ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

16 juli 2015*

„Mededinging — Artikel 102 VWEU — Onderneming houdster van een standaard-essentieel octrooi, die jegens een standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan aan derden licenties te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd FRAND-voorwaarden (‚fair, reasonable and non-discriminatory') — Misbruik van machtspositie — Beroepen wegens inbreuk — Vordering tot staken — Vordering tot terugroeping van producten — Vordering tot verstrekking van boekhoudkundige gegevens — Vordering tot schadevergoeding — Verplichtingen van de houder van het standaard-essentieel octrooi"

In zaak C-170/13,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Landgericht Düsseldorf (Duitsland), bij beslissing van 21 maart 2013, ingekomen bij het Hof op 5 april 2013, in de procedure

Huawei Technologies Co. Ltd

tegen

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász en D. Šváby (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 september 2014,

gelet op de opmerkingen van:

— Huawei Technologies Co. Ltd, vertegenwoordigd door C. Harmsen, S. Barthelmess en J. Witting, Rechtsanwälte, D. Geradin, avocat, en M. Dolmans, advocaat,

— ZTE Corp. en ZTE Deutschland GmbH, vertegenwoordigd door M. Fähndrich, Rechtsanwalt,

* Procestaal: Duits.

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. Bulterman, C. Schillemans en B. Koopman als gemachtigden,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en S. Oliveira Pais als gemachtigden,

— de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F.W. Bulst, A. Dawes en F. Ronkes Agerbeek als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 20 november 2014,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 102 VWEU.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Huawei Technologies Co. Ltd (hierna: „Huawei Technologies") enerzijds en ZTE Corp. en ZTE Deutschland GmbH (hierna: „ZTE") anderzijds over een gestelde inbreuk op een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard (hierna: „SEO").

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht

3 Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973 en in werking getreden op 7 oktober 1977, in de versie die van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding (hierna: „EOV"), roept volgens artikel 1 ervan een „voor de verdragsluitende staten gemeenschappelijk recht inzake de verlening van octrooien voor uitvindingen in het leven".

4 Met uitzondering van de gemeenschappelijke regels inzake de verlening van het Europees octrooi blijft dit octrooi onderworpen aan de nationale regeling van elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend. In dit verband bepaalt artikel 2, lid 2, EOV:

„Het Europees octrooi heeft in elk der verdragsluitende staten waarvoor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde verplichtingen als een nationaal octrooi dat in die staat is verleend [...]".

5 Met betrekking tot de rechten verbonden aan het Europees octrooi bepaalt artikel 64, leden 1 en 3, van dat verdrag:

„(1) [...] heeft de houder van het Europees octrooi, vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, in elk der verdragsluitende staten waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die [welke] hij zou ontlenen aan een in die staat verleend nationaal octrooi.

[...]

(3) Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationale recht."

Unierecht

6 In de overwegingen 10, 12 en 32 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, zoals gerectificeerd in PB L 195, blz. 16) staat te lezen:

„(10) Het doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing van deze wetgevingen teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen.

[...]

(12) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de toepassing van de mededingingsregels, met name niet aan de artikelen 81 en 82 van het Verdrag. De bepalingen van deze richtlijn mogen niet worden gebruikt voor onrechtmatige, met het Verdrag strijdige concurrentiebeperking.

[...]

(32) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name worden erkend door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie [(hierna: ‚Handvest')]. Deze richtlijn beoogt meer bepaald te waarborgen dat de intellectuele eigendom volledig wordt geëerbiedigd overeenkomstig artikel 17, lid 2, van [het Handvest]."

7 Artikel 9, „Voorlopige en conservatoire maatregelen", lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

„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 [...]

[...]".

8 Artikel 10, „Corrigerende maatregelen", lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

„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."

Duits recht

9 § 242, „Uitvoering te goeder trouw", van het burgerlijk wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch: hierna: „BGB") bepaalt dat de schuldenaar verplicht is de prestatie overeenkomstig het vereiste van goede trouw in de context van de handelsgebruiken te verrichten.

10 § 139, lid 1, van de octrooiwet (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, blz. 1), zoals laatstelijk gewijzigd bij § 13 van de wet van 24 november 2011 (BGBl. 2011 I, blz. 2302), bepaalt:

„De gelaedeerde partij kan in geval van recidive een vordering tot staken instellen tegen elke persoon die een uitvinding waarvoor een octrooi is verleend, in strijd met de artikelen 9 tot en met 13 exploiteert. Hij heeft dit recht eveneens wanneer een inbreuk voor het eerst dreigt te worden gepleegd."

