

Streszczenie decyzji Komisji**z dnia 29 kwietnia 2014 r.****dotyczącej postępowania na podstawie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i art. 54 Porozumienia EOG****(Sprawa AT.39985 – Motorola – Stosowanie patentów niezbędnych do wdrożenia standardu GPRS)***(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2892 final)***(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)**

(2014/C 344/06)

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania na podstawie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 54 Porozumienia EOG. Zgodnie z postanowieniami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003⁽¹⁾ Komisja publikuje wskazanie stron i główną treść decyzji. Treść publikacji uwzględnia uzasadniony interes przedsiębiorstw w zakresie ochrony tajemnicy handlowej.

1. WPROWADZENIE

- (1) W dniu 29 kwietnia 2014 r. Komisja przyjęła decyzję zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (decyzję skierowaną do Motorola Mobility LLC (Motorola). W decyzji stwierdzono, że ubiegając się o sądowy zakaz sprzedaży dla Apple Inc., Apple Sales International i Apple Retail Germany GmbH (Apple) oraz egzekwując go przed sądami Federalnej Republiki Niemiec w wyjątkowych okolicznościach niniejszej sprawy i przy braku obiektywnego uzasadnienia Motorola naruszyła art. 102 TFUE oraz art. 54 Porozumienia EOG. Motorola ubiegała się o sądowy zakaz sprzedaży i egzekwowała go na podstawie patentu niezbędnego do wdrożenia standardu GPRS (*General Packet Radio Service*), który zobowiązała się udostępnić na licencji wobec Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (FRAND).

2. PROCEDURA

- (2) W dniu 14 lutego 2012 r. Apple złożyło zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 skargę przeciwko Motoroli dotyczącą egzekwowania przez Motorolę w Niemczech dwóch patentów, które zgłosiła jako niezbędne do wdrożenia standardów telekomunikacyjnych, w tym patentu zgłoszonego jako niezbędny do wdrożenia standardu GSM/GPRS ETSI, który Motorola zobowiązała się udzielić na warunkach FRAND.
- (3) W dniu 2 kwietnia 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Motoroli. W dniu 6 maja 2013 r. Komisja przekazała Motoroli pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. W dniu 30 września 2013 r. odbyło się spotkanie wyjaśniające.
- (4) W dniu 28 kwietnia 2014 r. zasięgnięto opinii Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących. Tego samego dnia urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające wydał sprawozdanie końcowe.

3. FAKTY

- (5) Standardy gwarantują zgodność i interoperacyjność sieci telekomunikacyjnych i urządzeń mobilnych. Urządzenia mobilne wykorzystują zazwyczaj wiele standardów telekomunikacyjnych (takich jak tak zwany standard drugiej generacji lub 2G - GSM/GPRS). Standardy te wykorzystują tysiące technologii, z których liczne chronią patenty.
- (6) Patenty technicznie konieczne do wdrożenia standardu zwane są patentami niezbędnymi do wdrożenia standardu (*standard-essential patents, SEP*). Patenty te różnią się od patentów, które nie są konieczne do wdrożenia standardu (*non-SEP*). Zazwyczaj istnieje techniczna możliwość tworzenia przez podmiot wdrażający patent, który nie jest niezbędny do wdrożenia standardu, produktu będącego wariacją tego patentu bez utraty istotnej funkcjonalności. Natomiast podmiot wdrażający nie może nie zastosować technologii chronionej patentem niezbędnym do wdrożenia standardu, kiedy tworzy produkt zgodny ze standardem, taki jak smartfon czy tablet.
- (7) Patenty niezbędne do wdrożenia standardu mają więc ogromne znaczenie w takich branżach jak telekomunikacja, w których ze względu na interoperacyjność blisko 100 % urządzeń wykorzystuje odpowiednie standardy.
- (8) ETSI jest jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych. ETSI jest oficjalnie odpowiedzialny za tworzenie standardów i specyfikacji wspierających polityki UE i EFTA oraz umożliwiających istnienie wewnętrznego rynku telekomunikacyjnego.

⁽¹⁾ Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.

