

PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/04503
Zitting 2 juli 2021

CONCLUSIE

G.R.B. van Peurseem

In de zaak

WIKO SAS

tegen

Koninklijke Philips N.V.

Deze zaak maakt deel uit van een samenstel van vier nog resterende samenhangende cassatiezaken met nummers 19/04503, 20/01160, 20/01110 en 20/01111 over mobiele telefoontechnologie.

Philips is houdster van de Europese octrooien EP 511, EP 525 en EP 659 voor mobiele communicatie. EP 511 heeft tot doel om, met regelmiddelen in het mobiele station, het probleem op te lossen dat data bij een slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog vermogen wordt verzonden. EP 525 beoogt de efficiëntie van de transmissie van datapakketten te verbeteren, met name waar het gaat om de bevestigingssignalen over de goede of verkeerde ontvangst van de datapakketten. Het doel van EP 659 is om de efficiëntie van de systeemruimte te verhogen, onder meer door aanpassingen bij de meting van de signaalkwaliteit.

Philips heeft deze drie octrooien aangemeld als standaard essentieel octrooi (standard essential patent: "SEP") voor (het HSUPA- c.q. HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard (3G+) en de LTE-standaard (4G). Een SEP moet op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (fair, reasonable and non-discriminatory: "FRAND") voorwaarden in licentie worden gegeven. Asus en Wiko houden zich onder meer bezig met de verkoop van producten voor draadloze communicatie (mobiele telefoons). Philips is tegen zowel Asus als Wiko drie (bodem)procedures gestart. Volgens Philips hebben zij (het HSUPA- en HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard in hun producten toegepast zonder een licentievergoeding te betalen voor het gebruik van de drie octrooien. Philips vordert een inbreukverbod, recall en schadevergoeding/winstafdracht.

Asus en Wiko hebben in elke zaak in reconventie de nietigheid van het octrooi ingeroepen wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Verder stellen zij dat Philips haar verplichtingen als SEP-houder niet is nagekomen, met name omdat Philips niet heeft toegelicht waarom haar licentie-aanbod aan de FRAND-voorwaarden voldoet en zij zich na aanvang van de procedure niet te goeder trouw bereid heeft getoond om door te onderhandelen. Wiko heeft bovendien aangevoerd dat haar FRAND-verweer in een uitspraak van het Landgericht Mannheim van 2 maart 2018 is gehonoreerd; zij heeft in dat kader een beroep gedaan op de Unierechtelijke regels over litispending en erkenning (art. 29 en 36 Verordening Brussel I-bis).

Het hof heeft in separate arresten als volgt beslist. EP 511 (tweede hulpverzoek) en EP 525 zijn geldig. Het FRAND-verweer slaagt niet: Asus en Wiko hebben zich voor aanvang van de procedure geen *willing licensee* getoond en hebben onvoldoende onderbouwd dat het licentie-aanbod van Philips niet aan de FRAND-voorwaarden voldoet en dat hun tegenvoorstellen tijdens de procedure daaraan wel voldoen. Het beroep op art. 29 en 36 Verordening Brussel I-bis wordt verworpen. Het inbreukverbod, de recall en de schadevergoeding/winstafdracht (op te maken bij staat) ten aanzien van EP 511 en EP 525 zijn toegewezen. EP 659 is nietig geacht wegens gebrek aan inventiviteit. De daarop gebonde vorderingen zijn daarom afgewezen.

In totaal zijn zes cassatieberoepen ingesteld, waarvan nu nog vier zaken aanhangig zijn:

In de inmiddels doorgehaalde zaken 19/03512 en 20/01161 heeft Asus de tegen haar gewezen arresten over EP 511 en EP 525 bestreden. In deze zaken hebben partijen een schikking bereikt, waarvan onderdeel was doorhaling van deze zaken.

In zaken 19/04503 en 20/01160 bestrijdt Wiko met acht onderdelen de tegen haar gewezen arresten over EP 511 en EP 525. De onderdelen 1, 2, 4 en 5 betreffen het oordeel over art. 102 VWEU en het FRAND-verweer van Wiko. Onderdeel 3 gaat over erkenning van de uitspraak van het Landgericht Mannheim van 2 maart 2018 en onderdeel 8 ziet op de

toewijsbaarheid van winstafdracht. Al deze onderdelen zijn in beide zaken (grotendeels) gelijkloidend. De onderdelen 6 en 7 zien op octrooi-inhoudelijke kwesties en zijn in beide zaken verschillend. In deze zaken concludeer ik vandaag.

Phillips bestrijdt in zaak 20/01110 (tegen Asus) en in zaak 20/01111 (tegen Wiko) de arresten in de zaken over EP 659. De klachten zijn gericht tegen het oordeel dat EP 659 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. In verband met de bereikte minnelijke regeling heeft Asus zich in zaak 20/01110 gerefereerd aan het oordeel van Uw Raad en heeft zij haar incidenteel cassatieberoep in die zaak ingetrokken. Deze zaken, waarin mondeling is gepleit, staan op de rol van 26 november 2021 voor conclusie.

In de hier voorliggende zaak slaagt naar mijn mening geen van de cassatieklachten.

Er wordt tevergeefs opgekomen tegen de afwijzing van de door Wiko verzochte erkenning van de uitspraak van het Landgericht Mannheim. Bij erkenning gaat het om de werking van de beslissing in de staat van herkomst. Het hof heeft geoordeeld dat de Duitse uitspraak ziet op een ander octrooirecht dan in onze zaak voorligt. Dit oordeel over Duits recht, dan wel deze uitleg van een Duitse uitspraak, kan volgens mij in cassatie niet op juistheid worden getoetst en de daartegen gerichte rechtsklacht slaagt daarom niet.

Het hof heeft volgens mij het toetsingskader voor een beroep op misbruik van machtspositie (de basis voor het FRAND-verweer) en de jurisprudentie daarover niet miskend en dat op juiste en begrijpelijke wijze op de omstandigheden van het geval betrokken, zowel die van vóór als van ná de inleidende dagvaarding. Het centrale arrest *Huawei/ZTE* van het HvJ EU geeft antwoord op de vraag onder welke omstandigheden het entameren van een inbreukprocedure door een SEP-houder tegen een SEP-gebruiker geen misbruik oplevert. Een nog open vraag is of (en onder welke omstandigheden) het optreden van de SEP-houder gedurende die procedure (alsnog) misbruik van machtspositie kan opleveren (de Engelse en Duitse rechtspraak geven hier een begin van een antwoord op). Aan die vragen wordt in deze procedure niet toegekomen (zodat prejudiciële vragen niet aan de orde zijn), met name omdat volgens mij stand houdt het oordeel dat Wiko op meerdere punten niet heeft voldaan aan haar stelplicht en bewijslast over de “non-FRAND-ness” van Philips in deze, waarbij Wiko naar mijn mening tevergeefs een verzwaarde stel-/betwistingsplicht aan de zijde van Philips bepleit. Als niet (voldoende steekhoudend) bestreden moet dan als vaststaand worden beschouwd dat Philips hier conform “FRAND-standaarden” heeft gehandeld.

Octrooirecht-inhoudelijk klaagt Wiko verder volgens mij tevergeefs over een onjuiste beoordeling van de duidelijkheid van het tweede hulpverzoek (art. 84 EOv). Ook het Gillette-verweer is volgens mij op in cassatie niet aantastbare wijze verworpen; de motiveringsklacht daartegen faalt.

Dat bij SEP-octrooien geen recht op winstafdracht zou bestaan, ten slotte, lijkt mij onjuist.

1. Feiten.....	5
<u>Het octrooi</u>	5
<u>Technische achtergrond / stand van de techniek</u>	9
<i>vermogensbesturing</i>	9
<i>UMTS-standaard</i>	11
<i>3GPP2-standaard</i>	13
<i>Rulnick</i>	15
<i>US 214</i>	15
<i>US 821</i>	16
<u>Achtergrond van het geschil</u>	18
2. Procesverloop.....	19
3. Achtergronden en juridisch kader FRAND	31
<u>Achtergronden</u>	32
<i>Standaardisatie</i>	32
<i>Standaardiseringsorganisaties, SEPs en het mededingingsrecht</i>	32
<i>ETSI</i>	34
<u>Juridisch kader</u>	35
<i>Misbruik van machtspositie</i>	35
<i>Besluiten van de Europese Commissie</i>	36
<i>Hoofdpijnen van de Nederlandse rechtspraak tot en met 2014</i>	37
<i>Het arrest Huawei/ZTE</i>	39
<i>Literatuur over Huawei/ZTE</i>	43
<i>Nationale follow-up na Huawei/ZTE</i>	47
<i>Recente prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie</i>	53
4. Bespreking van het cassatiemiddel	55
<u>Onderdeel 3: art. 36 Verordening Brussel I-bis</u>	55
<u>Onderdeel 1: toetsingskader art. 102 VWEU</u>	57
<u>Onderdeel 2: alle omstandigheden van het geval</u>	60
<u>Onderdeel 4: uitleg en toepassing Huawei/ZTE</u>	63
<u>Onderdeel 5: bewijslast FRAND</u>	64
<u>Onderdeel 6: maatstaf beoordeling hulpverzoeken</u>	71
<u>Onderdeel 7: passeren van 'Gillette-verweer'</u>	74
<u>Onderdeel 8: winstafdracht</u>	75
5. Conclusie.....	78

Partijen worden hierna verkort aangeduid als Wiko respectievelijk Philips.

1. Feiten¹

- 1.1 Philips houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van producten op diverse terreinen en beschikt over een uitgebreide octrooiportefeuille, waaronder op het terrein van de (draadloze) communicatie.
- 1.2 Wiko houdt zich (onder meer) bezig met het in Nederland verhandelen van mobiele telefoons.

Het octrooi

- 1.3 Philips is houdster van het Europese octrooi 1 623 511 (hierna: het octrooi of EP 511) met de titel "Communication System", verleend op 7 maart 2007 op een aanvraag van 20 april 2004, met een beroep op prioriteitsdatum 3 mei 2003 van GB 03 10289. Het octrooi kent 44 conclusies, waarvan de onafhankelijke conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 tot en met 22 zien op een radiostation, onafhankelijke conclusie 23 op een radiocommunicatiesysteem en onafhankelijke conclusie 24 en de daarvan afhankelijke conclusies 25 tot en met 44 betrekking hebben op een werkwijze. Conclusies 1, 9, 10, 12, 23, 24, 32, 33 en 35 van EP 511 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal:

1. A radio station (100) comprising transmitter means (110) for transmitting over a channel in a predetermined time period (0 to t1) a data block comprising information symbols (1) and parity check symbols (C) and control means (150) responsive to an indication of a reduction in channel quality according to a first criterion for decreasing the data transmit power and responsive to an indication within the predetermined time period of an increase in channel quality according to a second criterion for increasing the data transmit power.

9. A radio station as claimed in any of claims 1 to 8, wherein the indication of a reduction in channel quality according to the first criterion is an indication to increase transmit power above a predetermined threshold (P2).

10. A radio station as claimed in claim 9, wherein the indication to increase transmit power is a received command.

12. A radio station as claimed in any of claims 1 to 10, wherein the transmitter means (110) is further adapted to, in the time period between the first criterion being met and the second criterion being met, transmit a control signal at a variable transmit power responsive to received power control commands, and wherein the second criterion is the transmit power of the control signal becoming equal to or less than the transmit power of the control signal when the first criterion was met.

23. A radio communication system comprising at least one radio station (100) as claimed in any of claims 1 to 21.

24. A method of operating a radio communication system (100, 200), comprising, at a first radio station (100), transmitting (500) over a channel in a predetermined time period (510, 550) to a second radio station (200) a data block comprising information symbols (1) and parity check symbols (C), and, in response to an indication of a reduction in channel quality according to a first criterion (520), decreasing the data transmit power (530) and, in response to an indication within the predetermined time period (550) of an increase in channel quality according to a second criterion (560), increasing the data transmit power (570).

¹ De feiten zijn gebaseerd op Hof Den Haag 16 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1066, rov. 2.1-2.35 (tussenarrest) en op Hof Den Haag 2 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3613, rov. 2.1-2.4 (eindarrest).

32. A method as claimed in any of claims 24 to 31, wherein the indication of a reduction in channel quality according to the first criterion is an indication to increase transmit power above a predetermined threshold (P2).

33. A method as claimed in claim 32, wherein the indication to increase transmit power is a received command.

35. A method as claimed in any of claims 24 to 33, further comprising transmitting in the time period between the first criterion being met and the second criterion being met a control signal at a variable transmit power responsive to received power control commands, and wherein the second criterion is the transmit power of the control signal becoming equal to or less than the transmit power of the control signal when the first criterion was met.

1.4 In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies:

1. Radiostation (100) dat zendmiddelen (110) omvat voor het over een kanaal verzenden van een datablok in een vooraf vastgestelde tijdperiode (0 tot t1), welk datablok informatiesymbolen (1) omvat en pariteitchecksymbolen (C), en regelmiddelen (150) die reageren op een aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens een eerste criterium voor het reduceren van het datazendvermogen en die reageren op een aanwijzing binnen de vooraf vastgestelde tijdperiode van een verhoging in kanaalkwaliteit volgens een tweede criterium voor het verhogen van het datazendvermogen.

9. Radiostation volgens een van de conclusies 1 tot en met 8, waarin de aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens het eerste criterium een aanwijzing is om het zendvermogen boven een vooraf vastgestelde drempel (P2) te verhogen.

10. Radiostation volgens conclusie 9, waarin de aanwijzing om het zendvermogen te verhogen een ontvangen commando is.

12. Radiostation volgens een van de conclusies 1 tot en met 10, waarin de zendmiddelen (110) verder zijn ingericht om in de tijdperiode tussen het voldoen aan het eerste criterium en het voldoen aan het tweede criterium, een regelsignaal te verzenden met een variabel zendvermogen in reactie op ontvangen vermogen regelcommando's, en waarin het tweede criterium is dat het zendvermogen van het regelsignaal gelijk wordt aan of lager wordt dan het zendvermogen van het regelsignaal toen werd voldaan aan het eerste criterium.

23. Radiocommunicatiesysteem omvattende ten minste een radiostation (100) volgens een van de conclusies 1 tot en met 21.

24. Methode voor het werken met een radiocommunicatiesysteem (100, 200), omvattende in een eerste radiostation (100) het verzenden (500) over een kanaal in een vooraf vastgestelde tijdperiode (510, 550) aan een tweede radiostation (200) een datablok dat informatiesymbolen (1) en pariteitchecksymbolen (C) bevat en, in reactie op een aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens een eerste criterium (520), het verminderen van het datazendvermogen (530) en, in reactie op een aanwijzing binnen de vooraf vastgestelde tijdperiode (550) van een verhoging van kanaalkwaliteit volgens een tweede criterium (560), het verhogen van het datazendvermogen (570).

32. Methode volgens een van de conclusies 24 tot en met 31, waarin de aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens het eerste criterium een aanwijzing is om het zendvermogen tot boven een vooraf vastgestelde drempel (P2) te verhogen.

33. Methode volgens conclusie 32, waarin de aanwijzing om het zendvermogen te verhogen een ontvangen commando is.

35. Methode volgens een van de conclusies 24 tot en met 33, verder omvattend het in de tijdperiode tussen het voldoen aan het eerste criterium en het voldoen aan het tweede criterium verzenden van een regelsignaal met een variabel zendvermogen in reactie op ontvangen vermogenregelcommando's, en waarin het tweede criterium is dat het zendvermogen van het

regelsignaal gelijk wordt aan of lager wordt dan het zendvermogen van het regelsignaal toen werd voldaan aan het eerste criterium.

- 1.5 Philips heeft drie hulpverzoeken voorgesteld. In het tweede hulpverzoek is de navolgende maatregel toegevoegd aan conclusie 1 zoals verleend:

“wherein, between the times of the first and second criteria being met, the transmission of the data block continues at a lower power level”.

In het derde hulpverzoek is daaraan nog toegevoegd:

“and wherein the power level at which the data block is transmitted between the times of the first and second criteria being met, varies during the predetermined time period.”

- 1.6 Bij het octrooi behoren onder meer de figuren 2, 3 en 4, hieronder weergegeven met de daarop betrekking hebbende passages uit paragraaf 20 van de beschrijving:



FIG.2

Figure 2 is a graph illustrating variation of channel quality as a function of time.



FIG.3

Figure 3 is a graph illustrating variation in transmit power as a function of time according to known schemes of transmit power control.

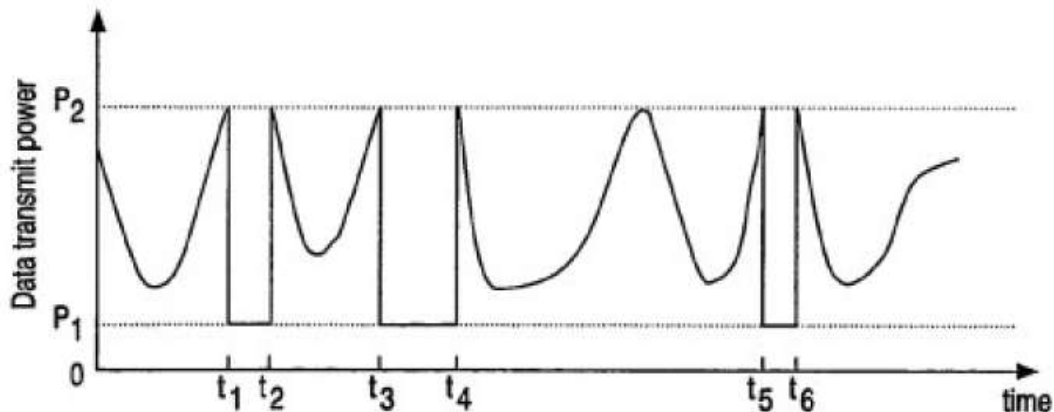


FIG.4

Figure 4 is a graph illustrating variation in transmit power as a function of time according to the invention.

1.7 In de beschrijving zijn verder onder meer de volgende passages opgenomen:

[0006] One problem with the TPC schemes described above is that power consumption of the transmitter increases when channel conditions are poor, and therefore the schemes may not be power efficient. Another problem is that the increase in transmitted power increases the interference to other users, which can degrade system efficiency.

(...)

[0008] An object of the invention is to contribute to improved efficiency.

[0009] According to a first aspect of the invention there is provided a radio station comprising transmitter means for transmitting over a channel in a predetermined time period a data block comprising information symbols and parity check symbols and control means responsive to an indication of a reduction in channel quality according to a first criterion for decreasing the data transmit power and responsive to an indication within the predetermined time period of an increase in channel quality according to a second criterion for increasing the data transmit power.

[0010] By decreasing the data transmit power while the channel quality is poor, power is saved and interference is reduced.

(...)

[0012] Between the times of the first and second criteria being met, transmission of the data block may either be suspended or continue at a lower power level, possibly with a reduced data rate.

(...)

[0023] The data block is transmitted by the transmitting means 110 of the first radio station 100 in a predetermined time period of duration t_F . This time period may be part of a frame structure comprising a plurality of such time periods. While the data block is being transmitted the receiving means 120 of the first radio station receives a signal from the second radio station 200 on the second channel 260. A form of either open-loop or closed-loop power control is used.

[0024] If open-loop power control is used, receiving means 120 monitors the quality of a signal received on the second channel 260 and the control means 150 adjusts the transmit power of the transmitter means 110 in response to quality changes.

[0025] If closed-loop power control is used, the receiving means 220 of the second radio station 200 monitors the quality of the received signal and the control means 250 generates TPC commands which are transmitted on the second channel 260 by the transmitter means 210 to the first radio station 100. The first radio station 100 may also transmit a control signal as a pilot signal on the first channel 160 to assist the receiving means 220 of the second radio station 200 in monitoring the quality of the received signal.

[0026] While the data block is being transmitted the quality of the first channel 160 varies as illustrated in Figure 2. The power control scheme causes the transmit power of the transmitting means 110 to vary but only to a limited extent. If the quality of the first channel 160 degrades to an extent determined by a first criterion, the control means 150, instead of, as in known schemes, increasing the transmit power of the transmitting means 110 above a level denoted P_2 in Figure 4 in an attempt to restore the received signal quality, according to the invention decreases the transmit power of the data to a level P_1 . When the control means 150 determines that the channel quality has subsequently increased to an extent determined by a second criterion, the control means 150 increases the transmit power of the data. In Figure 4, the decrease to a transmit power level P_1 takes place at times t_1 , t_3 , and t_5 and the increase in transmit power takes place at times t_2 , t_4 , and t_6 .

(...)

[0034] The second criterion, for determining when to increase the transmit power and if appropriate resume the full tracking of the variations in channel quality by the transmit power level, may take one of several forms. (...).

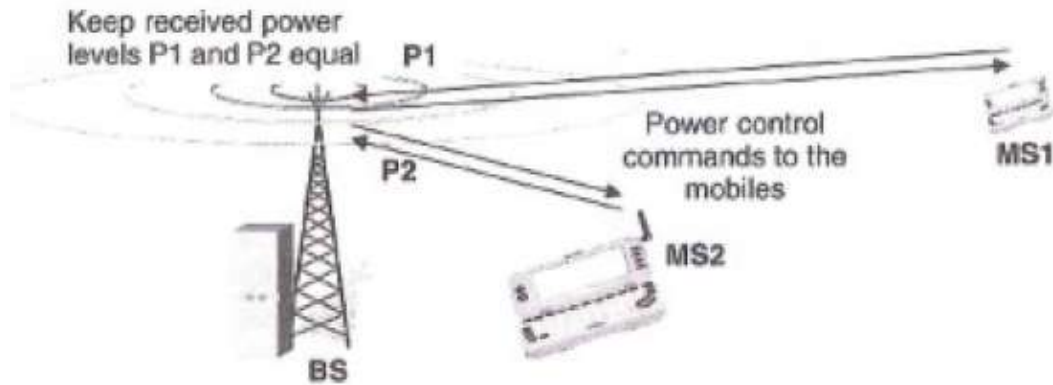
1.8 De uitvinding van het octrooi kan in CDMA-systemen worden toegepast (zie hierna, 1.11).

Technische achtergrond / stand van de techniek

1.9 De uitvinding volgens het octrooi ligt op het gebied van de besturing van het vermogen van een mobiel station (telefoon) in een draadloos telecommunicatienetwerk. In mobiele telecommunicatiesystemen worden zgn. basisstations (BS) gebruikt. Een basisstation kan communiceren met verschillende zgn. mobiele stations (MS), wanneer deze zich binnen het bereik van het basisstation bevinden. Het basisstation verbindt de mobiele stations met een achterliggend netwerk, zoals bijv. het vaste telefoonnet of het internet.

vermogensbesturing

1.10 De door een mobiel station aan een basisstation verzonden signaal dient voldoende vermogen te hebben voor de goede ontvangst door het basisstation, waardoor de foutmarge zo klein mogelijk blijft. Anderzijds moet het vermogen ook niet te hoog zijn, omdat anders interferentie optreedt: de signalen van het ene mobiele station overschreeuwen de signalen van een ander. Dit kan worden toegelicht aan de hand van onderstaande figuur.



- 1.11 Bovenstaande figuur toont twee mobiele stations (MS1 en MS2) die zich op verschillende afstand bevinden van het basisstation (BS). In een CDMA (Code Division Multiple Access)-systeem worden de signalen van beide mobiele stations op dezelfde frequentie verzonden en worden deze gescheiden door middel van 'spreading codes'. Daardoor kunnen verschillende mobiele stations in eenzelfde frequentieband tegelijkertijd signalen naar en van een basisstation zenden en ontvangen. In CDMA-systemen worden bij het versturen van data (opgebouwd uit nullen en enen (bits), in het octrooi aangeduid als 'information symbols'), die in blokken ('data blocks') worden verzonden, tevens 'parity check symbols' verzonden. Dat zijn bits die fouten die tijdens de verzending zijn ontstaan kunnen corrigeren en/of detecteren (waarna het foutief ontvangen deel opnieuw kan worden verzonden). De tijdsduur waarbinnen de datablokken worden verzonden wordt aangeduid als 'frame' of 'dataframe'. Een frame is opgedeeld in kleinere tijdseenheden, aangeduid als 'slots'.
- 1.12 Omdat MS1 zich verder van het basisstation bevindt dan MS2, zal het signaal van MS1 meer vermogen verliezen op weg naar het basisstation dan het signaal van MS2. Indien de signalen door MS1 en MS2 met hetzelfde vermogen zouden worden verzonden – en er dus geen vermogensbesturing zou plaatsvinden – zou het verschil in afstand daarom tot gevolg hebben dat het signaal van MS1 zwakker is bij ontvangst door het basisstation dan dat van MS2. Het gevaar bestaat dat het signaal van MS2 dat van MS1 zal 'overschreeuwen'.
- 1.13 Om dit overschreeuwen te voorkomen, is het van belang om ervoor te zorgen dat de signalen van de verschillende mobiele stations met vergelijkbare sterkte bij het basisstation binnenkomen. De sterkte van het door het basisstation ontvangen signaal van een mobiel station varieert door fluctuaties van de kanaalkwaliteit, bijvoorbeeld door verandering van de afstand of het verschijnen / verdwijnen van obstakels op het transmissiepad. Teneinde toch steeds een evenwicht in signaalsterkte te bereiken wordt het transmissievermogen (ook aangeduid als zendvermogen) van de verschillende mobiele stations zodanig bestuurd dat deze zo constant mogelijk blijven. Daartoe wordt in het op de prioriteitsdatum bekende 'conventionele vermogensbesturingsschema' het transmissievermogen waarmee de data door het mobiele station naar het basisstation worden gezonden verhoogd als de kanaalkwaliteit verslechtert, en wordt het transmissievermogen verlaagd als de kanaalkwaliteit verbetert. Dit leidt tot een inverse relatie tussen de kanaalkwaliteit en het datazendvermogen zoals getoond in de figuren 2 en 3 van het octrooi (zie 1.6 hiervoor).
- 1.14 In het conventionele vermogensbesturingsschema vindt de vermogensbesturing van de signalen van het mobiele station aan het basisstation – in UMTS aangeduid als 'uplink'

signalen – in het algemeen plaats in een gesloten lus ('closed loop') en wordt dan ook wel aangeduid als 'closed loop power control scheme'. Het basisstation meet hierbij de zgn. 'signal-to-interference ratio' (SIR) van het door het mobiele station verzonden 'pilot signal' en vergelijkt het basisstation het resultaat hiervan met een bepaalde drempelwaarde ('target SIR'). Indien de gemeten waarde lager is dan de drempelwaarde, instrueert het basisstation het mobiele station om het transmissievermogen te verhogen; indien de gemeten waarde hoger is dan de drempelwaarde, instrueert het basisstation het mobiele station om het transmissievermogen te verlagen. De instructie die het basisstation aan het mobiele station verzendt, en door het mobiele station wordt opgevolgd, worden aangeduid met de term power control command (in UMTS als TPC (Transmit Power Control) command en in de 3GPP2-standaard aangeduid als 'power control bit'). Een instructie om het zendvermogen te verhogen wordt wel aangeduid als TPC-up command en een instructie om te verlagen als een TPC-down command. Aangezien het commando afhankelijk is van de kwaliteit(sverandering) van het door het mobiele station verzonden en door het basisstation ontvangen kanaal, is het commando te zien als een indicatie van de kwaliteit van het zendkanaal.

- 1.15 Dit proces van meten van de kanaalkwaliteit door het basisstation en aan de hand daarvan de verzending van een power control command aan het mobiele station, vindt plaats in ieder 'slot'.

UMTS-standaard

- 1.16 UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System") is een draadloos communicatiesysteem. De UMTS-standaard wordt met name in Europa toegepast en wordt gepubliceerd door de standaardisatie organisatie 3GPP. UMTS maakt gebruik van CDMA-techniek. De standaard bestaat uit verschillende specificaties: ETSI TS 123 002 v6.10.0 (2005-12) (hierna: TS 123 002) dat de basisaspecten van de netwerkstructuur, zoals bijvoorbeeld de interactie tussen het basisstation en het mobiele station beschrijft; ETSI TS 125 101 v6.12.0 (2006-06) (hierna: TS 125 101) dat de kenmerken van de mobiele stations, waaronder het maximum zendvermogen beschrijft; ETSI TS 125 211 v6.10.0 (2009-09) (hierna: TS 125 211) dat de kenmerken van de fysieke kanalen, met name de fysieke uplink en downlink kanalen beschrijft; 3GPP TS 25.212 v6.10.0 (2006-12) (hierna: TS 125 212) dat het multiplexen van diverse datastromen en de kanaalcodering beschrijft; 3GPP TS 25.213 v6.5.0 (2006-03) (hierna: TS 125 213) dat het spreiden en moduleren van data beschrijft en 3GPP TS 25.214 v6.11.0 (2006-12) (hierna: TS 125 214) dat het multiplexen van diverse datastromen en de kanaalcodering beschrijft.
- 1.17 In de UMTS-standaard wordt communicatie van het basisstation naar het mobiele station aangeduid als communicatie in de downlink richting (DL). Communicatie van het mobiele station naar het basisstation wordt aangeduid als communicatie in de uplink richting (UL). In zowel de uplink- als de downlink richting van het UMTS-systeem worden meerdere soorten gegevens verstuurd. Naast de gebruikersgegevens verzendt en ontvangt het mobiele station ook besturingsgegevens. Gebruikersgegevens en besturingsgegevens kunnen over verschillende kanalen worden verstuurd; besturingsgegevens via besturingskanalen ('control channels') en gebruikersgegevens via gegevenskanalen ('data channels').
- 1.18 Elke mobiel station met UMTS-functionaliteit beschikt over zendmiddelen waarmee datablokken worden verzonden over een uplink-kanaal. In Figuur 1 van TS 125 213 wordt

(links) de verzameling 'physical channels' opgesomd die tezamen (rechts) een uplink-kanaal vormen.

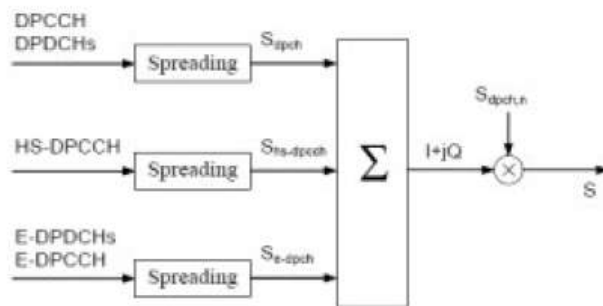


Figure 1: Spreading for uplink dedicated channels

- 1.19 De Enhanced-Dedicated Physical Data Channels (E-DPDCHs) van het uplink-kanaal zijn samen met het Enhanced-Dedicated Physical Control Channel (E-DPCCH) in Release 6 van de UMTSstandaard geïntroduceerd als onderdeel van het zgn. HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)-protocol. HSUPA stelt een mobiel station in staat om gebruikersdata (zoals bijvoorbeeld foto's of filmpjes, die met het mobiele station zijn gemaakt) met hoge snelheid te uploaden naar het netwerk.
- 1.20 Volgens TS 125 212, paragraaf 4.8: "Data arrives to the coding unit in form of a maximum of one transport block once every transmission time interval (TTI)" worden de data die door het mobiele station via een of meer van de E-DPDCH kanalen naar het basisstation worden verzonden, onderverdeeld in datablokken ('transport blocks'). Tevens wordt in TS 125 212 voorgeschreven dat aan een datablok onder meer een CRC (Cyclic Redundancy Check) wordt toegevoegd bestaande uit 24 bits. CRC-bits zijn pariteitschecksymbolen (zie 1.11 hiervoor).
- 1.21 De datablokken worden in een vooraf vastgestelde tijdsperiode van 10 ms verzonden via de (uplink) Enhanced-Dedicated Physical Data Channels (E-DPDCHs), zoals getoond in figuur 2B van TS 125 211, waarin één dataframe van 10ms wordt getoond bestaande uit 5 subframes met elk drie 'slots'. Elk dataframe bestaat derhalve uit 15 slots.

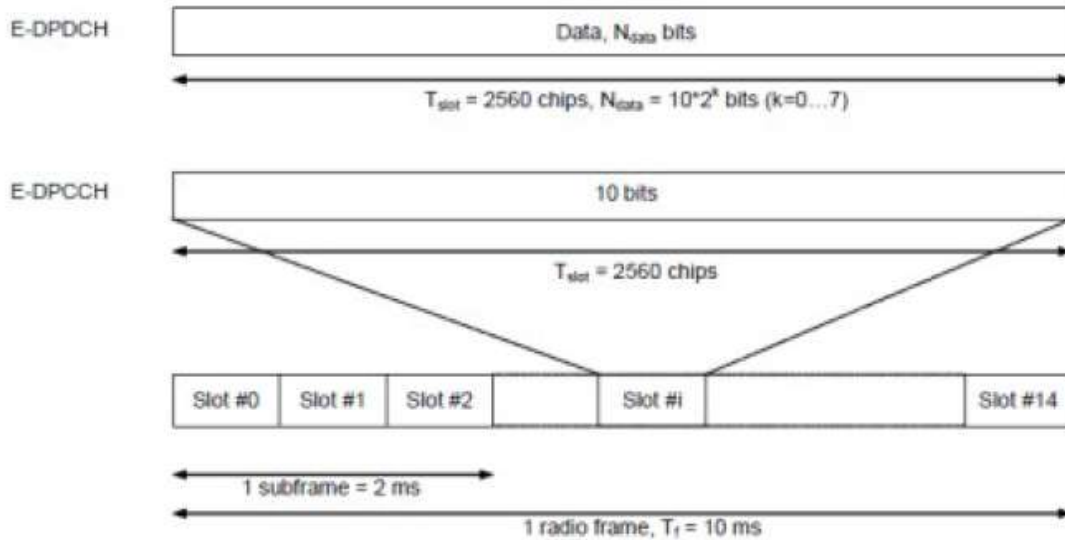


Figure 2B: E-DPDCH frame structure

- 1.22 In de UMTS-standaard wordt het conventionele vermogensbesturingsschema toegepast. Ieder slot wordt in de downlink-richting steeds één TPC commando door het basisstation aan het mobiele station verzonden. Dat gebeurt via de downlink DPCCH en is geïllustreerd in figuur 9 van TS 125 211:

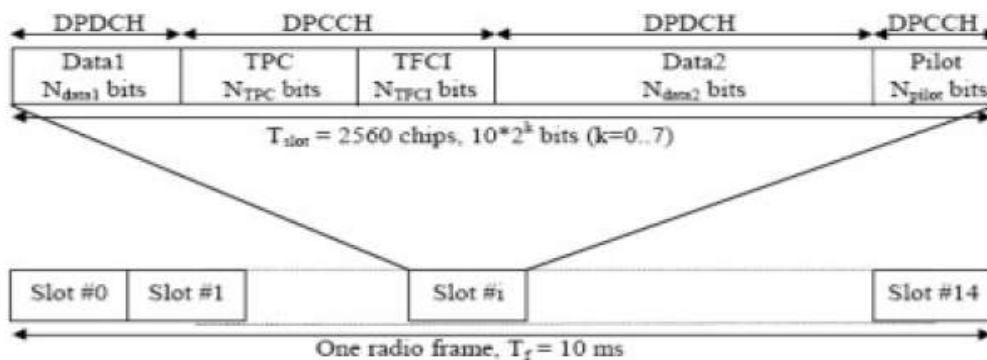


Figure 9: Frame structure for downlink DPCH

3GPP2-standaard

- 1.23 De CDMA2000-standaard is een mobiele telefonie standaard die met name in Amerika en delen van Azië en Afrika wordt toegepast en die wordt gepubliceerd door de standaardisatie organisatie 3GPP2. Tot deze standaard behoorde het document 3GPP2 C.S0002 version 3.0 van 15 juni 2001, dat betrekking heeft op de 'physical layer' van het draadloze netwerk, waarin onder meer besturingssignalen worden beschreven (hierna: de 3GPP2-standaard).
- 1.24 Volgens de 3GPP2-standaard vindt communicatie van het mobiele station naar het basisstation (aangeduid als 'reverse link') plaats over het Reverse CDMA Channel. Verschillende kanalen worden tegelijkertijd verzonden. De structuur van het Reverse CDMA Channel is weergegeven in het hieronder getoonde schema op pag. 2-57:

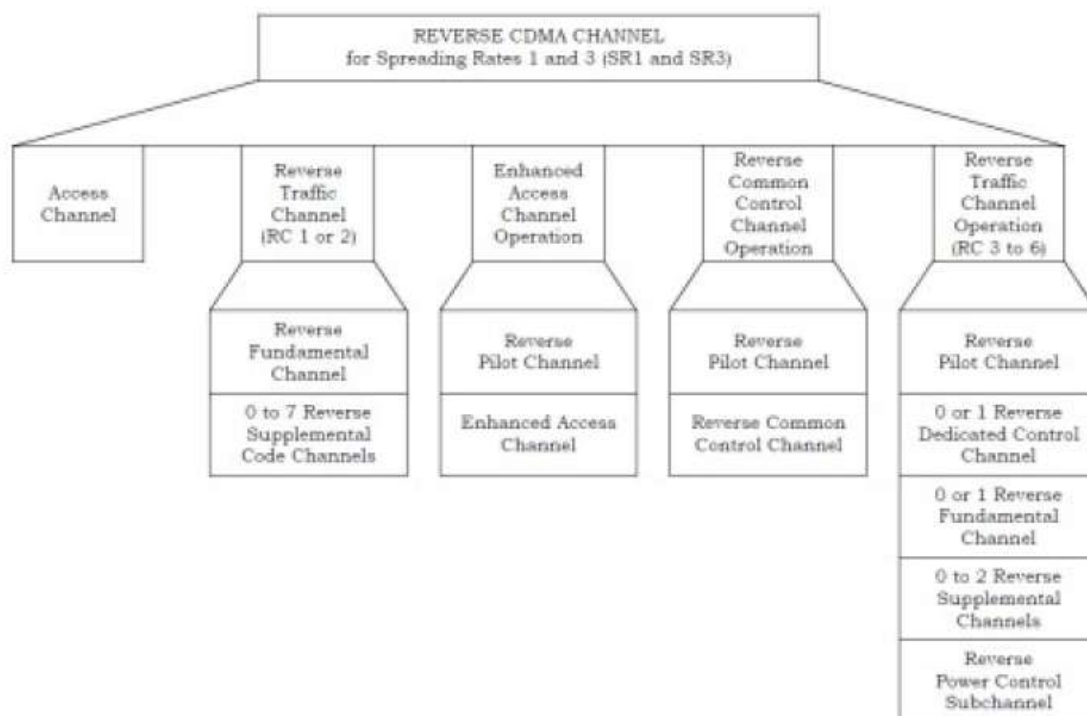


Figure 2.1.3.1.1-1. Reverse CDMA Channels Received at the Base Station

'Reverse Pilot Channel' is als volgt gedefinieerd: "An unmodulated, direct-sequence spread spectrum signal transmitted continuously by a CDMA mobile station. A reverse pilot channel provides a phase reference for coherent demodulation and may provide a means for signal strength measurement". Via dit kanaal zendt het mobiele station continu 'pilot signals' aan het basisstation. Over het Reverse Dedicated Control Channel worden besturingsberichten gestuurd en over het Reverse Fundamental Channel spraakberichten. Het Reverse Supplemental Channel is in de 3GPP2-standaard gedefinieerd als: "A portion of a Radio Configuration 3 through 6 Reverse Traffic Channel which operates in conjunction with the Reverse Fundamental Channel or the Reverse Dedicated Control Channel in that Reverse Traffic Channel to provide higher data rate services, and on which higher-level data is transmitted." Over dit kanaal worden gebruikersgegevens (tekstberichten, foto's, etc.) gestuurd.

