

Arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.219.487/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/511922/HA ZA 16-623

Arrest van 2 juli 2019

in de zaak met zaaknummer 200.219.487/01

inzake

Koninklijke Philips N.V.

gevestigd te Eindhoven,

appellante,

hierna te noemen: Philips

advocaat: mr. J.A. Dullaart,

tegen

WIKO SAS

gevestigd te Marseille (Frankrijk),

geïntimeerde,

hierna te noemen: Wiko,

advocaat: mr. R.E. Ebbink.

1. Het geding

- 1.1 Bij arrest van 16 april 2019 (het tussenarrest) heeft het hof geoordeeld dat de conclusies volgens het tweede hulpverzoek van EP 511 geldig moeten worden geacht en dat Wiko daarop inbreuk maakt. Het hof heeft in het tussenarrest iedere beslissing aangehouden omdat partijen waren overeengekomen over het door Wiko opgeworpen Frand-verweer afzonderlijk te pleiten, tegelijk met de behandeling van de Frand-verweren in de zaken betreffende EP 659 en EP 525.
- 1.2 Philips heeft bij akte nadere producties 34 tot met 38 overgelegd, Wiko heeft nadere producties 47 tot en met 55 overgelegd. Het pleidooi waarin het Frand-verweer van Wiko is behandeld heeft plaatsgevonden op 28 mei 2019. Philips is daarin bijgestaan door mrs B.J. van den Broek en R.J.F. Grijpink. Wiko is bijgestaan door haar advocaat voornoemd en diens kantoorgenoot G.D.G.M.G. Béquet. Aan beide zijden zijn pleitnotities voorgedragen en overgelegd (Frand-PA).

2. De feiten

In aanvulling op de in het tussenarrest vermelde feiten gaat het hof uit van de navolgende niet bestreden feiten:

2.1 Op 13 oktober 2014 heeft Philips aan Wiko een brief gestuurd, waarin zij Wiko heeft gewezen op haar octrooien die in de UMTS- en LTE-standaards zijn opgenomen, waaronder EP 511, EP 659 en EP 525, alsmede dat Wiko daarvan met in elk geval een aantal nader genoemde producten gebruik maakt. Tevens heeft zij laten weten dat daarvoor een licentie onder Frand-voorwaarden beschikbaar is en heeft zij Wiko uitgenodigd voor een bespreking. Daarop is Wiko, ook na herhaalde uitnodiging daartoe door Philips, niet ingegaan.

2.2 Bij brief van 28 juli 2015, met bijgesloten claim charts, heeft Philips een concept licentie-overeenkomst aan Wiko gestuurd, met de uitnodiging om daarover te overleggen en met het verzoek voor 25 augustus 2015 te laten weten of Wiko bereid is een licentie-overeenkomst met Philips aan te gaan. Daarop is een reactie van Wiko uitgebleven. Op 25 september 2015 heeft Philips aanvullende ('updated') claim charts aan Wiko gezonden. Ook daarop heeft Wiko niet gereageerd.

2.3 Op 19 oktober 2015 heeft Philips de dagvaarding in onderhavige procedure aan Wiko doen betekenen.

2.4 Op 25 augustus 2016 heeft Wiko aan Philips een tegenvoorstel voor een licentieovereenkomst gedaan. Sinds 2016 heeft Wiko regelmatig wereldwijde verkoopcijfers verschaft en bijbehorende escrow stortingen gedaan, inmiddels tot een bedrag van € 895.000.

3. Het geschil

3.1 In het tussenarrest heeft het hof geoordeeld dat de conclusies volgens het tweede hulpverzoek van het octrooi geldig moeten worden geacht en dat Wiko daarop inbreuk maakt. Wiko heeft aangevoerd dat Philips desalniettemin geen recht heeft op een inbreukverbod omdat Philips EP 511 heeft aangemeld als standaard-essentieel voor de UMTS-standaard en zij de daaraan verbonden contractuele verplichtingen niet is nagekomen en misbruik maakt van haar machtspositie zoals bedoeld in artikel 102 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU).

4. De beoordeling

bevoegdheidsverweer / verzoek om aanhouding

4.1 Landgericht Mannheim heeft bij vonnis van 2 maart 2018 het in die – eerst na onderhavige procedure aanhangig gemaakte – procedure door Wiko gevoerde Frand-verweer gehonoreerd. Philips is van die uitspraak in beroep gekomen. Het beroep van Wiko op de litispendingregel van artikel 29 herschikte EEX-Vo, op grond waarvan volgens Wiko het hof niet bevoegd zou zijn over het Frand-verweer van Wiko te oordelen, als ook het verzoek van Wiko aan het hof om de behandeling van het Frand-verweer in onderhavige procedure aan te houden totdat over het Frand-verweer in een Duitse procedure is beslist op grond van samenhang als bedoeld in artikel 30 herschikte EEX-Vo, worden afgewezen. Anders dan Wiko heeft aangevoerd is geen sprake van vorderingen die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, noch van samenhangende vorderingen waardoor gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat. De op verschillende territoirs betrekking hebbende respectieve verbod- en recallvorderingen in de onderscheiden procedures zijn gebaseerd op verschillende nationale octrooirechten (in Nederland de Nederlandse delen van EP 511, EP 659 en EP 525, in de Duitse procedure het Duitse deel van EP 1 062 744 dat niet ziet op het HSPA-protocol). Aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 29 of 30 herschikte EEX-

Vo is derhalve niet voldaan. Dat tegen deze onderscheiden vorderingen hetzelfde Frand-verweer, voor het eerst in de Duitse procedure, is gevoerd, maakt niet dat dit verweer in onderhavige procedure niet beoordeeld zou mogen worden. Voor de stelling van Wiko dat 'dezelfde vordering' in artikel 29 herschikte EEX-Vo gelijk gesteld moet worden aan 'hetzelfde essentiële verweer' bestaat geen grondslag. Volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU (vgl. zaken C-111/01 en C-39/02) dient voor de toepassing van de artikelen 29 en 30 herschikte EEX-Vo zowel voor wat betreft het onderwerp van de procedures als voor de aanhangigheid ervan uitsluitend te worden gekeken naar de ingestelde vorderingen en niet naar de verweermiddelen.

4.2 De door Wiko getrokken parallel met het Roche / Primus arrest (HR 30 november 2007, ECLI:HR:2007:BA9608) gaat niet op. In die zaak ging het er niet om dat het gevoerde verweer al eerder in een andere procedure naar voren was gebracht, maar betrof het verweer (tegen een cross-border verbodsvordering gebaseerd op een buitenlands octrooi) de gestelde ongeldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooi. De bevoegdheid om over de geldigheid van een octrooi te oordelen is exclusief voorbehouden aan de desbetreffende nationale rechter waar dat octrooi van kracht is. Een dergelijke (uitzonderlijke) situatie doet zich hier niet voor. De beoordeling van een Frand-verweer als zodanig is niet exclusief voorbehouden aan een bepaalde rechter.

4.3 Artikel 36 EEX-Vo (herschikt) dat ziet op de erkenning van buitenlandse beslissingen (i.c. de afwijzing van de op het Duitse deel van EP 744 gebaseerde verbod- en recallvordering) kan er evenmin aan afdoen dat het hof zelfstandig oordeelt over een verweer dat wordt gevoerd tegen toewijzing van een verbodsvordering die is gebaseerd op inbreuk op een (ander) in Nederland van kracht zijnde octrooi. De door Wiko voorgestane erkenning van het Mannheimse vonnis kan bovendien geen invloed hebben op de onderhavige procedure omdat het hier om verschillende octrooirechten gaat, zoals hiervoor onder 4.1 is uiteengezet.

