

Mededinging

De titanenstrijd tussen Apple en Samsung

Uitleg van de FRAND-verplichtingen bij de rechter en in het onderzoek van de Europese Commissie naar Samsung

Mr. drs. D.P. Kuipers en mr. J.I. Kohlen*

De gemoederen in de elektronicasector worden de laatste tijd aardig bezig gehouden door het juridische gevecht tussen Samsung en Apple in een flink aantal landen. In dit artikel geven wij vanuit mededingingsrechtelijk perspectief een beschouwing van de procedures die Apple en Samsung in Nederland voeren. Daarbij zoomen wij in op de FRAND¹-aspecten van die zaak waarbij met name interessant is te constateren dat deze zowel in civielrechtelijke octrooi-procedures aan de orde komen als in het onderzoek dat de Europese Commissie is gestart. Wij concluderen dat het voor de eenduidigheid van de rechtspraak goed zou zijn als de Europese Commissie snel duidelijkheid schept in de FRAND-discussie en aangeeft op welke wijze deze ingrijpt op het mededingingsrecht, in het bijzonder artikel 102 VWEU.

- *Rb. Den Haag (vzr.) 14 oktober 2011, LJN BT7610 (Samsung/Apple);*
- *Rb. Den Haag (vzr.) 24 augustus 2011, LJN BR5755 (Samsung/Apple);*
- *Hof Den Haag 24 januari 2012, LJN BV1612 (Samsung/Apple);*
- *Rb. Den Haag 14 maart 2012, LJN BV8871 (Samsung/Apple);*
- *Rb. Den Haag 20 juni 2012, LJN BW9069 (Samsung/Apple).*

Inleiding

De strijd tussen Apple en Samsung is in april 2011 in de Verenigde Staten losgebarsten. Apple beschuldigde

* Mr. drs. D.P. Kuipers en mr. J.I. Kohlen zijn beiden advocaat bij Bird & Bird LLP te Den Haag.

1. De term FRAND staat voor 'Fair Reasonable And Non-Discriminatory' en slaat op de licentievoorwaarden die door een dominante octrooihouder of octrooiopool alsmede door een octrooihouder die beschikt over octrooien die essentieel zijn voor toepassing van een technologische standaard zouden moeten worden gehanteerd.

Samsung ervan dat zij met de Samsung Galaxy-tablets inbreuk maakt op Apple's modelrechten op de iPad. Tegelijkertijd beschuldigt Samsung Apple ervan dat diverse Apple-producten (diverse typen iPad, iPod en iPhone) inbreuk maken op octrooirechten van Samsung ten aanzien van de zogenoemde UMTS-technologie ('de UMTS-octrooien'). Inmiddels zijn Samsung en Apple niet alleen in de Verenigde Staten in een juridische strijd verwickeld, maar ook in Zuid-Korea, Japan, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en Nederland.

Voor een goed begrip van de procedures die spelen tussen Samsung en Apple bespreken wij hierna eerst kort de achtergrond en de oorsprong van de FRAND-discussie tussen Apple en Samsung. Daarna komen de procedures die in Nederland spelen tussen Apple en Samsung aan de orde waarbij het FRAND-verweer van Apple de kern vormt. Vervolgens zetten wij kort het mededingingsrechtelijke kader uiteen waarin standaardiseringsovereenkomsten en de FRAND-discussie en het optreden tegen inbreuken op octrooirechten moeten worden geplaatst. Tot slot bespreken wij het onderzoek van de Europese Commissie naar de gedragingen van Samsung en op welke wijze de FRAND-discussie daarin vermoedelijk een rol zal gaan spelen en tot welke uitkomsten die zou kunnen leiden.

De FRAND-discussie tussen Samsung en Apple

Op dit moment doet de Europese Commissie onderzoek naar misbruik van onder meer Samsung om de producten van Apple waarin de UMTS-octrooien zijn verwerkt, van de markt te weren. In dat kader speelt uiteraard ook een rol of Samsung een licentie op FRAND-voorwaarden aan Apple heeft aangeboden voor de

UMTS-octrooiën waarop zij in de diverse juridische procedures een beroep doet.

Deelname Samsung aan standaardisatieorganisatie ETSI

Om een zo breed mogelijke toepassing van mobiele telecommunicatietechnologie mogelijk te maken is de UMTS-technologie gestandaardiseerd. De ontwikkeling van deze standaard heeft plaatsgevonden op initiatief van een standaardisatieorganisatie waarin onder meer producenten van mobiele telefoons en telecommunicatie-infrastructuur samenwerken: de *European Telecommunications Standard Institute* of kortweg ETSI. De leden van ETSI zijn contractueel gebonden aan de beleidsregels die ETSI heeft opgesteld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, de ETSI IPR Policy.²

De binnen ETSI ontwikkelde standaard, die ziet op de 3G- (3rd Generation) oftewel UMTS- (*Uniform, Mobile Telecommunications System*) technologie en in het bijzonder op de CDMA- en W-CDMA-technologie,³ omvat vele octrooiën van de verschillende deelnemers aan de UMTS-standaardiseringsovereenkomst.