- 1.25 In de 3GPP2-standaard worden door het mobiele station steeds blokken met gegevens ('information bits') en een pariteitschecksymbool aan het basisstation gestuurd. Zo'n blok wordt ook aangeduid met 'frame'. Een frame kan een lengte hebben van 20, 40 of 80 ms. Een frame is opgedeeld in slots van 1.25 ms. Een frame van 20ms bevat dus 16 slots.
- 1.26 Communicatie door het basisstation aan een mobiel station wordt in de 3GPP2-standaard aangeduid als 'forward link' en vindt plaats over het Forward CDMA Channel. De structuur van het Forward CDMA Channel is weergegeven in het hieronder getoonde schema op pag. 3-6 van de 3GPP2-standaard.

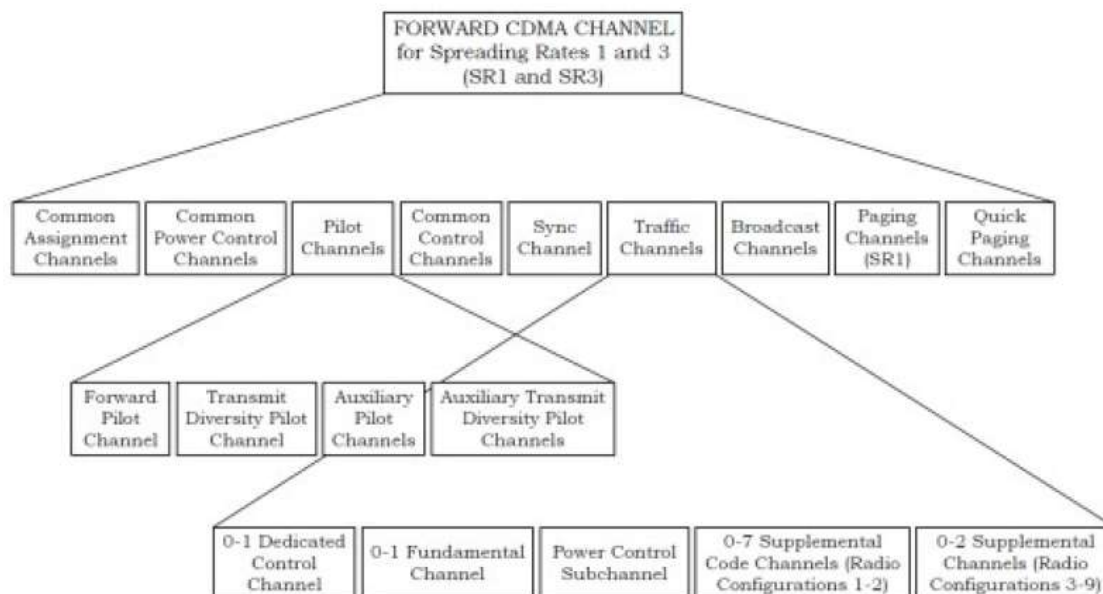


Figure 3.1.3.1.1-1. Forward CDMA Channel Transmitted by a Base Station

- 1.27 Het Forward Power Control Subchannel wordt gebruikt om het zendvermogen van het mobiele station te regelen, wanneer deze over het Reverse Traffic Channel verzendt.

Rulnick

- 1.28 Tot de stand van de techniek op de prioriteitsdatum van het octrooi hoort de publicatie van Rulnick en Bambos, getiteld 'Mobile power management for wireless communication networks', gepubliceerd in *Wireless Networks* 3 (1997) 3-14. De 'abstract' luidt als volgt:

"For fixed quality-of-service constraints and varying channel interference, how should a mobile node in a wireless network adjust its transmitter power so that energy consumption is minimized? Several transmission schemes are considered, and optimal solutions are obtained for channels with stationary, extraneous interference. A simple dynamic power management algorithm based on these solutions is developed. The algorithm is tested by a series of simulations, including the extraneous-interference case and the more general case where multiple, mutually interfering transmitters operate in a therefore highly responsive interference environment. Power management is compared with conventional power control for models based on FDMA/TDMA and CDMA cellular networks. Results show improved network capacity and stability in addition to substantially improved battery life at the mobile terminals."

US 214

- 1.29 US 6,341,214 B2 (hierna: US 214) is gepubliceerd op 22 januari 2002 en behoort dus ook tot de stand van de techniek voor het octrooi. Dit octrooischrift openbaart een zend/ontvangstapparaat en een werkwijze voor de besturing van het zendvermogen.

- 1.30 De beschrijving van US 214 bevat de volgende passages:

"However, in the conventional reception/transmission apparatus described above, the transmission power is controlled to be increased in the case where the reception quality decreases by the decrease of the reception level due to the fading, or the like, and to be decreased in the case of the good communication quality. In the case where the reception level decreases due to the fading, it is necessary to increase the transmission level to tens of dB to transmit, which requires a transmission amplifier to have a large dynamic range. However, especially in the mobile station, the requirements for a battery life and specification on amplifiers

have become severe, which makes it difficult to use an amplifier with the large dynamic range. In addition, the increase of the level makes the instant interference (to signals of other users) high in the CDMA communication.” (kolom 2, r. 19-34)

“Thus, according to the first embodiment, since the transmission power control inversely corresponding to reception quality is performed along with interleaving, error correction and so on, the averaged transmission power can be reduced. Therefore, the battery saving of the mobile station is achieved more than the conventional apparatuses and the peak transmission power is suppressed. That allows moderating of the specification of amplifiers, further reducing of the cost and power consumption of the transmission/reception apparatus. In addition, it is possible to improve the system capacity more than the conventional constitution because the decrease of the averaged transmission power results in the decrease of interference (volume) in the CDMA system.” (kolom 6, r. 6-19)

US 821

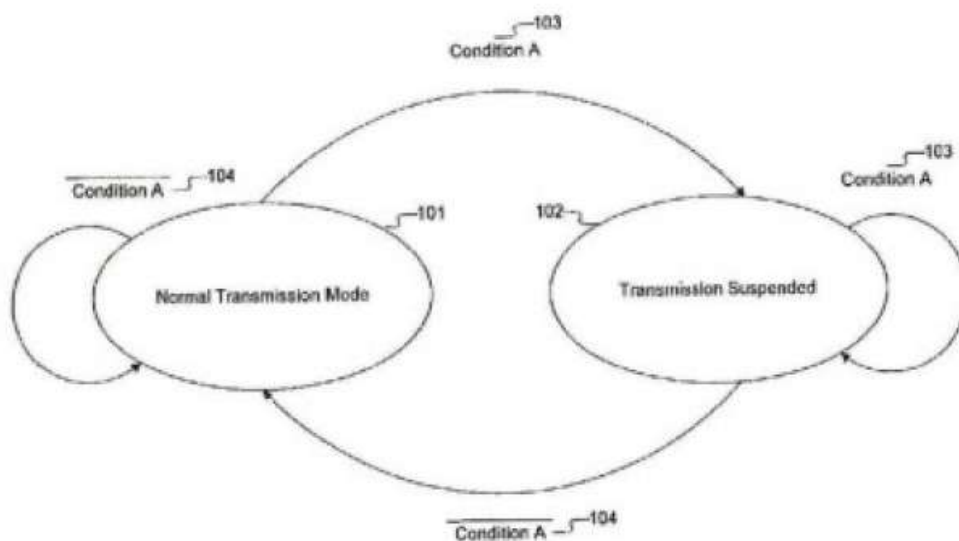
1.31 Ook tot de stand van de techniek behoort US 2003/0058821 A1 (hierna: US 821), gepubliceerd op 27 maart 2003. Ook daarin wordt een vermogensbesturingsysteem voor gebruik binnen een CDMA-systeem geopenbaard.

1.32 De ‘abstract’ van US 821 luidt als volgt:

“Methods and apparatuses for a closed-loop power control in a code-division multiple-access communication system wherein both received signal quality and communication channel quality are used to determine appropriate transmitter power, and transmission may be suspended when a channel quality metric, such as by short-term fading, degrades below a preset minimum threshold, or when a commanded transmitter power exceeds a preset maximum threshold, and wherein the transmitter power is controlled to mitigate fading effects so that received signal quality metric, such as by the average received signal power or by the average received SIR over a control cycle, approaches a preset desired level, and by momentarily suspending a remote terminal, overall system capacity and throughput may be enhanced.”

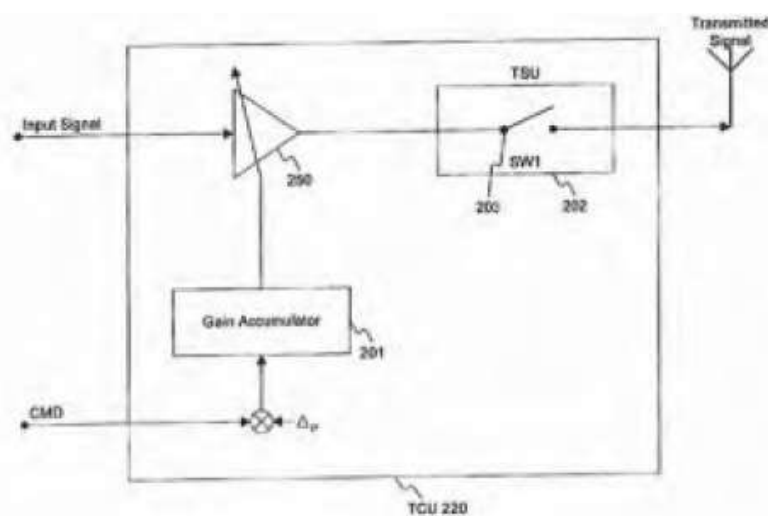
Bij US 821 behoren onder meer de navolgende figuren en daarop betrekking hebbende passages uit de beschrijving:

Figuur 1:

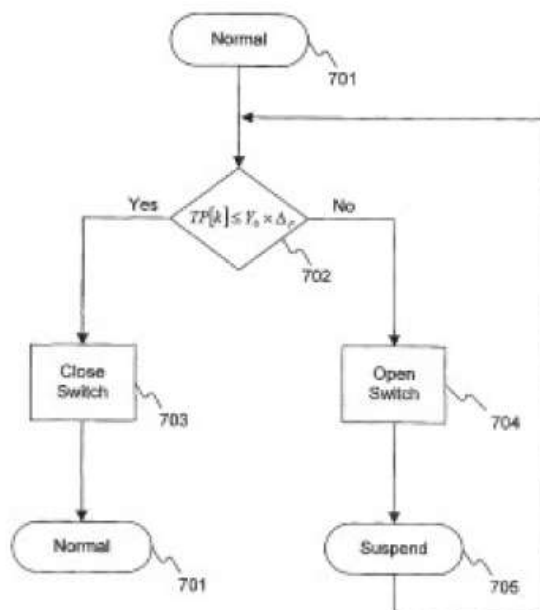


[0047] FIG. 1 is a state diagram showing a power control process in accordance with the methods and systems consistent with the present invention. Referring to FIG. 1, in a normal transmission mode 101, a quality metric of a communication channel meets or exceeds a preset threshold, or a commanded transmitter power does not exceed a preset maximum value. In other words, the commanded transmitter power is equal to or less than the preset maximum value during normal transmission mode 101. The transmitter power is set according to a power control command (CMD). A Condition A 103 occurs when the quality metric of the communication channel fails to meet or exceed the preset threshold, or when the commanded transmitter power exceeds the preset maximum value. An inverse of Condition A 104 occurs when the quality metric of the communication channel meets or exceeds the present threshold, or when the commanded transmitter power does not exceed the preset maximum value. When Condition A 103 occurs, the CDMA wireless system of the present invention switches from normal transmission mode 101 to a transmission suspended mode 102 until the inverse of Condition A 104 occurs.

Figuur 7A:



Figuur 7B:



[0080] FIG. 7B is a flow chart for TSU 202 consistent with the embodiment shown in FIG. 7A. Referring to FIG. 7B, the transmission mode is initially set to “normal” (step 701). If the transmitter power level is less than a calculated threshold, i.e. $TP[k] \leq 10^{0.1 \times Y_0 \times \Delta_p}$, wherein Y_0 is a predefined number, then switch 203 is closed (step 703) and the system remains in the normal transmission mode (step 701). If the transmitter power level exceeds the calculated threshold, i.e. $TP[k] > 10^{0.1 \times Y_0 \times \Delta_p}$ (step 702), switch 203 is opened (step 704) to suspend transmission (step 705) and freeze the value of $TP[k]$. Transmission remains suspended (step 705) and the value of $TP[k]$ remains constant until a CMD less than zero is received, indicating that required transmitter power is within an acceptable range, i.e. $TP[k] \leq 10^{0.1 \times Y_0 \times \Delta_p}$. Hence suspension of transmission terminates when switch 203 is closed (step 703) and the system returns to the “normal” operation (step 701).

Achtergrond van het geschil²

- 1.33 Philips heeft (onder meer) EP 511 en twee andere octrooien (EP 1 440 525 (EP 525) en EP 1 685 659 (EP 659) waarover eveneens procedures tussen partijen aanhangig zijn), aangemeld als essentieel voor (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard (ook wel aangeduid met 3.5G of 3G+) en voor de LTE (Long-Term Evolution)-standaard (4G) voor mobiele communicatie. Philips heeft zich er schriftelijk toe verbonden deze octrooien op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden in licentie te geven, overeenkomstig ETSI's IPR Policy.

² Onder dit kopje zijn zowel feiten uit rov. 2.33-2.35 van het tussenarrest van 16 april 2019 als feiten uit rov. 2.1-2.4 van het eindarrest van 2 juli 2019 weergegeven.

- 1.34 Op 13 oktober 2014 heeft Philips aan Wiko een brief gestuurd, waarin zij Wiko heeft gewezen op haar octrooien die in de UMTS- en LTE-standaards zijn opgenomen, waaronder EP 511, EP 659 en EP 525, alsmede dat Wiko daarvan met in elk geval een aantal nader genoemde producten gebruik maakt. Tevens heeft zij laten weten dat daarvoor een licentie onder FRAND-voorwaarden beschikbaar is en heeft zij Wiko uitgenodigd voor een bespreking. Daarop is Wiko, ook na herhaalde uitnodiging daartoe door Philips, niet ingegaan.
- 1.35 Bij brief van 28 juli 2015, met bijgesloten claim charts, heeft Philips een concept licentieovereenkomst aan Wiko gestuurd, met de uitnodiging om daarover te overleggen en met het verzoek voor 25 augustus 2015 te laten weten of Wiko bereid is een licentieovereenkomst met Philips aan te gaan. Daarop is een reactie van Wiko uitgebleven. Op 25 september 2015 heeft Philips aanvullende ('updated') claim charts aan Wiko gezonden. Ook daarop heeft Wiko niet gereageerd.
- 1.36 Op 19 oktober 2015 heeft Philips de dagvaarding in onderhavige procedure aan Wiko doen betekenen. Philips heeft ook in Duitsland en Frankrijk inbreukprocedures tegen Wiko (of een groepsmaatschappij) aanhangig gemaakt. In Engeland heeft zij ter zake van inbreuk op EP 511 een procedure aanhangig gemaakt tegen Asus- en HTC-vennootschappen. In die procedure is op 19 juli 2018 uitspraak gedaan. De Engelse rechter achtte EP 511 (volgens conclusie 10 van het tweede hulpverzoek) nieuw en inventief in het licht van de 3GPP2-standaard. In Nederland is een parallelle procedure aanhangig tussen Philips en diverse Asus-vennootschappen.
- 1.37 Op 25 augustus 2016 heeft Wiko aan Philips een tegenvoorstel voor een licentieovereenkomst gedaan. Sinds 2016 heeft Wiko regelmatig wereldwijde verkoopcijfers verschaft en bijbehorende escrow stortingen gedaan, inmiddels (althans ten tijde van het hoger beroep) tot een bedrag van € 895.000. Een licentieovereenkomst is niet tot stand gekomen.

2. Procesverloop³

- 2.1 In eerste aanleg vorderde Philips, kort weergegeven, een inbreukverbod, een verklaring voor recht dat de producten van Wiko onder de beschermingsomvang van EP 511 vallen, opgave van afnemers, recall, vernietiging van voorraad en promotiemateriaal, een en ander op straffe van een dwangsom, schadevergoeding en/of winstafracht, opgave van behaalde winst en veroordeling van Wiko in de volgens art. 1019h Rv te begroten proceskosten, alles voor zover mogelijk met uitvoerbaar bij voorraad verklaring.
- 2.2 Wiko heeft verweer gevoerd en in reconventie gevorderd dat EP 511, althans de door Philips ingeroepen conclusies daarvan, wordt vernietigd, met veroordeling van Philips in de proceskosten volgens art. 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad.
- 2.3 De rechtbank heeft de vorderingen van Philips in conventie afgewezen en in reconventie het Nederlandse deel van EP 511 vernietigd, met veroordeling van Philips in de proceskosten ex art. 1019h Rv (in conventie en reconventie). In het bestreden vonnis heeft de rechtbank verwezen naar rov. 4.2 t/m 4.12 van het eveneens op 22 maart 2017 gewezen vonnis in de

³ Het procesverloop is gebaseerd op Hof Den Haag 16 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1066, rov. 3.1-3.7 en par. 4 en 5 (tussenarrest) en op Hof Den Haag 2 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3613, par. 3-5 (eindarrest).

zaak met rolnummer C/09/512839/HA ZA 16-712 tussen Philips als eiseres in conventie en gedaagde in reconventie, en drie Asus-vennootschappen als gedaagden in conventie en eiseressen in reconventie.

- 2.4 Philips kwam in hoger beroep van deze beslissingen van de rechtbank en vorderde vernietiging van het vonnis en, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, haar vorderingen alsnog toe te wijzen en de vorderingen van Wiko alsnog af te wijzen, met veroordeling van Wiko in de kosten van beide instanties overeenkomstig art. 1019h Rv.
- 2.5 Ter zitting heeft Philips laten weten zich primair te beroepen op haar tweede hulpverzoek en subsidiair op haar derde hulpverzoek, onder de voorwaarde dat deze toelaatbaar worden geacht en de door Wiko daartegen aangevoerde bezwaren worden verworpen. Indien die voorwaarde niet wordt vervuld, beroept Philips zich primair op de conclusies van het octrooi zoals verleend en subsidiair op het eerste hulpverzoek.
- 2.6 Wiko heeft de gestelde inbreuk en de geldigheid van de door Philips ingeroepen conclusies (ook die volgens het tweede en derde hulpverzoek) bestreden. Daartoe heeft zij, voor zover van belang, aangevoerd dat de conclusies:
- (i) niet nieuw zijn ten opzichte van
 - (a) de 3GPP2-standaard;
 - (b) Rulnick;
 - (c) US 214;
 - (d) het door Philips gedane voorstel TSGR1#11(00)0314 ingediend eind februari / begin maart 2000 (hierna: het Philips-Voorstel);
 - (ii) niet inventief zijn uitgaand van
 - (a) de 3GPP2-standaard
 - (i) in combinatie met de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum;
 - (ii) in combinatie met US 821;
 - (iii) in combinatie met Rulnick;
 - (b) Rulnick;
 - (c) de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum;
 - (d) een van de in het kader van nieuwheid aangevoerde documenten, al dan niet in combinatie met elkaar.
- 2.7 Ten slotte heeft Wiko de inbreuk bestreden en aangevoerd dat Philips geen recht heeft op een inbreukverbod, ook als wel inbreuk zou worden gemaakt op een geldig octrooi, omdat Philips EP 511 heeft aangemeld als standaard-essentieel voor de UMTS-standaard en zij de daaraan verbonden contractuele en mededingingsrechtelijke verplichtingen niet is nagekomen (het FRAND-verweer).
- 2.8 In het tussenarrest van 16 april 2019 overwoog het hof, voor zover in cassatie nog van belang:

“uitleg van EP 511 en het tweede hulpverzoek

4.1 Er is geen verschil van mening over de voor het onderhavige octrooigeschil relevante gemiddelde vakman. De relevante vakman is een ingenieur op het gebied van de telecommunicatie die kennis heeft op het gebied van het draadloze deel van een telecommunicatienetwerk tussen een basisstation en een mobiele telefoon en de wijze van communicatie daartussen. De op de prioriteitsdatum gepubliceerde op telecommunicatienetwerken betrekking hebbende standaarden waaronder de UMTS en 3GPP2-standaarden behoren tot zijn algemene vakkennis.

4.2 Partijen hebben op een aantal punten een verschillende opvatting over de wijze waarop de gemiddelde vakman het octrooi zou lezen. Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

[...]

(on)duidelijkheid tweede hulpverzoek

4.8 Wiko heeft de geldigheid van de conclusies volgens het tweede hulpverzoek bestreden omdat deze, met name gelet op de zinsnede 'at a lower power level', volgens haar onduidelijk zijn en derhalve in strijd met artikel 84 Europees Octrooiverdrag (EOV) resp. 25 Rijsoctrooiwet (ROW), omdat iedere referentie ten opzichte waarvan het zendvermogen van het datablok lager is ontbreekt. Daardoor is onduidelijk of daarmee het zendvermogen wordt bedoeld waarmee het datablok wordt verzonden vlak voordat aan het eerste criterium wordt voldaan, of het zendvermogen nadat het is gereduceerd, dan wel het zendvermogen dat zou zijn gehanteerd als er geen reductie had plaatsgevonden, of nog een ander zendvermogen (zie par. 120 MvA).

4.9 Het hof verwerpt dat standpunt. Conclusie 1 heeft betrekking op de aanpassing van het zendvermogen van een datablok, binnen de vooraf bepaalde tijdsperiode voor verzending daarvan (een 'frame'). Conclusie 1 schrijft voor dat als aan een eerste criterium voor het verlagen van het datazendvermogen is voldaan, het mobiele station dat datazendvermogen verlaagt en wanneer binnen diezelfde periode, datzelfde frame, is voldaan aan een tweede criterium voor het verhogen van het datazendvermogen, dat het mobiele station dat datazendvermogen weer zal verhogen. Tussen het voldoen aan het eerste en het tweede criterium wordt de verzending van het datablok voortgezet op een lager zendvermogen.

4.10 Reeds gelet op de zinsnede '*between the times of the first and second criteria being met*' zal de gemiddelde vakman begrijpen dat wordt bedoeld op de situatie ná het intreden van het eerste criterium en derhalve nadat het zendvermogen op basis daarvan is verlaagd en voor het intreden van het tweede criterium op grond waarvan het datazendvermogen weer zal worden verhoogd. Hij vindt voor die lezing bevestiging in paragraaf 30 van de beschrijving: "*During operation of the first radio station after decreasing the data transmit power following the first criterion being met and before the second criterion is met, the transmission power may be either (a) switched off, (b) continued at a reduced and constant level, or (c) continued at a reduced and variable level, to some extent tracking variations in channel quality.*"

4.11 In figuur 4 wordt getoond dat het datazendvermogen in de periodes t_1-t_2 , t_3-t_4 en t_5-t_6 is gedaald tot P_1 . Uit paragraaf 26 van de beschrijving begrijpt de gemiddelde vakman dat de verlaging op t_1 , t_3 en t_5 plaatsvindt op basis van toepassing van het eerste criterium. Het standpunt van Wiko dat figuur 4 de lezing toelaat dat op een verlaging wordt bedoeld ten opzichte van het vermogensniveau dat het signaal zou hebben gehad wanneer het eerste criterium niet zou zijn toegepast (par. 74 AMnC) kan niet worden gevolgd. Voor een dergelijke lezing bieden conclusie noch beschrijving enig aanknopingspunt. Daarin wordt slechts gesproken van een verlaging op basis van het eerste criterium, zodat met 'lager' niveau evident wordt bedoeld op lager dan het niveau vóór toepassing van dat criterium. Wiko heeft niet op enige passage uit de beschrijving gewezen op grond waarvan de gemiddelde vakman van haar lezing zou uitgaan.

4.12 Dat de gemiddelde vakman zou uitgaan van de zojuist genoemde lezing van Wiko kan ook niet worden aangenomen gelet op doel en strekking van de uitvinding volgens het octrooi. Daarmee wordt immers beoogd dat wordt voorkomen dat het mobiele station met een excessief hoog vermogen gaat uitzenden. Dat wordt bewerkstelligd door het niveau van het datazendvermogen op het punt waar is voldaan aan een eerste criterium (in figuur 4 aangegeven met respectievelijk t_1 , t_3 en t_5) juist te verlagen. Op dat punt ligt de omslag van het verhogen van het datazendvermogen – volgens het principe van het conventionele vermogensbesturingsschema – naar het verlagen van het datazendvermogen – volgens de maatregelen van de conclusies van het tweede hulpverzoek, in afwijking van het conventionele vermogensbesturingsschema. De gemiddelde vakman zal dat omslagpunt daarom beschouwen als het relevante referentiepunt ten opzichte waarvan een verlaging plaatsvindt. Hoe hoog het datazendvermogen geweest zou zijn indien het eerste criterium niet zou zijn toegepast, is voor de uitvinding van geen enkel belang. Dat niveau ligt immers bóven het niveau waarop wordt

voldaan aan het eerste criterium en de maatregelen volgens de conclusies zijn er nu juist op gericht te vermijden dat dat hogere niveau van het zendvermogen wordt bereikt.

4.13 Aldus is het naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde vakman, gelet op de bewoordingen van de conclusie, gelezen in samenhang met de beschrijving en de figuren, duidelijk dat met '*lower power level*' wordt verwezen naar het zendvermogen ná toepassing van het eerste criterium voor het verlagen van het zendvermogen en vóór toepassing van het tweede criterium voor het verhogen van het zendvermogen. Het woord 'lower' zal daarbij worden begrepen als lager dan het niveau van het zendvermogen voorafgaand aan de toepassing van het eerste criterium op basis waarvan het is verlaagd.

4.14 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de onduidelijkheids-bezwaren van Wiko tegen het tweede hulpverzoek worden afgewezen. Andere redenen waarom het tweede hulpverzoek niet toelaatbaar zou zijn zijn door Wiko niet voldoende gemotiveerd aangevoerd. Bij die stand van zaken zal, gelet op hetgeen hiervoor in 3.5 [zie hiervoor, 2.5, A-G] is vermeld, bij de beoordeling van de door Wiko opgeworpen geldigheidsbezwaren primair worden uitgegaan van de conclusies volgens het tweede hulpverzoek. Waar hierna wordt gesproken over (de conclusies van) het octrooi wordt daarmee bedoeld op de conclusies volgens het tweede hulpverzoek, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

nieuwheid

[...]

inventiviteit

[...]

slotsom geldigheid

4.116 De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies volgens het tweede hulpverzoek naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten.

inbreuk

[...]

4.134 Het standpunt van Wiko ten slotte dat de UMTS-standaard, in het bijzonder TS 125 214, slechts (een niet-inventieve variant van) de stand van de techniek toepast, moet in het licht van het voorgaande worden verworpen. Immers, naar het oordeel van het hof past TS 125 214 de uitvinding volgens het octrooi toe en dat octrooi is, zoals hiervoor overwogen, inventief te achten in het licht van de stand van de techniek en de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum.

4.135 Wiko heeft niet bestreden dat zij in Nederland telefoons op de markt brengt die voldoen aan (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard. Met de vaststelling dat alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi daarin zijn geïncorporeerd staat daarmee vast dat Wiko inbreuk maakt op EP 511.

[...]

4.143 De slotsom is dat Wiko inbreuk maakt op in elk geval conclusie 1 (volgens het tweede hulpverzoek) van het octrooi.

4.144 Over het door Wiko opgeworpen Frand-verweer zullen partijen nog afzonderlijk pleiten (tegelijk met de behandeling van de Frand-verweren in de zaken betreffende EP 659 en EP 525). Op de vraag of Philips aanspraak kan maken op een inbreukverbod en over de toewijsbaarheid van het overigens door haar gevorderde, zal derhalve eerst daarna kunnen worden beslist.

5. De beslissing

Het hof houdt iedere beslissing aan. Eindarrest zal worden gewezen op de datum die zal worden bepaald na afloop van de pleidooien die zullen worden gehouden op 28 mei 2019.”

2.9 In het eindarrest van 2 juli 2019 overwoog het hof, voor zover in cassatie nog van belang:

“3.1 In het tussenarrest heeft het hof geoordeeld dat de conclusies volgens het tweede hulpverzoek van het octrooi geldig moeten worden geacht en dat Wiko daarop inbreuk maakt. Wiko heeft aangevoerd dat Philips desalniettemin geen recht heeft op een inbreukverbod omdat Philips EP 511 heeft aangemeld als standaard-essentieel voor de UMTS-standaard en zij de daaraan verbonden contractuele verplichtingen niet is nagekomen en misbruik maakt van haar machtspositie zoals bedoeld in artikel 102 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU).

[...]

bevoegdheidsverweer / verzoek om aanhouding

4.1 Landgericht Mannheim heeft bij vonnis van 2 maart 2018 het in die – eerst na onderhavige procedure aanhangig gemaakte – procedure door Wiko gevoerde Frand-verweer gehonoreerd. Philips is van die uitspraak in beroep gekomen. [...]

[...]

4.3 Artikel 36 EEX-Vo (herschikt) dat ziet op de erkenning van buitenlandse beslissingen (i.c. de afwijzing van de op het Duitse deel van EP 744 gebaseerde verbod- en recallvordering) kan er evenmin aan afdoen dat het hof zelfstandig oordeelt over een verweer dat wordt gevoerd tegen toewijzing van een verbodsvordering die is gebaseerd op inbreuk op een (ander) in Nederland van kracht zijnde octrooi. De door Wiko voorgestane erkenning van het Mannheimse vonnis kan bovendien geen invloed hebben op de onderhavige procedure omdat het hier om verschillende octrooirechten gaat, zoals hiervoor onder 4.1 is uiteengezet.

4.4 Het hof acht zich derhalve bevoegd over het Frand-verweer van Wiko te oordelen. Voor het stellen van vragen aan het HvJ EU ziet het hof geen aanleiding en voor aanhouding evenmin.

Frand-verplichting

4.5 Philips heeft het octrooi aangemeld als een essentieel octrooi voor (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard. Wiko heeft de essentialiteit van het octrooi voor die standaard niet bestreden. In het tussenarrest heeft het hof vastgesteld dat de maatregelen van conclusies 1, 9 en 12 van het octrooi (volgens het tweede hulpverzoek) inderdaad in (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard zijn geïmplementeerd. De UMTS-standaard is vastgesteld door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI), een zogenoemde ‘standard setting organisation’ (SSO) die zich ten doel stelt een standaard vast te stellen voor een mobiel communicatiesysteem, zodat basisstations en mobiele stations compatibel zijn en met elkaar kunnen communiceren.

[...]

4.7 In een aantal beschikkingen heeft de Europese Commissie (EC) overwogen dat het handhaven van een standaard essentieel octrooi op zichzelf niet mededingingsbeperkend (‘anticompetitive’) is, maar dat het onder bijzondere omstandigheden ongeoorloofd kan zijn om op basis van een standaard essentieel octrooi een verbodsvordering in te stellen tegen een derde die serieus bereid is om een licentie af te sluiten en hierover met de SEP-houder te goeder trouw te onderhandelen, ook wel aangeduid als een ‘willing licensee’ (par. 126 Google-beschikking, Case No COMP/M.6381).

Huawei / ZTE arrest

4.8 In het Huawei / ZTE arrest (van 16 juli 2016 [lees: 2015, A-G] in zaak C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) zich ook uitgelaten over de mogelijkheid van handhaving van een standaard essentieel octrooi. De vraag

onder welke omstandigheden een SEP-houder geacht moet worden een machtspositie te hebben is door het HvJ EU niet beantwoord, omdat in het hoofdgeding het bestaan van een machtspositie niet was betwist. Het HvJ EU heeft het bestaan van een machtspositie bij zijn beslissing daarom tot uitgangspunt genomen (vgl. r.o. 43). In dat arrest heeft het HvJ EU als volgt voor recht verklaard:

“Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd FRAND-voorwaarden („fair, reasonable and non-discriminatory”), geen misbruik van zijn machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

- *hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en*
- *die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van verdragingsstactiek.”*

4.9 In het Huawei / ZTE arrest geeft het HvJ EU een stappenplan waarin is uiteengezet wie wat moet doen op welk moment, alvorens een SEP-houder een verbodsvordering en een vordering tot terugroeping en vernietiging van inbreukmakende producten ('recallvordering') kan instellen zonder misbruik te maken van zijn (in die zaak veronderstelde) machtspositie.

4.10 De eerste stap (r.o. 61) is dat de SEP-houder de gebruiker van een standard essentieel octrooi (SEP-gebruiker) in kennis dient te stellen van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van het ingeroepen SEP en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt. Dit wordt ook wel aangeduid als de notificatieplicht. De reden dat de SEP-houder de eerste stap moet zetten, ook als er al gebruik wordt gemaakt van zijn SEP, is dat het gelet op het grote aantal SEPs waaruit een standaard bestaat, niet zeker is dat degene die inbreuk maakt op een van deze SEPs zich daarvan bewust is (r.o. 62). Deze benadering is anders dan die daarvoor was gehanteerd door de rechtbank Den Haag in Philips / SK Kassetten (17 maart 2010).

4.11 Uit de aanhef van r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest *“Anderzijds dient de houder van dit SEO, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder FRAND-voorwaarden te doen”* volgt dat de tweede stap is dat de SEP-gebruiker vervolgens te kennen dient te geven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder Frand-voorwaarden. Hij dient zich met andere woorden een 'willing licensee' te tonen.

4.12 Indien dit is gebeurd dient de SEP-houder een licentie-aanbod te doen. Aan het slot van r.o. 63 overweegt het HvJ EU dat de SEP-houder bij zijn licentie-aanbod met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader dient aan te geven. In de daarop volgende rechtsoverweging (r.o. 64) maakt het HvJ EU duidelijk dat het aan de SEP-houder (en dus niet de SEP-gebruiker) is om een licentievoorstel te doen, omdat hij zich jegens de SSO heeft verbonden om licenties onder Frand-voorwaarden te verlenen, zodat van hem kan worden verwacht dat hij een dergelijk aanbod doet. Daarnaast overweegt het HvJ EU dat de SEP-houder in een betere positie verkeert dan de SEP-gebruiker om te onderzoeken of het aanbod voldoet aan het discriminatieverbod, gelet op het feit dat de met concurrenten gesloten overeenkomsten niet openbaar plegen te zijn.

