

**Zaak C-182/21**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

23 maart 2021

**Verwijzende rechter:**

Landgericht Düsseldorf (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

26 november 2020

**Verzoekster:**

Nokia Technologies Oy

**Verweerster:**

Daimler AG

---

[OMISSIS]

**Landgericht Düsseldorf**

**(rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland)**

**Beslissing**

in de civiele zaak

**Nokia Technologies Oy**, [OMISSIS] Espoo, Finland,

verzoekster,

[OMISSIS]

tegen

**Daimler AG**, [OMISSIS] Stuttgart,

verweerster,

[OMISSIS]

Interveniëntes aan de zijde van verweerster:

1. **Continental Automotive GmbH**, [OMISSIS] Regensburg [(Duitsland)],  
[OMISSIS] [Or. 2]
2. **Continental Automotive Hungary Kft.**, [OMISSIS] Veszprem, Hongarije,  
[OMISSIS]
3. **BURY Sp. z.o.o.**, [OMISSIS] Mielec, Polen,  
[OMISSIS]
4. **TomTom Sales BV**, [OMISSIS] Montrouge, Frankrijk,  
[OMISSIS]
5. **Peiker acoustic GmbH**, [OMISSIS] Friedrichsdorf [(Duitsland)],  
[OMISSIS]
6. **Robert Bosch GmbH**, [OMISSIS] Gerlingen Schillerhöhe [(Duitsland)],  
[OMISSIS]
7. **Huawei Technologies Deutschland GmbH**, [OMISSIS] Düsseldorf,  
[OMISSIS]
8. **TomTom International B.V.**, [OMISSIS] Amsterdam, Nederland, [Or. 3]  
[OMISSIS]
9. **Sierra Wireless S.A.**, [OMISSIS] ISSY LES MOULINEAUX [OMISSIS],  
Frankrijk,  
[OMISSIS]

heeft de vierde civiele kamer van het Landgericht Düsseldorf [OMISSIS]

**besloten:**

[OMISSIS]

II. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”) wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

A. Bestaat er een verplichting om prioritair een licentie te verlenen aan de toeleveranciers?

1. Kan een onderneming in een latere productiefase zich ter betwisting van de vordering tot staking van een octrooi-inbreuk, ingesteld door de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard (SEO), die jegens deze organisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie tegen FRAND-voorwaarden te verlenen, beroepen op misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU wanneer de standaard waarvoor het litigieuze octrooi essentieel is, respectievelijk delen daarvan, reeds wordt toegepast in een onderdeel dat is betrokken door de verwerende onderneming, en haar leveranciers bereid zijn om een licentie te nemen, maar de octrooihouder weigert voor de producten die de standaard gebruiken tegen FRAND-voorwaarden een eigen onbeperkte licentie te verlenen voor alle octrooirechtelijk relevante **[Or. 4]** vormen van gebruik?

a) Geldt dat met name wanneer het in de betrokken bedrijfstak van de verkopers van de eindproducten de gewoonte is om voor de door het geleverde onderdeel gebruikte octrooien door middel van het nemen van licenties te zorgen voor een vanuit het oogpunt van de intellectuele eigendom duidelijke juridische situatie?

b) Geldt het beginsel dat prioritair een licentie wordt verleend ten aanzien van de toeleveranciers in *elke* fase van de leveringsketen of alleen ten aanzien van de toeleveranciers die rechtstreeks voorafgaan aan de verkoper van het eindproduct in de waardeketen? Zijn ook hier de gewoonten in het zakelijk verkeer doorslaggevend?

2. Vereist het in het mededingingsrecht neergelegde verbod van misbruik dat de toeleverancier voor alle octrooirechtelijk relevante vormen van gebruik tegen FRAND-voorwaarden een eigen onbeperkte licentie wordt verleend voor producten die de standaard gebruiken, zodat eindverkopers (en in voorkomend geval de afnemers in een eerder stadium) zelf geen eigen, afzonderlijke licentie van de SEO-houder meer nodig hebben om in het geval van een bestemmingsconform gebruik van het betrokken geleverde onderdeel een octrooi-inbreuk te vermijden?

3. Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord: stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve, kwantitatieve en/of andere eisen aan de criteria op grond waarvan de houder van een standaard-essentieel octrooi beslist tegen welke potentiële inbreukmakers op verschillende niveaus van dezelfde productie- en waardeketen hij een vordering tot staking van een octrooi-inbreuk instelt?
- B. Verduidelijking van de vereisten die zijn geformuleerd in het arrest van het Hof in de zaak Huawei/ZTE (arrest van 16 juli 2015, C-170/13):
1. Bestaat de mogelijkheid om, ongeacht het feit dat [Or. 5] wederzijdse verplichtingen om te handelen (kennisgeving van de inbreuk, verzoek om een licentie, FRAND-conform licentieaanbod; licentieaanbod aan de prioritair te licentiëren toeleverancier) van de SEO-houder en de SEO-gebruiker *precontentieus* moeten worden nagekomen, verplichtingen om te handelen die in de precontentieuze fase niet zijn nagekomen, met behoud van rechten alsnog na te komen gedurende een gerechtelijke procedure?
  2. Kan alleen worden aangenomen dat er sprake is van een duidelijk licentieverzoek van de octrooigebruiker, wanneer op grond van een uitvoerige beoordeling van alle omstandigheden duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat de SEO-gebruiker voornemens en bereid is om met de SEO-houder een licentieovereenkomst tegen FRAND-voorwaarden te sluiten, hoe deze (bij gebrek aan een op dat tijdstip geformuleerd licentieaanbod hoe dan ook nog niet te overziene) FRAND-voorwaarden er ook uit mogen zien?
    - a) Geeft een inbreukmaker, die meerdere maanden niet reageert op de kennisgeving van de inbreuk, daarmee volgens de regels te kennen dat hij geen interesse heeft in het nemen van een licentie, zodat het – ondanks een verbaal licentieverzoek – daaraan ontbreekt, met als gevolg dat de stakingsvordering van de SEO-houder moet worden toegewezen?
    - b) Kan uit licentievoorwaarden die de SEO-gebruiker heeft voorgesteld met een tegenaanbod, worden afgeleid dat er geen sprake is van een licentieverzoek, met als gevolg dat de stakingsvordering van de SEO-houder vervolgens kan worden toegewezen, zonder voorafgaande toetsing of het eigen licentieaanbod van de SEO-houder (dat is voorafgegaan aan het tegenaanbod van de SEO-gebruiker) überhaupt in overeenstemming is met de FRAND-voorwaarden?
    - c) Is een dergelijke conclusie in ieder geval niet mogelijk indien de licentievoorwaarden van het tegenaanbod, waaruit zou moeten worden afgeleid dat er geen sprake is van een licentieverzoek,