4.4 Het hof acht zich derhalve bevoegd over het Frand-verweer van Wiko te oordelen. Voor het stellen van vragen aan het HvJ EU ziet het hof geen aanleiding en voor aanhouding evenmin.

Frاند-verplichting

4.5 Philips heeft het octrooi aangemeld als een essentieel octrooi voor (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard. Wiko heeft de essentialiteit van het octrooi voor die standaard niet bestreden. In het tussenarrest heeft het hof vastgesteld dat de maatregelen van conclusies 1, 9 en 12 van het octrooi (volgens het tweede hulpverzoek) inderdaad in (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard zijn geïmplementeerd. De UMTS-standaard is vastgesteld door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI), een zogenoemde 'standard setting organisation' (SSO) die zich ten doel stelt een standaard vast te stellen voor een mobiel communicatiesysteem, zodat basisstations en mobiele stations compatibel zijn en met elkaar kunnen communiceren.

4.6 Verschillende marktpartijen, waaronder Philips, hebben bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de UMTS-standaard. Bijdragen die in een standaard zijn geïmplementeerd kunnen door een octrooi onder bescherming zijn gesteld, zoals ook een van de bijdragen aan de UMTS-standaard van Philips door EP 511. Zo'n octrooi wordt aangeduid als een 'standard essential patent' (SEP). Leden van ETSI hebben zich gebonden

aan de ETSI Rules of Procedure (ETSI Rules), waarvan de ETSI Intellectual Property Rights Policy (ETSI IPR Policy) deel uitmaakt. Teneinde derden in de gelegenheid te stellen om tegen een redelijke vergoeding van de gestandaardiseerde technologie gebruik te maken, schrijft artikel 6.1 ETSI IPR Policy voor dat een houder van een standaard essentieel octrooi (SEP-houder) zich bereid dient te verklaren aan derden een licentie te verlenen onder hun SEP op zogenoemde 'fair reasonable and non discriminatory' (Frاند-) voorwaarden. Hiermee wordt beoogd een evenwicht te bereiken tussen het belang van een effectieve octrooibescherming voor de SEP-houder en de gerechtvaardigde belangen van derden om dat octrooi (en dus de standaard) te kunnen gebruiken. Philips heeft op 15 januari 1998 zo'n verklaring afgelegd, die luidt als volgt:

Philips Electronics N.V., also acting on behalf of its AFFILIATES, hereby undertakes that in case ETSI adopts an ETSI-Standard for UMTS radio access methods Philips Electronics N.V. is willing to grant non-exclusive licenses in compliance with the ETSI IPR Policy under its patent rights which are deemed to be ESSENTIAL to this ETSI Standard, to any third party on the basis of full reciprocity.

Periodiek heeft Philips ETSI geïnformeerd welke specifieke octrooien relevant waren voor welke onderdelen van de UMTS-standaard. Op 26 november 2009 heeft zij dat gedaan voor (onder meer) EP 511, welk octrooi is geïmplementeerd in onderdeel TS 125.214 van de UMTS-standaard, dat in 2006 is vastgesteld.

4.7 In een aantal beschikkingen heeft de Europese Commissie (EC) overwogen dat het handhaven van een standaard essentieel octrooi op zichzelf niet mededingingsbeperkend ('anticompetitive') is, maar dat het onder bijzondere omstandigheden ongeoorloofd kan zijn om op basis van een standaard essentieel octrooi een verbodsvordering in te stellen tegen een derde die serieus bereid is om een licentie af te sluiten en hierover met de SEP-houder te goeder trouw te onderhandelen, ook wel aangeduid als een 'willing licensee' (par. 126 Google-beschikking, Case No COMP/M.6381).

Huawei / ZTE arrest

4.8 In het Huawei / ZTE arrest (van 16 juli 2016 in zaak C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) zich ook uitgelaten over de mogelijkheid van handhaving van een standaard essentieel octrooi. De vraag onder welke omstandigheden een SEP-houder geacht moet worden een machtspositie te hebben is door het HvJ EU niet beantwoord, omdat in het hoofdgeding het bestaan van een machtspositie niet was betwist. Het HvJ EU heeft het bestaan van een machtspositie bij zijn beslissing daarom tot uitgangspunt genomen (vgl. r.o. 43). In dat arrest heeft het HvJ EU als volgt voor recht verklaard:

“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.”*

4.9 In het Huawei / ZTE arrest geeft het HvJ EU een stappenplan waarin is uiteengezet wie wat moet doen op welk moment, alvorens een SEP-houder een verbodsvordering en een vordering tot terugroeping en vernietiging van inbreukmakende producten ('recallvordering') kan instellen zonder misbruik te maken van zijn (in die zaak veronderstelde) machtspositie.

4.10 De eerste stap (r.o. 61) is dat de SEP-houder de gebruiker van een standard essentieel octrooi (SEP-gebruiker) in kennis dient te stellen van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van het ingeroepen SEP en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt. Dit wordt ook wel aangeduid als de notificatieplicht. De reden dat de SEP-houder de eerste stap moet zetten, ook als er al gebruik wordt gemaakt van zijn SEP, is dat het gelet op het grote aantal SEPs waaruit een standaard bestaat, niet zeker is dat degene die inbreuk maakt op een van deze SEPs zich daarvan bewust is (r.o. 62). Deze benadering is anders dan die daarvoor was gehanteerd door de rechtbank Den Haag in Philips / SK Kassetten (17 maart 2010).

4.11 Uit de aanhef van r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest "*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*" volgt dat de tweede stap is dat de SEP-gebruiker vervolgens te kennen dient te geven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder Frand-voorwaarden. Hij dient zich met andere woorden een 'willing licensee' te tonen.

4.12 Indien dit is gebeurd dient de SEP-houder een licentie-aanbod te doen. Aan het slot van r.o. 63 overweegt het HvJ EU dat de SEP-houder bij zijn licentie-aanbod met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader dient aan te geven. In de daarop volgende rechtsoverweging (r.o. 64) maakt het HvJ EU duidelijk dat het aan de SEP-houder (en dus niet de SEP-gebruiker) is om een licentievoorstel te doen, omdat hij zich jegens de SSO heeft verbonden om licenties onder Frand-voorwaarden te verlenen, zodat van hem kan worden verwacht dat hij een dergelijk aanbod doet. Daarnaast overweegt het HvJ EU dat de SEP-houder in een betere positie verkeert dan de SEP-gebruiker om te onderzoeken of het aanbod voldoet aan het discriminatieverbod, gelet op het feit dat de met concurrenten gesloten overeenkomsten niet openbaar plegen te zijn.

4.13 Daarna is de SEP-gebruiker aan zet. Hij dient met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg te geven aan dit aanbod. Dat houdt met name in dat er geen sprake is van vertragingstactiek. Als de SEP-gebruiker 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 SEP-houder op korte termijn en schriftelijk een concreet tegenaanbod doet dat aan de Frand-voorwaarden beantwoordt (r.o. 65-66).