4.13 Daarna is de SEP-gebruiker aan zet. Hij dient met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg te geven aan dit aanbod. Dat houdt met name in dat er geen sprake is van vertragingstactiek. Als de SEP-gebruiker het hem gedane aanbod niet aanvaardt, kan hij slechts aanvoeren dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten misbruik oplevert, indien hij de SEP-houder op korte termijn en schriftelijk een concreet tegenaanbod doet dat aan de Frand-voorwaarden beantwoordt (r.o. 65-66).

4.14 Het hof is van oordeel dat het HvJ EU met het in het Huawei / ZTE arrest gegeven stappenplan niet heeft beoogd strikte regels te stellen, in die zin dat indien de SEP-houder niet aan een van de stappen precies en volledig zou hebben voldaan, dat direct en noodzakelijkerwijs met zich zou brengen dat handhaving van zijn SEP misbruik van machtspositie zou opleveren, ongeacht de verdere omstandigheden van het geval. Zoals door het HvJ EU in r.o. 55 en 56 tot uitdrukking gebracht moet bij de beoordeling van de vraag of handhaving van zijn octrooirechten door een SEP-houder als misbruik kan worden aangemerkt, rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden van de zaak. Veeleer zijn de door het HvJ EU in het Huawei / ZTE arrest genoemde stappen daarom aan te merken als richtlijnen voor te goeder trouw onderhandelingen tussen partijen over een Frand-licentie. Enerzijds mag daarbij van de SEP-houder worden verwacht dat hij de SEP-gebruiker op de hoogte stelt van zijn SEPs, dat hij als eerste een licentiaanbod doet en dat hij daarover te goeder trouw in onderhandeling treedt alvorens een verbodsactie in te stellen, zodat de onderhandelingen zonder druk van een dreigend verbod gevoerd kunnen worden. Anderzijds dient de SEP-gebruiker zich bereidwillig op te stellen en in het bijzonder geen vertragingstactieken toe te passen, hetgeen onder meer inhoudt dat hij op korte termijn een schriftelijk tegenvoorstel moet doen als hij het licentie-aanbod van de SEP-houder niet wil aanvaarden. De High Court in Engeland (Birss, J) heeft dat in de Unwired Planet v Huawei uitspraak (van 7 juni 2017, [2017] EHW 711 (pat), bekrachtigd door de Court of Appeal bij uitspraak van 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344) als volgt tot uitdrukking gebracht:

“(...) the judgment does not hold that if the circumstances diverge from the scheme set out in any way then a patentee will necessarily abuse their dominant position by starting such a claim. In those circumstances the patentee's conduct may or may not be abusive. The scheme sets out standard of behaviour against which both parties behaviour can be measured to decide in all the circumstances if an abuse has taken place.”

4.15 Uit het Huawei/ZTE arrest volgt dat – mits de SEP-houder voorafgaand aan de procedure aan zijn notificatieplicht heeft voldaan, hetgeen Wiko niet heeft bestreden – het een voorwaarde is voor het ontstaan van de verplichting aan de zijde van de SEP-houder om een Frand licentiaanbod te doen, dat de SEP-gebruiker na ontvangst van de notificatie zich bereid heeft getoond een licentieovereenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan. Die voorwaarde is niet vervuld, nu Wiko niet heeft bestreden dat zij zich voorafgaand aan het instellen van onderhavige procedure geen willing licensee heeft getoond, zoals door Philips gesteld. Aldus was Philips niet gehouden een licentievoorstel aan Wiko te doen en stond het haar vrij een verbodsactie tegen Wiko te beginnen, hetgeen Wiko evenmin bestrijdt (PA-Frand Wiko par. 2).

4.16 Niettemin heeft Philips op 28 juli 2015 haar standaard licentieovereenkomst aan Wiko aangeboden en zich bereid getoond met Wiko te onderhandelen. Daarop is Wiko niet ingegaan, terwijl zij evenmin binnen de vereiste bekwame spoed een tegenvoorstel heeft gedaan. Dat dit in het kader van te goeder trouw onderhandelingen van haar mocht worden verwacht, moet Wiko geacht worden te hebben geweten gelet op (met name ook r.o. 65 en 66 van) het inmiddels, op 16 juli 2015, uitgesproken Huawei / ZTE arrest.

4.17 Volgens Wiko zou dat licentie-voorstel niet aan de voorwaarden van het Huawei / ZTE arrest voldoen omdat Philips niet zou hebben gespecificeerd dat en waarom dit voorstel Frand zou zijn. Dat standpunt van Wiko is niet relevant omdat Philips reeds voordat zij het aanbod deed gerechtigd was een verbodsactie in te stellen en daarnaast ook onjuist, waartoe het hof ten overvloede als volgt overweegt.

4.18 Uit r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest kan niet worden afgeleid dat daarin het vereiste besloten ligt dat de SEP-houder in zijn licentie-aanbod toelicht waarom dat aanbod Frand zou

zijn, net zo min als die voorwaarde expliciet of impliciet is opgenomen ten aanzien van het tegenaanbod door de SEP-gebruiker. Hetgeen het HvJ EU in r.o. 63 en 64 overweegt dient te worden begrepen in het licht van de aan het HvJ EU voorgelegde vragen van de Duitse rechter, tegen de achtergrond van de Orange Book beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof, waarin was bepaald dat de SEP-gebruiker als eerste een licentievoorstel moest doen. Om de redenen gegeven in r.o. 64 (de SEP-houder heeft een Frand-verklaring afgelegd en is in de beste positie om een eerste voorstel te doen) heeft het HvJ EU gekozen voor een andere benadering dan in Orange Book, door te overwegen dat het de SEP-houder is die het licentievoorstel moet doen (indien en nadat de SEP-gebruiker zich een 'willing licensee' heeft getoond). Als onderdeel van de derde prejudiciële vraag was voorts aan het HvJ EU voorgelegd of het licentievoorstel alle bepalingen dient bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen. Tegen die achtergrond moet de zinsnede "*the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated*" uit r.o. 63 daarom zo worden begrepen dat het HvJ EU met name van belang acht dat in het aanbod uiteengezet wordt niet alleen wat de royaltyvergoeding is, maar de manier waarop die moet worden berekend. In dat verband is ook in aanmerking te nemen dat er vele modaliteiten zijn voor de berekening van de royalty (bijvoorbeeld op basis van het hele product of alleen een onderdeel ervan, percentages, in- en verkoopprijzen, kosten, staffels, etc.).

4.19 Uit het oordeel dat in het Huawei / ZTE arrest geen substantiëringsplicht besloten ligt volgt dat evenmin kan worden aangenomen dat het Frand-aanbod door de SEP-houder dient te worden onderbouwd door inzage te verschaffen in de met andere SEP-gebruikers gesloten – veelal vertrouwelijke – licentie-overeenkomsten. Een dergelijke verplichting volgt evenmin uit de ETSI-verklaring of enige ETSI-regel.

4.20 Het op 25 augustus 2016 door Wiko gedane tegenaanbod, derhalve ná het aanhangig maken van onderhavige procedures door Philips, kan er niet aan afdoen dat het Philips vrij stond de onderhavige procedure aanhangig te maken en de verbods- en recallvorderingen in te stellen, wegens de afwezigheid van de vereiste Frand-houding bij Wiko en het achterwege blijven van een tegenaanbod onder Frand-voorwaarden met de vereiste bekwame spoed. In dat verband merkt het hof op dat het eerdere door Wiko Germany GmbH aan Philips gedane tegenvoorstel in het kader van de in Duitsland aanhangige procedure niet als een (eerder) aanbod van Wiko kan gelden. In haar brief van 25 augustus 2016 stelt Wiko nadrukkelijk dat "Wiko Germany GmbH is not an affiliate of Wiko SAS or any other company of the Wiko Group as it is currently legally independent from the other Wiko companies."

4.21 Eerst na het aanhangig maken van de procedure getoonde bereidheid om in onderhandeling te treden over een licentieovereenkomst en een eventueel in dat verband gedaan tegenaanbod kan er hooguit toe leiden dat de SEP-houder daarover (parallel aan de procedure) te goeder trouw onderhandelt met de SEP-gebruiker, maar kan er niet toe leiden dat de reeds aanhangig gemaakte procedure alsnog – achteraf bezien – als een misbruik van machtspositie zou moeten worden aangemerkt, dan wel dat van de SEP-houder verwacht mag worden dat hij deze procedure zou aanhouden of zijn verbods- en recall-vorderingen intrekt. Een ander oordeel zou ertoe leiden dat de SEP-gebruiker geen enkel belang meer zou hebben bij het volgen van het stappenplan uit het Huawei/ZTE arrest, hetgeen de deur zou openzetten naar vertragingstactieken aan de zijde van een SEP-gebruiker, wat moet worden voorkomen, zoals het HvJ EU heeft overwogen (r.o. 65). Dat de SEP-gebruiker alsdan moet onderhandelen onder de dreiging van een verbods- en recallvordering, zoals door Wiko opgemerkt, is een rechtstreeks gevolg van diens eigen nalaten om tijdig zijn bereidheid om te goeder trouw te onderhandelen over een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden kenbaar te maken en op korte termijn een concreet tegenaanbod te doen dat aan de Frand-voorwaarden beantwoordt. Wiko had dit kunnen voorkomen door zich tijdig als een willing licensee op te stellen.

4.22 Het HvJ EU heeft de mogelijkheid van het voeren van een misbruik van recht verweer (en daarmee de uitzondering op het handhavingsrecht van de SEP-houder) nadrukkelijk afhankelijk gemaakt van het naleven van die verplichtingen door de SEP-gebruiker. In r.o. 66 heeft het HvJ EU overwogen dat de SEP-houder "slechts [kan] aanvoeren dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten misbruik oplevert, indien hij de houder van het betrokken SEO op korte termijn en schriftelijk een concreet tegenaanbod doet dat aan de FRAND-voorwaarden beantwoordt.". Blijkens hetgeen Wiko heeft gesteld in par. 466 MvA ("de vermeende

inbreukmaker ... kan [hij] een verbod voorkomen door de octrooihouder een nieuw licentievoorstel te doen” - cursivering hof) onderkent zij dit zelf ook. Bij gebreke van een SEP-houding bij Wiko komt het beroep op misbruik van recht door Philips om haar octrooi tegenover Wiko te handhaven Wiko dus niet toe. In dezelfde zin heeft het Landgericht Mannheim overwogen in diens uitspraak van 25 november 2016 in de eveneens op 19 oktober 2015 aanhangig gemaakte procedure tussen Philips en Wiko Germany GmbH over EP 525, waarin de verbodsvorderingen van Philips zijn toegewezen. Het schorsingsverzoek tegen het opgelegde inbreukverbod is op 31 januari 2017 door het Oberlandesgericht Karlsruhe afgewezen. Dat het Landgericht Mannheim in de hiervoor genoemde Duitse procedure tegen Wiko (zie 4.1) de verbodsvorderingen van Philips heeft afgewezen, vindt zijn oorzaak daarin dat de feiten in die procedure anders waren, in die zin dat die procedure eerst later aanhangig is gemaakt en Wiko naar het oordeel van het Duitse gerecht zich inmiddels (na het aanhangig maken van onderhavige procedure en de procedure tegen Wiko Germany, maar voor het aanhangig maken van de Duitse procedure tegen Wiko) een willing licensee had getoond. Ingevolge het Huawei / ZTE arrest rustte daardoor op Philips de plicht een licentie-aanbod onder Frand-voorwaarden te doen en heeft de Duitse rechter – die van oordeel was dat in het Huawei / ZTE arrest een substantiëringsplicht voor de octrooihouder besloten ligt – geoordeeld dat Philips niet aan haar substantiëringsplicht had voldaan en daarom de verbodsvordering afgewezen.

misbruik van machtspositie

4.23 Hoewel Philips ook volgens Wiko ‘in haar recht stond toen zij de onderhavige inbreukacties aanspande en ook toen zij deze zaken voortzette’ (par. 2 Frand-PA Wiko) stelt Wiko zich op het standpunt dat toewijzing van de verbods- en recallvordering niettemin niet gerechtvaardigd is wegens omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan. Daartoe voert Wiko het navolgende aan. De door Philips aangeboden licentieovereenkomst voldoet niet aan de Frand-voorwaarden. Philips weigert toe te lichten waarom dit voorstel Frand (met name ‘non discriminatory’) zou zijn. Voorts heeft Wiko zich, nadat Philips onderhavige procedure aanhangig had gemaakt, wel bereid verklaard om met Philips te goeder trouw te onderhandelen over een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden en heeft zij daartoe ook een tegenvoorstel onder Frand-voorwaarden gedaan. Vervolgens heeft Philips zich niet bereid getoond om te goeder trouw met Wiko over de hoogte van de licentievergoeding te onderhandelen, terwijl zij tegenover concurrenten heeft verklaard dat de royalty-vergoeding van USD 0,75 slechts een openingsbod was. Philips daarentegen is van oordeel dat Wiko zich niet een ‘willing licensee’ heeft getoond, zodat Wiko niet heeft voldaan aan de in het Huawei / ZTE arrest gestelde basisvoorwaarde voor het kunnen voeren van een Frand-verweer. Nadien getoonde willingness kan daaraan niet af doen, zodat de verbods- en recall-vorderingen reeds daarom moeten worden toegewezen. Verder voldoet haar licentie-voorstel wel aan Frand-voorwaarden en heeft Wiko zich ook na het aanhangig maken van de procedure niet als een willing licensee opgesteld, aldus Philips. Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

4.24 Voor zover het verweer van Wiko aldus moet worden begrepen dat zij meent dat Philips – buiten de context van het Huawei / ZTE arrest bezien – is tekort geschoten in de nakoming van de op haar, ingevolge haar ETSI-verplichting en haar machtspositie, rustende verplichting om, na het aanhangig maken van en parallel aan onderhavige procedure, te goeder trouw met Wiko te blijven onderhandelen over een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden – door geen Frand-aanbod te doen en te weigeren te goeder trouw met Wiko te onderhandelen over het door Wiko gedane tegenaanbod dat wel aan Frand-voorwaarden zou voldoen – en dat dit met zich zou brengen dat de verbods- en recallvorderingen – hoewel rechtmatig ingesteld – om die reden (alsnog) niet toewijsbaar zouden zijn, overweegt het hof als volgt.

4.25 Daargelaten de vraag of een dergelijk verweer ertoe kan leiden dat de door Philips rechtmatig ingestelde verbods- en recallvorderingen niet toewijsbaar zouden zijn (ook Wiko meent dat dit onduidelijk is, vgl. par. 258 AMnC), kan het verweer van Wiko in het onderhavige geval niet slagen (zodat het hof geen aanleiding ziet tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU zoals door Wiko voorgesteld). Voor het slagen van dit verweer is ingevolge artikel 150 Rv en artikel 2 Verordening (EG) 1/2003 ten minste vereist dat Wiko van haar stelling dat het door Philips gedane licentie-aanbod niet aan de Frand-voorwaarden voldoet, bewijs bijbrengt. Daaraan heeft Wiko niet voldaan.

4.26 Philips heeft bij aanbieding van haar licentievoorstel bij brief van 28 juli 2015 laten weten dat dit een 'standaard' licentievoorstel betrof, derhalve een voorstel dat aan iedere potentiële licentienemer werd (en wordt) aangeboden en waarover discussie mogelijk was. Ook de overgelegde verdere correspondentie, waaronder de e-mail van 2 augustus 2018 van mevrouw Pasquier, Principal Licensing Counsel van Philips en contactpersoon voor Wiko met betrekking tot het UMTS/LTE licentieprogramma van Philips (waarin is opgenomen: "*we are willing to discuss different licensing structures if Wiko so desired, such as a lump sum arrangement. At multiple occasions, we have invited Wiko to make a serious counteroffer, but much to our disappointment these invitations have turned out to be made in vain.*"), alsmede de in elk geval in dat opzicht onvoldoende gemotiveerd weersproken verklaring van mevrouw Pasquier, blijkt genoegzaam dat Philips bereidheid heeft getoond om nadere toelichting te geven op dat voorstel en daarover met Wiko te onderhandelen, waarmee desgewenst ook specifiek voor haar situatie onredelijk uitpakkende voorwaarden ter discussie gesteld hadden kunnen worden.

4.27 In het voorstel van Philips is een wereldwijde licentie opgenomen voor de volledige voor UMTS en LTE relevante octrooiportefeuille bestaande uit 97 octrooifamilies (55 UMTS en 42 LTE), tegen een vergoeding van USD 0,75 per gelicentieerd product bij nakoming van de overige verplichtingen uit de overeenkomst (het compliance-tarief) en USD 1,- bij non-compliance en voor verkopen in het verleden ('past sales'). Philips heeft de redelijkheid van dat voorstel onderbouwd met rapporten van professor J.R. Kearn (hierna: Kearn). Hij concludeert: "*Philips' offer (see Exhibit 3) for a license for Philips' UMTS and LTE portfolios on a worldwide basis for the life of the patents with a per unit royalty of USD 0.75 per product reflects FRAND terms and conditions*". Kearn heeft zich mede gebaseerd op een (in het kader van diens eigen onderhandelingen opgestelde) interne analyse van een licentienemer met betrekking tot "*the value of Philips' UMTS patent portfolio vis-a-vis the broader value for all SEPs*", de blijkens diverse publicaties door derden gehanteerde licentievergoedingen, de 'litigation history' en het aandeel van de Philips portefeuille in de relevante standaard. Weliswaar heeft Wiko de nodige kritiek geuit op dit rapport, maar daarmee miskent Wiko dat het, zoals hiervoor in r.o. 4.25 overwogen, niet aan Philips is om te bewijzen dat haar voorstel Frand is, maar dat de bewijslast van de door Wiko gestelde niet-Frandheid van het voorstel van Philips op haar rust. Wiko heeft zelf geen rapportage overgelegd ter onderbouwing van haar standpunt.

4.28 Voor het standpunt van Wiko dat de door Philips aangeboden royalty-vergoeding te hoog zou zijn ontbreekt voldoende onderbouwing, mede in het licht van de rapporten van Kearn, waar Wiko onvoldoende tegenover heeft gesteld. In het bijzonder heeft Wiko de bij het eerste rapport van Kearn bijgesloten analyse van de waarde van Philips' UMTS portefeuille door een andere licentienemer, die leidt tot een hogere vergoeding dan door Philips voorgesteld, inhoudelijk niet bestreden.

4.29 Het standpunt van Wiko, dat het licentievoorstel van Philips al niet Frand kan zijn omdat de rechtbank Den Haag alle drie de door Philips in Nederland ingeroepen octrooien (EP 511, EP 659 en EP 525) heeft vernietigd, wat er volgens Wiko op wijst – ervan uitgaand dat dit de sterkste octrooien uit haar portefeuille zullen zijn – dat de door Philips voorgestelde royalty 'veel te hoog' was, kan niet slagen. Daargelaten dat dit standpunt van Wiko in tegenspraak is met de door haar geuite kritiek op het rapport van Kearn, waarin bij de waardering van de portefeuille van Philips wordt gewezen op de uitkomst van eerdere procesvoering over een aantal octrooien, hetgeen volgens Wiko "niet geschikt [is] als onderbouwing voor FRAND-conformiteit van het verlengde royaltytarief" (par. 514 MvA), heeft geen van de vonnissen kracht van gewijsde en heeft het hof in elk geval EP 511 (volgens het tweede hulpverzoek) wel geldig acht. Ook in Duitsland en Engeland is dit octrooi in stand gebleven.

4.30 In het licht van de bereidheid van Philips om over de voorwaarden van haar licentievoorstel te goeder trouw met Wiko te onderhandelen kan ook het standpunt van Wiko dat onduidelijk zou zijn wat de reikwijdte van de licentie-overeenkomst is, niet leiden tot het oordeel dat het aanbod van Philips niet Frand zou zijn, zoals Wiko aanvoert. Nog daarvan afgezien dat naar het oordeel van het hof over die reikwijdte redelijkerwijs geen onduidelijkheid kon bestaan, heeft Philips tijdens de procedure verduidelijkt om welke octrooien het gaat (namelijk haar UMTS/LTE octrooien zoals ook vermeld op de lijst bijgevoegd bij de eerste notificatiebrief, par. 286 MnC) en zich bovendien (nogmaals) bereid verklaard een en ander nader toe te lichten.

4.31 Voor de door Wiko geuite bezwaren tegen de duur van de overeenkomst (tot afloop van het laatste octrooi), de koppeling van de portefeuilles voor UMTS en LTE technologie – die naar Philips onweersproken heeft gesteld complementair zijn en allebei door Wiko worden toegepast – en de vaste licentievergoeding (onafhankelijk van de verschillende looptijd van de diverse octrooien en mogelijke nietigverklaring van octrooien uit de portefeuilles) geldt dat Wiko niet heeft onderbouwd dat deze bepalingen ongebruikelijk zouden zijn bij licentiëring van omvangrijke wereldwijde octrooiportefeuilles. Evenmin heeft Wiko voldoende onderbouwd dat een vaste vergoeding, in relatie tot de hoogte van de vergoeding waarin, naar Philips heeft aangevoerd, het verloop van de portefeuille is verdisconteerd, onredelijk zou zijn. Voorts geldt ook hiervoor dat Philips bereid was daarover met Wiko te onderhandelen, op welk aanbod Wiko niet heeft gereageerd.

4.32 Nog daargelaten dat Wiko niet heeft aangetoond dat een royaltyvergoeding van USD 1,- per product onredelijk zou zijn, valt niet in te zien dat het onredelijk en ongebruikelijk zou zijn dat de royaltyvergoeding in geval van niet-nakoming hoger is (USD 1,- in plaats van USD 0,75 bij 'compliance'), zoals Wiko verder heeft aangevoerd. Wiko heeft dit na betwisting door Philips ook niet onderbouwd. Datzelfde geldt voor toepassing van het non-compliance tarief van USD 1,- over het verleden, in elk geval vanaf de eerste notificatie door Philips, waarna Wiko op de hoogte was van de octrooien van Philips maar zich vervolgens geen willing licensee heeft getoond. Ook op dit punt heeft Philips zich bovendien bereid verklaard met Wiko te onderhandelen, waarop Wiko niet is ingegaan.

4.33 Anders dan Wiko stelt heeft zij naar het oordeel van het hof voorts onvoldoende onderbouwd gesteld en al helemaal onvoldoende bewijs geleverd voor haar stelling dat het aanbod van Philips discriminatoir zou zijn. Mede in het licht van de door Philips overgelegde deskundige-verklaring van Kearl ter zake van het niet-discriminatoire karakter van haar standaard licentieovereenkomst, alsmede de verklaring van Dr Scott (Principal Licensing Counsel in het Intellectual Property and Standards Department van Philips en betrokken bij de licentiëring van de UMTS/LTE octrooi portefeuilles) heeft Wiko niets aangevoerd op grond waarvan zelfs maar een vermoeden van discriminatie gerechtvaardigd is. De door Kearl genoemde licentie-inkomsten van Philips gerelateerd aan de door een Duits marktonderzoeksbureau genoemde wereldwijde verkoopcijfers van smartphones – waaruit volgens Wiko zou blijken dat Philips van derden aanzienlijk lagere vergoedingen zou ontvangen – levert zo'n vermoeden niet op, alleen al omdat uit het rapport van Kearl blijkt dat Philips (in elk geval in die periode) nog lang niet met alle producenten van mobiele telefoons een licentie-overeenkomst had afgesloten: *"The current licensees collectively represent more than 19% of 2016 worldwide smartphone volume."*

4.34 Wiko heeft er verder op gewezen dat Philips met andere partijen andere voorwaarden, waaronder andere wijzen van berekening van de royaltyvergoeding (zoals de betaling van een lump sum) en/of (kortere) duur, heeft afgesproken. Dat betekent evenwel nog niet dat het aan Wiko gedane voorstel daarom (vermoedelijk) discriminatoir zou zijn. Een verbod van discriminatie betekent immers niet dat steeds precies dezelfde licentiestructuur en identieke voorwaarden moeten worden gehanteerd. Specifieke voor een bepaalde licentienemer geldende feiten en omstandigheden kunnen ertoe leiden dat andere passende voorwaarden zijn of worden overeengekomen, zonder dat daarmee sprake is van ongerechtvaardigde benadeling van andere licentienemers bij de mededinging. Dat daadwerkelijk ten gevolge van het hanteren van verschillende voorwaarden onder (soort)gelijke omstandigheden sprake zou zijn van een concurrentienadeel heeft Wiko overigens ook niet voldoende onderbouwd.

4.35 Anders dan het Landgericht Mannheim in een procedure tussen partijen heeft overwogen, is het hof van oordeel dat uit het enkele feit dat met een individuele licentienemer een andere licentiestructuur is afgesproken nog geen (vermoeden van) discriminatie door Philips kan worden afgeleid. Wiko heeft ook niet voldoende onderbouwde feiten of omstandigheden naar voren gebracht die een dergelijke gevolgtrekking zouden kunnen rechtvaardigen. Voor haar stelling dat zij van derden heeft gehoord dat Philips aan Apple en Huawei gunstiger licentievoorwaarden zou hebben verleend, heeft zij geen enkel bewijs, waaruit ten minste blijkt van de bron van de informatie en de feiten waarop die mededelingen zijn gebaseerd, overgelegd.

4.36 De stelling van Wiko dat Philips niet bereid zou zijn geweest ook met Wiko een lump sum vergoeding af te spreken moet onjuist worden geacht. Uit de overgelegde correspondentie (zie

r.o. 4.26) blijkt dat Philips zich bereid heeft verklaard met Wiko te onderhandelen over passende voorwaarden van de licentie-overeenkomst, waaronder expliciet een andere licentiestructuur dan een running royalty, zoals de betaling van een lump sum. Philips heeft Wiko nadrukkelijk verzocht een daarop gebaseerd tegenvoorstel te doen, maar Wiko heeft daaraan geen gehoor gegeven.

4.37 Wiko heeft erop gewezen dat zij niet beschikt over de licentie-overeenkomsten die Philips voor dezelfde octrooiportefeuille met andere partijen heeft gesloten, zodat zij niet in staat is de niet-Frandheid van het voorstel van Philips aan te tonen. Daargelaten dat blijkens hetgeen hiervoor is overwogen Wiko op diverse punten heeft nagelaten haar stellingen te onderbouwen en daarvan bewijs bij te brengen en haar verweer reeds daarop moet stranden, gaat dat standpunt niet op. Wiko heeft licentie-overeenkomsten afgesloten voor UMTS en LTE portefeuilles met Qualcomm, Huawei en Nokia. Door inzicht te verschaffen in de met die partijen overeengekomen vergoedingen en bedingen in relatie tot de (waarde van de) door die partijen gehouden SEP's, had Wiko (een vermoeden van) de door haar gestelde niet-Frandheid van het aanbod van Philips en de gestelde Frandheid van haar eigen tegenaanbod kunnen onderbouwen, hetgeen zij evenwel heeft nagelaten. Onder die omstandigheden ziet het hof geen aanleiding voor omkering van de bewijslast dan wel het aannemen van een verzwaarde stelplecht voor Philips, zoals Wiko heeft betoogd.

[...]

4.42 De slotsom is dat naar het oordeel van het hof het tegenvoorstel van Wiko hoe dan ook niet geacht kan worden te voldoen aan Frand-voorwaarden.

4.43 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen heeft Wiko naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd dat het aanbod van Philips niet Frand zou zijn en kan niet worden aangenomen dat het voorstel van Wiko wel aan Frand-voorwaarden voldoet. Onder die omstandigheden, mede in aanmerking genomen hetgeen hiervoor in 4.26 reeds is overwogen over de bereidheid van Philips om met Wiko te onderhandelen, kan evenmin worden aangenomen dat bij Philips de bereidheid om met Wiko te goeder trouw te onderhandelen over een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden ontbrak. Dat Philips niet bereid was te onderhandelen op basis van het voorstel van Wiko brengt onder de gegeven omstandigheden niet met zich dat Philips geen willing lisensor [lees: licensor, A-G] zou zijn, zoals Wiko heeft betoogd.

4.44 De vraag of Wiko na het aanhangig worden van de onderhavige procedure alsnog 'willing' is geworden, zoals Wiko stelt, maar Philips bestrijdt, kan bij deze stand van zaken in het midden blijven.

4.45 De slotsom is dat niet is komen vast te staan dat Philips onder de gegeven omstandigheden misbruik zou maken van haar (door Wiko gestelde) machtspositie. Het verweer van Wiko dat de vorderingen van Philips wegens misbruik van machtspositie niet toewijsbaar zouden zijn moet derhalve reeds om die reden worden verworpen. De vraag of Philips daadwerkelijk een economische machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU heeft, hetgeen Wiko heeft gesteld maar Philips heeft betwist, behoeft geen beantwoording.

[...]

vorderingen in conventie

[...]

4.50 Gelet op het oordeel dat EP 511 volgens het tweede hulpverzoek geldig geacht moet worden en Wiko daarop inbreuk maakt, alsmede de afwijzing van de tegen handhaving door Philips gerichte verweren, komt het door Philips gevorderde verbod als hierna vermeld voor toewijzing in aanmerking.

[...]

4.59 De door Philips gevorderde schadevergoeding wegens gepleegde octrooi-inbreuk en/of afdracht van daarmee behaalde winst zal worden toegewezen. Anders dan Wiko aanvoert zal deze niet eerst vanaf de datum van dagvaarding, maar in elk geval vanaf de datum van notificatie door Philips op 13 november 2014 verschuldigd zijn. In de schadestaatprocedure kan worden beoordeeld vanaf welk moment schadevergoeding en/of winstafdracht verschuldigd is en vanaf welk moment wettelijke rente daarover verschuldigd is.

[...]

5. De beslissing

Het hof, in conventie en in reconventie,

5.1 verbiedt Wiko om in Nederland inbreuk te maken op de conclusies van Europees octrooi EP 1 623 511 zoals die luiden volgens het tweede hulpverzoek;

[...]

5.6 veroordeelt Wiko om aan Philips te vergoeden de schade die zij heeft geleden en nog verder zal lijden ten gevolge van inbreuken van Wiko op de conclusies van Europees octrooi EP 1 623 511 zoals die luiden volgens het tweede hulpverzoek, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf een in de schadestaatprocedure vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening en/of, zulks ter keuze van Philips, de door Wiko met de hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan Philips af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf een in de schadestaatprocedure vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;

5.7 beveelt Wiko omtrent de winsten binnen vier weken na betekening van dit arrest rekening en verantwoording af te leggen door aan de raadsman van Philips een verklaring te verschaffen, vergezeld van een door een registeraccountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen, waaruit de hoogte blijkt van de als gevolg van de in of vanuit Nederland inbreukmakende activiteiten behaalde winsten van Wiko, welke verklaring vergezeld dient te gaan van een volledige opgave van:

a) het aantal in Nederland vervaardigde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden;

b) de hoeveelheid en inkoopprijs van de aan of door Wiko in Nederland afgeleverde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder facturen;

c) de hoeveelheid en verkoopprijs van de in of vanuit Nederland verkochte of anderszins geleverde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder facturen;

d) de hoeveelheid van de ten tijde van de betekening van het ten deze te wijzen vonnis in Nederland nog in voorraad zijnde inbreukmakende producten, gestaafd met alle desbetreffende bewijsstukken;

5.8 vernietigt EP 1 623 511 voor zover dit meer inhoudt dan de conclusies volgens het tweede hulpverzoek;

[...]"

3. Achtergronden en juridisch kader FRAND

3.1 In deze zaak staat een zogenoemd standaard-essentieel octrooi (SEO) centraal, ook bekend onder de Engelse benaming *Standard Essential Patent* (SEP of SEP-octrooi). Voor een goed begrip volgt hierna eerst een introductie over standaardisatie en standaard-essentiële

octröoien. Aansluitend wordt ingezoomd op standaardisatie in de telecommunicatiesector. Daarna kom ik toe aan een bespreking van het voor deze zaak relevante recht.

Achtergronden

Standaardisatie

- 3.2 De (moderne) mens heeft dagelijks te maken met standaardisatie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verbinden van een apparaat met Wifi, de stekker van een apparaat in het stopcontact steken of telefoneren⁴. Printen van een tekst zoals deze gebeurt doorgaans op een gestandaardiseerde maat voor papier, zoals A-4⁵. Standaarden zijn nuttig en kunnen zorgen voor interoperabiliteit en compatibiliteit van producten⁶. De consument profiteert daar over het algemeen van, bijvoorbeeld door netwerkeffecten⁷ en door toenemende concurrentie tussen producenten⁸. Een voorbeeld van een netwerkeffect is dat de waarde van een telefoon toeneemt naarmate iemand daarmee meer andere telefoons binnen het netwerk kan bereiken⁹. Door de implementatie van één standaard bedienen de afzonderlijke telefoons en de bijbehorende technische infrastructuur zich als het ware van een gemeenschappelijke taal¹⁰. Een standaard zoals hier bedoeld is in essentie een verzameling van technische specificaties met als doel een gemeenschappelijk ontwerp voor een product of proces¹¹.

Standaardiseringsorganisaties, SEPs en het mededingingsrecht

- 3.3 Standaardiseringsorganisaties spelen bij het ontwikkelen van standaarden een belangrijke rol¹², bijvoorbeeld mobiele (draadloze) communicatienetwerken¹³. Dit zijn geïstitutionaliseerde overlegplatforms¹⁴, veelal gericht op consensus en bestaande uit innovatieve en uitvoerende marktdeelnemers die samenwerken aan de creatie van nieuwe generaties technieken¹⁵. Hoewel overheden betrokken (kunnen) zijn bij standaardisatie,

⁴ Zie *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024, 1030 (9th Cir. 2015), verwijzend naar M.A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 Calif. L. Rev. 1889 (2002). Zie ook recenter: M.A. Lemley & T. Simcoe, How essential are standard-essential patents?, 104 Cornell L. Rev. 607 (2019).

⁵ Het voorbeeld van gestandaardiseerde papierformaten wordt ook gebruikt in G.J. Midden & D.M. Mulder, Wanneer is er sprake van FRAND? Huawei/ZTE in de nationale rechtspraak, Mededingingsrecht in de praktijk, 2017/205.

⁶ Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/136. Door de auteurs wordt als voorbeeld van standaardisatie de dvd-speler genoemd.

⁷ J. Farrell & G. Saloner, Standardization, compatibility and innovation, The RAND Journal of Economics, Vol. 16, No. 1, Spring 1985, p. 70-71.

⁸ Er zijn meer voordelen te noemen, zie bijv. A. Jones, Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars, European Competition Journal, 2014, p. 3: "By ensuring compatibility and interoperability between different manufacturers' products or components within a system they permit and encourage the development of new and improved products, contribute to the enlargement of the market and enhance the utility of all products. Further, standard setting may facilitate competition among producers by reducing wasteful spending on technology and lowering costs for consumers."

⁹ Vgl. M.A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 Calif. L.Rev. 1889 (2002), p. 1896.

¹⁰ D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, BIE mei/juni 2016, p. 124.

¹¹ R.H. Weber, Competition Law versus FRAND Terms in IT Markets, World Competition 34, no. 1 (2011), p. 52.

¹² Een standaard hoeft niet altijd door een standaardiseringsorganisatie te worden voortgebracht. Het kan dat in de markt feitelijk een standaard ontstaat doordat iedereen een bepaalde technische specificatie gebruikt of in het geval de overheid een standaard voorschrijft. Zie ook R.H. Weber, Competition Law versus FRAND Terms in IT Markets, World Competition 34, no. 1 (2011), p. 52.

¹³ J. Padilla, D.H. Ginsburg & K.W. Wong-Ervin, Antitrust analysis involving intellectual property and standards: implications from economics, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 33, No. 1, Fall 2019, p. 16.

¹⁴ D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, BIE mei/juni 2016, p. 124.

¹⁵ J. Padilla, D.H. Ginsburg & K.W. Wong-Ervin, Antitrust analysis involving intellectual property and standards: implications from economics, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 33, No. 1, Fall 2019, p. 16.

wordt binnen standaardiseringsorganisaties meestal gesproken tussen private partijen. Het mededingingsrecht komt dan al snel in beeld¹⁶.

