

PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 20/01160
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 litispendinge 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 gegronde 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 de procedure (alsnog) misbruik van machtspositie kan opleveren (de Engelse en Duitse rechtspraak geven hier een begin van een antwoord). 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 de beoordeling van de beschermingsomvang van EP 525. In het kader daarvan komt ten overvloede nog aan de orde of en wanneer niet in de beschrijving van het octrooi genoemde stand van de techniek relevant kan zijn voor de uitleg van het octrooi. Verder klaagt Wiko dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden met zijn oordeel dat de handboeken die Wiko aan haar nietigheidsverweer ten grondslag heeft gelegd niet de toepassing van ongelijke energieniveaus voor de onderscheiden signaaltypen openbaren. Voor zover Wiko hier niet alle (zelfstandig)-dragende overwegingen van het arrest aanvalt, mist zij belang bij deze klachten, die (overigens) ook op inhoudelijke gronden stranden.

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>	12
<i>Vermogensbesturing</i>	12
<i>UMTS-standaard</i>	13
<i>CDMA2000 standaard</i>	16
<i>overige aangevoerde stand van de techniek</i>	16
<u>Achtergrond van het geschil</u>	17
2. Procesverloop.....	18
3. Achtergronden en juridisch kader FRAND	42
<u>Achtergronden</u>	42
<i>Standaardisatie</i>	42
<i>Standaardiseringsorganisaties, SEPs en het mededingingsrecht</i>	42
<i>ETSI</i>	44
<u>Juridisch kader</u>	46
<i>Misbruik van machtspositie</i>	46
<i>Besluiten van de Europese Commissie</i>	47
<i>Hoofdpijnen van de Nederlandse rechtspraak tot en met 2014</i>	48
<i>Het arrest Huawei/ZTE</i>	49
<i>Literatuur over Huawei/ZTE</i>	54
<i>Nationale follow-up na Huawei/ZTE</i>	57
<i>Recente prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie</i>	63
4. Bespreking van het cassatiemiddel	65
<u>Onderdeel 3: art. 36 Verordening Brussel I-bis</u>	66
<u>Onderdeel 1: toetsingskader art. 102 VWEU</u>	67
<u>Onderdeel 2: alle omstandigheden van het geval</u>	71
<u>Onderdeel 4: uitleg en toepassing Huawei/ZTE</u>	73
<u>Onderdeel 5: bewijslast FRAND</u>	74
<u>Onderdeel 6: beschermingsomvang</u>	81
<u>Onderdeel 7: de (grenzen van de) rechtsstrijd van partijen</u>	86
<u>Onderdeel 8: winstafdracht</u>	93
5. Conclusie.....	96

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 die worden geproduceerd door Shenzhen Tinno Mobile Technology Corp.

Het octrooi

- 1.3 Philips is houdster van het Europese octrooi 1 440 525 (hierna: het octrooi of EP 525) met de titel "*Radio Communication System*", verleend op 9 mei 2012 op een aanvraag van 15 oktober 2002, met een beroep op prioriteitsdata 19 oktober 2001 en 5 november 2001 van respectievelijk GB 0125175 en GB 0126421. Het octrooi kent 15 conclusies, waarvan conclusies 1 t/m 4 betrekking hebben op een '*radio communication system*', conclusies 5 t/m 9 op een '*primary station*', conclusies 10 t/m 14 op een '*secondary station*' en conclusie 15 een '*method of operating a radio communication system*' betreft. De conclusies luiden in de oorspronkelijke Engelse taal:

1. A radio communication system having a communication channel for the transmission of data packets from a primary station (100) to a secondary station (110) the secondary station having receiving means for receiving a data packet (202) and acknowledgement means for transmitting a signal to the primary station to indicate the status of a received data packet, which signal is selected from a set of at least two available signal types (204,206) wherein the acknowledgement means is arranged to select the power level at which the signal is transmitted depending on its type and in dependence on an indication of the power level at which each type of signal is transmitted, the indication being signaled from the primary station to the secondary station.

2. A system as claimed in claim 1, characterized in that the available signal types include signals indicating positive and negative acknowledgements.

3. A system as claimed in claim 2, characterized in that the available signal types further include a revert signal indicating a request for retransmission of a packet received before the packet just received.

4. A system as claimed in claim 3, characterized in that the revert signal is identical to the negative acknowledgement signal but is transmitted at a higher power.

5. A primary station (100) for use in a radio communication system having a communication channel for the transmission of data packets from the primary station to a secondary station (110), wherein means are provided for transmitting a data packet to the secondary station and for receiving a signal from the secondary station to indicate the status of a received data packet (202), which signal is selected from a set of at least two available signal types and is transmitted with a power level selected depending on its type (204,206), and wherein means are provided for signaling to the secondary station an indication on how the power level at which the secondary station transmits each type of signal depends on the type of the signal.

6. A primary station as claimed in claim 5, characterized in that means are provided for determining the type of the received signal depending on its received power level.

¹ De feiten zijn gebaseerd op Hof Den Haag 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3537, rov. 2.1-2.29.

7. A primary station as claimed in claim 5 or 6, characterized in that the indication comprises an instruction to the secondary station to transmit at least two types of signals at different powers.

8. A primary station as claimed in claim 5 or 6, characterized in that the indication informs the secondary station of the transmission power that it should use for at least one of the available signal types.

9. A primary station as claimed in claim 5, 6 or 8, characterized in that the indication informs the secondary station of a required power difference between two different types of signals.

10. A secondary station (110) for use in a radio communication system having a communication channel for the transmission of data packets from a primary station (100) to the secondary station, wherein receiving means are provided for receiving a data packet (202) from the primary station and acknowledgement means are provided for transmitting a signal to the primary station (204, 206) to indicate the status of a received data packet, which signal is selected from a set of at least two available signal types, wherein the acknowledgement means is arranged to select the power level at which the signal is transmitted depending on its type and in dependence on an indication of the power level at which each type of signal is transmitted, the indication being signaled from the primary station to the secondary station.

11. A secondary station as claimed in claim 10, characterized in that the signal types include signals indicating positive and negative acknowledgements and in that the acknowledgement means transmits negative acknowledgements at a higher power than positive acknowledgements.

12. A secondary station as claimed in claim 11, characterized in that the acknowledgement means only transmits negative acknowledgements at a higher power than positive acknowledgements if a time-averaged ratio of positive acknowledgements to negative acknowledgements is greater than a predetermined value.

13. A secondary station as claimed in claim 10 or 11, characterized in that the available signal types include signals conveying information relating to prevailing radio conditions other than the status of the received data packet.

14. A secondary station as claimed in claim 10, characterized in that the indication informs of an offset value of the power level at which the signal is transmitted.

15. A method of operating a radio communication system having a communication channel for the transmission of data packets from a primary station (100) to a secondary station (110) the method comprising the secondary station receiving a data packet (202) and transmitting an acknowledgement signal (204,206) to the primary station to indicate the status of a received data packet, which signal is selected from a set of at least two available signal types, the method comprising selecting the power level at which the signal is transmitted depending on its type and in dependence on an indication of the power level at which each type of signal is transmitted, the indication being signaled from the primary station to the secondary station.

1.4 In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies:

1. Radiocommunicatiesysteem met een communicatiekanaal voor de overdracht van gegevenspakketten van een primair station (100) naar een secundair station (110), waarbij het secundaire station ontvangmiddelen heeft voor het ontvangen van een gegevenspakket (202) en bevestigingsmiddelen voor het overdragen van een signaal naar het primaire station om de status van een ontvangen gegevenspakket aan te duiden, waarbij het signaal is gekozen uit een reeks van ten minste twee beschikbare signaaltypen (204, 206), waarbij het bevestigingsmiddel is ingericht om het vermogensniveau te kiezen waarbij het signaal wordt overgedragen afhankelijk van zijn type en afhankelijk van een aanduiding van het vermogensniveau waarbij elk type signaal wordt overgedragen, waarbij de aanduiding uit het primaire station naar het secundaire station wordt overgeseind.

2. Systeem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de beschikbare signaaltypes signalen omvatten die positieve en negatieve bevestigingen omvatten.
3. Systeem volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de beschikbare signaaltypes verder een teruggekeerd signaal omvatten dat een vraag aanduidt voor heroverdracht van een pakket ontvangen vóór het pakket dat net werd ontvangen.
4. Systeem volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het teruggekeerde signaal identiek is aan het negatieve bevestigingssignaal, maar bij een hoger vermogen wordt overgedragen.
5. Primair station (100) voor gebruik in een radiocommunicatiesysteem met een communicatiekanaal voor de overdracht van gegevenspakketten uit het primaire station naar een secundair station (110), waarbij middelen worden voorzien voor het overdragen van een gegevenspakket naar het secundaire station en voor het ontvangen van een signaal uit het secundaire station om de status van een ontvangen gegevenspakket (202) aan te duiden, waarbij het signaal is gekozen uit een reeks van ten minste twee beschikbare signaaltypes en wordt overgedragen met een vermogensniveau gekozen afhankelijk van zijn type (204, 206), en waarbij middelen worden voorzien voor het overseinen naar het secundaire station van een aanduiding over hoe het vermogensniveau waarbij het secundaire station elk type signaal overdraagt, van het type van het signaal afhangt.
6. Primair station volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat middelen worden voorzien voor het bepalen van het type van het ontvangen signaal afhankelijk van zijn ontvangen vermogensniveau.
7. Primair station volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat de aanduiding een instructie voor het secundaire station omvat voor het overdragen van ten minste twee types signalen bij verschillende vermogens.
8. Primair station volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat de aanduiding het secundaire station op de hoogte stelt van het overdrachtsvermogen dat het zou moeten gebruiken voor ten minste één van de beschikbare signaaltypes.
9. Primair station volgens conclusie 5, 6 of 8, met het kenmerk, dat de aanduiding het secundaire station op de hoogte stelt van een vereist vermogensverschil tussen twee verschillende types signalen.
10. Secundair station (110) voor gebruik in een radiocommunicatiesysteem met een communicatiekanaal voor de overdracht van gegevenspakketten uit een primair station (100) naar het secundaire station, waarbij ontvangstmiddelen worden voorzien voor het ontvangen van een gegevenspakket (202) uit het primaire station en bevestigingsmiddelen worden voorzien voor het overdragen van een signaal naar het primaire station (204, 206) om de status van een ontvangen gegevenspakket aan te duiden, waarbij het signaal is gekozen uit een reeks van ten minste twee beschikbare signaaltypes, waarbij het bevestigingsmiddel wordt ingericht voor het kiezen van het vermogensniveau waarbij het signaal wordt overgedragen afhankelijk van zijn type en afhankelijk van een aanduiding van het vermogensniveau waarbij elk type signaal wordt overgedragen, waarbij de aanduiding van het primaire station naar het secundaire station wordt overgeseind.
11. Secundair station volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de signaaltypes signalen omvatten die positieve en negatieve bevestigingen aanduiden en dat het bevestigingsmiddel negatieve bevestigingen bij een hoger vermogen dan positieve bevestigingen overdraagt.
12. Secundair station volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het bevestigingsmiddel enkel negatieve bevestigingen bij een hoger vermogen dan positieve bevestigingen overdraagt, indien een tijdgemiddelde verhouding van positieve bevestigingen tot negatieve bevestigingen groter is dan een vooraf bepaalde waarde.

13. Secundair station volgens conclusie 10 of 11, met het kenmerk, dat de beschikbare signaaltypes transportinformatie met betrekking tot geldende radiovoorwaarden verschillend van de status van het ontvangen gegevenspakket omvatten.

14. Secundair station volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de aanduiding op de hoogte stelt van een offsetwaarde van het vermogensniveau waarbij het signaal wordt overgedragen.

15. Werkwijze voor het laten werken van een radiocommunicatiesysteem met een communicatiekanaal voor de overdracht van gegevenspakketten uit een primair station (100) naar een secundair station (110), waarbij de werkwijze omvat dat het secundaire station een gegevenspakket (202) ontvangt en een bevestigings-signaal (204, 206) naar het primaire station overdraagt om de status van een ontvangen gegevenspakket aan te duiden, waarbij het signaal is gekozen uit een reeks van ten minste twee beschikbare signaaltypes, waarbij de werkwijze het kiezen omvat van het vermogensniveau waarbij het signaal wordt overgedragen afhankelijk van zijn type en afhankelijk van een aanduiding van het vermogensniveau waarbij elk type signaal wordt overgedragen, waarbij de aanduiding van het primaire station naar het secundaire station wordt overgeseind.

1.5 Philips heeft twee hulpverzoeken voorgesteld. In het eerste hulpverzoek is aan het slot van conclusie 1 en van conclusies 10 en 15 van EP 525 (in het hulpverzoek omgenummerd naar conclusie 9 respectievelijk 13 omdat verleende conclusies 2 en 14 wegvallen) het volgende kenmerk toegevoegd: *“wherein the available signal types are signals indicating positive and negative acknowledgements, and wherein the indication specifies the power level relative to the pilot bits on the uplink dedicated control channel.”* Voorts is in conclusie 11 (in het hulpverzoek omgenummerd naar 10) verwezen naar (nieuwe) conclusie 9 en is de zinsnede *“the signal types include signals indicating positive and negative acknowledgements and in that”* geschrapt. Het tweede hulpverzoek ziet op de (verdere) toevoeging van *“UMTS”* aan het *“radio communication system”* in de aanhef van conclusies 1, 10 en 15 (resp. 1, 9 en 13).

1.6 In de beschrijving van EP 525 zijn onder meer de volgende passages opgenomen:

Technical Field

[0001] The present invention relates to a radio communication system and further relates to primary and secondary stations for use in such a system and to a method of operating such a system. While the present specification describes a system with particular reference to the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), it is to be understood that such techniques are equally applicable to use in other mobile radio systems.

Background Art

[0002] There is a growing demand in the mobile communication area for a system having the ability to download large blocks of data to a Mobile Station (MS) on demand at a reasonable rate. Such data could for example be web pages from the Internet, possibly including video clips or similar. Typically a particular MS will only require such data intermittently, so fixed bandwidth dedicated links are not appropriate. To meet this requirement in UMTS, a High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) scheme is being developed which may facilitate transfer of packet data to a mobile station at up to 4Mbps.

[0003] A conventional component of a packet data transmission system is an ARQ (Automatic Repeat reQuest) process, for handling data packets received in error. For example, consider downlink packet transmission from a Base Station (BS) to a Mobile Station (MS) in HSDPA. When the MS receives a data packet it determines whether the packet has been corrupted, for example using Cyclic Redundancy Check (CRC) information. It then transmits a codeword to the BS, with a first codeword used as an acknowledgement (ACK), to indicate that the packet was successfully received, and a second codeword used as a negative acknowledgement (NACK), to indicate that the packet was received but corrupted. Since packet transmission is typically

intermittent, discontinuous transmission (DTX) is normally employed, so that nothing is transmitted by the MS unless a data packet has been received.

[0004] A problem with such an ARQ scheme is that the consequences of errors in the ACK and NACK are significantly different. Normally the BS would re-transmit a packet if a NACK were received. If the BS receives a NACK when a ACK was sent, then the packet is re-transmitted anyway, which only wastes a little system resource. If a NACK is sent, but received as a ACK, then no re-transmission is made. Without special physical layer mechanisms, this situation can only be recovered from by using higher layer processes, which adds delay and is a significant waste of system resources. Hence, the cost of an error in a NACK is much more serious than the cost of an error in a ACK.

[0005] In order to optimise system performance, it is desirable to control the relative probabilities of errors in decoding ACKs and NACKs. In one UMTS embodiment this is done by setting different detection thresholds at the BS, which requires the MS to transmit the ACK/NACK codeword with a specific power level (e.g. relative to uplink pilot power). This power level and the detection threshold can therefore be chosen to balance costs of ACK/NACK errors, interference generated by the MS, and battery power used by the MS. With DTX, the situation is a little more complex. However, the BS, as the source of the packet, is aware of when a ACK/NACK should be sent by the MS and it should therefore not normally be necessary to specifically detect the DTX state.

[0006] In our co-pending German patent application DE10132577 a physical layer mechanism for recovering from the case where the BS misinterprets a NACK as an ACK is disclosed. This mechanism makes use of an additional codeword, REVERT, which informs the BS that the MS has received a transmission of a new packet when it was expecting retransmission of the previous packet. In a variation on this scheme two REVERT codewords are used, to provide in addition a NACK or an ACK in respect of the new packet.

[0007] US 4888767 discloses a radio communication system having a communication channel for the transmission of data packets from a primary station to a secondary station, the secondary station having receiving means for receiving a data packet and acknowledgement means for transmitting a signal to the primary station to indicate the status of a received data packet. In more details, the secondary station transmits a repeat request signal to indicate that the status of the data packet is erroneous, and does not transmit a signal if the status of the data packet is correct.

[0008] US 5517507 discloses subject matter similar to US 4888767. In more details, a NACK/ACK signal is transmitted, a NACK signal being represented by an energy burst and an ACK signal being no burst (which is equivalent, according to the examiner, to the transmission of a signal having a power level of zero).

Disclosure of Invention

[0009] An object of the present invention is to improve the efficiency of a packet data transmission system.

[0010] According to a first aspect of the present invention there is provided a radio communication system having a communication channel for the transmission of data packets from a primary station to a secondary station, the secondary station having receiving means for receiving a data packet and acknowledgement means for transmitting a signal to the primary station to indicate the status of a received data packet, which signal is selected from a set of at least two available signal types, wherein the acknowledgement means is arranged to select the power level at which the signal is transmitted depending on its type.

[0011] By transmitting different acknowledgement signals at different power levels, the probability of the primary station correctly interpreting signals of different types can be manipulated to improve total system throughput and capacity. In one embodiment negative acknowledgements are transmitted at a higher power level than positive acknowledgements to increase the probability of the primary station retransmitting a data packet when necessary. In another

embodiment an additional revert signal type is provided, which requests the primary station to retransmit a data packet initially transmitted prior to the current data packet and which was not correctly received. The revert signal may be identical to the negative acknowledgement signal but transmitted at a higher power level.

(...)

[0023] It is likely for most applications that DTX would be applied for most of the time, given the typically intermittent nature of packet data transmission. In addition, for a well configured system, NACKs 204 should be sent significantly less often than ACKs 206. Hence, in a system made in accordance with the present invention a NACK 204 is transmitted at a higher power level than an ACK 206. This power offset is advantageous because it reduces the error probability for the NACK 204 without increasing the power transmitted for the ACK 206. It is particularly advantageous if the probability of a MS 110 missing a packet is very small, so there is no need to consider optimum setting of BS detection thresholds to differentiate NACK from DTX. Hence, any given error performance targets could be achieved with minimum average power transmitted by the-MS 110.

[0024] It will be recognised that if a MS 110 is transmitting more NACKs 204 than ACKs 206, this proposed strategy would result in an increase in average uplink interference rather than the desired decrease. Therefore, in one embodiment of the present invention, the MS 110 is forbidden from applying the power offset unless it has previously positively acknowledged more than a certain proportion of packets (e.g. 50%). This prevents the power offset from causing an undue increase in uplink interference in poor downlink channel conditions.

[0025] In another embodiment of the present invention, the relative power levels of ACKs 206 and NACKs 204 are modified depending on the proportion of ACKs and NACKs sent. For example, this adaptation could be controlled by a time-weighted average of the proportion of ACKs 206 sent. The detection threshold at the BS 100 could adapted in a similar way based on the proportion of ACKs 206 received. It is apparent that such processes would converge, even in the presence of errors.

[0026] In another embodiment of the present invention, instead of being predetermined the ACK/NACK power offset (or maximum offset) could be signalled by the BS 100 depending on the type of service being conveyed to the MS 110 via the data packets 202. For example, in a real-time streaming service with strict timing constraints, a packet which is lost due to a wrongly-detected NACK 204 may simply be ignored by the application if there were not enough time even for a physical layer retransmission. However, for a data service where correct receipt of packets was essential, an ACK/NACK power offset could be signalled. The offset might also be useful in streaming services with slightly less strict timing requirements, where there was insufficient time for a higher-layer retransmission, but a NACK power offset would increase the chance of an erroneous packet being rectified by means of fast physical layer retransmission. It would therefore be beneficial to allow a different offset value to be signalled for each downlink transport channel.

[0027] This approach can be further developed by assigning different offset values to the ACK/NACKs for different packets of the same transport channel. For example, in an MPEG stream it is very important to receive the I-frames correctly to avoid errors in subsequent frames. An ACK/NACK power offset could therefore be applied for acknowledgement of packets containing I-frame data while a smaller (or zero) offset is applied for acknowledgement of other packets. Some special signalling could be required, such as a physical layer tag or a particular sequence number on the packets 202, to indicate which packets contained the I-frame data.

[0028] In a further development of this approach, other information, such as channel quality, could be signalled by the use of different codewords in the data field reserved for ACK/NACK messages, as disclosed in our co-pending International patent application WO 02067618 (applicant's reference PHGB 010069). In general it is likely that there are different costs of errors in detecting the different information possibilities. Therefore, there could be different power levels applied to the transmission of different subsets of codewords. Furthermore, this approach could be combined with design of the codeword distances to reach specified performance targets. As

an example, if NACK is 0000, then ACK might be 1110, and sending ACK together with an indication of high channel quality might be 1111.

[0029] In one preferred embodiment, particularly suitable for UMTS HSDPA, the ACK/NACK power offset used by the MS 110, as well as the ACK power level would be determined by higher layer signalling from the network. Alternatively, the offset could be signalled using a single information bit, signifying "no offset" (i.e. equal transmit power for ACK 206 and NACK 204) or "use offset", signifying the use of a pre-determined value of power offset. More signalling bits could be used to indicate a larger range of values of offset.

[0030] The BS 100 (knowing the power levels used by the MS 110) would use a detection threshold adjusted to optimise system performance (although the BS 100 would not necessarily have to know the power levels used by the MS 110, as a "neutral" threshold could be set based on the received uplink pilot information). An optimised threshold could be set by the Radio Network Controller (RNC) or other means.

(...)

[0036] In embodiments of the present invention, the power level for the ACK/NACK/ REVERT codewords can be sent to the MS 110 by higher layer signalling. Some possibilities are:

- the power level for the REVERT could be implied by the power for the ACK/NACK (i.e. fixed offset);
- the power level for REVERT could be signalled explicitly; and
- the power levels for ACK, NACK and REVERT could be signalled as independent parameters.

(...)

[0038] The selected power levels could be tailored to achieve desired error probabilities for each of the signals. (...).

[0040] In the second embodiment, DTX and NACK sent with same (zero) - power, while REVERT sent as a different codeword to ACK but with the same power.

(...)

[0048] In general, the power levels at which the ACK/NACK and/or REVERT commands are transmitted may be adjusted in order to achieve a required level of reliability. These power levels could be controlled by messages sent from the BS 100 to the MS 110. These could specify the power level relative to the pilot bits on the uplink dedicated control channel, or relative to the current power level for the channel quality metric. In the case of the dedicated control channels of one MS 110 being in soft handover with more than one BS 100 the power of the uplink dedicated control channel is not likely to be optimal for all the BSs 100 involved. Therefore, a different power level, preferably higher, may be used for sending the ACK/NACK and/or REVERT commands. This power difference could be fixed, or determined by a message from a BS 100. When the transmission of ACK/NACK and/or REVERT is directed to a particular BS 100, the power level may be further modified to take into account the quality of the radio channel for that transmission. For example, if the best radio link from the active set is being used, the power level may be lower than otherwise.

(...)

