CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. WATHELET
van 20 november 2014[1]

Zaak C-170/13

Huawei Technologies Co. Ltd
tegen
ZTE Corp.,
ZTE Deutschland GmbH
[verzoek van het Landgericht Düsseldorf (Duitsland)

om een prejudiciële beslissing]

„Mededinging — Artikel 102 VWEU — Misbruik van machtspositie — Inbreukvordering die wordt ingesteld door de houder van een octrooi dat essentieel is voor de standaard die is vastgesteld door een standaardisatieorganisatie — Verbintenis om derden licenties te verlenen onder FRAND-condities (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms), te weten onder voorwaarden die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn”

I – **Inleiding**

1. Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing is door het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) neergelegd ter griffie van het Hof op 5 april 2013 en betreft de uitlegging van artikel 102 VWEU.

2. De zaak draait rond een zogenoemd „octrooi dat essentieel is voor een norm die is vastgesteld door een standaardisatieorganisatie” (hierna: „standaard-essentieel octrooi”) en het Hof dient voor het eerst te onderzoeken of – en in voorkomend geval onder welke voorwaarden – een vordering wegens octrooi-inbreuk die door de houder van een standaard-essentieel octrooi wordt ingesteld tegen een onderneming die producten vervaardigt waarvoor deze standaard wordt toegepast, misbruik van machtspositie oplevert.

3. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Huawei Technologies Co. Ltd (hierna: „Huawei”), een te Shenzhen (China) gevestigde onderneming die wereldwijd actief is in de telecommunicatiesector en ZTE Corp., gevestigd te Shenzhen, alsook ZTE Deutschland GmbH (hierna: „ZTE”), gevestigd te Düsseldorf (Duitsland), die deel uitmaken van een groep ondernemingen die eveneens wereldspelers in die sector zijn. Met haar vordering wegens octrooi-inbreuk vordert Huawei dat de inbreuk wordt gestaakt, inzage in de boeken wordt verleend, de producten worden teruggeroepen en een schadevergoeding wordt vastgesteld.

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

4. De inbreukvordering betreft een Europees octrooi van Huawei dat is ingeschreven onder nummer EP 2 090 050 B 1 (hierna: „litigieus octrooi"). De Bondsrepubliek Duitsland is een van de lidstaten contractpartijen die worden aangewezen door dit octrooi, dat een Long Term Evolution (LTE) „standaard-essentieel octrooi" is [„Standard Essential Patent" (SEP)] [2] dat wil zeggen dat het essentieel is voor de LTE-standaard die is vastgesteld door het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (European Telecommunication Standards Institute) (ETSI) [3], hetgeen betekent dat iedereen die de LTE-standaard gebruikt, noodzakelijkerwijs zijn toevlucht dient te nemen tot de technische leer van dat octrooi.

5. Op 4 maart 2009 heeft Huawei ETSI kennis gegeven van haar octrooi en zich tegelijkertijd ertoe verbonden, licenties te verlenen aan derden onder voorwaarden die in de regel FRAND-condities worden genoemd (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) (eerlijk, redelijk en niet-discriminerend; hierna: „FRAND-condities"). [4]

6. Na het „mislukken" [5] van de onderhandelingen over het sluiten van een licentie onder FRAND-condities heeft Huawei bij de verwijzende rechter een inbreukvordering ingesteld tegen ZTE, strekkende tot beëindiging van de inbreuk, inzage in de boeken, terugroeping van de producten alsook vaststelling van een schadevergoeding. Volgens ZTE vormt deze vordering tot staking misbruik van machtspositie, aangezien zij bereid is om over een licentie te onderhandelen.

7. Het gedrag van de houder van een standaard-essentieel octrooi die zich ertoe heeft verbonden derden licenties onder FRAND-condities te verlenen, heeft geleid tot een overvloed aan beroepen bij de rechterlijke instanties van verschillende lidstaten en derde landen. Dit grote aantal – niet alleen op het mededingingsrecht maar ook op het civiele recht gebaseerde – beroepen heeft geleid tot een veelvoud van uiteenlopende juridische oplossingen en bijgevolg tot grote onzekerheid over de rechtmatigheid van sommige gedragingen van een houder van een standaard-essentieel octrooi en van ondernemingen bij wie de leer van een standaard-essentieel octrooi automatisch wordt verwezenlijkt doordat zij een door een Europese standaardisatieorganisatie opgestelde norm gebruiken.

8. Gelet op de door de verwijzende rechter gestelde vragen zal ik in de onderhavige conclusie enkel het mededingingsrecht en vooral dan de kwestie van het misbruik van machtspositie bespreken.

9. Dat betekent evenwel niet dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vragen, die volgens mij in hoofdzaak uit de onduidelijkheid van dit begrip en van de draagwijdte van de FRAND-condities als zodanig voortvloeien, niet passend – of zelfs beter – kunnen worden beantwoord in het kader van andere rechtstakken of via andere methodes dan die van het mededingingsrecht.

2 — Volgens artikel 2 van verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van beschikking 87/95/EEG van de Raad en besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316, blz. 12), wordt onder „norm" [standaard] verstaan een door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde „technische specificatie" voor herhaalde of voortdurende toepassing, waarvan de naleving niet verplicht [is] [...]". Een van de hoofddoelen van de normalisatie bestaat in de mogelijkheid om de norm zo ruim mogelijk toe te passen, maar deze mogelijkheid kan botsen met de exclusieve rechten van de houders van intellectuele eigendom.

3 — Het ETSI is een van de Europese standaardisatieorganisaties waarvan sprake in bijlage I bij verordening nr. 1025/2012 en waarvan Huawei en ZTE lid zijn. Een van de teksten die bindend zijn voor de leden heeft als opschrift „Beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten" [ETSI Policy on Intellectual Property Rights (ETSI IPR Policy)], waarvan artikel 14 bepaalt dat deze bindend is voor de leden van het ETSI en artikel 15, punt 6, de „essentiële" aard van een octrooi regelt. Het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten is opgenomen in bijlage 6 bij de procedureregels (Annex 6 of the Rules of Procedure) van het ETSI. Zie ook punt 24 van deze conclusie.

4 — Zie artikel 6, lid 1, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten. Zie ook punt 23 van deze conclusie.

5 — Zie punt 27 van deze conclusie.

10. In dit verband hoeft er slechts op te worden gewezen dat de toezegging om licenties onder FRAND-condities te verlenen, niet gelijkstaat met een licentie onder FRAND-condities als zodanig, en evenmin enige aanwijzing verschaft over de FRAND-condities die in beginsel tussen de betrokken partijen moeten worden overeengekomen.

11. Ook al behoren de FRAND-licentievoorwaarden uitsluitend tot de bevoegdheid van partijen en in voorkomend geval tot die van de civiele rechterlijke instanties of van de scheidsgerechten, lijkt het me vanzelfsprekend dat het gevaar voor slechte wil van de betrokken partijen of voor een mislukking van de onderhandelingen op dit gebied – minstens gedeeltelijk – kan worden vermeden of verminderd indien de standaardisatieorganisaties minimumvoorwaarden of een bepaalde „gedragscode" voor de onderhandelingen over de FRAND-licentievoorwaarden vaststellen. Daarzonder zullen de stakingsvorderingen maar ook de voorschriften inzake misbruik van machtspositie, die slechts als ultieme oplossingen zouden mogen gelden, als onderhandelingsargument of als pressiemiddel worden gehanteerd door de houder van een standaard-essentieel octrooi dan wel door de onderneming die de standaard toepast en de leer van het standaard-essentieel octrooi gebruikt.

II – **Toepasselijke bepalingen**

A – *Handvest van de grondrechten van de Europese Unie*

12. Artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest"), met als opschrift: „De vrijheid van ondernemerschap", bepaalt:

„De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken."

13. Artikel 17 van het Handvest, met als opschrift: „Het recht op eigendom", luidt als volgt:

„1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan bij wet worden geregeld, voor zover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd."

14. Artikel 47 van het Handvest, met als opschrift „Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht", preciseert:

„Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.

[...]"

15. Artikel 52 van het Handvest, met als opschrift „Reikwijdte en uitlegging van de gewaarborgde rechten en beginselen", bepaalt in lid 1 ervan:

„Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en vrijheden moeten bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."

B – *Richtlijn 2004/48*

16. Artikel 9 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten [6], met als opschrift: „Voorlopige en conservatoire maatregelen", luidt:

„1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser:

a) tegen de vermeende inbreukmaker een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, [...]

[...]"

17. In artikel 10 van richtlijn 2004/48, met als opschrift „Corrigerende maatregelen", staat te lezen:

„1. Onverminderd de aan de rechthebbende wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, dragen de lidstaten er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de eiser kunnen gelasten dat passende maatregelen worden genomen met betrekking tot de goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat zij een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht vormen en, in passende gevallen, met betrekking tot de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen omvatten:

a) terugroeping uit het handelsverkeer,

b) definitieve verwijdering uit het handelsverkeer,

c) vernietiging.

[...]

3. Bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden."

18. Artikel 11 van deze richtlijn, met als opschrift „Rechterlijk bevel", luidt:

„De lidstaten dragen er zorg voor dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. [...]"

6 — PB L 157, blz. 45.

19. Artikel 12 van richtlijn 2004/48, met als opschrift: „Alternatieve maatregelen”, bepaalt:

„De lidstaten kunnen bepalen dat de bevoegde rechterlijke instanties, in passende gevallen en op verzoek van degene aan wie de in deze afdeling vastgelegde maatregelen kunnen worden opgelegd, kunnen gelasten dat aan de benadeelde partij een geldelijke schadeloosstelling wordt betaald in plaats van toepassing van de maatregelen uit deze afdeling, indien de verzoeker zonder opzet en zonder nalatigheid heeft gehandeld, indien uitvoering van de maatregelen hem onevenredige schade zou berokkenen en indien geldelijke schadeloosstelling van de benadeelde partij redelijkerwijs bevredigend lijkt.”

20. Artikel 13 van richtlijn 2004/48, met als opschrift „Schadevergoeding”, luidt als volgt:

„1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

a) houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden,

of

b) kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.”

C – *Het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten*

21. Volgens artikel 3, lid 1, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten heeft deze standaardisatieorganisatie tot doel, normen vast te stellen die aangepast zijn aan de technische doelstellingen van de Europese telecommunicatiesector en voor het ETSI, zijn leden en derden die de ETSI-normen toepassen, het gevaar te verminderen dat de investeringen in de voorbereiding, de vaststelling en de toepassing van normen verloren zouden zijn doordat het intellectuele-eigendomsrecht dat essentieel is voor de toepassing van deze normen, niet beschikbaar is. Het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten beoogt daartoe een evenwicht tot stand te brengen tussen de behoeften van standaardisatie voor openbaar gebruik op het gebied van de telecommunicatie en de rechten van de houder van het intellectuele-eigendomsrecht. Artikel 3, lid 2, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten bepaalt dat de houders van het intellectuele-eigendomsrecht bij de toepassing van de normen een passende en billijke vergoeding dienen te ontvangen ingeval hun intellectuele eigendom wordt gebruikt.