11 § 19 en § 20 van de wet tegen beperkingen van de mededinging (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) van 26 juni 2013 (BGBl. 2013 I, blz. 1750) verbieden misbruik van een machtspositie op de markt door een of meer ondernemingen.

ETSI-regels

12 Het European Telecommunication Standards Institute (hierna: „ETSI") is een organisatie die, volgens punt 3.1 van bijlage 6, „Beleid van ETSI inzake intellectuele-eigendomsrechten" („ETSI Intellectual Property Rights Policy"), bij de procedureregels van ETSI (ETSI Rules of Procedure), tot doel heeft, aan de technische doelstellingen van de Europese telecommunicatiesector aangepaste standaarden vast te stellen en voor ETSI, de leden ervan en derden die de ETSI-standaarden toepassen, het gevaar te verminderen dat de investeringen in de voorbereiding, de vaststelling en de toepassing van standaarden verloren gaan doordat het intellectuele-eigendomsrecht dat essentieel is voor de toepassing van deze standaarden, niet beschikbaar is. Daartoe streeft deze bijlage naar een evenwicht tussen de behoefte aan standaardisatie voor openbaar gebruik op het gebied van de telecommunicatie en de rechten van de houders van intellectuele-eigendomsrechten.

13 Volgens punt 3.2 van die bijlage moeten die houders van intellectuele-eigendomsrechten een passende en billijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun intellectuele-eigendomsrechten wordt gemaakt.

14 Volgens punt 4.1 van die bijlage neemt elk lid van ETSI, in het bijzonder tijdens de opstelling van een standaard aan de ontwikkeling waarvan het deelneemt, de nodige maatregelen om ETSI onverwijld in kennis te stellen van zijn intellectuele-eigendomsrechten die essentieel zijn voor die standaard.

15 Punt 6.1 van bijlage 6 bij de procedureregels van ETSI bepaalt dat, wanneer ETSI op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van een intellectuele-eigendomsrecht dat essentieel is voor een bepaalde standaard, de directeur-generaal van ETSI de houder van dit recht onmiddellijk verzoekt om binnen een termijn van drie maanden de onherroepelijke verbintenis aan te gaan om onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd FRAND-voorwaarden („fair, reasonable and non-discriminatory"), licenties betreffende dit intellectuele-eigendomsrecht te verlenen.

16 In punt 6.3 van die bijlage wordt bepaald dat, zolang een dergelijke verbintenis niet is aangegaan, ETSI beoordeelt of de werkzaamheden betreffende de betrokken delen van de standaard moeten worden geschorst.

17 Punt 8.1 van die bijlage bepaalt dat, indien de houder van intellectuele-eigendomsrechten weigert die verbintenis aan te gaan, ETSI onderzoekt of er een alternatieve technologie bestaat, en indien dat niet het geval is, de werkzaamheden voor de opstelling van de betrokken standaard beëindigt.

18 Volgens punt 14 van bijlage 6 bij de procedureregels van ETSI vormt elke schending van de bepalingen van die bijlage door een van de leden van ETSI een niet-nakoming van diens verplichtingen jegens ETSI.

19 Ingevolge punt 15.6 van die bijlage wordt een intellectuele-eigendomsrecht met name dan als essentieel beschouwd wanneer het om technische redenen niet mogelijk is om zonder inbreuk op dit recht producten te vervaardigen die aan die standaard beantwoorden (hierna: „essentieel octrooi").

20 ETSI onderzoekt echter de geldigheid noch het essentiële karakter van het intellectuele-eigendomsrecht waarvan hem door een van zijn leden is meegedeeld dat het gebruik ervan noodzakelijk is. Die bijlage geeft ook geen definitie van het begrip „licentie onder FRAND-voorwaarden".

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

21 Huawei Technologies, een vennootschap van mondiale omvang uit de telecommunicatiesector, is onder meer houdster van het Europees octrooi EP 2 090 050 B 1 met het opschrift „Werkwijze van en inrichting voor een synchronisatiesignaal in een communicatiesysteem" dat is verleend door de Bondsrepubliek Duitsland, een staat die het EOV heeft ondertekend (hierna: „octrooi EP 2 090 050 B 1").

22 Dit octrooi is op 4 maart 2009 door Huawei Technologies bij ETSI aangemeld als octrooi dat essentieel is voor de standaard „Long Term Evolution". Bij die gelegenheid is Huawei Technologies de verbintenis aangegaan om aan derden licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden.