4.14 Het hof is van oordeel dat het HvJ EU met het in het Huawei / ZTE arrest gegeven stappenplan niet heeft beoogd strikte regels te stellen, in die zin dat indien de SEP-houder niet aan een van de stappen precies en volledig zou hebben voldaan, dat direct en noodzakelijkerwijs met zich zou brengen dat handhaving van zijn SEP misbruik van machtspositie zou opleveren, ongeacht de verdere omstandigheden van het geval. Zoals door het HvJ EU in r.o. 55 en 56 tot uitdrukking gebracht moet bij de beoordeling van de vraag of handhaving van zijn octrooirechten door een SEP-houder als misbruik kan worden aangemerkt, rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden van de zaak. Veeleer zijn de door het HvJ EU in het Huawei / ZTE arrest genoemde stappen daarom aan te merken als richtlijnen voor te goeder trouw onderhandelingen tussen partijen over een Frand-licentie. Enerzijds mag daarbij van de SEP-houder worden verwacht dat hij de SEP-gebruiker op de hoogte stelt van zijn SEPs, dat hij als eerste een licentie-aanbod doet en dat hij daarover te goeder trouw in onderhandeling treedt alvorens een verbodsactie in te stellen, zodat de onderhandelingen zonder druk van een dreigend verbod gevoerd kunnen worden. Anderzijds dient de SEP-gebruiker zich bereidwillig op te stellen en in het bijzonder geen vertragingstactieken toe te passen, hetgeen onder meer inhoudt dat hij op korte termijn een schriftelijk tegenvoorstel moet doen als hij het licentie-aanbod van de SEP-houder niet wil aanvaarden. De High Court in Engeland (Birss, J) heeft dat in de Unwired Planet v Huawei uitspraak (van 7 juni 2017, [2017] EHCW 711 (pat), bekrachtigd door de Court of Appeal bij uitspraak van 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344) als volgt tot uitdrukking gebracht:

“(...) the judgment does not hold that if the circumstances diverge from the scheme set out in any way then a patentee will necessarily abuse their dominant position by starting such a claim. In those circumstances the patentee's conduct may or may not be abusive. The scheme sets out standard of behaviour against which both parties' behaviour can be measured to decide in all the circumstances if an abuse has taken place.”

4.15 Uit het Huawei/ZTE arrest volgt dat – mits de SEP-houder voorafgaand aan de procedure aan zijn notificatieplicht heeft voldaan, hetgeen Wiko niet heeft bestreden – het een voorwaarde is voor het ontstaan van de verplichting aan de zijde van de SEP-houder om een Frand licentieaanbod te doen, dat de SEP-gebruiker na ontvangst van de notificatie zich bereid heeft getoond een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan. Die voorwaarde is niet vervuld, nu Wiko niet heeft bestreden dat zij zich voorafgaand aan het instellen van onderhavige procedure geen willing licensee heeft getoond, zoals door Philips gesteld. Aldus was Philips niet gehouden een licentievoorstel aan Wiko te doen en stond het haar vrij een verbodsactie tegen Wiko te beginnen, hetgeen Wiko evenmin bestrijdt (PA-Frand Wiko par. 2).

4.16 Niettemin heeft Philips op 28 juli 2015 haar standaard licentieovereenkomst aan Wiko aangeboden en zich bereid getoond met Wiko te onderhandelen. Daarop is Wiko niet ingegaan, terwijl zij evenmin binnen de vereiste bekwame spoed een tegenvoorstel heeft gedaan. Dat dit in het kader van te goeder trouw onderhandelingen van haar mocht worden

verwacht, moet Wiko geacht worden te hebben geweten gelet op (met name ook r.o. 65 en 66 van) het inmiddels, op 16 juli 2015, uitgesproken Huawei / ZTE arrest.

4.17 Volgens Wiko zou dat licentie-voorstel niet aan de voorwaarden van het Huawei / ZTE arrest voldoen omdat Philips niet zou hebben gespecificeerd dat en waarom dit voorstel Frand zou zijn. Dat standpunt van Wiko is niet relevant omdat Philips reeds voordat zij het aanbod deed gerechtigd was een verbodsactie in te stellen en daarnaast ook onjuist, waartoe het hof ten overvloede als volgt overweegt.

4.18 Uit r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest kan niet worden afgeleid dat daarin het vereiste besloten ligt dat de SEP-houder in zijn licentie-aanbod toelicht waarom dat aanbod Frand zou zijn, net zo min als die voorwaarde expliciet of impliciet is opgenomen ten aanzien van het tegenaanbod door de SEP-gebruiker. Hetgeen het HvJ EU in r.o. 63 en 64 overweegt dient te worden begrepen in het licht van de aan het HvJ EU voorgelegde vragen van de Duitse rechter, tegen de achtergrond van de Orange Book beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof, waarin was bepaald dat de SEP-gebruiker als eerste een licentievoorstel moest doen. Om de redenen gegeven in r.o. 64 (de SEP-houder heeft een Frand-verklaring afgelegd en is in de beste positie om een eerste voorstel te doen) heeft het HvJ EU gekozen voor een andere benadering dan in Orange Book, door te overwegen dat het de SEP-houder is die het licentievoorstel moet doen (indien en nadat de SEP-gebruiker zich een 'willing licensee' heeft getoond). Als onderdeel van de derde prejudiciële vraag was voorts aan het HvJ EU voorgelegd of het licentievoorstel alle bepalingen dient bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen. Tegen die achtergrond moet de zinsnede "*the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated*" uit r.o. 63 daarom zo worden begrepen dat het HvJ EU met name van belang acht dat in het aanbod uiteengezet wordt niet alleen wat de royaltyvergoeding is, maar de manier waarop die moet worden berekend. In dat verband is ook in aanmerking te nemen dat er vele modaliteiten zijn voor de berekening van de royalty (bijvoorbeeld op basis van het hele product of alleen een onderdeel ervan, percentages, in- en verkoopprijzen, kosten, staffels, etc.).

4.19 Uit het oordeel dat in het Huawei / ZTE arrest geen substantiëringsplicht besloten ligt volgt dat evenmin kan worden aangenomen dat het Frand-aanbod door de SEP-houder dient te worden onderbouwd door inzage te verschaffen in de met andere SEP-gebruikers gesloten – veelal vertrouwelijke – licentie-overeenkomsten. Een dergelijke verplichting volgt evenmin uit de ETSI-verklaring of enige ETSI-regel.

4.20 Het op 25 augustus 2016 door Wiko gedane tegenaanbod, derhalve ná het aanhangig maken van onderhavige procedures door Philips, kan er niet aan afdoen dat het Philips vrij stond de onderhavige procedure aanhangig te maken en de verbods- en recallvorderingen in te stellen, wegens de afwezigheid van de vereiste Frand-houding bij Wiko en het achterwege blijven van een tegenaanbod onder Frand-voorwaarden met de vereiste bekwame spoed. In dat verband merkt het hof op dat het eerdere door Wiko Germany GmbH aan Philips gedane tegenvoorstel in het kader van de in Duitsland aanhangige procedure niet als een (eerder) aanbod van Wiko kan gelden. In haar brief van 25 augustus 2016 stelt Wiko nadrukkelijk dat "Wiko Germany GmbH is not an affiliate of Wiko SAS or any other company of the Wiko Group as it is currently legally independent from the other Wiko companies."

4.21 Eerst na het aanhangig maken van de procedure getoonde bereidheid om in onderhandeling te treden over een licentieovereenkomst en een eventueel in dat verband

gedaan tegenaanbod kan er hooguit toe leiden dat de SEP-houder daarover (parallel aan de procedure) te goeder trouw onderhandelt met de SEP-gebruiker, maar kan er niet toe leiden dat de reeds aanhangig gemaakte procedure alsnog – achteraf bezien – als een misbruik van machtspositie zou moeten worden aangemerkt, dan wel dat van de SEP-houder verwacht mag worden dat hij deze procedure zou aanhouden of zijn verbods- en recall-vorderingen intrekt. Een ander oordeel zou ertoe leiden dat de SEP-gebruiker geen enkel belang meer zou hebben bij het volgen van het stappenplan uit het Huawei/ZTE arrest, hetgeen de deur zou openzetten naar vertragingstactieken aan de zijde van een SEP-gebruiker, wat moet worden voorkomen, zoals het HvJ EU heeft overwogen (r.o. 65). Dat de SEP-gebruiker alsdan moet onderhandelen onder de dreiging van een verbods- en recallvordering, zoals door Wiko opgemerkt, is een rechtstreeks gevolg van diens eigen nalaten om tijdig zijn bereidheid om te goeder trouw te onderhandelen over een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden kenbaar te maken en op korte termijn een concreet tegenaanbod te doen dat aan de Frand-voorwaarden beantwoordt. Wiko had dit kunnen voorkomen door zich tijdig als een willing licensee op te stellen.

