

Bird & Bird

Standard Essential Patents (SEP) och konkurrensrätt

C-170/13 - Huawei Technologies Co. Ltd mot ZTE Corp.,
ZTE Deutschland GmbH

Relevanta begrepp

- Standardiseringsorganisationer – privata organ som sätter tekniska standarder
- European Telecommunication Standards Institute (ETSI)
 - GSM – 2G
 - UMTS – 3G
 - LTE – 4G
- SEP – Standard Essential Patents
 - patent som är nödvändiga för standarden
 - meddelas av medlemmarna i t.ex. ETSI
- FRAND – Fair Reasonable and Non-Discriminatory terms
 - medlemmarna åtar sig att licensiera till tredje man på FRAND villkor

Huvudfrågan i målet:

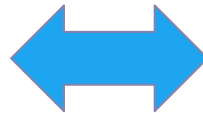
Under vilka förhållanden kan en förbudstalan avseende intrång i ett SEP utgöra ett förbjudet missbruk av dominerande ställning?

Bakgrund i målet

- Huawei innehar EP 2 090 050 B1 "Förfarande och inrättande av uppbyggnaden av en synkroniseringssignal inom ett förmedlingssystem"
- Patentet är anmält till ETSI som essentiellt för 4G
- Därav följer ett åtagande att licensiera på FRAND-villkor
- ZTE säljer produkter med 4G
- Förhandlingar skedde mellan parterna
- Huawei föreslog licensavgift som de ansåg var rimlig
- ZTEs motförslag innebar korslicensiering
- Något slutligt anbud avseende licensavtal lades inte fram
- Huawei väckte talan mot ZTE bl.a. avseende förbud mot fortsatt patentintrång och återkallande av varor

Avvägningen i målet

Skyddet för innehavarens immateriella rättigheter



Förbudet mot missbruk av dominerande ställning, art. 102 FEUF

Rätt till ett effektivt domstolsskydd (17.2 och 47 i stadgan)

- Utgångspunkten är att den som vill använda annans patent måste ha licens före användning
- Avvägningen i målet gäller under vilka förutsättningar innehavaren av ett SEP (som alltså åtagit sig att licensiera på FRAND-villkor) och som har en dominerande ställning, kan föra talan mot en intrångsgörare

Utgången i målet

- Även aktörer med dominerande ställning får föra förbudstalan vid intrång i deras SEP
- Patentinnehavarens vägran att licensiera på FRAND-villkor kan dock utgöra missbruk av dominerande ställning
- Innehavaren av ett SEP måste, för att undvika missbruk, iaktta vissa krav på förhandling etc. med användare
- Även den part som använder annan parts SEP måste iaktta vissa krav för att kunna hävda missbruk

Principer för parternas förhandling

- Patentinnehavaren ska underrätta intrångsgöraren innan talan väcks och ange patentet samt på vilket sätt intrång sker
- Intrångsgöraren ska svara att FRAND-licens önskas
- Patentinnehavaren ska avge ett skriftligt anbud om FRAND-licens, inklusive avgift och dess beräkning
- Intrångsgöraren måste svara inom en kort frist, mao utan förhållning, och acceptera eller ange motbud på FRAND-villkor
- Om ev. motbud förkastas ska intrångsgöraren ställa säkerhet och redovisa sin användning

Utestående frågor

- Vad utgör FRAND?
- Under vilka förutsättningar ska en SEP-innehavare anses ha dominerande ställning?

Thank you & Bird & Bird

Gabriel Lidman

gabriel.lidman@twobirds.com

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.

twobirds.com