205. Wanneer is er sprake van FRAND? Huawei/ZTE in de nationale rechtspraktijk

MR. G.J. VAN MIDDEN EN MR. D.M. MULDER

In dit artikel gaan de auteurs in op de IE-rechtelijke figuur van standaard essentiële octrooien (SEO's) en de rol die het mededingingsrechtelijke leerstuk van misbruik van machtspositie daarbij speelt. Voor SEO's geldt dat gebruikers van de desbetreffende technologie een licentie tegen fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) voorwaarden, moeten kunnen afnemen.

1. FRAND licenties

Met zijn arrest van 16 juli 2015 in de zaak *Huawei/ZTE*[1] heeft het Hof van Justitie van de EU een belangrijke koerswijziging ingeleid op het gebied van 'FRAND licenties' en het leerstuk van misbruik van machtspositie, neergelegd in artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het gaat hierbij om licenties op standaard essentiële octrooien (SEO's) die rusten op gestandaardiseerde technologieën. SEO-houders zijn op grond van het mededingingsrecht gehouden deze licenties tegen *"fair, reasonable and non-discriminatory"* (ofwel: FRAND) voorwaarden te verstrekken.

De rechtbank legt de bewijslast neer bij eiseres in lijn met ar. 150 RV, maar hoe verhoudt zich dat met Huawei/ZTE?

Waar voorheen de tendens was dat op de partij die van de technologie van een SEO gebruik wilde maken de verplichting rustte om actief de octrooihouder te verzoeken een licentie te verstrekken,[2] is met het *Huawei/ZTE*-arrest de bal bij de octrooihouder gelegd. Pas wanneer de SEO-houder de inbreukmaker c.q. de licentievrager in kennis heeft gesteld van het feit dat hij gebruik maakt van geoctrooieerde technologie *en* heeft aangegeven bereid te zijn een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te sluiten, maakt deze octrooihouder, aldus het Hof, geen misbruik van zijn machtspositie door een verbodsvordering in rechte in te stellen. Bovendien mag de SEO-houder deze vordering in rechte pas instellen, indien de vermeend inbreukmaker het SEO blijft gebruiken en niet met bekwame spoed en te goeder trouw gevolg geeft aan het aanbod van de octrooihouder om te onderhandelen over een licentieovereenkomst op FRAND voorwaarden. Er rust dus ook op de licentienemer een verplichting zich welwillend op te stellen.

In verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, staan partijen in nationale procedures nu voor de vraag hoe de in *Huawei/ZTE* geformuleerde toets moet worden toegepast. Met name speelt de vraag, die het Hof van Justitie nog open heeft gelaten, hoe moet worden beoordeeld of een aanbod FRAND is. In dit artikel zullen wij, na de achtergronden te hebben geschetst van SEO's, FRAND en het arrest in de Huawei/ZTE-zaak, mogelijke antwoorden op deze vraag verkennen aan de hand van nationale rechtspraak. Daarbij komt bewijslastverdeling in FRAND-zaken aan de orde; de vraag welke kaders het mededingingsrecht geeft om te bepalen wat FRAND is; en de vraag of de te hanteren FRAND-prijs één vaststaande prijs is of ook bandbreedte kan zijn.

2. Standaarden, standaard essentiële octrooien en FRAND

Standaarden komen veelvuldig voor. Te denken valt aan de standaarden voor fittingen van lampen, ingangen voor USB-kabels en gestandaardiseerde papierformaten. Standaarden kunnen wereldwijd gelden (zoals bij USB) of voor een bepaalde regio (zoals bij stopcontacten) en hebben als doel ervoor te zorgen dat producten en diensten interoperabel worden. Dankzij sectorbrede standaardisering is het bijvoorbeeld mogelijk printers te ontwerpen voor A4-papier, armaturen geschikt te maken voor lampfittingen en kunnen computers en telefoons functioneren met dezelfde USB-technologie. Standaardisering leidt dan tot efficiëntere fabricage van producten.

Standaarden worden vastgesteld door de industrie zelf via zogeheten *standard setting organisations* (SSO's). De

1 Hof van Justitie van de Europese Unie 16 juli 2015 (*Huawei/ZTE*), ECLI:EU:C:2014:477.

2 Zie o.a. Rechtbank Den Haag 17 maart 2010 (*Philips / SK Kassetten*), zaaknr. / rolnr. 316533 / HA ZA 08-2522, r.o. 6.19 – 6.26 en Bundesgerichtshof 6 mei 2009 (*Orange Book*), KZR 39/06.

result.indd 19 10-8-2017 15:51:33

grote en relevante spelers op een bepaald technisch gebied zijn vaak aangesloten bij dergelijke SSO's.[3] SSO's hebben niet alleen als doel om efficiënte standaarden vast te stellen, maar moeten er vaak ook voor zorgen dat de gestandaardiseerde technologie daadwerkelijk door eenieder kan worden gebruikt. Een SSO stelt daarom pas een standaard vast als zij zich ervan heeft vergewist dat op de te standaardiseren technologie geen octrooi rust, dan wel als de octrooihouder zich jegens de SSO onherroepelijk heeft verbonden om licenties op de technologie onder FRAND-voorwaarden aan alle geïnteresseerde partijen te verstrekken.