voorwaarden zijn waarvan noch kennelijk duidelijk is, noch door de hoogste rechterlijke instantie is geoordeeld dat zij onverenigbaar zijn met FRAND-voorwaarden? [Or. 6]

### **Motivering:**

#### **I.**

- 1 Verzoekster vordert van verweerster wegens inbreuk op het Duitse deel van haar Europees octrooi EP 2 087 629 B1 (hierna: „litigieus octrooi”) staking van de inbreuk, informatieverstrekking en verstrekking van boekhoudkundige gegevens, alsmede vaststelling van de principiële verplichting tot schadevergoeding. [OMISSIS].
- 2 Het litigieuze octrooi betreft een methode voor het verzenden van gegevens in een telecommunicatiesysteem, dat volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter essentieel is voor de standaard „Long Term Evolution” (hierna: „LTE”). De LTE-standaard is een standaard inzake mobiele telefonie van de vierde generatie, die is opgesteld door het consortium 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), waaraan onder andere het European Telecommunication Standards Institute (hierna: „ETSI”) deelneemt.
- 3 Op 17 september 2014 heeft Nokia Corporation, dit is de moederverenootschap van verzoekster en oorspronkelijke aanmelder van het litigieuze octrooi, ETSI in kennis gesteld van de aanmelding van het litigieuze octrooi en heeft zij verklaard dat zij het litigieuze octrooi beschouwde als essentieel voor de LTE-standaard. Tegelijkertijd heeft zij jegens ETSI een FRAND-verklaring afgegeven, waarmee zij zich heeft verplicht aan derden licenties te verlenen onder voorwaarden die fair, reasonable and non-discriminatory (hierna: „FRAND”) zijn.
- 4 Verweerster, die in Stuttgart (Duitsland) is gevestigde, vervaardigt personenauto’s en bedrijfswagens, die onder andere onder het merk Mercedes Benz worden aangetrokken en in de handel worden gebracht. Daarnaast biedt zij verschillende diensten aan op het gebied van mobiliteit en financiën. In verweersters voertuigen zijn onder andere zogenoemde TCU’s (Telematics Control Units) ingebouwd waarmee de voertuigen (Connected Cars), met name via het LTE-netwerk, verbinding kunnen maken met het internet. De gebruikers van de voertuigen kunnen daarmee op het internet gebaseerde diensten gebruiken zoals bijvoorbeeld muziek- en gegevensstreaming en/of hun voertuigen door verweerster (over the air) laten updaten, zonder daarvoor een garage te hoeven bezoeken. De TCU’s zijn daarenboven dwingend vereist voor de toelating, het gebruik en de verkoop van de voertuigen, [Or. 7] aangezien via deze module de wettelijk voorgeschreven alarmeringsfunctie (eCall) beschikbaar wordt gesteld.
- 5 De TCU’s worden niet door verweerster zelf vervaardigd, maar in een uit verscheidene fasen bestaande productieketen. Verweerster betreft de montageklare TCU’s van haar directe toeleveranciers (zogenoemde tier 1-toeleverancier). De tier 1- toeleveranciers betrekken op hun beurt de voor de

vervaardiging van de TCU's noodzakelijke NAD's (Network Access Devices) van verdere toeleveranciers (tier 2-toeleverancier). De voor de NAD's benodigde chips verkrijgen de tier 2-toeleveranciers wederom van toeleveranciers (tier 3-toeleverancier).

- 6 Verzoekster wees verweerster in maart 2016 voor de eerste maal op de inbreuk op onder andere het litigieuze octrooi. Verweerster reageerde hierop bij brief van 10 juni 2016. Op 9 november 2016 en 27 februari 2019 heeft verzoekster aan verweerster een licentie aangeboden op onder andere het litigieuze octrooi. In maart 2019 heeft zij een vordering ingesteld wegens inbreuk op het litigieuze octrooi. Op 19 mei 2019 en 10 juni 2020 heeft verweerster aan verzoekster een tegenaanbod doen toekomen. Na verzoeken om licenties van tier 1- respectievelijk tier 2-toeleveranciers van verweerster, is de tier 1-toeleveranciers op 17 mei 2017 precontentieus een overeenkomst aangeboden met de aanduiding tier 1-model. Volgens het tier 1-model moeten de tier 1-toeleveranciers als tussenpersoon voor hun klanten een licentie op verzoeksters portefeuille verwerven, dat wil zeggen de tier 1-toeleveranciers moeten betalen voor een licentie die alleen aan de automobielfabrikant wordt verleend. Het zogenoemde CWCL (Connected Vehicle Value Chain licentiemodel), dat dateert van 27 juli 2019, bepaalt ter aanvulling van het tier 1-model dat de toeleveranciers een eigen beperkte licentie wordt verleend voor onderzoek en ontwikkeling, alsmede ter vervaardiging van een Connected Car, maar dat zij voor het overige als tussenpersoon voor hun klanten een licentie verwerven, waarbij zij hunnerzijds recht hebben op een door de automobielfabrikant (terug) overgedragen zogenoemd „have-made”-recht tot vervaardiging van een TCU.
- 7 Na de terechtzitting voor de verwijzende rechter op 3 september 2020 heeft verzoekster de tier 1-toeleveranciers Continental, Bosch, Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harman en Fico Mirrors een nieuw aanbod van een licentie („Automotive License Agreement”, „ALA”-licentieaanbod) voorgelegd, dat voorziet in een eigen onbeperkte licentie voor de vervaardiging en de verkoop van TCU's voor de tier 1-toeleveranciers, alsmede in een licentie voor de klanten-automobielfabrikanten en mogelijke andere klanten van de toeleverancier. Datzelfde aanbod heeft ook Huawei ontvangen. Aan de tier 2-toeleverancier Sierra [Or. 8] Wireless, die om een licentie had verzocht, is door verzoekster geen licentie aangeboden.
- 8 Volgens verzoekster kan zij als houdster van een SEO vrij beslissen in welke fase van een complexe productie- en toeleveringsketen licenties tegen FRAND-voorwaarden worden verleend. Wat dat betreft bestaat er geen verplichting om prioritair aan toeleveranciers een licentie te verlenen. Bij de keuze van de licentienemers moeten overwegingen van efficiëntie en de waarde van de technologie in aanmerking worden genomen. Het verlenen van een licentie in een eerdere fase van de productie zou ook niet leiden tot uitputting, met het gevolg dat ondernemingen in een latere fase niet zouden kunnen profiteren van een dergelijke licentie. De houder van een SEO moet bovendien – ook los van een mogelijk reeds bestaande bedrijfstakpraktijk – een eigen, niet discriminerende

