



Volgens advocaat-generaal Wathelet kan de houder van een standaard-essentieel octrooi worden verplicht om een concreet licentievoorstel te doen aan degene die inbreuk maakt op zijn octrooi, voordat hij een vordering tot staking tegen hem kan instellen

Dat is het geval wanneer de octrooihouder een machtspositie heeft en aan een standaardisatieorganisatie heeft toegezegd om derden licenties te verlenen onder voorwaarden die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn, en de inbreukmaker bereid was om een dergelijke licentieovereenkomst te sluiten, daarop ook aanstuurde en in staat was om dat te doen

De Chinese telecommunicatieonderneming Huawei heeft een Europees octrooi dat als essentieel wordt beschouwd voor de Long Term Evolution-standaard (LTE) die door het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut („ETSI”) is vastgesteld. De LTE-standaard is een mobiele telecommunicatiestandaard van de volgende generatie (te weten de vierde generatie). Iedereen die deze standaard gebruikt, dient noodzakelijkerwijs zijn toevlucht te nemen tot de technische inhoud van het octrooi van Huawei, waardoor dit octrooi als „essentieel” wordt aangemerkt. Huawei heeft kennis gegeven van haar octrooi aan het ETSI, waarvan zij lid is. Bovendien heeft zij zich er jegens dit Instituut toe verbonden om derden licenties te verlenen onder voorwaarden die in het Engels gewoonlijk FRAND-condities worden genoemd (**F**air, **R**easonable and **N**on-**D**iscriminatory terms).

Het Chinese ondernemingsconcern ZTE verkoopt in Duitsland onder meer basisstations met LTE-software, zodat ZTE het octrooi van Huawei automatisch exploiteert. Aangezien de onderhandelingen tussen Huawei en ZTE over het sluiten van een licentie onder FRAND-condities niet tot enig resultaat hebben geleid, heeft Huawei bij het Landgericht Düsseldorf (regionale rechtbank te Düsseldorf, Duitsland) een inbreukvordering ingesteld tegen ZTE. Huawei vordert dat de inbreuk wordt gestaakt, dat haar inzage in de boeken wordt verleend, dat de producten van ZTE worden teruggeroepen en een schadevergoeding wordt vastgesteld. Volgens ZTE levert deze vordering tot staking misbruik van machtspositie op, aangezien zij bereid was om over een licentie te onderhandelen.

De Duitse rechterlijke instantie heeft het Hof van Justitie verschillende vragen gesteld. Zij wenst te vernemen of – en in voorkomend geval onder welke voorwaarden – een vordering wegens octrooi-inbreuk die door de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie vastgestelde standaard [„Standard Essential Patent” (SEP)] wordt ingesteld tegen een fabrikant die producten vervaardigt waarvoor deze standaard wordt toegepast, misbruik van machtspositie in de zin van het mededingingsrecht van de Unie vormt, wanneer de octrooihouder heeft toegezegd om licenties onder FRAND-condities te verlenen.¹

¹ Gelet op deze vragen beperkt de advocaat-generaal zijn analyse tot het mededingingsrecht en inzonderheid tot de vraag of sprake is van misbruik van machtspositie. Dit betekent echter niet dat de betrokken vragen, die volgens hem in hoofdzaak voortvloeien uit de onduidelijkheid van dit begrip en van de inhoud van de FRAND-

In zijn conclusie van vandaag merkt advocaat-generaal Melchior Wathelet allereerst op dat het Landgericht Düsseldorf ervan uitgaat dat Huawei een machtspositie heeft. De advocaat-generaal benadrukt evenwel dat het feit dat een onderneming een standaard-essentieel octrooi bezit, niet noodzakelijkerwijs betekent dat zij een machtspositie inneemt en dat het aan de nationale rechter staat om per geval te onderzoeken of dat in de betrokken situatie daadwerkelijk het geval is.²

Daarmee rekening houdend geeft de advocaat-generaal het Hof in overweging de vragen van het Landgericht Düsseldorf te beantwoorden als volgt:

Het instellen door de houder een standaard-essentieel octrooi (SEP), die aan een standaardisatieorganisatie heeft toegezegd om derden licenties te verlenen onder condities die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend (FRAND) zijn, van een verzoek om corrigerende maatregelen of een vordering tot staking tegen een inbreukmaker³ (welke vorderingen – indien zij worden toegewezen – ertoe kunnen leiden dat de producten en de diensten van degene die inbreuk maakt op het standaard-essentiële octrooi worden uitgesloten van de markten waar de betrokken standaard geldt), levert **misbruik van machtspositie**⁴ op indien wordt aangetoond dat de houder van het standaard-essentiële octrooi zijn toezegging niet is nagekomen hoewel objectief is gebleken dat de inbreukmaker bereid was om een dergelijke licentieovereenkomst te sluiten, daarop ook aanstuurde en in staat was om dat te doen.