- (9) Zasady ETSI przewidują dwa podstawowe zobowiązania dla przedsiębiorstw uczestniczących w procesie ustalania standardu: (i) informowanie ETSI o swojej własności intelektualnej w odpowiednim terminie przed przyjęciem standardu oraz (ii) zobowiązanie się do udostępniania swojej własności intelektualnej na warunkach FRAND. Zobowiązanie FRAND jest więc warunkiem włączenia opatentowanej technologii do standardu.
- (10) W kwietniu 2003 r. Motorola zgłosiła patent EP 1010336 (patent Cudak niezbędny do wdrożenia standardu GPRS, zwany dalej „patentem Cudak GPRS SEP”) wdrażający standard GPRS i zobowiązała się wobec ETSI do udostępniania go na licencji na warunkach FRAND.
- (11) Przedsiębiorstwo Apple weszło na rynek mobilnej telekomunikacji w 2007 r., wprowadzając swój pierwszy smartfon, iPhone, wdrażający odpowiednie standardy telekomunikacyjne, w tym standard GPRS.
- (12) W kwietniu 2011 r. Motorola zażądała sądowego zakazu sprzedaży dla Apple w Niemczech, powołując się między innymi na swój patent Cudak GPRS SEP. W trakcie postępowania dotyczącego sądowego zakazu sprzedaży Apple złożył Motoroli kolejno sześć propozycji dotyczących licencji, które przekazał także niemieckim sądom. Apple złożył te propozycje, aby skorzystać z ochrony, jaką daje prawo konkurencji ustanowione przez Niemiecki Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof) w jego orzeczeniu w sprawie pomarańczowej księgi.
- (13) W drugiej propozycji dotyczącej licencji Apple zaproponował zawarcie umowy licencyjnej, która dałaby Motoroli prawo określenia opłaty licencyjnej według jej uznania, ale sprawiedliwie i zgodnie z zasadami FRAND, bez ograniczeń (innych niż zasady FRAND i art. 102 TFUE) dotyczących wysokości opłaty licencyjnej i metody obliczania ostatecznej kwoty opłaty. Propozycja umożliwiała także pełny sądowy przegląd wysokości opłaty licencyjnej FRAND, podczas gdy Motorola i Apple mogły przedstawić własne szacunki, obliczenia i argumenty do oceny sądu.
- (14) Motorola odrzuciła jednak tę propozycję i kontynuowała postępowanie dotyczące sądowego zakazu sprzedaży.
- (15) W grudniu 2011 r. niemieckie sądy niższej instancji orzekły zakaz sprzedaży dla Apple.
- (16) W styczniu 2012 r., kiedy Motorola postanowiła egzekwować zakaz, Apple złożył szóstą propozycję dotyczącą licencji. W propozycji tej Apple (i) zaakceptował klauzulę, zgodnie z którą Motorola miała mieć prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podważenia przez Apple ważności któregośkolwiek z udzielanych patentów niezbędnych do wdrożenia standardu (tak zwana „klauzula wypowiedzenia”); oraz (ii) wyraźnie przyznał się do naruszenia udzielonych patentów niezbędnych do wdrożenia standardu w przypadku wszystkich swoich urządzeń, w tym urządzenia Apple, w przypadku którego przedsiębiorstwo twierdziło brak naruszenia patentu.
- (17) W związku z szóstą propozycją Apple dotyczącą licencji niemieckie sądy czasowo wstrzymały egzekwowanie zakazu sprzedaży, a Motorola i Apple podpisały ugodę.