licentiepraktijk kunnen ontwikkelen. Daaraan staat ook het uit artikel 102 VWEU voortvloeiende verbod van misbruik van een machtspositie niet in de weg, dat betrekking heeft op de houder van een standaard-essentieel octrooi. Niet elke fase van een uit meerdere fasen bestaande productieketen heeft recht op een eigen, volledige licentie, aangezien het – met inachtneming van de mededingingsrechtelijke verplichtingen die rusten op de houder van een standaard-essentieel octrooi – volstaat wanneer en zolang de afzonderlijke fasen telkens toegang kunnen krijgen tot de gestandaardiseerde technologie. Verder is verweerster niet bereid een licentie te nemen, aangezien zij altijd heeft verwezen naar het nemen van een licentie door haar toeleveranciers.

- 9 Volgens verweerster volgt uit artikel 102 VWEU, alsmede uit de door verzoekster respectievelijk haar rechtsvoorgangster jegens ETSI afgegeven FRAND-verklaring, dat een SEO-houder aan elke licentieverzoeker die bereid is een licentie te nemen een eigen onbeperkte licentie moet aanbieden voor alle octrooirechtelijk relevante vormen van gebruik van dit SEO. Aan de toeleveranciers die om een licentie verzoeken moet derhalve prioritair een licentie worden verleend, hetgeen ook overeenkomt met de standaard handelwijze in de automobiellindustrie. Regels uit andere bedrijfstakken zijn niet over te dragen omdat het in de automobiellindustrie gebruikelijk en efficiënt is dat de voertuigproducenten de componenten van hun toeleveranciers vrij van rechten van derden verkrijgen. Het is niet voldoende wanneer de toeleveranciers alleen toegang kunnen krijgen tot de beschermde technologie, bijvoorbeeld via in een leveringsketen naar boven werkende zogenoemde „have-made”-rechten. Een toeleverancier kan wat dat betreft immers niet onafhankelijk economisch handelen, aangezien hij afhankelijk is van de (contractuele) goede trouw van zijn klant jegens de SEO-houder. Derhalve komt haar (verweerster) zowel een eigen alsook het door haar toeleveranciers als interveniëntes afzonderlijk opgeworpen **[Or. 9]** mededingingsrechtelijk bezwaar toe.
- 10 Volgens interveniëntes schendt verzoekster haar mededingingsrechtelijke verplichtingen om eenieder die verzoekt om een eigen onbeperkte licentie tegen FRAND-voorwaarden, een dergelijke licentie tegen FRAND-voorwaarden aan te bieden. Zij zijn zelf bereid een licentie te nemen en hebben zich tot verzoekster gewend met het verzoek om een FRAND-licentieaanbod te doen. Het tier 1- en het CWCL-model voldoen niet aan de mededingingsrechtelijke verplichtingen van verzoekster, aangezien de interveniëntes in de hoedanigheid van toeleveranciers geen eigen onbeperkte licentie hebben verkregen. De ontwikkeling van de vrije markt voor TCU's is niet mogelijk met genoemde modellen. De meeste tier 2-toeleveranciers die om een licentie hebben verzocht is geen licentieaanbod gedaan. Verweerster heeft ook een (afgeleid) recht op het verweer dat er een mededingingsrechtelijke verplichting bestaat om een licentie te verlenen, aangezien het misbruik vormt in de zin van artikel 102 VWEU wanneer verzoekster weigert licentieverzoekers in een eerdere fase in de productieketen een licentie te verlenen op haar SEO-portefeuille, maar tegelijkertijd van ondernemingen in de laatste fase van dezelfde productieketen staking vordert wegens inbreuk op een octrooi. Dat geldt des te meer omdat een licentieverlening

in de eerdere productiefase bij een uitvoerige contractuele regeling in de weg komt te staan aan een vordering in de laatste fase.

## II.

11 Het oordeel van de verwijzende rechter met betrekking tot de vordering hangt af van de beantwoording van de in het dictum geformuleerde vragen over de toepassing van het mededingingsrechtelijk verbod van misbruik.

### A.

12 Verzoekster is in beginsel gerechtigd de aangevoerde vorderingen wegens inbreuk op een octrooi jegens verweerster geldend te maken, met name de vordering tot staking overeenkomstig artikel 64 [van het Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien] en § 139, lid 1, van het Patentgesetz (Duitse octrooiwet).