Om deze toezegging na te komen, dient de houder van een standaard-essentieel octrooi, **alvorens een verzoek om corrigerende maatregelen in te dienen of een vordering tot staking in te stellen en ter voorkoming dat sprake is van misbruik van zijn machtspositie**, behoudens indien vaststaat dat de beweerde inbreukmaker volledig op de hoogte daarvan is, deze laatste op schriftelijke en gemotiveerde wijze verwittigen van de betrokken inbreuk, met vermelding van het relevante standaard-essentiële octrooi en van de handelingen van de inbreukmaker die schending daarvan opleveren. **De houder van het standaard-essentiële octrooi dient de vermeende inbreukmaker in elk geval een schriftelijk aanbod voor een licentieovereenkomst onder FRAND-condities te doen toekomen waarin alle voorwaarden zijn opgenomen die in de betrokken bedrijfstak in de regel deel uitmaken van een licentie, inzonderheid het exacte bedrag van de royalty's en de wijze waarop deze zijn berekend.**

De inbreukmaker moet het aanbod van de houder van het standaard-essentiële octrooi nauwgezet en ernstig beantwoorden. Indien hij het niet aanvaardt, dient hij de houder van het standaard-essentiële octrooi zo spoedig mogelijk schriftelijk een redelijk tegenvoorstel te doen betreffende de clausules waar hij niet mee instemt. Het indienen van een verzoek om corrigerende maatregelen of het instellen van een vordering tot staking levert geen misbruik van machtspositie op indien de gedragingen van de inbreukmaker louter strategische en/of verdragende en/of niet-ernstige doeleinden dienen.

Indien onderhandelingen niet worden gestart of niet met succes worden beëindigd, kan de houding van de vermeende inbreukmaker niet als verdragend of niet-ernstig worden beschouwd indien hij hetzij een rechterlijke instantie, hetzij een scheidsgerecht verzoekt om FRAND-condities vast te stellen. In dat geval kan de houder van het standaard-essentiële

condities als zodanig, niet passend – of zelfs beter – kunnen worden beantwoord in het kader van andere rechtstakken of via andere methodes dan die van het mededingingsrecht.

² Ook al kan de omstandigheid dat elke persoon die een door een standaardisatieorganisatie vastgestelde standaard gebruikt, verplicht de technische leer van een standaard-essentieel octrooi moet hanteren (en hij dus een licentie van de houder van dit octrooi nodig heeft) het loutere vermoeden in het leven roepen dat sprake kan zijn van een machtspositie van de houder van dit octrooi, is advocaat-generaal Wathelet van oordeel dat het mogelijk moet zijn om dit vermoeden te weerleggen aan de hand van concrete en omstandige aanwijzingen.

³ Krachtens artikel 10 respectievelijk artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45).

⁴ In de zin van artikel 102 VWEU.

octrooi de inbreukmaker rechtmatig verzoeken om ofwel een bankgarantie voor de betaling van de royalty's te deponeren, ofwel bij de rechterlijke instantie of bij het scheidsgerecht een voorlopige zekerheid te stellen voor het gebruik dat reeds is gemaakt of dat nog zal worden gemaakt van het standaard-essentiële octrooi.

Het gedrag van een inbreukmaker kan evenmin als verdragend of niet-ernstig worden beschouwd indien hij zich bij de onderhandelingen het recht voorbehoudt om na het sluiten van een licentieovereenkomst bij een rechterlijke instantie of een scheidsgerecht de geldigheid van dat octrooi, het feit dat hij gebruik maakt van de leer van het octrooi, alsook de vaststelling dat dit octrooi essentieel is voor de betrokken standaard, te betwisten.⁵

Het instellen door de houder van een standaard-essentieel octrooi van een vordering in rechte tot inzage in de boeken, is geen misbruik van machtspositie. Het staat aan de betrokken rechterlijke instantie om ervoor te zorgen dat die maatregel redelijk en evenredig is.

Aangezien het instellen door de houder een standaard-essentieel octrooi van een vordering tot schadevergoeding voor reeds verrichte exploitatiehandelingen er enkel toe strekt, de houder van het standaard-essentiële octrooi te vergoeden voor eerdere inbreuken op zijn octrooi, levert deze vordering geen misbruik van machtspositie op.

NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak, in volledige onafhankelijkheid het Hof een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) van de conclusie is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught 📞 (+352) 4303 2170

⁵ De advocaat-generaal merkt dienaangaande op dat het ETSI noch de geldigheid noch de essentiële aard van het intellectuele-eigendomsrecht waarvan het door een van zijn leden op de hoogte is gebracht, controleert. Met betrekking tot de LTE-standaard zijn er klaarblijkelijk meer dan 4 700 octrooien als essentieel aan het ETSI aangemeld en een groot gedeelte daarvan betreft wellicht octrooien die noch geldig, noch essentieel voor deze standaard zijn.