De positie van de houder van een octrooi op een gestandaardiseerde technologie wijkt daarmee af van die van 'normale' octrooihouders. Octrooihouders hebben immers doorgaans een alleenrecht, waarbij zij in beginsel zelf kunnen beslissen aan welke partijen zij wel en geen licenties verstrekken. Uitoefening van een dergelijk alleenrecht zou echter het nut te niet doen van het vaststellen van een standaard, waarbij de ratio immers is dat de gehele sector de gestandaardiseerde technologie toe kan passen. Indien een SEO-houder weigert licenties te verstrekken, kan dat tot significante concurrentieverstoring leiden, omdat daarmee ondernemingen van de markt kunnen worden gehouden.

Om deze reden staat het mededingingsrecht, en meer specifiek artikel 101 VWEU, standaardiseringsafspraken enkel toe indien deelname aan de standaard daadwerkelijk voor eenieder open staat en het dus voor eenieder ook mogelijk is om voor de toepassing van de standaard de benodigde toestemming van de IE-rechthebbende te verkrijgen.[4] Aan standaardiseringsovereenkomsten deelnemende leden die beschikken over een SEO dienen zich om die reden vooraf te verplichten aan eenieder licenties tegen FRAND-voorwaarden te verlenen.[5] Bij gebreke van een dergelijke verplichting, zou de SEO-houder immers in feite partijen van de markt kunnen houden door licenties te weigeren of door onredelijk hoge royalties te vragen[6] en zou zij jegens hen vorderingen tot het staken van het gebruik van de geoctrooieerde technologie kunnen instellen. In haar richtsnoeren voor horizontale samenwerkingsovereenkomsten verlangt de Commissie daarom dat de gevraagde royalty in redelijke verhouding staat tot de economische waarde van de IE-rechten.

SSO's gaan bij het vaststellen van een standaard niet na of de houder van een SEO zich daadwerkelijk aan zijn verklaring houdt om licenties tegen FRAND-voorwaarden te verlenen. Of een aanbod FRAND is, is een zaak van de octrooihouder en de licentienemer in kwestie. Daar schuilt een mededingingsrechtelijk knelpunt dat aanleiding is geweest is voor het arrest van het Hof van Justitie in de zaak *Huawei/ZTE*.

3. Het arrest Huawei/ZTE

De zaak *Huawei/ZTE* draaide om mislukte onderhandelingen tussen concurrenten Huawei en ZTE over een licentie die ZTE moest afnemen van Huawei. Huawei had een octrooi op een onderdeel van de zogeheten LTE-standaard, de 4G mobiele telecommunicatiestandaard. De LTE-standaard was vastgesteld door ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*), jegens wie Huawei zich onherroepelijk had verbonden om licenties tegen FRAND-voorwaarden te verstrekken. Nadat Huawei zonder succes een voorstel voor een licentieovereenkomst had gedaan, vorderde Huawei in Duitsland een inbreukverbod tegen ZTE. Daarop legde het Landgericht Düsseldorf aan het Hof van Justitie van de EU de prejudiciële vraag voor wanneer een SEO-houder, die zich heeft verplicht om tegen FRAND-voorwaarden licenties te verlenen, misbruik maakt van zijn machtspositie.

In navolging van de verwijzende rechter, slaat het Hof de vraag of Huawei, als SEO-houder, daadwerkelijk een machtspositie bekleedt over en richt zich aanstonds op de 'misbruik-vraag'.[7] Het Hof brengt daartoe eerst in herinnering dat de uitoefening van een aan een intellectueel eigendomsrecht verbonden alleenrecht op zichzelf geen misbruik van machtspositie oplevert. Immers zou een aan de houder van een intellectueel eigendomsrecht opgelegde verplichting om het onderwerp van zijn recht te delen met derden afbreuk doen aan de essentie van zijn aan het IE-recht verbonden alleenrecht.[8] Een houder van een IE-recht heeft dan ook het recht om bij een inbreuk op zijn IE-recht in rechte staking van de inbreuk te vorderen. Enkel in uitzonderlijke situaties zal een weigering om een licentie te verstrekken als misbruik in de zin van artikel 102 VWEU worden aangemerkt.[9] Een dergelijke uitzonderlijke situatie kan zich voordoen bij SEO's, omdat die essentieel zijn om producten te vervaardigen die voldoen aan de standaard. Daarmee onderscheiden SEO's zich van octrooien die niet 'standaard-essentieel' zijn.[10]

Het Hof van Justitie hecht verder bijzondere waarde aan de omstandigheid dat de SEO-houder zich onherroepelijk heeft verbonden een licentie onder FRAND-voorwaar-

3 Bekende SSO's zijn 'IEEE' (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), welke SSO bijvoorbeeld met standaard 802.11 de WiFi standaard heeft vastgesteld zoals deze tegenwoordig wordt gebruikt, en 'ETSI' (*European Telecommunications Standards Institute*), welke SSO bijvoorbeeld heeft gezorgd voor de GSM, 3G en 4G standaarden in de telecommunicatiesector.

4 Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PB 2011, C11/1, punt 280.

5 Richtsnoeren horizontale samenwerkingsovereenkomsten, punt 285.

6 Overigens hoeft dit lang niet altijd te betekenen dat een SEO-houder minder kan verdienen aan zijn octrooi. Het zal geregeld voorkomen dat een octrooi juist in waarde stijgt, omdat de gehele industrie van de (wellicht ietwat goedkopere maar nog steeds) geoctrooieerde technologie gebruik moet maken en dus licenties zal moeten afnemen.