3.4 Standaardiseringsorganisaties hebben in de kern drie functies: de ontdekkings- of ingenieursfunctie, de standaardisatiefunctie en de reguleringsfunctie¹⁷. Bij het vaststellen van een standaard door deze organisaties (de standaardisatiefunctie) worden regelmatig onderdelen gebruikt waarop octrooirechten rusten. Octrooien die essentieel worden verklaard voor de toepassing van een standaard, worden standaard-essentiële octrooien (SEPs) genoemd¹⁸. Het is in beginsel niet mogelijk om producten volgens de standaard te produceren zonder gebruik te maken van de geoctrooierde technologie nu alternatieve technologieën niet compatibel zijn met de standaard en niet zouden worden herkend door standaard-conforme apparatuur¹⁹.

3.5 Dit kan in potentie zorgen voor toetredingsbarrières en een bepaalde macht of controle over een standaard door partijen die één of meer SEPs bezitten²⁰. De Europese Commissie belicht dit gevaar in de richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten²¹:

“269. [...] IE-rechten zijn [...] over het algemeen concurrentiebevorderend. Niettemin zou een deelnemende onderneming die voor de toepassing van de norm essentiële IE-rechten bezit, op grond van haar IE-rechten in de specifieke context van normalisatie tevens zeggenschap over het gebruik van een norm kunnen verkrijgen. Wanneer de norm de toegang tot de markt belemmert, zou de onderneming aldus de product- of dienstenmarkt waarvoor de norm geldt kunnen domineren. Dit zou ondernemingen dan weer de mogelijkheid geven zich op een concurrentieverstorende wijze te gedragen [...]”

3.6 Omdat iedereen in beginsel de mogelijkheid moet hebben de standaard toe te passen, moeten toetredingsdrempels tot een minimum worden beperkt. Standaardiseringsorganisaties stellen daarom regels op (de reguleringsfunctie). Voor de invulling van deze functie binnen de mededingingsregels kan opnieuw worden gewezen op de richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten:

“280. Wanneer deelname aan de standaardisering voor eenieder open staat en de procedure voor de vaststelling van de betrokken norm transparant is, zullen standaardiseringsovereenkomsten die geen verplichting opleggen om zich aan de norm te houden en die op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden toegang verlenen tot de norm, normaal gesproken niet mededingingsbeperkend zijn in de zin van artikel 101, lid 1.

[...]

284. Bij een norm waarmee IE-rechten zijn gemoeid, wordt met een duidelijk en evenwichtig beleid inzake IE-rechten, dat is aangepast aan de specifieke sector en de behoeften van de betrokken normalisatie-instantie, de waarschijnlijkheid vergroot dat aan degenen die de norm

¹⁶ Zie ook H.J. Hovenkamp, FRAND and Antitrust, Cornell Law Review, 2020, p. 1685.

¹⁷ J. Lerner & J. Tirole, Standard-Essential Patents, Working Paper 14-038 (5 Nov. 2013), p. 2. Beschikbaar op: <http://www.nber.org/papers/w19664>

¹⁸ Zie bijvoorbeeld de website van ETSI (<https://www.etsi.org/intellectual-property-rights>, laatst bezocht 14 juni 2021 2021): “When it is not possible on technical grounds to make or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing a SEP, i.e. without using technologies that are covered by one or more patents, we describe that patent as ‘essential’”.

¹⁹ P. van Ginneken en G. Béquet, Huawei/ZTE, een nieuwe standaard in FRAND-zaken?, M&M 2015/4, p. 155.

²⁰ A. Jones, Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars, European Competition Journal, 2014, p. 3-4.

²¹ Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Pb. 2011, C 11/01.

zullen toepassen daadwerkelijke toegang wordt verleend tot de door die instantie opgestelde norm of normen.

285. Om daadwerkelijke toegang tot de norm te waarborgen, moeten de IE-voorschriften de verplichting opleggen dat de deelnemende leden (indien zij wensen dat hun IE-rechten in de norm worden opgenomen) onherroepelijk een schriftelijke verbintenis aangaan om hun wezenlijke IE-rechten aan alle derden in licentie te geven op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden („FRAND-verbintenis”). Deze verbintenis moet vóór de vaststelling van de norm worden aangegaan. [...]

286. Bovendien moeten de IE-voorschriften de verplichting opleggen dat de IE-rechten die noodzakelijk zouden kunnen zijn voor de toepassing van een norm die in ontwikkeling is, door de deelnemende leden te goeder trouw worden bekendgemaakt. Dit zou het de sector mogelijk maken met kennis van zaken een technologie te kiezen en het zou daardoor een stap zijn naar de verwezenlijking van daadwerkelijke toegang tot de norm. [...]

- 3.7 Zo bezien is een FRAND-verbintenis een manier om niet tegen het kartelverbod van art. 101 VWEU op te lopen²². Het mededingingsrecht heeft dan ook de inrichting van de procedurele regels binnen standaardiseringsorganisaties, zoals de European Telecommunications Standards Institute (ETSI)²³, beïnvloed.

ETSI

- 3.8 ETSI is opgericht in 1988 en stelt regionaal (in Europa) standaarden vast op het gebied van telecommunicatie, televisie en andere elektronische netwerken en diensten²⁴. Bij ETSI geldt dat alle partijen die lid zijn van ETSI, en die dus meepraten over de ontwikkeling van nieuwe standaarden, ETSI moeten informeren wanneer zij octrooien hebben waarvan zij menen dat die essentieel zijn voor de standaard²⁵. In het art. 4.1 van de huidige ETSI IPR Policy²⁶ ('Disclosure of IPRs') staat:

“[...] each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.”

- 3.9 Als een dergelijke notificatie wordt gedaan, vraagt ETSI de octrooihouder zich te verbinden om aan eenieder die dit verlangt een licentie te geven onder *fair, reasonable and non-discriminatory* (FRAND) voorwaarden. Dit staat in art. 6.1 van de IPR Policy ('Availability of

²² M. Jakobs & F. Hübener, SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE, European Competition Law Review 2016, p. 34.

²³ Zie bijv. J. Straus, Das Regime des European Telecommunications Standards Institute — ETSI: Grundsätze, anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI gegenüber abgegebenen Erklärungen, GRUR Int. 2011, p. 469 e.v.

²⁴ Zie <https://www.etsi.org/about>: “ETSI is a European Standards Organization (ESO). We are the recognized regional standards body dealing with telecommunications, broadcasting and other electronic communications networks and services. [...] ETSI was set up in 1988 by the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) in response to proposals from the European Commission.” Laatst bezocht: 14 juni 2021.

²⁵ Overigens is het ook mogelijk dat een octrooi van een niet-betrokken derde wordt betrokken in de standaard: Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/136.

²⁶ De ETSI IPR Policy is te vinden op: <https://www.etsi.org/intellectual-property-rights> (laatst bezocht: 14 juni 2021). De ETSI IPR Policy is bijlage 6 bij de ETSI Rules of Procedure, welke op hun beurt deel uitmaken van de ETSI Directives. Een toelichting over IPR binnen ETSI geeft ETSI in de IPR Guide, ook te vinden op voormelde website.

Licences’), waarvan de tekst grotendeels stamt uit 1994²⁷. Hierna citeer ik de huidige tekst van het artikel, met vetgedrukt de tekst die sinds 1994 is toegevoegd²⁸. Dit is van belang, omdat de verklaring van Philips stamt uit 1998 (zie rov. 4.6 eindarrest), toen de tekst uit 1994 gold, zie ook de voetnoot bij de vorige zin:

“6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an **irrevocable** undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE;
- sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;
- repair, use, or operate EQUIPMENT; and
- use METHODS.

The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate.”

- 3.10 Met de verklaring die volgens dit artikel wordt afgelegd²⁹, wordt beoogd een evenwicht te bereiken tussen het belang van een effectieve octrooibeschermering voor de octrooihouder en de gerechtvaardigde belangen van derden om dat octrooi (en de standaard) te kunnen gebruiken³⁰. Een dergelijke verklaring stond ook centraal in de nationale procedure die leidde tot het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ EU”) in de zaak *Huawei/ZTE*, dat de kern vormt van het hierna te schetsen juridisch kader.

Juridisch kader

Misbruik van machtspositie

- 3.11 In onze zaak stelt Wiko onder meer dat Philips misbruik maakt van haar machtspositie in de zin van art. 102 VWEU. Dat luidt, voor zover in onze zaak relevant, als volgt:

“Onverenigbaar met de interne markt en verboden, voorzover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan.

- 3.12 In cassatie speelt niet of Philips een ‘onderneming’ is of dat het vermeende misbruik de ‘handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden’. Het hof heeft verder expliciet in het

²⁷ De Europese Commissie heeft destijds een zogenoemde *comfort letter* afgegeven over de ETSI IPR Policy (Bekendmaking 95 /C 76/05). Dit zijn ambtelijke brieven van de Commissiediensten waarin ad hoc (informele) *guidance* wordt gegeven over de toelaatbaarheid van een voorgenomen samenwerking. *Comfort letters* waren vóór de invoering van Verordening (EG) nr. 1/2003 gangbare praktijk. Zie M.C. van Heezik, L.N.M. van Uden en L.G.J. Fiorilli, De mededingingsregels tijdens de Covid-19-crisis: een flexibel instrument voor de bescherming van de interne markt, NtEr 2020/5-6, p. 127.

²⁸ Zie E.L. Stasik, The role of the EC in the development of the ETSI IPR Policy, in: A. Bharadwaj e.a. (eds.), *Multi-dimensional Approaches Towards New Technology*, 2018, p. 79. Ten tijde van de in deze zaak relevante verklaring van Philips van 15 januari 1998 (rov. 4.6 tussenarrest) gold de ETSI Intellectual Property Rights Policy van 1994.

²⁹ Gelet op de tekst van de bepaling, kan ETSI overigens ook een octrooihouder benaderen die geen lid is van ETSI, zie bijv. sw Engelse parallelle zaak, High Court of Justice (Birss, J) 5 april 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) (*Unwired Planet/Huawei*), rov. 86.

³⁰ Vgl. D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, BIE mei/juni 2016, p. 125: “Een dergelijke FRAND-verklaring dient er toe twee belangen met elkaar te verzoenen: de standaard werkt niet mededingingsbeperkend, maar de octrooihouder krijgt toch een vergoeding voor het gebruik van zijn technologie.”

midden gelaten of van een ‘machtspositie’ sprake is (rov. 4.45 eindarrest). Centraal staat zodoende het element ‘misbruik’.

- 3.13 De basisregel is dat het hebben van een machtspositie op zichzelf *niet* verboden is. Misbruik daarvan maken is wél verboden. Op een onderneming met een machtspositie rust een bijzondere verantwoordelijkheid om niet door haar gedrag inbreuk op de mededingingsregels te maken³¹. Misbruik in de zin van art. 102 VWEU is een objectief begrip. Het doelt op gedragingen van een onderneming met een machtspositie die invloed kunnen uitoefenen op de structuur van een markt waar, juist door de aanwezigheid van de betrokken onderneming, de mededinging al is verzwakt, en die ertoe kunnen leiden dat de handhaving of de ontwikkeling van de nog bestaande mededinging op de markt wordt tegengegaan met andere middelen dan die welke bij een op ondernemersprestaties berustende normale mededinging met goederen of diensten gebruikelijk zijn³². Het is een onderneming met een machtspositie verboden een concurrent uit te schakelen (en dus haar positie te versterken) met behulp van andere middelen dan die berusten op een mededinging op basis van kwaliteit³³. Art. 102 VWEU geeft voorbeelden van misbruik, maar die zijn enuntiatief³⁴. Een analyse van mogelijk misbruik is casuïstisch; een analyse van de context (alle omstandigheden van het concrete geval) is daarbij nodig³⁵.
- 3.14 Voor wat betreft de verhouding tussen het mededingingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht volstaat het in onze zaak om te weten³⁶ dat het enkele bezit van intellectuele eigendomsrechten geen strijd oplevert met art. 102 VWEU, maar dat art. 102 VWEU wel in het geding kan komen wanneer de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten ontaardt in misbruik³⁷.

Besluiten van de Europese Commissie

- 3.15 De Europese Unie houdt zich al geruime tijd bezig met de complexe relatie tussen standaard-essentiële octrooien en het mededingingsrecht³⁸. In 2012 ontving de Commissie klachten van Apple over het marktgedrag van Samsung en Motorola. Deze ondernemingen legden bij ETSI een FRAND-verklaring af en zouden volgens Apple als SEP-houders hun machtspositie misbruiken door verbodsvorderingen in te stellen tegen Apple, hun concurrent op de mobiele telefoonmarkt, die door Samsung en Motorola geoctrooieerde technologie zou gebruiken in haar producten. De Commissie concludeerde in beslissingen van 29 april 2014³⁹ dat sprake

³¹ HvJ EU 9 november 1983, zaaknr. C-322/81, ECLI:EU:C:1983:313 (*Michelin/Commissie*), punt 57.

³² Zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 februari 1979, zaaknr. 85/76, ECLI:EU:C:1979:36 (*Hoffmann-La Roche/Commissie*), punt 91 en HvJ EU 14 oktober 2010, zaaknr. C-280/08 P, ECLI:EU:C:2010:603 (*Deutsche Telecom/Commissie*), punt 174.

³³ HvJ EU 6 december 2012, zaaknr. C-457/10 P, ECLI:EU:C:2012:770 (*AstraZeneca/Commissie*), punt 75.

³⁴ HvJ EG 21 februari 1973, zaaknr. 6-72, ECLI:EU:C:1973:22 (*Continental Can/Commissie*), punt 26.

³⁵ Vgl. de conclusie van A-G Wahl van 20 oktober 2016, zaaknr. C-413/14 P, ECLI:EU:C:2016:788 (*Intel/Commissie*), punten 73-79.

³⁶ Zie ook de korte inleidende opmerkingen van R. Whish & D. Bailey, *Competition Law*, 2018, p. 814-815.

³⁷ Zie al HvJ EG 29 februari 1968, zaaknr. 24-67, ECLI:EU:C:1968:11 (*Parke, Davis & Co./Probel e.a.*).

³⁸ In 1992 publiceerde de Europese Commissie de Mededeling van de Commissie inzake Intellectuele eigendomsrechten en normalisatie, 27 oktober 1992, COM(92) 445 def. Zie hierover recent en uitgebreid, J.D. Drok en R.A. Siebelink, Een pleidooi voor herbezinning in FRAND-zaken, BIE maart/april 2021, p. 70-81. Zie bijv. ook Beslissing van 9 december 2009, zaak COMP/38.636 (*Rambus*) inzake ‘patent ambush’, onderzoek naar gedrag van *Qualcomm*, persberichten MEMO/07/389 en MEMO/09/516 inzake naleving van FRAND-verplichtingen, gesprekken met *IPCom*, persbericht MEMO/09/549 inzake de overname van FRAND-verplichtingen

³⁹ Besluit van 29 april 2014, zaak AT.39985 (*Motorola*). Besluit van 29 april 2014, zaak AT.39939 (*Samsung*). Samsung heeft toezeggingen gedaan die door de EC werden geaccepteerd.

was van een overtreding van art. 102 VWEU. Heel kort gezegd⁴⁰ vond de Commissie dat een houder van een SEP die een FRAND-verklaring heeft afgegeven, geen inbreukprocedure kan beginnen tegen een potentiële licentienemer die bereid is op FRAND-voorwaarden een licentie af te nemen. De potentiële licentienemer Apple was daartoe volgens de Commissie bereid, mede omdat zij het geschil over de FRAND-condities aan de rechter wilde voorleggen.

3.16 De samenvatting van de Commissie van de twee beslissingen⁴¹ luidt als volgt⁴²:

“Today's action by the Commission clarifies that it is anti-competitive to use injunctions in relation to SEPs in the following circumstances: when in a standardisation context, a SEP holder has committed to license the SEP on FRAND terms and the licensee is willing to take a licence on such terms. In these circumstances, the seeking of injunctions can distort licensing negotiations and lead to licensing terms with a negative impact on consumer choice and prices.

What do these decisions mean in practical terms for patent holders and implementers of standards?

The Motorola decision provides a "safe harbour" for standard implementers who are willing to take a licence on FRAND terms. If they want to be safe from injunctions based on SEPs by the patent holder, they can demonstrate that they are a willing licensee by agreeing that a court or a mutually agreed arbitrator adjudicates the FRAND terms.

Samsung's commitments implement in this case the "safe harbour" concept established in the Motorola decision in practical terms. They provide for a "safe harbour" available to all potential licensees of the relevant Samsung SEPs. Potential licensees are protected against injunctions sought by Samsung on the basis of such SEPs if they submit to the licensing framework provided for by the commitments.”

3.17 Parallel aan deze onderzoeken en beslissingen van de Commissie, waartegen geen rechtsmiddelen zijn of konden worden aangewend, werd op nationaal niveau geprocedeerd door en tegen SEP-houders⁴³. Ik schets de hoofdlijn van de Nederlandse rechtspraak voorafgaand aan het richtinggevende arrest van het Luxemburgse hof *Huawei/ZTE* (zie hierna, 3.20 e.v.). In die Nederlandse rechtspraak ging het materieel nauwelijks over de mededingingsrechtelijke kern van de materie, waar in onze zaak nu wel voor het eerst ten gronde aan wordt toegekomen, zodat het volstaat enkele hoofdlijnen te schetsen.

Hoofdlijnen van de Nederlandse rechtspraak tot en met 2014

3.18 In 2007 komen we in Nederland de eerste FRAND-zaak⁴⁴ tegen, maar het is de zaak *Philips/SK Kassetten*⁴⁵ uit 2010 die in Nederland (en in het FRAND-debat) wezenlijke invloed heeft gehad. Philips' gevorderde inbreukverbod op octrooien voor CD-R en DVD+R standaarden werd door SK Kassetten gepareerd met een FRAND-verweer. SK Kassetten betoogde dat zij aanspraak had op een FRAND-licentie (door haar genoemd: 'kartelrechtelijke dwanglicentie'), hetgeen zou meebrengen dat Philips haar octrooirechten

⁴⁰ Zie de punten 271-420 van het Motorola-besluit voor een bespreking van het misbruik.

⁴¹ Zie voor een bespreking van de besluiten van de EC: P. van Ginneken & P. Sholeh, Samsung en Motorola: controversiële duidelijkheid in FRAND-zaken, M&M 2014/5.6.

⁴² Persbericht MEMO/14/322.

⁴³ M. Wathélet, Commitment Decisions and the Paucity of Precedent, *Journal of European Competition Law & Practice*, 2015, Vol. 6, No. 8, p. 554-555.

⁴⁴ Rb. Den Haag 25 april 2007, zaak- en rolnummer: 261913 / HA ZA 06-955 (*Philips/LG*). Zie ook D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, BIE mei/juni 2016, p. 129.

⁴⁵ Rb. Den Haag 17 maart 2010, zaak- en rolnummers 316533 / HA ZA 08-2522 en 316535 / HA ZA 08-2524, IEF 8682 (*Philips/SK Kassetten*).

niet meer zou kunnen handhaven jegens haar. De rechtbank overwoog dat de enkele aanspraak op een FRAND-licentie geen vrijbrief is voor octrooi-inbreuk. De volgorde moest volgens de Haagse rechtbank zijn: de SEP-gebruiker moet eerst een licentie verkrijgen en zolang dat nog niet is gelukt, kan de SEP-houder handhaven en is de SEP-gebruiker niet gelicentieerd om de betreffende geoctrooieerde technologie te gebruiken. Gebruik daarvan toestaan alleen op grond van een aanspraak op een FRAND-licentie leidt in de visie van de rechtbank tot rechtsonzekerheid vanwege de vraag of die FRAND-aanspraak wel gegrond is. De volgorde dient, vanaf het moment dat SK Kassetten wist of behoorde te vermoeden dat zij als gebruiker van technologie potentieel inbreuk ging maken, te zijn dat zij aan Philips om een FRAND-licentie moest vragen. Bij weigering door Philips had zij dat dan in rechte kunnen afdwingen, door te vorderen dat Philips haar een licentie verstrekt op de voorwaarden die in de ogen van SK Kassetten FRAND zijn of door een bevel tot dooronderhandelen over zo'n licentie te vorderen. Hier was volgens de rechtbank in beginsel geen sprake van misbruik van machtspositie door Philips doordat zij haar SEPs handhaafde, omdat SK Kassetten wist dat er octrooirechten van Philips op de door haar gebruikte technologie rustten, maar zij desondanks niet eerst zich van een licentie had verzekerd. Onder bijzondere omstandigheden kon dit volgens de rechtbank anders zijn (dus wel misbruik), maar die waren haar in die zaak niet gebleken. De rechtbank gaf er zich in de uitspraak rekenschap van dat haar beslissing (over deze volgorde vooral) afweek van de criteria die door het Bundesgerichtshof in de *Orange Book*-uitspraak (2009) zijn ontwikkeld voor de beoordeling van FRAND-verweren. Hierna volgt in 3.21 een samenvatting van deze criteria. De octrooi-inbreukverbodsvordering van Philips werd in *Philips/SK Kassetten* toegewezen.

3.19 *Philips/SK Kassetten* bleef in wezen de hoofdlijn van de Nederlandse aanpak tot aan *Huawei/ZTE* van het Hof van Justitie. Een aantal andere zaken is de revue gepasseerd⁴⁶, waarvan ik een overweging uit de zaak *Apple/Samsung*⁴⁷ citeer ter illustratie dat FRAND ook over de privaatrechtelijke boeg van misbruik van bevoegdheid en precontractuele trouw kan worden benaderd⁴⁸:

“4.31. Zoals deze rechtbank heeft overwogen in de zaak SK-Kassetten [...] brengt het enkele bestaan van een verplichting tot het verlenen van een FRAND-licentie niet mee dat een houder van een essentieel octrooi zijn octrooirecht niet meer kan handhaven. Dat laat onverlet dat de wijze waarop de houder van een essentieel octrooi gebruik maakt van zijn bevoegdheden in strijd kan komen met de op hem rustende verplichting tot het verlenen van FRAND-licenties en de verplichting tot het te goeder trouw onderhandelen over die licenties. Voor zover dat gebruik van die bevoegdheden strijdig is met die verplichtingen, is sprake van misbruik van een bevoegdheid dan wel strijd met precontractuele goede trouw. In dit geval moet het gedurende onderhandelingen over een FRAND-licentie instellen van de verbodsvorderingen als misbruik respectievelijk strijd met precontractuele goede trouw worden aangemerkt. De dreiging van het gevorderde verbod zet Apple namelijk onder oneigenlijke druk om tijdens die onderhandelingen in te stemmen met licentievoorwaarden die niet FRAND zijn.”

⁴⁶ Rb. Den Haag (vzr.) 10 maart 2011, zaak- en rolnummer 389067 / KG ZA 11-269, IEF 9463 en BIE 2012/1, p. 18-29 m.nt. A. Tsoutsanis (*Sony/LG Electronics*); Vzr. Rb. Den Haag 14 oktober 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7610, IER 2012/10 m.nt. F.W.E. Eijvogels (*Samsung/Apple*); Vzr. Rb. Den Haag 24 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13639 (*ZTE/Vringo*).

⁴⁷ Een bespreking van de Nederlandse procedures tussen Samsung en Apple is te vinden in: D.P. Kuipers en J.I. Kohlen, De titanenstrijd tussen Apple en Samsung, NtER 2012/10, p. 342-349. Daaraan voeg ik toe (voor wat het octrooirecht betreft): Rb. Den Haag 28 november 2012, ECLI:NL:RBDHA:2012:BY4482 en Hof Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1727, IER 2014/47 m.nt. J.C.S. Pinckaers, NIPR 2014/275.

⁴⁸ Rb. Den Haag 14 maart 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8871 (*Samsung/Apple*). [mailto:](#).

*Het arrest Huawei/ZTE*⁴⁹

- 3.20 Huawei heeft op 4 maart 2009 bij ETSI een octrooi aangemeld dat essentieel is voor de *Long Term Evolution* (LTE)-standaard), ook bekend als 4G, met bereidheid tot het verlenen van FRAND-licenties. Zij voerde vanaf eind 2010 tot begin 2011 gesprekken/onderhandelingen met ZTE over octrooi-inbreuk door ZTE, waarbij door Huawei werd aangegeven welk bedrag volgens haar een redelijke vergoeding vormde en waarbij ZTE kruislicenties verlangde⁵⁰. Het is in die gesprekken niet gekomen tot een aanbod van een licentieovereenkomst. ZTE is doorgegaan met de verkoop van producten die werken op basis van de LTE-standaard, waarop Huawei in april 2011 voor het Landgericht Düsseldorf een inbreukverbod vorderde, openlegging van boeken, een recall en schadevergoeding. LG Düsseldorf⁵¹ stelde prejudiciële vragen aan het HvJ EU, die mede werden ingegeven door de *Orange Book* uitspraak van het Bundesgerichtshof⁵² en persberichten van de Commissie over de punten van bezwaar in de *Samsung-zaak*⁵³.
- 3.21 *Orange book* verschafte een ander stelsel dan dat volgens het besproken *Philips/SK Kassetten* stramien, waar in wezen niet gebruikt mag worden voordat een FRAND-licentie is gesloten, of preciezer geformuleerd: waarbij het entameren van een inbreukprocedure geen misbruik van recht oplevert, zolang er geen FRAND-licentieovereenkomst is gesloten. Volgens *Orange Book* moet de SEP-gebruiker evenwel een onvoorwaardelijk aanbod tot het sluiten van een FRAND-licentieovereenkomst hebben gedaan, waaraan hij zich gebonden moet achten en is de SEP-houder in wezen verplicht dat aanbod te aanvaarden, wanneer zijn weigering om dat te doen de SEP-gebruiker op onbillijke wijze belemmert of discriminatoir is, met als bijzonderheid dat de SEP-gebruiker zich voorafgaand aan het sluiten van de FRAND-licentie al als zo'n redelijke FRAND-licentienemer moet gedragen, dat wil zeggen: een 'gebruiksboekhouding' moet bijhouden en licentievergoedingen conform de te sluiten licentieovereenkomst volgens zijn onherroepelijke aanbod moet betalen. Een SEP-houder maakte in dit Duitse stelsel slechts geen misbruik van zijn machtspositie door toch een inbreukverbod c.a. te vorderen van een SEP-gebruiker, wanneer die SEP-gebruiker zich niet aan deze voorwaarden hield. Het HvJ EU vat deze voorwaarden uit *Orange Book* als volgt samen:

“31 Enerzijds moet de verweerder [de SEP-gebruiker, A-G] aan de verzoeker [de SEP-houder, A-G] een onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst hebben gedaan dat niet beperkt mag zijn tot de gevallen van inbreuk, met dien verstande dat de verweerder zich aan zijn aanbod gebonden moet achten en dat de verzoeker verplicht is dat aanbod te aanvaarden wanneer zijn weigering om dit doen verweerder op onbillijke wijze zou hinderen of in strijd zou zijn met het non-discriminatiebeginsel.

32 Anderzijds moet de verweerder, wanneer hij gebruikmaakt van het octrooi vóór de verzoeker een dergelijk aanbod heeft aanvaard, de verplichtingen nakomen die op grond van de toekomstige licentieovereenkomst voor de exploitatie van het octrooi op hem zullen rusten, te

⁴⁹ HvJ EU 16 juli 2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (*Huawei/ZTE*). Voor de volledigheid noem ik éénmaal de partijnamen voluit: Huawei Technologies Co. Ltd tegen ZTE Corp. en ZTE Deutschland GmbH.

⁵⁰ Kort gezegd, spreken bedrijven die ieder octrooien hebben dan af om over en weer licenties te verlenen.

⁵¹ Landgericht Düsseldorf 21 maart 2013, 4b O 104/12, GRUR-RR 2013/196 (*Huawei/ZTE*).

⁵² BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936 (*Orange Book*).

⁵³ Persberichten nr. IP/12/1448 en MEMO/12/1021 van 21 december 2012.

weten een overzicht van de exploitatiehandelingen verstrekken en de daarover verschuldigde bedragen betalen.”

- 3.22 Volgens de verwijzende rechter had de Commissie in persberichten gesuggereerd dat een inbreukvordering ongeoorloofd zou zijn bij een SEP-octrooi, waarbij de SEP-houder een FRAND-verklaring heeft afgelegd en de SEP-gebruiker bereid is te onderhandelen over een FRAND-licentie. Dat partijen het niet eens konden worden over de inhoud van de licentieovereenkomst (zoals het bedrag van de vergoeding) zou dan niet relevant zijn. Dat wijkt nogal af van de *Orange Book*-leer.
- 3.23 Terzijde: wat opvalt in de FRAND-stelsels die tot nu toe de revue zijn gepasseerd, is dat daarmee in die zin om de hete brei wordt heen gedraaid dat hieruit niet valt af te leiden wat nou precies als een FRAND-aanbod kan gelden, op welk punt in het onderhandelingstraject dat moet worden ingevuld, hoe concreet dat moet zijn en legio punten meer. De praktijk bleef dan ook flink worstelen met deze problematiek⁵⁴.
- 3.24 Tegen deze achtergrond stelde LG Düsseldorf prejudiciële vragen aan het HvJ EU waarin precies deze twee stelsels uit *Orange Book* en de Commissie-persberichten tegenover elkaar werden geplaatst:

“1) Maakt de houder van een [SEO] die aan een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn aan derden een licentie te verlenen onder [FRAND-voorwaarden], misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een vordering tot staken instelt, hoewel die inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie,

of

is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de octrooihouder een aanvaardbaar onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op onbillijke wijze te belemmeren of zonder het non-discriminatiebeginsel te schenden, en de inbreukmaker, vooruitlopend op de te verlenen licentie, voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?

2) Voor het geval dat misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen:

Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid al worden aangenomen wanneer de inbreukmaker louter in algemene bewoordingen (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker al aan het onderhandelen zijn en bijvoorbeeld al de concrete voorwaarden hebben vermeld waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten?

3) Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een aanvaardbaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd: Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen? In het bijzonder, kan het voorstel afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het betrokken octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?

⁵⁴ Zie bijv. A. Jones, *Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, *European Competition Journal*, 2014, p. 33 en wat hierna in 3.38 aan de orde komt.

4) Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentie:

Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die de inbreukmaker verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker gehouden, een overzicht van de reeds verrichte exploitatiehandelingen te verstrekken en/of royalty's te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty's in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?

5) Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een [SEO] dient te worden aangenomen, ook voor het instellen van andere vorderingen wegens inbreuk (verstrekking van boekhoudkundige gegevens, terugroeping van de producten, schadevergoeding)?”

3.25 Het HvJ EU heeft deze vragen als volgt geherformuleerd⁵⁵:

“44 Met haar eerste tot en met vierde vraag en met de vijfde vraag voor zover deze laatste betrekking heeft op de vordering in rechte strekkende tot terugroeping van de producten, die samen dienen te worden behandeld, wenst de verwijzende rechterlijke instantie in wezen te vernemen, in welke omstandigheden een onderneming met een machtspositie die houdster is van een SEO waarvoor zij jegens de standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan aan derden licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, door de instelling van een beroep wegens inbreuk strekkende tot staking van de inbreuk op dit SEO of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit SEO, moet worden geacht een door artikel 102 VWEU verboden misbruik te hebben gemaakt.

[...]

72 Met haar vijfde vraag, voor zover deze betrekking heeft op de vorderingen in rechte strekkende tot verkrijging van boekhoudkundige gegevens of van schadevergoeding, wenst de verwijzende rechterlijke instantie in wezen te vernemen of artikel 102 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het een onderneming met een machtspositie die houdster is van een SEO waarvoor zij jegens de standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar SEO, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit SEO of tot schadevergoeding voor deze handelingen.”

3.26 Het HvJ EU komt vervolgens met een nieuwe set voorwaarden waaronder een SEP-houder vrijloopt van art. 102 VWEU. De volgorde is hierin: 1) de SEP-houder moet de SEP-gebruiker notificeren van de hem verweten octrooi-inbreuk (*notification*), 2) de SEP-gebruiker moet zich bereid verklaren tot het sluiten van een FRAND-licentieovereenkomst (zich een *willing licensee* tonen), waarna 3) de SEP-houder de SEP-gebruiker een FRAND-aanbod moet doen. Wanneer de SEP-gebruiker het SEP-octrooi blijft gebruiken en – heel kort gezegd – niet te goeder trouw onderhandelt conform gangbare handelsgebruiken om tot een FRAND-licentie te komen op basis van dat aanbod en zich bedient van bijvoorbeeld vertragingstactieken, dan vormt het entameren van een inbreukzaak door de SEP-houder geen misbruik van machtspositie. Evenmin is sprake van misbruik van machtspositie door in rechte over het verleden rekening en verantwoording en schadevergoeding te vorderen, aldus het HvJ EU. Het Hof verklaart dit stelsel in deze bewoordingen voor recht:

“1) Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd FRAND-voorwaarden („fair, reasonable and non-discriminatory”), geen misbruik van zijn

⁵⁵ Ik citeer de Nederlandse vertaling, de authentieke procestaal is Duits.

machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

- hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en
- die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactiek.

2) Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het, in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding, een onderneming met een machtspositie die houdster is van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, waarvoor zij jegens deze standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, niet verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar octrooi, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit octrooi of tot schadevergoeding voor deze handelingen.”

- 3.27 Deze beslissing is als volgt opgebouwd. In punt 42 wordt de vraagstelling geplaatst tegen de achtergrond van de afweging van de bescherming van de vrije mededinging enerzijds tegen de noodzakelijke bescherming van de rechten van de octrooihouder en diens recht op een doeltreffende voorziening in rechte (gewaarborgd door art. 17 lid 2 en art. 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, hierna: “Handvest”) anderzijds.
- 3.28 Vervolgens wordt herinnerd aan rechtspraak dat uitoefening van een IE-recht op zichzelf geen misbruik van machtspositie kan opleveren (punt 46), maar dat dit in uitzonderlijke omstandigheden wél het geval kan zijn (punt 47). In navolging van de A-G wordt de feitelijke situatie in de zaak *Huawei/ZTE* afgezet tegen de achtergronden van deze rechtspraak. Door een aantal bijzonderheden verschilt deze zaak van de eerdere zaken die aanleiding hebben gegeven tot deze rechtspraak:
- een SEP-octrooi is essentieel voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, zodat iedere concurrent die producten wil vervaardigen die voldoen aan deze standaard, van het octrooi gebruik moet maken (punt 49); en
 - het octrooi heeft slechts de status van SEP-octrooi gekregen in ruil voor een onherroepelijke verbintenis van de SEP-houder jegens de betrokken standaardisatieorganisatie om bereid te zijn licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden (punt 51).
- 3.29 Gezien deze omstandigheden en de legitieme verwachtingen die bij derden worden gewekt door de FRAND-verbintenis, kan een *weigering van de SEP-houder* om een licentie onder FRAND-voorwaarden te verlenen in beginsel misbruik volgens art. 102 VWEU opleveren (punt 53). Gelet op diezelfde gewekte verwachtingen, kan tegen een inbreukverbod of een recall in beginsel met succes worden aangevoerd dat een *dergelijke weigering* misbruik oplevert (punt 54). In een situatie waarin partijen het niet eens zijn over wat FRAND-

voorwaarden verlangen, moet de SEP-houder een aantal voorwaarden in acht nemen om te voorkomen dat een inbreukverbod of een recall als misbruik wordt bestempeld (punt 55).

- 3.30 Het HvJ EU vervolgt dat het vereiste van hoge bescherming van IE-rechten betekent dat deze rechten in beginsel gehandhaafd mogen worden en dat vóórdat een derde gebruikmaakt van een IE-recht hij of zij in beginsel verplicht is een licentie te verkrijgen (punt 58). De FRAND-verbintenis die de SEP-houder is aangegaan, rechtvaardigt echter dat specifieke eisen worden gesteld bij het entameren van een inbreukverbod of een recall (punt 59).
- 3.31 Dit betekent dat zelfs wanneer het SEP-octrooi al wordt gebruikt, de vermeende inbreukmaker eerst in kennis moet worden gesteld, vóórdat dergelijke vorderingen worden ingesteld (punten 60-62). Nádat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven bereid te zijn onder FRAND-voorwaarden een licentieovereenkomst te sluiten, moet de SEP-houder een concreet en schriftelijk aanbod daartoe doen (punten 63-64).
- 3.32 De vermeende inbreukmaker zal vervolgens met bekwame spoed en te goeder trouw gevolg moeten geven aan dit aanbod. Bij afwijzing van het aanbod zal – op straffe van verval van het verweer dat een inbreukvordering of een recall misbruik oplevert – op korte termijn een concreet en schriftelijk (FRAND) tegenaanbod moeten worden gedaan (punten 65-66). Indien het tegenaanbod wordt afgewezen, moet de vermeende inbreukmaker zekerheid stellen en kunnen partijen zich wenden tot een onafhankelijke derde ter vaststelling van het bedrag van de licentievergoeding (punten 67-68). Overigens kan het de vermeende inbreukmaker niet worden verweten dat hij naast de onderhandelingen over licenties betwist dat het octrooi geldig is, dat het octrooi essentieel is voor de standaard en dat daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het octrooi (punten 69).
- 3.33 Daarmee kon het HvJ EU de eerste vier vragen (en gedeeltelijk de vijfde vraag) beantwoorden (punt 71 en dictum onder 1). Opvallend is dat in de beantwoording wordt aangegeven wanneer de SEP-houder *géén* misbruik van zijn machtspositie maakt, terwijl de vraagstelling erop zag in welke omstandigheden de SEP-houder *wél* misbruik van zijn machtspositie maakt (punt 44). Zie ook hierna, 3.35(i). In de punten 72-76 behandelt het HvJ EU de vijfde vraag over redres van inbreuk over het verleden.

