numerosi brevetti essenziali ai fini dell'applicazione della norma tecnica «Long Term Evolution» – elaborata in seno all'ETSI e costituita da più di 4 700 BEN – relativamente ai quali detti operatori si sono impegnati a concedere licenze a terzi a condizioni FRAND.

41 Nell'ambito di tale controversia, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se debba essere qualificata come «abuso di posizione dominante» ai sensi dell'articolo 102 TFUE e, pertanto, respinta, l'azione per contraffazione, volta ad ottenere la cessazione della contraffazione, la presentazione di dati contabili, il richiamo dei prodotti interessati nonché un risarcimento, esperita dal titolare di un BEN, nella specie la Huawei Technologies, avverso il presunto contraffattore di detto BEN, la ZTE, che ha domandato la stipulazione di un contratto di licenza.

42 Al fine di rispondere al giudice del rinvio e di valutare la legittimità di una siffatta azione per contraffazione esperita dal titolare di un BEN avverso un contraffattore con il quale non si è potuto pervenire ad alcun accordo di licenza, si devono ponderare, da un lato, la preservazione del libero gioco della concorrenza, in virtù del quale il diritto primario e in particolare l'articolo 102 TFUE vietano gli abusi di posizione dominante, e, dall'altro, la necessaria garanzia dei diritti di proprietà intellettuale di tale titolare e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantiti, rispettivamente, dagli articoli 17, paragrafo 2, e 47 della Carta.

43 Come osservato dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio, l'esistenza di una posizione dominante non è stata messa in dubbio dinanzi ad esso dalle parti nel procedimento principale. Dato che le questioni poste dal giudice del rinvio si riferiscono unicamente all'esistenza di un abuso, occorre limitare l'analisi a quest'ultimo criterio. Sulla prima, seconda, terza e quarta questione e sulla quinta questione, nella parte in cui quest'ultima riguarda le azioni giudiziali esperite al fine di ottenere il richiamo di prodotti

44 Con la prima, seconda, terza e quarta questione e con la quinta questione, nella parte in cui quest'ultima riguarda le azioni giudiziali esperite al fine di ottenere il richiamo di prodotti, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le circostanze nelle quali l'introduzione, da parte di un'impresa che si trovi in posizione dominante e sia titolare di un BEN che la stessa si è impegnata, nei confronti dell'organismo di normalizzazione, a dare licenza a terzi a condizioni FRAND, di un'azione per contraffazione volta ad ottenere la cessazione della contraffazione di tale BEN o il richiamo dei prodotti per la cui fabbricazione è stato utilizzato tale BEN debba essere considerata come una pratica abusiva contraria all'articolo 102 TFUE.

45 Preliminarmente, occorre rilevare che la nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato dall'articolo 102 TFUE è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un'impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell'impresa in questione, il livello della concorrenza è già indebolito, abbiano l'effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima (sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, 85/76, EU:C:1979:36, punto 91; AKZO/Commissione, C 62/86, EU:C:1991:286, punto 69, nonché Tomra Systems e a./Commissione, C 549/10 P, EU:C:2012:221, punto 17).

46 A tal riguardo, per costante giurisprudenza, l'esercizio di un diritto esclusivo collegato a un diritto di proprietà intellettuale, segnatamente, nel procedimento principale, il diritto di esperire un'azione per contraffazione, fa parte delle prerogative del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, con la conseguenza che l'esercizio di un tale diritto, pur provenendo da un'impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di quest'ultima (v., in tal senso, sentenze Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, punto 8; RTE e ITP/Commissione, C 241/91 P e C 242/91 P, EU:C:1995:98, punto 49, nonché IMS Health, C 418/01, EU:C:2004:257, punto 34).

47 Tuttavia, è altresì pacifico che l'esercizio del diritto esclusivo collegato a un diritto di proprietà intellettuale da parte del titolare può, in casi eccezionali, dare luogo a un comportamento abusivo ai sensi dell'articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenze Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, punto 9; RTE e ITP/Commissione, C 241/91 P e C 242/91 P, EU:C:1995:98, punto 50, nonché IMS Health, C 418/01, EU:C:2004:257, punto 35).

48 Nondimeno, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, si deve evidenziare che la fattispecie oggetto del procedimento principale presenta peculiarità che la rendono diversa dalle fattispecie oggetto della giurisprudenza menzionata ai punti 46 e 47 della presente sentenza.

49 Essa si caratterizza, da un lato, per il fatto che, come osservato dal giudice del rinvio, il brevetto de quo è essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, la quale rende il suo sfruttamento indispensabile per ogni concorrente che intenda fabbricare prodotti conformi alla norma tecnica cui esso è collegato.

50 Tale caratteristica differenzia i BEN dai brevetti che non sono essenziali ai fini dell'applicazione di una norma tecnica e che generalmente permettono ai terzi di fabbricare prodotti concorrenti discostandosi dal brevetto interessato senza compromettere le funzioni fondamentali del prodotto in questione.