7 Uit punt 43 van het *Huawei/ZTE*-arrest volgt dat partijen het bestaan van een machtspositie bij het Landgericht Düsseldorf niet hebben betwist en dat de vragen van uitleg om die reden uitsluitend over het bestaan van misbruik gaan.

8 Zie o.a. HvJ EG 5 oktober 1988, AB Volvo/Erik Veng, zaak 238/87, ECLI:EU:C:1988:477, punt 8.

9 HvJEU 16 juli 2015 (*Huawei/ZTE*), ECLI:EU:C:2014:477, punt 47.

10 Idem, punten 49-50.

result.indd 20 10-8-2017 15:51:34

den te verlenen. Met die verklaring heeft de SEO-houder volgens het Hof de legitieme verwachting gewekt dat hij een licentie tegen billijke voorwaarden zal verstrekken.[11] De combinatie van deze twee omstandigheden maakt dat handhaving door een SEO-houder van zijn SEO misbruik van machtspositie kan opleveren, omdat hij daarmee het "*op de markt komen van door concurrenten vervaardigde producten kan uitsluiten en zich op die manier de vervaardiging van die producten kan voorbehouden.*"[12] De houder van een SEO mag in beginsel niet weigeren een licentie tegen FRAND-voorwaarden te verlenen (mits er sprake is van een machtspositie). De SEO-houder zal daarom naast zijn belang bij een hoge bescherming van zijn IE-rechten ook acht dienen te slaan op het belang van de gebruiker om een licentie tegen billijke voorwaarden te verkrijgen. Dit betekent in de praktijk dat een SEO-houder pas succesvol aanspraak kan maken op een verbod om inbreuk op zijn SEO te stoppen, wanneer hij de vermeend inbreukmaker eerst in kennis heeft gesteld van het feit dat hij inbreuk maakt op het SEO, hem een schriftelijk aanbod voor een licentie onder FRAND-voorwaarden heeft gedaan en uit objectieve elementen blijkt dat de vermeend inbreukmaker geen gevolg geeft aan dit aanbod. Laat hij dat na, dan riskeert hij in strijd met artikel 102 VWEU te handelen.

Was de SEO-houder werkelijk bereid een FRAND-aanbod te doen en was de licentienemer daarop vervolgens ook bereid een tegenaanbod te doen?

Het Hof legt het initiatief dus nadrukkelijk bij de SEO-houder. Vervolgens is het aan de vermeende inbreukmaker om gevolg te geven aan dit aanbod, dan wel op korte termijn een concreet tegenaanbod te doen tegen FRAND-voorwaarden. Het antwoord op de vraag wanneer een aanbod voor een licentie *"fair, reasonable and non-discriminatory"* is en hoe in de praktijk tot een dergelijk FRAND-aanbod kan worden gekomen, laat het Hof in het midden. Die vraag heeft het Hof aan de nationale rechters gelaten, die inmiddels in verschillende zaken gelegenheid hebben gehad om zich daarover uit te laten.

4. Wanneer is een aanbod FRAND?

De vraag of een aanbod FRAND is – en daarmee dus niet als misbruik in de zin van artikel 102 VWEU is aan te merken – is niet alleen afhankelijk van de overeengekomen hoogte van de royalty, er speelt ook een ander aspect: was de SEO-houder werkelijk bereid een FRAND-aanbod te doen en was de licentienemer daarop vervolgens ook bereid een tegenaanbod te doen? Met andere woorden: was er bereidheid om te onderhandelen? Daar vloeit een aantal vervolgvragen uit voort. Zo dringt zich de vraag op wie bij een FRAND-geschil bij de civiele rechter de bewijslast draagt. Een andere vraag is of slechts één specifiek *royalty rate* FRAND is of dat *royalty rates* binnen een bepaalde bandbreedte FRAND kunnen zijn? En welk houvast biedt het mededingingsrecht bij het bepalen of de hoogte van een royalty werkelijk FRAND is? Wij zullen deze vragen hierna bespreken.

4.1 Bewijslastverdeling bij FRAND

In de *Archos/Philips*-zaak, die diende bij de rechtbank Den Haag,[13] was Archos, dat gebruik maakte van door SEO-houder Philips geoctrooieerde technologie, van mening dat het door Philips gedane aanbod voor een licentieovereenkomst niet FRAND was, in tegenstelling tot haar eigen tegenaanbod. Zij vorderde daarom een verklaring voor recht, waarin dit zou worden bevestigd. De rechtbank oordeelde in deze zaak echter met Philips dat Archos er niet in was geslaagd te bewijzen dat het aanbod van Philips niet FRAND zou zijn en dat Archos er evenmin in was geslaagd te bewijzen dat haar eigen tegenaanbod dat wel (of ook) zou zijn.

Interessant is dat de rechtbank daarmee de bewijslast heeft neergelegd bij Archos in haar hoedanigheid als eiseres. En hoewel vanzelfsprekend in lijn met artikel 150 van het Wetboek van Rechtsvordering, dringt de vraag zich op hoe deze bewijslastverdeling zich verhoudt met het *Huawei/ZTE*-arrest van het Hof van Justitie van de EU. Het Hof oordeelde in die zaak dat de SEO-houder eerst aan zet is om een FRAND-aanbod te doen en dat, kort samengevat, een verbodsvordering pas voor toewijzing gereed ligt als de gebruiker van het SEO niet te goeder trouw en met gepaste spoed op het FRAND-aanbod reageert.