Literatuur over Huawei/ZTE

- 3.34 Het arrest is in de literatuur uitvoerig becommentarieerd⁵⁶.
- 3.35 Zo is belicht hoe deze uitspraak zich verhoudt tot (i) de conclusie van de A-G⁵⁷ en (ii) de besluiten van de Commissie in de zaken *Motorola* en *Samsung* (zie 3.15 e.v.) en de *Orange Book*-uitspraak van het Bundesgerichtshof (zie een samenvatting in 3.21).
- (i) Het HvJ EU volgt in grote lijnen de conclusie van de A-G⁵⁸. Een verschil is dat de A-G een iets andere wegging van grondrechten voorstond, waarbij de vrijheid van

⁵⁶ Een overzicht van 'rechtsgeleerde noten' die betrekking hebben op dit arrest is te vinden op de pagina van het arrest (C-170/13) op de website van het HvJ EU, onder 'Coördinaten van de zaak'.

⁵⁷ Conclusie van A-G Wathelet van 20 november 2014, ECLI:EU:C:2014:2391 (*Huawei/ZTE*).

⁵⁸ A. Heinemann, Standard-essential patents in standard setting organizations: competition law and the realization of licensing commitments, *Journal of Intellectual Property Law Practice*, 2015, par. II.3; T. Körber, Abuse of a dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE*

ondernemerschap van de SEP-gebruiker (expliciet) wordt meegewogen⁵⁹. Verder vond de A-G dat de SEP-houder “*in elk geval*” een schriftelijk aanbod moest doen voor een FRAND-licentieovereenkomst⁶⁰, dus (ook) zonder dat de vermeende inbreukmaker te kennen geeft bereid te zijn onder FRAND-voorwaarden een licentieovereenkomst te sluiten⁶¹. Ook stelde de A-G voor de vragen van de verwijzende rechter te beantwoorden met voorwaarden die – indien niet vervuld – leiden tot misbruik van machtspositie, terwijl het HvJ EU een antwoord formuleert dat aangeeft onder welke voorwaarden – indien wél vervuld – geen sprake is van misbruik van machtspositie (zie 3.33)⁶².

- (ii) De literatuur is verdeeld over de vraag hoe het arrest zich verhoudt tot de Commissie-beslissingen in de zaken *Motorola* en *Samsung*⁶³. Er zijn auteurs die menen dat het HvJ EU (in feite) de benadering van de Commissie volgt⁶⁴, maar het tegenovergestelde wordt ook bepleit (en dat lijkt mij juist)⁶⁵. Verder zijn er auteurs die vinden dat het HvJ EU met

Corp., *Common Market Law Review* 2016, p. 1114-1115; M. Jakobs & F. Hübener, SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE, *European Competition Law Review* 2016, p. 36; M. van Roey, Huawei v. ZTE: naar een 'redelijke' handhaving van standaard-essentiële octrooien in FRAND-onderhandelingen?, *SEW* 2016/3, p. 132 (punt 16).

⁵⁹ Punt 59 van de conclusie van A-G Wathelet van 20 november 2014, ECLI:EU:C:2014:2391: “[...] dat ter beantwoording van de door de verwijzende rechter gestelde vragen – tegen de achtergrond van het mededingingsrecht – een afweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds het intellectuele-eigendomsrecht en het recht van toegang tot de rechter waarop de houder van een standaard-essentieel octrooi (Huawei) aanspraak kan maken, en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap die artikel 16 van het Handvest de marktdeelnemers waarborgt, zoals de ondernemingen die de LTE-standaard toepassen (ZTE). [...]” Zie R. Podszun, SEP Litigation and Huawei: Negotiations in the Shadow of Competition Law, *The Antitrust Bulletin* 2017, p. 795: “The reference to Art. 16 is missing in the Court’s decision. Instead it relies on the antitrust provisions for the balancing exercise, thereby strengthening the public value of this litigation as opposed to a more private-oriented rights approach.”

⁶⁰ Punt 84-85 van de conclusie van A-G Wathelet van 20 november 2014, ECLI:EU:C:2014:2391: “84. Om te beginnen moet hij, behoudens indien vaststaat dat de beweerde inbreukmaker volledig daarvan op de hoogte is, deze laatste op schriftelijke en met redenen omklede wijze verwittigen van de betrokken inbreuk [...]. 85. Voorts dient hij de vermeende inbreukmaker in elk geval een schriftelijk aanbod voor een licentieovereenkomst onder FRAND-condities te doen toekomen [...]”

⁶¹ A. Heinemann, Standard-essential patents in standard setting organizations: competition law and the realization of licensing commitments, *Journal of Intellectual Property Law Practice*, 2015, vt. 14.

⁶² A. Heinemann, Standard-essential patents in standard setting organizations: competition law and the realization of licensing commitments, *Journal of Intellectual Property Law Practice*, 2015, par. III.3; N. Petit, Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection, *CPI Antitrust Chronicle* October 2015 (2), par. II (in fine), te raadplegen op: <https://ssrn.com/abstract=2681377>. De auteur merkt t.a.p. op: “This is subtle, and as a result Huawei v ZTE is not primarily about antitrust liability. It is predominantly about antitrust immunity.”

⁶³ Zie ook N. Petit, EU Competition Law Analysis of FRAND Disputes, in: J.L. Contreras (red.), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*, 2017, p. 290-305 (par. A in fine), te raadplegen op: <https://ssrn.com/abstract=2884749>.

⁶⁴ N. Banasevic, The Implications of the Court of Justice’s Huawei/ZTE Judgment, *Journal of European Competition Law & Practice*, 2015, Vol. 6, No. 7, p. 463-464; A. Heinemann, Standard-essential patents in standard setting organizations: competition law and the realization of licensing commitments, *Journal of Intellectual Property Law Practice*, 2015, par. III.3; T. Körber, Abuse of a dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., *Common Market Law Review* 2016 p. 1116; R. Grasso, The ECJ Ruling in Huawei and the Right to Seek Injunctions Based on FRAND-Encumbered SEPs under EU Competition Law: One Step Forward, *World Competition* 2016, p.214.

⁶⁵ M. Rato and M. English, An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice’s Huawei/ZTE Ruling, *Journal of European Competition Law & Practice*, 2016, p. 103, 111-112. Vgl. P.P.J. van Ginneken & G.D.G.M.G. Bequet, Huawei/ZTE, een nieuwe standaard in FRAND-zaken, *M&M* 2015/4, p. 157, die vinden dat het Hof van Justitie verder gaat dan de EC door een stappenplan voor te schrijven dat verplichtingen voor zowel de licentienemer als de octrooihouder oplegt.

het arrest een middenweg inslaat⁶⁶, een balans zoekt⁶⁷ of een tussenpositie inneemt⁶⁸ ten opzichte van de Commissie-leer en het *Orange Book*-stelsel. Het is in ieder geval duidelijk dat het HvJ EU van *Orange Book* afwijkt⁶⁹. Körber vraagt zich af of de *Orange Book*-uitspraak desondanks nog kan worden toegepast in 'non-SEP cases'⁷⁰.

- 3.36 Het toepassingsbereik van de uitspraak lijkt beperkt tot de specifieke omstandigheid dat een verbodsvordering wordt ingesteld door een SEP-houder die (bij een standaardiseringsorganisatie) een FRAND-verklaring heeft afgelegd⁷¹, maar er zijn ook auteurs die stellen dat het arrest ruimte laat voor de vraag of deze rechtspraak ook van toepassing is op SEP-houders die niet gebonden zijn aan een FRAND-verklaring⁷². Verder is in de literatuur opgemerkt dat het arrest een materieelrechtelijke beslissing is (een interpretatie van art. 102 VWEU) die het nationale procedurele kader voor de behandeling van verbodsvorderingen *in beginsel* niet verandert⁷³.
- 3.37 De gevolgen van het arrest voor de Nederlandse rechtspraak worden in de literatuur niet uitvoerig besproken. Opgemerkt is dat het FRAND-leerstuk in Nederland niet meer alleen in de sleutel van de precontractuele goede trouw en misbruik van recht moet worden gezien, maar ook vanuit het oogpunt van art. 102 VWEU en art. 24 Mededingingswet⁷⁴. Verder betekent het arrest dat het uitgangspunt van *Philips/SK Kassetten*⁷⁵, waar het primaat voor het verkrijgen van een FRAND-licentie bij de SEP-gebruiker werd gelegd, niet langer geldend recht is⁷⁶.

⁶⁶ P.H.D. Batista & G.C. Mazutti, Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law - How Far Does the CJEU Decision Go?, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2016 p. 248; K. Henningson, Injunctions for Standard-Essential Patents under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016, p. 448.

⁶⁷ D.P. Kuipers, Huawei/ZTE; het Hof van Justitie herstelt de balans bij handhaving van standaard-essentiële octrooien, *NtEr* 2016/1, p. 21.

⁶⁸ D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, *BIE* mei/juni 2016, p. 126.

⁶⁹ N. Herrmann, Injunctions in Patent Litigation Following the CJEU Huawei v ZTE Ruling (Germany), *Journal of European Competition Law & Practice* 2018, p.582; R. Podszun, SEP Litigation and Huawei: Negotiations in the Shadow of Competition Law, *The Antitrust Bulletin* 2017, p. 799; T. McIver, A. Pomana & J. Schmidt, Between patent protection and abuse of dominance: Highest EU Court issues landmark decision on standard-essential patents, *European Competition Law Review* 2015, p. 534.

⁷⁰ T. Körber, Abuse of a dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., *Common Market Law Review* 2016, p. 1119.

⁷¹ R. Grasso, The ECJ Ruling in Huawei and the Right to Seek Injunctions Based on FRAND-Encumbered SEPs under EU Competition Law: One Step Forward, *World Competition* 2016, p.216 en p. 238.

⁷² T. Körber, Abuse of a dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., *Common Market Law Review* 2016, p. 1118.

⁷³ N. Herrmann, Injunctions in Patent Litigation Following the CJEU Huawei v ZTE Ruling (Germany), *Journal of European Competition Law & Practice* 2018, p.588. De auteur merkt eerder in het artikel (p. 583) echter terecht op: "Given the supremacy of Union law, the national rules implementing a Union law requirement must comply with the principles of equivalence and effectiveness so that the effet utile of Union law is not compromised. Against that background, the CJEU's opinion will inform the Member State courts' application not only of their substantive but also of their procedural laws."

⁷⁴ P.P.J. van Ginneken & G.D.G.M.G. Béquet, Huawei/ZTE, een nieuwe standaard in FRAND-zaken, *M&M* 2015/4, p. 157-158.

⁷⁵ Rechtbank Den Haag 17 maart 2010, zaaknrs. 316533 / HA ZA 08-2522 en 316535 / HA ZA 08-2524, IEF 8682 (*Philips/SK Kassetten*).

⁷⁶ D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, *BIE* mei/juni 2016, p. 128.

- 3.38 Ten slotte wordt in de literatuur uitgebreid stilgestaan bij vragen die het HvJ EU niet heeft beantwoord⁷⁷. Enkele belangrijke resterende vragen zijn deze:
- Hoe moet worden beoordeeld wat FRAND is⁷⁸ en hoe moet een FRAND-vergoeding worden berekend⁷⁹?
 - Betekent het bezit van een SEP-octrooi dat een machtspositie is gegeven⁸⁰?
 - Hoeft de SEP-gebruiker pas een FRAND-tegenaanbod te doen als het eerste aanbod van de SEP-houder FRAND was⁸¹?
 - Hoe moet een SEP-gebruiker (vermeende inbreukmaker) te kennen geven bereid te zijn onder FRAND-voorwaarden een licentieovereenkomst te sluiten⁸² en hoe lang kan hij daarover doen⁸³?
- 3.39 Met *Huawei/ZTE* is een belangwekkend arrest geweest, maar er resteren nog wezenlijke vragen in dit FRAND-veld⁸⁴. De Commissie heeft post *Huawei/ZTE* een mededeling inzake de EU benadering van essentiële octrooien⁸⁵ het licht doen zien, net als nadere rapportages over de FRAND-problematiek⁸⁶.

⁷⁷ Op zich niet verbazingwekkend, de ruimte voor uitleg voor het HvJ EU wordt begrensd door de vragen van de verwijzende nationale rechter, zie K. Lenaerts en P. van Nuffel, Europees recht, 2017, nr. 837. De taak van het HvJ EU bij een prejudiciële procedure is niet om rechtsgeleerde adviezen te geven over algemene of hypothetische vragen: HvJ EG 16 december 1981, zaaknr. 244/80, ECLI:EU:C:1981:302 (*Foglia/Novello*), rov. 18.

⁷⁸ P. van Ginneken en G. Béquet, *Huawei/ZTE*, een nieuwe standaard in FRAND-zaken?, M&M 2015/4, p. 159; D.P. Kuipers, *Huawei/ZTE*; het Hof van Justitie herstelt de balans bij handhaving van standaard-essentiële octrooien, NtEr 2016/1, p. 22; D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het *Huawei/ZTE*-arrest, BIE mei/juni 2016, p. 130; G.J. van Midden & D.M. Mulder, Wanneer is er sprake van FRAND? *Huawei/ZTE* in de nationale rechtspraak, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 2017, par. 1; T. Körber, Abuse of a dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp.*, Common Market Law Review 2016 p. 1119; T. McIver, A. Pomana & J. Schmidt, Between patent protection and abuse of dominance: Highest EU Court issues landmark decision on standard-essential patents, European Competition Law Review 2015 p. 535.

⁷⁹ M. van Roey, *Huawei v. ZTE*: naar een 'redelijke' handhaving van standaard-essentiële octrooien in FRAND-onderhandelingen?, SEW 2016/3, p. 132 (punt 26).

⁸⁰ P.H.D. Batista & G.C. Mazutti, Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law - How Far Does the CJEU Decision Go?, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2016 p. 249-250; T. Körber, Abuse of a dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp.*, Common Market Law Review 2016 p. 1118. Zie ook T. McIver, A. Pomana & J. Schmidt, Between patent protection and abuse of dominance: Highest EU Court issues landmark decision on standard-essential patents, European Competition Law Review 2015 p. 535.

⁸¹ D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het *Huawei/ZTE*-arrest, BIE mei/juni 2016, p. 129-130.

⁸² R. Podszun, SEP Litigation and Huawei: Negotiations in the Shadow of Competition Law, The Antitrust Bulletin 2017, p. 797.

⁸³ M. Rato and M. English, An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's *Huawei/ZTE* Ruling, Journal of European Competition Law & Practice, 2016, p. 107-108.

⁸⁴ M. Jakobs & F. Hübener, SEP or no SEP? Open questions after *Huawei/ZTE*, European Competition Law Review 2016, p. 39. Over alternatieven voor de benadering van deze problematiek (inzake essentiële octrooien) wordt overigens ook volop nagedacht, waarvoor ik verwijs naar de recente bijdrage J.D. Drok en R.A. Siebelink, Een pleidooi voor herbezinning in FRAND-zaken, BIE maart/april 2021, p. 70-81.

⁸⁵ Mededeling 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, COM (2017) 712 final, waarin op pagina's 11 en 12 ook het *Huawei/ZTE*-arrest aan bod komt.

⁸⁶ R. Bekkers e.a., Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents, N. Thumm (ed.) 2020 (vindbaar op: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>); R. Bekkers e.a., Landscape study of potentially essential patents disclosed to ETSI, N. Thumm (Ed.), 2020 (vindbaar op: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121411>); en een advies aan de EC: Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents 'SEPs Expert Group' (E03600) Contribution to the Debate on SEPs, January 2021 (vindbaar op: <https://ec.europa.eu/docsroom>).

*Nationale follow-up na Huawei/ZTE*⁸⁷

- 3.40 Interessant is hoe *Huawei/ZTE* in de opvolgende nationale rechtspraak is uitgekristalliseerd, overigens een nog voortgaand proces. Ik belicht met name de meest recente ontwikkelingen⁸⁸ en vooral de Engelse en Duitse rechtspraak⁸⁹, waar de hoogste rechters zich al eerder dan Uw Raad over dit onderwerp hebben kunnen buigen⁹⁰. In Nederland zijn ná het *Huawei/ZTE*-arrest ook enige uitspraken gedaan in de feitenrechtspraak⁹¹, maar die zijn voor onze zaak grotendeels niet van direct belang te achten⁹².
- 3.41 Voor Engeland staat centraal de zaak *Unwired Planet/Huawei* uit 2017 (Birss, J)⁹³, die grotendeels in stand is gebleven bij de Court of Appeal⁹⁴ en de Supreme Court⁹⁵.
- 3.42 Unwired Planet is SEP-houder van een octrooiportefeuille, waarvan een aantal essentieel is verklaard voor verschillende telecommunicatiestandaarden (2G GSM, 3G UMTS en 4G LTE). Zij is zelf niet actief als producent van apparaten waarin de technologie wordt verwerkt (evenmin als Philips in onze zaak). In maart 2014 heeft Unwired Planet o.a. Huawei gedagvaard wegens octrooi-inbreuk op een aantal van haar SEPs. Vóórdat de procedure werd gestart, had Unwired Planet contact opgenomen met Huawei over een licentie voor het gebruik van de SEPs. Nádat de procedure aanhangig was, deed Unwired Planet (in april 2014) een concreet voorstel voor een licentie en de voorwaarden waaronder deze zou worden verleend.
- 3.43 De interpretatie van de High Court (Birss, J) van het *Huawei/ZTE*-arrest is als volgt:

“744. The principles I derive from *Huawei v ZTE* are these:

⁸⁷ In de Nederlandse literatuur is hieraan ook aandacht besteed: P. van Ginneken, Standaard-essentiële octrooien: een balans anderhalf jaar na *Huawei/ZTE*, M&M 2017/1, p. 18-23 en G.J. Midden & D.M. Mulder, Wanneer is er sprake van FRAND? *Huawei/ZTE* in de nationale rechtspraak, Mededingingsrecht in de praktijk, 2017/205.

⁸⁸ Zie ook P. Haase e.a., Terugblik Octrooirecht 2020, BIE 2021/5, p. 97-100.

⁸⁹ De rechtspraak over het octrooirecht in deze jurisdicties geniet een zekere mate van gezag. Zie ook Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, p. 216.

⁹⁰ Zie mede naar aanleiding van deze rechtspraak: M. Botta, The Challenge of Sanctioning Unfair Royalty Rate by the SEP-holder: ‘When’, ‘How’ and ‘What’, World Competition 2021 (44, no. 1), p. 3-28. Zie bijv. over de Franse rechtspraak: M. Dhenne, Overview of FRAND litigation in France: is a new era coming?, Kluwer Patent Blog (19 november 2020): <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/11/19/overview-of-FRAND-litigation-in-france-is-a-new-era-coming/> Voor uitspraken in andere jurisdicties verwijs ik naar: <https://caselaw.4ipcouncil.com/>

⁹¹ Rb. Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025, BIE 2017/22 m.nt. R. Broekstra (*Archos/Philips*); Hof Den Haag 7 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1065 (*Philips/Asus*); Hof Den Haag 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3535 (*Philips/Asus*); Hof Den Haag 17 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:711 (*Sisvel/Xiaomi*).

⁹² Dat geldt niet voor de *Philips/Asus*-zaken die vrij grote gelijkenissen vertonen met onze zaak en daarom geen nadere bespreking behoeven. De overige Nederlandse uitspraken bevatten volgens mij geen toepassing of uitleg van *Huawei/ZTE* die in onze zaak van belang zijn. *Sisvel/Xiaomi* betreft een belangenafweging in een appelprocedure na een kort geding vonnis, zie voor een samenvatting P. Haase e.a., ‘Terugblik Octrooirecht 2020’, BIE 2021/5, p. 98. Het vonnis van de Haagse rechtbank in *Archos/Philips* wordt door partijen in de stukken in feitelijke instanties bij herhaling aangehaald (naar ik begrijp o.a. omdat Philips aan Archos een vergelijkbaar aanbod heeft gedaan als aan Wiko). Het betreft een declaratoir-vordering van Archos dat het aanbod van Philips niet-FRAND was en is daarmee niet zozeer een toepassing of uitleg van *Huawei/ZTE*. Juist de vraag wanneer een voorstel FRAND is, werd door het HvJ EU immers in het midden gelaten. Zie ook P. van Ginneken, ‘Standaard-essentiële octrooien: een balans anderhalf jaar na *Huawei/ZTE*’, M&M 2017/1, p. 20.

⁹³ High Court of Justice 5 maart 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) (*Unwired Planet/Huawei*).

⁹⁴ Court of Appeal 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344 (*Unwired Planet/Huawei*).

⁹⁵ Supreme Court 26 augustus 2020, [2020] UKSC 37, BIE 2020/4, p. 279-290 m.nt. G. Béquet (*Unwired Planet/Huawei, Huawei en ZTE/Conversant*).

i) In the judgment the CJEU has set out a scheme which both the patentee and implementer can be expected to follow in the context of a dispute about a patent declared essential to a standard and subject to a FRAND undertaking.

ii) In stating that the implementer and patentee must express a willingness to conclude a licence on FRAND terms, the CJEU is referring to a willingness in general terms. The fact that concrete proposals are also required does not mean it is relevant to ask if those proposals are actually FRAND or not.

iii) If the patentee complies with the scheme prior to starting a claim for infringement of that patent which includes a claim for an injunction, then bringing such a claim will not be abusive under Art 102. That is the ratio of the CJEU's decision.

iv) In the circumstances contemplated by the CJEU, bringing a claim for infringement of a SEP which includes a claim for an injunction without prior notice of any kind will necessarily be an abuse of dominant position. Insofar as the decision identifies what is abusive rather than what is not, the decision does not go further than that.

v) Bringing a claim for infringement which includes a claim for an injunction even with sufficient notice is capable of being an abuse of dominant position. However the judgment does not hold that if the circumstances diverge from the scheme set out in any way then a patentee will necessarily abuse their dominant position by starting such a claim. In those circumstances the patentee's conduct may or may not be abusive. The scheme sets out standard of behaviour against which both parties' behaviour can be measured to decide in all the circumstances if an abuse has taken place.

vi) Nor does it follow that if the patentee complies with the scheme such that bringing the action is not per se abusive, the patentee can behave with impunity after issue. Again, the scheme sets out standards of behaviour against which both parties' behaviour can be measured to decide if an abuse has taken place.

vii) If the patentee does abuse its dominant position in bringing the claim or in its conduct after issue, that affords a defence to the claim for an injunction. In other words the proper remedy is likely to be refusal of an injunction even though a patent has been found to be valid and infringed and the implementer has no licence.

viii) The legal circumstances of this case differ from the circumstances assumed by the CJEU in a crucial respect. FRAND is justiciable and the undertaking can be effectively enforced at the suit of the defendant irrespective of Art 102. The defendant does not need Art 102 to have a defence to the injunction claim."

3.44 Na toepassing van deze principes was de conclusie dat het vorderen van een verbod door Unwired Planet geen misbruik van machtspositie oplevert (rov. 755). Huawei was vóór de procedure voldoende geïnformeerd (rov. 750), het starten van de procedure stond niet in de weg aan onderhandelingen (rov. 752), het aanbod van Unwired Planet is een aanwijzing dat het starten van de procedure niet betekent dat zij Huawei geen licentie wilde verlenen (rov. 753) en Huawei heeft niet onvoorwaardelijk gesteld een aanbod te aanvaarden onder FRAND-voorwaarden, wat die voorwaarden ook mogen inhouden (rov. 754). Deze laatste overweging volgt een interpretatie van 'willingness' die eerder in de uitspraak als volgt is verwoord:

"708. [...] I can say that when the CJEU in Huawei v ZTE refers to a licensee expressing a willingness to conclude a licence agreement on FRAND terms, in my judgment they are referring to a willingness which is unqualified. In other words, a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND. Those terms might be settled by negotiation, by a court or by an arbitrator but to insist on any particular term runs the risk that that term is not FRAND. At best it could only amount to a form of contingent willingness."

- 3.45 De Court of Appeal was het – kort gezegd – eens met de interpretatie van de High Court⁹⁶. De Supreme Court kon zich ook vinden in de uitleg van het Huawei/ZTE-arrest door de twee lagere instanties⁹⁷ en overwoog daartoe, onder meer, als volgt:

“150. Bringing “an action for a prohibitory injunction ... without notice or prior consultation with the alleged infringer” will amount to an infringement of article 102, as para 60 of the CJEU’s judgment sets out. In that paragraph, the language used is absolute: the SEP owner “cannot” bring the action without infringing the article.

151. We agree with Birss J and the Court of Appeal, however, that the nature of the notice/consultation that is required must depend upon the circumstances of the case. That is built into the reference to “notice or prior consultation”, which conveys the message that there must be communication to alert the alleged infringer to the claim that there is an infringement, but does not prescribe precisely the form that the communication should take. [...]

[...]

153. [...] In particular, in contrast to the absolute language of para 60, in para 71, the court speaks of the SEP owner not abusing its dominant position “as long as” it follows the steps laid out. This does not tell us that if the SEP owner does not follow the steps, it *will* be abusing its dominant position. To answer that, due account has to be taken of the particular circumstances of the case, although, of course, it is likely to be valuable to compare what occurred with the pattern set out by the CJEU.

[...]

157. [...] The scheme set up by the CJEU, as we would interpret it, does this. It prevents an organisation which is unwittingly using a SEP without a licence from being ambushed by injunction proceedings without any prior notification of the problem, provides the SEP owner with a route map which, if followed precisely, will ensure it can seek an injunction without risking infringing article 102, and otherwise provides a number of points of reference to assist in assessing the all-important question of whether each of the parties is willing to enter into a licence on FRAND terms. Interpreted in this way, it has sufficient flexibility built into it to cater for the inevitable variations that will occur from case to case, and from country to country.”

- 3.46 Het Bundesgerichtshof heeft zich post-*Huawei/ZTE* twee keer gebogen over een zaak waarin FRAND inhoudelijk⁹⁸ een rol speelde. Het betreft de zaken *Sisvel/Haier I & II* uit 2020.
- 3.47 Sisvel startte een procedure naar aanleiding van een vermeende inbreuk door Haier op twee SEPs essentieel voor de GPRS-standaard voor mobiele communicatie (2.5G). LG Düsseldorf wees het FRAND-verweer van Haier van de hand⁹⁹, maar het OLG Düsseldorf accepteerde het FRAND-verweer omdat het aanbod van Sisvel niet FRAND zou zijn geweest¹⁰⁰. Sisvel stapte naar het Bundesgerichtshof en kreeg – kort gezegd – alsnog gelijk omdat Haier geen ‘willing licensee’ was¹⁰¹. Kernpunten uit het arrest zijn deze:

⁹⁶ Court of Appeal 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344 (*Unwired Planet/Huawei*), rov. 230 e.v., m.n. rov. 269 en rov. 284.

⁹⁷ Supreme Court 26 augustus 2020, [2020] UKSC 37, BIE 2020/4, p. 279-290 m.nt. G. Béquet (*Unwired Planet/Huawei, Huawei en ZTE/Conversant*). Zie over deze uitspraak: V. Zafrilla Díaz-Marta, UK Courts’ Determination of Global FRAND Rates: There Is a Will but Is There a Way? UKSC Judgment in *Unwired Planet v Huawei, Huawei v Conversant, and ZTE v Conversant*, GRUR Int. 2021/153.

⁹⁸ Een beslissing over toegang tot documenten in een zaak waar FRAND een rol speelt, bespreek ik niet: BGH 14 januari 2020, X ZR 33/19, NJW-RR 2020, 246.

⁹⁹ LG Düsseldorf 3 november 2015, ECLI:DE:LGD:2015:1103.4A.093.14.00 (*Sisvel/Haier*), rov. 152 e.v.

¹⁰⁰ OLG Düsseldorf 30 maart 2017, ECLI:DE:OLGD:2017:0330.I15U66.15.00 (*Sisvel/Haier*), rov. 175 e.v.

¹⁰¹ BGH 5 mei 2020, ECLI:DE:BGH:2020:050520UKZR36.17.0 (*Sisvel/Haier I*). Zie ook in Engelse vertaling en met commentaar van J. Wahl en U. Foerstl: Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof): Abuse of a Dominant Position by the Holder of a Standard Essential Patent - FRAND-Einwand [FRAND defence] (GRUR Int. 2021, 89).

- Een SEP-houder moet een vermeende inbreukmaker in kennis stellen van de inbreuk, indien deze zich er niet van bewust is dat hij inbreuk maakt (rov. 73);

“[...] dass der Patentinhaber den Verletzer zunächst auf die Verletzung des Klagepatents hinzuweisen hat, wenn dieser sich nicht bewusst ist, mit der Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung rechtswidrig von der Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen [...].”

- De notificatie van de inbreuk moet het SEP-octrooi vermelden en de wijze waarop inbreuk is gemaakt. De vermeende inbreukmaker moet zich een beeld kunnen vormen van de legitimiteit van de inbreukclaim. Een zogeheten ‘claim chart’ zal normaal gesproken voldoende zijn, maar is niet noodzakelijk (rov. 85).

“[...] Es genügt insoweit, dass das Patent bezeichnet und angegeben wird, in welcher konkreten Handlung die Verletzung bestehen soll. [...] Detaillierter technischer oder rechtlicher Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs bedarf es nicht; der Verletzer muss nur in die Lage versetzt werden, sich - gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe oder durch Einholung von Rechtsrat - ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs zu machen. Die in der Praxis verbreitete Darlegung des Verletzungsvorwurfs anhand von "Claim Charts" ist regelmäßig ausreichend, aber nicht zwingend geboten.”

- Het is onvoldoende voor een vermeende inbreukmaker om te kennen te geven dat hij bereid is om een licentieovereenkomst te sluiten of om te onderhandelen. Hij moet zich duidelijk en ondubbelzinnig bereid verklaren om met de SEP-houder een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te sluiten, en moet ook doelgericht meewerken aan de onderhandelingen daartoe (rov. 83, 95);

“[...] Vielmehr muss der Verletzer sich seinerseits klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken. [...]

[...] Aus der objektivierten Empfängersicht der Klägerin ließen die Beklagten damit nicht - und erst recht nicht klar und unzweideutig - erkennen, zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen bereit zu sein.”

- Een vermeende inbreukmaker die verscheidene maanden ná de inbreuknotificatie niets laat horen, laat daarmee zien dat hij niet geïnteresseerd is in een licentie (rov. 92).

“[...] Ein Verletzer, der mehrere Monate auf den Verletzungshinweis schweigt, gibt damit regelmäßig zu erkennen, dass ihm an einer Lizenznahme nicht gelegen ist. [...].”

3.48 Een paar maanden later volgde BGH *Sisvel/Haier II*¹⁰². Hier ging het om een octrooi van Sisvel dat essentieel was verklaard voor de 3GPP-standaard. Ook hier licht ik de belangrijkste punten eruit:

- Medewerking door de vermeende inbreukmaker is onmisbaar om vervolgens van de SEP-houder te verlangen de inbreuk te gedogen zolang de vermeende inbreukmaker zich inspant om tot een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te komen (rov. 58);

“[...] Diese Mitwirkung ist das unerlässliche Gegenstück dazu, dass dem Patentinhaber abverlangt wird, die Verletzung des Klagepatents solange hinzunehmen, wie der Verletzer

¹⁰² BGH 24 november 2020, ECLI:DE:BGH:2020:241120UKZR35.17.0 (*Sisvel/Haier II*).

seinerseits die nach der gegebenen Sachlage gebotenen und ihm möglichen und zumutbaren Bemühungen unternimmt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, um auf dieser Grundlage die patentgemäße Lehre weiterhin benutzen zu können [...].”

- De gezamenlijke wil en het proces van onderhandeling wordt voorop gesteld (rov. 59);

“Die (beiderseitige) Lizenzbereitschaft ist aber nicht nur deswegen von grundlegender Bedeutung, weil der Patentinhaber eine FRAND-Lizenz nur an einen hierzu bereiten Nutzer der Erfindung vergeben muss und überhaupt nur vergeben kann. Sie ist auch deswegen unentbehrlich, weil sich ein die gegenläufigen beiderseitigen Interessen ausbalancierendes, angemessenes Ergebnis in der Regel erst als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses erfassen lässt, in dem diese Interessen artikuliert und diskutiert werden, um auf diese Weise zu einem beiderseits gewünschten fairen und angemessenen Interessenausgleich zu gelangen. Die Anforderungen an das Verhalten des Patentinhabers und an das Verhalten des Nutzers der Erfindung bedingen sich dabei wechselseitig. [...].”
- Van een vermeende inbreukmaker die heeft getreuzeld nadat hij een inbreuknotificatie ontving, mag worden verwacht dat hij zich extra inspanningen getroost om zo snel mogelijk een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te sluiten (rov. 62);

“Hat es der auf die Verletzung aufmerksam gemachte Nutzer über einen längeren Zeitraum unterlassen, sein Interesse an einem Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu bekunden, müssen daher von ihm zusätzliche Anstrengungen erwartet werden, um dazu beizutragen, dass ungeachtet dieses Versäumnisses ein entsprechender Lizenzvertrag so bald wie möglich abgeschlossen werden kann.”
- Als de SEP-houder een aanbod doet om tot een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te komen, is dat het beginpunt van de onderhandelingen. Het zal daarbij lastig zijn om direct een goede balans te vinden en (direct) te bepalen wat FRAND is. Het is daarom het doel van de onderhandelingen om tot een redelijk en billijk eindresultaat te komen (rov. 70-71);

“Das Angebot, mit dem der Patentinhaber seiner besonderen Verantwortung als Marktbeherrscher nachkommt, dem Nutzer der Erfindung den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen möglich zu machen, stellt nicht den Endpunkt, sondern den Ausgangspunkt der Lizenzverhandlungen dar. Jedenfalls bei einem komplexen Sachverhalt, wie er bei der Lizenzierung standardessentieller Patente typischerweise vorliegt, ist regelmäßig nicht offensichtlich, welche Vertragsbedingungen im konkreten Fall (vgl. Gerichtshof Den Haag, GRUR Int. 2020, 174, 179 Rn. 4.34) den Anforderungen an einen angemessenen Interessenausgleich entsprechen und gleichzeitig das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nicht verletzen. Zudem gibt es in aller Regel nicht den *einen* FRAND-Bedingungen genügenden Lizenzvertrag, sondern eine Bandbreite möglicher angemessener Lösungen [...] Eine Berücksichtigung etwaiger berechtigter Interessen des Nutzers ist dem Patentinhaber regelmäßig erst mit deren Kenntnis möglich. [...]

Es ist deshalb gerade Aufgabe der Verhandlungen, ein faires und angemessenes Endergebnis hervorzubringen und zu diesem Ziel die beiderseitigen Interessen zu artikulieren und tatsächliche und rechtliche Gesichtspunkte zur Diskussion zu stellen, die aus Sicht wenigstens einer Verhandlungspartei für dieses Ergebnis von Bedeutung sein können [...].”
- Een aanbod dat niet FRAND is, vormt op zichzelf nog geen misbruik van machtspositie. Dat is aan de orde indien de SEP-houder weigert een licentie te verstrekken of het onmogelijk maakt voor de vermeende inbreukmaker om over een licentie onder FRAND-voorwaarden te onderhandelen en deze te sluiten (rov. 76);

“[...] dass sich auch aus einem nicht FRAND-Bedingungen entsprechenden Angebot *als solchem* noch kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers ergibt, dieser vielmehr darin liegt, dem Verletzer die Verhandlung und den Abschluss eines in Ansehung

der im Verhandlungsprozess artikulierten Interessen interessengerechten FRAND-Lizenzvertrages zu verweigern oder unmöglich zu machen (und statt dessen das Patent oder eines der te lizenzierenden Patente klageweise durchzusetzen).”

- In beginsel moet de rechter toetsen of ten tijde van het aanhangig maken van het geding sprake is van misbruik van machtspositie. Toch is het mogelijk dat verder procederen (dus ook in hoger beroep) op enig moment misbruik oplevert. Dat kan als de inbreukmaker alsnog bereidheid toont, maar het hangt vervolgens van de omstandigheden af of een FRAND-verweer alsnog kan slagen. Hoe langer de vermeende inbreukmaker wacht, hoe meer inspanning van hem mag worden verwacht om alsnog tot een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te komen (rov. 80-83).