23 In dit verband stelt de verwijzende rechterlijke instantie in de verwijzingsbeslissing vast dat dit octrooi essentieel is voor die standaard, hetgeen impliceert dat eenieder die deze standaard gebruikt, noodzakelijkerwijze ook gebruikmaakt van het voorwerp van dat octrooi.

24 Tussen november 2010 en eind maart 2011 hebben Huawei Technologies en ZTE Corp., een vennootschap behorende tot een groep van mondiale omvang uit de telecommunicatiesector die in Duitsland producten verkoopt die voorzien zijn van software die aan die standaard is gelieerd, gesprekken gevoerd over onder andere de inbreuk op octrooi EP 2 090 050 B 1 en de mogelijkheid om voor die producten een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te sluiten.

25 Huawei Technologies heeft aangegeven welk bedrag volgens haar een redelijke royalty vormde. ZTE Corp. verlangde kruislicenties. Het is echter niet tot een aanbod van een licentieovereenkomst gekomen.

26 ZTE verkoopt echter nog altijd producten die op basis van de „Long Term Evolution"-standaard werken en maakt aldus gebruik van octrooi EP 2 090 050 B 1 zonder aan Huawei Technologies een royalty te betalen en zonder deze laatste een volledig overzicht te geven van de gestelde exploitatiehandelingen.

27 Op 28 april 2011 heeft Huawei Technologies op grond van artikel 64 EOV en de §§ 139 en volgende van de octrooiwet, zoals laatstelijk gewijzigd bij § 13 van de wet van 24 november 2011, bij de verwijzende rechterlijke instantie een beroep wegens inbreuk tegen ZTE ingesteld waarin zij staking van de inbreuk, verstrekking van boekhoudkundige gegevens, terugroeping van de producten en toekenning van schadevergoeding vordert.

28 Deze rechterlijke instantie is van oordeel dat de uitkomst van het hoofdgeding afhangt van het antwoord op de vraag of het door Huawei Technologies ingestelde beroep een misbruik van machtspositie door deze laatste oplevert. Zij wijst erop dat de verplichting om een licentie te verlenen zou kunnen worden aangevoerd als grond om de vordering tot staken met name op basis van artikel 102 VWEU af te wijzen, indien moet worden geoordeeld dat Huawei Technologies door de instelling van haar vordering tot staken misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie, waarvan het bestaan volgens deze rechterlijke instantie niet wordt betwist.

29 Die rechterlijke instantie stelt echter vast dat er verschillende wegen kunnen worden gevolgd om uit te maken vanaf welk moment de houder van een SEO artikel 102 VWEU schendt door een vordering tot staken in te stellen.

30 In dit verband wijst de verwijzende rechterlijke instantie erop dat het Bundesgerichtshof (federaal gerechtshof, Duitsland) in zijn arrest van 6 mei 2009, Orange Book (KZR 39/06), op grond van artikel 102 VWEU, § 20, lid 1, van de wet van 26 juni 2013 tegen beperkingen van de mededinging en § 242 van het burgerlijk wetboek heeft geoordeeld dat de octrooihouder die een vordering tot staken instelt terwijl de verweerder aanspraak kan maken op een licentie voor dat octrooi, slechts misbruik van zijn machtspositie maakt indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

31 Enerzijds moet de verweerder aan de verzoeker een onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst hebben gedaan dat niet beperkt mag zijn tot de gevallen van inbreuk, met dien verstande dat de verweerder zich aan zijn aanbod gebonden moet achten en dat de verzoeker verplicht is dat aanbod te aanvaarden wanneer zijn weigering om dit doen verweerder op onbillijke wijze zou hinderen of in strijd zou zijn met het non-discriminatiebeginsel.

32 Anderzijds moet de verweerder, wanneer hij gebruikmaakt van het octrooi vóór de verzoeker een dergelijk aanbod heeft aanvaard, de verplichtingen nakomen die op grond van de toekomstige licentieovereenkomst voor de exploitatie van het octrooi op hem zullen rusten, te weten een overzicht van de exploitatiehandelingen verstrekken en de daarover verschuldigde bedragen betalen.