13 De door verweerster vervaardigde en verkochte automobielen (Connected Cars) kunnen onbetwist via de ingebouwde connectiviteitsmodules (TCU's) communiceren via LTE en werken derhalve (ook) volgens de in Duitsland gebruikelijke LTE-standaard. Aangezien het litigieuze octrooi voor de LTE-standaard essentieel is leidt dat automatisch tot het gebruik van het litigieuze octrooi door verweerster of haar klanten. Het gebruik is onrechtmatig. **[Or. 10]**

14 [OMISSIS]

### B.

15 De door verweerster en de interveniëntes aan haar zijde (toeleveranciers) aangevoerde mededingingsrechtelijke verplichting om een licentie te verlenen overeenkomstig § 242 [van het Bürgerliches Gesetzbuch (Duits burgerlijk wetboek)] juncto artikel 102 VWEU zou echter in de weg kunnen staan aan de toewijzing van de stakingsvordering. Dat zou het geval zijn wanneer het instellen van de stakingsvordering door verzoekster jegens verweerster zou moeten worden beschouwd als misbruik van haar op de licentiemarkt onbetwist bestaande machtspositie.

#### 1.

16 In de zaak Huawei/ZTE (arrest van 16 juli 2015, C-170/13; hierna: „arrest Huawei”) heeft het Hof reeds geoordeeld dat de gebruiker van een standaard-essentieel octrooi, tegen wie een stakingsvordering wordt ingesteld, zich kan verdedigen met het verweer dat er een mededingingsrechtelijke verplichting bestaat om een licentie te verlenen, en wel ongeacht of hij al dan niet het gebruik van het octrooi betwist, en ongeacht het feit dat hij het SEO reeds voor de verlening van een licentie is gaan gebruiken.



## 2.

- 17 In het onderhavige geval dienen de door het Hof geformuleerde beginselen te worden toegepast in een geval dat wordt gekenmerkt door het feit dat de technische leer van het SEO reeds volledig in bepaalde inbouwunits (halfgeleiderchips, NAD's, TCU's) is verwezenlijkt, die in een uit meerdere fasen bestaande keten worden geleverd aan de met de stakingsvordering van de SEO-houder geconfronteerde verkoper van het eindproduct (personenwagen). Daarmee rijst de vraag of en zo ja onder welke voorwaarden en met welke juridische gevolgen de SEO-houder zijn machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU misbruikt, wanneer hij tegen de verkoper van het eindproduct een stakingsvordering instelt wegens inbreuk op een octrooi, zonder eerst de wens van diens toeleverancier, die het octrooi gebruikt, om een licentie te verkrijgen, te hebben vervuld. Hierop hebben de prejudiciële vragen onder II, onderdeel A, van het dictum, betrekking.
- 18 De verwijzende rechter is met betrekking tot de opgeworpen vragen het volgende **[Or. 11]** van oordeel:
- a)
- 19 Daar de FRAND-verklaring geen beperkende voorwaarden bevat, afgezien van het feit dat de licentieverzoeker zijn wens om een licentie te verkrijgen kenbaar moet hebben gemaakt, verplicht zij de SEO-houder eenieder een licentie tegen FRAND-voorwaarden te verlenen. Het verlenen van de licentie moet daarbij niet louter een willekeurige toegang verlenen tot de gestandaardiseerde markt, maar het moet aan de licentieverzoeker een zodanige toegang tot de gestandaardiseerde techniek toekennen dat hij vrij kan mededingen op alle door hem thans en in de toekomst betreden productmarkten.
- 20 Het is een publiek belang om de vrije mededinging in stand te houden, zowel in een markt die door de kwalificatie van een recht als standaard-essentieel reeds is verzwakt, als op andere markten, waarvoor het gebruik van het recht mogelijkwijs gevolgen kan hebben en/of die nog in ontwikkeling zijn. De keuze van de onderneming waaraan de SEO-houder een licentie op zijn SEO-portefeuille aanbiedt, beslist wie kan deelnemen aan de mededinging op de productmarkten die volgen op de technologiemarkt. De licentiepraktijk van een SEO-houder vormt derhalve een belangrijke bepalende factor voor het niveau waarop in een productieketen een vrije markt kan ontstaan tegen concurrerende voorwaarden. Dat laten de onderhavige feiten zien. Met een eigen onbeperkte licentie op het SEO van verzoekster zijn de toeleveranciers die om een licentie verzoeken in staat zelfstandig en met rechtszekerheid TCU's en de noodzakelijke componenten hiervoor verder te ontwikkelen en te vervaardigen en aan willekeurige automobielproducenten te verkopen. Alleen met deze onbeperkte licentie kunnen de toeleveranciers de geoctrooieerde technologie verder ontwikkelen voor gebruiksmogelijkheden buiten de automobiellndustrie en nieuwe markten

ontsluiten. Wanneer zij daarentegen alleen beschikken over een beperkt recht, dat is afgeleid van de automobielproducenten, vormt dat een ernstige belemmering van het onderzoek, de ontwikkeling en de verkoop van de TCU's en de componenten daarvan. Met afgeleide rechten kunnen de toeleveranciers immers alleen in het kader van aan hen door derden medegedeelde instructies TCU's en de onderdelen daarvan vervaardigen en aan de contractueel overeengekomen afnemer verkopen. Een eigen, van de desbetreffende afnemer onafhankelijk acteren op de markt zou hen verboden zijn, hetgeen een ongerechtvaardigde beperking tot gevolg zou hebben van hun economisch handelen. [Or. 12]