Toepassing van de standaard brengt met zich dat – noodzakelijkerwijs – geoctrooieerde technologie wordt toegepast. Octrooiën die noodzakelijk zijn voor toepassing van (delen van) de gestandaardiseerde technologie worden ‘*essential IPRs*’ of ‘*standard essential patents*’ (hierna: SEP) genoemd.

Samsung heeft in ETSI deelgenomen aan de ontwikkeling van de UMTS-standaard en heeft verschillende octrooiën ingebracht, waaronder de tegen Apple ingeroepen UMTS-octrooiën. In het kader van deelname aan de standaard heeft Samsung de volgende verklaring aan ETSI gezonden:

‘This declaration is given on December 14, 1998 by Samsung Electronics Corporation (“SEC”) of Seoul Korea to the European Telecommunications Institute (ETSI) of Sophia Antipolis France.

With regard to the W-CDMA technology being elaborated by ETSI as a standard for the UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA) FDD mode, SEC is prepared to grant licenses to its essential IPRs on a fair, reasonable and non-discriminatory basis in accordance with the terms and conditions set forth in Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy.’

Ook heeft Samsung onder meer voor de UMTS-octrooiën zogenoemde IPR-informatieverklaringen (Intellectual Property Rights) en licentieverklaringen aan ETSI toegezonden. Deze verklaringen zijn de *IPR information statement* en de *IPR licensing declaration*, die als volgt luiden:

IPR Information Statement

In accordance with the ETSI IPR Policy, Article 4.1, I hereby inform ETSO that, with reference to ETSI standard No. (...) it is my belief that the IPRs listed in Annex 2 are, or are likely to become Essential IPRs in relation to that Standard.

IPR licensing declaration

The Signatory has notified ETSI that it is the proprietor of the IPRs listed in Annex 2 and had informed ETSI that it believes that the IPRs may be considered essential to the Standards listed above.

The Signatory and/or its affiliates hereby declare that they are prepared to grant irrevocable licenses under the IPRs on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the Standard, to the extent that the IPRs remain essential.

The construction, validity and performance of the declaration shall be governed by the laws of France.’

De onderhandelingen tussen Apple en Samsung⁴

Het geschil tussen Apple en Samsung begon in 2010 met de claim van Apple dat Samsung met haar Galaxy tablets en smartphones inbreuk maakt op de aan Apple toekomende octrooi-, model- en auteursrechten. Vervolgens heeft op 4 augustus 2010 overleg tussen beide partijen plaatsgevonden en heeft Apple aan Samsung verzocht om betaling van een royalty. Samsung heeft in antwoord daarop verwezen naar haar UMTS-octrooiën met de stelling dat niet zij aan Apple maar Apple aan haar een licentievergoeding zou moeten betalen. Apple heeft geantwoord dat zij geen licentie nodig had, omdat haar leveranciers al zouden beschikken over de nodige licenties. In september 2010 heeft een tweede bespreking plaatsgevonden en daarin is aan de orde gekomen of Samsung bereid was licenties te verlenen voor haar UMTS-octrooiën. Samsung heeft dit bevestigd. Daarna heeft nog een aantal gesprekken plaatsgevonden over de waarde van de UMTS-octrooiën. Vervolgens heeft Apple Samsung gedagvaard in de VS (15 april 2011), maar heeft Apple kort daarna (29 april 2011) ook een fax aan Samsung gestuurd met het verzoek om duidelijk te maken onder welke voorwaarden Samsung bereid is een licentie te verstrekken voor haar gehele pakket van essentiële octrooiën voor de UMTS-standaard.

In antwoord op de fax van Apple heeft Samsung op 25 juli 2011 aan Apple bericht dat zij bereid is een licentie te verstrekken op FRAND-voorwaarden: ‘Per your request, Samsung is willing to grant a license to Apple on the following fair, reasonable and non-discriminatory terms: (...)’

Apple heeft daarop gereageerd (18 augustus 2011) dat het door Samsung aangeboden licentietarief verre van FRAND is. Vervolgens heeft Apple aan Samsung een

2. <www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/AboutEtsi.aspx> en Rb. Den Haag (vzr.) 14 oktober 2011, LJN BT7610, r.o. 2.5.

3. W-CDMA staat voor *Wideband Code Division Multiple Access*.

4. Samenvatting van de feiten zoals beschreven in het vonnis Rb. Den Haag 14 maart 2012, LJN BV8871, r.o. 2.21-2.32.

door haar al getekende licentieovereenkomst toegezon- den met daarin een naar haar mening redelijke licentie- vergoeding. Deze vergoeding had enkel betrekking op de UMTS-octrooien die onderwerp zijn van de proce- dure in Nederland en is beperkt tot Nederland.

