

Questão prejudicial

Deve o artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia ⁽¹⁾, ser interpretado no sentido de que a divulgação de elementos de prova pertinentes diz apenas respeito a documentos, na posse do demandado ou de um terceiro, que já existam ou, pelo contrário, esta disposição inclui igualmente a possibilidade de divulgação de documentos que a parte a quem o pedido de informações é dirigido deve criar *ex novo*, através da agregação ou da classificação de informação, conhecimento ou dados que estejam na sua posse?

⁽¹⁾ JO 2014, L 349, p. 1

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Landgericht Düsseldorf (Alemanha) em 23 de março de 2021 — Nokia Technologies Oy/Daimler AG

(Processo C-182/21)

(2021/C 252/14)

Língua do processo: alemão

Órgão jurisdicional de reenvio

Landgericht Düsseldorf

Partes no processo principal

Demandante: Nokia Technologies Oy

Demandada: Daimler AG

Outras partes no processo: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (anteriormente Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.

Questões prejudiciais

A. Existe um dever de licenciamento prioritário de fornecedores?

1. Pode uma empresa que se situe numa fase a jusante do processo económico contestar uma ação por violação da patente interposta pelo titular de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um organismo de normalização (a seguir «PEN») e que se comprometeu irrevogavelmente perante este organismo a conceder a terceiros uma licença em condições FRAND, invocando o abuso da posição dominante na aceção do artigo 102.º TFUE, se a norma para a qual a patente controvertida é essencial ou se partes da mesma já tiverem sido implementadas num produto a montante fornecido pela empresa contra a qual é intentada a ação por violação de patente a cujo fornecedor requerente de licença o titular da patente recusa conceder uma licença própria ilimitada para todas as utilizações pertinentes para efeitos de patente em condições FRAND para os produtos que implementam a norma?
 - a) Isto aplica-se em especial se corresponder aos usos, no setor de negócio em causa do distribuidor dos produtos finais, que a situação em matéria de propriedade intelectual relativamente à patente utilizada do componente fornecido seja clarificada mediante a obtenção de licenças pelos fornecedores?
 - b) Existe um direito prioritário ao licenciamento em relação aos fornecedores em *cada* fase da cadeia de fornecimento ou apenas em relação ao fornecedor que anteceda diretamente o distribuidor do produto final no termo da cadeia de produção? Neste caso, os usos do comércio também são decisivos?

2. Exige a proibição de abuso em matéria de concorrência que seja concedida ao fornecedor uma licença própria, ilimitada em condições FRAND, para todas as utilizações pertinentes para efeitos de patente relativamente a produtos que implementam a norma, no sentido de que os distribuidores finais (e eventualmente os adquirentes a montante), por seu turno, deixam de necessitar de uma licença própria, separada do titular da PEN, a fim de evitar a violação da patente no caso de utilização adequada do componente em causa?
 3. Em caso de resposta negativa à primeira questão prejudicial: estabelece o artigo 102.º TFUE condições especiais qualitativas, quantitativas e/ou outras para os critérios com base nos quais o titular de uma patente essencial a uma norma decide contra que potenciais violadores de patente, em diferentes níveis da mesma cadeia de produção e de valorização, irá intentar uma ação por violação da patente?
- B. Concretização das condições decorrentes do Acórdão do Tribunal de Justiça no processo Huawei/ZTE (Acórdão de 16 de julho de 2015, C-170/13) ⁽¹⁾:
1. Sem prejuízo de as obrigações de atuação que o titular da PEN e o utilizador da PEN devem cumprir reciprocamente (advertência quanto à violação, pedido de licenciamento, proposta de licença em condições FRAND; proposta de licença ao fornecedor a licenciar com prioridade) terem de ser cumpridas na *fase pré-contenciosa*, existe a possibilidade de cumprir *a posteriori*, no decurso do processo judicial, sem perda de direitos, as obrigações de conduta que não tenham sido cumpridas na fase pré-contenciosa?
 2. Só se pode considerar que existe um pedido de licenciamento a ter em conta, por parte do utilizador da patente, se da apreciação exaustiva de todas as circunstâncias resultar clara e inequivocamente a vontade e a disponibilidade do utilizador da PEN de celebrar com o titular da PEN um contrato de licenciamento em condições FRAND, independentemente da configuração destas condições (as quais, na falta de uma proposta de licença formulada até este momento, ainda nem sequer são previsíveis)?
 - a) Um infrator que não responda, durante vários meses, à advertência de violação, dá normalmente a entender que não pretende uma licença, pelo que, não obstante o pedido verbal de licença, esta não existe, com a consequência de que a ação por violação da patente, intentada pelo titular da PEN, deve ser julgada procedente?
 - b) Pode concluir-se das condições da licença que o utilizador da PEN introduziu com a sua contraproposta que não existe um pedido de licença, com a consequência de que a ação por violação da patente interposta pelo titular da PEN deve ser julgada procedente sem apreciar previamente se a própria oferta de licença do titular da PEN (que antecedeu a contraproposta do utilizador da PEN) está sequer em conformidade com as condições FRAND?
 - c) Deve esta conclusão ser excluída, pelo menos no caso em que as condições de licenciamento da contraproposta com base nas quais se deve concluir pela não existência do pedido de licenciamento, são condições relativamente às quais não foi esclarecido nem manifestamente nem pelos órgãos jurisdicionais superiores que as mesmas não são compatíveis com condições FRAND?

⁽¹⁾ C-170/13, EU:C:215:477.

Ação intentada em 1 de abril de 2021 — Comissão Europeia/República da Polónia

(Processo C-204/21)

(2021/C 252/15)

Língua do processo: polaco

Partes

Demandante: Comissão Europeia (representantes: P. J. O. Van Nuffel, K. Herrmann, agentes)