22. Artikel 4, lid 1, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten bepaalt dat elk van zijn leden, inzonderheid tijdens de totstandkoming van een norm aan de ontwikkeling waarvan het betrokken lid deelneemt, de nodige maatregelen neemt om het ETSI onverwijld in kennis te stellen van zijn intellectuele-eigendomsrechten die essentieel zijn voor het gebruik van de norm. Een lid dat een technisch voorstel betreffende een norm indient, moet het ETSI aldus op de hoogte brengen van elk intellectuele-eigendomsrecht waarvan hij houder is en dat mogelijkerwijs essentieel is voor de norm, ingeval het voorstel wordt aangenomen.

23. Artikel 6, lid 1, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten bepaalt dat wanneer het ETSI op de hoogte wordt gebracht van een intellectuele-eigendomsrecht dat essentieel is voor een bepaalde norm, zijn directeur-generaal de houder van dit recht onmiddellijk verzoekt om binnen een termijn van drie maanden de *niet-herroepbare* verbintenis op zich te nemen om onder FRAND-condities licenties op dit intellectuele-eigendomsrecht te verlenen. Indien geen enkele FRAND-toezegging is aangegaan, gaat het ETSI na of de werkzaamheden betreffende de betrokken delen van de norm moeten worden opgeschort totdat de zaak is geregeld en/of een relevante norm ter goedkeuring moet worden voorgelegd.[7] Indien de houder van het intellectuele-eigendomsrechten weigert een FRAND-verbintenis op zich te nemen overeenkomstig artikel 6, lid 1, van het beleidsdocument, onderzoekt het ETSI of er een alternatieve technologie bestaat en indien dat niet het geval is worden de werkzaamheden betreffende de betrokken norm beëindigd.[8] Volgens artikel 14 van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten vormt een schending door een van zijn leden van die tekst een niet-nakoming van zijn verplichtingen jegens het ETSI.

24. Volgens artikel 15, lid 6, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten wordt het intellectuele-eigendomsrecht met name als „essentieel" beschouwd wanneer het om technische redenen niet mogelijk is om producten te vervaardigen die aan de norm beantwoorden zonder inbreuk op dit eigendomsrecht te maken. Het ETSI controleert echter noch de geldigheid noch het essentiële karakter van het intellectuele-eigendomsrecht waarvan het door een van zijn leden op de hoogte is gebracht.

25. Het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten definieert niet precies wat onder FRAND-licentievoorwaarden dient te worden verstaan. Het staat aan de houder en de gebruiker van het octrooi om over de draagwijdte en de voorwaarden van het gebruik van een standaard-essentieel octrooi te onderhandelen.[9] Bovendien bevat het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten evenmin voorschriften of bepalingen die aangeven hoe geschillen dienen te worden beslecht ingeval partijen geen overeenstemming over de concrete FRAND-condities bereiken.[10]

7 — Zie artikel 6, lid 3, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten. De procedure voor de goedkeuring van een norm van het ETSI verschilt naargelang het type norm en wordt vastgesteld volgens de richtsnoeren van het ETSI. Ik wijs er in dit verband op dat het ETSI met name de European Standards (EN) (de Europese standaardnormen), de ETSI Standards (ES) (de standaardnormen van het ETSI) en de ETSI Technical Specifications (TS) (de technische specificaties van het ETSI) opstelt, waarvan de goedkeuringsprocedures aanzienlijk verschillen.

8 — Zie artikel 8 van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten.

9 — Volgens artikel 4, lid 1, van de richtsnoeren van het ETSI inzake intellectuele eigendom [ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPR Guide)] van 19 september 2013 (hierna: „richtsnoeren") behoren de specifieke voorwaarden voor toekenning van licenties en de desbetreffende onderhandelingen tot het domein van de commerciële betrekkingen tussen de ondernemingen. Bijgevolg staat het niet aan het ETSI om deze te regelen. In tegenstelling tot het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten, dat bindend is voor de leden van het ETSI, strekken de richtsnoeren louter tot uitlegging.

10 — Volgens artikel 4, lid 3, van de richtsnoeren moeten de leden van het ETSI immers inspanningen doen om elk geschil betreffende de toepassing van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten bilateraal en bij wege van een vergelijk op te lossen. Volgens artikel 4, lid 4, van de richtsnoeren moeten de leden van het ETSI onpartijdige en eerlijke onderhandelingen voeren om licentieovereenkomsten onder FRAND-condities betreffende hun intellectuele-eigendomsrechten te kunnen sluiten.

III – **Hoofdgeding en prejudiciële vragen**

26. De activiteiten van ZTE omvatten het aanbieden en de verkoop van basisstations met LTE-software (hierna: „litigieuze uitvoeringsvormen") in Duitsland. Volgens de verwijzende rechter staat het vast dat de door ZTE aangeboden en verkochte litigieuze uitvoeringsvormen worden ondersteund door de LTE-software en werken op basis van de LTE-standaard. Aangezien het litigieuze octrooi van Huawei essentieel is voor die LTE-standaard, exploiteert ZTE automatisch dat octrooi.

27. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat Huawei en ZTE van november 2010 tot einde maart 2011 onder meer hebben gediscussieerd over de inbreuk die op het octrooi werd gemaakt en over de mogelijkheid om een licentieovereenkomst te sluiten. Huawei „heeft het bedrag te kennen gegeven dat zij als een redelijke vergoeding beschouwde". ZTE „pleitte voor kruislicenties". Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ook dat ZTE op 30 januari 2013 een aanbod tot wederkerige licentieovereenkomsten heeft gedaan en het bedrag van de aan Huawei te betalen royalty's heeft voorgesteld (te weten 50 EUR), evenwel zonder dit bedrag te betalen. Bovendien geeft de verwijzende rechter aan dat „[d]e partijen elkaar geen concreet aanbod betreffende een licentieovereenkomst hebben doen toekomen". Op 28 april 2011 heeft Huawei bij de verwijzende rechter de vordering ingesteld die tot de onderhavige prejudiciële procedure heeft geleid.

28. ZTE heeft zich bij het Europees Octrooibureau (EOB) verzet tegen de afgifte van het litigieuze octrooi op grond dat dit octrooi niet geldig is. Bij beslissing van 25 januari 2013 heeft het EOB de geldigheid van dat octrooi bevestigd en het verzoek van ZTE afgewezen. Het tegen die beslissing ingestelde beroep is thans nog aanhangig.

29. De verwijzende rechter merkt op dat ZTE het litigieuze octrooi niet rechtmatig exploiteert. Niettemin is hij van mening dat de vordering tot staking, gelet op het verplichte karakter van de licentie, eventueel kan worden afgewezen op basis van met name artikel 102 VWEU indien moet worden geoordeeld dat Huawei door het instellen van de vordering tot staken misbruik maakt van *„de machtspositie die zij onbetwistbaar heeft"*.[11]

30. Volgens de verwijzende rechter zijn twee benaderingen mogelijk om vast te stellen vanaf wanneer de houder van een standaard-essentieel octrooi artikel 102 VWEU schendt wegens misbruik van zijn machtspositie jegens de inbreukmaker.

31. Ten eerste wijst de verwijzende rechter erop dat het Bundesgerichtshof (Federale hof van justitie, Duitsland) in zijn arrest van 6 mei 2009, Orange Book-norm (hierna: „arrest Orange-Book-Standard") (KZR 39/06)[12], heeft geoordeeld dat een octrooihouder die de staking van een inbreuk vordert terwijl de verweerder aanspraak op een licentie voor dit octrooi kan maken, enkel misbruik van zijn machtspositie maakt indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

„Om te beginnen moet de verweerder de verzoeker op onvoorwaardelijke wijze een licentieovereenkomst hebben aangeboden (en mag dit aanbod met name geen beding bevatten dat de licentie louter beperkt tot de inbreukgevallen), waarbij zij aangetekend dat de verweerder zich gebonden dient te achten door zijn aanbod en de verzoeker gehouden is dit te aanvaarden, aangezien zijn weigering ertoe zou leiden dat de verweerder op onbillijke wijze wordt gehinderd of schending van het non-discriminatiebeginsel zou opleveren.

11 — In het Duits: „unstreitig gegebenen marktbeherrschenden Stellung".

12 — De redenering van het Bundesgerichtshof is gebaseerd op artikel 82 EG (thans artikel 102 VWEU), § 20, lid 1, van de Duitse wet tegen beperkingen van de mededinging (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) en § 242 van het Duitse burgerlijke wetboek zoals dit is gepubliceerd op 2 januari 2002 (BGBl. I, blz. 42, 2909; 2003 I, blz. 738) en is gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 26 juni 2013 (BGBl. I, blz. 1805). Deze laatste bepaling, met als opschrift: „Uitvoering te goeder trouw", preciseert dat „[d]e schuldenaar de prestatie dient te verrichten zoals de goede trouw zulks vereist, rekening houdend met de erkende handelsgebruiken".

Indien de verweerder meent dat de door de verzoeker gevraagde vergoeding ongerechtvaardigd hoog is of de verzoeker weigert een vergoeding vast te stellen, wordt het contractaanbod als onvoorwaardelijk beschouwd indien het bepaalt dat de verzoeker het bedrag van de vergoeding zal moeten vaststellen naar billijkheid.

Vervolgens, wanneer de verweerder het voorwerp van het octrooi exploiteert voordat de verzoeker het aanbod heeft aanvaard, dient hij de verplichtingen in acht te nemen die met het oog op het gebruik van het octrooi op hem zullen rusten krachtens de nog te sluiten licentieovereenkomst. Dit impliceert onder meer dat de verweerder specificaties van zijn exploitatieverrichtingen volgens de voorwaarden van een niet-discriminerende overeenkomst dient te verstrekken en dat hij de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen moet nakomen.

Bij de uitvoering van die betalingsplicht is de verweerder niet gehouden de vergoeding rechtstreeks aan de verzoeker over te maken. Het staat hem namelijk vrij het bedrag van de vergoeding in bewaring te geven bij een Amtsgericht [kantonrechtbank]."

32. Ten tweede merkt de verwijzende rechter op dat in een perscommuniqué [13] betreffende een mededeling van punten van bezwaar die aan Samsung Electronics e.a. (COMP/C-3/39.939) is gericht in een inbreukprocedure op de markt van mobiele telefonie, de Europese Commissie allereerst heeft betoogd dat het instellen van een vordering tot staking onrechtmatig was ten aanzien van artikel 102 VWEU, aangezien de zaak betrekking had op een standaard-essentieel octrooi, de houder van het octrooi een standaardisatieorganisatie te kennen had gegeven dat hij bereid was licenties onder FRAND-condities te verlenen en de inbreukpleger zelf bereid was om te onderhandelen over een dergelijke licentie.

33. Zoals de verwijzende rechter opmerkt, geeft de Commissie in haar perscommuniqué evenwel niet aan in welke omstandigheden van een inbreukpleger mag worden aangenomen dat hij bereid is om te onderhandelen. Zij verwijst evenmin naar de criteria die het Bundesgerichtshof in zijn arrest „Orange-Book-Standard" heeft geformuleerd.