De Apple/Samsung-procedures in Nederland

De procedures tussen Samsung en Apple in Nederland zijn aangevangen op 27 juni 2011. Op die dag heeft Apple Samsung in kort geding gedagvaard. De voorzieningenrechter te Den Haag heeft in die zaak op 24 augustus 2011 uitspraak gedaan.⁵

Apple vorderde Samsung te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi-, auteurs- en modelrechten en vorderde ook dat Samsung haar tablets en smartphones niet meer mocht verkopen in Nederland. De rechter oordeelde op 24 augustus 2011 dat Samsung wel met haar smart- phones inbreuk maakte op een octrooi van Apple (op een ‘portable electronic device for photo management’), maar niet met haar tablets. Voorts oordeelde de rechter dat Samsung geen inbreuk maakte op het ‘touch even model’ van Apple en dat voor wat betreft het octrooi voor ‘unlocking a device by performing gestures on an unlock image’ dit octrooi waarschijnlijk niet geldig is en dat om die reden de door Apple gevraagde voorziening moest worden afgewezen. Ook oordeelde de rechter dat voorshands geen sprake leek te zijn van enige inbreuk door Samsung op een modelrecht van Apple en dat Apple geen bescherming toekomt op grond van het auteursrecht. Apple heeft vervolgens appèl ingesteld tegen de kortgedinguitspraak waarbij het appèl zich enkel richtte tot de afwijzing van de modelrechtvorde- ringen. Het gerechtshof te Den Haag heeft op 24 januari 2012 het kortgedingvonnis bekrachtigd.⁶ Het hof oor- deelde dat sprake was van een tamelijk geringe bescher- mingsomvang van het modelrecht en dat de tablet van Samsung toch een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model. De vorderingen van Apple zijn dan ook door het hof afgewezen. Inmiddels ligt de zaak bij de Hoge Raad.⁷ Meldenswaardig is in dit verband dat het Court of Appeal in het Verenigd Koninkrijk op 18 okto- ber 2012 ook heeft bevestigd dat de Samsung Galaxy Tab geen kopie is van de iPad en Apple heeft geboden de uitspraak via een link te publiceren op haar website om verwarrende commerciële berichten te rectificeren.⁸

5. Rb. Den Haag (vzr.) 24 augustus 2011, LJN BR5755.

6. Hof Den Haag 24 januari 2012, LJN BV1612.

7. De zaak staat op de rol van 2 november 2012 voor dagbepaling conclu- sie P-G.

8. <<http://webwereld.nl/nieuws/112169/rechter--apple-moet-samsungs-tablet--uniek--noemen.html>>, Court of Appeal [2012] EWCA Civ 1339, zie par. 84: ‘Apple itself must (having created the confusion) make the position clear: that it acknowledges that the court has decided that these Samsung products do not infringe its registered design. The acknowledgement must come from the horse’s mouth. Nothing short of that will be sure to do the job completely.’

Hangende de procedure van Apple tegen Samsung is Samsung in juli 2011 een drietal bodemprocedures tegen Apple gestart bij de rechtbank te Den Haag. Samsung heeft op dat moment tevens een kortgeding- procedure aanhangig gemaakt tegen Apple waarin Sam- sung vorderde dat Apple zich moest onthouden van inbreuk op een aantal octrooien en dat Apple veroor- deeld moest worden tot een *recall* van de inbreukmaken- de producten. Samsung heeft daartoe aangevoerd dat Apple door verhandeling van apparaten die gebruikma- ken van UMTS-technologie, zoals iPhones en iPads, zonder in het bezit te zijn van een licentie, inbreuk maakt op de UMTS-octrooien. Apple heeft verweer gevoerd, onder andere door te stellen dat Samsung ter- zake van de UMTS-technologie een FRAND-verkla- ring heeft afgegeven en dat Samsung daarmee haar rechten om de UMTS-octrooien te handhaven, heeft verwerkt. De voorzieningenrechter heeft op 14 oktober 2011 de vorderingen van Samsung afgewezen, omdat partijen in onderhandeling waren over een FRAND- licentie en omdat Samsung niet heeft aangegeven dat substantieel lagere vergoedingen bespreekbaar waren en dat om die reden – naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter – er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het invoeren van haar octrooi- rechten in een bodemprocedure zal worden aangemerkt als misbruik van recht.⁹

In de bodemprocedures heeft Samsung eveneens een verbod op inbreuk van haar UMTS-octrooien door Apple gevorderd als ook vorderingen tot schadevergoe- ding en afdracht van de winst. Aan haar vorderingen heeft Samsung ten grondslag gelegd dat Apple door de verhandeling van haar ‘mobiele stations’, waaronder de iPhone 3GS, iPhone 4 en iPad 1 en 2 inbreuk maakt op haar UMTS-octrooien. Apple heeft op haar beurt voor- waardelijk gevorderd dat bepaalde conclusies (onder- delen van octrooien) van UMTS-octrooien vernietigd moeten worden, namelijk indien de rechtbank tot de conclusie komt dat de Apple-producten onder de beschermingsomvang van deze octrooien vallen en indien haar FRAND-verweer wordt gepasseerd. Het FRAND-verweer van Apple houdt in dat Apple heeft aangevoerd dat er tussen Samsung en haar een licentie- overeenkomst bestaat.

De Rechtbank Den Haag heeft op 14 maart 2012 een tussenvonnis¹⁰ gewezen waarin is bepaald dat Samsung in ieder geval geen recht heeft op een verbod, vernietig- ing of *recall* van de Apple-producten, omdat dit de tussen partijen lopende onderhandelingen over een licentie op de UMTS-octrooien oneigenlijk onder druk zou zetten.

Op 20 juni 2012 heeft de Rechtbank Den Haag in de bodemprocedures¹¹ geoordeeld dat Apple geen inbreuk maakt en dat de vorderingen van Samsung moeten worden afgewezen. Omdat Apple haar nietigheidsvorde- ringen had ingesteld onder de voorwaarde dat Apple-

9. Rb. Den Haag (vzr.) 14 oktober 2011, LJN BT7610.

10. Tussenvonnis Rb. Den Haag 14 maart 2012, LJN BV8871.

11. Rb. Den Haag 20 juni 2012, LJN BW9069.

producten onder de beschermingsomvang van de betreffende octrooien zouden vallen, komt de rechtbank – nu daar geen sprake van is – niet toe aan deze vorderingen van Apple.

FRAND-verweer Apple en oordeel Nederlandse rechter

Als meest verstrekkende verweer heeft Apple in de Nederlandse procedure aangevoerd dat er een licentieovereenkomst bestaat tussen haar en Samsung. Apple heeft aangevoerd dat de FRAND-verklaringen die Samsung voor de vier octrooien heeft afgelegd, aangemerkt moeten worden als een aanbod tot een FRAND-licentieovereenkomst en dat Apple dat aanbod heeft aanvaard door het toepassen van de standaard, waardoor een licentieovereenkomst tot stand is gekomen. Apple betwist niet dat Frans recht van toepassing is op de FRAND-verklaringen.

De bodemrechter in Nederland verwerpt dit verweer. Apple kan niet gevolgd worden in haar betoog dat Samsung in de FRAND-verklaring reeds een aanbod voor een licentieovereenkomst op FRAND-voorwaarden heeft gedaan dat voor aanvaarding gereed ligt voor elke partij die van de standaard gebruik wil maken. De FRAND-voorwaarden zijn immers niet gespecificeerd in de FRAND-verklaringen en partijen kunnen dus niet worden geacht reeds op basis van die verklaringen wils-overeenstemming te hebben bereikt over die FRAND-voorwaarden. Apple krijgt, volgens de rechter, door de aanvaarding van de in de FRAND-verklaring opgenomen toezegging van Samsung een onherroepelijke contractuele *aanspraak* op verlening van een FRAND-licentie door Samsung, maar daarmee heeft Apple nog geen FRAND-licentie in handen.

Het enkele gebruik van de 3G-standaard impliceert bovendien niet dat de gebruiker een licentieovereenkomst met Samsung *wil* aangaan. De gebruiker kan namelijk van mening zijn dat zij geen licentie nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er sprake is van uitputting, een ongeldig octrooi of een niet-essentieel octrooi. Ten tweede kan het zijn dat de licentievoorwaarden, zoals de hoogte van de verschuldigde licentievergoeding, niet acceptabel zijn voor de gebruiker, ook al zijn die voorwaarden (bedoeld als) *fair, reasonable and non-discriminatory*. De rechter oordeelt dat Samsung dus in het algemeen niet hoeft aan te nemen dat iedere gebruiker een FRAND-licentie wil en niet iedere gebruiker hoeft te verwachten dat zij door het enkele gebruik van de standaard contractueel gebonden is jegens Samsung op de door Samsung gestelde licentievoorwaarden. Dit geldt – volgens de rechter – eens te meer nu over de vraag in hoeverre de voorwaarden FRAND zijn, de nodige discussie mogelijk is, zoals tussen Apple en Samsung het geval blijkt te zijn.

Een ander interessant punt dat de rechter nogmaals bevestigt (nadat de voorzieningenrechter het ook al in zijn vonnis van 14 oktober 2011 overwoog), is dat het hebben van SEP en het doen van een FRAND-verklaring niet inhoudt dat de houder van die SEP afstand

doet van zijn rechten en niet meer zou kunnen optreden tegen octrooi-inbreuk.

De rechtbank sluit aan bij haar eerdere uitspraak in de zaak *SK-Kassetten* waaruit volgt dat het enkele bestaan van een verplichting tot het verlenen van een FRAND-licentie niet met zich brengt dat een houder van een SEP zijn octrooirecht niet meer kan handhaven.

Philips/SK Kassetten¹²

In Nederland heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat een FRAND-verklaring recht geeft op de verlening van een FRAND-licentie door de licentiehouder, maar dat door de enkele bevestiging van aanvaarding van de FRAND-verklaring geen definitieve licentieovereenkomst tot stand komt. Dit betekent dan ook dat een houder van een SEP die een FRAND-verklaring heeft afgegeven, nog steeds kan optreden tegen een inbreuk op zijn octrooirecht op de SEP, behoudens wanneer uitzonderlijke omstandigheden zich daartegen verzetten. Die bijzondere omstandigheden waren niet aanwezig in de *SK Kassetten*-zaak. Een onderneming met een machtspositie mag dan ook haar intellectuele eigendomsrechten handhaven en mag derhalve ook optreden tegen een eventuele inbreuk daarop, ook indien zij zelf geen FRAND-voorstel heeft gedaan.

Dat laat onverlet dat de wijze waarop de houder van een SEP gebruikmaakt van zijn bevoegdheden (tot handhaving van zijn octrooirechten) in strijd kan komen met de op hem rustende verplichting tot het verlenen van FRAND-licenties en de verplichting tot het te goeder trouw onderhandelen over die licenties. Voor zover het gebruik van zijn octrooi-bevoegdheden strijdig is met die verplichtingen, is er sprake van misbruik van een bevoegdheid dan wel strijd met de precontractuele goede trouw. De rechter oordeelt dat in dit geval – de strijd tussen Apple en Samsung – het hangende onderhandelingen over een FRAND-licentie instellen van de verbodsvorderingen als misbruik van bevoegdheden respectievelijk strijd met de precontractuele goede trouw moeten worden aangemerkt. De dreiging door Samsung met de verbodsvorderingen zette Apple namelijk onder oneigenlijke druk om tijdens die onderhandelingen in te stemmen met licentievoorwaarden die zij niet FRAND achtte, aldus de rechtbank. Deze redenering lijkt enigszins te volgen uit een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag tussen LG en Sony.

LG/Sony¹³

In *LG/Sony* was LG de houder van een SEP voor Blu-ray-standaard maar oordeelde de rechter dat LG niet kon optreden tegen een inbreuk op de essentiële

12. Rb. Den Haag (vzr.) 17 maart 2010, zaaknrs. 316533 / HA ZA 08-2522 en 316535 / HA ZA 08-2524 <www.iept.nl/files/2010/IEPT20100317_Rb_Den_Haag_Philips_v_Kassetten.pdf>.

13. Rb. Den Haag (vzr.) 10 maart 2011, zaaknr. 389067/KG ZA 11-269, <www.iept.nl/files/2011/IEPT20110310_Rb_Den_Haag_SonySCS_v_LG.pdf>.

octrooien waarvoor zij een FRAND-verklaring had afgegeven, omdat Sony en LG op dat moment in onderhandeling waren over een FRAND-licentie.¹⁴ Voorts schreven de statuten van de betreffende standaardisatieorganisatie voor dat arbitrage zou moeten volgen indien de licentiehouders en de licentienemers het niet eens zouden kunnen worden over de voorwaarden waaronder een licentie zou worden verstrekt. De rechter verbond daaraan (de ons inziens niet terechte) conclusie dat er dan ook in die arbitrage wel een FRAND-licentie tot stand zou komen. Dit waren naar het oordeel van de rechtbank bijzondere omstandigheden die zich verzetten tegen toewijzing van het gevraagde verbod (op de inbreukmakende activiteiten van Sony)

Weliswaar had Apple niet voorafgaand aan het op de markt brengen van haar iPhones en iPads een licentie gevraagd aan Samsung, Samsung wist van de producten van Apple en had tegen het op de markt brengen van die producten waarbij gebruik is gemaakt van de octrooien van Samsung geen bezwaar (Apple is een belangrijke afnemer van Samsung). En bovendien heeft Apple exact op het moment dat haar duidelijk werd dat Samsung bezwaar had tegen het gebruik van haar octrooien, verzocht om een FRAND-licentie.

Apple had in de Haagse octrooiprocedure ook als verweer aangevoerd dat Samsung door het instellen van de verbodsvorderingen misbruik maakte van haar economische machtspositie. De rechtbank heeft dit verweer onbesproken gelaten nu zij al had geoordeeld dat Samsung misbruik van bevoegdheden had gemaakt en in strijd met de precontractuele goede trouw had gehandeld. Apple heeft in de procedures hoogstwaarschijnlijk verwezen naar de *Orange Book*-zaak die in Duitsland speelde en waarover het Duitse Bundesgerichtshof (hierna: BGH) zich heeft uitgelaten.

Orange Book – Duitsland¹⁵

In de *Orange Book*-zaak was sprake van een standaard voor de productie van CD's welke door Philips was ontwikkeld, de zogenoemde Orange Book Standard. De derden, die door Philips wegens inbreuk op in de standaard begrepen octrooien werden aangesproken, klaagden dat Philips misbruik maakte van haar machtspositie doordat zij weigerde een licentie op FRAND-voorwaarden te verstrekken en dat een dwanglicentie zou moeten worden afgegeven.

Het BGH oordeelde dat een houder van een SEP misbruik kan maken van haar machtspositie indien (1) de inbreukmaker heeft verzocht om een FRAND-licentie waarvan de verstrekking door de houder is afgewezen, mits (2) de verzoeker een onvoorwaardelijk aanbod onder FRAND-voorwaarden heeft gedaan en (3) de verzoeker een redelijke royalty heeft

aangeboden en daadwerkelijk daarvoor een vergoeding heeft gereserveerd, bijvoorbeeld in een escrow

Uit de Samsung/Apple-uitspraak kan geconcludeerd worden dat bijzondere omstandigheden (o.a. het reeds onderhandelen over de hoogte van de royaltyvergoeding) met zich brengen dat een houder van een SEP, die een FRAND-verklaring heeft afgegeven, niet kan optreden tegen een inbreuk op zijn octrooirecht, maar als het ware wordt gedwongen tot het onderhandelen over de FRAND-voorwaarden waaronder een licentie zal worden verstrekt. Dat wekt overigens niet echt verwondering als men kijkt naar hetgeen over standaardiseringsovereenkomsten en FRAND is opgenomen in de Richtsnoeren horizontale samenwerkingsovereenkomsten, paragraaf 288, waaruit volgt dat:

'(...) Daarom moeten de deelnemers, alvorens zij besluiten of zij zich voor een bepaald IE-recht de FRAND-verbintenis aangaan, analyseren wat de gevolgen van deze verbintenis zullen zijn, met name ten aanzien van de mogelijkheid die zij hebben om de hoogte van hun tarieven vrijelijk te bepalen.'¹⁶

Het mededingingsrecht, standaardiseringsovereenkomsten en optreden tegen inbreuken op octrooirecht

Het mededingingsrecht grijpt in deze discussie in vanuit zowel de invalshoek van artikel 101 VWEU als vanuit artikel 102 VWEU.

Artikel 101 VwEU – randvoorwaarden bij standaardiseringsovereenkomsten

In de Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten van de Europese Commissie¹⁷ (hierna: de Richtsnoeren) worden de mededingingsrechtelijke aspecten besproken van de totstandkoming van normen of standaarden¹⁸ en de exploitatie van standaardiseringsovereenkomsten. De in een standaard vastgelegde technologie omvat dikwijls materie die is geoctrooieerd door de deelnemers aan de standaard. De Richtsnoeren geven duidelijk aan dat standaardiseringsovereenkomsten gewoonlijk aanzienlijke positieve economische gevolgen hebben, zoals het bevorderen van economische penetratie binnen de interne markt en het aanmoedigen van innovatie en marktontwikkeling en betere leveringscondities.¹⁹ In de Richtsnoeren wordt dan ook benadrukt dat standaarden normaal gesproken de mededinging

16. Richtsnoeren, par. 288.

17. Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, *Pb. EU* 2011, 11/0, hfdst. 7 'Standaardiseringsovereenkomsten'.

18. In de Richtsnoeren worden de begrippen 'norm' en 'standaard' als synoniemen gebruikt. Voor een consistent begrip gebruiken wij in deze bijdrage steeds de term 'standaard'.

19. Richtsnoeren, par. 263.

14. LG had een aanbod gedaan aan Sony, maar dat had Sony nog niet geaccepteerd, maar ook niet afgewezen.

15. *Orange Book*-zaak, BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936. Over die zaak hebben wij eerder kort geschreven in *NTer* 2010/10.

bevorderen en de productie- en verkoopkosten vaak zullen dalen, waardoor zij dus de economie ten goede komen.²⁰

Standaardisering kan echter ook de mededinging beperken, onder andere door de afscherming van de toegang tot innoverende technologieën of door uitsluiting of discriminatie van bepaalde ondernemingen waaraan daadwerkelijke toegang tot de standaard wordt ontzegd.²¹ Om dit mogelijke mededingingsbeperkende gevolg te voorkomen, bepalen de Richtsnoeren dat standaardisatieovereenkomsten normaliter niet mededingingsbeperkend zijn indien (1) deelname aan de standaardisering voor eenieder openstaat, (2) de procedure voor vaststelling van de betrokken standaard transparant is, (3) de standaardisatieovereenkomsten geen verplichting opleggen om zich aan de standaard te houden en (4) op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (d.w.z. FRAND) voorwaarden toegang verlenen tot de standaard. Om daadwerkelijke toegang tot de standaard te waarborgen, moeten de aan de standaard deelnemende leden op voorhand onherroepelijk verklaren dat derden een licentie kunnen krijgen op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden: de zogenoemde FRAND-verbintenis.

In de Richtsnoeren is het volgende daarover opgenomen:

‘FRAND-verbintenissen moeten garanderen dat essentiële met IE-rechten beschermde technologie die in een norm is opgenomen voor de gebruikers van die norm toegankelijk is op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden. Met name kunnen FRAND-verbintenissen voorkomen dat IE-rechthebbers de toepassing van een norm moeilijk maken door – nadat de bedrijfstak zichzelf tot de norm heeft verbonden – te weigeren licenties te verlenen door oneerlijke of onredelijke (met andere woorden buitensporige) vergoedingen te vragen door discriminerende royaltietarieven te hanteren.’²²

In aanvulling daarop maken de Richtsnoeren duidelijk dat inachtneming van artikel 101 VwEU niet impliceert dat de standaardisatieinstantie noodzakelijkerwijs verifieert of de deelnemers in hun licentievoorwaarden de FRAND-verbintenis in acht nemen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers zelf. De Commissie verbindt daaraan de conclusie/verplichting, in paragraaf 288, dat de deelnemers, alvorens zij besluiten of zij voor een bepaald IE-recht de FRAND-verbintenis aangaan, analyseren wat de gevolgen van deze verbintenis zullen zijn, met name ten aanzien van de mogelijkheid die zij hebben om de hoogte van hun tarieven vrijelijk te bepalen.²³

Hieruit lijkt te volgen dat voor een octrooihouder bij het afgeven van een FRAND-verbintenis in het kader van een standaardisatieorganisatie een ‘verplichting’ bestaat

om, voorafgaand aan het aangaan van een FRAND-verbintenis, zich conform de eisen die gelden in het kader van FRAND te gedragen. Met name zullen de partijen zich moeten realiseren dat bepaalde voorwaarden (met name hoge tarieven) niet zullen zijn toegestaan.

Artikel 102 VwEU - Voeren juridische procedure ter handhaving octrooirechten is geen misbruik

Het optreden tegen een octrooi-inbreuk zal in zijn algemeenheid niet snel leiden tot misbruik van recht – dat vaak in de procedures zal worden ingeroepen, zo ook in de strijd tussen Apple en Samsung – en evenmin tot misbruik van een machtspositie.

Hiervoor verwijzen wij onder meer naar de relevante overweging uit het arrest van het Hof van Justitie in de *Centrafarm/Sterling Drug*-zaak²⁴ die reflecteert dat een octrooirecht naar zijn aard een exclusief recht toekent aan de houder daarvan:

‘de octrooihouder, ter beloning van des uitvinders creatieve inspanning, 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.’

Het verkrijgen en uitoefenen van een intellectueel eigendomsrecht, zoals een octrooirecht, door dit te handhaven jegens eenieder die zonder toestemming van dit recht gebruikmaakt, is de essentie van dit IE-recht.²⁵ Dit is niet anders indien de octrooihouder een dominante positie inneemt of verkrijgt als gevolg van (de uitoefening van) zijn octrooirechten. Ook het uitoefenen van rechtsmiddelen door een dominante onderneming, dat wil zeggen ongeacht of deze de handhaving van IE-rechten of anderszins betreffen, levert over het algemeen geen misbruik van machtspositie op. In de zaak *ITT Promedia/Commissie* heeft het Gerecht aanvaard dat het aanwenden van rechtsmiddelen door een dominante onderneming slechts in zeer bijzondere omstandigheden misbruik van machtspositie kan opleveren.²⁶

‘Aangezien de toegang tot de rechter een fundamenteel recht is en een algemeen beginsel dat de naleving van het recht garandeert, mag het aanspannen van een rechtsgeding slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen als misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86 van het Verdrag [nu artikel 102 VwEU] worden aangemerkt.’

Met de Commissie is het Gerecht van oordeel dat:

‘een beroep in rechte, dat de uitdrukking is van het fundamentele recht om zich tot de rechter te wenden,

20. Richtsnoeren, par. 263.

21. Richtsnoeren, par. 264.

22. Richtsnoeren, par. 287.

23. Richtsnoeren, par. 288.

24. HvJ EG 31 oktober 1974, zaak C-15/74, *Centrafarm/Sterling Drug*, Jur. 1974, 1147, par. 9.

25. Ritter/Braun *European Competition Law: A Practitioner's Guide*, third edition, 2004, p. 746.

26. GvEA17 juli 1998, zaak T-111/96, *ITT Promedia/Commissie*, Jur. 1998, p. II-02937, r.o. 60.

niet kan worden geacht misbruik op te leveren, tenzij een onderneming die zich in een machtspositie bevindt, acties in rechte voert i) waarvan redelijkerwijs niet kan worden gezegd dat zij daarmee haar rechten beoogt te doen gelden, zodat zij alleen maar dienen om de tegenpartij te tergen, en ii) die passen in een plan dat ertoe strekt de mededinging uit te schakelen'.²⁷

Dit zijn cumulatieve criteria, zodat alleen van misbruik sprake kan zijn, indien aan beide criteria is voldaan. Daarbij merkt het Gerecht op:

'dat de twee cumulatieve criteria, nu zij een uitzondering vormen op het algemene beginsel van toegang tot de rechter als garantie van de naleving van het recht, eng moeten worden uitgelegd en toegepast, zodat de toepassing van het algemene beginsel niet in het gedrang komt'.²⁸

Dit wordt nog eens bevestigd door een recente uitspraak in Italië²⁹ waaruit volgt dat het handhaven van een octrooirecht door op te komen tegen een octrooi-inbreuk, geen misbruik van machtspositie oplevert.

'The fact that the Competition Authority found a case of dominant position by putting in connection different conduct with which Pfizer companies lawfully enforced their legitimate rights before the administrative and civil Courts. It is clear that, in order to bring these practices within the scope of the anticompetitive infringement, they must be accompanied by a clear exclusionary intent and an additional anti-competitive element is necessary that goes beyond the existence a simple group of legitimate actions carried out and brought before the competent administrative and jurisdictional authorities. If it were to be otherwise, this would entail a departure from EU case law to which the parties have referred on many occasions and a flagrant violation of the principle of legal certainty. This additional element was not proven by the Authority in the present case.'

Hoe zal de Europese Commissie oordelen in haar onderzoek?

De vraag of een houder van een SEP, die in onderhandeling is over de FRAND-voorwaarden voor de licentie, misbruik maakt van zijn machtspositie indien hij tijdens die onderhandelingen tegen de inbreuk op zijn octrooirecht opkomt, blijft in de Nederlandse rechtspraak onbeantwoord.

De Europese Commissie is op 31 januari 2012 een formeel onderzoek gestart naar onder meer de praktijken van Samsung naar aanleiding van de geschillen die zij heeft met Apple met betrekking tot het licentiëren van haar SEP onder FRAND-voorwaarden. Daarbij zal ook onderzocht worden of Samsung misbruik maakt van haar machtspositie doordat zij inbreukprocedures start tegen haar concurrenten die gebruik maken van de 3G-technologie, waarvoor zij een FRAND-verklaring heeft afgegeven. Daarbij merkt de Commissie direct op dat het aanhangig maken van procedures tegen concurrenten die octrooi-inbreuk plegen, op zich niet verboden is, maar dat zij zich met name zal richten op de vraag of Samsung haar verplichtingen om op FRAND-voorwaarden te licentiëren, heeft geschonden.³⁰

Aangenomen mag worden dat de Commissie deze lijn respecteert, ook in het lopende onderzoek naar Samsung. Overigens lijkt dit onderzoek zich inmiddels op meerdere gevallen te richten waarin houders van een SEP, ondanks een FRAND-verklaring, deze SEP inroepen tegen beweerdelijke inbreukmakers die de betreffende standaard toepassen.³¹ De vraag is of de Commissie zich op het standpunt zal stellen dat het handhaven van een SEP waarvoor een FRAND-verklaring is afgelegd en de aangesproken gebruiker zich bereid verklaard tegen FRAND-voorwaarden een licentie te nemen, misbruik oplevert.