In Duitsland houdt deze vraag de gemoederen al enige tijd bezig. Zo was het Oberlandesgericht Düsseldorf in de *Sisvel/Haier I*-zaak van oordeel dat de verplichting van de gebruiker van het SEO, om te goeder trouw en met gepaste spoed een eventueel tegenaanbod te doen dat FRAND is, pas wordt getriggerd op het moment dat de SEO-houder aan zijn verplichtingen[14] heeft voldaan zoals geformuleerd in *Huawei/ZTE*.[15] Het Oberlandesgericht Karlsruhe overwoog in navolging van het Oberlandesgericht Düsseldorf dat, op het moment dat de vermeend inbreukmaker een FRAND-verweer naar voren brengt, de rechter eerst dient te onderzoeken of het aanbod van de SEO-houder wel daadwerkelijk FRAND was, voordat hij toekomt aan de beoordeling van het tegenaanbod van de vermeend

11 Idem, punt 53.
12 Idem, punt 52.
13 Rechtbank Den Haag, 8 februari 2017, *Archos/Philips,* ECLI:NL:RBDHA:2017:1025.
14 Hiermee wordt, kort samengevat, bedoeld het in kennis stellen van de gebruiker dat hij inbreuk maakt op het SEO met vermelding van het octrooi en de wijze waarop inbreuk is gemaakt, in combinatie met een schriftelijk aanbod voor een licentieovereenkomst dat als FRAND kan worden aangemerkt en waarbij de royalty en de wijze van berekening van de royalty nader is aangegeven.
15 Oberlandesgericht Düsseldorf 13 januari 2016 (*Sisvel/Haier I*), I-15 U 65/15.

result.indd 21 10-8-2017 15:51:34

inbreukmaker.[16] Volgens het Oberlandesgericht Düsseldorf en het Oberlandesgericht Karlsruhe rust daarbij de bewijslast ten aanzien van de vraag, of een aanbod FRAND is, op de SEO-houder.[17]

Hiertegenover staat dat het Landgericht Mannheim in meerdere zaken overwoog dat de gebruiker van een SEO altijd de verplichting heeft om een FRAND tegenaanbod te doen, ongeacht of hij van mening is dat het aanbod van de SEO-houder niet FRAND is. Volgens het Landgericht Mannheim zou de bewijslast van de stelling dat de door de SEO-houder voorgestelde licentievoorwaarden niet FRAND zijn en de voorwaarden van het tegenvoorstel wel, indien een FRAND-verweer door de gebruiker van het SEO wordt opgeworpen, juist op die gebruiker rusten.[18]

Onzes inziens is deze laatste lijn, ingezet door het Landgericht Mannheim en ook gevolgd door de rechtbank Den Haag in de *Archos/Philips*-zaak, de enige juiste. Dat de bewijslast rust op de partij die beweert dat er sprake is van een inbreuk op artikel 101 of 102 VWEU volgt immers niet alleen uit artikel 150 Rv, maar ook uit artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1/2003,[19] waar de bewijslast nadrukkelijk bij de partij wordt gelegd die een inbreuk op artikel 101 of 102 VWEU aanvoert. Dat het hier bovendien een zware en complexe bewijslast betreft, is sinds het *ANVR/IATA*-arrest van de Hoge Raad inmiddels gemeengoed.[20] De inmiddels talrijke voorbeelden in de Nederlandse rechtspraak van zaken waarin een beroep op het mededingingsrecht vanwege de bewijslast werd gepasseerd zijn,[21] tonen aan dat ook een gebruiker voor een beroep op artikel 102 VWEU het nodige huiswerk te doen heeft. Het is immers aan de partij die zich beroept op een dergelijk mededingingsrechtelijk verweer om dit te onderbouwen en met bewijs te staven.[22]

16 Oberlandesgericht Karlsruhe 31 mei 2016 (*Pioneer/Acer*), 6 U 55/16.

17 Oberlandesgericht Düsseldorf 17 november 2016 (*Sisvel/Haier II*), I-15 U 66/15 en Oberlandesgericht Karlsruhe 8 september 2016 (*Sony/Acer*), 6 U 58/16.

18 Landgericht Mannheim 1 juli 2016 (*Philips/Archos I*), 7 O 209/15 en Landgericht Mannheim 17 november 2016 (*Philips/Archos II*), 7 O 19/16.

19 Verordening 1/2003 betreffende de uitvoering van artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PB L 1 van 4 januari 2003, p. 1.

20 Hoge Raad 21 december 2012 (*ANVR/IATA*), ECLI:NL:HR:2012:BX0345. In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat een rechter in staat moet worden gesteld om 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. Volgens de Hoge Raad kan om die reden niet worden volstaan met een algemene aanduiding dat er een inbreuk zou zijn op het mededingingsrecht. Daarmee wordt, aldus de Hoge Raad, immers geen inzicht gegeven in de voor de beoordeling essentiële feiten en omstandigheden zoals het daadwerkelijk functioneren van de relevante markt en van het effect daarop van de gestelde inbreuken (r.o. 3.6.1.).

21 Zie o.a. Rechtbank Amsterdam 21 augustus 2013 (*DBK/City Box*), ECLI:NL:RBAMS:2013:6591, Rechtbank Rotterdam 8 oktober 2014 (*Niigata Power Systems*), ECLI:NL:RBROT:2014:8245, Hof Amsterdam 4 maart 2014 (*ANVR/Luchtvaartmaatschappijen*), ECLI:NL:GHAMS:2014:1579 en meest recent nog Hof 's-Hertogenbosch 11 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3114, r.o. 4.6.1 – 4.6.7.