33 De verwijzende rechterlijke instantie wijst erop dat zij, gelet op het feit dat de door ZTE gedane aanbiedingen van een overeenkomst niet als „onvoorwaardelijk" kunnen worden beschouwd omdat zij slechts betrekking hebben op de producten waarmee inbreuk wordt gemaakt, en dat ZTE Huawei Technologies niet het door haar berekende bedrag aan royalty's heeft betaald en deze laatste evenmin een volledig overzicht van de reeds gestelde exploitatiehandelingen heeft verstrekt, zou moeten oordelen dat ZTE zich niet met succes kan beroepen op de verplichting om een licentie te verlenen, en zij de door Huawei Technologies ingestelde vordering tot staken dus zou moeten toewijzen.

34 De verwijzende rechterlijke instantie stelt echter vast dat de Europese Commissie in de persberichten nr. IP/12/1448 en MEMO/12/1021 van 21 december 2012 betreffende een aan Samsung gerichte mededeling van punten van bezwaar over de instelling door deze vennootschap van beroepen wegens inbreuk op een octrooi inzake mobiele telefonie lijkt te oordelen dat volgens artikel 102 VWEU een vordering tot staken ongeoorloofd is wanneer zij betrekking heeft op een SEO, de houder van dit SEO aan een standaardisatieorganisatie heeft laten weten dat hij bereid is voor dit octrooi licenties onder FRAND-voorwaarden te verlenen, en de inbreukmaker zelf bereid is om te onderhandelen over een dergelijke licentie. Het feit dat de betrokken partijen het niet eens worden over de inhoud van bepaalde bedingen van de licentieovereenkomst en met name niet over het bedrag van de te betalen royalty zou aldus niet relevant zijn.

35 De verwijzende rechterlijke instantie wijst erop dat zij, indien zij slechts deze criteria dient te hanteren, zij de door Huawei Technologies ingestelde vordering tot staken als misbruik in de zin van artikel 102 VWEU zou moeten afwijzen, aangezien vaststaat dat partijen in het hoofdgeding bereid waren om te onderhandelen.

36 De verwijzende rechterlijke instantie is van mening dat in het hoofdgeding de omstandigheid dat de inbreukmaker bereid was te onderhandelen en de omstandigheid dat de houder van octrooi EP 2 090 050 B 1 bereid was licenties te verlenen aan derden niet kunnen volstaan om te spreken van misbruik van een machtpositie.

37 Bij de beoordeling of het gedrag van de houder van een SEO misbruik oplevert, dient volgens deze rechterlijke instantie een passend en billijk evenwicht te worden verzekerd tussen alle legitieme belangen van de partijen en dient aan de partijen een gelijkwaardige onderhandelingspositie te worden verleend.

38 In die zin is de verwijzende rechterlijke instantie van mening dat de positie van de houder van een SEO en de positie van de inbreukmaker deze partijen niet de mogelijkheid mogen bieden om, respectievelijk, overdreven hoge royalty's te krijgen („hold-up"-situatie) of overdreven lage royalty's te moeten betalen („reverse hold-up"-situatie). Om deze reden, maar ook om overwegingen van gelijke behandeling van de licentie-ontvangers en de inbreukmakers met betrekking tot eenzelfde product, moet de houder van een SEO over een vordering tot staken kunnen beschikken. De uitoefening van een recht waarin de wet voorziet, kan op zichzelf immers geen misbruik van machtspositie vormen. Om daarvan te kunnen spreken is een samenstel van andere elementen vereist. Het begrip „bereidheid tot onderhandelen" van de inbreukmaker als criterium voor een dergelijk misbruik hanteren kan echter geen bevredigende oplossing zijn, omdat dit begrip tot tal van interpretaties kan leiden en de inbreukmaker te veel vrijheid laat. Indien dat begrip relevant zou worden geacht, zouden in elk geval bepaalde kwalitatieve en temporele eisen dienen te worden gesteld om de eerlijkheid van degene die om een licentie verzoekt, te garanderen. Zo zou moeten worden geëist dat voorafgaand aan de exploitatie van het betrokken octrooi een „onvoorwaardelijk", nauwkeurig en aanvaardbaar verzoek om een licentie wordt geformuleerd dat alle elementen bevat die doorgaans in een licentieovereenkomst aanwezig zijn. Wat meer in het bijzonder de licentieverzoeken betreft van marktdeelnemers die al producten op de markt hebben gebracht waarbij van een SEO gebruik wordt gemaakt, moeten deze marktdeelnemers zich onmiddellijk hebben gekweten van hun verplichting om een overzicht van de exploitatie van dit SEO te verstrekken en de desbetreffende royalty te betalen. Verder is de verwijzende rechterlijke instantie van mening dat een inbreukmaker de mogelijkheid moet krijgen om in eerste instantie een zekerheid te stellen in de plaats van de royalty onmiddellijk aan de houder van het betrokken SEO te betalen. Ook moet worden overwogen de licentieverzoeker de mogelijkheid te bieden, het aan de octrooihouder over te laten het bedrag van de royalty naar billijkheid vast te stellen.