Met name is interessant of misbruik uitsluitend aan de orde is indien de (dominante) octrooihouder een excessieve (d.w.z. niet-FRAND) licentievergoeding verlangt of dat van misbruik ook reeds sprake kan zijn indien de octrooihouder en de gebruiker c.q. inbreukmaker geen overeenstemming bereiken over de hoogte van een FRAND-licentievergoeding. Ons lijkt het eerste uitgangspunt zuiverder, omdat de aangesproken gebruiker stevast de hoogte van de gevraagde licentievergoeding als oneerlijk en onredelijk zal betwisten. Niet meer dan normaal lijkt het ons om eerst van de twistende partijen te verlangen dat zij een serieuze poging doen er door middel van onderhandelingen uit te komen.

In beide gevallen rijst overigens de vraag wie zal vaststellen of de gevraagde vergoeding FRAND is of niet. Iemand zal immers moeten bepalen of de gevraagde licentievergoeding aan de FRAND-criteria voldoet. Logisch is wellicht dat de rechter zich voor die taak gesteld zal zien, nu in vrijwel alle gevallen partijen de gang naar de rechter toch al gemaakt zullen hebben. Dit zou dan ook (een van de divisies van) het op te richten Unified Patent Court kunnen zijn. Ook is denkbaar dat een instantie (de Europese Commissie, het Europees Octrooibureau) wordt aangewezen als loket voor geschilbeslechting in dit soort geschillen. Niet direct duidelijk is echter wat daar de juridische grondslag voor kan zijn maar dat de Europese Commissie meer grip wil

27. *ITT Promedia/Commissie*, r.o. 30.

28. *ITT Promedia/Commissie*, r.o. 61.

29. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 3 september 2012, *Pfizer/Italiaanse Mededingingsautoriteit*, decision number N. 09968/2011 REG.RIC en N. 07467/2012 REG.PROV.COLL.

30. Persbericht Europese Commissie waarin zij het onderzoek aankondigt, 31 januari 2012, IP 12-89. <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-89_en.htm>.

31. <www.mlex.com/EU/Content.aspx?ID=259213> 'EC still receiving tech-patent complaints; possible movement in autumn', MLex, 24 juli 2012.

op de houders van een SEP, blijkt wel uit het *Industrial Policy Report* van de Europese Commissie van 10 oktober 2012 en uit de berichtgevingen³² daarover.

‘As part of that regulatory system, the Commission will update its rules on agreements on technology transfer. In addition, the work on existing safeguards such as fair, reasonable and non-discriminatory terms (FRAND) licensing can be taken further. Complementing the safeguards, a closer cooperation and information exchange between the patent offices and the standardisation organisations could bring significant improvements in the short run.’³³

En daarover werd eerder in MLex het volgende bericht:

‘The Commission has concerns that the proliferation of patent disputes – which have seen sky-high damages awarded – may be slowing down the rate of innovation. In this context, competition chief Joaquin Almunia has often noted that industry may require further guidance.’

Conclusie

Gezien het grote aantal octrooigeschillen in de diverse lidstaten waarin discussies spelen over de FRAND-verplichting, zou het voor de eenvormigheid van de rechtspraktijk en daarmee de rechtszekerheid goed zijn indien de Commissie in elk geval ten aanzien van de toepassing van artikel 102 VwEU meer richting geeft. Of de uitwerking van artikel 102 VwEU ertoe zal leiden dat een nieuwe autoriteit zal worden opgericht die zal beoordelen of de licentievoorwaarden FRAND zijn waarbij ook een oordeel zal moeten worden gegeven omtrent de hoogte van de te betalen vergoeding, is ons inziens nog maar de vraag. Onze verwachting is eerder dat de Europese Commissie in haar onderzoek naar Samsung richtsnoeren zal geven over de randvoorwaarden die in acht moeten worden genomen bij het vaststellen van FRAND-voorwaarden die verder gaan dan hetgeen reeds is opgenomen in de Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten. Ook is onze verwachting dat de Europese Commissie een stappenplan zal geven op hoofdlijnen aan de hand waarvan partijen kunnen voorkomen dat zij misbruik maken van hun machtspositie indien zij besluiten op te treden tegen inbreuken op hun SEP's waarvoor zij een FRAND-verklaring hebben afgegeven.

32. <www.mlex.com/EU/Content.aspx?ID=280342>. ‘Comment: EC’s draft policy paper skirts around thorny tech patent issues’, MLex, 5 oktober 2012.

33. Brussels, 10.10.2012, COM(2012)582 final.