“(1) Ob die Klageerhebung einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers darstellt, weil sie der Durchsetzung einer Lizenzverweigerung gegenüber einem lizenzwilligen Unternehmen dient, ist nach den tatsächlichen Verhältnissen bei Klageerhebung zu beurteilen. Fehlt es zu diesem Zeitpunkt schon an der Lizenzbereitschaft des Verletzers, kommt es nicht auf die konkreten Bedingungen an, die der Patentinhaber seinerseits zu diesem Zeitpunkt für einen Lizenzvertrag anbietet.

(2) Ist die Klageerhebung nicht missbräuchlich, kann sich gleichwohl die Weiterverfolgung der Klageansprüche und damit auch die Verteidigung eines - wie im Streitfall - bereits erwirkten erstinstanzlichen Urteils gegen die Berufung des Verletzers als missbräuchlich darstellen.

Der Anspruch des Nutzers der technischen Lehre der Erfindung gegen den marktbeherrschenden Patentinhaber auf eine Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen bleibt jenem - bis zur Grenze der Verwirkung - auch dann erhalten, wenn er ihn zunächst nicht geltend macht, weil er zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen nicht bereit ist. Er kann ihn daher grundsätzlich auch nachträglich geltend machen.

Dies bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass der Verletzer diesen Lizenzierungsanspruch auch dem bereits klageweise geltend gemachten oder bereits erstinstanzlich zuerkannten Unterlassungsanspruch einredeweise entgegenhalten kann. Hierfür ist vielmehr maßgeblich, ob der Patentinhaber im Hinblick auf die nachträglich erklärte Lizenzbereitschaft mit der Weiterverfolgung der Klageansprüche missbräuchlich handelt. Dies bedarf der sorgfältigen Prüfung im Einzelfall. Je länger der Verletzer zunächst mit der Geltendmachung seines Lizenzierungsanspruchs zugewartet hat, desto höhere Anforderungen sind dabei, wie ausgeführt (Rn. 60), an seine Mitwirkung bei der Herbeiführung eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zu stellen.”

- 3.49 De twee uitspraken van het BGH in *Sisvel/Haier* bevatten instemmende verwijzingen naar de uitspraken van de Engelse rechters (UKHC en UKSC) in *Unwired Planet/Huawei*. Als ik het goed zie, is de interpretatie van *Huawei/ZTE* door de Duitse en Engelse hoogste rechters niet *wezenlijk* anders. Dat geldt met name voor de betekenis die wordt gegeven aan de stappen die het HvJEU beschrijft. Het komt erop neer dat het ‘stappenplan’ als een richtlijn wordt gezien voor de onderhandelingen tussen een SEP-houder en SEP-gebruiker, die gedurende de onderhandelingen te goeder trouw moeten handelen. Volgens zowel het BGH als het UKHC/UKSC komt tevens betekenis toe aan ontwikkelingen en onderhandelingen *na aanvang* van een inbreukprocedure. Ook dan zal te goeder trouw moeten worden gehandeld. Een *nuanceverschil in de uitwerking* van dit punt zie ik wel. In Engeland en Wales lijkt de gedachte dat ook nádat een procedure is gestart het schema van het HvJEU, met de daarin

gevonden balans, het vertrekpunt blijft¹⁰³. De balans van dit schema wordt door het BGH volgens mij min of meer losgelaten als het gaat om het handelen ná de start van de procedure. Het wordt op dat moment (nog) meer een brede afweging binnen het kader van de goede trouw, waarbij als omstandigheid in ieder geval wordt meegenomen de ‘valse start’ die de SEP-gebruiker maakt door pas ná het entameren van de procedure in actie te komen¹⁰⁴.

- 3.50 De hoogste Duitse rechter heeft met name in *Sisvel/Haier II*, lijkt mij, op een aantal punten *Huawei/ZTE* zelfstandig nader “ingevuld”. De lagere rechtspraak in Duitsland zit ook bepaald niet stil¹⁰⁵. Het voert te ver ook die jurisprudentie integraal te bespreken¹⁰⁶. Ik beperk mij tot de beslissing in de *Nokia/Daimler* zaak van LG Düsseldorf van 26 november 2020, waarin prejudiciële *Huawei/ZTE*-follow-up-vragen zijn gesteld aan het HvJ EU¹⁰⁷.

Recente prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie

- 3.51 Nokia en Daimler waren verwickeld in vele rechtszaken, zo ook in Düsseldorf. Nokia handhaaft een octrooi dat in het kader van de 4G-standaard als essentieel is aangemerkt. Daimler zou dit octrooi gebruiken in zijn voertuigen. Daimler produceert de onderdelen waarin de geoctrooieerde oplossing wordt gebruikt echter niet zelf. Die krijgt zij van toeleveranciers. Kort samengevat stelt Daimler dat Nokia alleen aan haar en niet aan haar toeleveranciers een licentie wil verstrekken, terwijl die toeleveranciers wel bereid zijn een FRAND-licentie aan te gaan. De houding van Nokia zou onverenigbaar zijn met de praktijk van de auto-industrie.

- 3.52 De prejudiciële vragen van de Düsseldorfse rechter uit november 2020 zijn op 23 maart 2021 bij de griffie van het HvJ EU binnengekomen¹⁰⁸. Behalve vragen die betrekking hebben op deze specifieke situatie, zag de Duitse rechter zijn kans schoon om ook een verdere specificatie van *Huawei/ZTE* te vragen. De eerste vraag gaat over de mogelijkheid om ‘fouten’ gemaakt in het in *Huawei/ZTE* voorgeschreven stramien alsnog goed te maken tijdens de procedure. De overige vragen zien – kort gezegd – op de (mate van) bereidheid die de vermeende inbreukmaker moet tonen om een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te sluiten. Deze vragen luiden, in de Nederlandse vertaling beschikbaar op de website van het HvJ EU (curia.europa.eu), als volgt:

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

A. [...]

¹⁰³ High Court of Justice 5 maart 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) (*Unwired Planet/Huawei*), rov. 744 (vi) en de toepassing in rov. 752-755.

¹⁰⁴ BGH 24 november 2020, ECLI:DE:BGH:2020:241120UKZR35.17.0 (*Sisvel/Haier II*), rov. 80-83.

¹⁰⁵ Voor een overzicht: <https://www.katheraugenstein.com/FRAND-3/> Zie recent een ‘snapshot of judicially recognized SEP licensing practices’: J. Heitto, The lost tribe: SEP licensing practices in German post-Huawei jurisprudence, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2021 (Vol. 16, No. 1), p. 63-65.

¹⁰⁶ Dat vond ook Birss J in *Unwired Planet/Huawei*, eerder aangehaald, rov. 745: “[...] decisions of the first instance courts and on appeal to the Oberlandesgericht in Mannheim (and Karlsruhe on appeal) and in Düsseldorf. These are well known and well respected courts dealing with patent infringement but it is impossible to summarise the effect of all these decisions and I will not attempt to do so. [...]”

¹⁰⁷ LG Düsseldorf 26 november 2020, ECLI:DE:LGD:2020:1126.4C.O17.19.00 (*Nokia/Daimler*).

¹⁰⁸ De zaak is geregistreerd onder nummer C-182/21 (*Nokia Technologies*). De prejudiciële vragen zijn recent gepubliceerd: Pb. EU 28 juni 2021 (2021/C 252/14) Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) op 23 maart 2021 — Nokia Technologies Oy/Daimler AG.

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]”

3.53 In deze vragen wordt een deel van de kernproblematiek die na *Huawei/ZTE* nog open lag, bloot gelegd. Het is ook duidelijk dat deze vragen zijdelings aan de orde stellen of de materie beoordeling in *Sisvel/Haier I & II* spoort met het stelsel dat is uitgedacht in *Huawei/ZTE*. Het is dan ook spijtig voor de rechtsontwikkeling dat Nokia en Daimler op 1 juni 2021 bekend hebben gemaakt dat zij een schikking hebben bereikt¹⁰⁹ en dat onderdeel daarvan is dat alle rechtszaken zullen worden beëindigd.

3.54 Wat de hiervoor weergegeven analyse laat zien, is dat op het terrein van SEPs en FRAND met *Huawei/ZTE* in feite (alleen) een eerste stap is gezet en dat de rechtsontwikkeling verder gaat: hoe het FRAND-proces bij SEPs moet verlopen als er haperingen of nuanceringen optreden in het normaaltype-schema volgens *Huawei/ZTE*, is een casuïstische puzzel. Daarbij lijkt mij van belang om voor ogen te houden dat het per saldo een invulexcercitie is voor precontractuele onderhandelingen waar de redelijkheid en billijkheid een grote rol speelt, die nader wordt gecorrigeerd door enerzijds de mogelijkheid voor de SEP-houder van octrooihandhaving door de rechter als het proces ergens spaakt loopt om redenen die op het

¹⁰⁹ Zie bijv. het bericht van Beck Aktuell: Patentstreit zwischen Daimler und Nokia beigelegt, te vinden op: <https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-becklink-N-2019949> (laatst geraadpleegd: 14 juni 2021) en een artikel van Reuters: Daimler to pay Nokia patent fees, ending German legal spat, te vinden op: <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/daimler-pay-nokia-patent-fees-ending-legal-fight-2021-06-01/> (laatst geraadpleegd: 14 juni 2021).

conto van de SEP-gebruiker zijn te schrijven en het risico dat daarmee door de SEP-houder mededingingsrechtelijk misbruik wordt gemaakt van zijn machtspositie als het redelijkheidsevenwicht aan zijn kant uit balans schiet anderzijds. Dat zich daarin een scala aan varianten kan voordoen, laten de Engelse en Duitse rechtsontwikkeling zien, maar dat volgt ook uit onze zaak.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1 Wiko heeft tijdig cassatieberoep ingesteld tegen het eindarrest van 2 juli 2019 (en het tussenarrest van 16 april 2019 waartegen geen zelfstandig cassatieberoep openstond). Het cassatiemiddel bestaat uit acht onderdelen. De onderdelen 1, 2, 4 en 5 betreffen het oordeel over art. 102 VWEU en het FRAND-verweer van Wiko. De onderdelen 6 en 7 gaan over octrooi-inhoudelijke kwesties en onderdeel 8 ziet op de toewijsbaarheid van winstafdracht. Het lijkt mij dienstig de bespreking te beginnen met onderdeel 3, dat gaat over erkenning van een uitspraak van het Landgericht Mannheim van 2 maart 2018.

Onderdeel 3: art. 36 Verordening Brussel I-bis

4.2 Wiko heeft in appel een beroep gedaan op een uitspraak van het LG Mannheim van 2 maart 2018 die is geweest tussen Philips en Wiko (AMnC onder 253 en 264; pleitnota 28 mei 2019 onder 56-60)¹¹⁰. Met de klacht in onderdeel 3 komt Wiko op tegen rov. 4.3 eindarrest waarin het hof oordeelt dat art. 36 Verordening Brussel I-bis¹¹¹ (dat ziet op erkenning van buitenlandse beslissingen) er niet aan kan afdoen dat in de onderhavige zaak door het hof zelfstandig over het FRAND-verweer van Wiko wordt geoordeeld. Bovendien zou erkenning volgens het hof geen invloed hebben op de onderhavige procedure, omdat het hier over verschillende octrooirechten gaat (in de Duitse procedure ging het om EP 744).

4.3 Wiko betoogt dat het hof uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting omdat het kennelijk vindt dat van buitenlandse vonnissen slechts het dictum erkend hoeft te worden en/althans slechts voor zover sprake is van vorderingen die hetzelfde onderwerp betreffen. Het hof had de uitspraak van het LG Mannheim moeten erkennen. Nu deze Duitse rechter al ten gronde heeft geoordeeld dat het aanbod van Philips niet voldeed aan FRAND-voorwaarden én Wiko een 'willing licensee' was die aan haar verplichtingen heeft voldaan, kon het hof niet tot een andersluidend oordeel komen ten aanzien van het in de onderhavige procedure gestelde misbruik van machtspositie door Philips. Dat de Duitse uitspraak een ander octrooi betreft, zou volgens Wiko niet relevant zijn. Het oordeel betreft niet één bepaald octrooi, maar de vraag of het aanbod van Philips betreffende de wereldwijde octrooiportefeuille (inclusief het Nederlandse deel van EP 511) FRAND was en de vraag of het tegenaanbod van Wiko dat zag op die portefeuille FRAND was. Dit onderdeel wordt toegelicht in s.t. 72-74.

¹¹⁰ LG Mannheim 2 maart 2018, ECLI:DE:LGMANNH:2018:0302.7O18.17.0A (*Philips/Wiko*). Op pagina 4 (onderaan) van de procesinleiding stelt Wiko volledigheidshalve dat hoger beroep tegen dit vonnis is ingesteld. Ik heb geen uitspraak in hoger beroep kunnen vinden.

¹¹¹ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking), PbEU 2012 L 351/1. Wiko duidt deze Verordening aan als EEX-Vo (herschikt), maar ik houd de terminologie aan van Uw Raad. Zie bijvoorbeeld HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361, NJ 2019/100 (*Supreme/SHAPE*). Zie nader over de naam van de Verordening: Schaafsma, T&C Rv, commentaar op aanhef Brussel I-bis (aant. 1.a.).

- 4.4 Verordening Brussel I-bis heeft mede tot doel het vrije verkeer van vonnissen zo veel mogelijk te bevorderen¹¹². De erkenningsregeling van deze verordening is in dit geval materieel, formeel en temporeel van toepassing¹¹³. Het eerste lid van art. 36 Verordening Brussel I-bis bepaalt dat de in een lidstaat gegeven beslissingen in de overige lidstaten worden erkend zonder vorm van proces. Het uitgangspunt van deze erkenning is dat dit moet leiden tot verlening van het gezag en het effect die de beslissing in de lidstaat van herkomst geniet¹¹⁴. Met andere woorden: een beslissing die wordt erkend onder deze regeling heeft in beginsel dezelfde werking als de beslissing in de staat van herkomst heeft¹¹⁵. In dit geval moet dus worden gekeken naar Duits recht als het recht van het land waar de beslissing is gegeven.
- 4.5 In onze zaak heeft het hof in rov. 4.1 onbestreden vastgesteld dat het vonnis van het LG Mannheim gaat over het Duitse deel van EP 744 en dat het FRAND-standpunt van Wiko in dat Duitse vonnis is gehonoreerd. Verder heeft het hof op die plaats onbestreden overwogen dat (het Duitse deel van) EP 744 niet ziet op het HSPA-protocol en dus een ander octrooirecht betreft dan de bij ons voorliggende (Nederlandse delen van) EP 511, EP 525 en EP 659. In rov. 4.3, tweede zin, heeft het hof geoordeeld dat de door Wiko voorgestane erkenning van het Mannheimse vonnis geen invloed kan hebben op de onderhavige procedure omdat het hier, zoals in rov. 4.1 is uiteengezet, om verschillende octrooirechten gaat. Ik begrijp die overweging aldus dat het Mannheimse vonnis volgens het hof niet van invloed is op de rechtsverhouding tussen Philips en Wiko ten aanzien van andere octrooirechten dan EP 744. Dit betreft een uitleg van een beslissing van de Duitse rechter die naar Duits recht moet plaatsvinden¹¹⁶. De toepassing van buitenlands recht kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst (art. 79, eerste lid, aanhef en onder b Wet RO)¹¹⁷ en datzelfde geldt voor de uitleg van buitenlandse uitspraken¹¹⁸. Het derde onderdeel, dat alleen een rechtsklacht bevat, kan dan ook niet leiden tot vernietiging van de genoemde uitleg door het hof van het Mannheimse vonnis. Deze uitleg kan de verwerping van het beroep van Wiko op art. 36 Brussel I-bis Verordening zelfstandig dragen. Een erkenning van het Mannheimse vonnis is in die lezing namelijk niet van betekenis voor de rechtsverhouding tussen Philips en Wiko met betrekking tot (de Nederlandse delen van) EP 511, EP 525 en EP 659 en de in verband daarmee

¹¹² Zie onder 1, 5 en 27 van de considerans van Verordening Brussel I-bis.

¹¹³ Zie art. 1 (materieel) en art. 66 (temporeel). De erkennings- en tenuitvoerleggingsregeling is formeel van toepassing wanneer in een lidstaat wordt verzocht om de erkenning en/of tenuitvoerlegging van een beslissing die is gegeven door een rechter van een andere lidstaat, vgl. Schaafsma, T&C Rv, commentaar op aanhef Brussel I-bis (aant. 4.b.). Als 'binnengrens' aan het formele toepassingsgebied van de bevoegdheidsregeling van de verordening geldt het internationaliteitsvereiste. Deze binnengrens geldt niet voor de erkennings- en tenuitvoerleggingsregeling: ook beslissingen die zijn gegeven in puur interne gevallen kunnen in de andere lidstaten onder de Brussel I bis-Verordening worden erkend en ten uitvoer gelegd, vgl. Strikwerda/Schaafsma, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, 2019/265.

¹¹⁴ Zie K.J. Krzemiński, T&C Rv, commentaar op art. 36 Brussel I-bis (aant. 1) en Strikwerda/Schaafsma, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, 2019/266.

¹¹⁵ HvJ EG 4 februari 1988, zaaknr. C-145/86, ECLI:EU:C:1988:61, NJ 1990/209 m.nt. J.C. Schultsz (*Hoffmann/Krieg*), punten 9-11. Deze beslissing behoudt onder Brussel I-bis haar betekenis, zie P. Vlas, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 36 Brussel I-bis, aant. 1.

¹¹⁶ Vgl. A-G Strikwerda in zijn conclusie van 12 december 2003, ECLI:NL:PHR:2004:AO1332 (*IDAT/B.J.G.*), onder 21; A-G Verkade in zijn conclusie van 11 april 2008, ECLI:NL:PHR:2008:BC9766 (*Makro e.a./Diesel*), onder 4.55.

¹¹⁷ Zie ook HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1332, NJ 2004/284 m.nt. P. Vlas, JBPR 2004/44 m.nt. M.F. Freudenthal (*IDAT/B.J.G.*), rov. 3.6 en HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9766, NJ 2008/417, IER 2008/68 m.nt Ch. Gielen (*Makro e.a./Diesel*), rov. 3.4.4.

¹¹⁸ Zie bijvoorbeeld recentelijk conclusie A-G De Bock van 5 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:102 (*Albaniabeg Ambient/Enel c.s.*), punt 4.6.

aangevoerde stellingen, zoals het FRAND-standpunt van Wiko dienaangaande. Onderdeel 3 is daarom vergeefs voorgesteld.

Onderdeel 1: toetsingskader art. 102 VWEU

- 4.6 Het eerste onderdeel richt zich tegen rov. 4.8 tot en met 4.22 eindarrest (onder het kopje: 'Huawei / ZTE arrest') en rov. 4.23 t/m 4.45 eindarrest (onder het kopje: 'misbruik van machtspositie'). Ik stel daarbij het volgende voorop.
- 4.7 In rov. 4.8 tot en met 4.45 is het hof ingegaan op het standpunt van Wiko dat de verbodsvordering moet worden afgewezen omdat Philips niet heeft voldaan aan haar verplichtingen als SEP-houder. Rov. 4.8 tot en met 4.22 zien op de vraag of Philips gerechtigd was de vordering in te stellen. Rov. 4.23 tot en met 4.45 betreffen de stelling dat Philips na aanvang van de procedure niet te goeder trouw verder heeft onderhandeld.
- 4.8 Het FRAND-vraagstuk – dat naar Nederlands recht benaderd zou kunnen worden via de precontractuele redelijkheid en billijkheid – staat in het Europees recht in de sleutel van misbruik van machtspositie (art. 102 VWEU). Bij Unierechtelijke vragen is de hoogste nationale rechter in bodemprocedures¹¹⁹ gehouden zich te wenden tot het HvJ EU (art. 267 VWEU), tenzij de vraag niet relevant is voor de uitkomst van het geschil, al door het HvJEU is uitgelegd (*acte éclairé*) of de juiste toepassing van het EU-recht zo evident is dat redelijkerwijs geen ruimte voor twijfel kan bestaan (*acte claire*)¹²⁰.
- 4.9 Met het arrest *Huawei/ZTE* en het daarin geformuleerde stappenplan heeft het HvJ EU invulling gegeven aan art. 102 VWEU. Die invulling heeft betrekking op de vraag of de SEP-houder de verbodsvordering gerechtvaardigd heeft ingesteld. Het arrest gaat niet (uitdrukkelijk) in op eventuele verplichtingen na aanvang van de inbreukprocedure (zoals een verplichting om te goeder trouw verder te onderhandelen).
- 4.10 Naar het mij voorkomt zal van een verplichting om na aanvang van de procedure verder te onderhandelen alleen sprake kunnen zijn als de SEP-gebruiker zich (inmiddels) een *willing licensee* toont. Het lijkt mij plausibel dat de lat voor de SEP-gebruiker hierbij hoger ligt dan vóór aanvang van de procedure. Anders zou de SEP-gebruiker geen belang hebben bij het vrijwillig volgen van het stappenplan (vgl. eindarrest, rov. 4.21). In deze richting wijst ook het BGH-arrest *Sisvel/Haier II*. Dit is echter een openliggende kwestie, zoals volgt uit de prejudiciële vragen uit Düsseldorf, die vanwege de in die zaak bereikte schikking naar zich laat aanzien niet beantwoord zullen worden.

¹¹⁹ R. Barents, *Remedies and Procedures before the EU Courts*, 2020, nr. 10.143; HvJ EG 24 mei 1977, zaak 107/76, ECLI:EU:C:1977:89, NJ 1977/598 (*Hoffmann-La Roche*) punt 6; HvJ EG 27 oktober 1982, gevoegde zaken 35/82 en 36/82, ECLI:EU:C:1982:368, NJ 1983/350 (*Morson*), punt 8.

¹²⁰ HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, ECLI:EU:C:1982:335, NJ 1983/55 (*Cifit*), punten 10, 14 en 16 en R. Barents, *Remedies and Procedures before the EU Courts*, 2020, nrs. 10.155-10.163. Het is aan de hoogste nationale rechter om, op eigen verantwoordelijkheid en op onafhankelijke wijze, vast te stellen of sprake is van één van de genoemde gevallen, zie HvJ EU 9 september 2015, gevoegde zaken C-72/14 en C-197/14, ECLI:EU:C:2015:564, AB 2015/408 m.nt. R. Ortlep, punten 57-59, HvJ EU 11 juli 2013, zaak C-657/11, ECLI:EU:C:2013:516 (*Belgian Electronic Sorting Technology*), punt 28, HvJ EG 21 april 1988, zaak 338/85, ECLI:EU:C:1988:194 (*Pardini*), punt 8 en voorts HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2396, NJ 2019/156 m.nt. L.A.D. Keus, JIN 2019/35 m.nt. J.C. Duyster, AB 2020/84 m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, JAR 2019/35 m.nt. E.L.J. Bruyninckx (*KLM-piloten*), rov. 3.3.

- 4.11 Met subonderdeel 1.1 betoogt Wiko dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, voor zover het tot uitdrukking heeft gebracht dat twee verschillende maatstaven zijn gehanteerd, althans dat het *Huawei/ZTE*-arrest enerzijds en misbruik van machtspositie (art. 102 VWEU) anderzijds te onderscheiden criteria zijn. In dat geval zou het hof miskend hebben dat het *Huawei/ZTE*-arrest een uitleg van art. 102 VWEU is, maar geen zelfstandig of uitputtend toetsingscriterium vormt. Het subonderdeel bestrijdt dus de maatstaf in rov. 4.8 tot en met 4.22 en in rov. 4.23 tot en met 4.45.
- 4.12 In rov. 4.8 tot en met 4.22 heeft het hof naar mijn mening terecht toepassing gegeven aan het arrest *Huawei/ZTE*. Het gaat in die overwegingen immers om de vraag waarop dat arrest ziet: heeft de SEP-houder de verbodsvordering gerechtvaardigd ingesteld?
- 4.13 Volgens mij heeft het hof hierbij niet miskend dat het arrest *Huawei/ZTE* een uitleg is van art. 102 VWEU. Het hof citeert in rov. 4.8 het dictum van dat arrest. Dit citaat vangt aan met de zinsnede: “*Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat [...]*” Daarnaast moet rov. 4.8 e.v. eindarrest worden gelezen in samenhang met rov. 4.7¹²¹ eindarrest, waarin het hof heeft verwezen naar een aantal beschikkingen van de Commissie over de vraag of het handhaven van een SEP mededingingsbeperkend is¹²². Het hof heeft er volgens mij ook niet aan voorbij gezien dat het criterium van *Huawei/ZTE* geen uitputtend karakter heeft. In het arrest wordt namelijk onder meer overwogen dat het HvJ EU met het in *Huawei/ZTE* gegeven stappenplan niet heeft beoogd strikte regels te stellen ongeacht de verdere omstandigheden van het geval (rov. 4.14). Het hof kon de concrete omstandigheden van het geval alleen meewegen wanneer daarop een beroep is gedaan. Het subonderdeel verwijst niet naar stellingen over nadere omstandigheden die het hof in zijn beoordeling had moeten betrekken.
- 4.14 In rov. 4.23 tot en met 4.45 verwerpt het hof op feitelijke gronden het verweer van Wiko dat Philips tijdens de procedure niet te goeder trouw verder heeft onderhandeld. Het hof heeft in het midden gelaten of dit verweer tot afwijzing van een rechtmatig ingestelde vordering kan leiden (rov. 4.25). Daarna heeft het hof het volgende vastgesteld:
- Philips heeft de redelijkheid en het niet-discriminerende karakter van haar licentievoorstel onderbouwd met rapporten van professor J.R. Kearl en een verklaring van dr. Scott (rov. 4.27 en 4.33);
 - Wiko heeft daar onvoldoende tegenover heeft gesteld (rov. 4.28-4.37);
 - Philips heeft zich bereid getoond om verder te onderhandelen, zoals blijkt uit haar licentievoorstel bij brief van 28 juli 2015, de e-mail van mevrouw Pasquier van 2 augustus 2018 en de verklaring van mevrouw Pasquier (rov. 4.26, 4.31, 4.32 en 4.36);
 - niet kan worden aangenomen dat het tegenvoorstel van Wiko voldoet aan de FRAND-voorwaarden omdat het uitsluitend is gebaseerd op de hoeveelheid octrooien van Philips

¹²¹ Het hof vervolgt in rov. 4.8 dat het HvJ EU zich ‘ook’ heeft uitgelaten over de mogelijkheid van handhaving van een SEP-octrooi, in het licht van een mogelijke mededingingsbeperking in het algemeen.

¹²² Het hof wijst op een beslissing van de Commissie van 13 februari 2012 die betrekking heeft op concentratiecontrole (COMP/M.6381, *Google/Motorola*, zie m.n. punten 105-160), maar er kan ook worden gewezen op de in deze conclusie besproken beslissingen van de Commissie inzake *Motorola* en *Samsung*.

en dit aantal wordt afgezet tegen alle SEPs uit de standaard, ook voor zover deze octrooien niet op de mobiele stations zien (rov. 4.38-4.42).

- 4.15 Deze omstandigheden rechtvaardigen volgens mij de conclusie dat Philips tijdens de procedure geen misbruik van een machtspositie heeft gemaakt in de zin van art. 102 VWEU. Dit geldt zelfs als de lat voor Wiko niet hoger ligt dan in de preprocesuele fase en de omstandigheden worden afgezet tegen de criteria uit *Huawei/ZTE*. In dat licht kan Wiko, ongeacht het antwoord op de in 4.9-4.10 gesignaleerde vraag, niet met succes klagen dat het oordeel berust op het hanteren van een te strenge maatstaf jegens haar. Het is volgens mij daarom niet nodig een prejudiciële vraag te stellen.
- 4.16 Dit alles betekent dat subonderdeel 1.1 faalt.
- 4.17 In subonderdeel 1.2 stelt Wiko dat rov. 4.8 tot en met 4.22 eindarrest en rov. 4.23 tot en met 4.45 eindarrest onbegrijpelijk zijn. De overwegingen in rov. 4.9 tot en met 4.22 eindarrest zijn woordelijk grotendeels gelijk aan een deel van het arrest van het hof in de zaak *Philips/Asus* van 7 mei 2019¹²³. In die zaak volgt dan de conclusie (kort gezegd: geen misbruik naar omstandigheden ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding), en niet ook nog de overwegingen van rov. 4.23 t/m 4.45 eindarrest. Het is volgens Wiko onduidelijk hoe deze laatste overwegingen, waarin het hof de omstandigheden ná de inleidende dagvaarding beoordeelt, “*zich tot dit oordeel verhouden; en bijgevolg van welke rechtsopvatting het hof is uitgegaan.*”
- 4.18 Als de klacht zo moet worden begrepen dat onduidelijk is hoe rov. 4.23 tot en met 4.45 eindarrest zich verhouden tot het arrest in de zaak *Philips/Asus*, dan strandt deze alleen al omdat de klacht niet voldoet aan de vereisten van bepaaldheid en precisie¹²⁴. Het is niet helder waaromtrent een beslissing van Uw Raad wordt gevraagd en waartegen Philips zich moet verweren¹²⁵. Het enkele feit dat overwegingen in het ene arrest wel en het andere arrest niet voorkomen, is een volstrekt onvoldoende onderbouwing van de klacht. Bovendien komt het mij, na bestudering van de hofuitspraak in de door Wiko genoemde *Asus*-zaak, voor dat de door Wiko genoemde overwegingen in die uitspraak wel eens eenvoudigweg zouden kunnen ontbreken door een gebrek aan daartoe aanleiding gevende stellingen van *Asus* (vgl. art. 24 Rv; overigens merk ik op dat het tegenaanbod van *Asus* na aanvang van de procedure in rov. 4.185 van het genoemde arrest wordt besproken).
- 4.19 Als de klacht zo moet worden begrepen dat de verhouding tussen rov. 4.8 tot en met 4.22 eindarrest en rov. 4.23 tot en met 4.45 eindarrest aan de orde wordt gesteld, slaagt de klacht ook niet. Zoals hiervoor uiteengezet, beantwoordt het hof eerst de vraag of *het instellen van de vorderingen door Philips machtsmisbruik oplevert* in het licht van de feiten en omstandigheden van vóór de dagvaarding in eerste aanleg. Vervolgens staat het gedrag van Philips centraal in het licht van de feiten en omstandigheden van (voornamelijk) *ná de start van de procedure*. Deze (chronologische) opzet van het bestreden arrest is, mede gezien de

¹²³ Hof Den Haag 7 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1065 (*Philips/Asus*). Wiko wijst op gelijkenis tussen rov. 4.166 t/m 4.171 en rov. 480 t/m 483 en 4.185 van dat arrest en rov. 4.9 t/m 4.18 en 4.22 van het onderhavige arrest.

¹²⁴ HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2639, NJ 2013/125, rov. 3.1.

¹²⁵ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel, Cassatie (red.) 2019/103.

vragen die in het *Huawei/ZTE*-arrest wel en niet werden gesteld en beantwoord, in mijn ogen niet onbegrijpelijk.

- 4.20 Als de klacht zo moet worden begrepen dat het de rechtsopvatting althans de begrijpelijkheid van de rechtsopvatting van het hof aan de orde stelt, kan de klacht niet slagen omdat een rechtsoordeel niet kan worden bestreden met een motiveringsklacht¹²⁶.

Onderdeel 2: alle omstandigheden van het geval

- 4.21 Met dit onderdeel bestrijdt Wiko rov. 4.8¹²⁷ tot en met 4.22 eindarrest. In subonderdeel 2.0 stelt Wiko dat het oordeel van het hof rechtens onjuist of onbegrijpelijk is, indien en voor zover de vermelde overwegingen zelfstandig dragend zijn voor het oordeel dat niet is komen vast te staan dat Philips misbruik van machtspositie maakt en dat de tegen de handhaving gerichte verweren worden afgewezen (rov. 4.45 en rov. 4.50 eindarrest).
- 4.22 Deze klacht is tevergeefs. Rov. 4.8 tot en met 4.22 eindarrest zijn niet *zelfstandig* dragend voor de conclusie van het hof dat geen sprake is van misbruik van machtspositie door Philips. In dit deel van het arrest wordt geoordeeld over mogelijk misbruik door het instellen van vorderingen door SEP-houder Philips. Daarmee is het dragend, maar in onze zaak niet op zichzelf toereikend voor de verwerping van het misbruikverweer. Om tot de conclusie in rov. 4.45 en 4.50 eindarrest te komen, zijn daarnaast rov. 4.23 tot en met 4.44 eindarrest nodig. Daar bespreekt het hof het misbruikverweer van Wiko dat zich concentreert op gedragingen en omstandigheden van ná de start van de procedure. Dat verweer slaagt niet, omdat Wiko haar stellingen volgens het hof onvoldoende heeft onderbouwd (zie m.n. rov. 4.25 eindarrest). Slechts tezamen kunnen de overwegingen 4.8 tot en met 4.44 eindarrest de conclusie over het beweerdelijke misbruik van machtspositie dragen.
- 4.23 In subonderdeel 2.1 klaagt Wiko dat het hof slechts heeft beoordeeld of Philips ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding door het instellen van vorderingen misbruik van machtspositie maakte. Deze klacht is gebaseerd op een te beperkte lezing van het bestreden arrest (namelijk: beperkt tot rov. 4.8 tot en met 4.22 eindarrest) en ketst daarop af. Het hof betreft in rov. 4.23 tot en met 4.44 eindarrest ook stellingen van Wiko die zien op feiten en omstandigheden van ná het uitbrengen van de dagvaarding. Aan de beantwoording van de vraag of deze stellingen het oordeel misbruik van machtspositie (en daarmee afwijzing van de verbods- en recallvorderingen van Philips) zouden kunnen dragen, komt het hof echter niet toe omdat Wiko haar stellingen daaromtrent naar het oordeel van het hof onvoldoende heeft onderbouwd.
- 4.24 Ook de klacht in subonderdeel 2.2 kan (alleen al) gelet op deze te beperkte lezing van het arrest niet slagen. Anders dan de klacht veronderstelt, gaat het hof niet uit van de rechtsopvatting dat de verbods- en recallvorderingen van Philips alleen kunnen worden afgewezen op basis van misbruik van machtspositie door Philips van vóór de start van de procedure. Sterker nog, het hof laat expliciet in het midden of het verweer van Wiko (o.a.

¹²⁶ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel, Cassatie (red.) 2019/113.

¹²⁷ In de procesinleiding staat 4.7 t/m 4.22. Dat lijkt een verschrijving. In rov. 4.7 wordt het standpunt van de Commissie besproken van vóór het arrest *Huawei/ZTE*. Dat is niet waar de klacht op ziet, zo blijkt uit 2.01 van de procesinleiding: "In rov. 4.7 t/m 4.13 vat het hof samen wat het Hof van Justitie in *Huawei/ZTE* heeft geoordeeld, [...]"

misbruik machtspositie, zie rov. 4.24 eindarrest) op basis van feiten en omstandigheden van ná het aanhangig maken van de procedure zou kunnen leiden tot afwijzing van de verbods- en recallvorderingen (rov. 4.25 eindarrest) en gaat daar vervolgens veronderstellenderwijs van uit bij zijn oordeel dat Wiko daarover onvoldoende (onderbouwd) heeft gesteld:

“4.25 Daargelaten of de vraag of een dergelijk verweer ertoe kan leiden dat de door Philips rechtmatig ingestelde verbods- en recallvorderingen niet toewijsbaar zouden zijn [...] kan het verweer van Wiko in het onderhavige geval niet slagen [...]. Voor het slagen van dit verweer is ingevolge artikel 150 Rv en artikel 2 Verordening (EG) 1/2003 ten minste vereist dat Wiko van haar stelling dat het door Philips gedane licentie-aanbod niet aan de FRAND-voorwaarden voldoet, bewijs bijbrengt. Daaraan heeft Wiko niet voldaan.”