- 21 Tegen een eigen, volwaardig recht op een licentie van de toeleverancier kan niet worden aangevoerd dat de SEO-houder ook dan nog de andere producenten een eigen licentie dient te verlenen. Het is juist dat ook een onbeperkte licentie geen uitputting buiten de EU en van werkwijzeconclusies tot gevolg heeft en er evenmin uitputting volgt wanneer de conclusie kenmerken van het apparaat betreft, die nog niet aanwezig zijn bij de onderdelen die worden verkocht door de leverancier aan wie een licentie is verleend.
- 22 Er dient echter in aanmerking te worden genomen dat ten gevolge van de vertrouwenwekkende toezegging door de SEO-houder de licentie moet worden verleend tegen FRAND-voorwaarden. Dat houdt in dat in de licentieovereenkomst regelingen worden vastgesteld, die voor het geval dat de licentie wordt gebruikt, leiden tot uitputting van de octrooirechten. De FRAND-verklaring heeft tot doel het iedereen mogelijk te maken om op een eerlijke en non-discriminatoire wijze deel te nemen aan het economisch gebruik van de gestandaardiseerde technologie op de productmarkt. Wanneer de technische standaard ook buiten de EU wordt gebruikt of wanneer bijvoorbeeld werkwijzeconclusies betrokken zijn, dan moet ook de FRAND-toezegging van de SEO-houder daarmee in overeenstemming zijn, doordat zij elke belangstellende een recht op een licentie verschafft dat geografisch onbegrensd is en/of de uitputting omvat van werkwijzeconclusies. Dienovereenkomstig kan een producent van onderdelen waarin wordt gebruikgemaakt van octrooien, van elke SEO-houder een FRAND-licentie vragen die hem toestaat zijn producten zonder beperkingen te verhandelen en die daarmee elke gebruiker van de uitvinding in een latere gebruiksfase bevrijdt van de verplichting om bij de SEO-houder te verzoeken om een licentie (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 en 671).
- 23 De beperkingen van het uitputtingsbeginsel in materieelrechtelijk en territoriaal opzicht kunnen derhalve worden overwonnen door in de licentieovereenkomst bepalingen op te nemen die tot een volledige uitputting leiden, ongeacht het territorium en ongeacht mogelijke werkwijzeconclusies. Daartoe kan bijvoorbeeld de contractuele concessie dienen van een beperkt recht op sublicentiëring. Gelet op het feit dat de TCU's en NAD's waarvoor een licentie is verleend juist dienen om een mobiele telefoonverbinding tot stand te brengen overeenkomstig de 2G tot en met 4G standaard, kan daarom van een SEO-houder worden verwacht dat hij een licentie verleent die dit bestemmingsconforme gebruik zowel voor de leveranciers als [Or. 13] voor hun afnemers mogelijk maakt.

- 24 Dat geldt des te meer wanneer de gewoonten in de bedrijfstak aan het einde van de productieketen in aanmerking worden genomen. In de automobiellndustrie bestaat de praktijk dat de automobiellndustrie hun producten vrij van rechten van derden verkrijgen van hun toeleveranciers. Dat houdt rekening met de omstandigheid dat elk niveau verantwoordelijk is voor de juridische conformiteit van de technische oplossing die het zelf ontwikkelt en derhalve het beste kent. Aangezien in een auto tot 30 000 componenten zijn ingebouwd, zou het voor een auto producent een zeer aanzienlijke opgave betekenen om na te gaan of de in zijn motorvoertuig ingebouwde, door derden geleverde technische oplossingen gebruik maken van beschermde rechten van derden. De problematiek wordt des te scherper naarmate het geleverde onderdeel ingewikkelder is en hoe verder de desbetreffende techniek is verwijderd van het eigenlijke werkterrein van de auto producent, zoals het geval is voor de in casu aan de orde zijnde TCU's en NAD's. De toeleverancier die binnen de gefaseerde leveringsketen kiest voor een bepaalde technische oplossing is het beste in staat om na te gaan of deze oplossing beschermde rechten van derden schendt. Daar komt nog bij dat toeleveranciers aanzienlijke bedragen investeren in het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe innovaties en in dat opzicht bij hun activiteiten onafhankelijk zijn van de afnemers van het eindproduct en voor deze activiteiten economische en juridische ontplooiingsmogelijkheden nodig hebben, die alleen kunnen worden gewaarborgd met een onbeperkte licentie in hun voordeel.
- 25 Er pleiten geen redenen van doelmatigheid tegen een verplichting tot het prioritair verlenen van een licentie aan de toeleveranciers. Het is juist dat algemeen is aanvaard dat doelmatigheidsvoordelen in beginsel het met de mededinging strijdige gedrag kunnen rechtvaardigen van een onderneming met een machtspositie. Als doelmatigheidsvoordeel kunnen wat dat betreft technische verbeteringen ter verhoging van de kwaliteit en verlaging van de kosten bij de vervaardiging of verkoop als absoluut noodzakelijk gedrag worden beschouwd (zie mededeling COM/2017/0712 final van 29 november 2017 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees economisch en sociaal comité inzake de EU benadering van essentiële octrooien). Daarbij moeten de doelmatigheidsvoordelen opwegen tegen mogelijke negatieve gevolgen op de betrokken markten en door het gedrag mag de effectieve mededinging niet worden uitgeschakeld. Iets dergelijks kan in casu niet worden vastgesteld. Dat het voor verzoekster gemakkelijker is om licenties te verlenen, omdat zij de vervaardigers van de eindproducten gemakkelijker kan identificeren als hun toeleveranciers, is reeds feitelijk onjuist omdat het aantal toeleveranciers veel [Or. 14] kleiner is dan het aantal auto producenten. Uit doelmatigheidsoogpunt zou alleen een licentie van de baseband-chip producenten in aanmerking komen, waarvan er wereldwijd niet meer dan 10 bestaan. Afgezien daarvan vormt een mogelijke vereenvoudiging van de licentieverlening ook geen rechtvaardigend doelmatigheidsvoordeel in bovengenoemde zin.
- 26 De hoogte van de transactiekosten en het risico van dubbele betaling bij het sluiten van meerdere licentieovereenkomsten met betrekking tot hetzelfde voorwerp van licentie staan eveneens niet in de weg aan een verplichting tot het

prioritair verlenen van een licentie aan de toeleveranciers. Beide problemen kunnen contractueel precies worden geregeld.

