



Datum van
inontvangstneming

:

13/05/2013

Zaak C-170/13

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

5 april 2013

Verwijzende rechter:

Landgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

21 maart 2013

Verzoekende partij:

Huawei Technologies Co. Ltd

Verwerende partijen:

ZTE Corp.

ZTE Deutschland GmbH

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

vorderingen wegens octrooi-inbreuk

Voorwerp en rechtsgrondslag van het verzoek om een prejudiciële beslissing

uitlegging van het Unierecht, artikel 267 VWEU

Prejudiciële vragen

- 1) Maakt de houder van een standaard-essentieel octrooi die tegenover een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn elke derde een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een stakingsvordering heeft ingesteld, hoewel de

inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie,

of

is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de houder van het standaard-essentiële octrooi een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden, en de inbreukmaker vooruitlopend op de te verlenen licentie voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?

- 2) Voor zover 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 in het bijzonder reeds worden verondersteld wanneer de inbreukmaker louter op algemene wijze (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker reeds aan het onderhandelen zijn, waarbij hij bijvoorbeeld concrete voorwaarden vermeldt waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst af te sluiten?

- 3) Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een ondertekeningsklaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten 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 zijn opgenomen in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied? Mag in het bijzonder het voorstel worden gedaan op voorwaarde dat het standaard-essentiële octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?

- 4) Voor zover slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentieovereenkomst:

Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die worden verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker met name gehouden, met betrekking tot vroeger gebruik inzage in de boeken te geven 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 standaard-essentieel octrooi aangenomen dient te worden, ook voor het instellen van de andere vorderingen (inzage in de boeken, terugroeping van producten, schadevergoeding) wegens octrooi-inbreuk?

Aangevoerde internationaalrechtelijke bepalingen

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooioverdrag, EOV), in het bijzonder artikel 64

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

VWEU, in het bijzonder artikel 102 (respectievelijk artikel 82 EG)

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Patentgesetz (PatG), in het bijzonder §§ 139 e.v.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), in het bijzonder §§ 242, 315, 372 e.v.

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

- 1 Verzoekster stelde tegen verweersters op grond van artikel 64 EOV en §§ 139 e.v. PatG wegens octrooi-inbreuk vorderingen in tot staking, inzage in de boeken, terugroeping en schadevergoeding respectievelijk vaststelling van de schadevergoeding.
- 2 Verzoekster is ingeschreven houdster van Europees octrooi EP 2 090 050 B 1 (hierna: „verzoeksters octrooi”), op het gebied van de mobiele telecommunicatietechnologie, met de titel „werkwijze en inrichting ter oprichting van een synchronisatiesignaal in een communicatiesysteem”. Dit octrooi is voor de Long Term Evolution (LTE)–standaard essentieel, dit wil zeggen dat de leer ervan bij gebruik van de LTE-standaard automatisch wordt verwezenlijkt.
- 3 De LTE-standaard is een mobiele telecommunicatiestandaard van de volgende (4de) generatie, die door de vereniging 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), waartoe onder meer het European Telecommunication Standards Institute (ETSI) behoort, wordt gestandaardiseerd.
- 4 Op 4 maart 2009 heeft verzoekster ETSI kennis gegeven van haar octrooiaanvraag en zich tegelijkertijd ertoe verbonden, licenties te verlenen aan derden onder voorwaarden die „fair, reasonable and non-discriminatory” (eerlijk, redelijk en niet-discriminerend; hierna: „FRAND”) zijn.

- 5 Verweersters behoren tot een groep van ondernemingen die telecommunicatie- en netwerkapparatuur produceert en verkoopt. Hun activiteiten omvatten onder meer het aanbieden en de verkoop van basisstations met LTE-software (hierna: „litigieuze uitvoeringsvormen”) in Duitsland.
- 6 Van november 2010 tot eind maart 2011 stond verzoekster in contact met eerste verweerder over onder meer de inbreuk op verzoeksters octrooi en de mogelijkheid van een licentie onder FRAND-voorwaarden. Verzoekster vermeldde de royalty die zij redelijk achtte. Eerste verweerder streefde naar een kruislicentie waarbij geen royalty's aan verzoekster betaald zouden moeten worden. Concrete licentievoorstellen deden partijen destijds niet aan elkaar.
- 7 Tijdens de procedure voor de verwijzende rechter deden verweersters schriftelijke licentievoorstellen waarin als „onder de licentie vallende producten” uitdrukkelijk enkel die basisstations werden vermeld die de LTE-standaard ondersteunen en gebruik maken van het betreffende octrooi, met andere woorden het voorstel gold uitsluitend voor producten waarvoor een inbreuk op verzoeksters octrooi kon worden vastgesteld. Verweersters hebben de volgens hen verschuldigde royalty van 50 EUR niet betaald en evenmin in bewaring gegeven. Zij hebben niet naar behoren volledige inzage gegeven in de boeken met betrekking tot vroeger gebruik.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 8 Vooraf dient te worden opgemerkt dat volgens de verwijzende rechter de prejudiciële vragen niet reeds het voorwerp zijn geweest van een uitlegging door het Hof. Het arrest van 29 april 2004, IMS Health (C-418/01, Jurispr. blz. I-5069), betrof immers enkel gevallen waarin een houder van een intellectueel-eigendomsrecht principieel weigerde licenties toe te kennen.

Eerste en tweede vraag

- 9 In beginsel heeft verzoekster recht op de aanspraken die het tegen verweersters heeft aangevoerd wegens octrooi-inbreuk, in het bijzonder ook de stakingsvordering overeenkomstig artikel 64 EOV en § 139, lid 1, PatG. De tenuitvoerlegging van de stakingsvordering kan evenwel worden verhinderd door verweersters' tegenwerping inzake de dwanglicentie krachtens het mededingingsrecht overeenkomstig § 242 BGB juncto artikel 102 VWEU. Dit is het geval indien het instellen van die vordering door verzoekster dient te worden beschouwd als misbruik van haar niet-betwiste machtspositie op de markt. Over de vraag, wanneer sprake is van misbruik wanneer een verzoekende partij een stakingsvordering op grond van haar standaard-essentiële octrooi instelt, hoewel de verweerder aanspraak kan maken op de verlening van een licentie, bestaan verschillende opvattingen.

- 10 In een perscommuniqué van 21 december 2012 over de mededeling van punten van bezwaar wegens mogelijk misbruik van een octrooi op de mobiele telefoniemarkt in een tegen Samsung ingeleide procedure heeft de Europese Commissie een voorlopig standpunt ingenomen, dat als volgt kan worden samengevat: het instellen van een stakingsvordering vormt misbruik overeenkomstig artikel 102 VWEU, wanneer een standaard-essentieel octrooi in geding is, de octrooihouder tegenover een standaardisatieorganisatie toegezegd heeft, licenties voor dit octrooi onder FRAND-voorwaarden toe te kennen, en de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen vaststaat. Wanneer een inbreukmaker bereid is te onderhandelen, wordt niet uiteengezet.
- 11 In het onderhavige geval is zonder meer voldaan aan de eerste twee voorwaarden, en de bereidheid van verweersters tot onderhandelen blijkt in ieder geval uit de overlegging van de schriftelijke licentievoorstellen. Bijgevolg zou de vordering moeten worden afgewezen op grond van rechtsmisbruik.
- 12 Daarentegen heeft het Duitse Bundesgerichtshof onder verwijzing naar onder meer artikel 82 EG-Verdrag en § 242 BGB (goede trouw) in een dergelijke situatie het bestaan van misbruik enkel vastgesteld wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 13 Ten eerste moet verweerder aan verzoeker een onvoorwaardelijk voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst hebben gedaan waaraan hij zich gebonden acht en dat door verzoeker niet kan worden afgewezen zonder verweerder op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden. Wanneer verweerder van mening is dat verzoekers licentievordering excessief is en misbruik uitmaakt, of verzoeker weigert de royalty's te becijferen, volstaat een voorstel voor het afsluiten van een licentieovereenkomst waarin verzoeker het bedrag van de royalty's ex æquo et bono bepaalt overeenkomstig § 315 BGB.
- 14 Ten tweede moet verweerder, wanneer hij het voorwerp van het octrooi reeds gebruikt vóór de aanvaarding van zijn voorstel door verzoeker, de verplichtingen nakomen die volgens de af te sluiten licentieovereenkomst verbonden zijn aan het gebruik van het onder de licentie vallende voorwerp. Dit betekent in de eerste plaats dat verweerder een afrekening moet maken met betrekking tot de omvang van het door hem gemaakte gebruik overeenkomstig de voorwaarden van een niet-discriminerende overeenkomst en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen moet nakomen.
- 15 De voorstellen respectievelijk het gedrag van verweersters stemmen duidelijk niet overeen met deze voorwaarden, zodat de vordering zou moeten worden toegewezen.
- 16 De verwijzende rechter is ook geneigd te veronderstellen dat in het onderhavige geval de uit bovengenoemd perscommuniqué voortvloeiende voorwaarden niet volstaan voor de vaststelling van misbruik van machtspositie op de markt.

- 17 De enige voorwaarde voor een stakingsvordering door de octrooihouder krachtens artikel 64 EOV en § 139, lid 1, PatG is het onrechtmatige gebruik van zijn octrooi. Bijzondere omstandigheden met betrekking tot de octrooihouder of de inbreukmaker zelf of specifieke soorten octrooien zijn voor de instelling van de stakingsvordering in beginsel niet noodzakelijk. Ook de houder van een standaard-essentieel octrooi heeft dus het recht om een stakingsvordering in te stellen. In principe kan de uitoefening van een bij wet verleend recht derhalve niet worden beschouwd als een misbruik van machtspositie op de markt. Daartoe zijn vele extra factoren vereist.
- 18 In deze context dient ook de nadruk te worden gelegd op de betekenis van standaarden: voor heel Europa geldende en voor het publiek toegankelijke (industrie-)standaarden zijn economisch zinvol, effectief en noodzakelijk gelet op de omvang van de investering die vereist is voor parallel naast elkaar ontwikkelde technologieën. Een technologische standaard brengt compatibiliteitsnormen tot stand die een *conditio sine qua non* zijn om een jonge technologie binnen een redelijke termijn, voor het brede publiek en tegen een aanvaardbare prijs toegankelijk te maken. De toegang tot de markt wordt gemakkelijker gemaakt door een voor het publiek toegankelijke standaard, hetgeen onder meer leidt tot het ontstaan en de bevordering van de mededinging tussen verschillende producenten en dienstverrichters en uiteindelijk tot een grotere keuze tussen compatibele producten tegen een lage prijs voor de consument.
- 19 Tegen deze achtergrond dient te worden erkend dat de houder van een standaard-essentieel octrooi op grond van zijn door de standaard verkregen machtspositie bij het onderhandelen over licenties wegens de hem ter beschikking staande stakingsvordering een sterke positie heeft, waarvan geen misbruik mag worden gemaakt.
- 20 Anderzijds is er geen reden om de inbreukmaker te bevoordelen en hem in staat te stellen een licentieovereenkomst uitsluitend onder zijn voorwaarden op te leggen. Dit gevaar bestaat evenwel wanneer de octrooihouder als zodanig wordt verboden, de stakingsvordering in te stellen, zodat hij niet beschikt over het noodzakelijke „drukmiddel” voor onderhandelingen over een licentie op voet van gelijkheid. Een verzwakking van de onderhandelingspositie van de octrooihouder is des te minder geschikt daar de in rechte aangesproken inbreukmaker in de regel niet de enige licentienemer van een standaard-essentieel octrooi is. Daarentegen zijn er gewoonlijk een aantal concurrenten die bij de octrooihouder een licentie hebben aangevraagd voordat zij met het gebruik zijn gestart en die sindsdien hun informatie- en betalingsverplichtingen zijn nagekomen. Voor deze licentienemers en de inbreukmaker geldt het beginsel van gelijke behandeling. De octrooihouder handelt derhalve ook in het belang van zijn licentienemers, voor wie een concurrentienadeel zou ontstaan omdat de inbreukmaker zich onttrekt aan de uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en derhalve geen rekening moet houden met de licentiekosten die de andere licentienemers dienen te betalen.

- 21 Hieruit volgt dat een redelijk en eerlijk evenwicht tussen de belangen moet worden verzekerd, waarbij de beschermenswaardige belangen van partijen in aanmerking worden genomen, zodat beide partijen beschikken over een onderhandelingspositie ongeveer op voet van gelijkheid.
- 22 Dat een dergelijk evenwicht mogelijk is wanneer het enige criterium de bereidheid tot onderhandelen van de inbreukmaker is, lijkt onzeker. Dit begrip laat immers veel ruimte voor interpretatie. Wanneer het ruim wordt opgevat, is niet vereist dat onderhandelingen reeds zijn begonnen, maar volstaat een algemeen geformuleerde mondelinge verklaring die geen specifieke voorwaarden bevat en die louter de bereidheid te kennen geeft om te onderhandelen over een licentie (ooit, op de een of andere manier). Een dergelijke verklaring kan zonder moeite worden afgelegd, is nauwelijks bezwarend en kan op elk ogenblik gewijzigd, ingetrokken en indien nodig hernieuwd worden. Daaruit blijkt niet of de betrokken licentie FRAND is.
- 23 Wanneer de bereidheid tot onderhandelen niettemin dient te worden gehanteerd als een dienstig criterium, moet deze ten minste door bepaalde kwalitatieve en temporele elementen worden gekenmerkt, waaruit blijkt dat verweerder te goeder trouw is en beschermd dient te worden. Bijvoorbeeld kan worden geëist dat de inbreukmaker reeds is begonnen te onderhandelen met vermelding van concrete voorwaarden waaronder hij bereid is, een licentieovereenkomst af te sluiten. Ook in dit geval kan evenwel twijfel bestaan over de ernst van de verklaring, daar de inbreukmaker deze op elk moment kan wijzigen of intrekken of voorwaarden kan stellen die duidelijk onredelijk zijn.
- 24 Derhalve lijkt het geschikter om te eisen dat de inbreukmaker een uitgewerkt, ondertekeningsklaar voorstel voor een licentieovereenkomst overlegt dat alle bepalingen bevat die gewoonlijk zijn opgenomen in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied. Enkel in dit geval kan een octrooihouder redelijkerwijs worden verweten, door afwijzing van een dergelijk voorstel de betrokkene te discrimineren ten opzichte van andere licentienemers. Bovendien bevestigt de afgifte van een dergelijk voorstel de ernst van de aangevoerde tegenwerping. Het is in beginsel ook wat in redelijkheid gevergd kan worden van een aanvrager van een licentie. Afgezien van het feit dat vaak reeds licentieovereenkomsten met betrekking tot de litigieuze standaard bestaan die gewoonlijk door de octrooihouder worden gebruikt en waarop derhalve kan worden afgestemd, heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat inbreukmakers in de regel (gespecialiseerde) ondernemingen zijn die op de hoogte zijn van de licentieovereenkomsten op het betreffende technische gebied.

Derde vraag

- 25 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af in hoeverre een dergelijk voorstel, om als ernstig te worden beschouwd, in overeenstemming met de hierboven aangevoerde nationale rechtspraak „onvoorwaardelijk” moet zijn, in die zin dat het niet mag worden gedaan met een inbreukvoorbehoud.

- 26 Ten eerste is de verwijzende rechter van mening dat het voorbehoud, dat de litigieuze uitvoeringsvormen (zoals door de rechter vastgesteld) gebruik maken van het octrooi, niet noodzakelijkerwijs ontoelaatbaar is. Ook licentieovereenkomsten waarover vrij wordt onderhandeld, betreffen regelmatig enkel voorwerpen die gebruik maken van de technische leer van het octrooi. Dit voorbehoud beantwoordt bovendien aan de voor verweerder bestaande mogelijkheid, het gebruik van het octrooi te betwisten.
- 27 Ten tweede is de verwijzende rechter van mening dat ook het voorbehoud inzake de geldigheid van het octrooi niet noodzakelijkerwijs ontoelaatbaar is. Anders zou de geldigheid van standaard-essentiële octrooien, die alle marktdeelnemers moeten gebruiken, mogelijkerwijs nooit worden onderzocht. Een concurrent die twijfelt aan de geldigheid van een standaard-essentieel octrooi zou enkel ervoor kunnen „kiezen”, voor de aanvang van zijn handelsactiviteiten een gerechtelijke procedure betreffende de geldigheid in te leiden en te wachten op een definitieve uitspraak.

Vierde vraag

- 28 Het lijkt passend en logisch om een verweerder die de vrijheid heeft genomen, reeds voor de verlening van een licentie voorwerpen in de handel te brengen die inbreuk maken op het octrooi, meteen de verplichtingen op te leggen die zouden voortvloeien uit de te verlenen licentie waarom hij heeft verzocht via de op het mededingingsrecht gebaseerde licentieovereenkomst. Het „vooruitlopen” op de rechten komt overeen met het „vooruitlopen” op de verplichtingen. Niet alleen de octrooihouder moet worden behandeld alsof de licentie reeds werd verleend, ook de inbreukmaker moet zich zo laten behandelen. Hierdoor wordt een evenwichtige verhouding tussen de partijen bij de licentie verzekerd. Door het nakomen van de verplichtingen die normaal op hem zouden rusten, toont de inbreukmaker de ernst van zijn verzoek om een licentie aan. Ten slotte valt in dit verband niet in te zien waarom de inbreukmaker in een betere positie dan een andere licentienemer geplaatst zou moeten worden. Derhalve lijkt het redelijk, ook van de inbreukmaker in het bijzonder te eisen dat hij naar behoren inzage geeft in de boeken en royalty's betaalt.
- 29 Bovendien kan een redelijke bescherming van de inbreukmaker tegen onredelijke eisen van de octrooihouder met betrekking tot royalty's bijvoorbeeld worden bereikt doordat hem de mogelijkheid wordt geboden, de royalty's niet direct aan de octrooihouder te betalen, maar daarvoor eerste enkel een „zekerheid” te stellen. Deze moet overeenkomen met redelijke royalty's, waarvan het bedrag bij benadering geraamd kan worden door de rechter die de inbreuk behandelt. Naar Duits recht is het bijvoorbeeld mogelijk om een geldbedrag bij een Amtsgericht (rechtbank van eerste aanleg) te deponeren (§§ 372 e.v. BGB). Of en in welke mate de zekerheid aan de octrooihouder dient te worden overhandigd als royalty, wordt in een latere procedure behandeld.

- 30 Ook dient in aanmerking te worden genomen dat de inbreukmaker de octrooihouder het recht op vaststelling van de royalty's ex aequo et bono toevertrouwt. Met deze handelwijze loopt de inbreukmaker niet het gevaar, een te hoge royalty voor te stellen, die de octrooihouder zou bevoordelen, of een te lage royalty, waardoor zijn verzoek om een licentie elke kans op slagen wordt ontnomen.

Vijfde vraag

- 31 Verzoekster vordert naast staking ook de overlegging van informatie, de terugroeping van goederen en schadevergoeding respectievelijk vaststelling ervan. Verweersters kunnen ook met betrekking tot deze vorderingen de dwanglicentie krachtens het mededingingsrecht tegenwerpen. Bijgevolg rijst de vraag of de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een standard-essentieel octrooi moet worden aangenomen, ook gelden voor het instellen van de andere vorderingen wegens inbreuk op het octrooi.