39 In die omstandigheden heeft het Landgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Maakt de houder van een [SEO] die aan een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn aan derden een licentie te verlenen onder [FRAND-voorwaarden], misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een voordering tot staken instelt, hoewel die inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie,

of

is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de octrooihouder een aanvaardbaar onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op onbillijke wijze te belemmeren of zonder het non-discriminatiebeginsel te schenden, en de inbreukmaker, vooruitlopend op de te verlenen licentie, voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?

2) Voor het geval dat misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen:

Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid al worden aangenomen wanneer de inbreukmaker louter in algemene bewoordingen (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker al aan het onderhandelen zijn en bijvoorbeeld al de concrete voorwaarden hebben vermeld waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten?

3) Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een aanvaardbaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd:

Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen? In het bijzonder, kan het voorstel afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het betrokken octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?

4) Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentie:

Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die de inbreukmaker verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker gehouden, een overzicht van de reeds verrichte exploitatiehandelingen te verstrekken en/of royalty's te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty's in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?

5) Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een [SEO] dient te worden aangenomen, ook voor het instellen van andere vorderingen wegens inbreuk (verstrekking van boekhoudkundige gegevens, terugroeping van de producten, schadevergoeding)?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

40 Om te beginnen dient erop te gewezen dat het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding wegens octrooi-inbreuk tussen twee spelers uit de telecommunicatiesector die houder zijn van tal van octrooien die essentieel zijn voor de in het kader van ETSI opgestelde „Long Term Evolution"-standaard, die uit 4 700 SEO's bestaat en waarvoor die spelers de verbintenis zijn aangegaan aan derden licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden.

41 In het kader van dit geding wenst de verwijzende rechterlijke instantie te vernemen of het beroep wegens inbreuk strekkende tot staking van de inbreuk, tot verstrekking van boekhoudkundige gegevens, tot terugroeping van de betrokken producten en tot schadevergoeding, dat de houdster van een SEO, in casu Huawei Technologies, heeft ingesteld tegen ZTE, die inbreuk zou hebben gemaakt op dit SEO en om het sluiten een licentieovereenkomst heeft verzocht, als „misbruik van machtspositie" in de zin van artikel 102 VWEU moet worden aangemerkt en bijgevolg moet worden verworpen.

42 Om op de vraag van de verwijzende rechterlijke instantie te antwoorden en de rechtmatigheid te beoordelen van een dergelijk beroep wegens inbreuk dat de houder van een SEO heeft ingesteld tegen een inbreukmaker waarmee hij geen licentieovereenkomst heeft kunnen sluiten, dient de bescherming van de vrije mededinging, uit hoofde waarvan het primaire recht en met name artikel 102 VWEU misbruik van machtpositie verbieden, te worden afgewogen tegen de noodzakelijke bescherming van de

intellectuele-eigendomsrechten van die octrooihouder en van diens recht op een doeltreffende voorziening in rechte, die respectievelijk door artikel 17, lid 2, en artikel 47 van het Handvest worden gewaarborgd.

43 Zoals de verwijzende rechterlijke instantie in de verwijzingsbeslissing vaststelt, hebben de partijen in het hoofdgeding het bestaan van een machtspositie voor haar niet betwist. De door de verwijzende rechterlijke instantie gestelde vragen betreffend uitsluitend het bestaan van misbruik en het onderzoek dient dan ook daartoe te worden beperkt.

Eerste tot en met vierde vraag en vijfde vraag voor zover deze laatste betrekking heeft op de vordering in rechte strekkende tot terugroeping van de producten

44 Met haar eerste tot en met vierde vraag en met de vijfde vraag voor zover deze laatste betrekking heeft op de vordering in rechte strekkende tot terugroeping van de producten, die samen dienen te worden behandeld, wenst de verwijzende rechterlijke instantie in wezen te vernemen, in welke omstandigheden een onderneming met een machtspositie die houdster is van een SEO waarvoor zij jegens de standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan aan derden licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, door de instelling van een beroep wegens inbreuk strekkende tot staking van de inbreuk op dit SEO of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit SEO, moet worden geacht een door artikel 102 VWEU verboden misbruik te hebben gemaakt.