1.7 Bij EP 525 hoort onder meer de navolgende figuur:

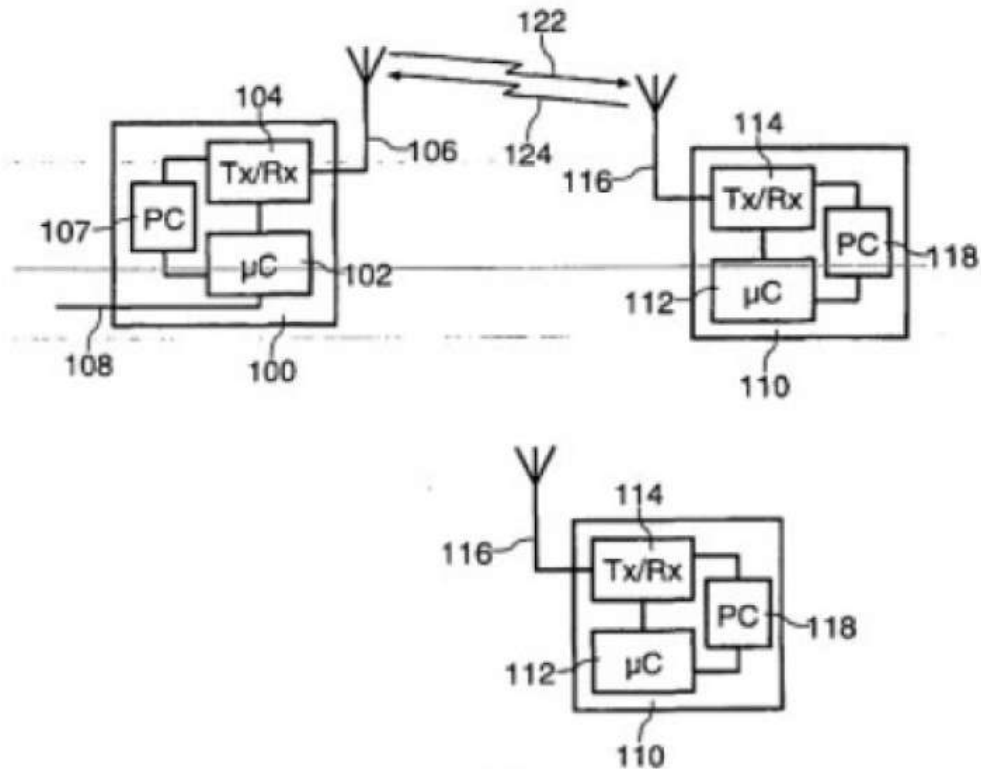


FIG. 1

Technische achtergrond / stand van de techniek

Vermogensbesturing

- 1.8 De uitvinding volgens het octrooi ligt op het gebied van de communicatie tussen basisstations en mobiele stations in een draadloos (mobiel) telecommunicatienetwerk. Een basisstation kan communiceren met verschillende mobiele stations, 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.
- 1.9 In een CDMA (*Code Division Multiple Access*)-systeem worden de signalen van verschillende 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. De tijdsduur waarbinnen de datablokken worden verzonden wordt aangeduid als 'frame' of 'dataframe'. Een frame is opgedeeld in kleinere tijdseenheden, aangeduid als 'slots'.
- 1.10 Een signaal van een mobiel station dat zich verder van het basisstation bevindt zal meer vermogen verliezen op weg naar het basisstation dan een signaal van een ander mobiel station dat zich dichterbij het basisstation bevindt. Indien de signalen door beide mobiele stations met hetzelfde vermogen zouden worden verzonden zou het verschil in afstand daarom tot gevolg hebben dat het signaal van het ene verderaf bevindende mobiele station zwakker is bij ontvangst door het basisstation dan dat van het andere. Het gevaar bestaat dat interferentie optreedt; het signaal van het ene verderaf bevindende mobiele station zal worden 'overschreeuwd' door dat van het andere mobiele station.

- 1.11 Om dit 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 bij ontvangst door het basisstation 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.
- 1.12 In het conventionele vermogensbesturingsschema vindt de vermogensbesturing van de signalen van het mobiele station aan het basisstation 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, ook wel aangeduid als '*signal to noise ratio*' SNR) 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*) commando en in de 3GPP2-standaard als '*power control bit*'). Dit proces vindt plaats in ieder *slot*.
- UMTS-standaard*
- 1.13 UMTS ('*Universal Mobile Telecommunications System*') is een draadloos telecommunicatiesysteem. 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, waaronder TS 125 214 v6.11.0 (2006-12) dat de noodzakelijke vereisten met betrekking tot de '*transmission power*' beschrijft (TS 125 214). Tot de UMTS-standaard behoren ook de technische specificatie TS 25.214 V3.2.0 (2000-03) (hierna: TS 25.214) en het technisch rapport van de 3GPP HSDPA norm, TR 25.855 V1.1.0_draft (2001-07) (TR 25.855). Deze laatste ziet op de HSDPA-functionaliteit bij de UMTS-standaard.
- 1.14 In de UMTS-standaard wordt communicatie van het basisstation (BS, in de UMTS-standaard aangeduid als 'Node B', in het octrooi aangeduid als 'primair station', 100 in figuur 1) naar het mobiele station (MS, in de UMTS standaard aangeduid als '*user equipment*' of 'UE', in het octrooi aangeduid als 'secundair station', 110 in figuur 1) aangeduid als communicatie in de downlink richting (122 in figuur 1). Communicatie van het mobiele station naar het basisstation wordt aangeduid als communicatie in de uplink richting (124 in figuur 1).
- 1.15 In zowel de uplink- als de downlink-richting van het UMTS-systeem worden meerdere soorten gegevens verstuurd. Naast de gebruikersgegevens (zoals spraak-, beeld-, of videogegevens) verzendt en ontvangt het mobiele station ook besturingsgegevens of *control information* (met betrekking tot de communicatieverbinding zelf). Gebruikersgegevens en besturingsgegevens

kunnen over verschillende kanalen worden verstuurd; besturingsgegevens via besturingskanalen ('*control channels*') en gebruikersgegevens via gegevenskanalen ('*data channels*'). Te verzenden data worden doorgaans opgedeeld in datapakketten.

1.16 Teneinde grotere hoeveelheden data (zoals internetpagina's e.d.) in mobiele communicatienetwerken te kunnen verzenden, met name in de downlink-richting, is in 2002 het zogenoemde HSDPA ('*High Speed Downlink Packet Access*')-protocol geïntroduceerd als onderdeel van de UMTS-technologie. Daarvan maken de volgende kanalen deel uit:

- HS-PDSCH: het '*High Speed Physical Downlink Shared Channel*'; een downlink-kanaal waarop door het basisstation gebruikersgegevens in de vorm van datapakketten worden verzonden aan de mobiele stations;

- HS-SCCH: het '*High Speed Shared Control Channel*'; een downlink-besturingskanaal (control channel). Op dit kanaal kondigt het basisstation aan de mobiele stations de verzending aan van datapakketten met gebruikersgegevens op de HS-PDSCH en verschaft het de informatie die nodig is om de datapakketten te decoderen;

- HS-DPCCH: het '*High Speed Dedicated Physical Control Channel*'; het enige uplink-kanaal binnen het HSDPA-protocol. Dit kanaal wordt door de mobiele stations onder meer gebruikt om bevestigingssignalen (ACK- en NACK-signalen) te versturen aan het basisstation en om feedback te geven met betrekking tot de kwaliteit van het kanaal.

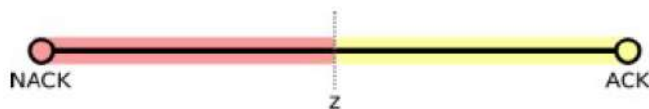
1.17 Aangezien een verzonden signaal tijdens transmissie verandering kan ondergaan, bijvoorbeeld door interferentie met andere mobiele stations of door obstructies op het transmissiepad (tunnels, hoge gebouwen e.d.), zal het ontvangen signaal moeten worden geïnterpreteerd. Daarbij kunnen fouten optreden. Ten behoeve van het opsporen en elimineren van fouten in de gebruikersgegevens bevatten de datapakketten additionele bits die het mobiele station in staat stellen om direct na ontvangst van het datapakket fouten te detecteren. Dit kan worden gedaan door middel van een zgn. '*Cycle Redundancy Check*' of 'CRC'. Op basis hiervan is het mobiele station in staat om vast te stellen of het datapakket goed of met fouten is ontvangen en kan het aan het basisstation (in de uplink-richting) vervolgens een positief of negatief bevestigingssignaal verzenden.

1.18 Als het pakket goed is ontvangen, dan stuurt het mobiele station aan het basisstation een positief bevestigingssignaal, een ACK-signaal ('*Acknowledgement*'). Na ontvangst daarvan stuurt het basisstation het volgende datapakket. Indien het pakket onherstelbaar beschadigd ('*corrupted*') is ontvangen, dan stuurt het mobiele station aan het basisstation een negatief bevestigingssignaal, een NACK-signaal ('*Negative Acknowledgement*'). Dan stuurt het basisstation het datapakket opnieuw. Dit proces wordt ook wel aangeduid met de term 'ARQ' ('*Automatic Repeat reQuest*').

1.19 Het is mogelijk dat het basisstation een bevestigingssignaal verkeerd interpreteert. Wanneer het mobiele station een ACK-signaal aan het basisstation verzendt (ter bevestiging van de goede ontvangst van het datapakket) en het basisstation interpreteert dit signaal als een NACK-signaal, dan zal het basisstation het betreffende datapakket ten onrechte opnieuw aan het mobiele station verzenden. Dat resulteert in onnodig gebruik van systeem capaciteit. Wanneer het basisstation een door het mobiele station verzonden NACK-signaal interpreteert als een ACK-signaal, neemt het basisstation ten onrechte aan dat een foutloze ontvangst van het datapakket heeft plaatsgevonden en zal het zonder aanvullende maatregelen geen

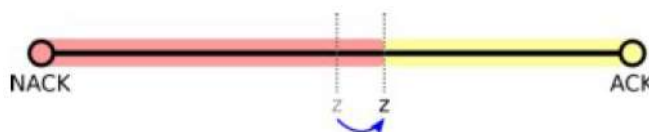
vervangend datapakket aan het mobiele station verzenden (hoewel het door het mobiele station ontvangen datapakket dus in werkelijkheid 'corrupted' was). Dan moet gebruik worden gemaakt van hogere niveaus in de infrastructuur van het systeem ('higher layer') om deze informatie alsnog te verzenden, wat vertraging veroorzaakt en aanzienlijk meer systeemcapaciteit vergt dan het direct opnieuw verzenden van een datapakket als het basisstation een ACK-sigitaal onjuist interpreteert als een NACK-sigitaal. Op de prioriteitsdatum werden de gevolgen van een onjuiste interpretatie van een NACK-sigitaal (hierna ook wel 'false ACK') derhalve als problematischer beschouwd dan die van een onjuiste interpretatie van een ACK-sigitaal (hierna ook wel 'false NACK').

- 1.20 Door veranderingen die (het voltage van) een sigitaal tijdens transmissie ondergaat (zie 1.17) worden de ACK- en NACK-signalen met een ander vermogen ontvangen dan waarmee ze waren verzonden en moet het basisstation ontvangen signalen interpreteren. Zoals beschreven in par. 5 van de beschrijving van EP 525 werd in de stand van de techniek gebruik gemaakt van een in het basisstation ingestelde drempelwaarde ('decision threshold', in de hieronder afgebeelde figuur aangeduid met 'z') om de kans op foutieve interpretatie van ACK- en NACK-signalen te beïnvloeden.



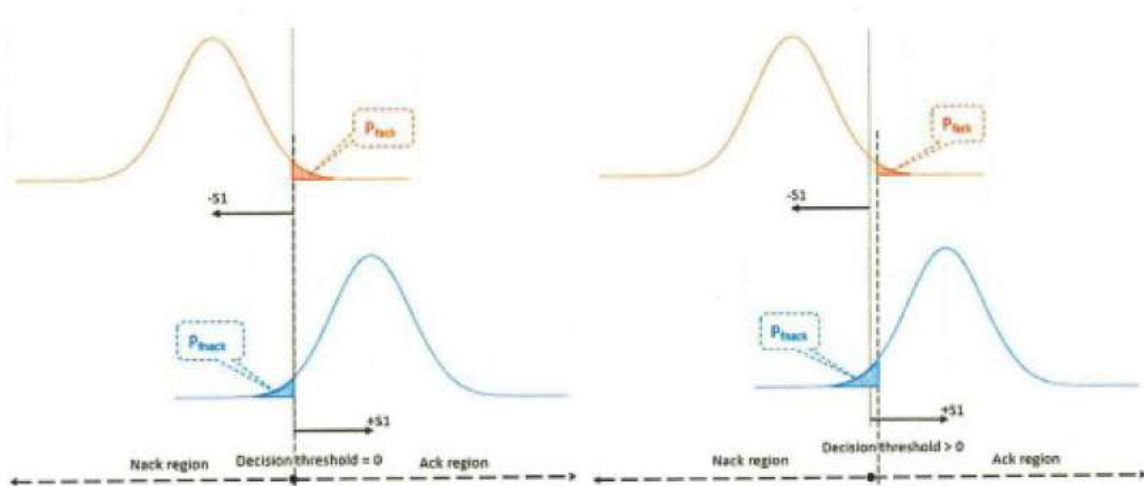
Indien het voltage van het ontvangen sigitaal onder drempelwaarde "z" ligt (in het rood gekleurde NACK gebied), dan interpreteert het basisstation dit sigitaal als een NACK; ligt het voltage boven de drempelwaarde (in het geel gekleurde ACK gebied), dan interpreteert het basisstation het sigitaal als een ACK.

- 1.21 Omdat de gevolgen van een false ACK als ernstiger werden beschouwd dan de gevolgen van een false NACK, werd in systemen uit de stand van de techniek de maximaal toelaatbare kans op een false ACK (aangeduid met P_{fACK}) lager gesteld (bijv. op 10^{-5}) dan de maximaal toelaatbare kans op een false NACK (aangeduid met P_{fNACK}) (bijv. op 10^{-2}). Die verschillende foutkansen kunnen worden gerealiseerd door de drempelwaarde te positioneren in de richting van het ACK-sigitaal ('biased' instelling), zoals hierna getoond.



- 1.22 Het gevolg hiervan is dat het (rood gekleurde) NACK gebied wordt vergroot, waardoor meer ontvangen signalen worden aangemerkt als een NACK en de kans op een false ACK vermindert. Anderzijds wordt door de verschuiving van de drempelwaarde in de richting van ACK, het (geel gekleurde) ACK gebied kleiner, waardoor minder ontvangen signalen worden aangemerkt als een ACK en de kans op een false NACK hoger wordt. De kans op een false ACK of false NACK wordt ook wel aangeduid als 'error probability' of 'foutkans'.

Een en ander kan ook als volgt worden geïllustreerd:



CDMA2000 standaard

1.23 CDMA2000 is een telecommunicatiesysteem dat met name in Amerika en delen van Azië en Afrika wordt toegepast. De CDMA2000-standaard bestaat uit verschillende deel-standaards (waaronder C.S0001 t/m C.S0006), die zijn ontwikkeld en gepubliceerd door de standaardisatie organisatie 3GPP2. Een kort voor de prioriteitsdatum vastgestelde additionele standaard, ter verbetering van de functionaliteit van CDMA2000 betrof de “*cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specification*”, 3GPP2 C.S0024, versie 2.0 van 27 oktober 2000 (hierna: de EV-DO Standaard).

1.24 Volgens de CDMA2000-standaard vindt communicatie van het mobiele station naar het basisstation (aangeduid als ‘*reverse link*’) plaats over het *Reverse CDMA Channel*. 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*.

In de CDMA2000-standaard wordt ook gebruik gemaakt van de ARQ-procedure (zie hierboven 1.18). ACK-en NACK-signalen worden verstuurd over het ACK-kanaal. Voor de besturing daarvan wordt gebruik gemaakt van *closed loop power control* (zie hierboven 1.12). Dat gebeurt doordat het relatieve vermogen daarvan (ten opzichte van het pilotkanaal) wordt bepaald door de *ACKChannelGain* (de offset waarde) die door het basisstation aan het mobiele station wordt gezonden.

overige aangevoerde stand van de techniek

1.25 Op de prioriteitsdatum behoorden de volgende handboeken tot de stand van de techniek:

- *Digital Communications*, John G. Proakis, 4th edition 2000 (Proakis)
- *Signal Detection & Estimation*, M. Barkat, 1991 (Barkat)
- *Detection, Estimation, and Modulation Theory Part I*, Harry L. van Trees, 2001 (Van Trees)

1.26 Tot de stand van de techniek op de prioriteitsdatum van het octrooi behoorden ook de volgende documenten:

- Een bijdrage van Motorola ten behoeve van een 3GPP2 werkgroepbijeenkomst op 9 juli 2001, met de titel “*Optimal Antipodal Signaling*” (Shad);

- Een slide (nummer 39) uit een presentatie gehouden door de heren Shad en Derryberry kort voorafgaand aan Shad, met als opschrift “*Unequal Gain Signalling for H-ARQ ACKs*” (Shad Derryberry);
- US 5 918 174, gepubliceerd op 29 juni 1999 (US 174);
- De PCT-aanvraag WO 01/80477 A1, aangevraagd op 13 april 2001 onder inroeping van prioriteit van 14 april 2000 en gepubliceerd op 25 oktober 2001 (WO 477). Dit document behoort tot de fictieve stand van de techniek (art. 54 lid 3 Europees Octrooiverdrag);
- De PCT-aanvraag WO 01/78252 A1, gepubliceerd 18 oktober 2001 (WO 252);
- Een bijdrage van Motorola voor de 3GPP-vergadering van de TSG-RAN Working Group 1 en 2 Adhoc (genummerd TSGR1/R2-12A010021) op 5-6 april 2001 in Sophia Antipolis, Frankrijk, met de titel “*Control Channel Structure for High Speed DSCH (HS-DSCH)*” (Motorola 021); en
- Een ander HSDPA-standaardisatievoorstel van Motorola aan de TSG-RAN Working Group 1 #21 (genummerd R1-01-0744) op 26-28 juni, 2001 in Korpilampi, Finland, met de titel “*ACK/NACK Control Channel Reliability for High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)*” (Motorola 744).

Achtergrond van het geschil

- 1.27 Philips heeft (onder meer) EP 525 en twee andere octrooien (EP 1 623 511 (EP 511) en EP 1 685 659 (EP 659) waarover eveneens procedures tussen partijen aanhangig zijn of waren), aangemeld als essentieel voor (het HSDPA/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.
- 1.28 Bij brief van 13 oktober 2014 heeft Philips haar UMTS- en LTE-octrooiportfolio en licentieprogramma bij Wiko onder de aandacht gebracht, zich daarbij op het standpunt stellend dat Wiko diverse mobiele communicatie-apparaten fabriceert of verhandelt die inbreuk maken op één of meer van haar UMTS/LTE-octrooien. Een licentieovereenkomst is niet tot stand gekomen.
- 1.29 Philips heeft ook in Duitsland en Frankrijk inbreukprocedures tegen (groepsmaatschappijen van) Wiko aanhangig gemaakt, ook op basis van andere octrooien. In Engeland heeft Philips ter zake van inbreuk op EP 525 een procedure aanhangig gemaakt tegen diverse Asus- en HTC-vennootschappen. In die procedure is op 23 mei 2018 uitspraak gedaan door de High Court. De Engelse rechter achtte EP 525 nieuw en inventief in het licht van Motorola 021 en Shad. In Duitsland heeft het Bundespatentgericht op 25 maart 2019 geoordeeld dat EP 525 niet geldig is wegens gebrek aan inventiviteit gelet op Shad en de CDMA2000-standaard. In Nederland is een parallelle procedure gevoerd tussen Philips en Asus. Daarin is eveneens op 24 december 2019 arrest is geweest.

2. Procesverloop²

- 2.1 In eerste aanleg vorderde Philips, kort weergegeven, een inbreukverbod (ook provisioneel), een verklaring voor recht dat de producten van Wiko onder de beschermingsomvang van EP 525 vallen, opgave van afnemers, recall, vernietiging van voorraad en promotiemateriaal, opgave van behaalde winst, een en ander op straffe van een dwangsom, schadevergoeding en/of winstafdracht en veroordeling van Wiko in de volgens art. 1019h Rv te begroten proceskosten, alles voor zover mogelijk met uitvoerbaar bij voorraad verklaring.
- 2.2 Philips legde aan haar vorderingen samengevat ten grondslag dat Wiko, door het in Nederland aanbieden van mobiele telefoons, smartphones en tablets die voldoen aan het HSDPA-protocol van de UMTS-standaard, inbreuk maakt op de conclusies 10, 11 en 14 en indirecte inbreuk op conclusies 1, 2 en 15 van EP 525, subsidiair op (vernummerde) conclusies 1, 9, 10 en 13 volgens de hulpverzoeken, nu die conclusies in dat protocol van de UMTS-standaard worden toegepast.
- 2.3 Wiko heeft de inbreuk bestreden. In reconventie heeft Wiko gevorderd dat EP 525, althans de door Philips ingeroepen conclusies daarvan, wordt vernietigd, alles met veroordeling van Philips in de proceskosten volgens art. 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad.
- 2.4 De rechtbank heeft de vorderingen van Philips in conventie afgewezen en in reconventie het Nederlandse deel van EP 525 vernietigd, met veroordeling van Philips in de proceskosten ex art. 1019h Rv (in conventie en reconventie). De rechtbank oordeelde dat de uitvinding volgens EP 525, uitgaande van de EV-DO Standaard in combinatie met Shad en algemene vakkennis, voor de hand lag.
- 2.5 Philips is in hoger beroep gekomen 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. Zij stelde in hoger beroep dat Wiko tevens indirecte inbreuk maakt op conclusies 5, 7 en 9 van het octrooi, die betrekking hebben op een basisstation en overeenkomen met de op een mobiel station betrekking hebbende conclusies 10, 11 en 14.
- 2.6 Wiko heeft de gestelde inbreuk en de geldigheid van de door Philips ingeroepen conclusies (ook die volgens het eerste en tweede hulpverzoek) bestreden. Daartoe heeft zij, voor zover van belang, aangevoerd dat
- (i) de conclusies van EP 525 niet nieuw en/of niet inventief zijn in het licht van:
- (a) algemene vakkennis, kenbaar uit de handboeken van Proakis, Barkat en Van Trees,
 - (b) Shad;
 - (c) de EV-DO standaard in combinatie met algemene vakkennis en/of Shad of Shad Derryberry;

² Het procesverloop is gebaseerd op Hof Den Haag 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3537, rov. 3.1 t/m 3.7.

- (d) TR 25.855 in combinatie met algemene vakkennis en/of Shad of Shad Derryberry;
- (e) Motorola 744;
- (f) Motorola 021 in samenhang met TS 25.214
- (g) WO 252;
- (h) US 174;
- (i) WO 477.

(ii) de conclusies toegevoegde materie bevatten.

- 2.7 Wiko heeft verder een Frand-verweer gevoerd, inhoudende dat Philips geen recht heeft op een inbreukverbod, ook als wel inbreuk zou worden gemaakt op een geldig octrooi, omdat Philips EP 525 heeft aangemeld als standaard-essentieel voor de UMTS-standaard en zij de daaraan verbonden contractuele en mededingingsrechtelijke verplichtingen niet is nagekomen.
- 2.8 In het bestreden arrest van 24 december 2019 overwoog het hof, voor zover in cassatie nog van belang:

“gemiddelde vakman

4.1 Er is geen wezenlijk verschil van mening over de voor het onderhavige octrooigeschil relevante gemiddelde vakman. Hij kan worden omschreven als een elektrotechnisch ingenieur op het gebied van telecommunicatie die kennis heeft op het gebied van het draadloze deel van een telecommunicatienetwerk en de wijze van communicatie tussen een basisstation en een mobiele telefoon. De op de prioriteitsdatum gepubliceerde op draadloze telecommunicatienetwerken betrekking hebbende standaarden waaronder de UMTS- en CDMA2000-standaarden behoren tot zijn algemene vakkennis. Of de EV-DO standaard tot de algemene vakkennis behoorde, zoals Wiko stelt, maar Philips heeft bestreden, kan gelet op hetgeen hierna wordt overwogen in het midden blijven.

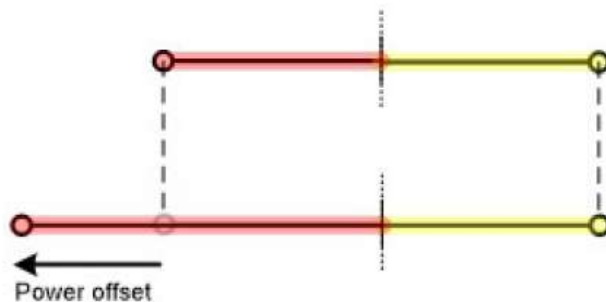
EP 525

4.2 Partijen verschillen van mening over de uitleg van conclusie 10 en (daarmee) de beschermingsomvang van die conclusie. Het gaat daarbij meer in het bijzonder om de betekenis van het deelkenmerk dat ‘het signaal wordt overgedragen afhankelijk van zijn type en afhankelijk van een aanduiding van het vermogensniveau waarbij elk signaal wordt overgedragen, waarbij de aanduiding van het primaire station naar het secundaire station wordt overgeseind’. De beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg daarvan. In onder meer zijn arrest van 4 april 2014 inzake Abbott / Medinol (ECLI:NL:HR:2014:816) heeft de HR in het kader van deze uitlegregel, voor zover hier van belang, onder meer overwogen dat de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte dient als een gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies, hetgeen met zich brengt dat tot een uitleg kan worden gekomen die beperkter is dan waartoe de letterlijke tekst van de conclusies ruimte laat. Philips heeft zich met name beroepen op het inzicht dat de uitvinders van EP 525 hebben gehad, en daarmee op de uitvindingsgedachte. Wiko heeft er op gewezen dat de conclusies ook uitvoeringsvormen dekken waarin dat door Philips gestelde inzicht niet wordt toegepast. Zij heeft daarbij onder meer verwezen naar Shad (zie rov. 2.26.1 hiervoor). Dat alles in aanmerking genomen overweegt het hof omtrent de uitleg van EP 525 als volgt.