- 27 Het belang van een SEO-houder bij het vaststellen van een bepaald licentiëringsprogramma mag derhalve niet geschieden zonder de mededingingsrechtelijke verplichtingen van een SEO-houder in aanmerking te nemen. Daaruit volgt dat een SEO-houder weliswaar met voorrang de eindproducenten van een bepaald product kan verzoeken een licentie te nemen, maar hij mag de legitieme verzoeken om respectievelijk aanbiedingen van een licentie van een toeleverancier niet negeren of afwijzen. Wanneer aan elke geïnteresseerde derde een licentie moet worden verleend tegen FRAND-voorwaarden, vallen daar dus ook de toeleveranciers onder die een licentie nodig hebben voor hun onderneming. Evenmin kan worden vastgesteld dat verzoekster een overeenkomstig licentiëringsprogramma had, waarmee vervaardigers van de eindproducten een licentie is verleend. Verzoekster heeft in het verleden een overeenkomst met een automobielproducent gesloten, die thans niet meer bestaat. Verder bestaat er een licentieovereenkomst met interveniënte Sierra en een andere automobielproducent, die geen betrekking heeft op de onderhavige 4G-octrooiportefeuille. De octrooi-pool Avanci, waarvan verzoekster lid is, heeft tot dusver licentieovereenkomsten gesloten met drie automobielproducenten en weigert licenties te verlenen aan de toeleveranciers. Daarentegen heeft Sharp, eveneens lid van de Avanci-pool, recent een onbeperkte licentieovereenkomst gesloten met de tier 2-toeleverancier Huawei [OMISSIS]. Hierop aansluitend heeft ook verweerster een licentieovereenkomst gesloten met Sharp. Meer leden van de Avanci-pool zijn in onderhandeling over licentieovereenkomsten met verschillende tier 1- en tier 2-toeleveranciers.
- 28 Een verplichting om een licentie te verlenen aan een toeleverancier die om een licentie verzoekt leidt niet [Or. 15] tot benadeling van de SEO-houder bij de uitbetaling van het gebruik van de uitvinding. De licentievergoeding knoopt immers niet aan aan de winst die de desbetreffende licentienemer door een verstandig beheer met de gelicentieerde uitvinding daadwerkelijk behaalt, maar alleen de winst is beslissend die vanuit het gezichtspunt van partijen lijkt te kunnen worden behaald met het gebruik van de uitvinding. Wat dat betreft neemt de SEO-houder – los van de fase waarin de licentie wordt verleend – door middel van de FRAND-licentie evenredig deel in de winst die wordt behaald met de verkoop van het octrooiconforme eindproduct, aan het eind van de op de arbeidsverdeling berustende productieketen. Dat betekent dat bij een verplichting van de SEO-houder om de toeleverancier een licentie te verlenen, de economische waarde van het SEO reeds in de eerdere productiefase in deze licentie tot uitdrukking dient te komen. De producent moet dus de licentie accepteren die de SEO-houder, zonder misbruik ten aanzien van de afnemers, anders bij de verkoper van het eindproduct zou kunnen verlangen. Daarbij kan het afstemmen op productiewinst van een derde indruisen tegen het gebruik van licentieverlening in normale gevallen. Dat gebruik wordt echter gekenmerkt door het feit dat het de octrooihouder vrijstaat te bepalen in welke productiefase hij een gebruiksrecht verleent voor het gebruik van de uitvinding. De SEO-houder bevindt zich niet in

een dergelijke situatie aangezien hij wettelijk verplicht is om eenieder die verzoekt om een licentie, een licentie te verlenen. Deze dwang mag er echter niet toe leiden dat hij van deelname in de opbrengst van het gebruik van de uitvinding in de laatste fase van de waardeketen is uitgesloten of dat zijn deelname daarin onredelijk wordt bemoeilijkt (Kühnen, GRUR 2019, 665, 670 e.v.).

- 29 Uit een en ander volgt dat het recht van elke toeleverancier om voor zichzelf een onbeperkte FRAND-licentie te verlangen, in beginsel en zonder voorbehoud bestaat, zodat het verzoeken om een FRAND-licentie een legitieme uitoefening van een recht vormt, die bij een weigering door de SEO-houder misbruik van machtspositie inhoudt, waarop zowel de inbreukmaker aan het eind van de productieketen tegen wie een vordering is ingesteld als de leverancier-licentieverzoeker een beroep kunnen doen.

**b)**

- 30 Indien er geen sprake is van een dergelijk misbruik en verweerster in casu derhalve terecht door verzoekster in rechte wordt aangesproken, dan rijzen er nadere voor het oordeel relevante vragen.
- 31 Volgens de rechtspraak van het Hof in de zaak Huawei/ZTE dient [Or. 16] de houder van een SEO, voordat hij een vordering tot staken of tot terugroeping instelt, de vermeende inbreukmaker in een eerste stap in kennis te stellen van de inbreuk (samenvatting en punt 61 van het arrest Huawei). Na deze kennisgeving van de inbreuk dient de gebruiker van het octrooi vervolgens in een tweede stap te verzoeken om een licentie. Indien dat gebeurt dient de SEO-houder hem een concreet en schriftelijk aanbod voor een licentie op het SEO voor te leggen tegen eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden en daarbij met name de geëiste licentievergoeding en de wijze van berekening daarvan nader aan te geven (punt 63 van het arrest Huawei). Op dat aanbod dient de inbreukmaker in de vierde stap te goeder trouw en met name zonder vertragingstactiek te reageren (punt 65 van het arrest Huawei). Wanneer de inbreukmaker het aanbod van de SEO-houder niet aanvaardt, dan moet hij op korte termijn een tegenaanbod voorleggen dat aan de FRAND-voorwaarden beantwoordt (punt 66 van het arrest Huawei). Indien de SEO-houder dat tegenaanbod afwijst, dient de inbreukmaker vanaf dat moment voor het gebruik van het SEO te betalen en voor de betaling van de licentievergoeding een passende zekerheid te stellen, hetgeen ook voor het gebruik in het verleden geldt (punt 67 van het arrest Huawei).
- 32 Het Hof maakt daarmee duidelijk dat de beschreven stappen – kennisgeving van de inbreuk, verzoek om een licentie en voorleggen van een FRAND-conform licentieaanbod – moeten plaatsvinden voor de vordering tot staken wordt ingesteld. De vraag rijst derhalve – die in de Duitse rechtspraak voor het merendeel bevestigend wordt beantwoord – of tijdens de lopende gerechtelijke procedure de beschreven stappen alsnog kunnen plaatsvinden. De problematiek is in casu van belang tegen de achtergrond dat verzoekster de tier 1-toeleveranciers