22 Zie bijv. Hof 's-Hertogenbosch 11 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3114, r.o. 4.6.5.

4.2 Kaders uit het mededingingsrecht

Richtsnoeren Horizontalen

Een andere complexe vraag is welke hoogte van de royaltyvergoeding daadwerkelijk "*fair and reasonable*" is en daarmee in lijn is met het mededingingsrecht. De Commissie verlangt in haar richtsnoeren inzake de toepassing van artikel 101 VWEU op horizontale samenwerkingsovereenkomsten dat een SEO-houder geen buitensporige vergoeding mag rekenen. De hoogte van de vergoeding moet dusdanig zijn dat deze in redelijke verhouding staat tot de economische waarde van de gestandaardiseerde IE-rechten.[23] Daarbij verwijst de Commissie naar de zaak *United Brands*,[24] het uit 1978 stammende standaardarrest van het Hof van Justitie over misbruik van machtspositie door het rekenen van excessieve prijzen. Dat is, kort en goed, aan de orde indien er een excessief verschil bestaat tussen de gerekende prijs en de prijs die de onderneming zou hebben gerekend in de hypothetische situatie van een daadwerkelijk competitieve markt én indien blijkt dat de hoge prijs inderdaad het resultaat is van een misbruikpraktijk en niet objectief kan worden gerechtvaardigd.[25]

Tegen deze achtergrond beschrijft de Commissie in haar richtsnoeren een aantal methoden, waarbij zij een methode die uitgaat van de kosten voor de ontwikkeling van een octrooi nadrukkelijk niet geschikt acht, nu het in de praktijk moeilijk is te bepalen welke kosten aan de ontwikkeling moeten worden toegeschreven.[26] Een methode waarbij de licentievergoeding vóór de invoering van de standaard wordt vergeleken met de vergoeding die na de invoering van de standaard wordt toegepast, acht de Commissie wél bruikbaar. Als alternatief noemt de Commissie de mogelijkheid een onafhankelijke deskundige te vragen een verslag op te stellen over het objectieve en fundamentele belang van de betreffende IE-rechten voor de norm. Daarbij zou, aldus de Commissie, kunnen worden aangesloten bij eerder gedane eenzijdige bekendmakingen van de meest restrictieve licentievoorwaarden die in het kader van het normalisatieproces zijn gedaan of zou de vergoeding vergeleken kunnen worden met vergoedingen voor andere vergelijkbare normen voor dezelfde IE-rechten.[27]

De rechtbank Den Haag heeft in de hiervóór aangehaalde zaak *Archos/Philips*, zonder daar overigens expliciet naar te verwijzen, aangesloten bij de laatstgenoemde methodiek, het vergelijken van vergoedingen voor andere vergelijkbare normen, door te oordelen dat gekeken moet worden naar "de meest nabij gelegen (gratis of tegen geringere kosten beschikbare) alternatieve oplossing en het technische alsmede economische voordeel dat een [SEO] daarboven biedt."[28] De door Archos ingeschakelde deskundige had

23 Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PB 2011, C11/1, punt 289.

24 HvJ EG 14 februari 1978 (*United Brands*), 27/76.

25 HvJ EG 14 februari 1978 (*United Brands*), 27/76, punt 252 e.v.

26 Richtsnoeren, punt 289.

27 Richtsnoeren, punten 289-290.

28 Rechtbank Den Haag, *Archos/Philips*, r.o. 4.9.

result.indd 22 10-8-2017 15:51:34

daarentegen voor de berekening van de waarde van het SEO de inkomsten die Archos met gebruik van het SEO wenst te genereren tot uitgangspunt genomen. Ook dit is in lijn met een van de door de Commissie genoemde methodes, waarbij wordt nagegaan of een gevraagde vergoeding redelijk is gelet op de waarde van het IE-recht. Zo zou een hogere royalty gerechtvaardigd kunnen zijn, als de gebruiker dankzij het SEO meer inkomsten met de verkoop van zijn product kan realiseren.

Misbruik van machtspositie

Als gezegd, zien de richtsnoeren horizontalen op de verenigbaarheid van de vaststelling van de standaard met het kartelverbod van artikel 101 VWEU en niet op de toepassing van artikel 102 VWEU met betrekking tot de hoogte van het door de SEO-houder gedane FRAND-aanbod. Artikel 102 VWEU komt, logischerwijze, pas in beeld als de SEO-houder een machtspositie op de relevante markt heeft. De relevante markt zou daarbij de technologiemarkt zijn waarop de gebruiker de licentie bij de SEO-houder moet afnemen. In *Huawei/ZTE* heeft het Hof die stap overgeslagen, omdat partijen in die zaak het bestaan van een machtspositie niet hadden betwist. En hoewel het essentiële karakter van een SEO lijkt te impliceren dat een SEO-houder een machtspositie heeft, zou een dergelijke conclusie naar onze mening toch te kort door de bocht zijn. Het bestaan van een machtspositie zal in ieder geval moeten worden vastgesteld en kan niet worden verondersteld. Zo valt bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat er (in de nabije toekomst) alternatieve geoctrooieerde technologieën beschikbaar komen, waarmee ook aan de standaard kan worden voldaan. Ervan uitgaande dat deze technologieën met de bestaande technologieën tot dezelfde markt behoren, hoeft een SEO-houder dus niet noodzakelijkerwijze een machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU te hebben.

Overigens zal de beschikbaarheid van alternatieve technologieën er veeleer toe kunnen leiden dat een weigering niet als misbruik is te kwalificeren. Bij de vraag, of een weigering een licentie tegen FRAND-voorwaarden te verstrekken misbruik vormt, speelt namelijk mede de omstandigheid een rol of de gevraagde vergoeding dusdanig is dat de licentienemer daarmee in concurrentie *kan* treden op de productmarkt. Vaak zal de octrooihouder niet enkel actief zijn op de *upstream* technologiemarkt, maar ook op de *downstream* productmarkt. In dat geval zou de octrooihouder een prikkel kunnen hebben om een onredelijk hoge licentievergoeding te vragen of zelfs een licentie te weigeren teneinde de licentienemer van de productmarkt te weren.

Ook in *Huawei/ZTE* stonden Huawei en ZTE op de productmarkt voor telecommunicatiediensten met elkaar in concurrentie. Het mogelijke misbruik dat het Hof signaleerde was dan ook gelegen in de mogelijkheid van Huawei als SEO-houder "door concurrenten vervaardigde producten […] uit [te] sluiten en zich op die manier de vervaardiging van die producten […] voor [te] behouden".[29] Als gezegd, raakt het Hof daarmee feitelijk aan de "*essential facility*" doctrine, die inhoudt dat de weigering van essentiële input (zoals een octrooilicentie) misbruik kan vormen, indien daarvoor geen daadwerkelijk of potentieel alternatief voorhanden is waarmee op de *downstream* markt kan worden geconcurreerd. Misbruik zou niet enkel aan de orde zijn indien de SEO-houder in het geheel weigert een licentie te verstrekken, maar ook indien hij een vergoeding rekent die het de licentienemer onmogelijk maakt op de downstream markt effectief te concurreren. Van een dergelijke *"marginsqueeze"* is echter pas sprake wanneer een *even efficiënte* concurrent daarmee niet in staat wordt gesteld op duurzame basis efficiënt te concurreren. Om dat te beoordelen sluit de Commissie aan bij de *"long-run average incremental costs"* (LRAIC) van het op de downstream markt actieve bedrijfsonderdeel van de dominante onderneming.[30] De LRAIC betreffen de gemiddelde vaste en variabele kosten die moeten worden gemaakt om een product te produceren. Zou men uit dit oogpunt naar het FRAND-aanbod kijken, dan zou ook in het geval dat de waarde van een SEO een hogere vergoeding rechtvaardigt, die hogere vergoeding onder omstandigheden toch niet FRAND kunnen zijn indien dat tot gevolg heeft dat een even efficiënte concurrent door deze royaltykosten niet effectief kan concurreren.

Ook interessant is de vraag of een SEO-houder, die zich niet in het kader van het standaardiseringsproces heeft verplicht een licentie tegen FRAND-voorwaarden te verstrekken, misbruik van machtspositie zou kunnen worden tegengeworpen. Het feit dat het Hof van Justitie in *Huawei/ZTE* het aangegeven dat Huawei zich als SEO-houder contractueel had verplicht een licentie tegen FRAND-voorwaarden te verstrekken meeweegt, betekent niet dat zonder een dergelijke toezegging het bestaan van misbruik is uitgesloten.

Zo paste het Hof in de zaak *IMS Health* de *essential facility* doctrine toe ten aanzien van de weigering van IMS tot het verstrekken van toegang tot een auteursrechtelijk beschermde gegevensbank, terwijl IMS zich niet vooraf had verplicht tot het verlenen van toegang tot die gegevens.[31] Het Hof formuleerde in die zaak drie voorwaarden waaronder een auteursrechthebbende toch misbruik kan worden tegengeworpen. In de eerste plaats moet de licentievrager beogen een nieuw product op de markt te zetten, waaronder, naar het Gerecht nadien heeft verhelderd, ook de beperking van technologische ontwikkeling moet worden geschaard.[32] In de tweede plaats mag er geen objectieve rechtvaardiging bestaan voor de weigering van de licentie. In de derde plaats moet door de weigering het risico bestaan dat elke mededinging op een afgeleide markt wordt uitgesloten.[33] Deze rechtspraak spreekt zich niet uit over de hoogte van de vergoeding die een partij in een

29 HvJ EU, *Huawei/ZTE*, punt 52.

30 Richtsnoeren uitsluitingsmisbruik, punt 80.

31 Vgl. HvJ EG 29 april 2004 (*IMS Health*), zaak ECLI:EU:C:2004:257, punt 38 e.v.

32 Gerecht van de EU 17 september 2007 (*Microsoft/Commissie*) ECLI:EU:T:2007:289, punt 647.

33 HvJ EG *IMS Health*, punten 40-52.

result.indd 23 10-8-2017 15:51:34

dergelijk geval mag rekenen, maar wijst er wel op dat ook een partij die zich niet heeft verplicht vooraf een licentie tegen FRAND-condities te verlenen, misbruik kan maken, zij het dat de lat in dat geval aanmerkelijk hoger ligt en ook dan eerst zal moeten worden vastgesteld of er sprake is van het hebben van een machtspositie.