4.3 Volgens par. 9 van de beschrijving van EP 525 is het doel van de geoctrooieerde uitvinding om de efficiëntie van de transmissie van datapakketten te verbeteren (“*to improve the efficiency of a packet data transmission system*”). Daarbij richt het octrooi zich vooral op de overdracht van bevestigingssignalen van de goede of foute ontvangst van datapakketten, zoals ACK- en NACKsignalen. De beoogde verbetering van de efficiëntie wordt volgens de uitvinding van EP

525 bereikt doordat het mobiele station in staat is om het vermogensniveau van het te verzenden bevestigingssignaal (zoals een ACK- of NACK-signaal) te selecteren op basis van het signaaltype (ACK of NACK). In par. 10 van de beschrijving (onder het kopje 'Disclosure of Invention') is dat als volgt verwoord: "According to a first aspect of the invention (...) the acknowledgement means is arranged to select the power level at which the signal is transmitted depending on its type." In par. 11 van de beschrijving is het effect daarvan als volgt beschreven: "By transmitting different acknowledgement signals at different power levels, the probability of the primary station correctly interpreting signals of different types can be manipulated to improve total system throughput and capacity."

4.4 In een in par. 11 van het octrooischrift beschreven uitvoeringsvorm worden NACK-signalen met een hoger vermogen verstuurd dan ACK-signalen, teneinde de kans dat het basisstation, indien nodig, een datapakket opnieuw verstuurt, te verhogen. In par. 23 van de beschrijving (onder het kopje 'Modes for Carrying Out the Invention') is verduidelijkt dat dit niet gepaard gaat met een verhoging van het vermogen waarmee een ACK-signaal wordt verzonden: "Hence, in a system made in accordance with the present invention a NACK 204 is transmitted at a higher power level than an ACK 206. This power offset is advantageous because it reduces the error probability for the NACK 204 without increasing the power transmitted for the ACK 206." Daaruit zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de zendvermogens van ACK- en NACK-signalen niet alleen verschillend kunnen zijn, maar ook afzonderlijk – onafhankelijk van elkaar – kunnen worden gevarieerd en dat daarmee de kans op een (on)juiste interpretatie van het desbetreffende signaal kan worden beïnvloed. Anders dan bij systemen volgens de stand van de techniek, gaat vergroting van het gebied waarbinnen signalen als een NACK bericht worden geïnterpreteerd, dus niet gepaard met verkleining van het ACK gebied (vgl. de in r.o. 2.21 weergegeven figuur [deze figuur is opgenomen in punt 1.21 van deze conclusie, A-G]). Dat kan als volgt worden weergegeven:



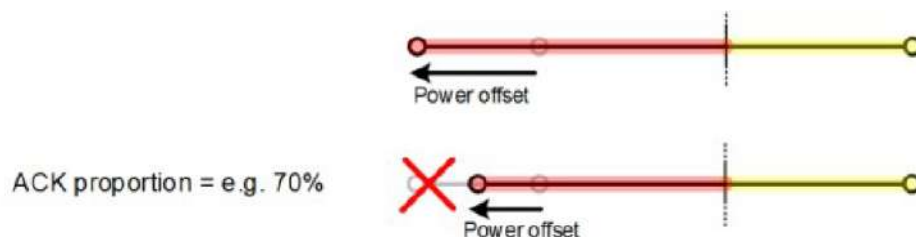
4.5 De door het octrooi nagestreefde verbetering van de efficiëntie wordt verder bereikt doordat het zendvermogen per type signaal niet vooraf is vastgelegd, maar afhankelijk is van een door het basisstation overgeseinde indicatie van het zendvermogen voor elk signaaltype. In par. 13 (onder het kopje 'Disclosure of Invention') is dat als volgt verwoord: "According to a third aspect of the invention there is provided a primary station (...) wherein means are provided for signalling to the secondary station an indication of how the power level at which the secondary station transmits the signal depends on the type of the signal." Die maatregel maakt het mogelijk dat het zendvermogen niet alleen per type signaal afzonderlijk kan worden geselecteerd, maar dat die vermogensniveaus bovendien ook variabel (afhankelijk van de omstandigheden) kunnen zijn, doordat deze niet vooraf zijn vastgesteld maar door het basisstation worden overgeseind. Daaraan ligt het inzicht ten grondslag dat een *false* ACK niet onder alle omstandigheden problematischer is dan een *false* NACK, waar in de stand van de techniek nog van werd uitgegaan. In par. 26 van de beschrijving wordt als voorbeeld genoemd dat er bij 'real time streaming service' onvoldoende tijd is voor het opnieuw verzenden van een 'corrupted' ontvangen datapakket, zodat een hoger zendvermogen van een NACK-bericht om een *false* ACK te voorkomen daarbij weinig zinvol is. Het in dergelijke gevallen juist wel achterwege laten van een verschillend zendvermogen (volgens de stand van de techniek NACK hoger dan ACK) draagt bij aan systeemefficiëntie. Voor verzending van andersoortige data is goede ontvangst daarentegen wel essentieel en wegen de voordelen van verhoging van het zendvermogen van een NACK-signaal wel op tegen het nadeel van de ermee gepaard gaande verhoogde interferentie en energieverbruik.

4.6 In de beschreven uitvoeringsvormen van de uitvinding worden verschillende typen door het basisstation overgeseinde indicaties – waarmee de zendvermogens afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingesteld en aldus ten opzichte van elkaar kunnen worden gevarieerd – genoemd, zoals de toepassing van een *offset* (par. 26, 36, 48), een indicatie om al dan niet een (vooraf vastgestelde) *offset* te gebruiken (par. 29) of een indicatie van het specifieke toe te passen vermogensniveau (par. 29, 36).

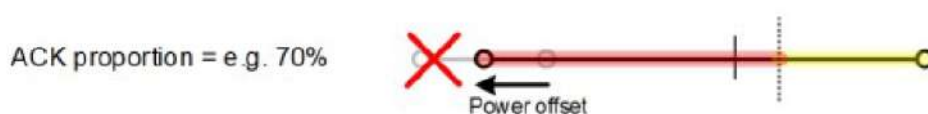
4.7 De door EP 525 onder bescherming gestelde uitvinding maakt het derhalve mogelijk om per mobiel station het zendvermogen voor ieder type signaal afzonderlijk, onafhankelijk van het vermogen van het andere type signaal, variabel (dat wil zeggen afhankelijk van de omstandigheden), aan te passen conform de daartoe door het basisstation overgeseinde indicatie. Doordat afhankelijk van de omstandigheden per signaaltype het optimale (zo laag mogelijke) zendvermogen kan worden gekozen en door het basisstation overgeseind, wordt een verbetering van de systeem-efficiëntie bereikt. In vergelijkbare zin overwoog de Engelse High Court over de door de uitvinding volgens het octrooi geboden voordelen: “(...) *the scheme is a flexible one that permits the powers of the ACKs and NACKs to be modified independently, allowing error performance targets to be achieved at lower average power and different data services to be handled differently; and it facilitates soft handover in the uplink when using HSDPA in the downlink. This is achieved with only a modest increase in system complexity.*”

4.8 Gelet op het voorgaande zal naar het oordeel van het hof de gemiddelde vakman die de conclusies van EP 525 leest begrijpen dat de achter de uitvinding gelegen uitvindingsgedachte is dat – in plaats van het systeem volgens de stand van de techniek, waarin sprake is van gefixeerde, vooraf vastgestelde, maximale foutkansen voor op gelijk vermogensniveau verzonden ACK- en NACK-signalen, waaraan kan worden voldaan door instelling van de drempelwaarde – het vermogensniveau van de onderscheiden signalen per type signaal *afzonderlijk* kan worden aangepast, *onafhankelijk* van het zendvermogen van een ander signaal, teneinde de foutkansen per type signaal voor de omstandigheden van het geval optimaal in te stellen op basis van een door het basisstation overgeseinde indicatie. De daarmee verkregen flexibiliteit leidt tot verbeterde systeemefficiëntie omdat onder alle omstandigheden een zo laag mogelijk vermogensniveau voor verzending van de ACK- en NACK-signalen kan worden gehanteerd. Dat van die flexibiliteit niet onder alle omstandigheid gebruik zou worden gemaakt, zoals Wiko heeft gesteld, doet er niet aan af dat geboden flexibiliteit wordt bereikt.

4.9 Dat in par. 25 en 30 van de beschrijving de mogelijkheid wordt genoemd dat náást de vaststelling van de foutkansen volgens de uitvinding óók gebruik wordt gemaakt van een drempelwaarde, waarop Wiko heeft gewezen, maakt dat niet anders. In het geval beschreven in par. 25 wordt een lagere *power offset* toegepast voor de NACK-signalen indien de frequentie NACK-signalen een bepaald percentage overstijgt (bij slechte kanaalcondities) ter voorkoming van interferentie. Dat is hieronder geïllustreerd.



Om er dan toch voor te zorgen dat het NACK-gebied groot genoeg blijft kan dan de uit de stand van de techniek bekende maatregel van het verschuiven van de drempelwaarde richting ACK worden toegepast, zoals hierna geïllustreerd.



Dat laat onverlet dat sprake is van afzonderlijke instelling van het vermogensniveau van het NACK-signaal, ter beïnvloeding van de foutkansen van dat signaal, afhankelijk van de gegeven omstandigheden.

4.10 De in par. 25 van de beschrijving geopenbaarde uitvoeringsvorm is ook iets anders dan wat de gemiddelde vakman in Shad leest. Zoals hierna (in r.o. 4.54 e.v.) uiteengezet zal worden is daarin sprake van aanpassing van het zendvermogen van de ACK- en NACK-signalen afhankelijk van de frequentie om interferentie te minimaliseren en niet afhankelijk van het type signaal om de foutkansen van die signalen te beïnvloeden. In die publicatie wordt (alleen) verschuiving van de drempelwaarde toegepast om te voldoen aan de maximale foutkansen voor beide signalen. Anders dan bij de uitvinding volgens het octrooi, staan in Shad de aanpassing van beide zendvermogens bovendien in vaste relatie tot elkaar en zijn deze niet afzonderlijk, onafhankelijk van het andere type signaal, instelbaar. De gemiddelde vakman zal dan ook begrijpen dat de uitvinding volgens EP 525 op een ander inzicht berust dan hetgeen in Shad is geopenbaard. Evenmin is par. 25 van de beschrijving hetzelfde als hetgeen Shad Derryberry de gemiddelde vakman leert, onder meer omdat – zoals hierna in r.o. 4.83 e.v. wordt overwogen – daarin, net zo min als bij Shad, sprake is van aanpassing van de zendvermogens van ACK- en NACK-signalen onafhankelijk van elkaar.

4.11 Het standpunt van Wiko dat het probleem waarvoor het octrooi een oplossing beoogt te bieden is gelegen in de ernstiger gevolgen van een *false* ACK dan een *false* NACK en de uitvinding (slechts) ziet op verzenden van NACK-signalen met hoger niveau dan dat van ACK-signalen (par. 29-31, 36 conclusie van antwoord in eerste aanleg), wordt verworpen. Deze door Wiko verdedigde uitleg van het octrooi volgt niet uit par. 11 van de octrooiomschrijving, zoals zij stelt. De tweede zin, waarop zij zich beroept, betreft een uitvoeringsvoorbeeld zoals ook blijkt uit de zinsnede "*In one embodiment*" waarmee de zin aanvangt. Dat uitvoeringsvoorbeeld wordt verder beschreven in par. 23 die is opgenomen onder het kopje '*Modes for Carrying Out the Invention*' waaronder verschillende voorbeelden van toepassingen van de uitvinding worden gegeven. Par. 23 ziet op de uitvoeringsvorm die zal worden toegepast in de 'normaalsituatie' waarin het systeem goed functioneert en dus aanzienlijk minder NACK-signalen dan ACK-signalen zullen worden verzonden. Dan is het voordelig (alleen) het zendvermogen van de NACK-signalen te verhogen, zodat de foutkans voor een NACK-signaal afneemt, zonder noemenswaardig verhoging van interferentie, omdat het zendvermogen van een ACK-signaal wel gelijk blijft (en niet in gelijke mate als dat van het NACK-signaal wordt verhoogd). Par. 24 maakt echter duidelijk dat in een situatie waarin het systeem minder goed functioneert en er dus méér NACK-signalen worden verstuurd, de verhoging van het zendvermogen voor NACK-signalen achterwege moet blijven. Ook in andere gevallen – zoals bij het in par. 26 van de octrooiomschrijving gegeven voorbeeld van '*real-time streaming service*' – wordt optimale systeemefficiëntie juist bereikt door géén verschillend vermogensniveau toe te passen. Dat levert een voordeel op ten opzichte van de algemeen toegepaste verschillende foutkansen voor ACK- en NACK-signalen en daarop gebaseerde *biased* drempelwaarde uit de stand van de techniek, op grond waarvan een signaal vaker als een NACK zal worden geïnterpreteerd en er dus vaker (en *by real-time streaming service* onnodig) datapakketten opnieuw zullen worden gezonden. Het standpunt van Wiko dat bij een gelijk zendvermogen het voordeel van de uitvinding (systeemefficiëntie) niet zou worden bereikt is derhalve evenzeer onjuist. De uitvinding ziet ook niet op het instellen van verschillende foutkansen. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen kan juist het (in afwijking van de stand van de techniek) hanteren van gelijke foutkansen een voordeel opleveren.

4.12 Het (alternatieve) standpunt van Wiko is dat het octrooi slechts vereist dat de zendvermogens van ACK- en NACK-signalen worden geselecteerd afhankelijk van het signaaltype en dus alleen dat die zendvermogens verschillend kunnen zijn. Daarmee laat Wiko ten onrechte het deelkenmerk "*in dependence on an indication of the power level at which each type of signal is transmitted, the indication being signalled from the primary station to the secondary station*" buiten beschouwing. Alle deelkenmerken in onderlinge samenhang beschouwd leiden tot de uitleg zoals hiervoor uiteengezet.

4.13 Wiko heeft verder gesteld (par. 71 MvA) dat – anders dan de rechtbank heeft vastgesteld – conclusie 10 niet vereist dat voor elk type signaal apart een indicatie van het vermogensniveau door het basisstation aan het mobiele station wordt verzonden. Zij leidt dat af uit het feit dat de

conclusie “*indication*” in enkelvoud gebruikt en gelet op de uitvoeringsvoorbeelden waarin sprake is van één indicatie voor beide vermogensniveaus. Volgens Wiko is daarom een signaal van een basisstation, dat een indicatie inhoudt van het zendvermogen van bevestigingssignalen zonder onderscheid te maken naar type signaal – zoals een TPC-commando uit de UMTS-standaard waardoor het zendvermogen van alle signalen die over een bepaald uplink-kanaal worden verstuurd wordt verhoogd of verlaagd, ongeacht het type signaal, of de *AckChannelGain* uit de EVDO standaard waarmee het vermogen van het ACK-kanaal wordt verhoogd of verlaagd ongeacht of het signaal een ACK- of NACK-sigitaal is – ook een indicatie van het basisstation in de zin van het octrooi. Dat standpunt is onjuist. Uit de maatregelen “*wherein the acknowledgement means is arranged to select the power level at which the signal is transmitted depending on its type*” en “*in dependence on an indication of the power level at which each type of signal is transmitted, the indication being signalled from the primary station to the secondary station*” van conclusie 10 in onderlinge samenhang bezien en gelezen in het licht van de beschrijving (in het bijzonder par. 23 daarvan), kan deze conclusie niet anders worden begrepen dan dat met de door het basisstation doorgeseinde indicatie het zendvermogen per signaaltype afzonderlijk kan worden ingesteld, teneinde de foutkansen per signaaltype te bepalen, onafhankelijk van het zendvermogen en de foutkansen van het andere type signaal.

4.14 Zoals hiervoor overwogen (zie r.o. 4.6) kan een indicatie voor elk type signaal inhouden dat er bij twee signaaltypen ook twee aparte indicaties zijn. Echter, om het vermogensniveau voor elk signaal apart aan te duiden in de zin van conclusie 10 is het niet noodzakelijk dat er meer dan één (bericht inhoudende een) indicatie is. De beschrijving geeft verschillende voorbeelden van indicaties volgens conclusie 10 waarbij met één indicatie kan worden volstaan, bijvoorbeeld een indicatie bestaande uit een offsetwaarde, waarbij het vermogen van het ene signaaltype wordt bepaald relatief ten opzichte van dat van het andere signaaltype. Ook daarmee kunnen de vermogensniveaus (en daarmee de foutkansen) afzonderlijk van elkaar worden gevarieerd en is er dus sprake van een aparte indicatie voor elk signaaltype in de zin van conclusie 10.

4.15 Het standpunt van Wiko dat genoemde flexibiliteit geen technisch effect is van de maatregelen volgens conclusie 10 wordt verworpen. Zoals hiervoor overwogen, ziet de uitvinding niet alleen op de mogelijkheid van het verzenden van de verschillende bevestigingssignalen met verschillende vermogensniveaus als zodanig, maar met name ook op de aanpassing van het zendvermogen (en daarmee de foutkansen) per type signaal afzonderlijk, waarbij de indicatie die door het basisstation wordt doorgeseind aanpassing per type signaal afhankelijk van de omstandigheden mogelijk maakt. Juist dat levert flexibiliteit op – waarbij het bijvoorbeeld onder omstandigheden ook voordelig kan zijn dat juist géén verschillend vermogensniveau voor de verschillende bevestigingssignalen wordt toegepast – en worden de voordelen van de uitvinding bereikt (vgl. r.o. 4.11 hiervoor).

4.16 Anders dan Wiko heeft aangevoerd volgt de door de uitvinding geboden flexibiliteit niet alleen uit het in par. 26 gegeven uitvoeringsvoorbeeld. Alle uitvoeringsvoorbeelden die in de beschrijving worden gegeven zijn toepassingen van de uitvinding volgens conclusie 10. Daarmee wordt verduidelijkt dat het vermogensniveau van de onderscheiden signalen afzonderlijk kan worden aangepast om de foutkansen van die signalen voor de omstandigheden van het geval optimaal in te stellen op basis van een door het basisstation overgeseinde indicatie. Duidelijk is dat deze flexibiliteit bij het vaststellen van de foutkansen door toepassing van verschillende vermogensniveaus per type signaal leidt tot verbeterde systeemefficiëntie ten opzichte van systemen volgens de stand van de techniek, waarin sprake is van vooraf vastgestelde maximale foutkansen voor ACK- en NACK-signalen, die niet onder alle omstandigheden optimaal kunnen zijn.

4.17 Gelet op al het voorgaande moet het in r.o. 4.2 genoemde kenmerk, ook al zou de letterlijke tekst daarvan wellicht een ruimere uitleg toelaten, zo worden uitgelegd dat de vermogensniveaus van de verschillende signalen afzonderlijk kunnen worden aangepast om de foutkansen van die signalen voor de omstandigheden van het geval optimaal in te stellen op basis van een door het basisstation overgeseinde indicatie.

[...]

Gebrek aan nieuwheid / inventiviteit

(a) algemene vakkennis

4.20 Naar het oordeel van het hof wordt in geen van de door Wiko aangehaalde handboeken geopenbaard dat ACK- en NACK-signalen met verschillend vermogen worden verzonden, evenmin dat dit per type signaal afzonderlijk zou kunnen. Daarin wordt ook niet geleerd of gesuggereerd dat daarmee de foutkansen van de ACK- en NACK-signalen kunnen worden beïnvloed. Evenzeer ontbreekt een openbaarmaking dat een indicatie per type signaal (apart) door het basisstation wordt overgeseind.

[...]

4.28 In Barkat wordt in paragraaf 8.2.2 de 'optimum receiver' besproken voor het detecteren van een binair signaal. De optimale ontvanger wordt getoond in figuur 8.6:

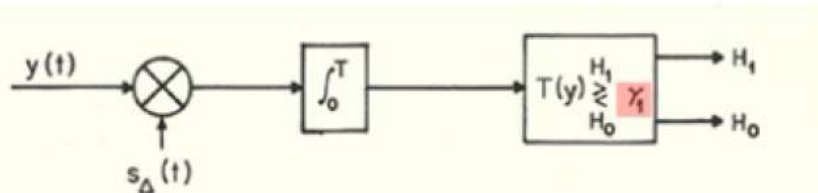


Figure 8.6 Optimum receiver for general binary detection problem with one correlator.

Blijkens de passage direct onder het kopje "8.2.2 General Binary Detection" staan H_1 en H_0 voor de verzonden binaire signalen $s_1(t)$ en $s_0(t)$: "In this case, the transmitter sends the signal $s_1(t)$ under Hypothesis H_1 and the signal $s_0(t)$ under hypothesis H_0 ".

4.29 Barkat beschrijft dat door wijziging van het signaal tijdens de verzending als gevolg van 'noise', het ontvangen signaal (aangeduid met $y(t)$) verschilt van het verzonden signaal. De ontvanger is bekend met de waarden voor verzonden signalen $s_1(t)$ en $s_0(t)$ en kan het ontvangen signaal daarmee vergelijken. De receiver gebruikt daarvoor de waarde $s_{\Delta}(t)$ (het verschil tussen s_1 en s_0). Het voltage van het ontvangen signaal ligt ergens tussen de waarden van $s_1(t)$ en $s_0(t)$ in. Aan de hand van vergelijking met de in de ontvanger (basisstation) ingestelde drempelwaarde γ_1 bepaalt de receiver vervolgens of het ontvangen signaal moet worden aangemerkt als s_1 of als s_0 . Dit is ook beschreven in Example 3.1 uit Barkat (waarin de signalen met random waarde worden aangeduid met H (van 'hypothesis')):

"Example 3.1

In a digital communication system, consider a source whose output under hypothesis H_1 is a constant voltage of value m while its output under hypothesis H_0 is zero. The received signal is corrupted by N an additive white Gaussian noise of zero mean and variance a^2 .

(a) Set up the likelihood ratio test and determine the decision regions.

(b) Calculate the probability of false alarm and the probability of detection.

(...)

the received observation is compared with the threshold γ .

The decision regions are as shown in Figure 3.4.

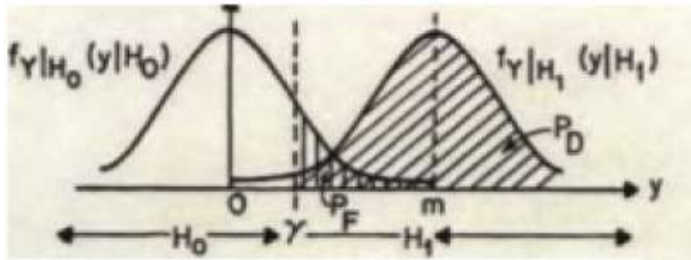


Figure 3.4

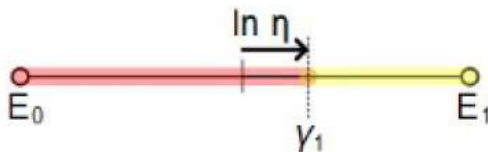
4.30 De drempelwaarde γ_1 kan worden vastgesteld volgens vergelijking (8.77) uit Barkat

$$\gamma_1 = \frac{1}{2}(N_0 \ln \eta + \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_0)$$

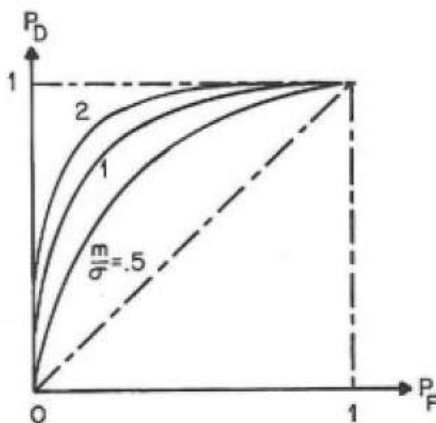
waarbij staat voor $\ln \eta$ en \mathcal{E}_1 en \mathcal{E}_0 staan voor de energiewaarden van de signalen s_1 en s_0 .

De $\ln \eta$ drempelwaarde wordt dus vastgesteld aan de hand van deze parameters.

De energiewaarden \mathcal{E}_1 en \mathcal{E}_0 bepalen de afstand tussen de signalen s_1 en s_0 . Hoe hoger de energie (het zendvermogen), hoe groter de afstand. Uit $\frac{1}{2}(\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_0)$ in deze formule volgt dat de waarden voor \mathcal{E}_1 en \mathcal{E}_0 tevens het midden tussen de signalen s_1 en s_0 bepalen. Bij $\ln \eta$ gelijk aan nul is de drempelwaarde dus neutraal, in het midden van de beide signaaltypes, gepositioneerd. Daaruit volgt dat in deze vergelijking de waarde voor $\ln \eta$ de waarde van γ_1 – dus de verschuiving van de drempelwaarde richting s_1 of s_0 – bepaalt. Dat kan als volgt worden weergegeven:



4.31 Met een ROC ('Receiver Operation Characteristic')-grafiek worden de prestaties van een systeem getoond dat onderscheid moet maken tussen twee mogelijke interpretaties van een ontvangen signaal. In Barkat is in figuur 3.10 een ROC opgenomen, waarin P_F staat voor 'probability of false alarm', overeenkomend met de kans op false ACK. De kans op false NACK ('probability of miss', ofwel P_M) staat gelijk aan $1 - P_D$ ('probability of detection'). Deze figuur is hieronder afgebeeld.