34. Indien de door het Bundesgerichtshof vastgestelde criteria in casu worden toegepast, kan ZTE zich volgens de verwijzende rechter niet geldig beroepen op het feit dat het om een dwanglicentie gaat, zodat de vordering wegens octrooi-inbreuk moet worden toegewezen. Hij is van oordeel dat Huawei in dat geval niet was gehouden om een van de voorstellen te aanvaarden die ZTE schriftelijk had gedaan met het oog op het sluiten van een licentieovereenkomst en hij vermeldt hiervoor twee redenen.

35. In de eerste plaats moeten de contractvoorstellen van ZTE als ontoereikend worden beschouwd, aangezien het niet om „onvoorwaardelijke" voorstellen in de zin van de rechtspraak van het Bundesgerichtshof ging, daar het aanbod telkens beperkt was tot de producten die aanleiding gaven tot de inbreuk.

13 — Zie perscommuniqué IP/12/1448 van de Commissie van 21 december 2012 en memorandum 12/1021 van de Commissie van diezelfde dag (hierna: „perscommuniqué"). Bij besluit van 29 april 2014 heeft de Commissie een besluit vastgesteld krachtens artikel 9 van verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen [101 VWEU en 102 VWEU], (PB L 1, blz. 1), ten aanzien van Samsung Electronics e.a., na de door deze laatste aangeboden verbintenissen. Dit artikel, met als opschrift: „Toezeggingen", bepaalt in lid 1 ervan dat „[w]anneer de Commissie voornemens is een beschikking tot beëindiging van een inbreuk te geven, en de betrokken ondernemingen toezeggingen doen om aan de bezorgdheden tegemoet te komen die de Commissie hun in haar voorlopige beoordeling te kennen heeft gegeven, [...] de Commissie ten aanzien van deze ondernemingen bij beschikking die toezeggingen een verbindend karakter [kan] verlenen. [...]". Bij besluit van 29 april 2014 heeft de Commissie een besluit krachtens artikel 7 van verordening nr. 1/2003 vastgesteld jegens Motorola Mobility LLC (hierna: „Motorola"), houdende met name vaststelling van een inbreuk op artikel 102 VWEU ingevolge het instellen door Motorola bij een Duitse rechterlijke instantie van een vordering tot staking tegen Apple Inc., e.a., betreffende een standaard-essentieel octrooi waarvoor Motorola had toegezegd licenties onder FRAND-condities te verlenen (zaak AT.39985).

36. In de tweede plaats, los van de vraag of het bedrag van de royalty's correct was vastgesteld, heeft ZTE het door haarzelf berekende bedrag van de vergoeding (te weten 50 EUR) niet betaald en wijst geen enkel gegeven erop dat het Amtsgericht de inning van dat bedrag zou hebben gelast met het oog op de deponering ervan. Bovendien onderstreept de verwijzende rechter dat ZTE noch naar behoren noch op exhaustieve wijze rekenschap heeft gegeven van haar exploitatieverrichtingen.

37. Daarentegen is de verwijzende rechter van oordeel dat indien in casu de door de Commissie in het perscommuniqué gehanteerde benadering wordt toegepast, de stakingsvordering van Huawei moet worden afgewezen omdat zij misbruik oplevert. Aangezien Huawei haar vordering op een standaard-essentieel octrooi baseert, is ZTE verplicht gebruik daarvan te maken om litigieuze uitvoeringsvormen op de markt te kunnen brengen die aan de LTE-standaard beantwoorden. De verwijzende rechter herinnert eraan dat Huawei aan het ETSI heeft verklaard dat zij bereid was om licenties te verlenen aan derden en dat ZTE – althans op de relevante datum (aan het einde van de mondelinge onderhandelingen) – „bereidheid om te onderhandelen" in de zin van de benadering van de Commissie te kennen heeft gegeven. Deze bereidheid om te onderhandelen blijkt in elk geval uit de schriftelijke licentievoorstellen die ZTE heeft overgelegd (en waarin de voorstellen van Huawei gedeeltelijk werden overgenomen). De verwijzende rechter gaat ervan uit dat volgens de benadering van de Commissie niet aan die bereidheid om te onderhandelen wordt afgedaan door het feit dat partijen er niet in slaagden overeenstemming te bereiken over de inhoud van een aantal bedingen van de overeenkomst en vooral niet over het bedrag van de te betalen royalty's.

38. In die omstandigheden heeft het Landgericht Düsseldorf besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de volgende 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?"

IV – **Procesverloop voor het Hof**

39. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Huawei, ZTE, de Nederlandse en de Portugese regering en de Commissie. Huawei, ZTE, de Nederlandse en de Portugese regering en de Commissie hebben mondelinge opmerkingen gemaakt ter terechtzitting van 11 september 2014.

V – **Bespreking**

A – *Opmerkingen vooraf*

40. Het Hof dient aan te geven of – en zo ja onder welke voorwaarden – een inbreukvordering die wordt ingesteld door de houder van een standaard-essentieel octrooi die zich ertoe verbonden heeft licenties onder FRAND-condities te verlenen, misbruik van machtspositie oplevert. De vragen die de verwijzende rechter voorlegt, betreffen niet de specifieke voorwaarden van een FRAND-licentie, die tot de bevoegdheid van partijen en eventueel van de civiele rechterlijke instanties en de scheidsgerechten behoren, maar strekken veeleer tot het definiëren – ten aanzien van het mededingingsrecht – van het kader waarin de onderhandelingen over de FRAND-licenties op een standaard-essentieel octrooi moeten worden gevoerd.

41. Volgens de verwijzende rechter heeft de houder van een standaard-essentieel octrooi wegens de hem ter beschikking staande stakingsvordering een sterke positie bij de onderhandelingen. Bijgevolg moet ervoor worden gezorgd dat de houder van een standaard-essentieel octrooi bijvoorbeeld geen buitensporige royalty's kan opleggen, in strijd met zijn toezegging om licenties onder FRAND-condities te verlenen, welke gedraging als „patent hold-up" is gekwalificeerd. [14]

14 — Volgens de Commissie heeft „[e]en hold-up ernstiger gevolgen wanneer een groot aantal standaard-essentiële octrooien, die verschillende standaarden dekken, in eenzelfde product worden toegepast. In dat geval kan het grote aantal potentiële licentiegevers ertoe leiden dat de gecumuleerde royalty's die aan de diverse houders van een standaard-essentieel octrooi moeten worden betaald, excessief oplopen. Dit fenomeen wordt ‚royalty stacking' genoemd".

42. De verwijzende rechter merkt echter ook op dat een beperking van het recht van de houder van een standaard-essentieel octrooi om een stakingsvordering in te stellen, diens onderhandelingsmarge aanzienlijk vermindert, aangezien hij dan wellicht niet over de noodzakelijke pressiemiddelen beschikt voor onderhandelingen met de inbreukmaker op voet van gelijkheid. Hij benadrukt voorts dat de houder van een standaard-essentieel octrooi het onrechtmatige gebruik van zijn octrooi moet tolereren, los van de vraag of en wanneer daadwerkelijk een licentieovereenkomst zal worden gesloten, en hij pas nadien – op een onzeker tijdstip – een schadevergoeding zal kunnen eisen, waarvan ook de afdwingbaarheid en de hoogte onzeker zijn, zelfs indien de licentieonderhandelingen uitlopen om redenen waarvoor enkel de inbreukmaker verantwoordelijk is. Deze gedragingen zijn als „patent hold-out" of „reverse patent hold-up" gekwalificeerd.

43. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de houder van een standaard-essentieel octrooi, die er zich jegens een standaardisatieorganisatie, in casu het ETSI, toe heeft verbonden om derden een licentie onder FRAND-condities te verlenen, misbruik van zijn machtspositie maakt wanneer hij een vordering tot staking tegen een inbreukmaker instelt ofschoon deze laatste „bereidheid om te onderhandelen" over een dergelijke licentie te kennen heeft gegeven.

44. In het kader van deze vraag gewaagt de verwijzende rechter van een tweede hypothese volgens welke er enkel sprake zou zijn van misbruik van machtspositie indien de inbreukmaker de houder van het standaard-essentiële octrooi een onvoorwaardelijk voorstel heeft gedaan dat door deze houder niet kan worden afgewezen zonder de inbreukmaker op ongeoorloofde wijze te belemmeren of het discriminatieverbod te schenden en indien de inbreukmaker vooruitlopend op de te verlenen licentie de contractuele verplichtingen nakomt wat de reeds door hem verrichte exploitatiehandelingen betreft.

45. Teneinde de verwijzende rechter een nuttig en volledig antwoord op de eerste vraag te kunnen geven, moeten volgens mij de twee door hem vermelde gevallen samen worden onderzocht.

46. De tweede tot en met de vierde prejudiciële vraag betreffen respectievelijk de vraag wanneer de inbreukmaker bereid is tot onderhandelingen, de voorwaarden van zijn aanbod en de nakoming van de verplichtingen die ingevolge de te verlenen licentie op hem rusten. Het antwoord op deze vragen hangt grotendeels af van het antwoord dat op de eerste vraag wordt gegeven. De vijfde vraag betreft de andere vorderingen dan de vordering tot staking waarover de houder van een standaard-essentieel octrooi beschikt om zijn intellectuele eigendom te beschermen. Aangezien de door de verwijzende rechter gestelde vragen in hoofdzaak de rechtmatigheid van de vordering tot staking betreffen, zal ik mijn conclusie op die vordering toespitsen.

B – *De Orange-Book-Standard-rechtspraak van het Bundesgerichtshof en het perscommuniqué van de Commissie in de zaak Samsung Electronics e.a.*

47. Het is duidelijk dat de door de verwijzende rechter gestelde vragen voornamelijk zijn ingegeven door het arrest Orange-Book-Standard van het Bundesgerichtshof en door het perscommuniqué van de Commissie in de zaak Samsung Electronics e.a.

48. Wat dat arrest betreft, moet erop worden gewezen dat er belangrijke feitelijke verschillen bestaan tussen die zaak en de zaak die aan de orde is in het hoofdgeding. Het litigieuze octrooi is een octrooi dat essentieel is voor de LTE-standaard die het resultaat is van een overeenkomst die is gesloten tussen ondernemingen (waaronder Huawei en ZTE) die deelnemen aan de standaardisatiewerkzaamheden in het ETSI, terwijl de norm die in het arrest Orange-Book-Standard van het Bundesgerichtshof aan de

orde was, een de-factonorm betrof.[15] In die zaak was er dus geen enkele toezegging van de houder van het betrokken octrooi om licenties onder FRAND-condities te verlenen. Het spreekt vanzelf dat de onderhandelingsmarge waarover de octrooihouder in dat geval beschikt, groter is dan in de situatie van een standaard-essentieel octrooi waarvan de houder een lid is van een Europese standaardisatieorganisatie als de aanvrager van een licentie, en dat een door hem ingestelde vordering tot staking uiteindelijk slechts als misbruik zal worden beschouwd indien de door hem gevraagde royalty's kennelijk buitensporig zijn.

49. Gelet op dit belangrijke feitelijke onderscheid met de zaak in het hoofdgeding kan dat arrest mijns inziens niet naar analogie worden toegepast in de onderhavige zaak.