51 Dall'altro lato, la controversia oggetto del procedimento principale si contraddistingue per il fatto che il brevetto interessato ha ottenuto lo status di BEN soltanto in contropartita di un impegno irrevocabile del suo titolare, nei confronti dell'organismo di normalizzazione considerato, ad essere disposto ad accordare licenze a condizioni FRAND, come risulta dai punti da 15 a 17 e 22 della presente sentenza.

52 Benché il titolare del brevetto essenziale in causa disponga del diritto di esercitare un'azione inibitoria o un'azione per il richiamo di prodotti, il fatto che tale brevetto abbia ottenuto lo status di BEN comporta che il suo titolare può escludere l'immissione o il mantenimento nel mercato di tali prodotti fabbricati da concorrenti e, quindi, riservare a sé la fabbricazione di tali prodotti.

53 Ciò posto, e dato che un impegno a rilasciare licenze a condizioni FRAND crea nei terzi legittime aspettative a che il titolare del BEN conceda loro in concreto licenze a tali condizioni, un rifiuto del titolare del BEN di concedere una licenza a questo tipo di condizioni può costituire, in via di principio, un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

54 Ne consegue che, tenuto conto delle legittime aspettative createsi, il carattere abusivo di un simile rifiuto può, in via di principio, essere eccepito a fronte di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti. Tuttavia, il titolare del brevetto è obbligato, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, soltanto a concedere una licenza a condizioni FRAND. Ebbene, le parti nel procedimento principale non sono concordi su cosa comportino le condizioni FRAND nel caso concreto.

55 In una simile ipotesi, al fine di evitare che un'azione inibitoria o per il richiamo di prodotti possa essere considerata abusiva, il titolare di un BEN deve rispettare taluni requisiti volti a garantire un giusto equilibrio degli interessi in gioco.

56 A tal riguardo, occorre prendere in debita considerazione la peculiarità degli elementi di diritto e di fatto del caso in esame (v., in tal senso, sentenza *Post Danmark*, C 209/10, EU:C:2012:172, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

57 Pertanto, occorre considerare la necessità di rispettare i diritti di proprietà intellettuale, in particolare, ai sensi della direttiva 2004/48, che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, prevede un insieme di azioni legali destinate a garantire un livello elevato di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno nonché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta, costituito da diversi elementi tra cui si annovera il diritto di ricorso ad un giudice (v., in tal senso, sentenza *Otis e a.*, C 199/11, EU:C:2012:684, punto 48).

58 Siffatta necessità di tutela elevata dei diritti di proprietà intellettuale comporta che il loro titolare non può, in via di principio, vedersi privato della facoltà di ricorrere ad azioni giudiziali atte a garantire il rispetto effettivo dei suoi diritti esclusivi e che il loro utilizzatore, se non ne è il

titolare, è tenuto, in via di principio, ad ottenere una licenza prima di qualsiasi utilizzo.

59 Quindi, benché l'impegno irrevocabile a concedere licenze a condizioni FRAND, sottoscritto nei confronti dell'organismo di normalizzazione dal titolare del BEN, non possa svuotare di significato i diritti garantiti al medesimo titolare dagli articoli 17, paragrafo 2, e 47 della Carta, esso giustifica comunque che al medesimo sia imposto il rispetto di requisiti specifici all'atto della proposizione di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti avverso presunti contraffattori.

60 Di conseguenza, a meno di violare l'articolo 102 TFUE, il titolare di un BEN che ritenga che quest'ultimo sia oggetto di contraffazione non può esperire, senza preavviso né consultazione preliminare del presunto contraffattore, un'azione inibitoria o per il richiamo di prodotti avverso quest'ultimo, neanche qualora il suddetto BEN sia già stato sfruttato dal presunto contraffattore.

61 Prima di esperire tali azioni, spetta dunque al titolare del BEN interessato, da un lato, avvertire il presunto contraffattore della contraffazione ad esso addebitata, indicando tale BEN e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto.

62 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, non è certo, dato il numero significativo di BEN che compongono una norma tecnica come quella oggetto del procedimento principale, che il contraffattore di uno di tali BEN sia necessariamente consapevole di sfruttare il metodo di un BEN che è al contempo valido ed essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica.

63 Dall'altro lato, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, spetta al suddetto titolare trasmettere a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta a condizioni FRAND, nel rispetto dell'impegno assunto nei confronti dell'organismo di normalizzazione, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo.

64 Infatti, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, qualora il titolare di un BEN si sia impegnato nei confronti dell'organismo di normalizzazione a rilasciare licenze a condizioni FRAND, è ragionevole attendersi che esso elabori una tale proposta. Inoltre, in assenza di un contratto di licenza standard pubblico e di pubblicità dei contratti di licenza già stipulati con altri concorrenti, il titolare del BEN si trova in una situazione più favorevole, rispetto al presunto contraffattore, per verificare se la sua proposta rispetti il requisito di non discriminazione.