4.22 Het HvJ EU heeft de mogelijkheid van het voeren van een misbruik van recht verweer (en daarmee de uitzondering op het handhavingsrecht van de SEP-houder) nadrukkelijk afhankelijk gemaakt van het naleven van die verplichtingen door de SEP-gebruiker. In r.o. 66 heeft het HvJ EU overwogen dat de SEP-houder “slechts [kan] 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.”. Blijkens hetgeen Wiko heeft gesteld in par. 466 MvA (“de vermeende inbreukmaker ... kan [hij] een *verbod voorkomen* door de octrooihouder een nieuw licentievoorstel te doen” - cursivering hof) - onderkent zij dit zelf ook. Bij gebreke van een SEP-houding bij Wiko komt het beroep op misbruik van recht door Philips om haar octrooi tegenover Wiko te handhaven Wiko dus niet toe. In dezelfde zin heeft het Landgericht Mannheim overwogen in diens uitspraak van 25 november 2016 in de eveneens op 19 oktober 2015 aanhangig gemaakte procedure tussen Philips en Wiko Germany GmbH over EP 525, waarin de verbodsvorderingen van Philips zijn toegewezen. Het schorsingsverzoek tegen het opgelegde inbreukverbod is op 31 januari 2017 door het Oberlandesgericht Karlsruhe afgewezen. Dat het Landgericht Mannheim in de hiervoor genoemde Duitse procedure tegen Wiko (zie 4.1) de verbodsvorderingen van Philips heeft afgewezen, vindt zijn oorzaak daarin dat de feiten in die procedure anders waren, in die zin dat die procedure eerst later aanhangig is gemaakt en Wiko naar het oordeel van het Duitse gerecht zich inmiddels (na het aanhangig maken van onderhavige procedure en de procedure tegen Wiko Germany, maar voor het aanhangig maken van de Duitse procedure tegen Wiko) een willing licensee had getoond. Ingevolge het Huawei / ZTE arrest rustte daardoor op Philips de plicht een licentie-aanbod onder Frand-voorwaarden te doen en heeft de Duitse rechter – die van oordeel was dat in het Huawei / ZTE arrest een substantiëeringsplicht voor de octrooihouder besloten ligt – geoordeeld dat Philips niet aan haar substantiëeringsplicht had voldaan en daarom de verbodsvordering afgewezen.

misbruik van machtspositie

4.23 Hoewel Philips ook volgens Wiko ‘in haar recht stond toen zij de onderhavige inbreukacties aanspande en ook toen zij deze zaken voortzette’ (par. 2 Frand-PA Wiko) stelt Wiko zich op het standpunt dat toewijzing van de verbods- en recallvordering niettemin niet gerechtvaardigd is wegens omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan. Daartoe voert Wiko het navolgende aan. De door Philips aangeboden licentieovereenkomst voldoet

niet aan de Frand-voorwaarden. Philips weigert toe te lichten waarom dit voorstel Frand (met name 'non discriminatory') zou zijn. Voorts heeft Wiko zich, nadat Philips onderhavige procedure aanhangig had gemaakt, wel bereid verklaard om met Philips te goeder trouw te onderhandelen over een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden en heeft zij daartoe ook een tegenvoorstel onder Frand-voorwaarden gedaan. Vervolgens heeft Philips zich niet bereid getoond om te goeder trouw met Wiko over de hoogte van de licentievergoeding te onderhandelen, terwijl zij tegenover concurrenten heeft verklaard dat de royalty-vergoeding van USD 0,75 slechts een openingsbod was. Philips daarentegen is van oordeel dat Wiko zich niet een 'willing licensee' heeft getoond, zodat Wiko niet heeft voldaan aan de in het Huawei / ZTE arrest gestelde basisvoorwaarde voor het kunnen voeren van een Frand-verweer. Nadien getoonde willingness kan daaraan niet af doen, zodat de verbods- en recall-vorderingen reeds daarom moeten worden toegewezen. Verder voldoet haar licentie-voorstel wel aan Frand-voorwaarden en heeft Wiko zich ook na het aanhangig maken van de procedure niet als een willing licensee opgesteld, aldus Philips. Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

4.24 Voor zover het verweer van Wiko aldus moet worden begrepen dat zij meent dat Philips – buiten de context van het Huawei / ZTE arrest bezien – is tekort geschoten in de nakoming van de op haar, ingevolge haar ETSI-verplichting en haar machtspositie, rustende verplichting om, na het aanhangig maken van en parallel aan onderhavige procedure, te goeder trouw met Wiko te blijven onderhandelen over een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden – door geen Frand-aanbod te doen en te weigeren te goeder trouw met Wiko te onderhandelen over het door Wiko gedane tegenaanbod dat wel aan Frand-voorwaarden zou voldoen – en dat dit met zich zou brengen dat de verbods- en recallvorderingen – hoewel rechtmatig ingesteld – om die reden (alsnog) niet toewijsbaar zouden zijn, overweegt het hof als volgt.

4.25 Daargelaten de vraag of een dergelijk verweer ertoe kan leiden dat de door Philips rechtmatig ingestelde verbods- en recallvorderingen niet toewijsbaar zouden zijn (ook Wiko meent dat dit onduidelijk is, vgl. par. 258 AMnC), kan het verweer van Wiko in het onderhavige geval niet slagen (zodat het hof geen aanleiding ziet tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU zoals door Wiko voorgesteld). Voor het slagen van dit verweer is ingevolge artikel 150 Rv en artikel 2 Verordening (EG) 1/2003 ten minste vereist dat Wiko van haar stelling dat het door Philips gedane licentie-aanbod niet aan de Frand-voorwaarden voldoet, bewijs bijbrengt. Daaraan heeft Wiko niet voldaan.

4.26 Philips heeft bij aanbieding van haar licentievoorstel bij brief van 28 juli 2015 laten weten dat dit een 'standaard' licentievoorstel betrof, derhalve een voorstel dat aan iedere potentiële licentienemer werd (en wordt) aangeboden en waarover discussie mogelijk was. Ook de overgelegde verdere correspondentie, waaronder de e-mail van 2 augustus 2018 van mevrouw Pasquier, Principal Licensing Counsel van Philips en contactpersoon voor Wiko met betrekking tot het UMTS/LTE licentieprogramma van Philips (waarin is opgenomen: *"we are willing to discuss different licensing structures if Wiko so desired, such as a lump sum arrangement. At multiple occasions, we have invited Wiko to make a serious counteroffer, but much to our disappointment these invitations have turned out to be made in vain."*), alsmede de in elk geval in dat opzicht onvoldoende gemotiveerd weersproken verklaring van mevrouw Pasquier, blijkt genoegzaam dat Philips bereidheid heeft getoond om nadere toelichting te geven op dat voorstel en daarover met Wiko te onderhandelen, waarmee desgewenst ook specifiek voor haar situatie onredelijk uitpakkende voorwaarden ter discussie gesteld hadden kunnen worden.