50. Ook al betreft het perscommuniqué in de zaak Samsung Electronics e.a. wél een standaard-essentieel octrooi waarvan de houder aan een standaardisatieorganisatie had toegezegd licenties onder FRAND-condities te zullen verlenen, lijkt de loutere – vage en niet-bindende – bereidheid van de inbreukmaker om te onderhandelen[16], geenszins toereikend[17] om het recht van de houder van een standaard-essentieel octrooi om een vordering[18] tot staking in te stellen, te beperken.

51. Ik ben van oordeel dat indien de rechtspraak Orange-Book-Standard van het Bundesgerichtshof of de benadering van het perscommuniqué simpelweg op de onderhavige zaak wordt toegepast, situaties van overmatige of onvoldoende bescherming zouden ontstaan voor respectievelijk de houder van een standaard-essentieel octrooi, de gebruikers van de leer van de octrooien dan wel voor de consumenten.[19]

52. Het lijkt dus noodzakelijk om een tussenoplossing te vinden.

15 — Een de-factostandaard is een op de markt erkende specificatie, gewoonlijk ingevolge de nagenoeg algemene aanvaarding van die specificatie. Zie in die zin artikel 1, lid 2, van het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité betreffende de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de „normalisatie en de globale informatiemaatschappij: de Europese benadering" [COM(1996) 359 def.].

16 — Via een mondelinge dan wel een schriftelijke verklaring.

17 — Het perscommuniqué, dat slechts enkele bladzijden beslaat, heeft geen rechtskracht. Het bindt de Commissie niet en het loopt niet vooruit op de procedure waarnaar zij verwijst. Het is er uitsluitend op gericht het publiek ervan op de hoogte te brengen dat jegens Samsung Electronics e.a. een procedure op grond van verordening nr. 1/2003 werd ingeleid. Bovendien is het duidelijk dat de Commissie, onder meer gelet op haar opmerkingen die in casu veel omstandiger zijn, zelf van mening is dat de inbreukmaker veel aanzienlijker vereisten moeten worden opgelegd.

18 — Zoals de verwijzende rechter heeft aangegeven, kan „een dergelijke verklaring zonder moeite worden afgelegd en is zij nauwelijks bezwarend, aangezien zij op elk ogenblik gewijzigd, ingetrokken en indien nodig hernieuwd kan worden. Bovendien bevat zij geen specifieke voorwaarden, hoewel de licentievoorwaarden moeten vaststaan om te kunnen bepalen of deze eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn. Zelfs wanneer sprake is van een verklaring met vermelding van concrete voorwaarden kan twijfel bestaan over de ernst van deze verklaring. De inbreukmaker kan deze immers op elk moment wijzigen of intrekken of voorwaarden stellen die reeds op het eerste gezicht duidelijk onredelijk zijn."

19 — Indien men zich louter baseert op de enkele „bereidheid om te onderhandelen" van de vermeende inbreukmaker, zou dit, zoals ZTE er in haar opmerkingen op heeft gewezen, tot duidelijk lagere prijzen dan de economische waarde van het standaard-essentiële octrooi leiden. Indien men zich daarentegen op de Orange-Book-Standard-rechtspraak van het Bundesgerichtshof baseert, wordt men met het tegenovergestelde probleem geconfronteerd, doordat dan zeer hoge licentievergoedingen zouden worden gevraagd (maar niet zo hoog dat zij in strijd met artikel 102 VWEU weigering van het sluiten van een overeenkomst zouden vormen).

C – *Het vermoeden dat sprake is van een machtspositie*

53. Zoals de Commissie onderstreept, moet worden vastgesteld dat de verwijzende rechter ervan uitgaat dat Huawei een machtspositie heeft [20] en dat hij het Hof noch over de criteria voor de afbakening van de relevante markt [21] noch over de vaststelling van een machtspositie vragen heeft voorgelegd [22].

54. De Portugese regering en de Commissie hebben enkel opmerkingen gemaakt over het eventuele misbruik van machtspositie door de houder van een standaard-essentieel octrooi terwijl Huawei [23], ZTE [24] en de Nederlandse regering in hun opmerkingen slechts heel kort zijn ingegaan op de vraag of sprake is een machtspositie.

55. Volgens vaste rechtspraak is het Hof uitsluitend bevoegd, zich op basis van de door de nationale rechterlijke instantie vermelde feiten over de uitlegging of rechtsgeldigheid van een rechtsvoorschrift van de Unie uit te spreken. Bovendien zou een substantiële wijziging van de prejudiciële vragen onverenigbaar zijn met de rol die het Hof bij artikel 267 VWEU is toebedeeld, alsook met zijn verplichting, de regeringen van de lidstaten en de andere belanghebbende partijen in staat te stellen opmerkingen in te dienen overeenkomstig artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, aangezien ingevolge deze bepaling alleen de verwijzingsbeslissingen ter kennis van de belanghebbende partijen worden gebracht. [25]

56. In casu heeft de verwijzende rechter noch de noodzaak, noch de relevantie van een vraag betreffende het bestaan van een machtspositie erkend, zodat het Hof niet tot het onderzoek daarvan kan overgaan.

57. Daarbij zij evenwel aangetekend dat de verwijzende rechter in zijn verwijzingsbeslissing niet heeft gepreciseerd dat hij het onbetwistbare bestaan van een machtspositie van de houder van een standaard-essentieel octrooi in het hoofdgeding pas heeft vastgesteld nadat hij alle omstandigheden en de specifieke concrete context van de zaak had onderzocht. Net als de Nederlandse regering ben ik dan

20 — In de verwijzingsbeslissing verklaart de verwijzende rechter dat Huawei „onbetwistbaar" een machtspositie inneemt, zonder daarover enige andere uitleg of precisering te verstrekken.

21 — Volgens vaste rechtspraak is de afbakening van de betrokken markt van wezenlijk belang voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een machtspositie. Zie arrest Europemballage en Continental Can/Commissie (6/72, EU:C:1973:22, punt 32).

22 — Zie arresten United Brands en United Brands Continentaal/Commissie (27/76, EU:C:1978:22, punten 65 en 66); Hoffmann-La Roche/Commissie (85/76, EU:C:1979:36, punten 38 en 39), en meer recentelijk AstraZeneca/Commissie (C-457/10 P, EU:C:2012:770, punt 175), waarin het begrip „machtspositie" wordt gedefinieerd als „een economische machtspositie van een onderneming waardoor deze de handhaving van een daadwerkelijke mededinging op de betrokken markt kan verhinderen doordat zij zich in aanzienlijke mate onafhankelijk van haar concurrenten en afnemers en, ten slotte, de consument kan gedragen".

23 — Volgens Huawei verlenen standaard-essentiële octrooien de houders ervan de toegangssleutel tot het gebruik van de technologie die aan de standaard ten grondslag ligt, waarbij het gebruik van deze octrooien per definitie onontkoombaar is. Volgens haar kunnen de houders van een standaard-essentieel octrooi aldus in beginsel dan ook de toegang tot het gebruik van de norm controleren. Huawei merkt op dat dit evenwel niet noodzakelijkerwijs tot een machtspositie leidt, inzonderheid wanneer er op de betrokken markt ook producten worden verhandeld waarvoor de standaard niet hoeft te worden gebruikt of waarvoor concurrerende normen worden gebruikt. Volgens Huawei kunnen de gebruikers van de standaard die zelf over standaard-essentiële octrooien beschikken ook een zeker tegengewicht aan die octrooien ontlenen. Zij stelt dat dit in bepaalde omstandigheden de marktpositie van de houder van een standaard-essentieel octrooi kan relativeren en zelfs de dominante aard ervan kan ontnemen.

24 — Volgens ZTE verleent een standaard-essentieel octrooi bescherming voor elke productconfiguratie waarvoor het noodzakelijkerwijs dient te worden gebruikt, zodat elk product dat compatibel is met de standaard automatisch inbreuk maakt op het octrooi. Aangezien er geen vraag is naar producten die niet door de norm worden ondersteund, verleent het standaard-essentieel octrooi de houder ervan volgens haar de mogelijkheid om de markttoegang en handhaving van de marktdeelnemers rechtens te regelen. Bovendien stelt zij dat een standaard-essentieel octrooi de houder ervan een machtspositie op de dienstenmarkten aan afnemerzijde verleent. ZTE is ook van mening dat, aangezien voor ieder standaard-essentieel octrooi een specifieke technologie- of licentiemarkt wordt bepaald, de houder van een (eerste) standaard-essentieel octrooi zich in een monopoliesituatie bevindt en bijgevolg een machtspositie op de markt inneemt. ZTE meent dat „zelfs in het geval van een globale markt die alle standaard-essentieel octrooien bestrijkt, een toestand van een machtspositie op de markt kan worden waargenomen".

25 — Zie arrest Hochtief en Linde-Kca-Dresden (C-138/08, EU:C:2009:627, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

ook van oordeel dat het feit dat een onderneming een standaard-essentieel octrooi bezit, niet noodzakelijkerwijs betekent dat er sprake is van een machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU [26] en dat het aan de nationale rechter staat om per geval te onderzoeken of dat in de betrokken situatie daadwerkelijk het geval is. [27]

58. Aangezien de vaststelling van het bestaan van een machtspositie de onderneming met een bijzondere verantwoordelijkheid [28] belast om ervoor te zorgen dat haar gedragingen niet afdoen aan een effectieve mededinging, kan deze vaststelling niet op veronderstellingen zijn gebaseerd. Ook al kan de omstandigheid dat elke persoon die een door een standaardisatieorganisatie vastgestelde norm gebruikt, verplicht de technische leer van een standaard-essentieel octrooi moet hanteren, en hij dus een licentie van de houder van dit octrooi nodig heeft, het loutere vermoeden in het leven roepen dat sprake kan zijn van een machtspositie van de houder van dit octrooi, ben ik van oordeel dat het mogelijk moet zijn om dit vermoeden aan de hand van concrete en omstandige aanwijzingen te weerleggen.

D – *Misbruik van machtspositie of misbruik van de technologische afhankelijkheid*

59. Benadrukt moet worden 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). Het gelasten van een vordering tot staking beperkt deze vrijheid immers aanzienlijk [29] en kan bijgevolg de mededinging verstoren [30].

1. Het intellectuele-eigendomsrecht

60. Uit de stukken die aan het Hof zijn overgelegd, blijkt dat Huawei, ondanks haar toezegging aan het ETSI om derden licenties onder FRAND-condities te verlenen, geen afstand heeft gedaan van haar recht om vorderingen tot staking in te stellen tegen personen die zonder haar toestemming de leer van het litigieuze octrooi toepassen. Daarentegen vloeit uit deze toezegging ondubbelzinnig voort dat

26 — In punt 186 van het arrest AstraZeneca/Commissie (EU:C:2012:770) heeft het Hof voor recht verklaard dat „het loutere bezit van intellectuele-eigendomsrechten weliswaar niet kan worden geacht een dergelijke positie te verlenen, maar niettemin onder bepaalde omstandigheden een machtspositie in het leven kan roepen, met name door de onderneming de mogelijkheid te bieden een effectieve mededinging op de markt te verhinderen”.

27 — De Commissie verklaart in haar richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten (PB 2011, C 11, blz. 1, punt 269) het volgende: „Hoe dan ook, ook al kan het vaststellen van een norm aan [...] rechthebbenden die [intellectuele-eigendomsrechten] bezitten welke voor die norm essentieel zijn, marktmacht verlenen c.q. hun marktmacht vergroten, toch wordt er niet van uitgegaan dat het in bezit hebben of uitoefenen van [intellectuele-eigendomsrechten] die essentieel zijn voor een norm, gelijkstaat aan het bezit of de uitoefening van marktmacht. Het al dan niet hebben van marktmacht kan alleen per geval worden onderzocht.”

28 — Ik breng in herinnering dat het innemen van een machtspositie als zodanig niet wordt verboden door artikel 102 VWEU. Zie de arresten Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissie (322/81, EU:C:1983:313, punt 57) en Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, punten 21-23).

29 — Zie, naar analogie, arrest UPC Telekabel Wien (C-314/12, EU:C:2014:192, punten 47 en 48). Volgens artikel 11 van richtlijn 2004/48 moeten de lidstaten er zorg voor dragen dat, wanneer bij een rechterlijke uitspraak een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Zie ook artikel 9 van deze richtlijn betreffende de voorlopige en conservatoire maatregelen. De normconforme vervaardiging en verhandeling van producten en diensten die schending opleveren van de uitsluitende rechten van de houder van een standaard-essentieel octrooi worden verboden via het uitvaardigen van een bevel. De vordering tot staking vormt dus een zeer krachtige voorziening in rechte, aangezien de vaststelling van een bevel wegens inbreuk op een standaard-essentieel octrooi ertoe leidt dat de producten en diensten van degene die inbreuk op dit octrooi maakt, worden uitgesloten van de markten waarop de standaard ziet. Ik wijs er ook op dat zelfs het dreigen met het instellen van een vordering tot staking een impact kan hebben op het verloop van de licentie-onderhandelingen en ertoe kan leiden dat andere licentievoorwaarden dan de FRAND-condities worden opgelegd. Volgens mij gelden deze overwegingen mutatis mutandis ook voor de corrigerende maatregelen die in artikel 10 van richtlijn 2004/48 zijn vastgesteld.

30 — De interne markt als omschreven in artikel 3 VEU vormt een van de hoofddoelstellingen van de Unie en omvat een regime dat verzekert dat de mededinging niet wordt vervalst. Zie het aan het VEU en het VWEU gehechte Protocol (nr. 27) betreffende de interne markt en de mededinging.

Huawei aanvaardt [31] dat het litigieuze octrooi niet enkel door haar eigen gebruik ervan, maar ook via de toekenning van licenties te nutte wordt gemaakt. Bovendien aanvaardt Huawei dat onder FRAND-condities vastgestelde royalty's een geschikte en billijke vergoeding vormen voor het gebruik dat anderen van dat octrooi maken.

61. Zoals er ook in de opmerkingen van Huawei, ZTE, de Nederlandse regering, de Portugese regering en de Commissie op is gewezen, ben ik van oordeel dat, zoals uit vaste rechtspraak volgt, de uitoefening van een uitsluitend recht dat met een intellectueel-eigendomsrecht is verbonden, te weten in casu het recht om in geval van inbreuk een stakingsvordering in te stellen, op zich geen misbruik van machtspositie kan opleveren. [32] Dit recht is voor de octrooihouder immers het wezenlijke middel [33] ter handhaving van zijn intellectuele-eigendomsrechten die specifiek worden beschermd door artikel 17, lid 2, van het Handvest. [34]

62. Hieruit volgt dat elke beperking van het recht om een vordering tot staking in te stellen, noodzakelijkerwijs een aanzienlijke beperking van het intellectuele-eigendomsrecht meebrengt en dus enkel in uitzonderlijke en nauwkeurig omschreven omstandigheden kan worden aanvaard.

63. Het intellectuele-eigendomsrecht is echter geen absoluut recht. Aldus preciseert overweging 12 van richtlijn 2004/48, zonder van rechtsmisbruik te gewagen, dat „[d]eze richtlijn [...] geen afbreuk [doet] aan de toepassing van de mededingingsregels, met name niet aan de artikelen [101 VWEU en 102 VWEU]. De bepalingen van deze richtlijn mogen niet worden gebruikt voor onrechtmatige, met het Verdrag strijdige concurrentiebeperking." Het recht om ter bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht vorderingen tot staking in te stellen, is dan ook geen absoluut en onaantastbaar recht maar dient omwille van het algemeen belang te worden verzoend met de mededingingsregels die met name in de artikelen 101 VWEU en 102 VWEU zijn neergelegd. [35] Zo bepaalt artikel 12 van deze richtlijn dat de bevoegde rechterlijke instanties in bepaalde omstandigheden en op verzoek van degene aan wie een bevel kan worden opgelegd, kunnen gelasten dat aan de houder van het intellectuele-eigendomsrecht een geldelijke schadeloosstelling wordt betaald, in plaats van oplegging van dit bevel. In deze richtlijn is dus duidelijk sprake van eventuele beperkingen van het recht om vorderingen tot staking in te stellen en van het mogelijkerwijs vervangen van dit recht door de toekenning van een schadevergoeding. [36]

64. Bovendien kan de houder van een intellectueel-eigendomsrecht de wijze waarop hij dit recht uitoefent zelf aan beperkingen onderwerpen.

31 — Zoals de Commissie in haar opmerkingen heeft aangegeven.

32 — Zie, naar analogie, arresten Volvo (238/87, EU:C:1988:477, punt 8); RTE en ITP/Commissie (C-241/91 P en C-242/91 P, EU:C:1995:98, punt 33), en IMS Health (C-418/01, EU:C:2004:257, punt 34).

33 — Volgens vaste rechtspraak heeft een octrooi met name tot specifiek voorwerp de octrooihouder, ter beloning van de creatieve inspanning van de uitvinder, het uitsluitende recht te verschaffen om een uitvinding hetzij rechtstreeks hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van producten van nijverheid, alsmede *het recht zich tegen inbreuken te verzetten* (zie arresten Centrafarm en de Peijper (15/74, EU:C:1974:114, punt 9) en Football Association Premier League e.a. (C-403/08 en C-429/08, EU:C:2011:631, punt 107).

34 — Deze mogelijkheid vormt tevens een algemene preventiemaatregel, aangezien het plegen van de inbreuk daardoor wordt ontmoedigd.

35 — Zie, naar analogie, punt 105 van de conclusie van advocaat-generaal Cosmas in de zaak Masterfoods en HB (C-344/98, EU:C:2000:249) waarin hij het volgende preciseert: „Stellig hebben de artikelen [101 VWEU en 102 VWEU] een belangrijke plaats in de structuur van de communautaire rechtsorde en dienen zij het algemeen belang dat bestaat in handhaving van een niet-vervalste mededinging. Bijgevolg is het volkomen begrijpelijk dat voor het eigendomsrecht krachtens de artikelen [101 VWEU en 102 VWEU] beperkingen gelden, voor zover deze noodzakelijk zijn om de mededinging te beschermen."

36 — Zie ook artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48 waarin is bepaald dat „[d]e maatregelen, procedures en rechtsmiddelen [...] tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures". Het begrip „misbruik" is in richtlijn 2004/48 niet gedefinieerd. Volgens mij ziet dit begrip echter noodzakelijkerwijs – doch niet uitsluitend – op schendingen van de artikelen 101 VWEU en 102 VWEU. Zie ook artikel 8, lid 2, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS), dat bepaalt dat „[p]assende maatregelen, mits in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, [...] nodig [kunnen] zijn ter voorkoming van misbruik van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom door bezitters van die rechten of van het toevlucht nemen tot gedragingen die het handelsverkeer op onredelijke wijze beperken of de internationale overdracht van technologie nadelig beïnvloeden".

65. Dienaangaande ben ik van mening dat de toezegging van Huawei in het hoofdgeding om derden licenties onder FRAND-condities te verlenen, bepaalde trekken gemeen heeft met een „licentierecht”.[37] In tegenstelling tot dwanglicenties die worden opgelegd bij wet[38], kan de houder van een octrooi op eigen initiatief derden toestaan om onder bepaalde voorwaarden de leer van zijn octrooi te gebruiken. Ik wijs erop dat in geval van een licentie van rechtswege in beginsel geen bevel tegen de licentienemer kan worden uitgevaardigd.[39]

2. Het recht op toegang tot de rechter

66. Het recht op toegang tot de rechter en de mogelijkheid om zijn rechten te doen gelden bij een gerecht, zijn bevestigd bij artikel 47 van het Handvest. In punt 51 van het arrest ZZ (C-300/11, EU:C:2013:363) heeft het Hof evenwel voor recht verklaard dat artikel 52, lid 1, van het Handvest beperkingen aanvaardt op de uitoefening van de in artikel 47 van dit Handvest vervatte rechten, maar heeft het beklemtoond dat daarbij het grote belang van het door artikel 47 van het Handvest gewaarborgde grondrecht in aanmerking dient te worden genomen en er met name rekening mee moet worden gehouden dat artikel 52, lid 1, van het Handvest vereist dat alle beperkingen[40] met name de wezenlijke inhoud van het betrokken fundamentele recht eerbiedigen en voorts vereist dat elke beperking, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, noodzakelijk is en daadwerkelijk beantwoordt aan de eisen van door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang.[41]

67. Ook al roept het Handvest geen hiërarchie in het leven tussen de door dit Handvest erkende grondrechten, behoudens de menselijke waardigheid die zonder uitzondering onschendbaar is[42], kan het instellen van een vordering tot staking enkel in uitzonderlijke omstandigheden een misbruik van machtspositie opleveren, gelet op het belang van het recht op toegang tot de rechter.

3. De vrijheid van ondernemerschap en een niet-vervalste mededinging

68. Het is vaste rechtspraak dat het begrip „misbruik van een machtspositie” een objectief begrip is dat 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 reeds 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 bij een op ondernemersprestaties berustende normale mededinging – met goederen of diensten – gebruikelijk zijn.[43]

37 — Zie, naar analogie, artikel 8 van verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (PB L 361, blz. 1), met als opschrift: „Licenties van rechtswege”, dat bepaalt:
„1. De houder van een Europees octrooi met eenheidswerking kan bij het [Europees Octrooibureau] een verklaring indienen dat de houder bereid is eenieder toe te staan als licentiehouder de uitvinding toe te passen tegen betaling van een passende vergoeding.
2. Een op grond van deze verordening verkregen licentie wordt behandeld als een contractuele licentie.” Zie ook artikel 23 van de Duitse octrooiwet (Patentgesetz) en Section 46 van de octrooiwet van het Verenigd Koninkrijk van 1977 (UK Patent Act 1977).

38 — Zie bijvoorbeeld artikel 24 van het voornoemde Patentgesetz.

39 — Zie in die zin arrest Allen & Hanburys (434/85, EU:C:1988:109, punt 4) waarin de draagwijdte van Section 46 van de voornoemde UK Patent Act 1977 wordt toegelicht.

40 — Ik wijs er eveneens op dat het procesrecht van elke lidstaat het recht op toegang tot de rechter regelt. Daarbij hoeft slechts te worden verwezen naar de termijnregels die gelden om beroep in te stellen (bepalingen betreffende verval van recht), de voorschriften inzake procesbevoegdheid (locus standi) en de bepalingen inzake tergende beroepen.

41 — Artikel 52, lid 1, van het Handvest is ook van toepassing op de intellectuele-eigendomsrechten zoals die worden beschermd door artikel 17, lid 2, ervan. Zie, naar analogie, arrest Hauer (44/79, EU:C:1979:290, punten 17-30).

42 — Zie artikel 1 van het Handvest.

43 — Arrest AstraZeneca/Commissie (EU:C:2012:770, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

69. Huawei, ZTE, de Nederlandse en de Portugese regering alsook de Commissie zijn van mening dat het instellen van een vordering tot staking volgens vaste rechtspraak slechts „in hoogst uitzonderlijke omstandigheden" als een misbruik van machtspositie kan worden aangemerkt. [44] Ik herinner eraan dat „het Hof [in die rechtspraak heeft] vastgesteld dat, opdat de weigering van een onderneming die houder is van een auteursrecht om toegang te geven tot een product of een dienst die onontbeerlijk is voor de uitoefening van een bepaalde activiteit als misbruik kan worden aangemerkt, volstaat dat is voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden, namelijk dat deze weigering in de weg staat aan de introductie van een nieuw product waarnaar van de zijde van de consumenten een potentiële vraag bestaat, dat zij geen rechtvaardigingsgrond heeft en dat zij elke mededinging op een afgeleide markt uitsluit". [45]

70. Zoals Huawei opmerkt, is het juist dat deze rechtspraak is gebaseerd op feitelijke situaties die niet meteen kunnen worden vergeleken met die welke aan de orde zijn in het hoofdgeding. Net als in de zaken die tot die rechtspraak hebben geleid, is het weliswaar duidelijk dat een licentie van het litigieuze octrooi onontbeerlijk is voor de vervaardiging van producten en de verstrekking van diensten conform de LTE-standaard. Maar anders dan in voornoemde zaken, die betrekking hebben op de weigering om licenties voor het gebruik van intellectuele-eigendomsrechten te verlenen, heeft Huawei het litigieuze octrooi aangemeld [46] bij het ETSI en er zich vrijwillig toe verbonden om derden licenties voor dit octrooi onder FRAND-condities te verlenen, hetgeen op het eerste gezicht niet kan worden gelijkgesteld met een weigering, zoals het geval was in de arresten die in voetnoot 44 van de onderhavige conclusie zijn aangehaald. Bijgevolg kan deze rechtspraak slechts gedeeltelijk worden toegepast in de zaak die aan de orde is in het hoofdgeding, waar alles zal afhangen van de wijze waarop Huawei haar toezegging aan het ETSI om licenties betreffende het litigieuze octrooi te verlenen onder FRAND-condities, in acht heeft genomen.

71. Ik wijs er in dit verband op dat de kennisgeving door Huawei van dit octrooi aan het ETSI en haar voornoemde toezegging het verloop van de standaardisatieprocedure en de inhoud van de LTE-standaard als zodanig hebben beïnvloed. [47] Doordat de leer van het litigieuze octrooi in de LTE-standaard wordt opgenomen en daardoor onvermijdelijk een licentie noodzakelijk is, ontstaat een situatie waarin de ondernemingen die op deze standaard gebaseerde producten vervaardigen en diensten verstrekken, afhankelijk zijn van de houder van het standaard-essentiële octrooi. Deze technologische afhankelijkheid leidt tot een economische afhankelijkheid.

72. In punt 9 van het arrest Volvo (EU:C:1988:477) heeft het Hof voor recht verklaard dat „de uitoefening van een uitsluitend recht door de houder van een model voor carrosserieonderdelen van auto's op grond van artikel [102 VWEU] verboden kan zijn, indien zij de onderneming met een machtspositie brengt tot gedragingen die misbruik opleveren, zoals de willekeurige weigering om vervangingsonderdelen te leveren aan onafhankelijke reparateurs, de vaststelling van onbillijke prijzen voor vervangingsonderdelen of de beslissing om geen vervangingsonderdelen voor een bepaald automodel meer te vervaardigen, terwijl er nog vele auto's van dat model in omloop zijn, een en ander wanneer die gedragingen de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden".

44 — Arresten RTE en ITP/Commissie (EU:C:1995:98, punten 50, 53-56) (weigering een licentie te verlenen op het gebied van het auteursrecht), en IMS Health (EU:C:2004:257, punten 35 en 36) (weigering een licentie te verlenen voor het gebruik van een modulaire structuur die wordt beschermd door een intellectueel-eigendomsrecht). Zie ook arrest Bronner (C-7/97, EU:C:1998:569, punten 39 en 40) (weigering van een uitgeverij om de distributie van een concurrerend dagblad op te nemen in haar eigen systeem van krantenthuisbezorging).

45 — Arrest IMS Health (EU:C:2004:257, punt 38).

46 — Zie artikel 4, lid 1, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten.

47 — Zie met name de artikelen 3, 4, 6 en 8 van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten.

73. Volgens mij zijn de aanwijzingen die het Hof in dit arrest heeft verstrekt aangaande de gedragingen die misbruik van machtspositie kunnen opleveren, gebaseerd op een band van afhankelijkheid tussen de houder van een intellectueel-eigendomsrecht die een machtspositie heeft en andere ondernemingen enerzijds, en het misbruik dat die houder van die positie maakt via andere middelen dan die waaraan een normale mededinging is onderworpen anderzijds. [48]

74. In deze omstandigheden, die enerzijds worden gekenmerkt door de technologische afhankelijkheid van de inbreukmaker doordat de leer van een octrooi in een standaard is opgenomen en anderzijds door de deloyale of onredelijke manipulaties [49] van de houder van een standaard-essentieel octrooi, in tegenspraak met zijn toezegging om licenties onder FRAND-condities te verlenen, jegens een inbreukmaker die zich objectief bereid, willig en geschikt heeft getoond om een dergelijke licentieovereenkomst te sluiten, worden met het instellen van een vordering tot staking andere middelen aangewend dan die waaraan een normale mededinging is onderworpen en wordt de goede werking van de mededinging in gevaar gebracht [50], inzonderheid in het nadeel van de consumenten en van de ondernemingen die inspanningen hebben geleverd voor de uitwerking, de vaststelling en de toepassing van de standaard [51], en moet die vordering als een misbruik van machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU worden aangemerkt.

75. Het is duidelijk dat een dergelijk misbruik van machtspositie in de context van de standaardisatie en de verbintenis om licenties voor een standaard-essentieel octrooi onder FRAND-condities te verlenen, alleen kan worden vastgesteld op basis van een onderzoek, niet enkel van de gedragingen van de houder van het standaard-essentiële octrooi, maar ook van die van de inbreukmaker.

E – *Toepassing op deze zaak*

1. Eerste vraag

76. Het Hof is op grond van artikel 267 VWEU weliswaar niet bevoegd om artikel 102 VWEU op een concreet geval toe te passen, maar het kan in het kader van de gerechtelijke samenwerking waarin dit artikel voorziet, op basis van de gegevens van het dossier de verwijzende rechter wel de gegevens met betrekking tot de uitlegging van artikel 102 VWEU verschaffen die voor deze van nut kunnen zijn bij de toepassing ervan op de specifieke feiten die aan hem zijn voorgelegd. [52]

77. Het spreekt voor zich dat het gebruik zonder licentie van een octrooi in beginsel inbreuk maakt op het intellectuele-eigendomsrecht van de houder van dit octrooi en dat deze krachtens richtlijn 2004/48 over verschillende voorzieningen in rechte beschikt om de eerbiediging van zijn rechten te verzekeren, waaronder de vordering tot staking. In dat geval dient de inbreukmaker, alvorens een inbreuk te plegen, onderhandelingen met de octrooihouder aan te knopen teneinde een licentieovereenkomst te sluiten.

48 — Zie ook arrest United Brands en United Brands Continentaal/Commissie (EU:C:1978:22, punten 182 en 183).

49 — Beklemtoond moet worden dat het gedrag van de houder van een standaard-essentieel octrooi niet als deloyaal of onredelijk kan worden beschouwd indien het objectief gerechtvaardigd is. Ik wijs er dienaangaande op dat indien de houder van een standaard-essentieel octrooi geen billijke vergoeding ontvangt nadat hij de verbintenis is aangegaan om licenties onder FRAND-condities te verlenen, hij de door hem verrichte investeringen niet kan terugwinnen en hij veel minder geneigd zal zijn om in andere technologieën te investeren, om licenties voor een standaard-essentieel octrooi onder FRAND-condities te verlenen en om aan de standaardisatiewerkzaamheden deel te nemen.

50 — Deze bedrieglijke manoeuvres kunnen leiden tot een vermindering van de investeringen in de technologieën die verband houden met de LTE-standaard en van de beschikbaarheid van die standaard voor de producten en de diensten die daarop zijn gebaseerd. Indien voor een standaard-essentieel octrooi geen licenties onder FRAND-condities beschikbaar zouden zijn, zouden de ondernemingen immers aarzelen om deze standaard toe te passen, wat afbreuk zou doen aan de standaardisatieprocedure. Bovendien, wanneer het instellen van een vordering tot staking door de houder van een standaard-essentieel octrooi als pressiemiddel wordt gebruikt om in strijd met zijn FRAND-verbintenis hogere licentievergoedingen te verkrijgen, heeft dat indirect een onbillijke weerslag op de prijzen van de producten en de diensten die aan de LTE-standaard beantwoorden, ten koste van de afnemers van deze producten en diensten.

51 — Zie artikel 3, lid 1, van het beleidsdocument van het ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten.

52 — Zie in die zin arrest Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas (C-160/09, EU:C:2010:293, punt 24).

78. In de in het hoofdgeding aan de orde zijnde zaak ligt dat anders aangezien de houder er zich jegens een standaardisatieorganisatie (waarvan hij – net als de vermeende inbreukmaker – lid is) toe heeft verbonden om derden een licentie onder FRAND-condities te verlenen.

79. Volgens mij gelden voor een dergelijk geval de volgende regels.

80. Voor zover de inbreukmaker „geschikt" is en blijft om een licentieovereenkomst onder FRAND-condities te sluiten, en met name om passende royalty's te betalen, moet de houder van een standaard-essentieel octrooi, gelet op de grote belangen die in het geding zijn, een aantal concrete maatregelen nemen voordat hij een vordering tot staking kan instellen teneinde zijn toezegging na te komen en zijn bijzondere verantwoordelijkheid krachtens artikel 102 VWEU gestand te doen.

81. Dat is des te meer vereist daar het niet zeker is dat degene die inbreuk maakt op een standaard-essentieel octrooi, noodzakelijkerwijs weet dat hij de leer toepast van een octrooi dat zowel geldig als standaard-essentieel is. Met betrekking tot de LTE-standaard zijn er klaarblijkelijk meer dan 4 700 octrooien als essentieel aan het ETSI aangemeld en een groot gedeelte daarvan betreft wellicht octrooien die noch geldig, noch essentieel voor deze standaard zijn.[53]

82. Het is dus niet uitgesloten dat zelfs een grote telecommunicatieonderneming zoals ZTE vooraf niet heeft kunnen nagaan of alle octrooien betreffende de LTE-standaard die bij het ETSI zijn aangemeld, essentieel en geldig zijn. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat de telecommunicatiesector voortdurend in ontwikkeling is en dat de ondernemingen (en dus de potentiële inbreukmakers) snel moeten reageren om hun producten en diensten te blijven verhandelen. Het lijkt mij dan ook niet onredelijk dat licentieovereenkomsten onder FRAND-condities betreffende een standaard-essentieel octrooi achteraf worden onderhandeld en gesloten, dat wil zeggen nadat reeds een aanvang is gemaakt met de toepassing van de leer van dit octrooi.

83. Welke tastbare stappen moet de houder van een standaard-essentieel octrooi in die context ondernemen alvorens hij een vordering tot staking[54] kan instellen zonder dat hij misbruik maakt van zijn machtspositie?

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, met vermelding van het relevante standaard-essentiële octrooi en van de handelingen van de inbreukmaker die schending daarvan opleveren. Dit initiatief brengt voor hem geen onevenredige last mee, aangezien hij dit ter onderbouwing van zijn vordering tot staking hoe dan ook had moeten doen.

85. Voorts dient hij de vermeende inbreukmaker in elk geval een schriftelijk aanbod voor een licentieovereenkomst onder FRAND-condities te doen toekomen waarin alle voorwaarden zijn opgenomen die in de regel deel uitmaken van een licentie in de betrokken bedrijfstak, inzonderheid het exacte bedrag van de royalty's en de wijze waarop deze zijn berekend.

53 — Huawei merkt zelf op dat „de gebruiker van een essentieel octrooi moet handelen binnen een redelijke termijn wanneer hij een voorstel voor een FRAND-licentie indient of toezegt om de door een rechtbank of een scheidsgerecht vastgestelde voorwaarden te aanvaarden. Sommigen stellen zelfs dat hij uit eigen beweging een aanbod voor een FRAND-licentie moet hebben gedaan voordat hij de standaard kan gebruiken. Dat lijkt evenwel niet realistisch in de telecommunicatiesector, gelet op het grote aantal essentiële octrooien en houders van dergelijke octrooien en de onzekerheid betreffende de geldigheid en eventuele schendingen van (beweerdelijk) essentiële octrooien. Het is evenmin realistisch om van een gebruiker van een standaard te verlangen dat hij – voor om het even welk gebruik daarvan – begint te onderhandelen over een licentie met betrekking tot elk octrooi waarvan wordt beweerd dat het standaard-essentieel is. Men kan van de gebruiker van een standaard in de telecommunicatienijverheid niet verwachten (hetgeen in deze sector overigens ongebruikelijk is) dat hij elk als essentieel opgegeven octrooi analyseert, onderhandelingen aanknoopt met het oog op een licentie voor dit octrooi, en voor elk essentieel octrooi en jegens elke houder van een dergelijk octrooi een rechtens bindende verklaring aflegt, alvorens een aanvang te kunnen nemen met het gebruik van de norm. Dat zou een zware administratieve en financiële last meebrengen en een onoverzienbare tijdsbesteding vereisen, waardoor het gebruik van de standaard in de praktijk onmogelijk zou zijn."

54 — De eerste vraag van de verwijzende rechter betreft specifiek de vordering tot staking.

86. Dit vereiste is evenmin onevenredig, aangezien de houder van het standaard-essentiële octrooi vrijwillig heeft toegezegd om zijn intellectuele-eigendomsrecht op die manier te laten renderen en de uitoefening van zijn uitsluitend recht aldus vrijwillig te beperken. Het is zelfs redelijk om van hem te eisen dat hij een dergelijk voorstel formuleert zodra hij zijn octrooi heeft verkregen en hij de verbintenis op zich neemt om licenties onder FRAND-condities te zullen verlenen. Aangezien deze toezegging van de houder van een standaard-essentieel octrooi ook een verplichting van non-discriminatie tussen de licentienemers omvat, is hij overigens de enige die over de voor de nakoming van deze verplichting noodzakelijke informatie beschikt, vooral wanneer hij reeds andere licentieovereenkomsten heeft gesloten.

87. Zodra de octrooihouder op die manier concreet actie heeft ondernomen, welke zijn dan de verplichtingen die op de vermeende inbreukmaker rusten?

88. Hij moet het aanbod van de houder van het standaard-essentiële octrooi nauwgezet en ernstig beantwoorden. Indien hij het niet aanvaardt, dient hij de houder van het standaard-essentiële octrooi zo spoedig mogelijk schriftelijk een redelijk tegenvoorstel te doen betreffende de clausules waar hij het niet mee eens is. Zoals de verwijzende rechter heeft aangegeven, levert het instellen van een vordering tot staking geen misbruik van machtspositie op indien de gedragingen van de inbreukmaker louter strategische en/of vertragende en/of niet-ernstige doeleinden dienen.

89. De termijn voor de uitwisseling van de voorstellen en de tegenvoorstellen en de duur van de onderhandelingen [55] moeten worden beoordeeld op basis van het dienstige tijdvak („commercial window”) waarover de houder van het standaard-essentiële octrooi beschikt om met zijn octrooi in de betrokken sector winst te maken.

55 — Die onverwijld moeten worden aangevat (en beëindigd), aangezien de inbreukmaker de leer van een standaard-essentieel octrooi exploiteert (zonder te betalen).

90. Het staat aan de verwijzende rechter om te verifiëren of – en in welke mate – de gedragingen van Huawei en ZTE verenigbaar zijn met de voorgaande krachtlijnen. Ik voeg hier nog enkele overwegingen aan toe door erop te wijzen dat het verloop en de juiste draagwijdte van de contacten tussen Huawei en ZTE niet duidelijk blijken uit de verwijzingsbeslissing. Bovendien hebben Huawei [56] en ZTE [57] in de opmerkingen die zij bij het Hof hebben ingediend, zeer verschillende en zelfs tegenstrijdige omschrijvingen daarvan gegeven.

91. Hoe dan ook blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat Huawei tijdens haar besprekingen met ZTE van november 2010 tot einde maart 2011 [58] het bedrag heeft vermeld dat volgens haar een redelijke vergoeding vormde. Het staat aan de verwijzende rechter om de strekking van dit „aanbod" [59] van Huawei te beoordelen en na te gaan of het beantwoordt aan de voorwaarden en de hypothesen die in de punten 84 en 85 van de onderhavige conclusie zijn uiteengezet.

92. Bovendien dient de verwijzende rechter te verifiëren of daadwerkelijk FRAND-condities konden worden onderhandeld op basis van de door Huawei voorgestelde royalty's en de reactie daarop van ZTE. Mijns inziens dient de verwijzende rechter dienaangaande na te gaan of het voorstel van ZTE om kruislicenties te verlenen [60] en de betaling van een vergoeding van 50 EUR in casu gepast waren en aan de in punt 88 van de onderhavige conclusie uiteengezette voorwaarden en hypothesen beantwoorden.

56 — Huawei beweert dat zij ZTE in november 2010 ervan op de hoogte heeft gebracht „dat ZTE verschillende LTE-octrooien gebruikte waarvan Huawei houdster was en dat zij heeft voorgesteld om een licentieovereenkomst onder [FRAND-]condities te sluiten. ZTE heeft geantwoord dat Huawei zelf inbreuk op háár octrooien maakte en heeft gevorderd dat kruislicentieovereenkomsten zouden worden gesloten, zonder betaling van royalty's. In werkelijkheid beschikte ZTE op het betrokken technische gebied echter over geen enkel geldig afgegeven octrooi dat Huawei kon interesseren. [...] In december 2010 heeft Huawei [...] ZTE een lijst bezorgd van haar octrooien waarover het voornamelijk ging en voorgesteld om haar een licentie op deze octrooiportefeuille te verlenen. ZTE heeft uiteindelijk – later dan overeengekomen – een lijst van haar eigen octrooien overgelegd die volgens haar bij de zaak betrokken waren. Tijdens verschillende besprekingen tussen partijen heeft ZTE zich op het standpunt gesteld dat voor haar in beginsel enkel kosteloze kruislicenties aanvaardbaar waren. [...] In maart 2011 heeft Huawei ZTE een ander licentievoorstel doen toekomen. Ook dit aanbod is door ZTE geweigerd, die haar standpunt handhaafde. ZTE heeft geen tegenvoorstel gedaan om met betrekking tot het ene of het andere octrooi van Huawei een licentieovereenkomst te sluiten onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden. [...] In april 2011, na vijf maanden vruchteloos onderhandelen, heeft Huawei besloten een vordering in rechte in stellen."

57 — Volgens ZTE „heeft [Huawei] van november 2010 tot maart 2011 algemene voorwaarden gesteld betreffende de voor de licentie verschuldigde royalty's. Zij heeft noch een concreet voorstel voor een licentieovereenkomst overgelegd, noch haar eisen onderbouwd. In het kader van deze contacten heeft [Huawei] [ZTE] een lijst bezorgd van 450 octrooien (die tot 130 octrooifamilies behoren) waarvan zij stelde dat die octrooien essentieel waren voor verschillende standaarden [...]. Ondanks de verschillende verzoeken die ZTE daartoe heeft geformuleerd, heeft [Huawei] geweigerd om – ter staving van die stelling – met betrekking tot de geschillen over de octrooien de ‚gebruikstabellen' over te leggen, als bewijs van het feit dat de rechten en de specificaties overeenstemden, en aldus een houvast ter beoordeling van de beweringen van [Huawei] te verschaffen". ZTE voegt hieraan toe dat „[Huawei] in het kader van de contacten die van november 2010 tot maart 2011 hebben plaatsgevonden, [had] verzocht om een kruislicentie, waarvoor [ZTE] [Huawei] ter compensatie van het waardeverschil tussen de portefeuilles royalty's ten bedrage van netto 1,8 % had moeten betalen. Dit verzoek betrof een kennelijk buitensporige vergoeding." Bovendien beweert ZTE dat „zij [Huawei] heeft voorgesteld om haar [royalty's ten belope van 0,0022 % voor het litigieuze octrooi te betalen, berekend] volgens een algemeen erkende methode [...]", ZTE stelt tevens dat „[Huawei] [o]p geen enkel moment van de volledige procedure enig concreet tegenvoorstel heeft gedaan. Zij heeft louter het aanbod [van ZTE] telkens als ontoereikend bestempeld. [Huawei] heeft inzonderheid nooit de waarde van het litigieuze octrooi vermeld". „[ZTE heeft] het bedrag van de schadevergoeding berekend op basis van een percentage van 0,0022 [...] en zich daarvoor gebaseerd op de omzet die voordien was verwezenlijkt met de basisstations die door de LTE-standaard werden ondersteund. Aangezien tot het relevante tijdstip slechts 35 proefstations waren verkocht, leidde haar berekening tot het bedrag van 50 EUR. Indien het aantal verkochte stations toeneemt, zal dit ook tot een verhoging van het bedrag van de schadevergoeding leiden."

58 — Zie punt 27 van deze conclusie.

59 — Ik herinner er in dit verband aan dat de verwijzende rechter heeft aangegeven dat Huawei en ZTE geen „[c]oncrete licentievoorstellen [hebben] gedaan". Zie punt 27 van deze conclusie.

60 — Zie punt 27 van deze conclusie.

93. Indien geen onderhandelingen worden gestart of met succes worden afgerond, kan de houding van de vermeende inbreukmaker overigens niet als vertragend of niet-ernstig worden beschouwd indien hij hetzij een rechterlijke instantie, hetzij een scheidsgerecht verzoekt om deze voorwaarden te bepalen. In dat geval kan de houder van het standaard-essentiële octrooi de inbreukmaker rechtmatig verzoeken om ofwel een bankgarantie te deponeren voor de betaling van de royalty's [61], ofwel bij de rechterlijke instantie of bij het scheidsgerecht een voorlopige zekerheid te stellen [62] voor het gebruik dat reeds is gemaakt of dat zal worden gemaakt van het standaard-essentiële octrooi.

94. Dat zou ook het geval zijn indien de inbreukmaker zich bij de onderhandelingen het recht zou voorbehouden om na het sluiten van een licentieovereenkomst bij een rechterlijke instantie of een scheidsgerecht niet alleen de geldigheid van dat octrooi maar ook de onrechtmatigheid of zelfs het bestaan als zodanig van het door hem gemaakte of nog te maken gebruik van de leer van het octrooi te betwisten.

95. Wat de geldigheid van het standaard-essentiële octrooi betreft, ben ik namelijk – samen met de verwijzende rechter, Huawei, ZTE en de Commissie – van oordeel dat de vermeende inbreukmaker om redenen van algemeen belang in staat moet zijn om na het sluiten van een licentieovereenkomst de geldigheid van het standaard-essentiële octrooi te betwisten (wat ZTE heeft gedaan). Zoals de Commissie heeft opgemerkt, kan de afgifte van een octrooi de rechtmatige uitoefening van een economische activiteit belemmeren. Indien de ondernemingen, die normconforme producten en diensten vervaardigen, de geldigheid van een als essentieel aangeduid octrooi niet ter discussie kunnen stellen, kan het bovendien de facto onmogelijk blijken te zijn om de geldigheid van dat octrooi te controleren, aangezien de andere ondernemingen ter zake geen procesbevoegdheid zouden hebben. [63]

96. Wat het gebruik van de leer van een octrooi betreft, hoeven de ondernemingen die een bepaalde standaard toepassen vanzelfsprekend niet te betalen voor het intellectuele-eigendomsrecht dat zij niet exploiteren. [64] Hieruit volgt dat de beweerde inbreukmaker nadien ter discussie kan stellen dat hij de leer van het octrooi gebruikt en dat het octrooi essentieel is voor de betrokken standaard.

97. Gelet op de antwoorden die ik voor de eerste vraag in overweging geef, meen ik dat de tweede en de derde vraag niet hoeven te worden beantwoord.

2. Vierde vraag

98. De vierde vraag is gebaseerd op de uit het arrest Orange-Book-Standard van het Bundesgerichtshof voortvloeiende premisse dat de inbreukmaker gehouden is om – zelfs vóórdat een licentieovereenkomst wordt gesloten – de verplichtingen na te komen die krachtens deze overeenkomst op hem zullen rusten. Volgens mij hoeft dit vereiste niet te worden opgelegd in geval van gebruik van een standaard-essentieel octrooi en de houder van dat octrooi heeft toegezegd licenties onder FRAND-condities te verlenen. Niettemin dient de inbreukmaker, zoals uit mijn antwoord op de eerste vraag blijkt, zich objectief bereid, willig en geschikt te tonen om een dergelijke

61 — Die zullen worden vastgesteld door de rechterlijke instantie of door het scheidsgerecht.

62 — Die zal worden vastgesteld door de rechterlijke instantie of door het scheidsgerecht.

63 — Het aanvechten van de geldigheid van een octrooi gaat gepaard met aanzienlijke kosten. Ik ben dan ook van mening dat enkel de ondernemingen die de leer van een octrooi toepassen, bevoegd zijn om de geldigheid ervan te betwisten teneinde met name de licentievergoedingen niet te hoeven betalen. Indien de ondernemingen die een standaard – en dus de leer van een standaard-essentieel octrooi – toepassen en gebruiken, niet kunnen opkomen tegen de geldigheid daarvan, lopen zij niet enkel het gevaar onverschuldigde royalty's te betalen, maar kan het ook, zoals de verwijzende rechter in de verwijzingsbeslissing aangeeft, „onmogelijk blijken te zijn de geldigheid van standaard-essentiële octrooien te controleren (octrooien die alle deelnemers op de betrokken markt noodzakelijkerwijs dienen te gebruiken)".

64 — Zie, naar analogie, arrest Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissie (C-385/07 P, EU:C:2009:456, punten 141-147).

licentieovereenkomst te sluiten. In die omstandigheden kan de houder van een standaard-essentieel octrooi eisen dat met betrekking tot het reeds gemaakte en nog te maken gebruik van zijn octrooi een bankgarantie wordt gegeven betreffende de nog door hem te innen royalty's, dan wel een voorlopig bedrag in bewaring wordt gegeven.

3. Vijfde vraag

99. Met deze vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of de houder van een standaard-essentieel octrooi misbruik maakt van een machtspositie wanneer hij andere rechten doet gelden wegens de inbreuk, en hij met name in rechte de overlegging van de boeken, de terugroeping van producten en schadevergoeding vordert.

100. Aangezien een van de corrigerende maatregelen van artikel 10 van richtlijn 2004/48[65] erin bestaat dat de producten en de diensten van degene die inbreuk maakt op een standaard-essentieel octrooi worden uitgesloten van de markten waarop de standaard betrekking heeft, gelden de overwegingen die ik in de punten 77 tot en met 89 en 93 tot en met 96 met betrekking tot de vordering tot staking heb geformuleerd, mutatis mutandis voor de corrigerende maatregelen die in artikel 10 van deze richtlijn zijn vastgesteld.

101. Daarentegen staat artikel 102 VWEU er volgens mij geenszins aan in de weg dat in rechte inzage in de boeken wordt gevorderd, ter verificatie van het gebruik dat de inbreukmaker van de leer van een standaard-essentieel octrooi maakt, teneinde FRAND-royalty's voor dit octrooi te ontvangen. Het staat aan de betrokken rechterlijke instantie om ervoor te zorgen dat die maatregel redelijk en evenredig is.

102. Ten slotte ben ik van mening dat met betrekking tot een verzoek om schadevergoeding voor reeds verrichte exploitatiehandelingen die inbreuk maken op het standaard-essentiële octrooi geen probleem rijst wat de toepassing van artikel 102 VWEU betreft. Aangezien een dergelijk verzoek er enkel toe strekt, de houder van een standaard-essentieel octrooi te vergoeden voor eerdere inbreuken op zijn octrooi, ben ik het eens met de Commissie dat die vordering „noch tot de uitsluiting van de markt van op die standaard gebaseerde producten, noch tot de aanvaarding door een potentiële licentienemer van licentievoorwaarden die het latere gebruik van het standaard-essentiële octrooi bemoeilijken", leidt.

VI – **Conclusie**

103. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Landgericht Düsseldorf te beantwoorden als volgt:

„1) Het instellen door de houder van een standaard-essentieel octrooi (SEP), die aan een standaardisatieorganisatie heeft toegezegd om derden licenties te verlenen onder FRAND-condities (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), dat wil zeggen onder voorwaarden die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn, van een verzoek om corrigerende maatregelen of een vordering tot staking tegen een inbreukmaker krachtens artikel 10 respectievelijk artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, welke vorderingen ertoe kunnen leiden dat de producten en de diensten van degene die inbreuk maakt op het standaard-essentiële octrooi worden uitgesloten van de markten waar de betrokken standaard geldt, levert misbruik van machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU op indien wordt

65 — Tot deze maatregelen behoort ook de terugroeping van de goederen uit het handelsverkeer.

aangetoond dat de houder van het standaard-essentiële octrooi zijn toezegging niet is nagekomen hoewel objectief is gebleken dat de inbreukmaker bereid was om een dergelijke licentieovereenkomst te sluiten, daarop ook aanstuurde en in staat was om dat te doen.

2) Om deze verbintenis na te komen, dient de houder van een standaard-essentieel octrooi, alvorens een verzoek om corrigerende maatregelen in te dienen of een vordering tot staking in te stellen en teneinde te voorkomen dat sprake is van misbruik van zijn machtspositie, behoudens indien vaststaat dat de beweerde inbreukmaker volledig op de hoogte daarvan is, deze laatste op schriftelijke en met redenen omklede wijze te verwittigen van de betrokken inbreuk, met vermelding van het relevante standaard-essentiële octrooi en van de handelingen van de inbreukmaker die schending daarvan opleveren. De houder van het standaard-essentiële octrooi dient de vermeende inbreukmaker in elk geval een schriftelijk aanbod voor een licentieovereenkomst onder FRAND-condities te doen toekomen waarin alle voorwaarden zijn opgenomen die in de betrokken bedrijfstak in de regel deel uitmaken van een licentie, inzonderheid het exacte bedrag van de royalty's en de wijze waarop deze zijn berekend.

3) De inbreukmaker moet het aanbod van de houder van het standaard-essentiële octrooi nauwgezet en ernstig beantwoorden. Indien hij het niet aanvaardt, dient hij de houder van het standaard-essentiële octrooi zo spoedig mogelijk schriftelijk een redelijk tegenvoorstel te doen betreffende de clausules waar hij niet mee instemt. Het indienen van een verzoek om corrigerende maatregelen of het instellen van een vordering tot staking levert geen misbruik van machtspositie op indien de gedragingen van de inbreukmaker louter strategische en/of vertragende en/of niet-ernstige doeleinden dienen.

4) Indien geen onderhandelingen worden gestart of niet met succes worden afgerond, kan de houding van de vermeende inbreukmaker niet als vertragend of niet-ernstig worden beschouwd indien hij hetzij een rechterlijke instantie, hetzij een scheidsgerecht verzoekt om FRAND-condities vast te stellen. In dat geval kan de houder van het standaard-essentiële octrooi de inbreukmaker rechtmatig verzoeken om ofwel een bankgarantie voor de betaling van de royalty's te deponeren, ofwel bij de rechterlijke instantie of bij het scheidsgerecht een voorlopige zekerheid te stellen voor het gebruik dat reeds is gemaakt of dat zal worden gemaakt van het standaard-essentiële octrooi.

5) Het gedrag van een inbreukmaker kan evenmin als vertragend of niet-ernstig worden beschouwd indien hij zich bij de onderhandelingen het recht voorbehoudt om na het sluiten van een licentieovereenkomst bij een rechterlijke instantie of een scheidsgerecht de geldigheid van dat octrooi, het feit dat hij gebruikmaakt van de leer van het octrooi, alsook de vaststelling dat dit octrooi essentieel is voor de betrokken standaard, te betwisten.

6) Het instellen door de houder van een standaard-essentieel octrooi van een vordering in rechte tot inzage in de boeken, is geen misbruik van machtspositie. Het staat aan de betrokken rechterlijke instantie om ervoor te zorgen dat die maatregel redelijk en evenredig is.

7) Aangezien het instellen door de houder van een standaard-essentieel octrooi van een vordering tot schadevergoeding voor reeds verrichte exploitatiehandelingen er enkel toe strekt, de houder van het standaard-essentiële octrooi te vergoeden voor eerdere inbreuken op zijn octrooi, levert deze vordering geen misbruik van machtspositie op."