pas lang na het instellen van de vordering verschillende overeenkomsten heeft aangeboden. De verwijzende rechter is zich er daarbij van bewust dat de aangeboden overeenkomsten niet waren bedoeld voor verweerster zelf, maar voor de interveniëntes aan haar zijde. De tenuitvoerlegging van een gebod tot staken heeft voor de interveniëntes echter dezelfde gevolgen als voor verweerster: beide kunnen hun producten niet meer verkopen. Wanneer verweerster geen automobielen meer kan verkopen, kunnen de toeleveranciers hun producten ook niet meer aan verweerster verkopen. Wat dat betreft kan het niet uitmaken of de in het arrest Huawei vastgestelde stappen niet in acht zijn genomen jegens verweerster of jegens de interveniëntes.

- 33 Volgens de verwijzende rechter kunnen de beschreven stappen in beginsel nog plaatsvinden tijdens de procedure, hetgeen met betrekking tot de noodzakelijkheid van een FRAND-conform licentieaanbod [Or. 17] nader zal moeten worden gemotiveerd. De vraag of een licentieaanbod van geval tot geval FRAND is (hetgeen de verwijzende rechter opvat als vrij van uitbuiting en discriminatie in de zin van artikel 102 VWEU), werpt vaak moeilijke en grotendeels onopgeloste beoordelingsvragen op, waarvan de behandeling door de rechter voor partijen praktisch niet is te voorspellen. Zonder dat een SEO-houder iets valt te verwijten, blijkt vaak pas voor de rechter of en op welke gronden het geldende aanbod niet toereikend is. Indien de SEO-houder bereid is een beter aanbod voor te leggen, is het zinvol de desbetreffende gedachtewisseling plaats te laten vinden tijdens de lopende procedure. Het verloop is overeenkomstig wanneer de octrooihouder zijn precontentieuze verplichting tot kennisgeving van de inbreuk is nagekomen en na vruchteloos afwachten van een redelijke termijn voor de inbreukmaker, een vordering heeft ingesteld. Wanneer de inbreukmaker vervolgens tijdens de procedure verklaart bereid te zijn een licentie te nemen en wanneer die stap dan niet alsnog zou kunnen plaatsvinden, zou dat tot gevolg hebben dat de rechter deze tot staken zou moeten veroordelen, waarmee voor de inbreukmaker (onder druk van een executoriale titel tot staken) eerlijke FRAND-onderhandelingen met de SEO-houder praktisch niet meer mogelijk zouden zijn.
- 34 Relevant voor het oordeel in het onderhavige geschil is verder welke eisen moeten worden gesteld aan het verzoek om een licentie respectievelijk het gedrag van de licentieverzoeker na de kennisgeving van de inbreuk door de SEO-houder. Volgens de verwijzende rechter moeten aan het verzoek om een licentie te verlenen geen overdreven eisen worden gesteld. Het verzoek om een licentie kan globaal en zonder formaliteiten en dientengevolge ook impliciet geschieden, waarbij uit het betrokken gedrag voor de tegenpartij ondubbelzinnig de wil tot het nemen van een licentie moet blijken. Uiteenzettingen aangaande de inhoud van de licentie zijn niet vereist en kunnen meer kwaad dan goed doen, wanneer deze bij de SEO-houder de indruk wekken dat van het nemen van een licentie alleen sprake is onder bepaalde voorwaarden, die niet FRAND zijn en waarop de SEO-houder derhalve niet moet ingaan. Of de licentieverzoeker vervolgens bereidwillig blijkt te zijn om een licentie te verkrijgen, is niet relevant voor de boordeling of er sprake is van een verzoek om een licentie op het tijdstip dat het wordt gedaan. Het

verdere gedrag van de licentieverzoeker kan veeleer pas worden gewaardeerd bij de beoordeling van het aanbod van de SEO-houder, nadat dat is voorgelegd.