65 Invece, spetta al presunto contraffattore dare seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e alla buona fede, il che deve essere determinato sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria.

66 Fintanto che non abbia accettato la proposta che gli è stata presentata, il presunto contraffattore può eccepire il carattere abusivo di un'azione inibitoria o per richiamo di prodotti soltanto qualora sottoponga al titolare del BEN interessato, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta rispondente alle condizioni FRAND.

67 Inoltre, nel caso in cui il presunto contraffattore utilizzi il metodo del BEN prima della stipulazione di un contratto di licenza, esso è tenuto, a partire dal momento del rifiuto della sua controproposta, a costituire una garanzia appropriata, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia, ad esempio fornendo una garanzia bancaria oppure consegnando le somme necessarie. Il calcolo di tale garanzia deve comprendere in particolare il numero dei precedenti atti di sfruttamento del BEN di cui il presunto contraffattore deve poter produrre un rendiconto.

68 Inoltre, qualora in seguito alla controproposta del presunto contraffattore non si pervenga ad alcun accordo sui dettagli delle condizioni FRAND, le parti, di comune accordo, possono chiedere che l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente che statuisca in termini brevi.

69 Infine, tenuto conto, da un lato, del fatto che un organismo di normalizzazione, come quello che ha elaborato la norma tecnica oggetto del procedimento principale, non controlla, in sede di procedura di normalizzazione, né la validità dei brevetti né il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione della norma tecnica della quale essi fanno parte, e, dall'altro, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'articolo 47 della Carta, non si può impedire al presunto contraffattore di contestare, parallelamente alle negoziazioni relative alla concessione delle licenze, la validità di tali brevetti e/o il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica della quale essi fanno parte e/o il loro effettivo sfruttamento, oppure di riservarsi la facoltà di farlo in seguito.

70 Spetta al giudice del rinvio verificare se i suddetti criteri siano soddisfatti nel caso si specie, in quanto essi sono, nella fattispecie in esame, rilevanti per la soluzione del procedimento principale.

71 In considerazione di quanto precede, alla prima, seconda, terza e quarta questione e alla quinta questione, nella parte in cui quest'ultima riguarda le azioni giudiziali esperite al fine di ottenere il richiamo di prodotti, occorre rispondere che l'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un BEN, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di un organismo di normalizzazione a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND, non abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un'azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove:

– prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto,

e, dall'altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo;

e

– il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi e implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria.

Sulla quinta questione, nella parte in cui essa riguarda le azioni giudiziarie esperite al fine di ottenere la presentazione di dati contabili o il risarcimento dei danni

72 Con la quinta questione, nella parte in cui essa riguarda le azioni giudiziarie esperite al fine di ottenere la presentazione di dati contabili o il risarcimento dei danni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso vieta a un'impresa in posizione dominante e titolare di un BEN che la stessa si è impegnata, dinanzi a un organismo di normalizzazione, a concedere in licenza a condizioni FRAND di esperire un'azione per contraffazione avverso il presunto contraffattore del suo BEN e volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale BEN o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti.

73 Come risulta dai punti 12 e 53 della presente sentenza, l'esercizio, da parte del titolare del BEN, dei suoi diritti di proprietà intellettuale mediante l'esperimento di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti può, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, essere qualificato come abusivo, dato che simili azioni sono idonee ad impedire l'immissione o il mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica interessata, fabbricati da concorrenti.

74 Orbene, secondo la loro descrizione da parte del giudice del rinvio, le azioni per contraffazione esperite dal titolare di un BEN e volte o alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale BEN oppure al risarcimento dei danni derivanti da tali atti non hanno conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica fabbricati da concorrenti.

75 Di conseguenza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il tipo di azioni da ultimo menzionato non può essere considerato abusivo ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

76 In considerazione di quanto precede, alla quinta questione, nella parte in cui essa riguarda le azioni giudiziarie esperite al fine di ottenere la presentazione di dati contabili o il risarcimento dei danni, occorre rispondere che l'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle considerate nel procedimento principale, esso non vieta a un'impresa in posizione dominante e titolare di un BEN che la stessa si è impegnata, dinanzi all'organismo di normalizzazione, a

concedere in licenza a condizioni FRAND, di esperire un'azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo BEN e volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale BEN o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti.

#### Sulle spese

77 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), non abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un'azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove:

– prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall'altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e

– il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria.

2) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle considerate nel procedimento principale, esso non vieta a un'impresa in posizione dominante e titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che la stessa impresa si è impegnata, dinanzi a tale organismo, a concedere in licenza a condizioni FRAND, di esperire un'azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto e volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti.