

A!

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu

FRAND?

Huawei v. ZTE
EU court case / British Court of Appeals

Lilja Zhou
Merri Leino

Mikä FRAND?

- **FRAND on lyhenne käsitteistä**
 - Fair
 - Reasonable And
 - Non-Discriminatory
- **Standardoimisjärjestöt vaativat patentinhaltijoita antamaan FRAND-sitoumuksen, jotta patentti otetaan osaksi standardia**
- **Patentinhaltija sitoutuu myöntämään lisenssejä kolmansille osapuolille FRAND-ehdoin**
- **FRAND-ehdot eivät tarkasti määriteltyjä**
- **Vastaavia lisenssejä**
 - RAND-Z (RAND with zero royalty)
 - RAND-RF (RAND Royalty Free)

Huawei v. ZTE

Taustaa

- **Huaweille myönnetty telekommunikaatiopatentti**
 - → essentiaalipatentti LTE-standardille
- **Huawei ilmoittanut Euroopan telealan standardilaitoselle (ETSI) myöntävänsä lisenssejä patenttiin FRAND-ehdoin**
- **Ei kuitenkaan päässyt yhteisymmärrykseen patentin lisensoimisesta kilpailijalleen ZTE:lle, joka myi saksassa tuotteita, jotka käyttivät Huaweiin patenttia**

Huawei v. ZTE

Huawei vaati oikeusteitse

- Oikeudenloukkauksen lopettamista
- Kirjanpitolietojen toimittamista
- Tuotteiden vetämistä pois markkinoilta
- Vahingonkorvauksen määräämistä

Punnittavana kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden keskinäinen suhde

- Euroopan komission lähestymistapa 102 artiklan soveltamiseen
- *Orange Book* -standardi

Orange Book -puolustus

”[...] the court set forth the parameters [...] that a defendant facing a claim for an injunction can defend itself by pleading that the plaintiff abuses a dominant position in the market only if:

- 1. The *defendant* unconditionally offers to enter into a license agreement with the plaintiff for the patent at a particular royalty rate or at a rate to be determined by the plaintiff (and reviewed by the court);**
- 2. The defendant behaves as if it is an actual licensee, and pays royalties into an escrow account.**

SEUT 102

Aiemman oikeuskäytännön mukaan kieltokanteen nostaminen on katsottu määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi SEUT 102 artiklan valossa, tilanteessa jossa

1. Kyse on essentiaalipatentista
2. Patentinhaltija on ilmoittanut standardointielimelle valmiudestaan myöntää lisenssejä FRAND-ehdoin
3. patentinloukkaaja on ollut itse valmis neuvottelemaan lisenssistä.

SEUT 102

Düsseldorfin tuomioistuin pyytää ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta koskien SEUT 102 artiklan tulkintaa:

- **voidaanko patentinloukkaukannetta, jonka essentiaalipatentin haltija on nostanut standardin mukaista tuotetta valmistavaa yritystä kohtaan, pitää markkina-aseman väärinkäyttönä**
- Jos voidaan katsoa, niin millä perustein

SEUT 102 tulkintaa

- **Patentin haltijalla velvollisuus varoittaa loukkaajaa ja tarjota lisensointia FRAND-ehdoin ennen oikeustoimien aloittamista**
- **Standardin käyttäjällä velvollisuus reagoida tähän sääntöjen ja alan käytäntöjen mukaisesti**

FRAND tulkintaa Uniwired Planet v. Huawei (Brittish Court of Appeals)

- Patentinhaltijan tulee tarjota lisensointia FRAND-ehdoin ja ilmoittaa patentinrikkajalle kanteen nostamisesta etukäteen
- Tarjotut FRAND-ehdot on oltava kohtuullisia
- SEP-patenttien ja ei-SEP-patenttien bundlaaminen on myös mahdollista
- Maailmanlaajuisen lisenssin vaatiminen on tilannehuomioon ottaen myös mahdollista

<https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228462>

<https://www.essentialpatentblog.com/2013/01/a-random-glance-abroad-german-patent-courts-and-the-orange-book-defense/>

<http://www.mondaq.com/uk/x/758910/Patent/English+Court+Of+Appeal+Delivers+Judgment+In+FRAND+Royalty+Case>

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Patent_Court#Schedule

<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2015/global/cjeu-rules-on-huawei-zte>

[https://www.cov.com/~media/files/corporate/publications/2015/07/alert_huawei_judgment_\(072015\).pdf](https://www.cov.com/~media/files/corporate/publications/2015/07/alert_huawei_judgment_(072015).pdf)