Dit doet voorts de vraag rijzen of een en ander ook in kan houden dat een octrooihouder, die zich wél heeft gecommitteerd een licentie te verlenen tegen FRAND-voorwaarden, geen misbruik maakt door zijn octrooi te handhaven zonder een licentie tegen FRAND-voorwaarden aan te bieden, omdat er bijvoorbeeld geen risico bestaat dat de mededinging op de afgeleide markt wordt uitgesloten of omdat hij daartoe een objectieve rechtvaardiging heeft. Hoewel het Hof in de *Huawei/ZTE*-zaak overwoog dat misbruik kan zijn gelegen in de omstandigheid dat een SEO-houder door concurrenten vervaardigde producten uit kan sluiten, is het Hof niet nagegaan of de weigering om een licentie tegen FRAND-voorwaarden aan te bieden ook leidt tot een uitsluiting op de productmarkt.

Toch zal die omstandigheid onzes inziens wel in enige mate relevant moeten zijn. Een FRAND-aanbod zal in ieder geval van dien aard moeten zijn, dat de royalty in redelijke verhouding staat tot de kosten en de waarde van het ontwikkelde SEO, waardoor de royalty niet excessief is. Een bedongen royalty die, indien de SEO-houder en de licentienemer op de productmarkt concurrenten zijn, een even efficiënte licentienemer in staat stelt om op een adequate wijze met de SEO-houder te kunnen concurreren, is onzes inziens in ieder geval niet excessief.

4.3 Bandbreedte of één FRAND-prijs?

Het stappenplan van *Huawei/ZTE* waarbij de SEO-houder eerst een openingsaanbod moet doen, waarop het aan de licentievrager is een tegenbod te doen, impliceert dat niet noodzakelijkerwijze slechts één uitkomst als FRAND kan worden aangemerkt. Ook de rechtbank Den Haag heeft in de hiervóór aangehaalde zaak *Archos/Philips*[34] het arrest in *Huawei/ZTE* zodanig uitgelegd dat voor het bepalen van een FRAND-licentie uitgegaan kan worden van een bepaalde bandbreedte, waarbij zowel de octrooihouder als de licentienemer een aanbod en een tegenaanbod kunnen doen die FRAND zijn. En ook in de hiervóór aangehaalde uitspraken lijkt de Duitse rechter er vanuit te gaan dat er een bepaalde bandbreedte bestaat waarbinnen twee partijen beiden een "FRAND-conform" aanbod kunnen doen.

De Engelse High Court of Justice heeft in de zaak *Unwired Planet/Huawei* daarentegen geoordeeld dat er maar één pakket aan voorwaarden kan bestaan dat daadwerkelijk FRAND is.[35] SEO-houder Unwired Planet stelde zich in die zaak op het standpunt dat uit de systematiek van *Huawei/ZTE* enkel volgt dat zij een FRAND-aanbod hoeft te doen, niet dat zij ook zonder meer een FRAND tegenaanbod van de gebruiker c.q. toekomstig licentienemer heeft te aanvaarden. Huawei, in deze zaak de gebruiker, stelde hier tegenover dat het concept van FRAND-licenties juist in het leven is geroepen ten behoeve van de gebruikers van dergelijke licenties en dat Unwired Planet om die reden haar aanbod diende te accepteren. Beide partijen gingen er kennelijk van uit dat zowel het aanbod van de octrooihouder als het tegenaanbod, hoewel natuurlijk verschillend van inhoud, beide FRAND konden zijn.

> De fictieve situatie waarin zowel de SEO-houder als de gebruiker van het SEO daadwerkelijk bereid zouden zijn om een licentieovereenkomst aan te gaan

Rechter Mr. Justice Birss koos voor een pragmatische oplossing door, in afwijking van beide partijstandpunten, als volgt te oordelen. Om te kunnen bepalen welk pakket aan voorwaarden als FRAND kan worden aangemerkt, moet worden gekeken naar de fictieve situatie waarin zowel de SEO-houder als de gebruiker van het SEO daadwerkelijk bereid zouden zijn om een licentieovereenkomst aan te gaan. Een licentie die beantwoordt aan FRAND-voorwaarden komt volgens Mr. Justice Birss namelijk tot stand wanneer een *willing* licentiegever en een *willing* licentienemer met elkaar over het pakket aan voorwaarden met bijbehorende royalty's zouden onderhandelen. De totstandkoming van een FRAND-licentie moet daarmee weliswaar worden gezien als een proces, waarbij uiteindelijk naar één pakket van voorwaarden wordt toegewerkt (namelijk het eindresultaat van de onderhandelingen). Welk pakket dat is, zou door een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld de rechter, moeten kunnen worden vastgesteld.[36] Volgens Mr. Justice Birss houdt dit in dat een gebruiker pas een inbreukverbod kan worden opgelegd, indien (in geval van een geschil) door een derde is vastgesteld welk totaalpakket aan voorwaarden FRAND is én de gebruiker (vermeend inbreukmaker) desondanks volhardt in het weigeren van het nemen van een licentie onder die voorwaarden.[37]

Hoewel deze benadering van Mr Justice Birss aanspreekt vanwege haar helderheid, komt ons ook de benadering van de rechtbank Den Haag in de *Archos/Philips*-zaak goed voorstelbaar voor. In die zaak legde de rechtbank bijzonder veel nadruk op het feit dat SEO-houder Philips Archos de ruimte had geboden om met haar te onderhandelen. Wellicht dat partijen een rechter daarom ook kunnen vragen om (slechts) een bandbreedte vast te stellen, waarbinnen royalties FRAND zijn.[38] Mr Justice Birss merkt zelf

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

35 UK High Court of Justice 5 april 2017 (*Unwired Planet/Huawei*), [2017] EWHC 711 (Pat), ov. 148 e.v.

36 Vergelijk ook de richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten van de Commissie, punt 290.

37 UK High Court of Justice 5 april 2017 (*Unwired Planet/Huawei*), [2017] EWHC 711 (Pat), ov. 148.

38 Waarbij overigens bedacht moet worden dat een hogere royalty prima FRAND kan zijn indien daar iets anders tegenover staat, zoals een langere contractsduur.

result.indd 24 10-8-2017 15:51:34

op dat de vaststelling van één pakket aan voorwaarden door een rechter altijd een 'imperfecte benadering' zal zijn van de licentie die in de gegeven omstandigheden voor beide partijen daadwerkelijk FRAND zou zijn. Een rechter kan immers niet voorspellen hoe partijen, die beide welwillend en te goeder trouw tot een FRAND-licentie willen komen, binnen een bepaalde bandbreedte zouden onderhandelen. Grote partijen als Philips en Huawei zullen bijvoorbeeld een voor hen beter pakket aan voorwaarden kunnen uitonderhandelen dan een kleine startup.[39]

Hier dringt zich voorts de vraag op hoe het hanteren van een bandbreedte zich verhoudt met het non-discriminatievereiste dat in FRAND besloten ligt. Dat FRAND-bedragen zich binnen een bepaalde bandbreedte bewegen, betekent niet dat zodra een SEO-houder met één bepaalde licentienemer een FRAND-conforme royalty overeenkomt, het hem is toegestaan om met een andere licentienemer een andere binnen de FRAND-bandbreedte bewegende royalty overeen te komen. Het vereiste van non-discriminatie laat naar onze inschatting ruimte aan een SEO-houder om bijvoorbeeld met kleine startups gunstigere voorwaarden overeen te komen dan met grote gevestigde ondernemingen of andersom. Bij het discriminatieverbod van artikel 102 (sub c) VWEU gaat het erom of er gelijke voorwaarden bij gelijkwaardige transacties worden toegepast. Daarbij is mede relevant of eventuele discriminatie kan leiden tot een concurrentienadeel. Met andere woorden, als de waarde van een licentie voor een afnemer relevanter en sterker is, verlangt het mededingingsrecht in bepaalde omstandigheden ook dat de voorwaarden dusdanig zijn dat het voor ondernemingen mogelijk is daadwerkelijk de markt te kunnen betreden.

De vraag wanneer een aanbod FRAND is en hoe tot een dergelijk aanbod kan worden gekomen, heeft het HvJEU aan de nationale rechters gelaten

5. Conclusie

De vraag, wanneer een aanbod FRAND is, laat zich niet eenvoudig beantwoorden. Niet alleen de hoogte van de royalty en andere licentievoorwaarden spelen daarbij een rol, maar ook de wijze waarop partijen zich jegens elkaar opstellen.[40] Terecht stelt Mr Justice Birss dat de enige echte FRAND-licentie tot stand komt wanneer beide partijen *willing* zijn om in onderhandeling te treden en een licentie tegen FRAND-voorwaarden te verlenen respectievelijk af te nemen. Onzes inziens gaat het echter te ver om van de SEO-houder te eisen dat hij, alvorens een vordering wegens octrooiinbreuk aanhangig te maken, eerst een onafhankelijke derde of de rechter moet vragen welk aanbod precies FRAND is. In dat geval zal een inbreukmaker immers een incentive hebben om niet op het aanbod van de SEO-houder in te gaan, wel een tegenaanbod te doen dat wellicht nog net door de beugel kan, om vervolgens het proces te traineren. In geval van onzekerheid over welk pakket aan voorwaarden FRAND is, zou een oplossing daarom wellicht gevonden kunnen worden in een vordering van de SEO-houder jegens de gebruiker om tegen een bepaald bedrag en tegen bepaalde voorwaarden een licentie af te nemen, bij gebreke waarvan een verbod wordt opgelegd. Ook dienen gebruikers van SEO's zich te bedenken dat op hen een zware bewijslast rust, wil een mededingingsrechtelijk verweer tegen een gevorderd inbreukverbod slagen. Hoe dan ook, het zal in dit soort procedures steeds om het spel en de wisselwerking tussen SEO-houder enerzijds en gebruiker anderzijds (blijven) gaan.

Over de auteurs

Mr. G.J. van Midden
Gijs van Midden is advocaat bij BarentsKrans N.V. in Den Haag.

Mr. D.M. Mulder
David Mulder is advocaat bij BarentsKrans N.V. in Den Haag.

39 Een omstandigheid die overigens, zoals ook Mr Justice Birss overweegt in par. 481 e.v. van het vonnis van 5 april 2017, geen afbreuk doet aan het *non-discriminatory* element van FRAND. Artikel 102 onder c VWEU verbiedt immers alleen discriminatoir handelen voorzover dit de eerlijke mededinging daadwerkelijk beperkt. Bovendien ziet dit element alleen op het gelijk behandelen van gelijke gevallen. Daarbij geldt dat een grote onderneming als Huawei niet in dezelfde situatie zal verkeren als een kleine startup en het dus vaak niet om gelijke gevallen zal gaan.

40 Zoals aangegeven legde de Rechtbank Den Haag in de *Archos/Philips*-zaak veel nadruk op het feit dat SEO-houder Philips steeds de ruimte had geboden aan Archos om met haar te onderhandelen.

result.indd 25 10-8-2017 15:51:34