- 4.25 Zelfs indien op dit punt zou worden aangenomen dat het hof wél zou zijn uitgegaan van een verkeerde rechtsopvatting, dan ontbreekt het belang bij deze klacht. De vaststellingen van het hof in rov. 4.23 tot en met 4.44 eindarrest leiden namelijk tot de conclusie dat geen sprake is van misbruik van machtspositie door Philips omdat (i) Philips de redelijkheid en het niet-discriminerende karakter van haar licentievoorstel heeft onderbouwd met o.a. rapporten van prof. J.R. Kearl en een verklaring van dr. Scott (rov. 4.27 en 4.33), (ii) dat Wiko daar onvoldoende tegenover heeft gesteld (rov. 4.28-4.37), (iii) dat Philips zich bereid heeft getoond om verder te onderhandelen (rov. 4.26, 4.31, 4.32 en 4.36) en (iv) dat niet kan worden aangenomen dat het tegenvoorstel van Wiko voldoet aan de FRAND-voorwaarden, omdat het uitsluitend is gebaseerd op de hoeveelheid octrooien van Philips en dit aantal wordt afgezet tegen alle SEPs uit de standaard, ook voor zover deze octrooien niet op de mobiele stations zien (rov. 4.38-4.42).
- 4.26 Ook de klacht in subonderdeel 2.3 lijkt mij niet op te kunnen gaan. Daarin klaagt Wiko dat het hof zich niet kon beperken tot een oordeel over misbruik van machtspositie ten tijde van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding (op basis van het octrooi zoals verleend), omdat het octrooi aan het einde van de procedure slechts beperkt in stand is gebleven op basis van een hulpverzoek. Afgezien van het feit dat ook deze klacht uitgaat van de hiervoor bedoelde te beperkte lezing van het eindarrest, wijst Philips er terecht op (s.t. 30) dat Wiko in feitelijke instanties dit argument niet heeft aangevoerd. Een vindplaats daarvoor wordt door Wiko niet gegeven (zie ook repliek 20). Cassatie biedt geen derde feitelijke instantie¹²⁸ waar nieuwe grondslagen voor het misbruikverweer alsnog kunnen worden aangevoerd. Wiko had dit eerder kunnen doen, namelijk (uiterlijk) tijdens het op 28 mei 2019 gehouden pleidooi over de FRAND-problematiek, nadat het hof in rov. 4.143 van het tussenarrest van 16 april 2019 tot de slotsom was gekomen dat Wiko inbreuk maakte op in elk geval conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek van het octrooi.
- 4.27 De klacht in subonderdeel 2.4 houdt in dat de motivering van het hof tekortschiet, nu de overweging dat Philips gerechtigd was een verbodsvordering in te stellen op basis van EP 511 zoals verleend (en het instellen van de vorderingen dus geen misbruik van machtspositie oplevert), het oordeel niet kan dragen dat een verbodsvordering op basis van EP 511 conform het tweede hulpverzoek (geformuleerd hangende de procedure) ten tijde van het wijzen van het arrest toewijsbaar is.

¹²⁸ Vgl. A.E.H. van der Voort Maarschalk, in: Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/50.

- 4.28 Als deze klacht zo moet worden gelezen dat Wiko betoogt dat de beschermingsomvang van het octrooi, voor zover deze anders was aan het begin (octrooi zoals verleend) dan aan het einde van de procedure (octrooi volgens hulpverzoek), zou moeten meewegen bij (de vorming van) het oordeel over misbruik van machtspositie door de octrooihouder, bestrijdt het een rechtsoordeel. Een dergelijk oordeel kan niet met een motiveringsklacht worden bestreden¹²⁹.
- 4.29 Als deze klacht zo moet worden gelezen dat Wiko meent dat rov. 4.8 tot en met 4.22 eindarrest niet het oordeel kunnen dragen dat Philips geen misbruik van machtspositie maakt ten tijde van het uitspreken van het arrest, dan ketst de klacht af op een verkeerde lezing van het arrest. Zoals hiervoor uiteengezet (onder 4.22), zijn rov. 4.23 tot en met 4.44 eindarrest mede dragend voor de conclusie dat Philips geen misbruik van machtspositie maakte.
- 4.30 Ten overvloede voeg ik toe dat de *enkele* omstandigheid dat een octrooi (conform een hulpverzoek) tijdens de procedure slechts beperkt in stand wordt gelaten in beginsel geen invloed heeft op de vraag of een SEP-houder misbruik zou maken van zijn vermeende machtspositie. Uiteraard moeten alle omstandigheden van het geval worden gewogen, maar ik zie in dit geval – zonder nadere toelichting, die ontbreekt – niet direct hoe dit van invloed zou moeten zijn op het mededingingsrechtelijk oordeel (misbruik of niet?). Een nieuwe notificatie is in ieder geval niet nodig.
- 4.31 Met de klacht in subonderdeel 2.5 richt Wiko zich tegen rov. 4.22 eindarrest¹³⁰ waarin het hof – naar de lezing van Wiko – oordeelt dat een SEP-gebruiker zich slechts op misbruik van machtspositie door de SEP-houder kan beroepen, indien hij aan het ‘stappenplan’ van *Huawei/ZTE* voldoet. Dat oordeel getuigt volgens Wiko van een onjuiste rechtsopvatting als het zo moet worden opgevat dat:
- een SEP-houder geen misbruik van machtspositie kan maken indien de SEP-gebruiker op enig moment niet heeft voldaan aan het stappenplan; en/althans
 - dat de SEP-houder daarmee gekweten is van enige (toekomstige) verplichting een FRAND-licentie aan te bieden.
- 4.32 Ook deze klacht slaagt in mijn ogen niet, omdat het hof niet heeft geoordeeld in de zin die Wiko veronderstelt. In rov. 4.22 eindarrest beziet het hof of Wiko *ten aanzien van het instellen van de vorderingen door Philips* een beroep toekomt op misbruik van machtspositie, ondanks de vaststelling dat Wiko niet aan haar verplichtingen had voldaan zoals geformuleerd in *Huawei/ZTE*. Het hof oordeelt daarmee niet dat Philips geen misbruik van machtspositie zou kunnen maken als Wiko ‘op enig moment’ niet aan haar verplichtingen voldoet, maar alleen dat Philips door en ten tijde van het instellen van de verbods- en recallvorderingen geen misbruik van machtspositie maakte. Het hof overweegt of impliceert verder niet dat Philips daarmee van al haar FRAND-verplichtingen gekweten zou zijn. Zou dat wel zo zijn, dan zou het hof immers rov. 4.23 tot en met 4.44 eindarrest achterwege kunnen laten. In die overwegingen bespreekt het hof namelijk het verweer van Wiko dat Philips zich ná en los van

¹²⁹ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel, Cassatie (red.) 2019/113.

¹³⁰ Wiko noemt in de procesinleiding ook rov. 4.23 eindarrest, maar dat lijkt een verschrijving. In die overweging staan namelijk alleen argumenten van Wiko en Philips opgesomd, en daar gaat de klacht niet over.

het instellen van de vordering – kort gezegd – niet naar ‘FRAND-maatstaven’ zou hebben gedragen.

- 4.33 Tenslotte klaagt Wiko in subonderdeel 2.6 – naar ik begrijp over rov. 4.22 eindarrest – dat voor zover het hof met zijn oordeel tot uitdrukking heeft willen brengen dat de SEP-gebruiker (d.w.z. de vermeende inbreukmaker) het recht heeft verwerkt zich op misbruik van machtspositie te beroepen indien hij niet aan het stappenplan heeft voldaan, het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Ook deze klacht gaat uit van een verkeerde lezing van het arrest. Ik kan op geen enkele manier in het arrest lezen dat het hof heeft geoordeeld dat Wiko rechten zou hebben verwerkt. De klacht ketst hierop af.

Onderdeel 4: uitleg en toepassing Huawei/ZTE

- 4.34 In subonderdeel 4.1 klaagt Wiko dat het hof, door in rov. 4.15 eindarrest te overwegen dat Wiko niet heeft bestreden dat Philips aan haar notificatieplicht voldeed, miskent dat de stelplicht ten aanzien van het voldoen aan de notificatieplicht op Philips rust.
- 4.35 Deze klacht mist feitelijke grondslag. Naar de vaststelling van het hof heeft Wiko niet bestreden dat Philips aan haar notificatieplicht heeft voldaan (rov. 4.15). In dat oordeel lijkt mij besloten te liggen dat Philips volgens het hof wel heeft aangevoerd dat zij een notificatie heeft gezonden, zeker nu het hof de (in rov. 2.1 vermelde) brief van Philips van 13 oktober 2014 in rov. 4.59 in ander verband als notificatie aanmerkt¹³¹. Deze uitleg van de stellingname van Philips is feitelijk en naar mij voorkomt niet onbegrijpelijk¹³². Bij gebreke van een betwisting gaat het hof terecht uit van de juistheid van die stelling.
- 4.36 Wiko klaagt verder nog dat indien het hof heeft geoordeeld dat Philips aan haar notificatieplicht heeft voldaan, dit oordeel rechtens onjuist is. Wiko betoogt dat de toegewezen vordering van Philips is gebaseerd op het tweede hulpverzoek dat ten tijde van het voldoen aan de notificatieplicht door Philips (door verzending van brieven) nog niet was geformuleerd. Philips zou daarom niet aan haar notificatieplicht hebben voldaan.
- 4.37 Ook deze klacht is tevergeefs, bij gebrek aan feitelijke grondslag. In feitelijke instanties heeft Wiko deze stelling niet ingenomen (daarvan vermeldt zij ook geen vindplaats, zie ook repliek 20). Dit had Wiko wel kunnen doen (uiterlijk) bij het op 28 mei 2019 gehouden pleidooi over de FRAND-problematiek, nadat het hof in rov. 4.143 van het tussenarrest van 16 april 2019 tot de slotsom kwam dat Wiko inbreuk maakt op in elk geval conclusie 1 (volgens het tweede hulpverzoek) van het octrooi. Ik verwijs ten overvloede ook naar 4.30 van deze conclusie.
- 4.38 Subonderdeel 4.2 bevat een klacht die zich richt tegen rov. 4.15 eindarrest waarin het hof overweegt dat Wiko niet heeft bestreden dat het Philips vrijstond een verbodsactie te starten én tegen rov. 4.23 eindarrest waar het hof overweegt dat Philips ook volgens Wiko in haar recht stond toen zij de onderhavige procedure aanspande en voortzette. Het hof wijst in beide overwegingen op punt 2 van de pleitnota van Wiko, die ik hierna tezamen met punten 1 en 3 citeer om de context te schetsen:

¹³¹ In rov. 4.30 spreekt het hof overigens ook over “de eerste notificatiebrief”.

¹³² Zie het gestelde in de memorie na comparitie, par. 216 en de FRAND-pleitnota van Philips in appel, par. 11 en 18, waarnaar Philips in haar s.t. onder 43 verwijst.

“1. Wiko heeft kennis genomen van het arrest van uw Hof van 7 mei 2019 in de zaak Philips/Asus. Daarin komt uw Hof tot de conclusie dat Philips de stappen uit Huawei/ZTE jegens Asus had nageleefd en Asus dus wegens inbreuk mocht dagvaarden in december 2015.

2. In het licht van de overwegingen uit dat arrest zal Wiko er in het kader van dit pleidooi vanuit gaan – zonder dit in rechte te erkennen – dat Philips de betrokken stappen jegens Wiko ook heeft gevolgd, en dat zij dus in oktober 2015 jegens Wiko in haar recht stond toen zij de onderhavige inbreukacties aanspande en ook toen zij deze zaken voortzette.

3. Dit zegt echter nog niets over de invloed van de gedragingen van Philips na dagvaarding op de toewijsbaarheid van de verbodsvorderingen na afloop van dit pleidooi.”

4.39 De overwegingen van het hof in rov. 4.15 en 4.23 eindarrest zouden volgens Wiko onbegrijpelijk zijn, omdat de hiervoor geciteerde passage geen andere lezing zou toelaten dan dat Wiko in het kader van het pleidooi ervan uit zou gaan dat Philips in haar recht stond bij het aanhangig maken van de procedure in oktober 2015, evenwel zonder dit in rechte te erkennen.

4.40 Zoals hierna bij de bespreking van onderdeel 5 wordt vooropgesteld, rust op Wiko de stelplicht voor wat betreft misbruik van machtspositie. Dat geldt dus ook voor de stelling dat het instellen van verbods- en recallvorderingen door Philips misbruik oplevert. Het hof overweegt dat Philips ter betwisting heeft gesteld dat zij had voldaan aan de voorwaarden van *Huawei/ZTE* (en Wiko niet), zodat het Philips vrijstond een verbodsactie in te stellen zonder daarbij misbruik van machtspositie te maken. Het hof vindt dat Wiko hier vervolgens onvoldoende tegenover heeft gesteld, door te wijzen op de hiervoor geciteerde passage uit het pleidooi. Met deze passage uit de pleitnota geeft Wiko aan geen verdere motivering te geven voor haar stelling dat Philips de stappen uit het *Huawei/ZTE*-arrest niet had gevolgd voordat de procedure werd gestart. Daarmee heeft Wiko niet aan haar stelplicht (en de daarmee samenvallende motiveringsplicht¹³³) voldaan in de ogen van het hof. Op basis hiervan heeft het hof het verweer van Wiko (‘het instellen van de verbodsvordering is misbruik’) afgewezen. Dat Wiko geen erkenning in rechte zou hebben gedaan (vgl. art. 154 Rv), doet aan dit oordeel van het hof niet af. De klacht slaagt zodoende niet, omdat de bestreden overwegingen niet onbegrijpelijk zijn.

Onderdeel 5: bewijslast FRAND

4.41 In subonderdeel 5.1 klaagt Wiko dat het hof heeft miskend dat de SEP-houder verplicht is een licentie op FRAND-voorwaarden te verlenen, wil hij geen misbruik van machtspositie maken. Wiko wijst ter onderbouwing op punt 53 van het *Huawei/ZTE*-arrest (dat overigens gaat over het *weigeren* door een SEP-houder om een licentie te verstrekken, zoals we hiervoor hebben gezien in 3.29). De bewijslast van het doen van een licentieaanbod onder FRAND-voorwaarden zou daarom op de SEP-houder rusten, althans zou daarom op de SEP-houder een ‘verzwaarde stelplicht’ rusten. In ieder geval moet de SEP-houder voldoende onderbouwen dat zijn licentieaanbod FRAND is, want het gaat daarbij om feiten en omstandigheden die in zijn domein liggen. De SEP-gebruiker (de vermeende inbreukmaker) is hiertoe niet in staat, aldus Wiko. Met deze klacht keert Wiko zich tegen de volgende overwegingen van het hof:

¹³³ Asser Procesrecht/Asser 3 2017/288.

“4.19 Uit het oordeel dat in het Huawei / ZTE arrest geen substantiëringsplicht besloten ligt volgt dat evenmin kan worden aangenomen dat het FRAND-aanbod door de SEP-houder dient te worden onderbouwd door inzage te verschaffen in de met andere SEP-gebruikers gesloten – veelal vertrouwelijke – licentie-overeenkomsten. Een dergelijke verplichting volgt evenmin uit de ETSI-verklaring of enige ETSI-regel.

[...]

4.25 [...] Voor het slagen van dit verweer is ingevolge artikel 150 Rv en artikel 2 Verordening (EG) 1/2003 ten minste vereist dat Wiko van haar stelling dat het door Philips gedane licentie-aanbod niet aan de FRAND-voorwaarden voldoet, bewijs bijbrengt. Daaraan heeft Wiko niet voldaan.

[...]

4.27 [...] Philips heeft de redelijkheid van dat voorstel onderbouwd met rapporten [...] Weliswaar heeft Wiko de nodige kritiek geuit op dit rapport, maar daarmee miskent Wiko dat het, zoals hiervoor in r.o. 4.25 overwogen, niet aan Philips is om te bewijzen dat haar voorstel FRAND is, maar dat de bewijslast van de door Wiko gestelde niet-FRANDheid van het voorstel van Philips op haar rust. Wiko heeft zelf geen rapportage overgelegd ter onderbouwing van haar standpunt.

[...]

4.33 Anders dan Wiko stelt heeft zij naar het oordeel van het hof voorts onvoldoende onderbouwd gesteld en al helemaal onvoldoende bewijs geleverd voor haar stelling dat het aanbod van Philips discriminatoir zou zijn. [...]

[...]

4.37 Wiko heeft erop gewezen dat zij niet beschikt over de licentie-overeenkomsten die Philips voor dezelfde octrooiportefeuille met andere partijen heeft gesloten, zodat zij niet in staat is de niet-FRANDheid van het voorstel van Philips aan te tonen. Daargelaten dat blijkens hetgeen hiervoor is overwogen Wiko op diverse punten heeft nagelaten haar stellingen te onderbouwen en daarvan bewijs bij te brengen en haar verweer reeds daarop moet stranden, gaat dat standpunt niet op. Wiko heeft licentie-overeenkomsten afgesloten voor UMTS en LTE portefeuilles met Qualcomm, Huawei en Nokia. Door inzicht te verschaffen in de met die partijen overeengekomen vergoedingen en bedingen in relatie tot de (waarde van de) door die partijen gehouden SEP's, had Wiko (een vermoeden van) de door haar gestelde niet-FRANDheid van het aanbod van Philips en de gestelde FRANDheid van haar eigen tegenaanbod kunnen onderbouwen, hetgeen zij evenwel heeft nagelaten. Onder die omstandigheden ziet het hof geen aanleiding voor omkering van de bewijslast dan wel het aannemen van een verzwaarde stelplicht voor Philips, zoals Wiko heeft betoogd.”

4.42 Bij de bespreking van deze klacht stel ik het volgende voorop.

4.43 Stelplicht hebben partijen voor de feiten die leiden tot het door elk van hen ingeroepen rechtsgevolg, de eiser voor het rechtsgevolg waarop hij zijn vordering baseert en de verweerder voor het zelfstandig rechtsgevolg dat hij aan zijn verweer ten grondslag legt¹³⁴. Bij het alleen stellen van noodzakelijke elementen voor het toewijzen van een vordering of verweer kan een partij het niet laten; de stellingen vragen (indien zij worden betwist) om een concretisering en (dus) voldoende motivering¹³⁵. Deze motiveringsplicht die partijen hebben ten aanzien van wat zij uit hoofde van hun stelplicht hebben aangevoerd, valt met die stelplicht samen¹³⁶. In zijn algemeenheid geldt dat hoe concreter bepaalde stellingen worden betwist, hoe concreter de steller die dient uit te werken¹³⁷.

¹³⁴ Asser Procesrecht/Asser 3 2017/288.

¹³⁵ V. van den Brink, Stellen, betwisten, bewijzen – een handleiding, Praktisch Procederen 2008/4, p. 91.

¹³⁶ W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, 2004, p. 69 (nr. 23).

¹³⁷ R.H. de Bock, Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure, diss. 2011, par. 1.5.2; M.J.A.M. Ahsman, De weg naar het civiele vonnis, 2020, par. 11.7.1.

- 4.44 In het kader van de stelplicht (en bewijslast) ten aanzien van art. 102 VWEU komen punt 5 van de considerans en art. 2 van Verordening (EG) 1/2003¹³⁸ eerst in beeld¹³⁹. Deze overweging en bepaling luiden als volgt:

“(5) Met het oog op een daadwerkelijke handhaving van de communautaire mededingingsregels onder eerbiediging van de fundamentele rechten van de verdediging, moet deze verordening regels bevatten inzake de bewijslast op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag [thans art. 101 en art. 102 VWEU, A-G]. Het bewijs van inbreuk op de artikelen 81, lid 1, en 82 van het Verdrag moet rechtens genoegzaam worden geleverd door de partij of de autoriteit die de inbreuk aanvoert. De onderneming of ondernemersvereniging die verweer voert tegen een bewezen inbreuk moet rechtens genoegzaam het bewijs leveren dat aan de voorwaarden is voldaan om dat verweer te laten gelden. Deze verordening doet geen afbreuk aan de nationale voorschriften inzake de bewijsstandaard of aan de plicht van de mededingingsautoriteiten en de rechterlijke instanties van de lidstaten de relevante feiten van een zaak vast te stellen mits dergelijke voorschriften en plichten verenigbaar zijn met algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht.

[...]

Artikel 2

Bewijslast

In alle nationale of communautaire procedures tot toepassing van artikel 81 of artikel 82 van het Verdrag [thans art. 101 en art. 102 VWEU, A-G] dient de partij of autoriteit die beweert dat een inbreuk op artikel 81, lid 1, of artikel 82 van het Verdrag is gepleegd, de bewijslast van die inbreuk te dragen. De onderneming of ondernemersvereniging die zich op artikel 81, lid 3, van het Verdrag beroept, dient daarentegen de bewijslast te dragen dat aan de voorwaarden van deze bepaling is voldaan.”

- 4.45 Mede onder verwijzing naar het hiervoor geciteerde art. 2 van Verordening (EG) 1/2003, heeft Uw Raad zich in het arrest *ANVR/IATA* uitgelaten over onder meer de stelplicht en bewijslast in geval van een vermeende overtreding van art. 102 VWEU:

“Algemene vooropstellingen mededingingsrecht

3.6.1. In het mededingingsrecht staan vraagstukken van (niet zelden complexe) economische aard centraal. Degene die zich op het standpunt stelt dat een ander in strijd met het mededingingsrecht handelt, dient dit te onderbouwen met de relevante (economische) feiten en omstandigheden, opdat een voldoende adequaat en gefundeerd (economisch) partijdebat en daaropvolgend rechterlijk oordeel mogelijk worden gemaakt. Tegen deze achtergrond bepaalt art. 2 van de Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PbEG 2003 L 1/1-25) dat in alle nationale of communautaire procedures tot toepassing van art. 81 en 82 EG (art. 101 en 102 VWEU) de partij die beweert dat een inbreuk op een van deze artikelen is gepleegd, de bewijslast van die inbreuk dient te dragen. De rechter dient immers in staat te worden gesteld, zo nodig nader voorgelicht door partijen, deskundigen en in voorkomende gevallen de Nederlandse Mededingingsautoriteit [thans: de Autoriteit Consument en Markt, A-G] of de Europese Commissie [...], de werking van de desbetreffende markt in voldoende mate te doorgronden teneinde te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, de vrije mededinging op die markt is of zou kunnen worden verstoord. Een partij die een mededingingsrechtelijke inbreukvordering instelt, kan derhalve in beginsel niet volstaan met een algemene aanduiding van mededingingsrechtelijke verboden, gepaard met de stelling dat deze verboden in het desbetreffende geval zijn geschonden. [...]

¹³⁸ Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PbEG 2009, L 1/1-25).

¹³⁹ Zie ook A-G De Bock in haar conclusie van 17 april 2020, ECLI:NL:PHR:2020:448 (*BBL en Provincie Limburg*), punten 3.29 e.v. Vgl. G.J. Midden & D.M. Mulder, *Wanneer is er sprake van FRAND? Huawei/ZTE in de nationale rechtspraak, Mededingingsrecht in de praktijk*, 2017/205.

[...]

3.6.3. De vraag naar de mate waarin (economische) feiten en omstandigheden in een concrete zaak dienen te worden gesteld en, bij betwisting, dienen te worden onderbouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord, omdat zulks afhangt van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard en ernst van de gestelde inbreuk en de complexiteit van de betrokken markten. [...]

[...]”

- 4.46 Deze door Uw Raad geformuleerde uitgangspunten gelden nog steeds¹⁴⁰.
- 4.47 Wiko beroept zich op art. 102 VWEU en het daarin neergelegde verbod op misbruik van een machtspositie. Wiko meent dat Philips misbruik in de zin van dit artikel maakt door het instellen van een verbods- en recallvordering (en overigens ook door gedragingen van ná het instellen van deze vorderingen). Daarmee beroept Wiko zich op feiten of omstandigheden die – indien in rechte vastgesteld – zouden meebrengen dat deze vorderingen van Philips moeten worden afgewezen (een ‘ja, maar’- of bevrijdend verweer). De stelplicht, en bij voldoende betwisting door Philips, de bewijslast voor het misbruik liggen daarom bij Wiko.
- 4.48 In *Huawei/ZTE* heeft het HvJ EU uiteengezet wanneer géén sprake is van misbruik van machtspositie door een SEP-houder door het instellen van een verbods- of recallvordering. Opvallend is daarbij dat het HvJ EU in punt 60 – alleen en specifiek – voor het vereiste van het voldoen aan de notificatieplicht door de SEP-houder (alvorens een vordering in te stellen) een absolute formulering gebruikt¹⁴¹:
- “Bijgevolg kan de houder van een SEO die van mening is dat inbreuk wordt gemaakt op dit octrooi, niet zonder schending van artikel 102 VWEU een vordering tot staken of tot terugroeping van producten instellen tegen de vermeende inbreukmaker zonder deze laatste daarvan vooraf in kennis te stellen of deze daarover te raadplegen, zelfs wanneer dit SEO al wordt geëxploiteerd door de vermeende inbreukmaker.”
- 4.49 Hieruit leid ik af dat een verbods- of recallvordering instellen vóórdat de vermeende inbreukmaker in kennis is gesteld van de inbreuk of¹⁴² is geraadpleegd, gelijk staat aan misbruik in de zin van art. 102 VWEU. Dit betekent dat wanneer Wiko stelt dat Philips misbruik van machtspositie maakt door het instellen van een vordering, terzake waarvan op Wiko de stelplicht rust, Philips *in het kader van haar betwisting* daarvan in ieder geval (gemotiveerd) zal moeten stellen dat aan de notificatieplicht is voldaan. Anders dan Wiko meent (s.t. 79)¹⁴³, levert dit geen bevrijdend verweer van de zijde van Philips op¹⁴⁴. Philips betwist namelijk dat

¹⁴⁰ Zie ook A-G De Bock in haar conclusie van 17 april 2020, ECLI:NL:PHR:2020:448 (*BBL en Provincie Limburg*), punt 3.32 en de conclusie van A-G Drijber van 5 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1112, RvdW 2018/1314 (*KIA Motors*), rov. 4.8.

¹⁴¹ Zie ook Birss J in *Unwired Planet/Huawei*, eerder aangehaald, rov. 740, zoals bevestigd in appel (idem), rov. 271 en bij de Supreme Court (idem), rov. 149-150.

¹⁴² Ik merk op dat in de authentieke Duitse taalversie niet staat ‘in kennis is gesteld of is geraadpleegd’ (alternatief), maar “[...] ohne ihm dies anzukündigen und ihn vorher anzuhören.” (cumulatief).

¹⁴³ Vgl. P. van Ginneken, Standaard-essentiële octrooien: een balans anderhalf jaar na Huawei/ZTE, M&M 2017/1, p. 21 en R. Broekstra, Noot: Wanneer is een licentiaaanbod FRAND, en wie moet dat bewijzen, BIE 2017/22, p. 210. Ik merk op dat beide auteurs kantoorgenoten zijn van de advocaten van Wiko in feitelijke instanties en in cassatie. De noot en het artikel schrijven over bewijslast naar aanleiding van Rb. Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 (*Archos/Philips*).

¹⁴⁴ Zie hierover in het algemeen, R.J.B. Boonekamp, Stelplicht en Bewijslast, 2016, p. 6-8 (inleiding).

sprake is van misbruik in de zin van art. 102 VWEU omdat aan de notificatieplicht is voldaan (en Wiko vervolgens niet heeft gereageerd), en daarmee de feiten die Wiko stelt voor het door haar ingeroepen rechtsgevolg. Dat is een 'nee, want'-verweer van Philips. Bij Philips rust dan ook niet de stelplicht voor de notificatie, maar Philips zal het misbruik voldoende moeten betwisten door (onder meer) te stellen dat zij aan haar notificatieplicht heeft voldaan. Wat als 'voldoende betwisting' moet worden beschouwd, hangt af van de omstandigheden van het geval¹⁴⁵. Het hof heeft kennelijk voldoende geacht de in rov. 2.1 en 2.2 eindarrest vaststaande feiten, namelijk verzending van brieven en zogeheten 'claim charts'¹⁴⁶ door Philips. Daarbij moet nog worden bedacht dat een gemotiveerde betwisting kán meebrengen dat de wederpartij – in het kader van de stelplicht – een nadere onderbouwing moet geven¹⁴⁷. Bij de vraag of het aanbod van de SEP-houder aan de FRAND-voorwaarden voldoet, geldt volgens mij dezelfde bewijslastverdeling als bij de notificatieplicht: de stellingen van de SEP-houder in dat kader zijn een betwisting en geen zelfstandig verweer.

- 4.50 In het licht hiervan faalt de klacht. In de eerste plaats is onjuist de stelling van Wiko dat op Philips de bewijslast zou rusten voor wat betreft het voldoen van haar aanbod aan FRAND-voorwaarden¹⁴⁸. Zoals hiervoor uiteengezet, rust op Wiko de stelplicht en, na voldoende betwisting, de bewijslast voor de stelling dat Philips misbruik van machtspositie zou maken. Dat het aanbod van Philips niet aan FRAND-voorwaarden zou voldoen, is een omstandigheid die Wiko stelt ter onderbouwing van haar standpunt dat sprake is van misbruik van machtspositie door Philips. Het is aan Philips om het misbruik te betwisten en daarbij in dit geval ook in te gaan op de stelling van Wiko over het FRAND-aanbod. Na voldoende betwisting, zal de bewijslast volgens de hoofdregel van art. 150 Rv op Wiko rusten. Het hof heeft dit niet miskend.
- 4.51 Verder wordt in cassatie niet toegekomen aan de vraag of Philips hier – in het kader van haar betwisting – een 'verzwaarde stelplicht'¹⁴⁹ had, omdat Wiko daar geen belang bij heeft. Het

¹⁴⁵ Zie bijvoorbeeld D.J. Beenders, T&C Rv, commentaar op art. 149 Rv, aant. 2.c. en M.J.A.M. Ahsmann, De weg naar het civiele vonnis, 2020, par. 11.7.1.

¹⁴⁶ Een claim chart is een tabel waarin de conclusies van een octrooi zijn opgedeeld in technische deelkenmerken met daarnaast telkens per deelkenmerk een beschrijving van de manier waarop een product of werkwijze daarop (vermeend) inbreuk maakt.

¹⁴⁷ Zie bijv. Pitlo/Rutgers & Krans 2014, Bewijs, nr. 33 (laatste zin). Vgl. Asser Procesrecht/Asser 3 2017/288: "[...] Een gemotiveerde betwisting houdt veelal in dat andere feiten worden gesteld waaruit de onjuistheid blijkt van de betwiste stellingen van de wederpartij. In antwoord daarop zal die wederpartij dan weer feiten kunnen aanvoeren die de onjuistheid van de ter betwisting aangevoerde feiten kunnen aantonen. In dit debat moet de draad van stelplicht en bewijslast worden vastgehouden. [...]"

¹⁴⁸ Vgl. BGH 5 mei 2020, ECLI:DE:BGH:2020:050520UKZR36.17.0 (*Sisvel/Haier I*), rov. 76: "Zwar ist es grundsätzlich Sache des lizenzwilligen Unternehmens, gegen eine Lizenzforderung des Patentinhabers einzuwenden, diese verletze das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot. Es gelten insoweit die Grundsätze zur Darlegungs- und Beweislast im Prozess auch für die außergerichtlichen Verhaltenspflichten der Parteien. Die Darlegungs- und Beweislast für eine Ungleichbehandlung und eine Behinderung trägt auch im Prozess der Lizenzsucher, während den Patentinhaber eine primäre Darlegungs- und Beweislast für einen sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung trifft (Art. 2 VO 1/2003). [...]" Kennelijk anders: P. van Ginneken, Standaard-essentiële octrooien: een balans anderhalf jaar na Huawei/ZTE, M&M 2017/1, p. 21 en R. Broekstra, Noot: Wanneer is een licentieaanbod FRAND, en wie moet dat bewijzen, BIE 2017/22, p. 210. Ik merk op dat beide auteurs kantoorgenoten zijn van de advocaten van Wiko in feitelijke instanties en in cassatie. De noot en het artikel schrijven over bewijslast naar aanleiding van Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 (*Archos/Philips*).

¹⁴⁹ Dit is een ingeburgerde, maar verwarrende term. Accurater zou bijvoorbeeld zijn: 'verzwaarde motiveringsplicht van een betwisting'. Zie V. van den Brink, Stellen, betwisten, bewijzen – een handleiding, Praktisch Procederen 2008/4, p. 93, verwijzend naar een overeenkomstig standpunt van R.J.B. Boonekamp, Kroniek bewijsrecht, TCR 2007, p. 49-50.

hof concludeert namelijk – zonder dat daartegen in cassatie wordt opgekomen – op verschillende plaatsen dat Wiko niet aan haar stelplicht heeft voldaan (zie de hiervoor geciteerde rov. 4.25, 4.27, 4.33 en 4.37 tweede zin eindarrest, maar ook rov. 4.28, 4.30, 4.34 en 4.35 eindarrest). Aan de vraag of Philips in het kader van haar betwisting dan méér zou hebben moeten stellen om Wiko verdere aanknopingspunten te geven om aan haar stelplicht te kunnen voldoen, komt het hof (daarom¹⁵⁰) alleen *ten overvloede* toe in rov. 4.37 eindarrest (zie citaat in 4.41, vanaf de derde zin). Deze overweging is niet noodzakelijk om tot het gegeven oordeel te komen, zodat het eventueel sneuvelen van die overweging geen effect heeft op de uitkomst van de procedure¹⁵¹. Ook als dit echter geen overweging ten overvloede zou zijn, kan de klacht niet slagen omdat het hof (ook op dit punt) oordeelt dat Wiko haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd in het licht van de informatie die zij wel had, zodat geen aanleiding bestond om *in dit geval* een ‘verzwaarde stelplicht’ aan te nemen¹⁵². Anders gezegd: Het hof is op basis van de concrete feiten en omstandigheden van deze zaak tot het oordeel gekomen dat er geen aanleiding is voor het aannemen van een verzwaarde stelplicht voor Philips. Naar de vaststelling van het hof heeft Wiko wel licentieovereenkomsten gesloten voor UMTS (3G) en LTE (4G) portefeuilles met Qualcomm, Huawei en Nokia en had zij haar standpunt kunnen onderbouwen door inzicht te verschaffen in de met deze partijen overeengekomen vergoedingen en bedingen (rov. 4.37). Dat oordeel is feitelijk en maakt volgens mij voldoende inzichtelijk waarom het hof het betoog over een verzwaarde stelplicht heeft verworpen.

- 4.52 Stellen en betwisten zijn nu eenmaal communicerende vaten en het hangt – ook in FRAND-zaken – van de omstandigheden af in hoeverre een betwisting moet worden uitgewerkt¹⁵³. Het oordeel van het hof op dit punt is dan ook volgens mij niet onjuist.
- 4.53 In subonderdelen 5.2 tot en met 5.3 keert Wiko zich met een rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.34-4.35 eindarrest.
- 4.54 Wiko klaagt in subonderdeel 5.2 dat het hof heeft miskend dat de non-discriminatieverplichting die rust op een partij met een machtspositie meebrengt dat het een SEP-houder niet is toegestaan gelijke gevallen ongelijk te behandelen. Het is een SEP-houder dus niet toegestaan verschillende SEP-gebruikers in dezelfde positie verschillende tarieven voor in beginsel gelijkwaardige licenties op te leggen. Het volgens Wiko andersluidende oordeel van het hof zou ook onbegrijpelijk zijn.

¹⁵⁰ Zie de tweede zin van rov. 4.37: “Daargelaten dat blijkens hetgeen hiervoor is overwogen Wiko op diverse punten heeft nagelaten haar stellingen te onderbouwen en daarvan bewijs bij te brengen en haar verweer reeds daarop moet stranden, gaat dat standpunt niet op.” [onderstreping A-G]

¹⁵¹ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel, Cassatie (red.) 2019/131.

¹⁵² Vgl. BGH 5 mei 2020, ECLI:DE:BGH:2020:050520UKZR36.17.0 (*Sisvel/Haier I*), rov. 76: [...] Wie bei einer prozessualen sekundären Darlegungslast kann aber den Patentinhaber die Verpflichtung treffen, seine Lizenzforderung im Einzelnen zu begründen, um dem Lizenzwilligen eine Überprüfung zu ermöglichen, ob die Lizenzforderung wegen der Höhe des Lizenzsatzes oder anderer Bedingungen der angebotenen Benutzungsgestattung einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellt. Denn andernfalls wäre das lizenzwillige Unternehmen gezwungen, entweder das Risiko einzugehen, auf die Patentverletzungsklage des Patentinhabers zur Unterlassung verurteilt zu werden, oder aber eine jedenfalls potentiell missbräuchlich überhöhte Lizenzgebührenforderung oder sonst potentiell missbräuchliche Vertragsbedingungen akzeptieren zu müssen, um das Risiko einer Verurteilung zur Unterlassung sicher auszuschließen.” [onderstreping, A-G]

¹⁵³ M.J.A.M. Ahsmann, De weg naar het civiele vonnis, 2020, par. 11.7.1.

- 4.55 Deze klachten slagen niet wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof overweegt niet (ook niet impliciet) dat gelijke gevallen ongelijk behandeld mogen worden, en evenmin dat een SEP-houder aan SEP-gebruikers in dezelfde positie verschillende tarieven voor gelijkwaardige licenties mag opleggen. In plaats daarvan overweegt het hof dat de stelling van Wiko ('gelijke gevallen mogen niet ongelijk worden behandeld', zie ook s.t. 95) pas opgaat indien daadwerkelijk sprake is van gelijke althans vergelijkbare gevallen¹⁵⁴ en dat is rechtens juist is en niet onbegrijpelijk¹⁵⁵. Het hof overwoog dit:

"4.34 [...] Een verbod op discriminatie betekent immers niet dat steeds precies dezelfde licentiestructuur en identieke voorwaarden moeten worden gehanteerd. Specifieke voor een bepaalde licentienemer geldende feiten en omstandigheden kunnen ertoe leiden dat andere passende voorwaarden zijn of worden overeengekomen, zonder dat daarmee sprake is van ongerechtvaardigde benadeling van andere licentienemers bij de mededinging. [...]"