4.32 Voor ieder (voor beide signalen gelijkelijk) toegepast zendvermogen wordt de relatie weergegeven tussen de positie van de drempelwaarde in het basisstation en de resulterende foutkansen voor (bijvoorbeeld) ACK- en NACK-signalen. Ieder punt op de curve komt overeen met een bepaalde drempelwaarde en de daaruit resulterende foutkansen voor beide

signaaltypen. De curve van boven naar beneden volgend wordt de drempelwaarde verder richting ACK verschoven en neemt de kans op *false ACK* af (P_F , horizontale as) en neemt de kans op *false NACK* ($1-P_D$, verticale as) toe. (Vgl. Barkat pag. 152: “*The slope of the ROC at a particular point on the curve represents the threshold η for the Neyman-Pearson test to achieve the P_D and P_F at that point.*” en pag. 153: “*The ROC is a plot of P_D , the probability of detection, versus P_F the probability of false alarm, with the threshold η as a parameter.*”)

De in Barkat gegeven formules voor de berekening van P_D en P_F zijn achtereenvolgens: (8.76):

$$\begin{aligned} P_D &= \int_{\gamma_1}^{\infty} f_{T|H_1}(t|H_1) dt \\ &= \int_{\gamma_1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\varepsilon_1 + \rho\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_1})^2}{\sigma^2}} dt \\ &= Q\left(\frac{\gamma_1 - \varepsilon_1 + \rho\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_1}}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

(8.78):

$$\begin{aligned} P_F &= \int_{\gamma_1}^{\infty} f_{T|H_0}(t|H_0) dt \\ &= \int_{\gamma_1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\rho\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_1} + \varepsilon_0)^2}{\sigma^2}} dt \\ &= Q\left(\frac{\gamma_1 + \varepsilon_0 - \rho\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon_1}}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

4.33 In overeenstemming met vergelijking (8.77) wordt in Barkat voor de situatie waarin beide signalen een gelijke frequentie hebben (even vaak voorkomen) en even belangrijk worden gevonden, $\log \text{Eta}$ gelijk gesteld aan nul waardoor de drempelwaarde dus neutraal, in het midden, is gepositioneerd. Dat volgt uit de navolgende vergelijking:

$$\gamma_1 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 - \varepsilon_0) \quad (8.79)$$

4.34 Barkat vermeldt verder ook dat bij ongelijke frequentie en ongelijk belang van de signaaltypen de drempelwaarde niet op nul moet worden gesteld maar moet worden verschoven (op basis van $\log \text{Eta}$): (pag. 122) “*Thus, in practical situations where the a priori probabilities [frequentie – hof] and the cost [het belang – hof] may change, only the threshold changes but the computation of the likelihood ratio is not affected.*” en (pag. 153) “*In the Bayes criterion the threshold η is determined by the a priori probabilities and the costs.*”

4.35 Ook in Van Trees wordt aan de vereisten voor de verschillende foutkansen voor beide signalen voldaan door middel van positionering van de drempelwaarde, zoals onder meer volgt uit de daarin opgenomen figuur 2.8 in Van Trees:

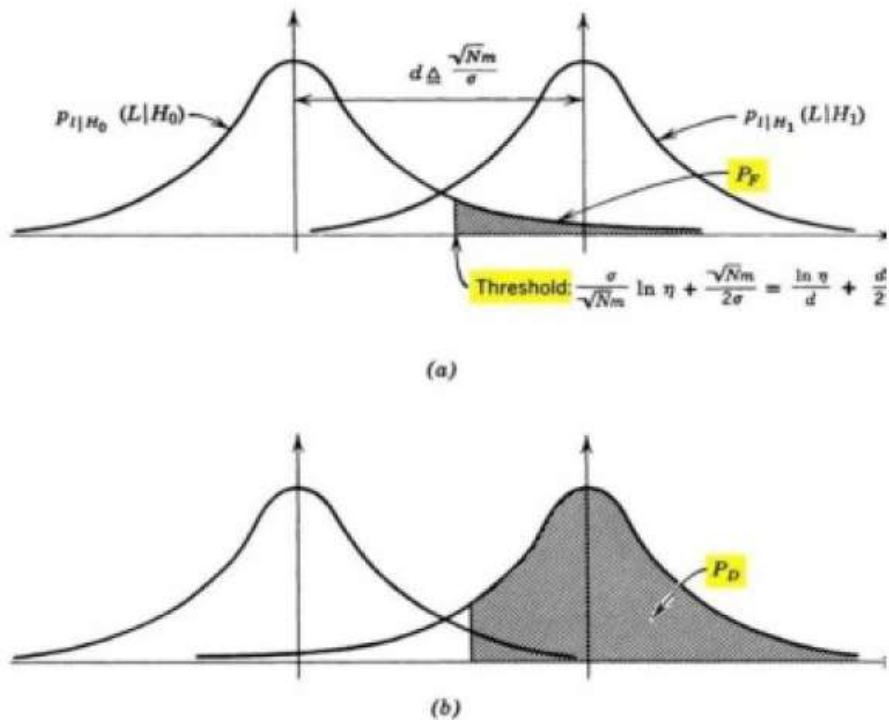


Fig. 2.8 Error probabilities: (a) P_F calculation; (b) P_D calculation.

4.36 In Van Trees is ook (in figuur 2.9 op pag. 38) een ROC afgebeeld:

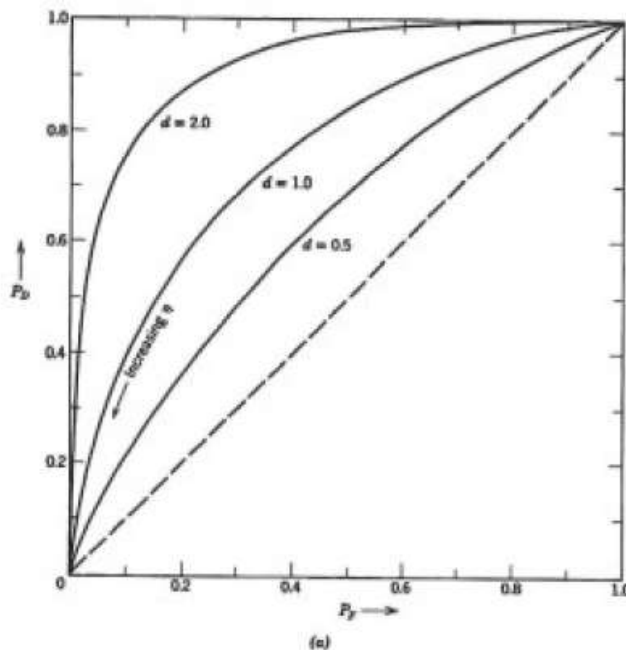


Fig. 2.9 (a) Receiver operating characteristic: Gaussian variables with unequal means.

In deze figuur wordt met 'increasing η ' tot uitdrukking gebracht dat bij toename van $\log \text{Eta}$ de waarde van γ_1 hoger wordt, P_F (de kans op *false ACK*) afneemt en P_M ($1-P_D$) (de kans op *false NACK*) toeneemt. In de ROC worden curves getoond bij drie verschillende waarden 'd'. Deze waarde staat voor de afstand ('distance') tussen de twee signalen (zoals weergegeven in figuur 2.8). Deze afstand wordt bepaald door de energiewaarden \mathcal{E}_0 en \mathcal{E}_1 . Hoe hoger de energiewaarde (het zendvermogen) van beide signalen (die immers met gelijke maar tegenovergestelde energiewaarde worden verzonden) hoe groter de afstand tussen beide

signalen en daarmee hoe groter de kans dat de drempelwaarde in het basisstation zo kan worden gepositioneerd dat aan de vereiste maximaal toelaatbare foutkansen kan worden voldaan. De verschillende curves representeren dus de waarden die bij het gebruik van verschillende zendvermogens (gelijkelijk toegepast op beide signalen) worden verkregen.

4.37 Dat op de prioriteitsdatum gebruik werd gemaakt van ROC-curves om (ter voorkoming van interferentie) bij zo laag mogelijke (gelijke) zendvermogens te kunnen voldoen aan de (ongelijke) maximaal toelaatbare foutkansen voor beide signalen door positionering van de drempelwaarde blijkt ook uit Motorola 744, welke publicatie hierna (r.o. 4.96 e.v.) zal worden besproken.

4.38 De suggestie van Wiko dat in Barkat en Van Trees wordt geopenbaard dat de zendvermogens van de afzonderlijke signalen (kunnen) worden gebruikt om de foutkansen te beïnvloeden, wordt als onjuist van de hand gewezen. Aan Wiko kan worden nagegeven dat dit – theoretisch – kan worden bereikt door de drempelwaarde op nul te fixeren en vervolgens verschillende vermogensniveaus in te vullen in de vergelijkingen uit de diverse handboeken waarin de energiewaarden \mathcal{E}_0 en \mathcal{E}_1 zijn gegeven voor de signalen s_0 en s_1 , met name vergelijkingen (8.76 – 8.78) (zie r.o. 4.30 en r.o. 4.32 hiervoor) en (8.40 – 8.41) uit Barkat

Let the signal $s_0(t)$ and $s_1(t)$ have energies

$$\mathcal{E}_0 = \int_0^T s_0^2(t) dt \quad (8.40)$$

and

$$\mathcal{E}_1 = \int_0^T s_1^2(t) dt \quad (8.41)$$

en de formules voor de zendvermogens voor signalen s_0 en s_1 in Van Trees ($\sqrt{E_{10}} s_0(t)$ en $\sqrt{E_{11}} s_1(t)$).

4.39 Wiko heeft er terecht op gewezen dat de afstand tussen de zendvermogens van beide signalen bepalend is voor de kans op (on)juiste detectie daarvan. Hoe groter de afstand tussen beide energiewaarden, hoe kleiner de kans op onjuiste detectie ervan. Dat is getoond in figuur 2.9 van Van Trees. Ook heeft Wiko er met juistheid op gewezen dat uit diverse vergelijkingen uit Barkat, onder meer (8.77 en de formules voor het vaststellen van P_F en P_D), volgt dat er een onderlinge relatie is tussen de drempelwaarde γ_1 en de zendvermogens \mathcal{E}_0 en \mathcal{E}_1 . Die relatie wordt bepaald door *log eta*, waarvan de waarde afhankelijk is van het (ongelijke) belang van juiste detectie van de onderscheiden signalen. De relatieve kans op (on)juiste detectie van de beide signalen wordt bepaald door de positionering van de beslisdrempel tussen beide energiewaarden. Dat is algemene vakkennis en volgt allemaal ook uit de in Barkat, Van Trees en Motorola 744 getoonde ROC-curves. Ook juist is dat die positionering (en daarmee de beïnvloeding van de foutkansen van beide signalen) op twee verschillende manieren kan worden bereikt, namelijk (1) door de beslisdrempel te verschuiven in de richting van een beide energiewaarden en (2) door de energiewaarden voor de signalen ten opzichte van elkaar te variëren. Niet juist is echter dat die tweede methode ook in Barkat (of ergens anders in de stand van de techniek) is geopenbaard. Die methode is het inzicht dat grondslag ligt aan de uitvinding volgens het octrooi.

4.40 De toepassing van ongelijke energieniveaus voor de onderscheiden signaaltypen, wordt nergens in de door Wiko aangehaalde handboeken besproken, al helemaal niet de aanpassing van het vermogensniveau van de verschillende signaaltypen onafhankelijk van elkaar, ter beïnvloeding van de foutkansen van die signalen. De energiewaarden worden daarin, in overeenstemming met de ook door Wiko genoemde algemene vakkennis, uitsluitend (voor beide signalen gelijkelijk) gevarieerd om de benodigde minimale afstand (d') tussen beide signalen te bepalen teneinde bij een zo laag mogelijk (gelijk) zendvermogen te kunnen voldoen aan de vastgestelde maximaal toelaatbare foutkansen van beide signalen (vergelijk de in r.o. 4.31 en r.o. 4.36 hiervoor getoonde ROC's uit Barkat en Van Trees en de ROC uit Motorola 744, met verschillende curves voor verschillende – voor beide signalen gelijkelijk geldende – energiewaarden). Vervolgens wordt bij de laagst mogelijke energiewaarde *log Eta* gevarieerd om de drempelwaarde optimaal te positioneren, zodanig dat aan het vereiste maximum aan foutkansen voor beide signalen wordt voldaan. Deze volgordelijkheid – eerst de energiewaarde

van beide signalen bepalen en vervolgens aan de hand van vooraf vastgestelde maximaal toelaatbare foutkansen de drempelwaarde instellen – komt ook tot uitdrukking in vergelijking (8.77) van Barkat voor de berekening van de drempelwaarde aan de hand van de energiewaarden en in Example 3.1.

4.41 Naar Philips onderbouwd heeft gesteld, en door Wiko onvoldoende gemotiveerd is weersproken, zou de gemiddelde vakman, gelet op de context waarin die vergelijkingen zijn geplaatst en hetgeen op de prioriteitsdatum gangbaar was voor mobiele telecommunicatiesystemen, die vergelijkingen niet zo (theoretisch) benaderen als Wiko aanvoert. De gemiddelde vakman zal inzien dat dit algemene theoretische vergelijkingen zijn, waarbij vrijwel alle waarden – fase, frequentie, energiewaarde – kunnen worden gevarieerd en die toepasbaar zijn in allerlei verschillende modulatieschema's. Toegepast op ACK- en NACK-signalen en gelezen in het licht van in de op de prioriteitsdatum bekende mobiele telecommunicatiesystemen algemeen toegepaste BPSK-modulatie, begrijpt de vakman dat $s_0(t)$ overeenkomt met $-s_1(t)$ en dat deze met gelijk vermogen worden verzonden. In dat licht valt niet in te zien dat de gemiddelde vakman, zonder enige verdere aanwijzing in die richting, de vergelijkingen zou toepassen om voor de signalen s_0 en s_1 ongelijke zendvermogens toe te passen om de foutkansen van die signalen beïnvloeden. Dat geldt temeer omdat in Barkat en Van Trees juist (uitsluitend) wordt geleerd dat daartoe de positionering van de drempelwaarde dient te worden gebruikt.

4.42 In dat verband heeft Philips er ook terecht op gewezen dat voor het geval verschillende foutkansen van beide signalen wenselijk zijn, de diverse vergelijkingen in de aangehaalde handboeken nu juist ten doel hebben – en uitgaan van – de *berekening* van de optimale *drempelwaarde*. Daarmee is in tegenspraak dat de gemiddelde vakman de drempelwaarde op nul zou fixeren en de *energiewaarden* zou variëren om de foutkansen te beïnvloeden. Die mogelijkheid wordt in geen van de handboeken expliciet geopenbaard (bijvoorbeeld door een op de berekening van die verschillende energiewaarden gerichte vergelijking – de door de deskundige van Wiko opgestelde vergelijkingen maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van het handboek van Barkat) of zelfs maar gesuggereerd. In tegendeel, in de ten tijde van de prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behorende mobiele telecommunicatiesystemen werd gebruik gemaakt van modulatietechnieken gekenmerkt door het gebruik van *gelijke* vermogens met verschillende fase (met 180° verschil) van binaire signalen.

4.43 Wiko heeft verder nog gewezen op de navolgende passage op pag. 364 van Barkat:

We observe that the probability of error decreases as α increases while N_0 is fixed. Thus, from (8.80), the optimum system is obtained when the correlation coefficient $\rho = -1$. In this case, $s_1(t) = -s_0(t)$, and we say that the signals are *antipodal*. If, in addition, the signal energies are equal, $\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_1 = \mathcal{E}$, the likelihood ratio test is

$$T(y) = y^T(\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_0) \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \begin{matrix} H_1 \\ H_0 \end{matrix} 0 \quad (8.84)$$

Het standpunt van Wiko dat uit de zinsnede '*if, in addition, the signal energies are equal*' zou volgen dat toepassing van gelijke energieën een uitzonderingssituatie zou zijn en uitgangspunt van Barkat is dat de signalen met verschillende vermogens worden verzonden, heeft zij niet voldoende steekhoudend onderbouwd. Zij stelt immers ook zelf dat in de op de prioriteitsdatum gepubliceerde mobiele telecommunicatie standaarden BPSK-modulatie gebruikelijk was en de antipodale ACK- en NACK-signalen juist met gelijk vermogen werden verzonden. Aldus ligt veeleer in de rede dat de woorden '*in addition*' door de gemiddelde vakman zullen worden begrepen als gevolg van het gebruik van antipodale signalen, en niet (a contrario redenerend) als tegenstelling.

4.44 Daarenboven volgt de aangehaalde passage op de vaststelling op pag. 363 dat de totale foutkans $P(\varepsilon)$ gelijk is aan P_F en gelijk aan P_M en afhankelijk is van parameter α :

Since the probability of miss $P_M = 1 - P_D$, then the probability of error is

$$P(\varepsilon) = P_F = P_M = Q\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2\alpha}{N_0}}\right) \quad (8.83)$$

Aangezien de foutkansen (zowel *false ACK* als *false NACK*) derhalve in alle gevallen op dezelfde wijze afhankelijk zijn van parameter α – en daarmee (volgens vergelijking (8.80) van de energiewaarden \mathcal{E}_1 en \mathcal{E}_0 – valt niet in te zien dat de gemiddelde vakman daaruit zou (kunnen) begrijpen dat hij de afzonderlijke energiewaarden zou kunnen gebruiken voor vaststelling van ongelijke foutkansen voor de interpretatie van ACK- en NACK-signalen. Zoals reeds opgemerkt, geldt dat te meer omdat Barkat expliciet leert dat daartoe de drempelwaarde moet worden gebruikt.

4.45 Daarnaast heeft Philips er met recht op gewezen dat in de handboeken de parameter *log Eta* juist wordt gebruikt om bij gewenste ongelijke foutkansen de drempelwaarde in de ontvanger (het basisstation) te optimaliseren. In het geval de foutkansen gelijk zijn en de drempelwaarde neutraal is gepositioneerd heeft *log Eta* geen functie en komt dan ook niet in de op die situatie toegesneden vergelijking (8.79) voor (zie r.o. 4.33 hiervoor). In de benadering van Wiko wordt *log Eta* daarentegen toch gebruikt als de drempelwaarde in het midden is gefixeerd, maar dan om de door te transmitter (het mobiele station) te hanteren zendvermogens aan te passen. Die functie van *log Eta* is uit de handboeken niet af te leiden.

4.46 Ten slotte wordt er in Barkat vanuit gegaan dat de energiewaarden van s_1 en s_0 bij de receiver bekend zijn, omdat aan de hand daarvan het ontvangen signaal wordt gedetecteerd (zie r.o. 4.29). In Barkat (pag. 344) wordt dat expliciet vermeld: “*In Section 8.2, we discuss the general and simple binary detection of known signals (...)*”. Daarmee is – zonder verdere maatregelen waarvan niet gesteld of gebleken zijn dat die in de handboeken worden geopenbaard – niet te verenigen dat de energiewaarden door de transmitter zouden kunnen worden gevarieerd.

[...]

4.48 De conclusie luidt dat de handboeken niet leren dat het zendvermogen van een type signaal – onafhankelijk van dat van een ander type signaal – kan worden aangepast, teneinde de foutkansen daarvan te beïnvloeden. In de handboeken wordt voor dat doel uitsluitend de positionering van de drempelwaarde gebruikt, te weten gepositioneerd in het midden van beide energiewaarden om gelijke foutkansen te krijgen en uit het midden opgeschoven (bijvoorbeeld) in de richting van het ACK signaal om de kansen op een *false ACK* te verkleinen. De in Barkat en Van Trees voorkomende en door Wiko aangehaalde vergelijkingen zijn daarop - het vaststellen van de optimale drempelwaarde – toegesneden en zullen ook aldus door de gemiddelde vakman worden begrepen en toegepast. Bij gebreke van een openbaring van de toepassing van ongelijke energiewaarden van ACK- en NACK-signalen om daarmee de foutkansen te beïnvloeden is reeds daarom geen van de handboeken nieuwheidsschadelijk.

4.49 Daar komt bij dat in geen van de door Wiko aangehaalde handboeken het deelkenmerk van conclusie 10 wordt geopenbaard dat een aanpassing van het zendvermogen afhankelijk is van een door het basisstation doorgeseinde indicatie van het niveau van het zendvermogen voor elk type signaal. Ook indien aangenomen zou moeten worden dat de gemiddelde vakman een uit de stand van de techniek bekend TPC-commando of ‘*power control bit*’ (toegepast in de UMTS- en CDMA2000-standaards), *AckChannelGain* (toegepast in de EV-DO standaard) en/of *power offset* (toegepast in de TR 25.855 standaard) zou meelesen, wordt dit conclusie-element niet in de aangehaalde handboeken geopenbaard. Deze indicaties gelden immers voor het zendvermogen van het kanaal waarover, respectievelijk voor het zendvermogen van, alle signalen die over het desbetreffende kanaal worden verzonden. Deze indicaties beïnvloeden dus gelijkelijk het zendvermogen waarmee zowel ACK- als NACK-signalen worden verzonden. Aanpassing van het zendvermogen van een van beide signalen of toepassing van verschillende zendvermogens naar gelang het type signaal (waardoor de foutkansen kunnen worden beïnvloed) is daarbij niet mogelijk. Er is derhalve geen sprake van ‘*indication of the power level*’

at which each type of signal is transmitted', in de zin van het octrooi. Ook daarom staan de handboeken niet aan de nieuwigheid van het octrooi in de weg.

[...]

4.53 De slotsom is dat de gemiddelde vakman niet reeds op grond van zijn algemene vakkennis zonder inventieve denkwerk tot de uitvinding volgens EP 525 zou komen.

(b) *Shad*

[...]

(c) *uitgaand van de EV-DO standaard in combinatie met algemene vakkennis en/of Shad of Shad Derryberry*

4.71 Volgens Wiko kan de EV-DO standaard worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. Philips heeft dat bestreden. Het hof kan dit in het midden laten. Ook uitgaande van de juistheid van het standpunt van Wiko is het hof van oordeel dat de daarop gebaseerde inventiviteitsaanvallen van Wiko niet slagen.

4.72 De EV-DO standaard openbaart een mobiel telecommunicatiesysteem waarin gebruikt wordt gemaakt van een ARQ systeem. Het mobiele station controleert de juistheid en volledigheid van de van het basisstation ontvangen datapakketten en laat met ACK- en NACK-signalen weten of het pakket goed respectievelijk niet goed is ontvangen. Deze signalen worden verstuurd over een ACK-kanaal. Blijkens de standaard (par. 9.2.1.3.3.4) is dit kanaal BPSK-gemoduleerd. ACK- en NACK-berichten worden derhalve verstuurd met een verschillende fase, maar met hetzelfde vermogen. Het zendvermogen van alle over het ACK-kanaal verzonden signalen – dus voor ACK- en NACK-signalen gelijkelijk – wordt bepaald door een van het basisstation ontvangen *AckChannelGain*.

4.73 Door de EV-DO standaard wordt derhalve niet geopenbaard (1) dat het vermogensniveau van een verzonden signaal afhankelijk is van het type signaal (ACK of NACK) en (2) dat dit per type signaal (apart) wordt bepaald aan de hand van een door het basisstation overgezonden aanduiding van het vermogensniveau.

4.74 Naar het hof begrijpt stelt Wiko zich primair op het standpunt (par. 35 e.v. PEA en par. 80 MvA) dat de verschilmaatregel alleen daarin zou bestaan dat in de EV-DO standaard het vermogen voor ACK- en NACK-signalen gelijk is en dat volgens de uitvinding verschillende typen signalen met verschillende vermogensniveaus kunnen worden verzonden. Volgens Wiko vereist conclusie 10 niet dat het basisstation een aparte indicatie voor ACK- en NACK-signalen overzendt. De onder (2) genoemde deelmaatregel zou daarom geen verschilmaatregel zijn. Zoals hiervoor in r.o. 4.13 overwogen is dat standpunt van Wiko onjuist, zodat maatregel (2) [dit] wel degelijk een verschilmaatregel is.

[...]