45 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat het begrip misbruik van machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU een objectief begrip is dat betrekking heeft op gedragingen van een onderneming met een machtspositie die, op een markt waar de mededinging juist door de aanwezigheid van deze onderneming al is verzwakt, de instandhouding of de ontwikkeling van de nog op deze markt aanwezige mededinging verhinderen door het gebruik van andere middelen dan die welke bij een normale, op ondernemersprestaties berustende mededinging van goederen of diensten gebruikelijk zijn (arresten Hoffmann-La Roche/Commissie, 85/76, EU:C:1979:36, punt 91; AKZO/Commissie, C-62/86, EU:C:1991:286, punt 69, en Tomra Systems e.a./Commissie, C-549/10 P, EU:C:2012:221, punt 17).

46 In dit verband is het vaste rechtspraak dat de uitoefening van een aan een intellectuele-eigendomsrecht verbonden alleenrecht, te weten in het hoofdgeding het recht om een beroep wegens inbreuk in te stellen, deel uitmaakt van de prerogatieven van de houder van een intellectuele-eigendomsrecht, zodat de uitoefening van een dergelijk recht, zij het door een onderneming met een machtspositie, op zichzelf geen misbruik van die machtspositie kan opleveren (zie in die zin 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 49, en IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punt 34).

47 Vast staat echter eveneens dat de uitoefening van het aan een intellectuele-eigendomsrecht verbonden alleenrecht door de houder van dat intellectuele-eigendomsrecht in uitzonderlijke omstandigheden misbruik in de zin van artikel 102 VWEU kan opleveren (zie in die zin arresten Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, punt 9; RTE en ITP/Commissie, C-241/91 P en C-242/91 P, EU:C:1995:98, punt 50, en IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punt 35).

48 Niettemin moet worden beklemtoond, zoals de advocaat-generaal in punt 70 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat de in het hoofgeding aan de orde zijnde zaak een aantal bijzonderheden vertoont waardoor zij verschilt van die welke aanleiding hebben gegeven tot de in de punten 46 en 47 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak.

49 Zij wordt, zoals de verwijzende rechterlijke instantie opmerkt, enerzijds gekenmerkt door het feit dat het betrokken octrooi essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, zodat iedere concurrent die producten wil vervaardigen die voldoen aan de standaard waaraan dit octrooi is verbonden, daarvan gebruik moet maken.

50 Dit kenmerk onderscheidt het SEO van de octrooien die niet essentieel zijn voor een standaard en die derden normaliter de mogelijkheid bieden om buiten het betrokken octrooi om concurrerende producten met dezelfde basisfuncties te vervaardigen.

51 Anderzijds onderscheidt het hoofdgeding zich door het feit dat het betrokken octrooi slechts de status van SEO heeft gekregen in ruil voor een onherroepelijke verbintenis van de octrooihouder jegens de betrokken standaardisatieorganisatie om bereid te zijn licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, zoals blijkt uit de punten 15 tot en met 17 en 22 van het onderhavige arrest.

52 Ofschoon de houder van het betrokken essentiële octrooi het recht heeft om een vordering tot staken of een vordering tot terugroeping van producten in te stellen, heeft het feit dat dit octrooi de status van SEO heeft gekregen, tot gevolg dat de houder ervan het op de markt komen of blijven van dergelijke door concurrenten vervaardigde producten kan uitsluiten en zich op die manier de vervaardiging van die producten kan voorbehouden.

53 In die omstandigheden en gelet op het feit dat een verbintenis om licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden bij derden legitieme verwachtingen wekt dat de houder van het SEO hun daadwerkelijk licenties onder die voorwaarden verleent, kan een weigering van de houder van het SEO om een licentie onder die voorwaarden te verlenen in beginsel een misbruik in de zin van artikel 102 VWEU vormen.

54 Hieruit volgt dat, gelet op de legitieme verwachtingen die zijn gewekt, tegen vorderingen tot staken of tot terugroeping van producten in beginsel met succes kan worden aangevoerd dat een dergelijke weigering misbruik oplevert. Volgens artikel 102 VWEU is de octrooihouder echter slechts verplicht, een licentie onder FRAND-voorwaarden te verlenen. De partijen in het hoofdgeding zijn het er echter niet over eens wat FRAND-voorwaarden in het onderhavige geval verlangen.

55 In een dergelijk geval moet de houder van een SEO, om te voorkomen dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten als misbruik kan worden aangemerkt, voorwaarden in acht nemen die een juist evenwicht tussen de betrokken belangen beogen te waarborgen.