4.27 In het voorstel van Philips is een wereldwijde licentie opgenomen voor de volledige voor UMTS en LTE relevante octrooiportefeuille bestaande uit 97 octrooifamilies (55 UMTS en 42 LTE), tegen een vergoeding van USD 0,75 per gelicentieerd product bij nakoming van de overige verplichtingen uit de overeenkomst (het compliance-tarief) en USD 1,- bij non-compliance en voor verkopen in het verleden ('past sales'). Philips heeft de redelijkheid van dat voorstel onderbouwd met rapporten van professor J.R. Kearl (hierna: Kearl). Hij concludeert: "*Philips' offer (see Exhibit 3) for a license for Philips' UMTS and LTE portfolios on a worldwide basis for the life of the patents with a per unit royalty of USD 0.75 per product reflects FRAND terms and conditions*". Kearl heeft zich mede gebaseerd op een (in het kader van diens eigen onderhandelingen opgestelde) interne analyse van een licentienemer met betrekking tot "*the value of Philips' UMTS patent portfolio vis-a-vis the broader value for all SEPs*", de blijkens diverse publicaties door derden gehanteerde licentievergoedingen, de 'litigation history' en het aandeel van de Philips portefeuille in de relevante standaard. Weliswaar heeft Wiko de nodige kritiek geuit op dit rapport, maar daarmee miskent Wiko dat het, zoals hiervoor in r.o. 4.25 overwogen, niet aan Philips is om te bewijzen dat haar voorstel Frand is, maar dat de bewijslast van de door Wiko gestelde niet-Frandheid van het voorstel van Philips op haar rust. Wiko heeft zelf geen rapportage overgelegd ter onderbouwing van haar standpunt.

4.28 Voor het standpunt van Wiko dat de door Philips aangeboden royalty-vergoeding te hoog zou zijn ontbreekt voldoende onderbouwing, mede in het licht van de rapporten van Kearl, waar Wiko onvoldoende tegenover heeft gesteld. In het bijzonder heeft Wiko de bij het eerste rapport van Kearl bijgesloten analyse van de waarde van Philips' UMTS portefeuille door een andere licentienemer, die leidt tot een hogere vergoeding dan door Philips voorgesteld, inhoudelijk niet bestreden.

4.29 Het standpunt van Wiko, dat het licentievoorstel van Philips al niet Frand kan zijn omdat de rechtbank Den Haag alle drie de door Philips in Nederland ingeroepen octrooien (EP 511, EP 659 en EP 525) heeft vernietigd, wat er volgens Wiko op wijst – ervan uitgaand dat dit de sterkste octrooien uit haar portefeuille zullen zijn – dat de door Philips voorgestelde royalty 'veel te hoog' was, kan niet slagen. Daargelaten dat dit standpunt van Wiko in tegenspraak is met de door haar geuite kritiek op het rapport van Kearl, waarin bij de waardering van de portefeuille van Philips wordt gewezen op de uitkomst van eerdere procesvoering over een aantal octrooien, hetgeen volgens Wiko "niet geschikt [is] als onderbouwing voor FRAND-conformiteit van het verlengde royaltytarief" (par. 514 MvA), heeft geen van de vonnissen kracht van gewijsde en heeft het hof in elk geval EP 511 (volgens het tweede hulpverzoek) wel geldig acht. Ook in Duitsland en Engeland is dit octrooi in stand gebleven.

4.30 In het licht van de bereidheid van Philips om over de voorwaarden van haar licentievoorstel te goeder trouw met Wiko te onderhandelen kan ook het standpunt van Wiko dat onduidelijk zou zijn wat de reikwijdte van de licentie-overeenkomst is, niet leiden tot het oordeel dat het aanbod van Philips niet Frand zou zijn, zoals Wiko aanvoert. Nog daarvan afgezien dat naar het oordeel van het hof over die reikwijdte redelijkerwijs geen onduidelijkheid kon bestaan, heeft Philips tijdens de procedure verduidelijkt om welke octrooien het gaat (namelijk haar UMTS/LTE octrooien zoals ook vermeld op de lijst bijgevoegd bij de eerste notificatiebrief, par. 286 MnC) en zich bovendien (nogmaals) bereid verklaard een en ander nader toe te lichten.

4.31 Voor de door Wiko geuite bezwaren tegen de duur van de overeenkomst (tot afloop van het laatste octrooi), de koppeling van de portefeuilles voor UMTS en LTE technologie – die naar Philips onweersproken heeft gesteld complementair zijn en allebei door Wiko worden toegepast – en de vaste licentievergoeding (onafhankelijk van de verschillende looptijd van de diverse octrooien en mogelijke nietigverklaring van octrooien uit de portefeuilles) geldt dat Wiko niet heeft onderbouwd dat deze bepalingen ongebruikelijk zouden zijn bij licentiëring van omvangrijke wereldwijde octrooiportefeuilles. Evenmin heeft Wiko voldoende onderbouwd dat een vaste vergoeding, in relatie tot de hoogte van de vergoeding waarin, naar Philips heeft aangevoerd, het verloop van de portefeuille is verdisconteerd, onredelijk zou zijn. Voorts geldt ook hiervoor dat Philips bereid was daarover met Wiko te onderhandelen, op welk aanbod Wiko niet heeft gereageerd.

4.32 Nog daargelaten dat Wiko niet heeft aangetoond dat een royaltyvergoeding van USD 1,- per product onredelijk zou zijn, valt niet in te zien dat het onredelijk en ongebruikelijk zou zijn dat de royaltyvergoeding in geval van niet-nakoming hoger is (USD 1,- in plaats van USD 0,75 bij ‘compliance’), zoals Wiko verder heeft aangevoerd. Wiko heeft dit na betwisting door Philips ook niet onderbouwd. Datzelfde geldt voor toepassing van het non-compliance tarief van USD 1,- over het verleden, in elk geval vanaf de eerste notificatie door Philips, waarna Wiko op de hoogte was van de octrooien van Philips maar zich vervolgens geen willing licensee heeft getoond. Ook op dit punt heeft Philips zich bovendien bereid verklaard met Wiko te onderhandelen, waarop Wiko niet is ingegaan.

4.33 Anders dan Wiko stelt heeft zij naar het oordeel van het hof voorts onvoldoende onderbouwd gesteld en al helemaal onvoldoende bewijs geleverd voor haar stelling dat het aanbod van Philips discriminatoir zou zijn. Mede in het licht van de door Philips overgelegde deskundige-verklaring van Kearl ter zake van het niet-discriminatoire karakter van haar standaard licentie-overeenkomst, alsmede de verklaring van Dr Scott (Principal Licensing Counsel in het Intellectual Property and Standards Department van Philips en betrokken bij de licentiëring van de UMTS/LTE octrooi portefeuilles) heeft Wiko niets aangevoerd op grond waarvan zelfs maar een vermoeden van discriminatie gerechtvaardigd is. De door Kearl genoemde licentie-inkomsten van Philips gerelateerd aan de door een Duits marktonderzoeksbureau genoemde wereldwijde verkoopcijfers van smartphones – waaruit volgens Wiko zou blijken dat Philips van derden aanzienlijk lagere vergoedingen zou ontvangen – levert zo’n vermoeden niet op, alleen al omdat uit het rapport van Kearl blijkt dat Philips (in elk geval in die periode) nog lang niet met alle producenten van mobiele telefoons een licentie-overeenkomst had afgesloten: *“The current licensees collectively represent more than 19% of 2016 worldwide smartphone volume.”*

4.34 Wiko heeft er verder op gewezen dat Philips met andere partijen andere voorwaarden, waaronder andere wijzen van berekening van de royaltyvergoeding (zoals de betaling van een lump sum) en/of (kortere) duur, heeft afgesproken. Dat betekent evenwel nog niet dat het aan Wiko gedane voorstel daarom (vermoedelijk) discriminatoir zou zijn. Een verbod van discriminatie betekent immers niet dat steeds precies dezelfde licentiestructuur en identieke voorwaarden moeten worden gehanteerd. Specifieke voor een bepaalde licentienemer geldende feiten en omstandigheden kunnen ertoe leiden dat andere passende voorwaarden zijn of worden overeengekomen, zonder dat daarmee sprake is van ongerechtvaardigde benadeling van andere licentienemers bij de mededinging. Dat daadwerkelijk ten gevolge van het hanteren van verschillende voorwaarden onder (soort)gelijke omstandigheden sprake zou zijn van een concurrentienadeel heeft Wiko

overigens ook niet voldoende onderbouwd.