- 4.56 Met de klacht in subonderdeel 5.3 betoogt Wiko dat onbegrijpelijk is dat het feit dat Philips met andere partijen andere voorwaarden c.q. een andere licentiestructuur heeft afgesproken, geen vermoeden van discriminatie oplevert. Ook deze klacht faalt. Zoals hiervoor besproken, oordeelt het hof (terecht) dat indien sprake is van andere feiten en omstandigheden, wel degelijk andere voorwaarden of licentiestructuren kunnen gelden, zonder dat dit discriminatie oplevert. In dat licht kan het enkele feit dat met andere licentienemers iets anders afgesproken is dan Wiko wordt aangeboden, geen vermoeden van discriminatie opleveren. Het oordeel van het hof is in mijn ogen niet onbegrijpelijk.
- 4.57 Verder klaagt Wiko in subonderdeel 5.3 dat *voor zover* in het oordeel van het hof besloten ligt dat andere licentienemers een andere positie zouden hebben, het oordeel onbegrijpelijk is omdat het hof daaromtrent niets vaststelt. Het hof doet in de hier aangevallen rov. 4.34 en rov. 4.35 eindarrest geen (impliciete) uitspraak over het al dan niet gelijk zijn van de positie van Wiko en andere licentienemers, zodat ook deze klacht in mijn ogen niet opgaat.

In haar s.t. op subonderdelen 5.2 en 5.3 stelt Wiko (onder 95-114) overigens nog dat (i) partijen die dezelfde producten verkopen dienen te worden beschouwd als 'gelijke gevallen'¹⁵⁶ en dat (ii) een aantoonbaar nadeel voor de mededinging niet nodig is, anders dan

¹⁵⁴ Vgl. Mededeling 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, COM (2017) 712 final, p. 10 (het grijze kader): "In het licht van de huidige ontwikkelingen is de Commissie van mening dat de verlening van essentiële octrooien op de volgende beginselen gebaseerd dient te zijn: [...] Het niet-discriminatie onderdeel van FRAND geeft aan dat houders van rechten geen onderscheid mogen maken tussen gebruikers die "zich in een vergelijkbare situatie bevinden" [...]"

¹⁵⁵ Zie recent over non-discriminatie, S. Granata, Can non-discrimination be objectified in an SEP license environment? Yes, it could and should!, GRUR 2021, p. 204: "Where non-discrimination principles in a non-economical (SEP) environment seem to be based on a more or less straightforward and a stand-still differentiation of the situations of individuals (or groups of individuals) based e. g. on nationality, sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, the transposition of the term "situation" to an economical (SEP) environment is less straightforward and dependent on multiple factors, either related to the actors (e. g. market and financial situation of the licensee/licensor), or to specific market situation (e. g. availability of alternatives to the SEP, validity issues of the SEP, term of the SEP, valuation model, ...). It is immediately clear that these situational factors evolve. To assess whether the situation of an actor and/or a market is similar to another at a different point in time, the situational factor should be aligned in such a way that situations can be compared."

¹⁵⁶ In dit kader stelt Wiko ook nog (onder 99) dat het hof niet de stelling van Wiko zou hebben verworpen dat Wiko en Apple gelijke gevallen zouden zijn, zodat dit in cassatie zou vaststaan. Ik lees in rov. 4.35 wel een verwerping van het standpunt dat Philips aan Apple gunstigere voorwaarden zou hebben verleend, zodat de vraag of Wiko en Apple nu gelijke gevallen zijn niet heel relevant meer lijkt.

art. 102 VWEU in andere gevallen vereist. Dit valt evenwel niet in de klacht in de procesinleiding te lezen, Philips had het daar ook niet in behoeven te lezen (en zij heeft het daar ook niet in ontwaard gelet op haar s.t. 57-58), waarmee deze klachten tardief zijn¹⁵⁷. Mocht Uw Raad desondanks oordelen dat deze standpunten van Wiko behandeling behoeven, bijvoorbeeld omdat Philips bij dupliek (onder 43-55) de rechtsstrijd op deze punten zou hebben aanvaard¹⁵⁸, dan geldt dat Wiko hierbij geen belang heeft, omdat zij in cassatie rov. 4.33. eindarrest niet heeft bestreden. Daarin oordeelt het hof dat Wiko – mede in het licht van door Philips overgelegde (deskundigen)verklaringen – onvoldoende heeft gesteld om ook maar een vermoeden van discriminatie te rechtvaardigen (waarover nader rov. 4.34 en 4.35 eindarrest).

- 4.58 Volgens subonderdeel 5.4 heeft Wiko zich op het standpunt gesteld dat zij niet heeft kunnen aantonen dat Philips' licentiaaanbod *Non-Discriminatory* is omdat zij niet beschikt over de andere door Philips gesloten licenties. Geklaagd wordt dat de verwerping van dit standpunt onbegrijpelijk is voor zover die erop berust dat Wiko geen inzicht heeft gegeven in de door haar met andere SEP-houders gesloten licenties. De inhoud van de door Wiko met andere SEP-houders gesloten licenties raakt volgens de klacht namelijk niet aan de vraag of Philips' licentiaaanbod *Non-Discriminatory* is. Hetzelfde geldt volgens het subonderdeel voor de overweging dat Wiko geen tegenrapport heeft ingediend: bij gebrek aan toegang tot de door Philips met andere SEP-gebruikers gesloten licentieovereenkomsten, is Wiko niet in staat een rapport te laten opstellen dat aantoont dat Philips' aanbod niet *Non-Discriminatory* is.
- 4.59 Deze klachten lijken mij niet op te kunnen gaan. Het hof heeft niet geoordeeld dat Wiko in dit stadium had moeten aantonen dat het licentiaaanbod van Philips discriminatoir ("niet *Non-Discriminatory*") is. Naar het oordeel van het hof in rov. 4.33-4.35 heeft Wiko geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit zelfs maar een vermoeden van discriminatie kan worden afgeleid. Dat het hof een toelichting van Wiko op haar stelling verlangt, acht ik in de gegeven omstandigheden niet onbegrijpelijk. Wiko heeft licentieovereenkomsten voor UMTS (3G)- en LTE (4G)-portefeuilles gesloten met Qualcomm, Huawei en Nokia. Het is Wiko dus bekend welke voorwaarden die partijen hanteren. Aan de hand daarvan had Wiko kunnen substantiëren waarom zij meent dat het aanbod van Philips niet voldoet aan de FRAND-voorwaarden. In dat licht is niet onbegrijpelijk dat Wiko volgens het hof (een vermoeden van) de door haar gestelde niet-FRAND-heid van Philips' aanbod kon onderbouwen door (bijvoorbeeld) inzicht te verschaffen in de met Qualcomm, Huawei en Nokia afgesproken vergoedingen en bedingen (rov. 4.37).

Onderdeel 6: maatstaf beoordeling hulpverzoeken

- 4.60 Tegen rov. 4.8 t/m 4.14 van het tussenarrest richt zich de rechtsklacht in subonderdeel 6.1. Het hof zou volgens Wiko blijken te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beschrijving van EP 511 bij de beoordeling over de duidelijkheid van het tweede hulpverzoek van Philips te betrekken. De jurisprudentie van het Europees Octrooibureau zou dit niet toelaten. In het bijzonder wijst Wiko in 6.0 van de procesinleiding op de conclusie in rov. 4.13

¹⁵⁷ Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/221 en HR 7 december 1990, NJ 1992/85 m.nt. H.J. Snijders (*Vendox Food/Meiberg*), rov. 3.6.

¹⁵⁸ Vgl. HR 19 juni 1998, NJ 1999/533 (*Hollandse Scheepshypotheekbank/LISV*), rov. 3.8, waarbij Uw Raad evenwel meewoog dat sprake was van een proefprocedure en dat daarom een oordeel opportuun was.

dat naar het oordeel van het hof “voor de gemiddelde vakman, gelet op de bewoordingen van de conclusie, gelezen in samenhang met de beschrijving en de figuren, duidelijk [is] dat met ‘*lower power level*’ wordt verwezen naar [...]”.

- 4.61 De grondslag voor het hulpverzoek is art. 138 lid 3 EOV dat in de authentieke Engelse taal en de Nederlandse vertaling luidt¹⁵⁹:

“In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.”

“Bij procedures voor de bevoegde gerechtelijke instantie of autoriteit ten aanzien van de geldigheid van het Europees octrooi, heeft de octrooihouder het recht het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies. Het aldus beperkte octrooi vormt de basis voor de procedure.”

- 4.62 In het arrest *HP/Digital Revolution* heeft Uw Raad overwogen dat de Nederlandse rechter bevoegd is hulpverzoeken aan art. 84 EOV te toetsen¹⁶⁰. Dit artikel luidt als volgt in de authentieke Engelse taal en de Nederlandse vertaling¹⁶¹:

“The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.”

“De conclusies beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij dienen duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving.”

- 4.63 Uit art. 84 EOV volgen dus een aantal eisen: (i) beschrijft de conclusie als beperkt door het hulpverzoek het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd, (ii) is zij duidelijk en beknopt en (iii) vindt zij steun in de beschrijving? Deze eisen gelden zodoende ook voor het tweede hulpverzoek van Philips, dat de volgende maatregel toevoegt aan conclusie 1 zoals verleend (zie rov. 2.5 tussenarrest):

“wherein, between the times of the first and second criteria being met, the transmission of the data block continues at a lower power level.”

- 4.64 Wiko stelt in essentie dat de conclusie volgens het hulpverzoek op zich al duidelijk zou moeten zijn, maar dat het hof de beschrijving nodig heeft om dit te kunnen concluderen. Dat lijkt mij evenwel geen juiste lezing van het hofarrest. Het hof overweegt in rov. 4.8 tot en met 4.10 tussenarrest als volgt:

“4.8 Wiko heeft de geldigheid van de conclusies volgens het tweede hulpverzoek bestreden omdat deze, met name gelet op de zinsnede ‘at a lower power level’, volgens haar onduidelijk zijn en derhalve in strijd met artikel 84 Europees Octrooiverdrag (EOV) resp. 25 Rijksoctrooiwet (ROW), omdat iedere referentie ten opzichte waarvan het zendvermogen van het datablok lager is ontbreekt. Daardoor is onduidelijk of daarmee het zendvermogen wordt bedoeld waarmee het datablok wordt verzonden vlak voordat aan het eerste criterium wordt voldaan, of het zendvermogen nadat het is gereduceerd, dan wel het zendvermogen dat zou zijn gehanteerd als er geen reductie had plaatsgevonden, of nog een ander zendvermogen (zie par. 120 MvA).

¹⁵⁹ Art. 138 EOV heeft als kopje ‘Nietigheid van Europese octrooien’ en is het eerste artikel in hoofdstuk II met de titel ‘Nietigheid en oudere rechten’ in deel VIII met als titel ‘Gevolgen voor het nationale recht’.

¹⁶⁰ HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:650, NJ 2020/106 m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 2019/9 m.nt. A. Tsoutsanis en H.J. Pot, IER 2019/21 m.nt. R. van Kleeff, rov. 3.4.9 t/m 3.4.15.

¹⁶¹ Art. 84 EOV heeft als kopje ‘Conclusies’ en valt onder hoofdstuk I met de titel ‘Indiening van een Europese octrooiaanvraag en voorwaarden waaraan deze moet voldoen’ in deel III met als titel ‘De Europese octrooiaanvraag’.

4.9 Het hof verwerpt dat standpunt. Conclusie 1 heeft betrekking op de aanpassing van het zendvermogen van een datablok, binnen de vooraf bepaalde tijdsperiode voor verzending daarvan (een 'frame'). Conclusie 1 schrijft voor dat als aan een eerste criterium voor het verlagen van het datazendvermogen is voldaan, het mobiele station dat datazendvermogen verlaagt en wanneer binnen diezelfde periode, datzelfde frame, is voldaan aan een tweede criterium voor het verhogen van het datazendvermogen, dat het mobiele station dat datazendvermogen weer zal verhogen. Tussen het voldoen aan het eerste en het tweede criterium wordt de verzending van het datablok voortgezet op een lager zendvermogen.

4.10 Reeds gelet op de zinsnede 'between the times of the first and second criteria being met zal de gemiddelde vakman begrijpen dat' wordt bedoeld op de situatie ná het intreden van het eerste criterium en derhalve nadat het zendvermogen op basis daarvan is verlaagd en voor het intreden van het tweede criterium op grond waarvan het datazendvermogen weer zal worden verhoogd. Hij vindt voor die lezing bevestiging in paragraaf 30 van de beschrijving: "During operation of the first radio station after decreasing the data transmit power following the first criterion being met and before the second criterion is met, the transmission power may be either (a) switched off, (b) continued at a reduced and constant level, or (c) continued at a reduced and variable level, to some extent tracking variations in channel quality."
[mijn onderstrepingen, A-G]

- 4.65 Hierin wordt eerst het argument van Wiko dat ziet op de zinsnede 'at a lower power level' samengevat (rov. 3.8). Deze samenvatting wordt in cassatie niet bestreden door Wiko. Vervolgens wordt een lezing van conclusie 1 gegeven (rov. 3.9) die in cassatie evenmin wordt bestreden door Wiko. Ten slotte concludeert het hof in de context van conclusie 1 als geheel dat uit een zinsnede uit de maatregel toegevoegd door het tweede hulpverzoek door de vakman al wordt begrepen wat met 'at a lower power level' wordt bedoeld. Het is een lager zendvermogen ten opzichte van het vermogen van vóórdat het eerste criterium is ingetreden. Op grond van de tekst van de conclusie wordt daarmee voldaan aan de duidelijkheid vereist door art. 84 EO, zoals het hof overweegt (zie mijn onderstreping in het citaat hiervoor in de eerste zin van rov. 4.10). Vanaf de tweede zin van rov. 4.10 kijkt het hof – conform art. 84 EO – of de conclusie *steun vindt in* de beschrijving (vgl. het onderstreepte 'bevestiging'). Dit doet het hof overigens mede naar aanleiding van argumenten van Wiko (zie rov. 4.11- 4.12). Dit maakt dat de klacht van Wiko feitelijke grondslag mist. Het hof kijkt immers aan de hand van de tekst van de conclusie en het hulpverzoek of sprake is van een onduidelijkheid (antwoord: nee) en beziet vervolgens of voor deze tekstinterpretatie wordt ondersteund door de omschrijving (antwoord: ja). Anders dan Wiko aanvoert, is dit niet in strijd met de jurisprudentie van het EO¹⁶². De voortbouwende klacht in subonderdeel 6.2 deelt in het lot van het falende subonderdeel 6.1.

¹⁶² Vgl. de samenvatting van deze rechtspraak in Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 9th edition, 2019, par. II.A.3.1: "Claims lack clarity if the exact distinctions which delimit the scope of protection cannot be learnt from them (T 165/84, T 6/01). The claims per se must be free of contradiction (see T 2/80, OJ 1981, 431). They must be clear in themselves when read by the person skilled in the art, without any reference to the content of the description (T 2/80; T 1129/97, OJ 2001, 273; T 2006/09; T 1253/11; T 355/14). The Enlarged Board held in G 1/04 (OJ 2006, 334) that the meaning of the essential features should be clear for the person skilled in the art from the wording of the claim alone (see also T 342/03, T 2091/11, T 630/14, T 1140/14, T 1957/14). The description is taken into account for the purposes of interpreting the claims and has in some cases also been considered when determining clarity and conciseness (see in this chapter II.A.6.3.); én par. II.A.6.3: "[...] in a large number of decisions (e.g. T 327/87; T 238/88, OJ 1992, 709; T 416/88; T 194/89; T 264/89; T 430/89; T 472/89; T 456/91; T 606/91; T 860/93; T 287/97; T 250/00; T 505/04; T 711/14), the boards interpreted the claims in the light of the description and drawings in order to establish whether they were clear and concise within the meaning of Art. 84 EPC 1973."

Onderdeel 7: passeren van 'Gillette-verweer'

- 4.66 Met de motiveringsklacht in onderdeel 7 richt Wiko haar pijlen op rov. 4.134 tussenarrest, waarin het hof aan het einde van de overwegingen over inbreuk het zogeheten 'Gillette-verweer' van Wiko verwerpt, in de volgende bewoordingen:

"4.134 Het standpunt van Wiko ten slotte dat de UMTS-standaard, in het bijzonder TS 125 214, slechts (een niet-inventieve variant van) de stand van de techniek toepast, moet in het licht van het voorgaande worden verworpen. Immers, naar het oordeel van het hof past TS 125 214 de uitvinding volgens het octrooi toe en dat octrooi is, zoals hiervoor overwogen, inventief te achten in het licht van de stand van de techniek en de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum."

- 4.67 Het Gillette-verweer¹⁶³ is vernoemd naar een Engelse octrooizaak uit 1913 waarin dit type verweer voorkwam¹⁶⁴. Dit verweer behelst dat de beweerdelijk inbreukmaker stelt dat hij slechts de stand van de techniek (althans een niet-inventieve variant daarop) toepast¹⁶⁵. Het gaat dan uiteraard om de stand van de techniek ten tijde van de aanvraag- of prioriteitsdatum van het ingeroepen octrooi. Dit verweer gaat terug op de basisgedachte dat de stand van de techniek niet geoctrooieerd kan worden. Aangezien de uitvinding op de aanvraag- of prioriteitsdag nog niet was geopenbaard, moet bij de beoordeling van het verweer, ter voorkoming van *hindsight bias*, van het octrooi worden geabstraheerd (d.w.z. de uitvinding moet niet worden meegenomen)¹⁶⁶.
- 4.68 Wiko voerde het Gillette-verweer in eerste aanleg en zij verwijst in cassatie naar haar pleitnota, waarin, voor zover hier relevant, het volgende is opgenomen:

"3 Inbreuk onvoldoende gesubstantieerd

7. In de dagvaarding heeft Philips ter ondersteuning van haar stelling dat Wiko telefoons onder de beschermingsomvang van het octrooi zouden vallen, zich voor wat betreft de vraag of die telefoons 'control means' bevatten 'responsive to an indication within the predetermined time period of an increase in channel quality according to the second criterion for increasing the data transmit power' uitsluitend beroepen op paragraaf 5.2.1.6 van UMTS standaard TS 125 214 (zie dagvaarding onder rndnr. 65).

[...]

15. Het octrooi is voorts ook nietig, maar voordat ik daar iets over ga zeggen, wil ik met u onderzoeken of de implementatie van de relevante vermogensbesturing in de UMTS standaard wel inventief is. Immers, als dat niet zo is, dan kan van een inbreuk geen sprake zijn. Je kunt immers per definitie niet met een octrooi iets verbieden waarvoor op de prioriteitsdatum geen octrooi te verkrijgen was. Dan zou je immers de mogelijkheid hebben de stand van de techniek

¹⁶³ Vgl. bijv. S. van den Brande & C. Dekoninck, Het 'Gillette-verweer' op scherp gesteld, IEF 9391 (2011).

¹⁶⁴ House of Lords, [1913] 30 RPC 465 (*Gillette Safety Razor Company/Anglo-American Trading Company Ltd.*).

¹⁶⁵ Vgl. Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/89: "Duidelijk is overigens dat toepassing van datgeen wat behoort tot de stand van de techniek nimmer kan worden verboden. De uitleg van een octrooi kan dan ook nooit tot resultaat hebben dat de stand van de techniek onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen. Is dat wel zo, dan is het octrooi (partieel) nietig. Hetzelfde geldt voor niet inventieve varianten van de stand van de techniek. Immers, waar op de aanvraag- of prioriteitsdatum van het octrooi waarvan de beschermingsomvang moet worden vastgesteld geen octrooi had kunnen worden verkregen wegens gebrek aan nieuwheid of inventiviteit, kan natuurlijk later niet alsnog bescherming worden verkregen via uitleg van het betreffende octrooi. Dit laatste wordt ook wel het *Gillette*- of *Formstein*-verweer genoemd naar twee gelijknamige zaken uit Engeland en Duitsland."

¹⁶⁶ Willem Hoyng in de IER Vriendenbundel Ernst Numann, Voor nu man(n) blijft het "wezen" ernst, IER 2020/34, onder 4, p. 266-267.

te verbieden. Dit wordt ook wel Gillette verweer genoemd (zie ook rdnr. 237 e.v. conclusie van antwoord).

[...]

4. Gillette verweer?

[...]

19. Bij verslechterde signaalkwaliteit verhoogt het mobiele station dan het vermogen van alle kanalen, zodat het totale vermogen (de optelsom daarvan) ook omhoog gaat. Op een gegeven moment zal het opvolgen van dat 'commando tot verhoging' met zich meebrengen dat het maximale vermogen wordt overschreden. Dat kan of mag niet en dat weet de vakman. Goede raad is duur! Wat moet de vakman doen met dit probleem?

20. Ik heb er over nagedacht, maar ben maar op twee mogelijke oplossingen gekomen. Dat geldt ook voor onze deskundigen:

1. Het systeem weigert tijdelijk het commando op te volgen, totdat er weer voldoende commando's tot verlaging van het vermogen zijn geweest, zodat een volgend commando tot verhoging weer wel kan worden opgevolgd.
2. Het systeem schroeft tijdelijk (namelijk zo lang als nodig) van één of meer kanalen het vermogen omlaag, zodat er ruimte voor de gevraagde verhoging ontstaat.

[...]

21. Ja, zegt u, misschien lag het in het kader van die ontwikkeling binnen UMTS **op zich** nog niet voor de hand om voor de tweede oplossing te kiezen. Ik denk het wel (het komt immers op hetzelfde neer, het is slechts een voor de hand liggend alternatief). Maar het is ook nog eens zo, dat de prior art de vakman nota bene vertelt, dat hij ook dat kan doen. US 214 en US 821 [...] vertellen de vakman precies wat hij moet doen om te voorkomen dat het totale vermogen van een mobiel station een bepaald maximum overschrijdt. [...]

[...]

25. Kortom, de stap van de UMTS release van voor de prioriteitsdatum van het octrooi naar release 6, die met zich meebrengt dat wanneer het mobiele station het maximumvermogen dreigt te overschrijden onder andere het vermogen van een of meer datakanalen tijdelijk kan worden verminderd, was geen inventieve stap en kan daarom nooit verboden worden. Vóór de introductie van release 6 hadden de ontwikkelaars nog gekozen voor de eerste niet inventieve mogelijkheid, namelijk het commando tot verhogen niet uitvoeren, omdat het maximum niet mag worden overschreden. Bij de introductie van HSUPA in release 6 kozen ze voor de andere voor de hand liggende mogelijkheid, namelijk van het toegevoegde snelle datakanaal wat vermogen stelen om het vermogen van het besturingskanaal nog wat verder te kunnen verhogen.

26. Dat was voor die ontwikkelaars ook logisch [...]"

- 4.69 Het Gillette-verweer van Wiko komt er in de kern op neer dat de door haar toegepaste techniek met betrekking tot het hier voorliggende aspect van de vermogensbesturing een niet-inventieve variant is op de oplossing volgens de UMTS-standaard op de prioriteitsdatum (dat wil zeggen vóór release 6). Ter onderbouwing verwijst Wiko onder meer naar US 214 en US 821 (zie punt 21 van het citaat uit de pleitnota). Het hof is echter tot het oordeel gekomen dat de algemene vakkennis en de stand van de techniek, waaronder ook US 214 en US 821, de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum niet naar de oplossing volgens octrooi EP 511 leiden (rov 4.83-4.115 tussenarrest). Verder heeft het hof de slotsom bereikt dat de door Wiko toegepaste techniek onder de reikwijdte van octrooi EP 511 valt (rov. 4.135 tussenarrest). Uit de beslissingen dat EP 511 inventief is en dat de techniek van Wiko onder het bereik van EP 511 valt, volgt naar mijn mening dat het hof niet meegaat in het betoog van Wiko dat de door haar toegepaste techniek een niet-inventieve variant is op de prior art. Daarin ligt dus een verwerping van het genoemde Gillette-verweer besloten. De klacht faalt.

Onderdeel 8: winstafracht

- 4.70 Met de rechtsklacht in onderdeel 8 komt Wiko in het geweer tegen rov. 4.59 en rov. 5.6-5.7 (het dictum) eindarrest, waarin het hof Wiko veroordeelt tot schadevergoeding dan wel winstafracht (ter keuze van Philips) en om rekening en verantwoording aan Philips af te leggen over de door Wiko gemaakte winst. Gelet op art. 6:104 BW jo. art. 70 lid 5 Rijksoctrooiwet 1995 zou dit niet kunnen, omdat in beginsel geen recht zou bestaan op winstafracht in het geval van een SEP waarvoor een FRAND-verklaring is afgelegd. Alleen schadevergoeding in de vorm van een licentievergoeding zou dan in aanmerking komen.
- 4.71 Volgens Philips (dupliek 56) heeft Wiko dit betoog in feitelijke instanties niet gevoerd, terwijl dat wel had gekund en gemoeten naar aanleiding van de vorderingen van Philips. Wiko verwijst in cassatie ook niet naar vindplaatsen uit de stukken in feitelijke instanties voor deze argumentatie.
- 4.72 Dit betoog van Philips gaat volgens mij niet op. Een rechtsklacht moet aangeven wat er verkeerd is aan de bestreden rechtsopvatting en dient met bepaaldheid en precisie aan te geven welke beslissing of overweging in de bestreden uitspraak onjuist is en waarom door die beslissing of overweging het recht is geschonden¹⁶⁷. Dat doet Wiko volgens mij op (net) voldoende wijze in 8.1 van de procesinleiding¹⁶⁸. Strikt genomen is niet vereist dat naar vindplaatsen wordt verwezen, al zal dat de overtuigingskracht mogelijk ten goede komen¹⁶⁹. Het gaat hier bovendien feitelijk om de vraag of Philips voldoende gesteld heeft om de veroordeling tot winstafracht te kunnen dragen. Ook zonder verweer van Wiko zal dit voor toewijzing van de vordering van Philips, na toetsing van het hof, het geval moeten zijn¹⁷⁰.
- 4.73 Het lijkt mij in deze cassatieprocedure alleen te gaan om de kwestie of een vordering tot winstafracht jegens Wiko kan worden uitgesproken met het daaraan gekoppelde bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. De vraag of de omvang daarvan die volgens Wiko beperkt zou moeten blijven tot de (FRAND)licentievergoeding, lijkt meer iets voor een eventuele schadestaatprocedure.
- 4.74 In wezen hoort de kwestie of de omvang beperkt zou moeten blijven tot de hoogte van een gedeelde licentievergoeding dan ook in onze zaak niet thuis. Het is volgens Wiko de maximale vergoeding waartoe een SEP-gebruiker als inbreukmaker zou kunnen worden veroordeeld. Al hetgeen daarboven uitkomt, zou volgens de klacht neerkomen op een punitieve en dus niet-compensatoire schadevergoeding. Daarvoor verwijst Wiko naar het *Doerga/Ymere*-arrest over art. 6:104 BW, waarin onder meer is uitgemaakt¹⁷¹:

“3.6 Art. 6:104 BW geeft niet aan degene jegens wie onrechtmatig is gehandeld of wanprestatie is gepleegd, een ‘vordering tot winstafracht’, doch verleent aan de rechter een discretionaire bevoegdheid om, ingeval schadevergoeding is gevorderd, de schade te begroten op het bedrag van de door dit handelen of die wanprestatie genoten winst of op een gedeelte daarvan. [...] De

¹⁶⁷ H.A. Groen, *Cassatie*, TCR 2003, p. 36; A.E.B. ter Heide, Het cassatiemiddel in burgerlijke zaken, in: *WB der Nederlanden* 2003, p. 201-202; A. Hammerstein, Aan een cassatiemiddel te stellen eisen ofwel: een paardenmiddel, in: *Met recht bevlogen* 2017, p. 14-15. Vgl. HR 24 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0828.

¹⁶⁸ Wiko werkt haar opvatting uit bij s.t. 118-125 en (als reactie op Philips' s.t. 97-99) bij dupliek 25.

¹⁶⁹ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel (red.), *Cassatie* 2019/107.

¹⁷⁰ Vgl. HR 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1787, RvdW 2020/1200 (*Curatoren Zalco/Glencore*), rov. 3.3.2.

¹⁷¹ HR 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0893, NJ 2015/32 m.nt T. Hartlief, Prg. 2010/159 m.nt P. Abas; JHV 2010/141 m.nt. T. Gardenbroek (*Doerga/Ymere*), rov. 3.6. Zie ook HR 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9662, NJ 2015/33 m.nt. T. Hartlief (*Setel/AVR*).

bepaling brengt mee dat niet noodzakelijk is dat concreet nadeel door de benadeelde wordt aangetoond; voldoende is dat de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aannemelijk is. [...]

Aangezien de wijze van schadebegroting waarin art. 6:104 voorziet niet, ook niet mede, het karakter heeft van een punitieve maatregel — zoals blijktens het arrest van het BenGH van 24 oktober 2005, nr. A2004/5, LJN AW2551, NJ 2006/442 (rov. 11) wel het geval is met de vordering tot winstafdracht van (thans:) art. 2.21 lid 4 BVIE — behoort de rechter bij de toepassing van dit voorschrift in zoverre terughoudendheid in acht te nemen dat, indien aannemelijk is dat het door de schuldenaar behaalde financiële voordeel de vermoedelijke omvang van de schade aanmerkelijk te boven gaat, de schade in beginsel wordt begroot op een door de rechter te bepalen gedeelte van de winst. [...]"

- 4.75 Anders dan Wiko meent (s.t. 120), maakt dit arrest duidelijk dat art. 6:104 BW geen 'recht op winstafdracht' geeft¹⁷². Het is één van de manieren van schadebegroting die de rechter kan hanteren¹⁷³. De door Wiko aangehaalde rechtspraak geldt daarom niet zonder meer voor de *sui generis* winstafdracht bedoeld in art. 70 lid 5 ROW 1995 dat voor zover relevant als volgt bepaalt¹⁷⁴:

"Naast schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen. In passende gevallen kan de rechter de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag."

- 4.76 In afwijking van art. 43 lid 3 ROW 1910¹⁷⁵ werd in art. 70 lid 5 ROW 1995 bepaald dat afdracht van de door de inbreuk genoten winst en het afleggen van rekening en verantwoording gevorderd kan worden *naast* schadevergoeding¹⁷⁶. Dit is in lijn met het daarvóór in 1989 ingevoerde art. 27a van de Auteurswet¹⁷⁷. Uw Raad heeft laatstgenoemde bepaling als volgt uitgelegd in *Danestyle*¹⁷⁸:

"3.3.5 [...] Indien, zoals hier, behalve vergoeding van schade bestaande in gedeerde licentievergoedingen tevens afdracht van winst wordt gevorderd, brengt een redelijke, binnen het algemene stelsel van het vermogensrecht passende, uitleg van die bepaling mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van die beide bedragen kan worden toegewezen. Dit laat overigens onverlet dat schade van andere aard, niet bestaande in gedeerde winst met betrekking tot de verkochte inbreukmakende producten, wel toewijsbaar kan zijn naast het bedrag van de tengevolge van de inbreuk genoten winst. [...]"

¹⁷² Zie ook al HR 24 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1202, RvdW 1994/17 (*Waeyen-Scheers/Naus*), rov. 3.4.

¹⁷³ Meer verschillen worden belicht door T.E. Deurvorst, *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten: drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland*, 1994, p. 178.

¹⁷⁴ Ook wel 'eigenlijke winstafdrachtregeling' genoemd, omdat de omvang van de vergoeding ingevolge deze regeling losstaat van de omvang van de geleden schade, aldus T.E. Deurvorst, *Winstafdracht: einde van een slapend bestaan van artikel 6:104 BW*, VrA 2010/3, p. 58.

¹⁷⁵ *Industriële eigendom deel 1* 2016/9.1.13: "Deze bepaling hield [...] in dat *in plaats van* schadevergoeding kan worden gevorderd dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; maar dat, indien de rechter van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zo'n veroordeling geen aanleiding geven, hij de gedaagde tot schadevergoeding zal kunnen veroordelen."

¹⁷⁶ *Kamerstukken II* 1991-92, 22 604, nr. 3 (MvT), p. 31-32.

¹⁷⁷ Voor de totstandkoming van art. 27a Auteurswet en commentaar daarop verwijs ik naar de punten 2.30-2.35 van de conclusie van A-G Bakels van 14 januari 2000, ECLI:NL:PHR:2000:AA5519 (*HBS en Spendax/Danestyle*).

¹⁷⁸ HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519, NJ 2000/489 m.nt. D.W.F. Verkade (*HBS en Spendax/Danestyle*).

- 4.77 Voor de verwante regeling uit het auteursrecht is zodoende uitgemaakt dat cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht mogelijk is, zij het niet onbeperkt. Naast winstafdracht is ruimte voor vergoeding van schade van andere aard dan gedeelde winst. Dit heeft ook te gelden voor de octrooirechtelijke regeling uit art. 70 lid 5 ROW 1995, die is geschoeid op de regeling van art. 27a Aw¹⁷⁹. Een vordering tot winstafdracht naast een vordering tot schadevergoeding is bij inbreuk op een octrooi dus mogelijk, met de hiervoor genoemde beperking. In onze zaak heeft het hof in rov. 5.6 winstafdracht toegewezen naast ('en/of') schadevergoeding op te maken bij staat, naar keuze van Philips. Deze veroordeling met keuzemogelijkheid wordt in de praktijk begrensd door de hiervoor bedoelde rechtspraak van Uw Raad, maar komt daarmee niet in strijd.
- 4.78 Ik zie niet in waarom de mogelijkheid tot het vorderen en toewijzen van winstafdracht verder zou moeten worden beperkt in onze zaak waarin inbreuk op een SEP centraal staat. Een SEP blijft een octrooirecht waarvoor de wetgever de mogelijkheid van een vordering tot winstafdracht heeft gegeven als alternatief voor en met beperkte cumulatie met schadevergoeding grof gezegd, met als achtergrond (i) dat het voor de octrooihouder vaak moeilijk is om de daadwerkelijk geleden schade te bewijzen en (ii) dat moet worden vermeden dat een inbreukmaker – met name bij moedwillige inbreuk – voordeel zou kunnen trekken uit de inbreukhandelingen¹⁸⁰. Ook in SEP-zaken kan het bewijzen van de daadwerkelijk geleden schade voor de octrooihouder bezwaarlijk zijn en moet een inbreukmaker geen voordeel kunnen halen uit inbreukhandelingen, temeer in gevallen waarin deze is gewaarschuwd door de notificatie van de SEP-houder. De door Wiko in s.t. 121 genoemde Handhavingsrichtlijn¹⁸¹, die minimumharmonisatie voorschrijft¹⁸², doet hier verder niets aan af¹⁸³. In art. 13 van de Handhavingsrichtlijn wordt de mogelijkheid van schadevergoeding in de vorm van winstafdracht juist uitdrukkelijk genoemd in lid 1 onder a en lid 2.
- 4.79 Kortom, ook de klacht vervat in onderdeel 8 slaagt niet.

5. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

¹⁷⁹ In gelijke zin Industriële eigendom deel 1 2016/ 3.5.7.18 en 9.1.13

¹⁸⁰ Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/817. Vgl. over het voorkomen van voordeel trekken uit de inbreuk nader T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten: drie vormen van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland, diss. 1994, p. 173: "[...] Winst vormt een toevoeging aan het vermogen en stelt de deelnemer aan het economisch verkeer in staat zaken te blijven doen. Een veroordeling tot de afdracht van de met de inbreukmakende handelingen behaalde winst gaat dan ook in de eerste plaats tegen dat de inbreukmaker op die wijze zaken zal blijven doen. De sanctie dient er dus toe de economische prikkel tot het plegen van inbreuk aan de inbreukmaker te ontnemen."

¹⁸¹ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, PbEG 2004, L 157/45.

¹⁸² Zie art. 2 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn. Indien de mogelijkheid tot het vorderen van winstafdracht wordt gezien als een extra middel (en dus gunstig) voor de rechthebbende, dan zou dat door voornoemde richtlijnbeperking uitdrukkelijk zijn toegestaan.

¹⁸³ Zie ten algemene over de verhouding tussen de winstafdrachtbepalingen in het Nederlandse/Benelux IE-recht en de Handhavingsrichtlijn o.a. T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, forfaitaire vergoeding, winstafdracht, in: F.W. Grosheide (red.), Handhaving van intellectuele eigendom, 2016, p. 192-195 en W.J.G. Maas, C. Shannon & C. de Boer, De handhavingsrichtlijn: Handhaving van IE-rechten in Nederland, 2013, p. 226-227.

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

19/04503

Ondertekening Conclusie P.G.

Handtekeningen

Peurseem, mr. drs. G.R.B. van

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.R.B. van', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.