56 Daartoe dient naar behoren rekening te worden gehouden met de specificiteit van de juridische en feitelijke omstandigheden van de zaak (zie in die zin arrest Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, punt 26 en de aangehaalde rechtspraak).

57 Zo moet rekening wordt gehouden met de verplichting tot eerbiediging van de intellectuele-eigendomsrechten, bedoeld in richtlijn 2004/48, die overeenkomstig artikel 17, lid 2, van het Handvest voorziet in een samenstel van rechtswegen om een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te verzekeren, en met het door artikel 47 van het Handvest gewaarborgde recht op een doeltreffende voorziening in rechte, dat bestaat uit verschillende elementen, waaronder het recht van toegang tot de rechter (zie in die zin arrest Otis e.a., C-199/11, EU:C:2012:684, punt 48).

58 Dit vereiste van hoge bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten houdt in dat de houder van die rechten in beginsel niet de mogelijkheid mag worden ontnomen vorderingen in rechte in te stellen om de daadwerkelijke eerbiediging van zijn alleenrechten af te dwingen, en dat de gebruiker, indien hij niet de houder van die rechten is, in beginsel verplicht is een licentie te verkrijgen vóór hij gebruikmaakt van die rechten.

59 Al mag de door de houder van het SEO jegens de standaardisatieorganisatie aangegane onherroepelijke verbintenis om licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden de door de artikelen 17, lid 2, en 47 van het Handvest aan die houder gewaarborgde rechten niet uithollen, toch rechtvaardigt die verbintenis dat aan die houder specifieke eisen worden gesteld bij de instelling een vordering tot staken of tot terugroeping van producten tegen vermeende inbreukmakers.

60 Bijgevolg kan de houder van een SEO die van mening is dat inbreuk wordt gemaakt op dit octrooi, niet zonder schending van artikel 102 VWEU een vordering tot staken of tot terugroeping van producten instellen tegen de vermeende inbreukmaker zonder deze laatste daarvan vooraf in kennis te stellen of deze daarover te raadplegen, zelfs wanneer dit SEO al wordt geëxploiteerd door de vermeende inbreukmaker.

61 Enerzijds dient de houder van het betrokken SEO dus, vooraleer hij dergelijke vorderingen instelt, de vermeende inbreukmaker in kennis te stellen van de inbreuk die hem wordt verweten met vermelding van dit SEO en met precisering van wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt.

62 Zoals de advocaat-generaal in punt 81 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is het immers, gelet op het grote aantal SEO waaruit een standaard als aan de orde in het hoofdgeding bestaat, niet zeker dat degene die inbreuk maakt op een van deze SEO, wel weet dat hij gebruikmaakt van het voorwerp van een SEO dat niet alleen geldig is maar ook essentieel is voor een standaard.

63 Anderzijds dient de houder van dit SEO, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder FRAND-voorwaarden te doen overeenkomstig de verbintenis die hij jegens de standaardisatieorganisatie is aangegaan, en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader aan te geven.

64 Zoals de advocaat-generaal in punt 86 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan, ingeval de houder van een SEO jegens de standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan om licenties onder FRAND-voorwaarden te verlenen, van deze houder immers worden verwacht dat hij een dergelijk aanbod doet. Daarbij komt dat zonder een openbare standaardlicentieovereenkomst en zonder openbaarheid van de met andere concurrenten gesloten licentieovereenkomsten, de houder van het SEO in een betere positie verkeert dan de vermeende inbreukmaker om te onderzoeken of het aanbod voldoet aan het discriminatieverbod.

65 Daartegenover staat dat de vermeende inbreukmaker met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg dient te geven aan dit aanbod. Of dit het geval is, dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en houdt met name in dat er geen sprake is van vertragingstactiek.

66 Wanneer de vermeende inbreukmaker het hem gedane aanbod niet aanvaardt, kan hij slechts aanvoeren dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten misbruik oplevert, indien hij de houder van het betrokken SEO op korte termijn en schriftelijk een concreet tegenaanbod doet dat aan de FRAND-voorwaarden beantwoordt.

67 Daarbij komt dat, ingeval de vermeende inbreukmaker het voorwerp van het SEO gebruikt vooraleer een licentieovereenkomst is gesloten, hij vanaf het moment van de afwijzing van zijn tegenaanbod een passende zekerheid dient te stellen overeenkomstig de handelsgebruiken ter zake, bijvoorbeeld door een bankgarantie te verstrekken of het nodige geld in bewaring te geven. De berekening van de zekerheid moet met name het aantal verrichte handelingen van exploitatie van het SEO omvatten en de vermeende inbreukmaker moet daarvan een overzicht kunnen geven.