4.81 Daarnaast heeft Wiko, in het licht van de betwisting door Philips dat de gemiddelde vakman daartoe zonder inventieve arbeid in staat zou zijn, onvoldoende onderbouwd hoe de gemiddelde vakman een en ander – ook indachtig dat in telecommunicatiesystemen de middelen (zoals kanaalcodes) schaars zijn en altijd systeemefficiëntie wordt nagestreefd – zonder inventieve arbeid zou kunnen implementeren. Volgens Wiko zou het basisstation verschillende vermogens voor ACK en NACK doorgeven, bijvoorbeeld door in plaats van enkel een *ACKChannelGain* ook een *NACKChannelGain* te versturen of door het “toevoegen van een waarde voor het NACK-vermogen aan het reeds bestaande bericht”. Daarmee is evenwel niet voldoende inzichtelijk gemaakt dat en hoe differentiatie in vermogen afhankelijk van het type signaal bereikt kan worden. De *ACKChannelGain* bestuurt immers al het vermogen van alle over dat kanaal gestuurde signalen zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt naar type signaal. Vervolgens past het mobiele station dat geïndiceerde vermogen op alle bevestigingssignalen, zonder onderscheid naar type signaal, toe. Enkel toevoeging van nog een andere offsetwaarde of waarde voor het NACK-vermogen brengt daarin geen verandering. Toevoeging van een geheel

nieuw kanaal zodat ACK- en NACK-signalen over verschillende kanalen worden verzonden ligt gelet op de beperkte middelen en het streven naar systeemefficiëntie geenszins voor de hand.

[...]

4.89 De gemiddelde vakman zou, zo volgt uit het voorgaande, uitgaande van de EV-DO standaard niet tot de uitvinding worden geleid indien hij deze zou combineren met zijn algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry.

(d) TR 25.855 in combinatie met algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry

4.90 Ook de vraag of TR 25.855 als meest nabije stand van de techniek kan worden aangemerkt of als reëel uitgangspunt voor een geldigheidsaanval, kan in het midden blijven. Zelfs als daarvan wordt uitgegaan, zoals Wiko stelt maar Philips bestrijdt, kan dit document in combinatie met algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry niet afdoen aan de inventiviteit van de uitvinding volgens het octrooi.

4.91 Zoals reeds overwogen openbaart TR 25.855 een mobiel telecommunicatiesysteem dat een ARQ-procedure kent. Daarin worden ACK- en NACK-signalen over het uplink besturingskanaal verzonden. Het vermogen daarvan wordt bepaald aan de hand van een door het basisstation verzonden 'power offset'. Daarmee wordt het vermogen bepaald van alle signalen die over dat kanaal worden verzonden, zonder acht te slaan op het type signaal. Niet geopenbaard is derhalve dat het vermogensniveau van het ACK- en NACK-signaal kan worden geselecteerd afhankelijk van het type signaal en voorts evenmin dat een indicatie voor het vermogensniveau door het basisstation wordt verzonden voor elk signaal afzonderlijk. Deze verschilmaatregelen zijn derhalve dezelfde als die bij het gebruik van de EV-DO standaard als uitgangspunt. Ook Wiko gaat daarvan uit (par. 102 MvA). Voor de vaststelling van de met die verschilmaatregelen bereikte technische effecten en op grond daarvan het objectieve probleem wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent in r.o. 4.76 is overwogen.

4.92 De combinatie van TR 25.855 met algemene vakkennis leidt de gemiddelde vakman niet tot de uitvinding, reeds omdat ook daarin de afzonderlijke instelling van de vermogens van ACK en NACK-signalen teneinde daarmee de foutkansen van de verschillende signalen ten opzichte van elkaar te beïnvloeden niet is geopenbaard (zie r.o. 4.40 e.v.), waar Wiko ten onrechte vanuit gaat.

4.93 Een combinatie van TR 25.855 met Shad of Shad Derryberry is evenmin inventiviteitsschadelijk. In deze documenten wordt immers, net zo min als in TR 25.855, geopenbaard dat het vermogensniveau van ACK- en NACK-signalen afzonderlijk instelbaar is (zie r.o. 4.60 en r.o. 4.83).

4.94 Voor alle combinaties die door Wiko zijn gemaakt met TR 25.855 geldt bovendien dat nergens wordt geopenbaard dat een indicatie door het basisstation wordt verzonden afhankelijk van het type signaal. Dat een dergelijke maatregel uitgaand van TR 25.855 voor de hand liggend zou zijn is in het licht van de betwisting door Philips, door Wiko niet voldoende gemotiveerd onderbouwd. Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder r.o. 4.49 is overwogen.

4.95 Het andersluidende oordeel van het Duitse Bundespatentgericht dat alle deelkenmerken van conclusie 10 in TR 25.855 worden geopenbaard, wordt niet door het hof gedeeld en is overigens in deze procedure ook niet door Wiko verdedigd.

[...]

(ii) toegevoegde materie

[...]

4.138 De gemiddelde vakman begrijpt verder dat het mobiele station middelen heeft om die indicatie te ontvangen en het geselecteerde signaal te verzenden met een vermogensniveau in overeenstemming met de van het basisstation ontvangen indicatie voor dat signaal. Dat ligt

logischerwijs in die passage, met name in de zinsnede “an indication of how the power level at which the secondary station transmits the signal depends on the type of the signal” besloten. Het heeft geen zin een indicatie te verzenden indien die niet kan en zal worden opgevolgd. Dat de ontvangstmiddelen niet expliciet zijn geopenbaard en evenmin hoe een en ander dan is geïmplementeerd maakt dat niet anders.

4.139 Naar Wiko ook heeft benadrukt weet de gemiddelde vakman bovendien op grond van zijn algemene vakkennis, waaronder zijn kennis van vermogensbesturing in mobiele telecommunicatiesystemen, dat het vermogen waarmee een mobiel station verzendt, wordt aangestuurd door indicaties (bijvoorbeeld een TPC-commando bekend uit de UMTS-standaard, of een power offset toegepast in de EV-DO standaard) die door het basisstation aan het mobiele station worden verzonden. De gemiddelde vakman zal het ook daarom als vanzelfsprekend beschouwen dat het mobiele station middelen heeft om de indicatie van het basisstation te ontvangen en dat het die instructie vervolgens opvolgt door het geselecteerde bevestigingssignaal te verzenden met een vermogen met inachtneming van de indicatie van het basisstation voor dat type signaal.

[...]

slotsom geldigheid

4.143 Voor zover de aanvallen van Wiko op de geldigheid van EP 525 tevens zijn gericht op andere conclusies van het octrooi dan conclusies 10, 11 en 14, moeten die op dezelfde gronden worden verworpen. De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies van EP 525 naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten. In zoverre slagen de grieven van Philips tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank. Het vonnis waarvan beroep zal daarom worden vernietigd.

[...]

slotsom inbreuk

4.158 De slotsom is dat Wiko inbreuk maakt op in elk geval conclusies 10, 11 en 14. Bij die stand van zaken is er geen belang bij beoordeling van de door Philips gestelde indirecte inbreuk op andere conclusies van het octrooi.

Handhaving door Philips

4.159 Daarmee komt het hof toe aan de bespreking van de door Wiko opgeworpen verweren die de strekking hebben dat, ook indien EP 525 geldig geacht wordt en Wiko daarop inbreuk zou maken, het hof niet bevoegd is het Frand-verweer te beoordelen, althans de zaak zou moeten aanhouden, althans het Philips toch niet zou vrijstaan dat octrooi jegens Wiko te handhaven.

bevoegdheidsverweer / verzoek om aanhouding

[...]

4.162 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 r.o. 4.160 is uiteengezet.

4.163 Het hof acht zich derhalve bevoegd over het Frand-verweer van Wiko te oordelen. Voor het stellen van vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) ziet het hof geen aanleiding en voor aanhouding evenmin.

Frand-verplichting

4.164 Philips heeft het octrooi aangemeld als een essentieel octrooi voor (het HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard. Het hof heeft vastgesteld dat de maatregelen van conclusies 10, 11 en 14 van het octrooi inderdaad in (het HSDPA-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.

[...]

4.166 In een aantal beschikkingen heeft de Europese Commissie (EC) overwogen dat het handhaven van een standaard essentieel octrooi op zichzelf niet mededingingbeperkend (*‘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

4.167 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 vertragingstactiek.”

4.168 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.

4.169 De eerste stap (r.o. 61) is dat de SEP-houder de gebruiker van een standaard 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).

4.170 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.

4.171 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.

4.172 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).

4.173 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 licentieaanbod 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] EHC 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.”

4.174 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 licentieaanbod 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).

4.175 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.

4.176 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.

4.177 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.).

4.178 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.

4.179 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.”.

4.180 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 verdragingsstactieken 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.

4.181 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

4.182 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.

4.183 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.

4.184 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.

4.185 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.

4.186 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. Kearl (hierna: Kearl). 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*". Kearl 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.

4.187 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 Kearl, waar Wiko onvoldoende tegenover heeft gesteld. In het bijzonder heeft Wiko de bij het eerste rapport van Kearl 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.

4.188 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 Kearl, 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) en EP 525 wel geldig geacht. Ook in Engeland zijn deze octrooien in stand gebleven.

4.189 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.

4.190 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.

4.191 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.

4.192 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."*

4.193 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.

4.194 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.

4.195 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. 4.185) 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.

4.196 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.

[...]

4.201 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.

4.202 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 r.o. 4.185 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 licentieovereenkomst 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 betoegd.

4.203 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.

4.204 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.

[...]

De vorderingen in conventie

[...]

4.209 Gelet op het oordeel dat EP 525 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.

[...]

4.218 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 oktober 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. Beslissing

Het hof, in conventie en in reconventie, vernietigt het bestreden vonnis en opnieuw recht doende:

5.1 verbiedt Wiko om in Nederland inbreuk te maken op de conclusies van Europees octrooi EP 1 440 525;

[...]

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 1 440 525, 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 acht 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;

[...]"

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 octrooien. 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 telefoneren³. Printen van een tekst zoals deze gebeurt doorgaans op een gestandaardiseerde maat voor papier, zoals A-4⁴. Standaarden zijn nuttig en kunnen zorgen voor interoperabiliteit en compatibiliteit van producten⁵. De consument profiteert daar over het algemeen van, bijvoorbeeld door netwerkeffecten⁶ en door toenemende concurrentie tussen producenten⁷. Een voorbeeld van een netwerkeffect is dat de waarde van een telefoon toeneemt naarmate iemand daarmee meer andere telefoons binnen het netwerk kan bereiken⁸. Door de implementatie van één standaard bedienen de afzonderlijke telefoons en de bijbehorende technische infrastructuur zich als het ware van een gemeenschappelijke taal⁹. Een standaard zoals hier bedoeld is in essentie een verzameling

³ 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).

⁴ 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.

⁵ Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/136. Door de auteurs wordt als voorbeeld van standaardisatie de dvd-speler genoemd.

⁶ J. Farrell & G. Saloner, Standardization, compatibility and innovation, The RAND Journal of Economics, Vol. 16, No. 1, Spring 1985, p. 70-71.

⁷ 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."

⁸ Vgl. M.A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 Calif. L.Rev. 1889 (2002), p. 1896.

⁹ D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, BIE mei/juni 2016, p. 124.

van technische specificaties met als doel een gemeenschappelijk ontwerp voor een product of proces¹⁰.

Standaardiseringsorganisaties, SEPs en het mededingingsrecht

- 3.3 Standaardiseringsorganisaties spelen bij het ontwikkelen van standaarden een belangrijke rol¹¹, bijvoorbeeld mobiele (draadloze) communicatienetwerken¹². Dit zijn geïnstitutionaliseerde overlegplatforms¹³, veelal gericht op consensus en bestaande uit innovatieve en uitvoerende marktdeelnemers die samenwerken aan de creatie van nieuwe generaties technieken¹⁴. Hoewel overheden betrokken (kunnen) zijn bij standaardisatie, wordt binnen standaardiseringsorganisaties meestal gesproken tussen private partijen. Het mededingingsrecht komt dan al snel in beeld¹⁵.
- 3.4 Standaardiseringsorganisaties hebben in de kern drie functies: de ontdekkings- of ingenieursfunctie, de standaardisatiefunctie en de reguleringsfunctie¹⁶. 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) genoemd¹⁷. Het is in beginsel niet mogelijk om producten volgens de standaard te produceren zonder gebruik te maken van de geoctrooieerde technologie nu alternatieve technologieën niet compatibel zijn met de standaard en niet zouden worden herkend door standaard-conforme apparatuur¹⁸.
- 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 bezitten¹⁹. De Europese Commissie belicht dit gevaar in de richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten²⁰:

“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

¹⁰ R.H. Weber, Competition Law versus FRAND Terms in IT Markets, *World Competition* 34, no. 1 (2011), p. 52.

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, BIE mei/juni 2016, p. 124.

¹⁴ 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.

¹⁵ Zie ook H.J. Hovenkamp, FRAND and Antitrust, *Cornell Law Review*, 2020, p. 1685.

¹⁶ J. Lerner & J. Tirole, Standard-Essential Patents, Working Paper 14-038 (5 Nov. 2013), p. 2. Beschikbaar op: <http://www.nber.org/papers/w19664>

¹⁷ 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’”.

¹⁸ P. van Ginneken en G. Béquet, Huawei/ZTE, een nieuwe standaard in FRAND-zaken?, *M&M* 2015/4, p. 155.

¹⁹ A. Jones, Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars, *European Competition Journal*, 2014, p. 3-4.

²⁰ 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.

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 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 lopen²¹. Het mededingingsrecht heeft dan ook de inrichting van de procedurele regels binnen standaardiseringsorganisaties, zoals de European Telecommunications Standards Institute (ETSI)²², 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 diensten²³. Bij ETSI geldt dat alle partijen die lid zijn van ETSI, en die dus meepraten over de ontwikkeling van nieuwe

²¹ M. Jakobs & F. Hübener, SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE, *European Competition Law Review* 2016, p. 34.

²² 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.

²³ 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.

standaarden, ETSI moeten informeren wanneer zij octrooien hebben waarvan zij menen dat die essentieel zijn voor de standaard²⁴. In het art. 4.1 van de huidige ETSI IPR Policy²⁵ ('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 Licences'), waarvan de tekst grotendeels stamt uit 1994²⁶. Hierna citeer ik de huidige tekst van het artikel, met vetgedrukt de tekst die sinds 1994 is toegevoegd²⁷. Dit is van belang, omdat de verklaring van Philips stamt uit 1998 (zie rov. 4.165), 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 afgelegd²⁸, wordt beoogd een evenwicht te bereiken tussen het belang van een effectieve octrooibescherming voor de octrooihouder en de gerechtvaardigde belangen van derden om dat octrooi (en de standaard) te kunnen

²⁴ 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.

²⁵ 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.

²⁶ 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.

²⁷ 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. 4.165) gold de ETSI Intellectual Property Rights Policy van 1994.

²⁸ 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.

gebruiken²⁹. 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 midden gelaten of van een ‘machtspositie’ sprake is (rov. 4.204). 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 maken³⁰. 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 zijn³¹. 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 kwaliteit³². Art. 102 VWEU geeft voorbeelden van misbruik, maar die zijn enuntiatief³³. Een analyse van mogelijk misbruik is casuïstisch; een analyse van de context (alle omstandigheden van het concrete geval) is daarbij nodig³⁴.
- 3.14 Voor wat betreft de verhouding tussen het mededingingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht volstaat het in onze zaak om te weten³⁵ dat het enkele bezit van intellectuele eigendomsrechten geen strijd oplevert met art. 102 VWEU, maar dat art. 102 VWEU wel in

²⁹ 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.”

³⁰ HvJ EU 9 november 1983, zaaknr. C-322/81, ECLI:EU:C:1983:313 (*Michelin/Commissie*), punt 57.

³¹ 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.

³² HvJ EU 6 december 2012, zaaknr. C-457/10 P, ECLI:EU:C:2012:770 (*AstraZeneca/Commissie*), punt 75.

³³ HvJ EG 21 februari 1973, zaaknr. 6-72, ECLI:EU:C:1973:22 (*Continental Can/Commissie*), punt 26.

³⁴ 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.

³⁵ Zie ook de korte inleidende opmerkingen van R. Whish & D. Bailey, *Competition Law*, 2018, p. 814-815.

het geding kan komen wanneer de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten ontaardt in misbruik³⁶.

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 mededingingsrecht³⁷. 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 geïmplementeerde technologie zou gebruiken in haar producten. De Commissie concludeerde in beslissingen van 29 april 2014³⁸ dat sprake was van een overtreding van art. 102 VWEU. Heel kort gezegd³⁹ 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 beslissingen⁴⁰ luidt als volgt⁴¹:

"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

³⁶ Zie al HvJ EG 29 februari 1968, zaaknr. 24-67, ECLI:EU:C:1968:11 (*Parke, Davis & Co./Probel e.a.*).

³⁷ 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-verplichten, gesprekken met *IPCom*, persbericht MEMO/09/549 inzake de overname van FRAND-verplichtingen

³⁸ 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.

³⁹ Zie de punten 271-420 van het Motorola-besluit voor een bespreking van het misbruik.

⁴⁰ 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.

⁴¹ Persbericht MEMO/14/322.

door en tegen SEP-houders⁴². 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-zaak⁴³ tegen, maar het is de zaak *Philips/SK Kassetten*⁴⁴ 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 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 gepasseerd⁴⁵,

⁴² M. Wathélet, Commitment Decisions and the Paucity of Precedent, *Journal of European Competition Law & Practice*, 2015, Vol. 6, No. 8, p. 554-555.

⁴³ 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.

⁴⁴ 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*).

⁴⁵ 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. Eijsvogels (*Samsung/Apple*); Vzr. Rb. Den Haag 24 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13639 (*ZTE/Vringo*).

waarvan ik een overweging uit de zaak *Apple/Samsung*⁴⁶ citeer ter illustratie dat FRAND ook over de privaatrechtelijke boeg van misbruik van bevoegdheid en precontractuele trouw kan worden benaderd⁴⁷:

“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.”

*Het arrest Huawei/ZTE*⁴⁸

- 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 verlangde⁴⁹. 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 Düsseldorf⁵⁰ stelde prejudiciële vragen aan het HvJ EU, die mede werden ingegeven door de *Orange Book* uitspraak van het Bundesgerichtshof⁵¹ en persberichten van de Commissie over de punten van bezwaar in de *Samsung*-zaak⁵².
- 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

⁴⁶ 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.

⁴⁷ Rb. Den Haag 14 maart 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8871 (*Samsung/Apple*).

⁴⁸ 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.

⁴⁹ Kort gezegd, spreken bedrijven die ieder octrooien hebben dan af om over en weer licenties te verlenen.

⁵⁰ Landgericht Düsseldorf 21 maart 2013, 4b O 104/12, GRUR-RR 2013/196 (*Huawei/ZTE*).

⁵¹ BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936 (*Orange Book*).

⁵² Persberichten nr. IP/12/1448 en MEMO/12/1021 van 21 december 2012.

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 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 problematiek⁵³.
- 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,

⁵³ 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.

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?

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 geherformuleerd⁵⁴:

“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.”

⁵⁴ Ik citeer de Nederlandse vertaling, de authentieke procestaal is Duits.

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 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 verschildt 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 becommentarieerd⁵⁵.
- 3.35 Zo is belicht hoe deze uitspraak zich verhoudt tot (i) de conclusie van de A-G⁵⁶ 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-G⁵⁷. Een verschil is dat de A-G een iets andere wegging van grondrechten voorstond, waarbij de vrijheid van ondernemerschap van de SEP-gebruiker (expliciet) wordt meegewogen⁵⁸. Verder vond de A-G dat de SEP-houder “*in elk geval*” een schriftelijk aanbod moest doen voor een FRAND-licentieovereenkomst⁵⁹, dus (ook) zonder dat de vermeende inbreukmaker te kennen geeft bereid te zijn onder FRAND-voorwaarden een licentieovereenkomst te sluiten⁶⁰. 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)⁶¹.
- (ii) De literatuur is verdeeld over de vraag hoe het arrest zich verhoudt tot de Commissie-beslissingen in de zaken *Motorola* en *Samsung*⁶². Er zijn auteurs die menen dat het HvJ

⁵⁵ 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’.

⁵⁶ Conclusie van A-G Wathelet van 20 november 2014, ECLI:EU:C:2014:2391 (*Huawei/ZTE*).

⁵⁷ 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 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).

⁵⁸ 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.”

⁵⁹ 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 [...]”

⁶⁰ 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.

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, 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.”

⁶² 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>.

EU (in feite) de benadering van de Commissie volgt⁶³, maar het tegenovergestelde wordt ook bepleit (en dat lijkt mij juist)⁶⁴. Verder zijn er auteurs die vinden dat het HvJ EU met het arrest een middenweg inslaat⁶⁵, een balans zoekt⁶⁶ of een tussenpositie inneemt⁶⁷ ten opzichte van de Commissie-leer en het *Orange Book*-stelsel. Het is in ieder geval duidelijk dat het HvJ EU van *Orange Book* afwijkt⁶⁸. Körber vraagt zich af of de *Orange Book*-uitspraak desondanks nog kan worden toegepast in 'non-SEP cases'⁶⁹.

- 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 afgelegd⁷⁰, 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-verklaring⁷¹. 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 verandert⁷².
- 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,

⁶³ 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.

⁶⁴ 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.

⁶⁵ 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.

⁶⁶ D.P. Kuipers, Huawei/ZTE; het Hof van Justitie herstelt de balans bij handhaving van standaard-essentiële octrooien, *NtEr* 2016/1, p. 21.

⁶⁷ D. de Lange, Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest, *BIE* mei/juni 2016, p. 126.

⁶⁸ 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.

⁶⁹ 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.

⁷⁰ 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.

⁷¹ 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.

⁷² 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."

maar ook vanuit het oogpunt van art. 102 VWEU en art. 24 Mededingingswet⁷³. Verder betekent het arrest dat het uitgangspunt van *Philips/SK Kassetten*⁷⁴, waar het primaat voor het verkrijgen van een FRAND-licentie bij de SEP-gebruiker werd gelegd, niet langer geldend recht is⁷⁵.

3.38 Ten slotte wordt in de literatuur uitgebreid stilgestaan bij vragen die het HvJ EU niet heeft beantwoord⁷⁶. Enkele belangrijke resterende vragen zijn deze:

- Hoe moet worden beoordeeld wat FRAND is⁷⁷ en hoe moet een FRAND-vergoeding worden berekend⁷⁸?
- Betekent het bezit van een SEP-octrooi dat een machtspositie is gegeven⁷⁹?
- Hoeft de SEP-gebruiker pas een FRAND-tegenaanbod te doen als het eerste aanbod van de SEP-houder FRAND was⁸⁰?
- Hoe moet een SEP-gebruiker (vermeende inbreukmaker) te kennen geven bereid te zijn onder FRAND-voorwaarden een licentieovereenkomst te sluiten⁸¹ en hoe lang kan hij daarover doen⁸²?

3.39 Met *Huawei/ZTE* is een belangwekkend arrest geweest, maar er resteren nog wezenlijke vragen in dit FRAND-veld⁸³. De Commissie heeft post *Huawei/ZTE* een mededeling inzake

⁷³ 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.

⁷⁴ Rechtbank Den Haag 17 maart 2010, zaaknr. 316533 / HA ZA 08-2522 en 316535 / HA ZA 08-2524, IEF 8682 (*Philips/SK Kassetten*).

⁷⁵ D. de Lange, *Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest*, BIE mei/juni 2016, p. 128.

⁷⁶ 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.

⁷⁷ 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 rechtspraktijk*, 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.

⁷⁸ M. van Roey, *Huawei v. ZTE: naar een 'redelijke' handhaving van standaard-essentiële octrooien in FRAND-onderhandelingen?*, SEW 2016/3, p. 132 (punt 26).

⁷⁹ 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.

⁸⁰ D. de Lange, *Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest*, BIE mei/juni 2016, p. 129-130.

⁸¹ R. Podszun, *SEP Litigation and Huawei: Negotiations in the Shadow of Competition Law*, The Antitrust Bulletin 2017, p. 797.

⁸² 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.

⁸³ 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.

de EU benadering van essentiële octrooien⁸⁴ het licht doen zien, net als nadere rapportages over de FRAND-problematiek⁸⁵.

*Nationale follow-up na Huawei/ZTE*⁸⁶

- 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 ontwikkelingen⁸⁷ en vooral de Engelse en Duitse rechtspraak⁸⁸, waar de hoogste rechters zich al eerder dan Uw Raad over dit onderwerp hebben kunnen buigen⁸⁹. In Nederland zijn ná het *Huawei/ZTE*-arrest ook enige uitspraken gedaan in de feitenrechtspraak⁹⁰, maar die zijn voor onze zaak grotendeels niet van direct belang te achten⁹¹.
- 3.41 Voor Engeland staat centraal de zaak *Unwired Planet/Huawei* uit 2017 (Birss, J)⁹², die grotendeels in stand is gebleven bij de Court of Appeal⁹³ en de Supreme Court⁹⁴.
- 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

⁸⁴ 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.

⁸⁵ 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>).

⁸⁶ 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.

⁸⁷ Zie ook P. Haase e.a., Terugblik Octrooirecht 2020, BIE 2021/5, p. 97-100.

⁸⁸ 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.

⁸⁹ 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/>

⁹⁰ 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*).

⁹¹ 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.

⁹² High Court of Justice 5 maart 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) (*Unwired Planet/Huawei*).