4.35 Anders dan het Landgericht Mannheim in een procedure tussen partijen heeft overwogen, is het hof van oordeel dat uit het enkele feit dat met een individuele licentienemer een andere licentiestructuur is afgesproken nog geen (vermoeden van) discriminatie door Philips kan worden afgeleid. Wiko heeft ook niet voldoende onderbouwde feiten of omstandigheden naar voren gebracht die een dergelijke gevolgtrekking zouden kunnen rechtvaardigen. Voor haar stelling dat zij van derden heeft gehoord dat Philips aan Apple en Huawei gunstiger licentievoorwaarden zou hebben verleend, heeft zij geen enkel bewijs, waaruit ten minste blijkt van de bron van de informatie en de feiten waarop die mededelingen zijn gebaseerd, overgelegd.

4.36 De stelling van Wiko dat Philips niet bereid zou zijn geweest ook met Wiko een lump sum vergoeding af te spreken moet onjuist worden geacht. Uit de overgelegde correspondentie (zie r.o. 4.26) blijkt dat Philips zich bereid heeft verklaard met Wiko te onderhandelen over passende voorwaarden van de licentie-overeenkomst, waaronder expliciet een andere licentiestructuur dan een running royalty, zoals de betaling van een lump sum. Philips heeft Wiko nadrukkelijk verzocht een daarop gebaseerd tegenvoorstel te doen, maar Wiko heeft daaraan geen gehoor gegeven.

4.37 Wiko heeft erop gewezen dat zij niet beschikt over de licentie-overeenkomsten die Philips voor dezelfde octrooiportefeuille met andere partijen heeft gesloten, zodat zij niet in staat is de niet-Frandheid van het voorstel van Philips aan te tonen. Daargelaten dat blijkens hetgeen hiervoor is overwogen Wiko op diverse punten heeft nagelaten haar stellingen te onderbouwen en daarvan bewijs bij te brengen en haar verweer reeds daarop moet stranden, gaat dat standpunt niet op. Wiko heeft licentie-overeenkomsten afgesloten voor UMTS en LTE portefeuilles met Qualcomm, Huawei en Nokia. Door inzicht te verschaffen in de met die partijen overeengekomen vergoedingen en bedingen in relatie tot de (waarde van de) door die partijen gehouden SEP's, had Wiko (een vermoeden van) de door haar gestelde niet-Frandheid van het aanbod van Philips en de gestelde Frandheid van haar eigen tegenaanbod kunnen onderbouwen, hetgeen zij evenwel heeft nagelaten. Onder die omstandigheden ziet het hof geen aanleiding voor omkering van de bewijslast dan wel het aannemen van een verzwaaarde stelplicht voor Philips, zoals Wiko heeft betoogd.

4.38 Het tegenvoorstel van Wiko is gebaseerd op het (numerieke) aandeel van de portefeuille van Philips (97 octrooifamilies) afgezet tegen alle 12.000 essentiële UMTS/LTE octrooifamilies. Uitgaande van een maximale royaltylast van 12%, resulteert dat in een vergoeding van 0,001% per octrooifamilie. Voor de portefeuille van Philips zou dat uitkomen op 0,097%. Na aftrek van een aantal kortingen komt het aanbod van Wiko uit op een vergoeding van 0,042% compliance rate, 0,066% non-compliance rate en 0,0315% voor past sales (75% van de compliance rate), per gelicentieerd product. Uitgaande van de door Wiko gerapporteerde cijfers over 2015 komt de compliance rate neer op een bedrag van € 0,027 per product, de non-compliance rate op € 0,043 en de vergoeding voor past sales op € 0,020, zoals Philips onweersproken heeft aangevoerd. Wiko heeft nog gesteld dat zij haar aanbod in september 2017 mondeling heeft verhoogd naar USD 0,084 per telefoon (en heeft dit aanbod ter zitting herhaald). Philips stelt dat dit geen verhoging tot USD 0,084, maar een verdubbeling van het eerdere aanbod tot een percentage van 0,084% (uitgaande van de compliance rate van 0,042%) betrof en bovendien niet daadwerkelijk een aanbod (maar een 'test' om te zien hoe Philips zou reageren). Dat Philips hier het gelijk aan haar zijde heeft ligt in de rede. Wiko heeft volgens de verklaring van Y. Elias, Chief Intellectual Property Officer

bij Wiko, “offered to increase (double) our royalty proposal” en Wiko is daarna bij de berekening van haar escrow-betalingen niettemin blijven uitgaan van haar tegenvoorstel met een compliance-rate van 0,042%, zoals bij e-mail van 26 juni 2018: “*Applying the compliant rate according to the counteroffer (0.042% of the net selling price) (...)*”. Voor de beoordeling van de Frandheid van het voorstel van Wiko maakt het overigens geen verschil van welke lezing wordt uitgegaan.

4.39 Wiko heeft aangevoerd dat de licentievergoeding in relatie dient te staan tot de (technische en economische) waarde van de octrooiportefeuille voor de standaard. Philips heeft dat uitgangspunt onderschreven. Het voorstel van Wiko is echter, in strijd met haar eigen stellingen, uitsluitend gebaseerd op de hoeveelheid octrooien van Philips. Een deugdelijke onderbouwde analyse van de technische en economische waarde van de portefeuille van Philips ontbreekt.

4.40 Beide partijen gaan er vanuit dat het aandeel van een portefeuille in het totale aandeel SEP's in (het relevante onderdeel van) de desbetreffende standaard een factor is die moet worden meegewogen bij de beoordeling van de redelijkheid van de licentievergoeding. Wiko heeft het aandeel van de portefeuille van Philips echter ten onrechte gerelateerd aan alle 12.000 SEP's uit de UMTS/LTE standaard, derhalve met inbegrip van SEP's die zien op heel andere onderdelen van de standaard, zoals de basisstations en verdere infrastructuur. Niet is in te zien en evenmin is steekhoudend onderbouwd waarom voor de waardering van de portefeuille van Philips en de hoogte van de voor het gebruik daarvan verschuldigde vergoeding, octrooifamilies die niet zien op mobiele stations relevantie zouden hebben, terwijl de portefeuille van Philips, naar zij onweersproken heeft gesteld, uitsluitend ziet op – en Wiko ook alleen gebruik maakt van – SEP's die zien op mobiele telefoons. Het procentuele aandeel van de 97 octrooifamilies van Philips in het totale aantal voor mobiele telefoons relevante SEP's is aanzienlijk (bijna tienmaal) hoger, uitgaande van het door Philips genoemde en door Wiko niet bestreden aantal van 1.279 voor mobiele telefoons relevante UMTS en LTE SEP's (par. 304 MnC en noot 50).

4.41 Daarnaast ontbreekt een onderbouwing dat en waarom de door Wiko toegepaste kortingen (op de berekende 0,097%) gebruikelijk en redelijk zouden zijn. De enkele stelling van Wiko dat een korting gerechtvaardigd is omdat er naar ervaringsregels vanuit gegaan moet worden dat een groot aantal van de octrooien die deel uitmaken van de portefeuille van Philips ongeldig en niet-essentieel zijn, is onvoldoende. Daarmee wordt immers geen rekening gehouden met de relatieve waarde van Philips' octrooiportefeuille ten opzichte van andere SEP portefeuilles in dezelfde standaard, waarvoor dan immers hetzelfde heeft te gelden. Evenzeer heeft Wiko nagelaten te onderbouwen waarom zou moeten worden uitgegaan van een maximale licentiedruk van 12%, hetgeen wel van haar mocht worden verwacht gelet op het rapport van Kearn, die concludeert dat “*in this case royalty stacking could not be a problem and that the royalty rate asked by Philips would not contribute to or exacerbate royalty stacking. In fact, as will be discussed below, when taking the relative value of Philips' portfolio into account, the proposed royalty rates are fair and reasonable even if a hypothetical royalty stack is applied.*”. Ten slotte is niet in te zien waarom voor het verleden een substantieel lagere vergoeding verschuldigd zou zijn, al helemaal niet in aanmerking genomen de stelling van Wiko dat de portefeuille met het verloop van de tijd juist steeds minder waard wordt wegens het aflopen van octrooibescherming, hetgeen juist een hogere vergoeding over het verleden zou rechtvaardigen.