68 Wanneer na het tegenaanbod van de vermeende inbreukmaker geen overeenstemming wordt bereikt over de details van de FRAND-voorwaarden, kunnen de partijen in onderlinge overeenstemming vragen dat het bedrag van de royalty wordt vastgesteld door een onafhankelijke derde, die op korte termijn uitspraak dient te doen.

69 Ten slotte kan, gelet op, enerzijds, het feit dat een standaardisatieorganisatie als die welke de in het hoofdgeding aan de orde zijnde standaard heeft opgesteld, bij de standaardisatieprocedure niet nagaat of de octrooien geldig zijn en evenmin of zij essentieel zijn voor de standaard waarvan zij deel uitmaken, en anderzijds, het door artikel 47 van het Handvest gewaarborgde recht op een doeltreffende voorziening in rechte, aan de vermeende inbreukmaker niet worden verweten dat hij naast de onderhandelingen over het verlenen van licenties, betwist dat die octrooien geldig zijn en/of dat zij essentieel zijn voor de standaard waarvan zij deel uitmaken, en/of dat hij er daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt, of zich het recht voorbehoudt om dit in de toekomst te doen.

70 Het staat aan de verwijzende rechterlijke instantie na te gaan of in het onderhavige geval aan bovengenoemde criteria is voldaan, voor zover deze naargelang van de betrokken omstandigheden relevant zijn voor de beslechting van het hoofdgeding.

71 Uit een en ander volgt dat op de eerste tot en met de vierde vraag en op de vijfde vraag voor zover deze laatste betrekking heeft op de vordering in rechte strekkende tot terugroeping van de producten, dient te worden geantwoord dat artikel 102 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een SEO die jegens een standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder FRAND-voorwaarden, geen misbruik van zijn machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

— hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en

— die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactiek.

Vijfde vraag voor zover deze betrekking heeft op de vorderingen in rechte strekkende tot verkrijging van boekhoudkundige gegevens of van schadevergoeding

72 Met haar vijfde vraag, voor zover deze betrekking heeft op de vorderingen in rechte strekkende tot verkrijging van boekhoudkundige gegevens of van schadevergoeding, wenst de verwijzende rechterlijke instantie in wezen te vernemen of artikel 102 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het een onderneming met een machtspositie die houdster is van een SEO waarvoor zij jegens de standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar SEO, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit SEO of tot schadevergoeding voor deze handelingen.

73 Zoals uit de punten 52 en 53 van het onderhavige arrest blijkt, kan de omstandigheid dat de houder van het SEO zijn intellectuele-eigendomsrecht uitoefent door het instellen van vorderingen tot staken of tot terugroeping van producten, in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding, als misbruik worden aangemerkt, wanneer dergelijke vorderingen van dien aard zijn dat zij het op de markt komen of blijven van door concurrenten vervaardigde producten die aan de standaard voldoen, kunnen uitsluiten.

74 Volgens de beschrijving die daarvan in de verwijzingsbeslissing is gegeven, heeft het door de houder van een SEO ingestelde beroep wegens inbreuk strekkende tot verstrekking van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit SEO of tot schadevergoeding voor deze handelingen echter geen rechtstreekse gevolgen voor het op de markt komen of blijven van door concurrenten vervaardigde producten die aan de standaard voldoen.

75 Bijgevolg kunnen dergelijke vorderingen in omstandigheden als aan de orde in het hoofgeding niet als misbruik in de zin van artikel 102 VWEU worden beschouwd.

76 Gelet op een en ander dient op de vijfde vraag, voor zover deze betrekking heeft op de vorderingen in rechte strekkende tot verkrijging van boekhoudkundige gegevens of van schadevergoeding, te worden geantwoord dat artikel 102 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het, in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding, een onderneming met een machtspositie die houdster is van een SEO waarvoor zij jegens de standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, niet verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar SEO, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit SEO of tot schadevergoeding voor deze handelingen.

Kosten

77 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

1) **Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd FRAND-voorwaarden („fair, reasonable and non-discriminatory”), geen misbruik van zijn machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:**

   — **hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en**

— **die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactiek.**

2) **Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het, in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding, een onderneming met een machtspositie die houdster is van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, waarvoor zij jegens deze standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, niet verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar octrooi, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit octrooi of tot schadevergoeding voor deze handelingen.**

ondertekeningen