⁹³ Court of Appeal 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344 (*Unwired Planet/Huawei*).

⁹⁴ 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*).

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 (Birrs, J) van het *Huawei/ZTE*-arrest is als volgt:

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

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 Court⁹⁵. De Supreme Court kon zich ook vinden in de uitleg van het Huawei/ZTE-arrest door de twee lagere instanties⁹⁶ 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 inhoudelijk⁹⁷ 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 hand⁹⁸, maar het OLG Düsseldorf accepteerde

⁹⁵ Court of Appeal 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344 (*Unwired Planet/Huawei*), rov. 230 e.v., m.n. rov. 269 en rov. 284.

⁹⁶ 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.

⁹⁷ 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.

⁹⁸ LG Düsseldorf 3 november 2015, ECLI:DE:LGD:2015:1103.4A.O93.14.00 (*Sisvel/Haier*), rov. 152 e.v.

het FRAND-verweer omdat het aanbod van Sisvel niet FRAND zou zijn geweest⁹⁹. Sisvel stapte naar het Bundesgerichtshof en kreeg – kort gezegd – alsnog gelijk omdat Haier geen ‘willing licensee’ was¹⁰⁰. Kernpunten uit het arrest zijn deze:

- 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. [...].”

⁹⁹ OLG Düsseldorf 30 maart 2017, ECLI:DE:OLGD:2017:0330.I15U66.15.00 (*Sisvel/Haier*), rov. 175 e.v.

¹⁰⁰ 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).

3.48 Een paar maanden later volgde BGH *Sisvel/Haier II*¹⁰¹. 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 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

¹⁰¹ BGH 24 november 2020, ECLI:DE:BGH:2020:241120UKZR35.17.0 (*Sisvel/Haier II*).

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 zu 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 blijft¹⁰². 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 komen¹⁰³.

- 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 stil¹⁰⁴. Het voert te ver ook die jurisprudentie integraal te bespreken¹⁰⁵. 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 EU¹⁰⁶.

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 onvereenigbaar 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 binnengekomen¹⁰⁷. 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’

¹⁰² High Court of Justice 5 maart 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) (*Unwired Planet/Huawei*), rov. 744 (vi) en de toepassing in rov. 752-755.

¹⁰³ BGH 24 november 2020, ECLI:DE:BGH:2020:241120UKZR35.17.0 (*Sisvel/Haier II*), rov. 80-83.

¹⁰⁴ 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.

¹⁰⁵ 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. [...]”

¹⁰⁶ LG Düsseldorf 26 november 2020, ECLI:DE:LGD:2020:1126.4C.O17.19.00 (*Nokia/Daimler*).

¹⁰⁷ 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.

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. [...]

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 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 bereikt¹⁰⁸ en dat onderdeel daarvan is dat alle rechtszaken zullen worden beëindigd.

¹⁰⁸ 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).

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 invulcercitie 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 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 arrest van 24 december 2019 . 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.

4.2 Voordat ik toekom aan de inhoudelijk bespreking van de klachten van Wiko behandel ik het verweer van Philips dat onderdelen 1 tot en met 5 en 8 zouden moeten worden verworpen omdat de verwijzing in de procesinleiding van Wiko naar de nummering van het arrest niet klopt (zie s.t. 12-13 en dupliek 1-7). Het cassatiemiddel zou voor deze onderdelen niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen¹⁰⁹. Die nummering is inderdaad niet juist. Wiko verwijst per abuis naar de nummering van de gelijklopende rechtsoverwegingen van het arrest in een parallelle zaak¹¹⁰. Dit is slordig, maar lijkt mij hier niet fataal, want een kennelijke en voor Philips zonder meer kenbare vergissing. Uit de gedingstukken blijkt zonneklaar waartegen Wiko haar klachten richt en bovendien heeft Philips de rechtsstrijd in cassatie op alle punten (rechts- en motiveringsklachten) aanvaard¹¹¹. Uit Philips' cassatiestukken blijkt dat Philips weet waartegen zij zich moet verdedigen¹¹². Ook voor Uw Raad is het in mijn ogen duidelijk waarover door Wiko een beslissing wordt gevraagd¹¹³.

Onderdeel 3: art. 36 Verordening Brussel I-bis

¹⁰⁹ Zie hierover: B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel (red.), *Cassatie 2019/103-104*; W.D.H. Asser, *Civiele cassatie*, 2018, p. 88-91; Asser *Procesrecht/Korthals Altes & Groen* 7 2015/217-220. Zie ook A. Hammerstein, 'Aan een cassatiemiddel te stellen eisen ofwel: een paardenmiddel', in: *Met recht bevlogen* 2017, p. 13-19 en A.E.B. ter Heide, 'Middelmaat: aan een cassatiemiddel te stellen eisen' *TCR* 2001/4, p. 77-83.

¹¹⁰ Zie de s.t. van Wiko, onder 3. Het gaat om het arrest in de parallelle zaak 19/04504, Hof Den Haag, 2 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3613, waarin vandaag ook wordt geconcludeerd .

¹¹¹ Zie repliek Wiko, onder 3-6. Vgl. HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2639, NJ 2013/125, rov. 3.1.

¹¹² Dit is niet verwonderlijk, gezien de door Wiko gestelde (en door Philips niet betwiste) gang van zaken bij het hof (s.t. Wiko, onder 3 en vt. 5), waar partijen met instemming van het hof verwezen naar de stukken uit de parallelle zaak over een ander octrooi van Philips. Vgl. rov. 1.4 van het bestreden arrest.

¹¹³ Een uitzondering daarop vormt de klacht in onderdeel 1.2, zie mijn bespreking hierna.

- 4.3 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)¹¹⁴. Met de klacht in onderdeel 3 komt Wiko op tegen rov. 4.162 waarin het hof oordeelt dat art. 36 Verordening Brussel I-bis¹¹⁵ (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).
- 4.4 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 525¹¹⁶) 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.
- 4.5 Verordening Brussel I-bis heeft mede tot doel het vrije verkeer van vonnissen zo veel mogelijk te bevorderen¹¹⁷. De erkenningsregeling van deze verordening is in dit geval materieel, formeel en temporeel van toepassing¹¹⁸. 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 geniet¹¹⁹. Met andere woorden: een beslissing die wordt erkend onder deze regeling heeft in beginsel

¹¹⁴ 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.

¹¹⁵ 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.).

¹¹⁶ De procesinleiding vermeldt hier "EP 511", maar aangezien het in deze zaak gaat om EP 525 neem ik aan dat dit op een verschrijving berust.

¹¹⁷ Zie onder 1, 5 en 27 van de considerans van Verordening Brussel I-bis.

¹¹⁸ 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.

¹¹⁹ 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.

dezelfde werking als de beslissing in de staat van herkomst heeft¹²⁰. In dit geval moet dus worden gekeken naar Duits recht als het recht van het land waar de beslissing is gegeven.

- 4.6 In onze zaak heeft het hof in rov. 4.160 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. 4.162, 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. 4.160 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 plaatsvinden¹²¹. De toepassing van buitenlands recht kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst (art. 79, eerste lid, aanhef en onder b Wet RO)¹²² en datzelfde geldt voor de uitleg van buitenlandse uitspraken¹²³. 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 aangevoerde stellingen, zoals het FRAND-standpunt van Wiko dienaangaande. Onderdeel 3 is daarom vergeefs voorgesteld.

Onderdeel 1: toetsingskader art. 102 VWEU

- 4.7 Het eerste onderdeel richt zich tegen rov. 4.167 tot en met 4.181 (onder het kopje: 'Huawei / ZTE arrest') en rov. 4.182 t/m 4.204 (onder het kopje: 'misbruik van machtspositie'). Ik stel daarbij het volgende voorop.
- 4.8 In rov. 4.167 tot en met 4.204 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. 4.167 tot en met 4.181 zien op de vraag of Philips gerechtigd was de vordering in te stellen. Rov. 4.182 tot en met 4.204 betreffen de stelling dat Philips na aanvang van de procedure niet te goeder trouw verder heeft onderhandeld.
- 4.9 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

¹²⁰ 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.

¹²¹ 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.

¹²² 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.

¹²³ 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.

misbruik van machtspositie (art. 102 VWEU). Bij Unierechtelijke vragen is de hoogste nationale rechter in bodemprocedures¹²⁴ 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 HvJ EU 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*)¹²⁵.

- 4.10 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).
- 4.11 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. rov. 4.180). 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.
- 4.12 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. 4.167 tot en met 4.181 en in rov. 4.182 tot en met 4.204.
- 4.13 In rov. 4.167 tot en met 4.181 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?
- 4.14 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. 4.167 het dictum van dat arrest. Dit citaat vangt aan met de zinsnede: “*Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat [...]*” Daarnaast moet rov.

¹²⁴ 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.

¹²⁵ HvJ EG 6 oktober 1982, zaak 283/81, ECLI:EU:C:1982:335, NJ 1983/55 (*Ciuffit*), 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. Ortler, 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.

4.167 e.v. worden gelezen in samenhang met rov. 4.166¹²⁶, waarin het hof heeft verwezen naar een aantal beschikkingen van de Commissie over de vraag of het handhaven van een SEP mededingingsbeperkend is¹²⁷. 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. 4.173). 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.

4.15 In rov. 4.182 tot en met 4.204 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. 4.184). 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. 4.186 en 4.192);
- Wiko heeft daar onvoldoende tegenover heeft gesteld (rov. 4.187-4.196);
- 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. 4.185, 4.190, 4.191 en 4.195);
- 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. 4.197-4.201).

4.16 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 4.10-4.11 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.

4.17 Dit alles betekent dat subonderdeel 1.1 faalt.

4.18 In subonderdeel 1.2 stelt Wiko dat rov. 4.167 tot en met 4.181 en rov. 4.182 tot en met 4.204 onbegrijpelijk zijn. De overwegingen in rov. 4.168 tot en met 4.181 zijn woordelijk grotendeels

¹²⁶ Het hof vervolgt in rov. 4.167 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.

¹²⁷ 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*.

gelijk aan een deel van het arrest van het hof in de zaak *Philips/Asus* van 7 mei 2019¹²⁸. 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. 4.182 tot en met 4.204. 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.*”

- 4.19 Als de klacht zo moet worden begrepen dat onduidelijk is hoe rov. 4.182 tot en met 4.204 van het bestreden arrest 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 precisie¹²⁹. Het is niet helder waaromtrent een beslissing van Uw Raad wordt gevraagd en waartegen Philips zich moet verweren¹³⁰. 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).
- 4.20 Als de klacht zo moet worden begrepen dat de verhouding tussen rov. 4.167 tot en met 4.181 en rov. 4.182 tot en met 4.204 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 vragen die in het *Huawei/ZTE*-arrest wel en niet werden gesteld en beantwoord, in mijn ogen niet onbegrijpelijk.
- 4.21 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 motiveringsklacht¹³¹.

Onderdeel 2: alle omstandigheden van het geval

- 4.22 Met dit onderdeel bestrijdt Wiko rov. 4.167¹³² tot en met 4.181. 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

¹²⁸ 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. 4.168 t/m 4.177 en 4.181 van het onderhavige arrest.

¹²⁹ HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2639, NJ 2013/125, rov. 3.1.

¹³⁰ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel, Cassatie (red.) 2019/103.

¹³¹ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel, Cassatie (red.) 2019/113.

¹³² In de procesinleiding staat 4.166 t/m 4.181. Dat lijkt een verschrijving. In rov. 4.166 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 [4.166 t/m 4.172, A-G] vat het hof samen wat het Hof van Justitie in *Huawei/ZTE* heeft geoordeeld, [...]”

staan dat Philips misbruik van machtspositie maakt en dat de tegen de handhaving gerichte verweren worden afgewezen (rov. 4.204 en rov. 4.209).

- 4.23 Deze klacht is tevergeefs. Rov. 4.167 tot en met 4.181 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. 4.204 en 4.209te komen, zijn daarnaast rov. 4.182 tot en met 4.203 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. 4.184). Slechts tezamen kunnen de overwegingen 4.167 tot en met 4.203 de conclusie over het beweerdelijke misbruik van machtspositie dragen.
- 4.24 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. 4.167 tot en met 4.181) en ketst daarop af. Het hof betreft in rov. 4.182 tot en met 4.203 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.
- 4.25 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. misbruik machtspositie, zie rov. 4.183) 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. 4.184) 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.”
- 4.26 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. 4.182 tot en met 4.203 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. 4.186 en 4.192), (ii) dat Wiko daar onvoldoende tegenover heeft gesteld (rov. 4.187-4.196), (iii) dat Philips zich bereid heeft

getoond om verder te onderhandelen (rov. 4.185, 4.190, 4.191 en 4.195) 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. 4.197-4.201).

4.27 Met de klacht in subonderdeel 2.3 richt Wiko zich tegen rov. 4.181¹³³ 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.

4.28 Ook deze klacht slaagt in mijn ogen niet, omdat het hof niet heeft geoordeeld in de zin die Wiko veronderstelt. In rov. 4.181 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 geenszins dat Philips geen misbruik van machtspositie zou kunnen maken als Wiko ‘op enig moment’ niet aan haar verplichtingen voldoet, maar slechts 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. 4.182 tot en met 4.203 achterwege kunnen laten. In die overwegingen bespreekt het hof namelijk het verweer van Wiko dat Philips zich ná en los van het instellen van de vordering – kort gezegd – niet naar ‘FRAND-maatstaven’ zou hebben gedragen.

4.29 Tenslotte klaagt Wiko in subonderdeel 2.4 – naar ik begrijp over rov. 4.181 – 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

4.30 In subonderdeel 4.1 klaagt Wiko dat het hof, door in rov. 4.174 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.

¹³³ Wiko noemt in de procesinleiding ook rov. 4.182, maar dat lijkt een verschrijving. In die overweging staan namelijk alleen argumenten van Wiko en Philips opgesomd, en daar gaat de klacht niet over.

- 4.31 Deze klacht mist feitelijke grondslag. Naar de vaststelling van het hof heeft Wiko niet bestreden dat Philips aan haar notificatieplicht heeft voldaan (rov. 4.174). 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. 2.28 vermelde) brief van Philips van 13 oktober 2014 in rov. 4.218 in ander verband als notificatie aanmerkt¹³⁴. Deze uitleg van de stellingname van Philips is feitelijk en naar mij voorkomt niet onbegrijpelijk¹³⁵. Bij gebreke van een betwisting gaat het hof terecht uit van de juistheid van die stelling.
- 4.32 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.
- 4.33 Ook deze klacht is tevergeefs, bij gebrek aan feitelijke grondslag. Deze klacht rept over een vordering van Philips toegewezen met als basis het tweede hulpverzoek. Dat is in deze zaak niet aan de orde. Wiko heeft (kennelijk) per abuis een klacht uit de procesinleiding gericht tegen de arresten over EP 511 in de procesinleiding van deze zaak (over EP 525) geplakt.
- 4.34 Subonderdeel 4.2 bevat een klacht die zich richt tegen rov. 4.174 waarin het hof overweegt dat Wiko niet heeft bestreden dat het Philips vrijstond een verbodsactie te starten én tegen rov. 4.182 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:
- “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.”
- 4.35 De overwegingen van het hof in rov. 4.174 en 4.182 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.
- 4.36 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

¹³⁴ In rov. 4.189 spreekt het hof overigens ook over “de eerste notificatiebrief”.

¹³⁵ 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.

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 motiveringsplicht¹³⁶) 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

4.37 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:

"4.178 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.

[...]

4.184 [...] 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 licentieaanbod niet aan de FRAND-voorwaarden voldoet, bewijs bijbrengt. Daaraan heeft Wiko niet voldaan.

[...]

4.186 [...] 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. 4.184 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.

[...]

4.192 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. [...]

[...]

4.196 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

¹³⁶ Asser Procesrecht/Asser 3 2017/288.

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.”

- 4.38 Bij de bespreking van deze klacht stel ik het volgende voorop.
- 4.39 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 legt¹³⁷. 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 motivering¹³⁸. Deze motiveringsplicht die partijen hebben ten aanzien van wat zij uit hoofde van hun stelplicht hebben aangevoerd, valt met die stelplicht samen¹³⁹. In zijn algemeenheid geldt dat hoe concreter bepaalde stellingen worden betwist, hoe concreter de steller die dient uit te werken¹⁴⁰.
- 4.40 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) 1/2003¹⁴¹ eerst in beeld¹⁴². 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

¹³⁷ Asser Procesrecht/Asser 3 2017/288.

¹³⁸ V. van den Brink, Stellen, betwisten, bewijzen – een handleiding, Praktisch Procederen 2008/4, p. 91.

¹³⁹ W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, 2004, p. 69 (nr. 23).

¹⁴⁰ 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. Ahsmann, De weg naar het civiele vonnis, 2020, par. 11.7.1.

¹⁴¹ 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).

¹⁴² 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 rechtspraktijk, Mededingingsrecht in de praktijk, 2017/205.

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.”

- 4.41 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. [...]

[...]

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. [...]

[...]”

- 4.42 Deze door Uw Raad geformuleerde uitgangspunten gelden nog steeds¹⁴³.
- 4.43 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.

¹⁴³ 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.

4.44 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 gebruikt¹⁴⁴:

“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.”

4.45 Hieruit leid ik af dat een verbods- of recallvordering instellen vóórdat de vermeende inbreukmaker in kennis is gesteld van de inbreuk of¹⁴⁵ 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)¹⁴⁶, levert dit geen bevrijdend verweer van de zijde van Philips op¹⁴⁷. Philips betwist namelijk dat 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 geval¹⁴⁸. Het hof heeft kennelijk voldoende geacht het in rov. 2.28 vaststaand feit, namelijk verzending van een brief 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 geven¹⁴⁹. 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.

4.46 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-

¹⁴⁴ 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.

¹⁴⁵ 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).

¹⁴⁶ 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 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 Rb. Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 (*Archos/Philips*).

¹⁴⁷ Zie hierover in het algemeen, R.J.B. Boonekamp, *Stelplicht en Bewijslast*, 2016, p. 6-8 (inleiding).

¹⁴⁸ Zie bijv. 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.

¹⁴⁹ Zie bijvoorbeeld 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. [...]”

voorwaarden¹⁵⁰. 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.

4.47 Verder wordt in cassatie niet toegekomen aan de vraag of Philips hier – in het kader van haar betwisting – een ‘verzwaarde stelplicht’¹⁵¹ had, omdat Wiko daar geen belang bij heeft. Het 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. 4.184, 4.186, 4.192 en 4.196 tweede zin, maar ook rov. 4.187, 4.189, 4.193 en 4.194). 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 (daarom¹⁵²) alleen *ten overvloede* toe in rov. 4.196 (zie citaat in 4.37, 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 procedure¹⁵³. 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 nemen¹⁵⁴. 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

¹⁵⁰ 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 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 Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 (*Archos/Philips*).

¹⁵¹ 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.

¹⁵² Zie de tweede zin van rov. 4.196: “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]

¹⁵³ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel, Cassatie (red.) 2019/131.

¹⁵⁴ 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]

vaststelling van het hof heeft Wiko wel licentie-overeenkomsten 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. 4.196). Dat oordeel is feitelijk en maakt volgens mij voldoende inzichtelijk waarom het hof het betoog over een verzwaarde stelplicht heeft verworpen.

- 4.48 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 uitgewerkt¹⁵⁵. Het oordeel van het hof op dit punt is dan ook volgens mij niet onjuist.
- 4.49 In subonderdelen 5.2 tot en met 5.3 keert Wiko zich met een rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.193-4.194.
- 4.50 Wiko klaagt in subonderdeel 5.2 dat het hof heeft miskend dat de non-discrimatieverplichting 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.
- 4.51 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 gevallen¹⁵⁶ en dat is rechtens juist is en niet onbegrijpelijk¹⁵⁷. Het hof overwoog dit:

“4.193 [...] 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. [...]”

¹⁵⁵ M.J.A.M. Ahsmann, De weg naar het civiele vonnis, 2020, par. 11.7.1.

¹⁵⁶ 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” [...]”.

¹⁵⁷ 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.”

4.52 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.

4.53 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. 4.193 en rov. 4.194 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'¹⁵⁸ en dat (ii) een aantoonbaar nadeel voor de mededinging niet nodig is, anders dan 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 zijn¹⁵⁹. 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 aanvaard¹⁶⁰, dan geldt dat Wiko hierbij geen belang heeft, omdat zij in cassatie rov. 4.192 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. 4.193 en 4.194).

4.54 Volgens subonderdeel 5.4 heeft Wiko zich op het standpunt gesteld dat zij niet heeft kunnen aantonen dat Philips' licentieaanbod *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' licentieaanbod *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 licentie-overeenkomsten, is Wiko niet in staat een rapport te laten opstellen dat aantoonst dat Philips' aanbod niet *Non-Discriminatory* is.

¹⁵⁸ 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. 4.194 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.

¹⁵⁹ 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.

¹⁶⁰ 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.

4.55 Deze klachten lijken mij niet op te kunnen gaan. Het hof heeft niet geoordeeld dat Wiko in dit stadium had moeten aantonen dat het licentieaanbod van Philips discriminatoir (“niet *Non-Discriminatory*”) is. Naar het oordeel van het hof in rov. 4.192-4.194 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 licentie-overeenkomsten 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. 4.196).

Onderdeel 6: beschermingsomvang

4.56 De klachten in onderdeel 6 keren zich tegen het oordeel in rov. 4.2 tot en met 4.17 over de beschermingsomvang van conclusie 10 van EP 525. Samengevat betoogt Wiko dat art. 69 Europees Octrooiverdrag (“EOV”) en de jurisprudentie van Uw Raad daarover door het hof worden miskend. In de afgelopen jaren is door mij in conclusies in octrooizaken uitvoerig aandacht besteed aan de beschermingsomvang van octrooien, doorgaans (ook) in verband met de equivalentieproblematiek, die in de onderhavige zaak niet speelt. Ik heb daar op zich nu niets aan toe te voegen, maar recapituleer voor de zelfstandige leesbaarheid van deze conclusie de hoofdlijnen van de in Nederland geldende Protocollaire conclusie-uitleg en de daarbinnen een centrale rol spelende gezichtspuntenleer van Uw Raad (vgl. uitvoeriger de conclusies voor de zaken *Bayer/Sandoz*¹⁶¹, *Resolution/AstraZeneca*¹⁶², *Tata Steel/ArcelorMittal*¹⁶³ en *Fresenius Kabi/Eli Lilly*¹⁶⁴). Ik kan daarbij voor deze zaak weglaten de aspecten van beschermingsomvang in het equivalentiebereik en de rol die het verleningsdossier hier kan spelen, omdat deze aspecten in onze zaak niet aan de orde zijn.

4.57 Het stelsel komt erop neer dat vaststelling van de beschermingsomvang van Europese octrooien moet gebeuren aan de hand van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol (Protocol), een uitleg die het midden houdt tussen de te beperkte letterlijke conclusietekst-benadering (vroeger min of meer de leer in Engeland) en de te ruime pure uitvindingsgedachte-benadering (vroeger geldend recht in Duitsland en in mindere mate in Nederland). De Protocolkoers is gericht op het bieden van zowel een redelijke bescherming van de octrooihouder, als een redelijke rechtsbescherming voor derden. Belangrijk is de daarbij gehanteerde constructie dat de octrooi-conclusies worden gelezen door de octrooi-rechtelijke maatman, de gemiddelde vakman genoemd, die bij die lezing zijn algemene vakkennis meebrengt (dus leest ‘als vakman’), in het licht van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift; ik noem dit Protocollaire uitleg. In *Bayer/Sandoz*¹⁶⁵ heeft Uw

¹⁶¹ Conclusie 30 oktober 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2200 (*Bayer/Sandoz*), punten 2.1-2.40.

¹⁶² Conclusie 24 november 2017, ECLI:NL:PHR:2017:1282 (*Resolution/AstraZeneca*), punten 2.5-2.31.

¹⁶³ Conclusie 19 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:510 (*Tata Steel/ArcelorMittal*), punten 2.3-2.9.

¹⁶⁴ Conclusie 13 maart 2020, ECLI:NL:PHR:2020:269 (*Fresenius Kabi/Eli Lilly*), punten 2.3-2.7.

¹⁶⁵ HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, NJ 2016/496 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2016/15 m.nt. J.H.J. den Hartog en T.H. Blomme, AA20160650 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (*Bayer/Sandoz*).

Raad in rov. 3.3.5 een overzicht gegeven van de rechtspraak van de Hoge Raad over art. 69 EOv en het Protocol en daar is vervolgens naar verwezen in de latere arresten *MSD/Teva*¹⁶⁶ en *Resolution/AstraZeneca*¹⁶⁷.

4.58 De in *Bayer/Sandoz* geformuleerde, als vaste rechtspraak te beschouwen, uitlegregel en de duiding daarvan door Uw Raad luidt zo (voor zover voor onze zaak van belang):

“3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 (...) van het bij art. 69 EOv behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) (...) [luit] in Nederlandse vertaling:

“Artikel 1 – Algemene beginselen

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

(...)

3.3.5 In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOv). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (*Medinol/Abbott*)).

(...)

¹⁶⁶ HR 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2807, RvdW 2017/1170, JGR 2017/34 m.nt. M.D.B. Schutjens, BIE 2017/27 m.nt. L.E. Dijkman (*MSD/Teva*), rov. 3.4.3.

¹⁶⁷ HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854, NJ 2018/410 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2018/20 m.nt. P.L. Reeskamp (*Resolution/Astrazeneca*) rov. 3.4.2. Zie ook, naast *MSD/Teva* (vp. vorige vt.) HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen, BIE 2013/2 m.nt. A. Tsoutsanis, IER 2012/58 m.nt. A.F. Kupecz (*AGA/Occlutech*), HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466, BIE 2008/1, m.nt. J.J. Brinkhof, IER 2007/106 (*Lely/Delaval*), Geerts & Verschuur, Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2020/90 en Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nrs. 3.5.2.1-3.5.2.7. Vgl. ook al: A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland, diss., 1988, nrs. 518-520. Kritisch is: R. Hermans, Artikel 69.1 Europees Octrooiverdrag, in: Verschuur/Geerts/Van Oerle (red.), Gielen-bundel, 2015, p. 143-150. Vgl. voor verdere kritiek uit deze school de vindplaatsen in vt. 12 van mijn conclusie voor *Bayer/Sandoz*, vp. vt. 161.

3.3.8 (...) Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).”

- 4.59 In overeenstemming hiermee heeft het hof in rov. 4.2, voor zover voor onze zaak van belang, het juiste Protocollaire toetsingskader geschetst, onder verwijzing naar het arrest *Medinol/Abbott*¹⁶⁸. Dit toetsingskader is in cassatie op zichzelf ook niet bestreden.
- 4.60 Octrooiuitleg is in Nederland volgens vaste rechtspraak feitelijk¹⁶⁹. De ruimte voor toetsing van de uitleg/bepaling van de beschermingsomvang van octrooien is in cassatie dan ook beperkt.
- 4.61 In subonderdeel 6.1.1 klaagt Wiko dat het hof weliswaar de rechtspraak van Uw Raad citeert, maar vervolgens niet de uitvindingsgedachte als gezichtspunt hanteert. Het hof zou de beschermingsomvang gelijk hebben gesteld aan de uitvindingsgedachte. Deze klacht gaat niet op. Het hof past de geschetste Protocollaire uitleg met daarin de gezichtspuntenleer niet onjuist toe door de volgende stappen te nemen.
- In rov. 4.2 stelt het hof vast dat partijen verdeeld zijn over de uitleg van het deelkenmerk uit conclusie 10 (in de onbestreden Nederlandse vertaling): “[...] *het signaal wordt overgedragen afhankelijk van zijn type en afhankelijk van een aanduiding van het vermogensniveau waarbij elk signaal wordt overgedragen, waarbij de aanduiding van het primaire station naar het secundaire station wordt overgeseind.*” De letterlijke tekst van de conclusie wordt hiermee voorop gesteld.
 - Daarna gaat het hof op zoek naar de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte. Het hof vermeldt Wiko’s standpunt dat de conclusies ook uitvoeringsvormen dekken waarin het door Philips gestelde inzicht (de uitvindingsgedachte) niet wordt toegepast. De bron die het hof gebruikt bij zijn zoektocht naar de uitvindingsgedachte is de beschrijving. In rov. 4.3 tot en met 4.6 bespreekt het hof par. 9, 10, 11, 13, 23, 26, 29, 36 en 48 van de beschrijving. In rov. 4.7 vat het hof de uitkomst van deze analyse uit de beschrijving samen.
 - Daaruit leidt het hof vervolgens in rov. 4.8 de uitvindingsgedachte af, zoals de gemiddelde vakman die de conclusies leest deze zal begrijpen: in plaats van het systeem volgens de stand van de techniek, waarin sprake is van gefixeerde, vooraf vastgestelde, maximale foutkansen voor op gelijk vermogensniveau verzonden ACK- en NACK-signalen,

¹⁶⁸ HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2014/39 m.nt. D.F. de Lange, IER 2014/65 m.nt. T.H.B. Iserief en A.M.E. Verschuur, AA20140743 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (*Medinol/Abbott*).

¹⁶⁹ Zie bijv. HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854, NJ 2018/410 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2018/20 m. nt. P.L. Reeskamp (*Resolution/Astrazeneca*), rov. 3.4.2, en HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, NJ 2016/496 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2016/15 m.nt. J.H.J. den Hartog en T.H. Blommem, AA20160650 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (*Bayer/Sandoz*), Zie ook al HR 7 april 1936, ECLI:NL:HR:1936:185, NJ 1936/546 m.nt. E.M. Meijers (*Philips/Van Essen*) en HR 17 april 1936, ECLI:NL:HR:1936:292, NJ 1936/557 m.nt. E.M. Meijers (*Bell Telephone/Philips*). Zie voor een kritische reflectie op deze rechtspraak in het voetspoor van Telders in de (IER) Vriendenbundel Ernst Numann: Robert van Peurse, ‘Octroozaken bij de hoogste rechter: kunnen we leren van onze burens?’, IER 2020/38, p. 291-300. Vgl. ook Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nr. 3.5.2.10, Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/112.

waaraan kan worden voldaan door instelling van de drempelwaarde, kan volgens de uitvindingsgedachte het vermogensniveau van de onderscheiden signalen per type signaal *afzonderlijk* worden aangepast, *onafhankelijk* van het zendvermogen van een ander signaal, zodat de foutkansen per type signaal voor de omstandigheden van het geval optimaal zijn in te stellen op basis van een door het basisstation overgeleide indicatie. Daarmee is de beschermingsomvang nog niet vastgesteld, maar wel is een gezichtspunt geformuleerd dat bij de bepaling daarvan belangrijk is.

- De standpunten van Wiko worden vervolgens uitgebreid geanalyseerd. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan Wiko's interpretatie (op basis) van de beschrijving (rov. 4.9 tot en met 4.11 gaan in op de lezing van Wiko van par. 11, 25 en 30 van de beschrijving), maar ook aan de visie van Wiko ontleend aan de letterlijke tekst van conclusie 10 (rov. 4.13) en Wiko's stellingname dat flexibiliteit geen technisch effect vormt van de maatregelen volgens conclusie 10 (rov. 4.15 en 4.16).
- In rov. 4.17 komt het hof vervolgens toe aan de bepaling van de beschermingsomvang. Expliciet wordt daarbij gezegd dat het gaat om de uitleg van het deel van de tekst van conclusie 10 zoals geciteerd in rov. 4.2, hiervoor geciteerd achter het eerste liggende streepje. De uitleg geschiedt "*Gelet op al het voorgaande*", dus inclusief de gededuceerde uitvindingsgedachte (rov. 4.3-4.8) en de bespreking van de standpunten van Wiko (rov. 4.9 tot en met 4.16).

4.62 Anders dan Wiko in feite betoogt (zie repliek 41), komen deze overwegingen van het hof dus helemaal niet neer op: uitvindingsgedachte = beschermingsomvang. Het hof gebruikt de uitvindingsgedachte conform de Protocollaire uitleg van octrooiconclusies wel als (belangrijk) gezichtspunt bij die uitleg (met andere woorden: als een relevante factor¹⁷⁰), samen met de bespreking van alle voor die uitleg relevante argumenten van Wiko¹⁷¹. Dit is, anders dan de klacht betoogt, niet onjuist en ook niet onbegrijpelijk. Voor zover Wiko betoogt dat het hof hier andere gezichtspunten bij de vaststelling van de beschermingsomvang had moeten betrekken, is dat – zo algemeen gesteld zonder nadere concretisering – onjuist. Uit *AGA/Occlutech* volgt dat de vraag of bepaalde gezichtspunten in de beoordeling van de beschermingsomvang moeten worden betrokken, afhangt van factoren als de aard van het octrooi, de beschrijving van de uitvinding en het partijdebat¹⁷². Het is volgens deze uitspraak expliciet niet zo dat uit de octrooirechtspraak van Uw Raad zou volgen dat alle gezichtspunten

¹⁷⁰ Vgl. S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas, 'Met gezichtspunten naar een preciezer privaatrecht?' in: S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas (red.), *Precies privaatrecht*, 2016, p. 10: "Een open norm geeft de mogelijkheid om maatwerk te bieden voor specifieke situaties en ook om 'mee te groeien' met maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Maar nadelen zijn er ook: juist omdat de norm 'open' is, kan de toepassing daarvan tot rechtsonzekerheid leiden. De Hoge Raad formuleert daarom met regelmaat gezichtspunten – kortweg relevante factoren – die de rechter bij de invulling van die normen van dienst kunnen of moeten zijn en die tot een preciezere inhoud van vage normen zouden kunnen leiden."

¹⁷¹ Vgl. rov. 4.18 (in fine): "[...] Het hof heeft [...] de uitleg van conclusie 10 zelfstandig beoordeeld in aanmerking nemend hetgeen in deze procedure door partijen over en weer is aangevoerd."

¹⁷² HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68, m.nt. Th.C.J.A. Van Engelen; BIE 2013/12, p. 45 e.v., m.nt. A. Tsoutsanis; IER 2012/58, p. 485 e.v., m.nt. A.F. Kupecz (*AGA/Occlutech*), rov. 4.2.2.

genoemd in *Ciba Geigy/Oté Optics*¹⁷³ in ieder geval afzonderlijk in aanmerking moeten worden genomen. Daar ketst deze klacht al op af.

4.63 Dit oordeel is overigens in lijn met (ook andere dan octrooirechtelijke) rechtspraak van Uw Raad met ‘gezichspuntencatalogi’: lijsten met factoren die voor de te beoordelen zaak van belang zijn of kunnen zijn¹⁷⁴. De gehele context is bepalend voor de vraag of een gezichtspunt imperatief of facultatief is¹⁷⁵. Deze catalogi zijn niet limitatief, maar enuntiatief¹⁷⁶.

4.64 In subonderdeel 6.1.2 richt Wiko een rechts- en motiveringsklacht tegen rov. 4.10 waarin het hof verwijst naar Shad en Shad Derryberry (in rov. 2.26 genoemde documenten die tot de stand van de techniek behoorden op de prioriteitsdatum van het octrooi). Volgens Wiko is onjuist of onbegrijpelijk dat de uitvindingsgedachte met verwijzing naar deze documenten wordt vastgesteld. Gesteld noch gebleken is immers dat deze documenten behoorden tot de algemene vakkennis die het perspectief vormt van de vakman die de conclusies van het octrooi leest.

4.65 Dit subonderdeel faalt omdat het in twee opzichten feitelijke grondslag mist.

In de *eerste plaats* ziet rov. 4.10 niet op de uitvindingsgedachte. Het hof heeft de uitvindingsgedachte in rov. 4.3 tot en met 4.8 vastgesteld (zie hiervoor, 4.61 tweede en derde streepje) en verwijst daarbij niet naar Shad of Shad Derryberry.

Anders dan Wiko betoogt (repliek 54), draagt het oordeel in rov. 4.10 niet mede de vaststelling van de uitvindingsgedachte in rov. 4.8. De poging van Wiko (repliek 53) om de verkeerde lezing van het arrest in de procesinleiding nog te repareren (nadat Philips hierop had gewezen in s.t. 60) is tevergeefs. Wiko betoogt in haar laatste processtuk in cassatie dat “de klacht in onderdeel 6” zich niet uitsluitend richt tegen het bepalen van de uitvindingsgedachte, maar tegen de wijze waarop het hof de conclusies heeft uitgelegd, maar dat is tardief¹⁷⁷. Anders dan Wiko verder nog stelt, valt in de stukken niet te lezen dat Philips Wiko’s betoog eerder wel zo heeft begrepen. Sterker nog, in s.t. 60 maakt Philips er nu juist een punt van dat Wiko het arrest verkeerd leest omdat bij het bepalen van de uitvindingsgedachte Shad en Shad Derryberry niet worden genoemd¹⁷⁸.

4.66 In de *tweede plaats* volgt uit rov. 4.10 volgens mij niet (zonder meer) dat het hof EP 525 heeft uitgelegd in het licht van Shad en Shad Derryberry. Volgens mij reageert het hof in rov. 4.10 op het (in rov. 4.2 genoemde) betoog van Wiko dat de conclusies van EP 525 ook uitvoeringsvormen dekken waarin het door Philips gestelde inzicht niet wordt toegepast, waartoe Wiko onder meer verwijst naar Shad. Het hof onderzoekt in dat kader op welke wijze de vakman Shad zal begrijpen. Daarna concludeert het hof dat hetgeen in Shad is geopenbaard, bezien door de bril van de vakman, niet overeenstemt met het inzicht waar EP

¹⁷³ HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NK 1995/391 m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1995/85, IER 1995/17 (*Ciba Geigy/Oté Optics*).

¹⁷⁴ J.P. Quist, *Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht*, diss. 2014, par. 1.1.

¹⁷⁵ Asser *Procesrecht/Korthals Altes & Groen* 7 2015/152.

¹⁷⁶ J.P. Quist, *Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht*, diss. 2014, par. 2.4.1.1.

¹⁷⁷ Vgl. W.D.H. Asser, *Civiele cassatie*, 2018, p. 92-93.

¹⁷⁸ Wiko wijst in repliek 53 op Philips s.t. 61-65, maar daaruit valt niet op te maken dat Philips de klacht van Wiko heeft begrepen als zijnde gericht tegen de betrekking van Shad en Shad DerryBerry bij de uitleg van het octrooi i.p.v. bij alleen het bepalen van de uitvindingsgedachte.

525 op berust. Eenzelfde gedachtegang volgt het hof voor Shad Derryberry. Het hof verwerpt langs die lijnen – en dus zonder EP 525 in het licht van Shad en/of Shad Derryberry uit te leggen – het argument van Wiko dat de conclusies van EP 525 ook uitvoeringsvormen dekken waarin het aan EP 525 ten grondslag liggende inzicht niet wordt toegepast.

- 4.67 Ten overvloede ga ik nog kort in op het debat in cassatie over de (rechts)vraag of stand van de techniek, die niet in de beschrijving wordt genoemd, relevant kan zijn voor de uitleg van het octrooi. Wiko betoogt dat die techniek in beginsel slechts relevant is als deze tot de algemene vakkennis behoort. Philips bepleit daarentegen dat dan niet alleen de algemene vakkennis van belang is, maar de gehele stand van de techniek.
- 4.68 Uw Raad overwoog in het arrest *Medinol/Abbott*¹⁷⁹ in het kader van de uitleg van een octrooi dat “het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek” richtinggevend wordt geacht. Die toets wijkt ogenschijnlijk af van de eerder door Uw Raad gebruikte formulering in een arrest uit 2009¹⁸⁰, waarin de vakkennis van de gemiddelde vakman maatgevend wordt geacht. Ik denk dat deze formuleringen te verenigen zijn en dat bij de uitleg van een octrooi ervan moet worden uitgegaan dat het octrooischrift wordt gelezen door de octrooirechtelijke maatman (de gemiddelde vakman), die bij die lezing zijn algemene vakkennis meebrengt (en dus leest ‘als vakman’)¹⁸¹. Anders dan bij de beoordeling van de geldigheid van het octrooi, gaat het hier dus niet om de gehele stand van de techniek, maar zo men wil de algemene stand van de techniek. Wiko lijkt mij heeft in zoverre hier dus het gelijk aan haar zijde te hebben, maar dit kan haar om de hiervoor in 4.65-4.66 genoemde redenen in deze zaak verder niet baten.

Onderdeel 7: de (grenzen van de) rechtsstrijd van partijen

- 4.69 Met de subonderdelen 7.1 tot en met 7.4 komt Wiko met klachten op tegen het oordeel van het hof – in rov. 4.28 tot en met 4.37, 4.40-4.41, 4.43 en 4.46 – dat de handboeken die Wiko aan haar nietigheidsverweer ten grondslag heeft gelegd niet de toepassing van ongelijke energieniveaus voor de onderscheiden signaaltypes openbaren. Met dit oordeel zou het hof buiten de rechtsstrijd van partijen zijn getreden.
- 4.70 Ik begin met het bespreken van de stelling van Wiko in subonderdeel 7.5 dat door het slagen van deze klachten rov. 4.48 tot en met 4.52 en 4.92 (en daarmee het gehele geldigheidsoordeel van het hof) onderuit zouden gaan. Mocht dat niet kloppen, dan heeft

¹⁷⁹ HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2014/39 m.nt. D.F. de Lange, IER 2014/65 m.nt. T.H.B. Iserief en A.M.E. Verschuur, AA20140743 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (*Medinol/Abbott*).

¹⁸⁰ HR 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7412, NJ 2009/417 m.nt. Ch. Gielen (*dilatatie ballonkatheter*).

¹⁸¹ Vgl. Geert & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2020/90: “[...] Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding. Ook de niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. Dat betekent overigens niet dat alle stand van de techniek kan worden meegenomen bij de uitleg. Naar het zich laat aanzien heeft de Hoge Raad hier de algemene vakkennis van de vakman op het oog, omdat de genoemde vakman de uitvinding altijd in dat perspectief zal begrijpen. [...]” Dit volgt ook uit de *Guidelines for Examination* (versie maart 2021), part G (patentability), chapter VII (inventive step), 3 (person skilled in the art). De gemiddelde vakman beschikt over algemene vakkennis, ook wel handboeken-kennis genoemd of algemene stand van de techniek, vgl. nog de vorige druk van Industriële eigendom deel 1 2002/III.5.1.9; in de opvolgende druk Industriële eigendom deel 1 2016/3.5.1.8 is dit (m.i. minder juist) veranderd.

Wiko geen belang bij de klachten in subonderdelen 7.1 tot en met 7.4 en behoeven die geen nadere bespreking.

4.71 De analyse van wat in de handboeken wordt geopenbaard begint in rov. 4.20. Daarin geeft het hof direct een samenvatting van zijn vervolgens te motiveren oordeel:

“4.20 Naar het oordeel van het hof wordt in geen van de door Wiko aangehaalde handboeken geopenbaard dat ACK- en NACK-signalen met verschillend vermogen worden verzonden, evenmin dat dit per type signaal afzonderlijk zou kunnen. Daarin wordt ook niet geleerd of gesuggereerd dat daarmee de foutkansen van de ACK- en NACK-signalen kunnen worden beïnvloed. Evenzeer ontbreekt een openbaarmaking dat een indicatie per type signaal (apart) door het basisstation wordt overgeseind.”

4.72 Hieruit volgt dat het hof méér bespreekt dan alleen de vraag of in de handboeken wordt geopenbaard dat de verschillende signalen met verschillend vermogen (dus met ongelijke energieniveaus) worden verzonden. Dit is echter wel het enige deelkenmerk dat Wiko in subonderdelen 7.1 tot en met 7.4 bespreekt. De vraag is dus: steunt het oordeel van het hof over de andere deelkenmerken op het door Wiko centraal gestelde kenmerk?

4.73 Ik denk het niet. Ook als ervan wordt uitgegaan dat de handboeken wél zouden openbaren dat op de verschillende signalen ongelijke energieniveaus kunnen worden toegepast, is zelfstandig dragend het oordeel van het hof:

- dat de handboeken reeds daarom niet nieuwheidsschadelijk zijn omdat deze niet openbaren “*de toepassing van ongelijke energiewaarden van ACK- en NACK-signalen om daarmee de foutkansen te beïnvloeden.*” (rov. 4.48 *in fine*);
- dat de handboeken niet in de weg staan aan inventiviteit van het octrooi, dat “*In het bijzonder ontbreekt (een aanwijzing voor) het inzicht dat voor het vaststellen van de foutkansen van de verschillende signaaltypen de energiewaarden [...] zouden kunnen worden gebruikt door deze onafhankelijk van elkaar in te stellen*” én dat niet valt in te zien dat de gemiddelde vakman ertoe zou komen de “*efficiëntie van het transmissiesysteem voor het zenden van datapakketten te verbeteren door afzonderlijk instelbare energiewaarden toe te passen voor ACK- en NACK-signalen.*” (rov. 4.50); én
- dat de algemene vakkennis dat een signaal met een hoger vermogen een betere kans op goede ontvangst heeft dit niet anders maakt, omdat de toepassing van die maatregel ertoe zou leiden dat het vermogen van beide signalen zou worden verhoogd (4.51).

4.74 Wiko miskent dus dat de aanpassing van het vermogensniveau van de verschillende signaaltypen *onafhankelijk van elkaar ter beïnvloeding van de foutkansen van die signalen*, een zelfstandige grond voor de nieuwheid en inventiviteit van het octrooi vormt. Het oordeel van het hof blijft daarmee – zelfs bij het slagen van de klachten van Wiko – in stand. Daarmee ontbreekt, zoals Philips terecht betoogt (s.t. 67), belang in cassatie bij subonderdelen 7.1 tot en met 7.4 en daarmee valt ook het doek voor de louter voortbouwende klacht van subonderdeel 7.5.

4.75 Voor het geval dit anders zou moeten worden begrepen, bespreek ik nog kort inhoudelijk de klachten in subonderdelen 7.1 tot en met 7.4.

- 4.76 Aan de klacht in subonderdeel 7.1 wordt ten grondslag gelegd dat Philips zou hebben erkend dat de handboeken (Barkat en Van Trees) de mogelijkheid openbaren dat de zendvermogens voor de onderscheiden signaaltypes niet gelijk zijn. Het hof zou daarom buiten de rechtsstrijd zijn getreden door in rov. 4.40 te overwegen dat de toepassing van ongelijke energieniveaus voor de onderscheiden signaaltypen nergens in de door Wiko aangehaalde handboeken wordt besproken.
- 4.77 Ik stel voorop dat de rechtsstrijd betrekking heeft op wat in geschil is, waar partijen om strijden. Een punt waarover partijen het eens zijn, valt buiten de (grenzen van de) rechtsstrijd¹⁸². De vraag is zodoende of partijen het op dit punt eens zijn, zoals Wiko in subonderdeel 7.1 betoogt met verwijzing naar een figuur (visuele weergave) uit punt 61 van de pleitnota van 27 mei 2019 van Philips. Ik meen van niet. Philips (s.t. 69-70) plaatst punt 61 van de pleitnota terecht in zijn context door te wijzen op punt 42 van de pleitnota. Daar maakt Philips duidelijk dat zij in het navolgende ervan uitgaat dat verschillende vermogens voor verschillende signalen gebruikt worden: “Ook wanneer we met Wiko meegaan in het gebruik van verschillende vermogens voor ACK en NACK, [...]” Daarvóór wordt in de punten 39 t/m 41 betoogd dat de stelling van Wiko onjuist is dat in Barkat en Van Trees de mogelijkheid zou worden geopenbaard van het gebruik van een verschillend signaalvermogen voor de signaaltypen. De klacht van Wiko mist dus feitelijke grondslag, zodat deze tevergeefs is voorgesteld.
- 4.78 Subonderdeel 7.2 richt zich met een klacht tegen een vermeende tegenstrijdigheid tussen rov. 4.40 en 4.41¹⁸³. Het hof overweegt in rov. 4.41, voor zover hier relevant:
- “[...] De gemiddelde vakman zal inzien dat dit algemeen theoretische vergelijkingen zijn, waarbij vrijwel alle waarden – fase, frequentie, energiewaarde – kunnen worden gevarieerd en die toepasbaar zijn in allerlei verschillende modulatieschema’s. Toegepast op ACK- en NACK-signalen en gelezen in het licht van in de op de prioriteitsdatum bekende mobiele telecommunicatiesystemen algemeen toegepaste BPSK-modulatie, begrijpt de vakman dat $s_0(t)$ overeenkomt met $-s_1(t)$ en dat deze met gelijk vermogen worden verzonden.”
- 4.79 De eerste zin uit dit citaat zou strijdig zijn met rov. 4.40, waar het hof volgens Wiko overweegt dat diezelfde energiewaarden in de handboeken uitsluitend (voor beide signalen gelijkelijk) gevarieerd worden, althans dat de toepassing van ongelijke energieniveaus voor de onderscheiden signaaltypen nergens in de handboeken wordt geopenbaard (repliek 60).
- 4.80 Volgens mij is hier geen sprake van een tegenstrijdigheid. De door Wiko uit rov. 4.41 geïsoleerde zin wordt (zoals het citaat in 4.78 laat zien) gevolgd door een uiteenzetting hoe de vakman de vergelijkingen (waarmee wordt bedoeld: de vergelijkingen uit de handboeken Barkat en Van Trees, ook wel: de handboeken, genoemd in 4.40¹⁸⁴) zou begrijpen in het licht van de algemeen toegepaste BPSK-modulatie. Zoals Philips terecht aanvoert (s.t. 71) is bij een BPSK-modulatie sprake van twee signaaltypes met gelijke vermogens (maar

¹⁸² Tjong Tjin Tai, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 24 Rv, aant. 2 (laatste alinea) en aant. 5. Zie over het diffuse begrip ‘grenzen van de rechtsstrijd’, F.J.P. Lock, De rol van de civiele rechter en de aanvulling op artikel 24 Rv, RM Themis 2020-6, p. 258.

¹⁸³ Wiko noemt ook 4.14, maar met Philips (s.t. 71) ga ik ervan uit dat dat een verschrijving is.

¹⁸⁴ De eerste zin van 4.41 luidt immers: “Naar Philips onderbouwd heeft gesteld, en door Wiko onvoldoende gemotiveerd is weersproken, zou de gemiddelde vakman, gelet op de context waarin die vergelijkingen zijn geplaatst en hetgeen op de prioriteitsdatum gangbaar was voor mobiele telecommunicatiesystemen, die vergelijkingen niet zo (theoretisch) benaderen als Wiko aanvoert.” (mijn onderstrepingen, A-G)

tegengestelde fases)¹⁸⁵. Toegepast op ACK- en NACK-signalen zou dit erop neerkomen dat de vakman zou begrijpen dat signalen met gelijke vermogens worden verzonden. Nu er zodoende geen sprake is van de in de klacht gestelde tegenstrijdigheid, ontbeert ook deze klacht feitelijke grondslag. De klacht ketst hierop af.

- 4.81 Wiko klaagt in subonderdeel 7.3 over rov. 4.43. Het hof zou buiten de rechtsstrijd zijn getreden door te overwegen dat Wiko haar standpunt over een passage op p. 364 van Barkat niet voldoende steekhoudend heeft onderbouwd. Philips heeft dit standpunt volgens Wiko namelijk niet bestreden. In rov. 4.43 overweegt het hof dit:

“4.43 Wiko heeft verder nog gewezen op de navolgende passage op pag. 364 van Barkat:

We observe that the probability of error decreases as α increases while N_0 is fixed. Thus, from (8.80), the optimum system is obtained when the correlation coefficient $\rho = -1$. In this case, $s_1(t) = -s_0(t)$, and we say that the signals are *antipodal*. If, in addition, the signal energies are equal, $\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_1 = \mathcal{E}$, the likelihood ratio test is

$$T(\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T(\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_0) \begin{matrix} > 0 & H_1 \\ < 0 & H_0 \end{matrix} \quad (8.84)$$

Het standpunt van Wiko dat uit de zinsnede ‘*If, in addition, the signal energies are equal*’ zou volgen dat toepassing van gelijke energieën een uitzonderingssituatie zou zijn en uitgangspunt van Barkat is dat de signalen met verschillende vermogens worden verzonden, heeft zij niet voldoende steekhoudend onderbouwd. Zij stelt immers ook zelf dat in de op de prioriteitsdatum gepubliceerde mobiele telecommunicatie standaarden BPSK-modulatie gebruikelijk was en de antipodale ACK- en NACK-signalen juist met gelijk vermogen werden verzonden. Aldus ligt veeleer in de rede dat de woorden ‘*in addition*’ door de gemiddelde vakman zullen worden begrepen als gevolg van het gebruik van antipodale signalen, en niet (a contrario redenerend) als tegenstelling.”

- 4.82 De klacht faalt al bij gebrek aan belang. Rov. 4.43 is niet de enige dragende grond voor het oordeel dat Wiko haar standpunt onvoldoende (steekhoudend) heeft onderbouwd. De daaropvolgende – in cassatie onbestreden – overwegingen kunnen dat oordeel over Wiko’s tekortschieten in haar stelplicht ook (zelfstandig) dragen, hetgeen al volgt uit de signaalwoorden ‘daarenboven’ en ‘daarnaast’ waarmee deze overwegingen beginnen:

“4.44 Daarenboven volgt de aangehaalde passage op de vaststelling op pag. 363 dat [...]”

“4.45 Daarnaast heeft Philips er met recht op gewezen dat [...]”

- 4.83 Ook slaagt de klacht tegen rov. 4.43 volgens mij niet omdat het hof wel binnen de grenzen van de rechtsstrijd is gebleven. Partijen hebben gedebatteerd over hetgeen de gemiddelde vakman zal begrijpen uit de aangehaalde handboeken, waaronder Barkat, ook waar het de kwestie betreft of de ACK- en NACK-signalen met een gelijk vermogen of verschillende vermogens worden verzonden (zie rov. 4.41-4.42). Het subonderdeel wijst niet op stellingen waarmee Philips Wiko’s uitleg van de zinsnede uit Karkat zou hebben onderschreven. Bij stand van zaken kan volgens mij niet worden gezegd dat over de uitleg van die zinsnede geen geschil bestaat. Van een schending van art. 24 Rv is dus geen sprake. Mogelijk bedoelt

¹⁸⁵ Dit overweegt het hof ook – onbestreden door Wiko – in rov. 4.21, 4.43, 4.72, 4.80, 4.99, 4.100, 4.107.

Wiko (tevens) te stellen dat het hof art. 149 Rv niet goed heeft toegepast. Wiko wijst immers op een zinsnede uit Barkat ter ondersteuning van haar stelling dat het uitgangspunt van Barkat zou zijn dat signalen met verschillende vermogens worden verzonden. Die stelling, deel uitmakend van de feiten die Wiko aanvoert als grondslag voor haar verweer, houdt het hof in rov. 4.43 tegen het licht. Het hof constateert een tegenstrijdigheid met een andere stelling van Wiko over het gelijke vermogen waarmee in de destijds gangbare BPSK-modulatie signalen werden verzonden. Art. 149 Rv staat er niet aan in de weg dat het hof acht slaat op deze tegenstrijdigheid en (mede) in dit licht tot het oordeel komt dat Wiko haar standpunt onvoldoende heeft onderbouwd. Aldus bezien treft het subonderdeel dus evenmin doel.

- 4.84 In subonderdeel 7.4 klaagt Wiko dat het hof buiten de rechtsstrijd is getreden door in rov. 4.46 te overwegen dat er in Barkat vanuit gegaan wordt dat de energiewaarden s_1 en s_0 bij de receiver bekend zijn, en dat daarmee niet te verenigen is dat de energiewaarden door de transmitter zouden kunnen worden gevarieerd. Geen van partijen zou deze stelling hebben ingenomen.
- 4.85 Ten eerste faalt ook deze klacht bij gebrek aan belang in cassatie, omdat rov. 4.46, beginnend met "Ten slotte", deel uitmaakt van een aantal zelfstandig dragende overwegingen (4.43 t/m 4.46) waarmee het hof Wiko's stelling verwerpt dat in Barkat uitgangspunt zou zijn dat signalen met verschillende vermogens worden verzonden. In de tweede plaats faalt de klacht omdat het hof een vaststaand feit – vgl. de door Wiko niet bestreden rov. 4.29, waarin staat dat de ontvanger in Barkat bekend is met de waarden s_1 en s_0 – gebruikt om te bezien of Wiko's verweer voldoende slagkracht heeft. Hiermee treedt het hof niet buiten de rechtsstrijd.
- 4.86 Ook op grond van deze ten overvloede nader besproken redenen waarom subonderdelen 7.1 t/m 7.4 niet kunnen slagen, moet de louter voortbouwende klacht uit subonderdeel 7.5 dat lot delen.
- 4.87 De klacht in subonderdeel 7.6 houdt in dat rov. 4.74 onbegrijpelijk is, omdat deze overweging tegenstrijdig zou zijn met rov. 4.13-4.14. De bestreden overweging dient te worden gelezen tegen de achtergrond van de voorafgaande overwegingen. Daarin staat dat de EV-DO standaard (een mobiel telecommunicatiesysteem):
- voor het versturen van ACK- en NACK-signalen door het mobiele station gebruik maakt van een kanaal waarbij het zendvermogen van alle over dat kanaal verzonden signalen (dus voor ACK- en NACK-signalen gelijkelijk) wordt bepaald door een van het basisstation ontvangen *AckChannelGain* (rov. 4.72); en
 - dat dus niet wordt geopenbaard (1) dat het vermogensniveau van een verzonden signaal afhankelijk is van het type signaal (ACK of NACK) en (2) dat dit per type signaal (apart) wordt bepaald aan de hand van een door het basisstation overgeseinde aanduiding van het vermogensniveau (rov. 4.73).
- 4.88 In rov. 4.74 stelt het hof vervolgens vast dat volgens Wiko conclusie 10 niet vereist dat het basisstation een aparte indicatie voor ACK- en NACK-signalen overseint. Daarom zou de onder (2) genoemde deelmaatregel geen verschilmaatregel zijn. Het hof verwerpt dat standpunt. Anders dan Wiko betoogt, lijkt mij dit niet in strijd met rov. 4.13-4.14. Er blijft sprake van een verschilmaatregel – zo volgt uit rov. 4.13, waarnaar het hof verwijst in rov. 4.74 –

omdat uit de conclusie van het octrooi volgt dat met de indicatie van het basisstation *per signaaltype afzonderlijk* het zendvermogen kan worden ingesteld (onafhankelijk van het zendvermogen van het andere type signaal). Dit in tegenstelling tot de EV-DO standaard waar aan de hand van de indicatie van het basisstation het vermogen van het kanaal waarover de signalen worden verzonden, wordt verhoogd of verlaagd *ongeacht het signaaltype*. In rov. 4.14 bespreekt het hof dat een *enkele* offsetwaarde verzonden door een basisstation een *aparte* indicatie kan inhouden voor elk signaaltype, omdat het zendvermogen van het ene signaaltype (bijvoorbeeld een ACK-sigitaal) dan kan worden bepaald relatief aan dat van het andere signaaltype (bijvoorbeeld een NACK-sigitaal). Ook hier blijft de tegenstelling tot de EV-DO standaard overeind, omdat bij die standaard aan de hand van een indicatie niet per signaaltype het vermogen afzonderlijk wordt bepaald.

4.89 Subonderdeel 7.7 richt zich tegen rov. 4.81 en valt uiteen in drie subonderdelen. In rov. 4.71 tot en met 4.89 oordeelt het hof over de inventiviteit van het octrooi. Meer specifiek gaat dat over de vraag of de gemiddelde vakman, uitgaande van de EV-DO standaard, tot de uitvinding zou zijn gekomen wanneer hij deze zou combineren met zijn algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry. Het hof hanteert daarbij als hulpmiddel de *problem solution approach* (PSA). Het hof gaat daarbij uit van de EV-DO standaard als de meest nabije stand van de techniek (rov. 4.71), formuleert verschilmaatregelen (4.72-4.73), formuleert het objectieve probleem dat moet worden opgelost (4.76) en kijkt als laatste stap of – in aanmerking nemende de stand van de techniek – de vakman op een voor de hand liggende wijze op de in de conclusies omschreven oplossing zou zijn gekomen. Deze laatste stap begint in rov. 4.80, waarin voor zover relevant is overwogen:

“4.80 [...] Net als bij de andere bekende standaarden werd in de EV-DO standaard BPSK-modulatie toegepast, waarbij binaire antipodale signalen, zoals ACK- en NACK-signalen, alleen werden verzonden met gelijk vermogen en werd het vermogen van de over hetzelfde kanaal verzonden ACK- en NACK-signalen gelijkelijk aangestuurd. Wiko heeft niet (voldoende gemotiveerd) gesteld welke aanleiding of aanwijzing de gemiddelde vakman, die uitging van de EV-DO standaard als vertrekpunt bij zijn zoektocht naar een oplossing van zijn probleem zou hebben om van dat alles af te stappen, en de ACK en NACK-signalen met afzonderlijk instelbare vermogens te gaan verzenden. De omstandigheid dat dit (technisch) mogelijk zou zijn, zoals Wiko stelt, is daarbij niet relevant. De vraag is of de gemiddelde vakman dat zou doen. Daarvoor is geen aanwijzing. Integendeel, [...]. Het aanpassen van het vermogen van een ACK- en/of NACK-sigitaal, onafhankelijk van elkaar, om daarmee naar gelang de omstandigheden de foutkans van het desbetreffende sigitaal te beïnvloeden en daarmee systeemefficiëntie te realiseren, moet daarom als een niet voor de hand liggende maatregel worden beschouwd.”

Rov. 4.81 is een vervolg op de geciteerde tekst. Het hof begint deze overweging als volgt:

“4.81 Daarnaast heeft Wiko, in het licht van de betwisting door Philips dat de gemiddelde vakman daartoe zonder inventieve arbeid in staat zou zijn, onvoldoende onderbouwd hoe de gemiddelde vakman een en ander – ook indachtig dat in telecommunicatiesystemen de middelen (zoals kanaalcodes) schaars zijn en altijd systeemefficiëntie wordt nagestreefd – zonder inventieve arbeid zou kunnen implementeren. [...]”

4.90 Wiko klaagt in subonderdeel 7.7.1 dat het hof buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden door *implementatie*problemen ten grondslag te leggen aan het oordeel in rov. 4.81, omdat partijen deze problemen niet naar voren zouden hebben gebracht. Met Philips (s.t. 87) meen ik dat rov. 4.81 een vervolg is op de laatste stap in de PSA en dit bouwt voort op hetgeen daarover al in rov. 4.80 is overwogen, het is nog steeds dezelfde laatste stap in de PSA-toets. De door het hof in rov. 4.81 besproken stellingen zijn wel gewoon deel van inventiviteitsdebat geweest. Philips wijst bij s.t. 89 terecht op MvG 226 met een citaat uit een als productie

overgelegde verklaring. Zie ook de pleitnota Wiko (eerste aanleg) 52-54 en de pleitnota Philips (eerste aanleg) 97-99. De klacht kan dan ook niet slagen.

4.91 De motiveringsklacht in subonderdeel 7.7.2 is dat rov. 4.81 (over inventiviteit) tegenstrijdig zou zijn met het oordeel in rov. 4.138 en 4.139 (over toegevoegde materie, een hele andere toets):

“4.138 De gemiddelde vakman begrijpt verder dat het mobiele station middelen heeft om die indicatie te ontvangen en het geselecteerde signaal te verzenden met een vermogensniveau in overeenstemming met de van het basisstation ontvangen indicatie voor dat signaal. [...]

4.139 [...] de gemiddelde vakman [weet] bovendien op grond van zijn algemene vakkennis [...], dat het vermogen waarmee een mobiel station verzendt, wordt aangestuurd door indicaties [...] die door het basisstation aan het mobiele station worden verzonden. De gemiddelde vakman zal het ook daarom als vanzelfsprekend beschouwen dat het mobiele station middelen heeft om de indicatie van het basisstation te ontvangen en dat het die instructie vervolgens opvolgt door het geselecteerde bevestigingssignaal te verzenden met een vermogen met inachtneming van de indicatie van het basisstation voor dat type signaal.”

4.92 Dit levert geen innerlijk tegenstrijdige oordelen op volgens mij indachtig de verschillende toetsen voor inventiviteit en toegevoegde materie. In beide door Wiko ten onrechte innerlijk tegenstrijdig genoemde passages ligt immers de gedachte voor dat de vakman zonder inventieve arbeid of kennis uit de aanvraag niet tot het inzicht komt dat het mobiele station het vermogen per signaal afhankelijk van de indicatie van het basisstation kan differentiëren. De klacht faalt.

4.93 In subonderdeel 7.7.3 betoogt Wiko dat rov. 4.81 onbegrijpelijk zou zijn als dragende overweging voor rov. 4.52, waarin het hof het argument van Wiko verwerpt dat inventiviteit ontbreekt in het licht van de algemene vakkennis. Rov. 4.81 richt zich immers alleen op de AckChannelGain, dat uitsluitend in de EV-DO standaard voorkomt en niet in TS.308, waarvan Wiko (ook) heeft aangevoerd dat het algemene vakkennis betreft.

4.94 Deze klacht slaagt in mijn ogen ook niet. Rov. 4.52 vormt de afsluiting van het hofoordeel over het inventiviteitsvereiste. De overweging dient (mede daarom) te worden gelezen in samenhang met de daaraan voorafgaande tekst. Philips wijst er terecht op (s.t. 92) dat rov. 4.49 verklaart waarom het hof in rov. 4.52 kan volstaan met een verwijzing naar rov. 4.81. In rov. 4.49 stelt het hof namelijk dat voor de indicatie ‘TPC-commando’ (dat voorkomt in TS.308¹⁸⁶) hetzelfde geldt als voor de indicatie ‘AckChannelGain’ (dat voorkomt in de EV-DO standaard):

“4.49 [...] Ook indien aangenomen zou moeten worden dat de gemiddelde vakman een uit de stand van de techniek bekend TPC-commando of ‘*power control bit*’ [...], *AckChannelGain* [...] en/of *power offset* [...] zou meelesen [...]. Deze indicaties gelden immers voor het zendvermogen van het kanaal waarover, respectievelijk voor het zendvermogen van, alle signalen die over het desbetreffende kanaal worden verzonden. Deze indicaties beïnvloeden dus gelijkelijk het zendvermogen waarmee zowel ACK- als NACK-signalen worden verzonden. Aanpassing van het zendvermogen van een van beide signalen of toepassing van verschillende zendvermogens naar gelang het type signaal (waardoor de foutkansen kunnen worden beïnvloed) is daarbij niet mogelijk. [...]”

¹⁸⁶ Pleitnotities (hoger beroep, pleidooi 27 mei 2019) Philips, par. 30.

Hetgeen vervolgens in rov. 4.52 in verband met rov. 4.81 is te lezen over de (eigenschappen van de) AckChannelGain geldt dus ook voor TS.308¹⁸⁷ en lijkt mij bovendien grotendeels een herhaling van (de strekking van) het bovenstaande citaat. Daar komt nog bij dat de losse stelling dat voor document TS.308 dezelfde redenering opgaat als ten opzichte van de EV-DO standaard, bij gebreke van een verdere uitwerking niet kwalificeert als een zodanig essentieel betoog dat het hof hier apart op zou hebben moeten responderen. Het oordeel van het hof is mijn ogen dan ook niet onbegrijpelijk.

- 4.95 Met de klachten in subonderdeel 7.8 richt Wiko zich tegen rov. 4.94, waarin het hof ter verdere onderbouwing van zijn oordeel verwijst naar rov. 4.49 (in 4.94 gedeeltelijk geciteerd). In rov. 4.94 overweegt het hof:

*“(d) TR 25.855 in combinatie met algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry
[...]*

4.94 Voor alle combinaties die door Wiko zijn gemaakt met TR 25.855 geldt bovendien dat nergens wordt geopenbaard dat een indicatie door het basisstation wordt verzonden afhankelijk van het type signaal. Dat een dergelijke maatregel uitgaand van TR 25.855 voor de hand liggend zou zijn is in het licht van de betwisting door Philips, door Wiko niet voldoende gemotiveerd onderbouwd. Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder r.o. 4.49 is overwogen.”

- 4.96 Volgens Wiko is dit onjuist voor zover het hof met de verwijzing het inventiviteitsargument van Wiko verwerpt op grond dat de betreffende maatregel niet direct en ondubbelzinnig wordt geopenbaard. Het oordeel is volgens de klacht ook onbegrijpelijk, nu niet valt in te zien waarom uit een oordeel over openbaring tevens zou volgen dat de betreffende maatregel niet voor de hand ligt op grond van algemene vakkennis.
- 4.97 Nog afgezien van het feit dat dit een overweging ten overvloede betreft (zie de zelfstandig dragende rov. 4.92 en 4.93) en de klachten reeds daarom stranden, gaan deze klachten niet op omdat zij uitgaan van een verkeerde lezing van rov. 4.94. Met de verwijzing naar rov. 4.49 adstrueert het hof namelijk het oordeel dat Wiko onvoldoende gemotiveerd heeft onderbouwd dat in het licht van TR 25.855 voor de hand liggend zou zijn dat een indicatie door het basisstation wordt verzonden afhankelijk van het type signaal. Gelet op hetgeen daar is overwogen, ligt zonder nadere onderbouwing immers niet voor de hand dat de vakman zou uitkomen op deze maatregel, omdat het hof concludeert dat aanpassing van het zendvermogen van een van beide signalen of toepassing van verschillende zendvermogens naar gelang het type signaal niet mogelijk is bij de indicatie gebruikt in TR 25.855 ('power offset'). Daar komt ook nog bij dat het hof in rov. 4.50 e.v. oordeelt dat de door Wiko aangehaalde handboeken niet in de weg staan aan inventiviteit van EP 525.

Onderdeel 8: winstafracht

- 4.98 Met de rechtsklacht in onderdeel 8 komt Wiko in het geweer tegen rov. 4.218 en rov. 5.6-5.7 (het dictum), 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

¹⁸⁷ Dit sluit aan bij het betoog van Wiko in feitelijke instanties dat voor TS.308 dezelfde redenering opgaat als voor de EV-DO standaard: MvA Wiko 86.

een SEP waarvoor een FRAND-verklaring is afgelegd. Alleen schadevergoeding in de vorm van een licentievergoeding zou dan in aanmerking komen.

- 4.99 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.
- 4.100 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 geschonden¹⁸⁸. Dat doet Wiko volgens mij op (net) voldoende wijze in 8.1 van de procesinleiding¹⁸⁹. Strikt genomen is niet vereist dat naar vindplaatsen wordt verwezen, al zal dat de overtuigingskracht mogelijk ten goede komen¹⁹⁰. 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 zijn¹⁹¹.
- 4.101 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.
- 4.102 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 uitgemaakt¹⁹²:

“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 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 winstafracht 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

¹⁸⁸ 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.

¹⁸⁹ Wiko werkt haar opvatting uit bij s.t. 118-125 en (als reactie op Philips’ s.t. 97-99) bij dupliek 25.

¹⁹⁰ B.T.M. Van der Wiel, in: Van der Wiel (red.), *Cassatie* 2019/107.

¹⁹¹ Vgl. HR 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1787, RvdW 2020/1200 (*Curatoren Zalco/Glencore*), rov. 3.3.2.

¹⁹² 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*).

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. [...]"

- 4.103 Anders dan Wiko meent (s.t. 120), maakt dit arrest duidelijk dat art. 6:104 BW geen 'recht op winstafdracht' geeft¹⁹³. Het is één van de manieren van schadebegroting die de rechter kan hanteren¹⁹⁴. 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 bepaalt¹⁹⁵:

"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."

- 4.104 In afwijking van art. 43 lid 3 ROW 1910¹⁹⁶ 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* schadevergoeding¹⁹⁷. Dit is in lijn met het daarvoor in 1989 ingevoerde art. 27a van de Auteurswet¹⁹⁸. Uw Raad heeft laatstgenoemde bepaling als volgt uitgelegd in *Danestyle*¹⁹⁹:

"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. [...]"

- 4.105 Voor de verwante regeling uit het auteursrecht is zodoende uitgemaakt dat cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht mogelijk is, zij het niet onbepaald. Naast winstafdracht is ruimte voor vergoeding van schade van andere aard dan gedeerde 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 Aw²⁰⁰. Een vordering tot winstafdracht naast een vordering tot schadevergoeding is bij inbreuk op een octrooi dus mogelijk, met de hiervoor genoemde

¹⁹³ Zie ook al HR 24 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1202, RvdW 1994/17 (*Waeyen-Scheers/Naus*), rov. 3.4.

¹⁹⁴ 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.

¹⁹⁵ 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.

¹⁹⁶ *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."*

¹⁹⁷ Kamerstukken II 1991-92, 22 604, nr. 3 (MvT), p. 31-32.

¹⁹⁸ 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*).

¹⁹⁹ HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519, NJ 2000/489 m.nt. D.W.F. Verkade (*HBS en Spendax/Danestyle*).

²⁰⁰ In gelijke zin *Industriële eigendom deel 1 2016/ 3.5.7.18 en 9.1.13*

beperking. In onze zaak heeft het hof in rov. 5.6 winstafracht 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.

4.106 Ik zie niet in waarom de mogelijkheid tot het vorderen en toewijzen van winstafracht 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 winstafracht 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 inbreukhandelingen²⁰¹. 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 Handhavingsrichtlijn²⁰², die minimumharmonisatie voorschrijft²⁰³, doet hier verder niets aan af²⁰⁴. In art. 13 van de Handhavingsrichtlijn wordt de mogelijkheid van schadevergoeding in de vorm van winstafracht juist uitdrukkelijk genoemd in lid 1 onder a en lid 2.

4.107 Kortom, ook de klacht in onderdeel 8 slaagt niet.

5. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden

A-G

²⁰¹ 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 winstafracht 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.*"

²⁰² 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.

²⁰³ Zie art. 2 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn. Indien de mogelijkheid tot het vorderen van winstafracht wordt gezien als een extra middel (en dus gunstig) voor de rechthebbende, dan zou dat door voornoemde richtlijnbeperking uitdrukkelijk zijn toegestaan.

²⁰⁴ Zie ten algemene over de verhouding tussen de winstafrachtbepalingen in het Nederlandse/Benelux IE-recht en de Handhavingsrichtlijn o.a. T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, forfaitaire vergoeding, winstafracht, 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.

20/01160

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 single horizontal line. The signature is stylized and cursive.