

# FRAND

## Sessie II

**Voorzitter:** Bart van den Broek

**Debaters:** Frits Gerritzen (Allen & Overy)  
Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek)

IE Symposium Zeist  
17 maart 2021

# Inleiding

- Steeds vaker wordt technologie vastgelegd in een industriestandaard, zoals CD- en DVD-technologie, audio- en videocompressie (JPEG, H.265) en mobiele telefonie (GSM, UMTS, LTE, 5G);
- Dit verzekert interoperabiliteit van producten: gunstig voor producenten én consumenten;
- Gestandaardiseerde technologie kan zijn geoctrooieerd: Standard Essential Patents (SEPs)

# Inleiding

- Producten volgens de standaard (bijv. mobiele telefoon of infrastructuur) moeten van SEP gebruik maken;
- Daarom: beperking handhavingsvrijheid SEP-houder;
- Bij opname geoctrooieerde technologie in de standaard eisen meeste *standard setting organisations* (SSO's): FRAND-verklaring;
- Verplichting SEP-houder om aan SEP-gebruikers (*implementers*) licenties te verlenen onder FRAND-condities (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory);
- Wordt die verplichting geschonden: handhavingsrecht in gevaar;

- Maar FRAND-mes snijdt aan twee kanten:

Eenzijds volgt uit de FRAND-verplichting dat de SEP-houder zich redelijk moet opstellen en daadwerkelijk bereid moet zijn om FRAND-licenties af te sluiten (geen “*hold-up*”);

Anderzijds rust ook op de SEP-gebruiker de plicht om zich redelijk te gedragen door onderhandelingen niet te vertragen en zich daadwerkelijk bereid te tonen voor gebruik van de geoctrooieerde technologie te betalen (geen “*hold-out*”);

# Inleiding

In een SEP-geschil moet dus een balans worden gevonden tussen de belangen van:

- de SEP-houder wiens technologie is gestandaardiseerd (verhoogde verantwoordelijkheid) maar die ook recht heeft op bescherming van zijn intellectuele eigendom, en
- de SEP-gebruiker die met zijn producten niet om de SEP heen kan, maar daarbij wél de rechten van de octrooi-houder moet respecteren;

In Nederland en elders zijn daarom in de rechtspraak criteria ontwikkeld om te bepalen onder welke omstandigheden een SEP-houder inbreuk op zijn octrooirechten kan verbieden;

- In de eerste Nederlandse SEP-uitspraken werden met name beginselen van pre-contractuele goede trouw en misbruik van recht toegepast;
- Philips/SK Kassetten (2010): SEP-houder mag zijn octrooirechten handhaven tegen derde die geen licentie heeft, behoudens bijzondere omstandigheden (verantwoordelijkheid voor verkrijging licentie rust op SEP-gebruiker);

- In uitspraken nadien: uitwerking “bijzondere omstandigheden” van Philips/SK Kassetten;
- Wanneer derde bereid is FRAND-licentie af te sluiten en hierover te goeder trouw te onderhandelen: geen verbod (“geen mes op de keel”)(Sony/LG (2011) en Apple/Samsung (2012));
- Wanneer derde licentie weigert of onderhandelingen vertraagt (“unwilling licensee”): SEP-houder mag octrooi handhaven (Vringo/ZTE (2014));
- Sterke nadruk op gedrag partijen in het voortraject;

# Huawei/ZTE (C-170/13)

- In Huawei/ZTE (2015) plaatst HvJ EU gedrag SEP-houder en SEP-gebruiker in de sleutel van het mededingingsrecht:
- SEP-houder heeft handhavingsrecht, maar onder omstandigheden kan de uitoefening daarvan misbruik van een machtspositie opleveren (art. 102 VWEU);
- Geldt alleen m.b.t. verbod en recall/vernietiging, niet m.b.t. schadevergoeding en winstafdracht;



# Huawei/ZTE (C-170/13)

- HvJ EU gaat niet in op de vraag of resp. wanneer SEP-houder beschikt over een economische machtspositie (machtspositie was aangenomen in verwijzingsbeslissing);
- A-G Wathelet: feit dat onderneming over een SEP beschikt betekent niet automatisch dat sprake is van een machtspositie; nationale rechter moet dat van geval tot geval beoordelen;
- Met betrekking tot misbruik formuleert het HvJ EU richtlijnen om te bepalen of partijen zich te goeder trouw ten opzichte van elkaar hebben gedragen in de aanloop naar de procedure;
- Ook HvJ EU concentreert zich dus op gedragingen van SEP-houder en SEP-gebruiker in het voortraject;

# Huawei/ZTE (C-170/13)

## ■ SEP-houder:

- Voorafgaand aan handhaving: notificatie van de inbreuk aan SEP-gebruiker “*designating SEP and specifying the way in which it has been infringed*” (rovv. 60-61);
- Nadat SEP-gebruiker zich bereid heeft verklaard een FRAND-licentie af te sluiten: schriftelijk FRAND-voorstel “*specifying, in particular, the amount of the royalty and the way in which royalty is to be calculated*”; (rov. 63);

# Huawei/ZTE (C-170/13)

## ■ SEP-gebruiker:

- Moet zich bereid verklaren FRAND-licentie te sluiten: “*express[ed] its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms*” (rov. 63);
- Als SEP-gebruiker FRAND-voorstel van de SEP-houder niet accepteert, moet deze “*promptly and in writing*” een schriftelijk FRAND-tegenvoorstel doen“ en daarbij handelen “*in accordance with recognized commercial practices in the field and in good faith*”, “*no delaying tactics*” (rovv. 65-66);
- Vanaf moment verwerping FRAND-voorstel van de SEP-houder, moet SEP-gebruiker zekerheid stellen en rekening en verantwoording afleggen (rov. 67);

## Post-Huawei/ZTE

- Na Huawei/ZTE: verschillende uitspraken nationale rechters waarin richtlijnen Huawei/ZTE worden toegepast (met name in Duitsland, UK en Nederland);
- In Nederland heeft de rechter (Hof Den Haag) zich hierover voor het eerst uitgelaten in Philips/ASUS (7 mei en 24 December 2019) en Philips/Wiko (2 juli 2019 en 24 December 2019);
- In die zaken riep Philips diverse SEPs in m.b.t. UMTS (3G) tegen SEP-gebruikers (producenten van mobiele telefoons) zonder licentie;

## Post-Huawei/ZTE (NL)

- Hof liet in het midden of in casu sprake was van een economische machtspositie (SEPs hadden betrekking op optioneel onderdeel van de UMTS-standaard)
- Volgens Hof was geen sprake van misbruik omdat SEP-gebruikers geen *daadwerkelijke bereidheid* (“willingness”) hadden getoond om FRAND-licentie af te sluiten:
  - ASUS: acht besprekingen in Taiwan zonder voortgang/daadwerkelijke bereidheid (“hold out”);
  - Wiko: voorafgaand aan procedure geen enkele reactie op uitnodigingen van Philips om FRAND-licentie af te sluiten;

## Post-Huawei/ZTE (NL)

- In beide zaken vraag aan de orde of SEP-gebruiker zich na aanvang van de procedure nog op misbruik van een machtspositie kan beroepen ondanks gebrek aan “willingness” in het voortraject;
- Hof liet die vraag in het midden:
  - ASUS: ook na aanhangig maken procedure niet “willing” (geen FRAND-tegenvoorstel met bekwame spoed en geen andere “*daadwerkelijke constructieve toenadering*”);
  - Wiko: niet aangetoond dat Philips na start van de procedures FRAND-verplichtingen had geschonden (niet bewezen dat Philips’ voorstel niet FRAND was en Wiko’s voorstel wél; bovendien Philips bereid te onderhandelen over FRAND-licentie);

# Post-Huawei/ZTE (NL)

Andere interessante punten door Hof beslist:

- Huawei/ZTE geeft richtlijnen voor te goeder trouw onderhandelen, geen strikte regels die bij niet-nakoming automatisch leiden tot misbruik door SEP-houder (*safe harbor*: geen misbruik bij voldoen aan richtlijnen);
- SEP-houder hoeft niet toe te lichten waarom licentievoorstel FRAND is (geen “substantiëringsplicht”);
- Bewijslast m.b.t. (ontbreken van) FRAND rust in beginsel op partij die zich op schending van FRAND-verplichtingen beroept (= SEP-gebruiker);
- Verplichting tot het doen van FRAND-tegenvoorstel *SEP-gebruiker*, niet afhankelijk van wel/niet FRANDness voorstel *SEP-houder*;

Cassatie ingesteld;

## Post-Huawei/ZTE (NL)

- Na Philips/ASUS en Philips/Wiko: Sisvel/Xiaomi C.S.
- Kort geding: SEP-geschil gaat in wezen om betaling FRAND-royalty: analoog aan incasso-kort geding alleen in bijzondere gevallen voldoende (spoedeisend) belang;
- Bodemprocedure: bevel ex art. 22 Rv om licentieovereenkomsten over te leggen teneinde FRANDness licentievoorstellen te beoordelen;



## ■ UK (Unwired Planet/Huawei):

- Engelse rechter kijkt alleen zijdelings naar mededingingsrecht. Nadruk ligt op verplichtingen uit FRAND-verklaring (Frans recht: derdenbeding t.b.v. SEP-gebruiker);
- Nadat inbreuk en geldigheid van SEP(s) zijn vastgesteld, bepaalt Engelse rechter in FRAND-trial (wereldwijde) FRAND-voorwaarden (op basis van “comparable licenses”, relatief aandeel SEPs, etc.);
- Als SEP-houder vastgestelde FRAND-voorwaarden niet accepteert: geen verbod; als SEP-gebruiker vastgestelde FRAND-voorwaarden niet accepteert: verbod;

## ■ DE (Sisvel/Haier):

- Net als het Hof DH benadrukt het BGH dat sprake moet zijn van daadwerkelijke bereidheid van de SEP-gebruiker om een FRAND licentie aan te gaan: onderhandelen te goeder trouw (ook kijken naar inhoud tegenvoorstel om “willingness” te beoordelen);
- Pas nadat van “willingness” sprake is, verplichting SEP-houder om FRAND voorstel te doen;
- In dat geval kan op basis van het Duitse procesrecht (“sekundären Darlegungslast”) onder omstandigheden van de SEP-houder worden verlangd om aan te tonen dat zijn voorstel redelijk en niet-discriminatoir is (bijvoorbeeld door inzage te verstrekken in licentieovereenkomsten met derden);

## ■ DE (vervolg):

- Vraag of SEP-gebruiker/SEP-houder Huawei/ZTE verplichtingen nog tijdens de inbreukprocedure kunnen vervullen/rectificeren ligt nog open;
- Dat is één van de nieuwe prejudiciële vragen die Landgericht Düsseldorf op 26 november 2020 aan HvJ EU heeft gesteld;
- Daarnaast andere vragen over “willingness” (bijv. moet daarbij FRANDness voorstel SEP-houder worden betrokken?) en vragen aan wie de SEP-houder een licentie moet aanbieden (bijv. autofabrikant of eerste leverancier geoctrooieerde technologie?);

## Poll vraag (1)

Dient een SEP-houder tijdens de onderhandelingen aan te tonen dat zijn licentievoorstel niet-discriminatoire is?

*Ja/Neen*

# Stelling I

***Huawei/ZTE roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft over het gedrag van partijen tijdens de onderhandelingen en hun positie in rechte.***

- Hoe actief moeten SEP-gebruiker en SEP-houder zijn om *willing* te zijn resp. geen misbruik te maken?
- Waaraan dient de inbreuknotificatie te voldoen?
- Wat is bekwame spoed om te reageren op notificatie (d.m.v. bereidverklaring) en op FRAND-voorstel (d.m.v. FRAND-tegenvoorstel)?
- Moet de SEP-houder de FRANDness van zijn voorstel onderbouwen en hoe moet hij dat doen (substantiëren?)? Geldt datzelfde voor de SEP-gebruiker m.b.t. diens FRAND-tegenvoorstel?
- Moet de SEP-houder tijdens de onderhandelingen inzage geven in bestaande licentieovereenkomsten om aan te tonen dat zijn voorstel FRAND is? En tijdens de daaropvolgende inbreukprocedure? Wie heeft daarin de stelplicht en de bewijslast?

## Poll vraag (2)

Kan een “unwilling” SEP-gebruiker een inbreukverbod ontlopen door zich tijdens de inbreukprocedure alsnog “willing” te tonen?

*Ja/Neen*

## Stelling II

*De SEP-gebruiker en de SEP-houder moeten hun fouten en lacunes in het voortraject nog kunnen herstellen tijdens de procedure, bijvoorbeeld door alsnog een FRAND-voorstel te doen of een gebrek aan willingness te helen.*

- Als aan de voorwaarden van Huawei/ZTE is voldaan, bestaat er dan nog een mogelijkheid van herstel?
- Kan SEP-gebruiker tijdens de procedure (of daarna) nog een beroep doen op de FRAND-verklaring (dus los van de eisen van Huawei/ZTE)?

## Poll vraag (3)

Kan een SEP-houder de inbreuk door een “unwilling” SEP-gebruiker via een kort geding beëindigen?

*Ja/Neen*



## Stelling III

*SEP-geschillen gaan alleen over geld en daarom is een verbod in dit soort zaken geen geëigend middel, zeker niet in kort geding.*

## Stelling IV (resterende tijd)

*Het nationale karakter van octrooien en het uiteenlopen van FRAND-rechtspraak in verschillende Europese landen is in het voordeel van de SEP-gebruiker die niet wil betalen.*