



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto C-170/13

**Huawei Technologies Co. Ltd
contra
ZTE Corp.
y
ZTE Deutschland GmbH**

(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Landgericht Düsseldorf)

«Competencia — Artículo 102 TFUE — Empresa que es titular de una patente esencial para una norma con respecto a la cual se ha comprometido, ante un organismo de normalización, a conceder a terceros licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas “condiciones FRAND” (“fair, reasonable and non-discriminatory”) — Abuso de posición dominante — Acciones por violación de patente — Acción de cesación — Acción de retirada de productos — Acción con el fin de que se presenten datos contables — Acción de reparación — Obligaciones del titular de una patente esencial para una norma»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015

1. *Posición dominante — Abuso — Concepto — Ejercicio de derechos de propiedad intelectual — Requisitos*

(Art. 102 TFUE)

2. *Posición dominante — Abuso — Acción por violación de una patente asociada al compromiso irrevocable de su titular ante un organismo de normalización de conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND para que cese la violación de dicha patente o para que se retiren los productos concernidos por la patente*

(Art. 102 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 17, ap. 2, y 47)

3. *Posición dominante — Abuso — Acción por violación de una patente asociada al compromiso irrevocable de su titular ante un organismo de normalización de conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND para obtener datos contables o una indemnización por daños y perjuicios — Irrelevancia para la aparición y mantenimiento en el mercado de los productos conformes con la norma — Inexistencia de abuso*

(Art. 102 TFUE)

1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 45 a 47)

2. El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una patente esencial para una norma (PEN) establecida por un organismo de normalización, que se ha comprometido irrevocablemente frente a este organismo a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND), no abusa de su posición dominante en el sentido del citado artículo al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, en tanto en cuanto:

- antes de ejercitar la referida acción, por un lado, ha avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando esa patente y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND), transmite al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo, y
- dicho infractor que continúa explotando la patente considerada no trata esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

Estos requisitos tienen por objeto garantizar un justo equilibrio de los intereses en juego. Así, si bien el compromiso irrevocable de conceder licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, suscrito ante el organismo de normalización por el titular de la PEN, no puede vaciar de contenido los derechos garantizados a ese titular por los artículos 17, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, justifica no obstante que se obligue al titular de tal PEN a respetar las mencionadas exigencias específicas al ejercitar acciones de cesación o de retirada de productos contra supuestos infractores.

(véanse los apartados 55, 59 y 71 y el punto 1 del fallo)

3. Cuando, por una parte, el titular de una patente europea ha notificado esta patente al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), organismo cuyo objeto, en materia de derechos de propiedad intelectual, es crear normas adaptadas a los objetivos técnicos del sector europeo de las telecomunicaciones, como patente esencial para una norma, y, en tal ocasión, se compromete a conceder a terceros licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND), y, por otra parte, un tercero comercializa productos que funcionan sobre la base de dicha norma, explotando así la patente, sin disponer de una concesión de licencia ni abonar un canon a dicho titular ni informar exhaustivamente a éste de los actos de explotación ya realizados, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe a la empresa titular de la patente, en tales circunstancias, ejercitar una acción por violación de patente contra el supuesto infractor de su patente para que se presenten datos contables relativos a los actos de utilización pasados de esa patente o para que se conceda una indemnización por daños y perjuicios en virtud de esos actos.

En efecto, en tales circunstancias, las acciones por violación de patente formuladas por el titular de una patente de esa naturaleza y que tienen ese objeto no afectan directamente a la aparición o al mantenimiento en el mercado de los productos conformes con la norma considerada, fabricados por competidores.

(véanse los apartados 74 y 76 y el punto 2 del fallo)