

### Pytania prejudycjalne

Czy art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego <sup>(1)</sup> należy interpretować w ten sposób, że ujawnienie określonych dowodów odnosi się wyłącznie do istniejących już dokumentów znajdujących się w posiadaniu strony pozwanej lub osoby trzeciej, czy też przeciwnie, art. 5 ust. 1 obejmuje również możliwość ujawnienia dokumentów, które strona, do której skierowany został wniosek o udzielenie informacji, musi stworzyć ex novo poprzez zebranie lub sklasyfikowanie informacji, wiedzy lub danych będących w jej posiadaniu?

<sup>(1)</sup> Dz.U. 2014 r., L 349, s. 1.

### Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 23 marca 2021 r. – Nokia Technologies Oy / Daimler AG

(Sprawa C-182/21)

(2021/C 252/14)

Język postępowania: niemiecki

### Sąd odsyłający

Landgericht Düsseldorf

### Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Nokia Technologies Oy

Strona pozwana: Daimler AG

przy udziale: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (dawniej Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.

### Pytania prejudycjalne

A. Czy istnieje obowiązek udzielenia licencji w pierwszej kolejności dostawcom?

1. Czy w ramach obrony przed powództwem o stwierdzenie naruszenia patentu, mającym na celu zaniechanie naruszeń i wytoczonym przez właściciela patentu koniecznego do spełnienia normy ustalonej przez organizację normalizacyjną (zwanego dalej „patentem SEP”), który nieodwołalnie zobowiązał się wobec tej organizacji do udzielenia licencji na warunkach FRAND każdej osobie trzeciej, przedsiębiorstwo usytuowane na późniejszym etapie obrotu gospodarczego może powołać się na zarzut nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE, jeżeli norma, do spełnienia której patent jest konieczny, bądź pewna jej część, została już wdrożona w produkcji wstępnym nabytym przez stronę pozwaną w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia patentu, którego dostawcy zamierzający uzyskać licencję spotykają się z odmową przyznania im przez właściciela patentu nieograniczonej licencji na warunkach FRAND w odniesieniu do wszystkich istotnych z punktu widzenia prawa patentowego zastosowań dotyczących produktów wdrażających ową normę?
  - a) Czy dotyczy to w szczególności przypadku, gdy zgodnie ze zwyczajami panującymi w danej branży dystrybucji produktów końcowych kwestia dostępności patentów zastosowanych w dostarczanej części zostaje wyjaśniona w drodze nabycia licencji przez dostawców?
  - b) Czy pierwszeństwo udzielania licencji dotyczy dostawców na *każdym* szczeblu łańcucha dostaw, czy też jedynie dostawcy bezpośrednio poprzedzającego sprzedawcę produktu końcowego w łańcuchu sprzedaży? Czy również w tym przypadku decydują zwyczaje obrotu handlowego?

2. Czy zakaz nadużywania pozycji dominującej wymaga udzielenia dostawcy odrębnej, nieograniczonej licencji na warunkach FRAND na istotne z punktu widzenia prawa patentowego zastosowania produktów wdrażających normę w tym znaczeniu, że sprzedawca końcowy (oraz w danym przypadku odbiorcy na wcześniejszym etapie obrotu gospodarczego) nie muszą już ze swojej strony uzyskiwać oddzielnej licencji od właściciela patentu SEP, aby uniknąć naruszenia patentu w przypadku zgodnego z przeznaczeniem zastosowania dostarczanej części?
3. W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie prejudycjalne odpowiedzi przeczącej: czy art. 102 TFUE ustanawia jakościowe, ilościowe lub inne wymagania dotyczące kryteriów, według których właściciel patentu koniecznego do spełnienia normy decyduje o tym, wobec których potencjalnych sprawców naruszenia patentu na różnych szczeblach tego samego łańcucha produkcji i sprzedaży wystąpi on z powództwem o stwierdzenie naruszenia patentu, mającym na celu zaniechanie tego naruszenia?

B. Konkretyzacja wymagań wynikających z orzeczenia Trybunału w sprawie Huawei/ZTE <sup>(1)</sup>:

1. Czy niezależnie od tego, że obowiązki działania ciężące wzajemnie na właścicielu patentu SEP i na jego użytkowniku (zgłoszenie naruszenia, wnioski o udzielenie licencji, złożenie oferty na warunkach FRAND, złożenie oferty udzielenia licencji dostawcy mającemu pierwszeństwo uzyskania licencji) powinny zostać wykonane *na etapie przedsądowym*, istnieje możliwość skutecznego prawnie wykonania w toku postępowania sądowego tych obowiązków, które zostały zaniechane na etapie przedsądowym?
2. Czy jedynie wówczas można uznać, że użytkownik patentu wystąpił z poważnym wnioskiem o udzielenie licencji, gdy na podstawie wszechstronnej oceny wszystkich towarzyszących okoliczności można jasno i jednoznacznie stwierdzić istnienie po stronie użytkownika patentu SEP woli i zamiaru zawarcia z właścicielem tego patentu umowy licencyjnej na warunkach FRAND, niezależnie od tego jaka mogłaby być szczegółowa treść tych warunków (której w przypadku braku sformułowania w tym momencie oferty licencyjnej nie można w ogóle jeszcze przewidzieć)?
  - a) Czy sprawca naruszenia, który przez kilka miesięcy nie odpowiada na powiadomienie o naruszeniu, daje w ten sposób zasadniczo do zrozumienia, że nie jest zainteresowany uzyskaniem licencji, w związku z czym – pomimo sformułowanego ustnie wniosku o udzielenie licencji – należy uznać ten wniosek za nieistniejący, wskutek czego powództwo właściciela patentu SEP o zaniechanie naruszeń powinno zostać uwzględnione?
  - b) Czy na podstawie warunków licencji, które użytkownik patentu SEP przedstawił w ramach kontroferty, można uznać, że wniosek o udzielenie licencji nie istnieje, z tym skutkiem, że powództwo właściciela patentu SEP o zaniechanie naruszeń zostanie uwzględnione bez uprzedniego zbadania, czy własna oferta licencyjna właściciela patentu SEP (poprzedzająca kontrofertę użytkownika tego patentu) jest w ogóle zgodna z warunkami FRAND?
  - c) Czy taki wniosek jest w każdym razie niedopuszczalny wtedy, gdy zawarte w kontrofercie warunki licencji, na podstawie których należałoby uznać wniosek o udzielenie licencji za nieistniejący, są to warunki tego rodzaju, że ich niezgodność z warunkami FRAND nie jest ani oczywista ani stwierdzona w orzecznictwie sądów najwyższych instancji?

<sup>(1)</sup> C-170/13, EU:C:215:477.

**Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2021 r.– Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej  
Polskiej**

**(Sprawa C-204/21)**

(2021/C 252/15)

Język postępowania: polski

**Strony**

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: P.J.O. Van Nuffel, K. Herrmann, pełnomocnicy)