4. OCENA PRAWNA

- (18) Ubieganie się przez właściciela patentu o sądowy zakaz sprzedaży i jego egzekwowanie jest zasadniczo działaniem uprawnionym. Sytuacja jest jednak inna w przypadku ubiegania się o zakaz i jego egzekwowanie na podstawie patentu niezbędnego do wdrożenia standardu, który w procesie ustalania standardu został dobrowolnie udzielony na warunkach FRAND. Istotą zobowiązania się do udzielenia patentu na warunkach FRAND jest uznanie przez właściciela patentu niezbędnego do wdrożenia standardu, że ze względu na cel procesu standaryzacji jego patenty zostaną udostępnione na licencji w zamian za wynagrodzenie FRAND, inaczej niż w przypadku patentów, które nie dotyczą standardu i w przypadku których właściciel patentu nie zobowiązał się do udzielenia patentu na warunkach FRAND.
- (19) W decyzji uznano, że Motorola zajmuje na rynku pozycję dominującą w zakresie licencjonowania technologii określonych w standardowej specyfikacji technicznej GPRS, do której odnosi się patent Cudak GPRS SEP Motoroli.
- (20) W decyzji stwierdzono także, że w wyjątkowych okolicznościach sprawy i przy braku ważnego obiektywnego uzasadnienia zachowanie Motorola stanowi nadużycie od momentu drugiej propozycji Apple dotyczącej licencji, ponieważ zachowanie to mogło mieć następujące antykonkurencyjne skutki:
 - (i) czasowy zakaz internetowej sprzedaży produktów Apple kompatybilnych ze standardem GPRS w Niemczech;
 - (ii) zawarcie w ugodzie warunków licencji niekorzystnych dla Apple; oraz
 - (iii) negatywny wpływ na proces ustalania standardu.
- (21) Wyjątkowymi okolicznościami jest proces ustalania standardu GPRS i zobowiązanie Motoroli do udzielenia patentu niezbędnego do wdrożenia standardu GRPS na warunkach FRAND.
- (22) Brak obiektywnego uzasadnienia odnosi się do faktu, że Apple nie był niechętny zawarciu umowy licencyjnej na warunkach FRAND.

- (23) Właściciel patentu niezbędnego do wdrożenia standardu, który zobowiązał się do udzielenia go na warunkach FRAND, ma prawo do rozsądnych działań zmierzających do ochrony jego interesów poprzez ubieganie się o sądowy zakaz sprzedaży dla potencjalnego licencjobiorcy i jego egzekwowanie na przykład w następujących sytuacjach:
- potencjalny licencjobiorca ma problemy finansowe i nie jest w stanie regulować zobowiązań;
 - aktywa potencjalnego licencjobiorcy znajdują się na terenie jurysdykcji, które nie zapewniają odpowiednich sposobów dochodzenia roszczeń odszkodowawczych; lub
 - potencjalny licencjobiorca nie chce zawrzeć umowy licencyjnej na warunkach FRAND, wskutek czego właściciel patentu niezbędnego do wdrożenia standardu nie otrzyma stosownego wynagrodzenia za wykorzystanie patentu. Konsekwencją zobowiązania się przez właściciela patentu, w sytuacji normalizacji, do udostępnienia na licencji jego patentu niezbędnego do wdrożenia standardu na warunkach FRAND jest to, że potencjalny licencjobiorca nie powinien nie chcieć zawrzeć umowy licencyjnej dotyczącej danego patentu niezbędnego do wdrożenia standardu na warunkach FRAND.
- (24) Druga propozycja Apple dotycząca licencji, w której Apple zgodził się na sprawiedliwe ustalenie opłaty, stanowi wyraźną przesłankę woli zawarcia przez Apple umowy licencyjnej z Motorolą na warunkach FRAND oraz woli uiszczenia wynagrodzenia FRAND za udzielony patent niezbędny do wdrożenia standardu. Zatem po przedstawieniu tej propozycji dotyczącej licencji Motorola nie musiała uciekać się do sądowego zakazu sprzedaży, aby otrzymać stosowne wynagrodzenie za wykorzystywanie jej patentu niezbędnego do wdrożenia standardu.

5. GRZYWNY

- (25) Komisja postanowiła nie nakładać na Motorolę grzywny ze względu na fakt, że nie ma orzecznictwa sądów Unii Europejskiej dotyczącego zgodności sądowych zakazów sprzedaży w związku z patentem niezbędnym do wdrożenia standardu z art. 102 TFUE a sądy krajowe dochodziły dotąd do rozbieżnych ustaleń w tej kwestii.
-