4.42 De slotsom is dat naar het oordeel van het hof het tegenvoorstel van Wiko hoe dan ook niet geacht kan worden te voldoen aan Frand-voorwaarden.

4.43 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen heeft Wiko naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd dat het aanbod van Philips niet Frand zou zijn en kan niet worden aangenomen dat het voorstel van Wiko wel aan Frand-voorwaarden voldoet. Onder die omstandigheden, mede in aanmerking genomen hetgeen hiervoor in 4.26 reeds is overwogen over de bereidheid van Philips om met Wiko te onderhandelen, kan evenmin worden aangenomen dat bij Philips de bereidheid om met Wiko te goeder trouw te onderhandelen over een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden ontbrak. Dat Philips niet bereid was te onderhandelen op basis van het voorstel van Wiko brengt onder de gegeven omstandigheden niet met zich dat Philips geen willing lisensor zou zijn, zoals Wiko heeft betoogd.

4.44 De vraag of Wiko na het aanhangig worden van de onderhavige procedure alsnog 'willing' is geworden, zoals Wiko stelt, maar Philips bestrijdt, kan bij deze stand van zaken in het midden blijven.

4.45 De slotsom is dat niet is komen vast te staan dat Philips onder de gegeven omstandigheden misbruik zou maken van haar (door Wiko gestelde) machtspositie. Het verweer van Wiko dat de vorderingen van Philips wegens misbruik van machtspositie niet toewijsbaar zouden zijn moet derhalve reeds om die reden worden verworpen. De vraag of Philips daadwerkelijk een economische machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU heeft, hetgeen Wiko heeft gesteld maar Philips heeft betwist, behoeft geen beantwoording.

derdenbeding

4.46 Wiko heeft verder nog aangevoerd dat Philips haar octrooi niet jegens Wiko zou mogen handhaven omdat Philips in strijd zou handelen met haar ETSI Frand-verklaring die een derdenbeding bevat waarop Wiko zich rechtstreeks kan beroepen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat Wiko naar het oordeel van het hof onvoldoende bewijs heeft bijgebracht voor haar standpunt dat Philips geen licentie-aanbod onder Frand-voorwaarden aan Wiko heeft aangeboden. Aldus kan Wiko's op deze grondslag gebaseerde verweer tegen de toewijzing van de verbods- en recallvordering evenmin slagen.

belang bij verbod

4.47 Het standpunt van Wiko dat Philips geen belang zou hebben bij een verbod, gelet op de door Wiko gestelde zekerheid, wordt verworpen. Deze zekerheid is in hoge mate gebaseerd op de door Wiko voorgestelde vergoeding die aanzienlijk lager is dan het door Philips gedane voorstel waarvan niet is komen vast te staan dat dit niet Frand zou zijn. Dat Philips zelf niet actief is op de markt, zoals Wiko verder nog heeft opgemerkt, doet er niet aan af dat zij onder de gegeven omstandigheden recht en belang heeft bij handhaving van haar octrooirechten.

vorderingen in conventie

4.48 Nu geen van de door Wiko aangevoerde stellingen de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat Philips haar octrooi niet jegens Wiko zou mogen handhaven, komt het hof toe aan de beoordeling van het door Philips op grond van de door Wiko gepleegde inbreuk

op EP 511 gevorderde.

4.49 Nu reeds direct in de hoofdzaak zal worden beslist over het gevorderde bestaat voor toewijzing van de provisionele vorderingen, die zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden vertraagd, gaan aanleiding.

4.50 Gelet op het oordeel dat EP 511 volgens het tweede hulpverzoek geldig geacht moet worden en Wiko daarop inbreuk maakt, alsmede de afwijzing van de tegen handhaving door Philips gerichte verweren, komt het door Philips gevorderde verbod als hierna vermeld voor toewijzing in aanmerking.

4.51 De gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen nu Philips niet heeft gesteld welk afzonderlijk belang zij daarbij heeft naast toewijzing van de verbodsvordering.

4.52 Ter zake van de door Philips gevorderde opgave van afnemers en recall heeft Wiko aangevoerd dat dit te ruim geformuleerd en onbepaald zou zijn. Zij licht dit (slechts) toe door erop te wijzen dat zij haar producten ook op haar website heeft aangeboden. Bij die vorm van aanbieden is uiteraard niet te achterhalen wie van dat aanbod heeft kennisgenomen. Waarom de vordering overigens te ruim en onbepaald zou zijn valt niet in te zien. Wiko moet in staat worden geacht in haar administratie te achterhalen aan welke afnemers zij inbreukmakende producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd of daartoe - anders dan via haar website - heeft aangeboden. De vorderingen zullen daarom als hierna vermeld, beperkt tot Nederland en niet-particuliere afnemers, worden toegewezen.

4.53 Wiko meent verder dat haar niet kan worden bevolen dat de recall gepaard dient te gaan met de toezegging om de aankoopprijs en retourkosten te vergoeden, omdat dit de rechtsverhouding tussen Wiko en haar afnemers regardeert, waarbij Philips geen partij is. Daarmee miskent Wiko dat met een recall wordt beoogd de gevolgen van het inbreukmakende handelen van Wiko zoveel mogelijk te beperken door te voorkomen dat reeds afgeleverde inbreukmakende producten verder worden verhandeld. Indien geen terugbetaling van de aankoopprijs en onkosten wordt aangeboden, zal er geen incentive zijn voor afnemers hun producten terug te sturen. Philips heeft bij een dergelijk bevel derhalve wel degelijk recht en belang.

4.54 Gelet op het vertrouwelijke karakter van de afnemersgegevens zal worden bepaald dat deze gegevens aan de advocaat van Philips verstrekt dienen te worden, zoals door Wiko verzocht.

4.55 Voor het verlengen van de termijn voor de gevorderde opgave en recall van twee naar vier weken ziet het hof geen aanleiding, nu Wiko onvoldoende heeft toegelicht waarom onder de gegeven omstandigheden een termijn van twee weken daartoe niet haalbaar en dus onredelijk zou zijn.

4.56 De vordering tot vernietiging van inbreukmakende producten, zowel die nog in voorraad zijn als die worden geretourneerd, als van brochures en promotiemiddelen daarvoor, zal worden toegewezen als hierna vermeld, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de door Wiko gestelde onduidelijkheid omtrent de termijnen waarop een en ander dient te zijn geschied. Waarom onduidelijk zou zijn wat onder "alle brochures en promotiemiddelen" moet worden verstaan, heeft Wiko niet toegelicht en ziet het hof niet in, zodat er geen aanleiding is de gevorderde vernietiging daarvan af te wijzen. Evenmin heeft Wiko

toegelicht waarom zij voor de gevorderde vernietiging twee maanden nodig zou hebben en twee weken onhaalbaar zou zijn, zodat het hof het verzoek een langere termijn te bepalen niet honoreert.

4.57 Het hof ziet ook geen aanleiding aan de door Philips gevorderde vernietiging de voorwaarde te verbinden dat dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan, zoals door Wiko verzocht. Tenuitvoerlegging zolang dit arrest geen kracht van gewijsde heeft gekregen is voor rekening en risico van Philips. Het verzoek om aan tenuitvoerlegging van het bevel tot vernietiging de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden wordt afgewezen, nu Wiko niet onderbouwd heeft gesteld dat er een verhaalsrisico zou zijn.