- 35 Volgens een in de literatuur ingenomen standpunt (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, dertiende druk, hoofdstuk E, punten 393 en 394) is het van de inbreukmaker geëiste verzoek om een licentie slechts bedoeld om te waarborgen dat de **[Or. 18]** SEO-houder alleen daar de moeite neemt van een gemotiveerd FRAND-licentiaanbod waar de inbreukmaker daarom heeft verzocht. Een of ander betoog met betrekking tot de inhoud van de licentie is niet vereist. Dat kan alleen schadelijk zijn wanneer het bij de octrooihouder bij een weloverwogen beoordeling de indruk moet wekken dat van de bereidwilligheid om een licentie te nemen, ondanks een verbaal verzoek *concluderend en onwrikbaar* alleen tegen zeer bepaalde, niet bespreekbare voorwaarden sprake is, die *duidelijk* niet FRAND zijn en waarop de houder van het beschermde recht derhalve duidelijk niet moet ingaan. In dergelijke omstandigheden bevat het verbale verzoek om het verlenen van een licentie in feite de ernstige en definitieve weigering om een gebruiksovereenkomst tegen FRAND-voorwaarden aan te gaan, waarmee elk FRAND-licentiaanbod van de octrooihouder van meet af aan (omdat het zinloos zou zijn) overbodig is.
- 36 Aangezien de nadere licentievoorwaarden op dat tijdstip nog niet zijn geformuleerd, omdat zij pas in de volgende stap door de SEO-houder in zijn licentiaanbod nader dienen te worden aangegeven, moeten aan het vermoeden dat de inbreukmaker weliswaar een verbaal verzoek doet om een licentie, maar in feite uiteindelijk überhaupt niet bereid is een licentie te nemen, strenge eisen worden gesteld. De inbreukmaker ziet door een dergelijk gedrag namelijk in wezen af van de voorlegging van een licentiaanbod door de SEO-houder, waarvan – zoals altijd bij het afzien van een gunstige rechtspositie door degene die dit doet – hoogstens kan worden uitgegaan onder zeer bijzondere omstandigheden. Terughoudendheid is vooral vereist wanneer de omstandigheden, waarop het vermoeden moet worden gebaseerd van een in strijd met de afgegeven verklaring in feite niet bestaande bereidwilligheid om een licentie te nemen, omstandigheden betreffen waarvan de gegrondheid in de rechtspraak nog niet is verduidelijkt en waarover derhalve in beginsel verschillende opvattingen mogelijk zijn.
- 37 Indien de octrooihouder het kenbaar gemaakte verzoek om een licentie, hoe „ontoereikend” het in genoemde zin ook kan zijn geweest, werkelijk als aanleiding heeft genomen om de inbreukmaker een licentiaanbod over te leggen, dan heeft het verzoek om een licentie zijn doel vervuld en moet – volgens de normale procedure – worden nagegaan of het licentiaanbod van de octrooihouder overeenstemt met de door hem toegezegde en aan te bieden FRAND-voorwaarden. De vraag of de inbreukmaker bereid is om een licentie te nemen, rijst vervolgens pas weer in verband met de reactie van de inbreukmaker op het licentiaanbod: wanneer het niet FRAND-conform is, is de bereidwilligheid om een licentie te nemen, niet van belang. Indien het licentiaanbod daarentegen FRAND-conform is, **[Or. 19]** dan is de bereidwilligheid van de inbreukmaker om

een licentie te nemen, relevant voor het oordeel. Deze ontbreekt wanneer (en alleen dan, wanneer) de inbreukmaker het FRAND-conforme licentieaanbod van de octrooihouder afwijst of wanneer hij op dat aanbod niet met een tegenaanbod reageert, dat van zijn kant voldoet aan de FRAND-vereisten. Indien de octrooihouder na een licentieverzoek van de inbreukmaker een FRAND-licentieaanbod overlegt, vormt dat – en alleen dat! – aanbod derhalve de toetssteen of aan de kant van de inbreukmaker al dan niet sprake is van bereidwilligheid om een licentie te nemen. Het is immers de octrooihouder, die zijn vertrouwenwekkende FRAND-toezegging moet nakomen door een precies met deze voorwaarden overeenkomend licentieaanbod, terwijl de inbreukmaker zijn bereidwilligheid om een licentie te nemen pas moet bewijzen door op een dergelijk aanbod in te gaan of door andere FRAND-voorwaarden te formuleren.

- 38 Er dient derhalve een onderscheid te worden gemaakt tussen de principiële (algemene) bereidwilligheid van de inbreukmaker om een FRAND-licentie te nemen en zijn wil om in te gaan op concrete licentievoorwaarden, die FRAND-voorwaarden blijken te zijn (concrete bereidwilligheid om een licentie te nemen). Bij het verzoek om een licentie is alleen zijn algemene wil om licentienemer te worden, belangrijk en te toetsen. Zijn concrete bereidwilligheid om een licentie te nemen, is daarentegen pas aan de orde wanneer is vastgesteld dat het licentieaanbod van de octrooihouder FRAND-conform is.
- 39 De verwijzende rechter volgt derhalve niet de opvatting (Landgericht München, vonnis van 10 september 2020, 7 O 8818/19; Landgericht Mannheim, vonnis van 18 augustus 2020, 2 O 34/19) dat in het kader van het onderzoek van de wil van de inbreukmaker met betrekking tot het sluiten van een licentieovereenkomst tegen FRAND-voorwaarden, ook rekening moet worden gehouden met het tegenaanbod en met name de aldaar aangeboden licentievergoeding moet worden gehanteerd als maatstaf voor de bereidwilligheid van de licentieverzoeker om een licentie te nemen.

### III.

- 40 De verwijzende rechter is er zich van bewust dat er voor hem geen sprake is van een verwijzingsverplichting overeenkomstig artikel 267, derde alinea, VWEU. Bij de uitoefening van zijn beslissingsbevoegdheid krachtens artikel 267, tweede alinea, VWEU heeft de verwijzende rechter echter met name overwogen dat artikel 102 VWEU ruimte laat voor verschillende uitleggingen die voor een ervaren jurist redelijkerwijs in gelijke mate mogelijk zijn, en dat de voor het oordeel relevante vragen nog niet door het Hof zijn uitgelegd, en vooral niet afdoend zijn beantwoord in het arrest **[Or. 20]** Huawei/ZTE.
- 41 De beantwoording van de voorgelegde vragen is bovendien van verstrekkend belang. In Europa en met name in Duitsland worden thans een groot aantal procedures gevoerd wegens inbreuken op standaard-essentiële octrooien, waarbij zich achter de vermeende inbreukmaker een meer of minder ingewikkelde waardeketen bevindt, die bestaat uit een groot aantal toeleveranciers. Welke



mededingingsrechtelijke eisen in dergelijke gevallen moeten worden gesteld aan de SEO-houder, met name in welke omvang respectievelijk aan wie hij FRAND-licenties moet verlenen, is thans omstreden. Ook de Europese Commissie heeft na de bezwaren van verweerster, alsmede van sommige toeleveranciers, de betrokkenen om inlichtingen verzocht en geëist. Alleen een oordeel van het Hof kan definitief duidelijkheid scheppen. Het verzoek om uitlegging van artikel 102 VWEU door een rechter in eerste aanleg, leidt tot een snelle verduidelijking door het Hof, welke in het belang is van alle betrokkenen.

WERKDOCUMENT