4.58 Voor matiging of maximering van de gevorderde dwangsommen ziet het hof onder de gegeven omstandigheden geen reden. Het standpunt van Wiko dat de dwangsomvordering onduidelijk zou zijn geformuleerd deelt het hof niet, zodat deze kan worden toegewezen als gevorderd.

4.59 De door Philips gevorderde schadevergoeding wegens gepleegde octrooi-inbreuk en/of afdracht van daarmee behaalde winst zal worden toegewezen. Anders dan Wiko aanvoert zal deze niet eerst vanaf de datum van dagvaarding, maar in elk geval vanaf de datum van notificatie door Philips op 13 november 2014 verschuldigd zijn. In de schadestaatprocedure kan worden beoordeeld vanaf welk moment schadevergoeding en/of winstafdracht verschuldigd is en vanaf welk moment wettelijke rente daarover verschuldigd is.

4.60 De gevorderde rekening en verantwoording zal worden beperkt tot Nederland zoals hierna vermeld en voorts zal worden bepaald dat deze gegevens dienen te worden verstrekt aan de raadsman van Philips. Wiko heeft aangevoerd dat een goedkeurende verklaring van een registeraccountant, zoals door Philips gevorderd, in de praktijk niet mogelijk is. Philips heeft daarop voorgesteld dat de rekening en verantwoording vergezeld zal gaan van een “door een registeraccountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen”. Wiko heeft daar niets meer tegenover gesteld, zodat de vordering in die zin zal worden toegewezen.

4.61 Het hof wijst het standpunt van Wiko dat er geen noodzaak is dit arrest uitvoerbaar bij voorraad te verklaren bij gebreke van een toereikende onderbouwing af. De enkele daartoe door Wiko aangevoerde omstandigheid dat Philips geen eigen product op de markt heeft gebracht dat door het octrooi wordt beschermd en zij niet actief is op de markt voor mobiele telefoons, brengt niet met zich dat Philips reeds daarom geen recht en belang zou hebben bij een – uitvoerbaar bij voorraad verklaard – verbod (zie ook r.o. 4.47 hiervoor).

vorderingen in reconventie

4.62 Voor wat betreft de gevorderde vernietiging van EP 511 volgt uit hetgeen in conventie is overwogen dat deze vordering toewijsbaar is voor zover dit octrooi meer inhoudt dan de conclusies volgens het tweede hulpverzoek.

proceskosten in conventie en reconventie

4.63 Wiko zal als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Philips, zowel in eerste aanleg als in appel, in conventie en in reconventie. Partijen hebben omtrent de hoogte van de proceskosten overeenstemming bereikt in die zin

dat deze in eerste aanleg € 300.000,- bedragen en in hoger beroep € 490.000,-. Gelet op de aard en omvang van deze procedure ziet het hof geen aanleiding deze ambtshalve te matigen.

5. De beslissing

Het hof, in conventie en in reconventie,

- 5.1 verbiedt Wiko om in Nederland inbreuk te maken op de conclusies van Europees octrooi EP 1 623 511 zoals die luiden volgens het tweede hulpverzoek;
- 5.2 beveelt Wiko om binnen twee weken na betekening van dit arrest aan de raadsman van Philips schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers (niet zijnde particulieren) aan wie Wiko in of vanuit Nederland producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden anders dan door middel van haar website, die vallen onder de beschermingsomvang van Europees octrooi EP 1 623 511 volgens de conclusies van het tweede hulpverzoek (hierna: inbreukmakende producten);
- 5.3 beveelt Wiko om binnen twee weken na betekening van dit arrest aan ieder van de onder 5.2 bedoelde afnemers een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:

“Wij zijn verplicht u te informeren dat het Gerechtshof Den Haag bij arrest van 16 april 2019 heeft beslist dat de door ons op de markt gebrachte UMTS-producten met HSUPA-functionaliteit inbreuk maken op de conclusies van Europees octrooi EP 1 623 511 van Koninklijke Philips N.V. zoals die luiden volgens het tweede hulpverzoek en dat deze producten derhalve niet langer mogen worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad worden gehouden. Wij verzoeken u hierbij om deze producten niet langer aan te bieden (op uw website, in brochures e.d.) en alle exemplaren van deze producten die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoop prijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.
[naam van de vennootschap, naam en handtekening van een vertegenwoordiger]”;
- 5.4 beveelt Wiko om (i) binnen twee weken na betekening van dit arrest inbreukmakende producten die nog in voorraad zijn en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen voor en/of betrekking hebbend op inbreukmakende producten te vernietigen, (ii) binnen twee weken na ontvangst daarvan de teruggezonden producten te vernietigen, en (iii) aan Philips binnen drie weken na iedere vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaats gevonden;
- 5.5 beveelt Wiko om aan Philips per overtreding van het in 5.1 bedoelde verbod en voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de in 5.2 t/m 5.4 en 5.7 bedoelde bevelen aan Philips een dwangsom te betalen van Euro 50.000,-- (vijftig duizend Euro) dan wel, ter keuze van Philips, aan Philips een dwangsom te betalen van Euro 25.000,-- (vijf-en-twintig duizend Euro) per inbreukmakend product, of per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat de inbreuk op de conclusies van

Europees octrooi EP 1 623 511 zoals die luiden volgens het tweede hulpverzoek in Nederland na de betekening van dit arrest zal voortduren, of de in 5.2 t/m 5.4 en 5.7 bedoelde bevelen na de betekening van dit arrest niet geheel en deugdelijk worden nagekomen, waarbij de dwangsommen verschuldigd zijn per niet (geheel en deugdelijk) nagekomen verbod of bevel;

- 5.6 veroordeelt Wiko om aan Philips te vergoeden de schade die zij heeft geleden en nog verder zal lijden ten gevolge van inbreuken van Wiko op de conclusies van Europees octrooi EP 1 623 511 zoals die luiden volgens het tweede hulpverzoek, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf een in de schadestaatprocedure vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening en/of, zulks ter keuze van Philips, de door Wiko met de hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan Philips af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf een in de schadestaatprocedure vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;
- 5.7 beveelt Wiko omtrent de winsten binnen vier weken na betekening van dit arrest rekening en verantwoording af te leggen door aan de raadsman van Philips een verklaring te verschaffen, vergezeld van een door een registeraccountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen, waaruit de hoogte blijkt van de als gevolg van de in of vanuit Nederland inbreukmakende activiteiten behaalde winsten van Wiko, welke verklaring vergezeld dient te gaan van een volledige opgave van:
- a) het aantal in Nederland vervaardigde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden;
 - b) de hoeveelheid en inkoop prijs van de aan of door Wiko in Nederland afgeleverde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder facturen;
 - c) de hoeveelheid en verkoopprijs van de in of vanuit Nederland verkochte of anderszins geleverde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder facturen;
 - d) de hoeveelheid van de ten tijde van de betekening van het ten deze te wijzen vonnis in Nederland nog in voorraad zijnde inbreukmakende producten, gestaafd met alle desbetreffende bewijsstukken;
- 5.8 vernietigt EP 1 623 511 voor zover dit meer inhoudt dan de conclusies volgens het tweede hulpverzoek;
- 5.9 veroordeelt Wiko in de kosten van deze procedure, in eerste aanleg in conventie en in reconventie tot een bedrag van € 300.000,- alsmede in hoger beroep, in conventie en in reconventie tot een bedrag van € 490.000,-;
- 5.10 verklaart dit arrest voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.11 wijst al het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs R. Kalden, M.Y. Bonneur en M.W.D. van der Burg en in bijzijn van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 juli 2019.

