



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Annotation: Rechtbank 's-Gravenhage 2011-03-10

Tsoutsanis, A.

Citation

Tsoutsanis, A. (2012). Annotation: Rechtbank 's-Gravenhage 2011-03-10. *Berichten Industriële Eigendom*, 1, 26-29. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/18473>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/18473>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Rechtspraak

OCTROOIRECHT

Nr. 1

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 maart 2011

IEF 9463

(Sony/LG Electronics)

Mr. Hensen

Sony Supply Chain Solutions (Europe) B.V., gevestigd te Tilburg, eiseres,

advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag, behandelend advocaten: door mrs. B.J. van den Broek, F.W.E. Eijsvogels en G. Theuws, tegen

LG Electronics Inc., gevestigd te Seoul, Zuid-Korea, gedaagde,

advocaat mr. A. Killan te Den Haag, behandelend advocaten: mrs. A. Killan, M. Westerik en M.G.J.L. Marell.

Samenvatting

Art. 705 Rv en art. 70-6 Row

Sony en LG zijn beiden aangesloten bij de Blu-Ray Disc Association. Sony wordt getroffen door een conservatoir beslag tot afgifte van Playstation 3 spelconsoles die gebruik maken van Blu-Ray Disc technologie. Sony vordert opheffing van conservatoir beslag tot afgifte. Vordering wordt toegewezen nu aannemelijk is dat Sony 'hoe dan ook' van LG een FRAND licentie zal verkrijgen en van inbreuk op de octrooien van LG dus geen sprake kan zijn. Inbreuk is ook niet aan te nemen in de periode dat partijen nog met elkaar in gesprek zijn of behoren te zijn over de voorwaarden van de licentie, of in de periode dat die voorwaarden voorwerp van debat in een arbitrage zijn. Volgt opheffing van beslagen met veroordeling van LG in de kosten van de procedure begroot op EUR 130.000.

Vzr. Rechtbank

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 8 maart 2011 heeft SonySCS LG gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 10 maart 2010 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft SonySCS 12 producties overgelegd, alsmede een kostenopgave. LG heeft 20 producties en een kostenopgave overgelegd.

1.2. Mr. Van den Broek heeft de vorderingen aan de hand van pleitnotities en producties nader toegelicht. Mrs. Killan en Westerik hebben, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. De pleitnotities zijn overgelegd en maken deel uit van het procesdossier. De niet uitgesproken delen zijn in deze pleitnotities doorgehaald. Een deel van de pleidooien heeft plaatsgevonden met gesloten deuren ex artikel 27 Rv.

1.3. In een schorsing hebben partijen overleg gevoerd. Een minnelijke regeling is niet tot stand gekomen. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, en de pleitnotities. SonySCS heeft verzocht aanstonds mondeling vonnis te wijzen.

1.4. Na kort beraad heeft de voorzieningenrechter het dictum uitgesproken zoals dat hieronder is verwoord. De voorzieningenrechter heeft medegedeeld dat dit schriftelijk vonnis, mede omvattende de motivering, op 24 maart 2011 beschikbaar zal zijn.

2. De feiten

2.1. SonySCS maakt deel uit van het wereldwijd opererende Sony-concern (hierna ook: Sony¹), dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en verhandeling van diverse elektronica-producten.

2.2. Sony is samen met onder meer Philips de grondlegger van de CD-technologie en heeft zich nadien ook intensief beziggehouden met de ontwikkeling van andere "formats" op het terrein van de optische opslag. Het meest recente format dat Sony (mede) heeft ontwikkeld is Blu-ray. Hiermee is Sony in de jaren '90 begonnen en vervolgens heeft zij andere bedrijven uitgenodigd om samen met haar de Blu-ray technologie verder te ontwikkelen. Eén van de hiertoe uitgenodigde bedrijven was LG.

2.3. LG is een belangrijke aanbieder van producten op onder meer het gebied van mobiele telefonie, huishoudelijke producten en airconditioning. Met name is LG bekend op het gebied van home-entertainment. LG is niet alleen een grote fabrikant van lcd- en plasmatelevisies, maar ook een belangrijke producent van andere audio- en videoproducten voor particulieren en bedrijven over de hele wereld, zoals home-theater-systemen, microaudiosystemen, optische opslagsystemen, plasmapanelen en Blu-ray-spelers.

2.4. Deze procedure heeft betrekking op de Blu-ray techniek. Zowel Sony als LG zijn rechthebbende op meerdere Europese octrooien met onder meer geldigheid in Nederland, die zien op Blu-ray technologie. LG beroept zich in deze procedure met name op drie octrooien waarvan zij houdster is: EP 1 676 275, EP 1 730 730 en EP 1 884 934 (hierna; de Octrooien). Zij heeft voorts overgelegd een overzicht, met een omvang van 85 halve bladzijden, van al haar octrooien waarvan zij stelt dat zij lezen op de blu-ray technologie. Sony heeft verwezen naar een soortgelijk overzicht van met een omvang van circa 50 hele bladzijden.

2.5. Blu-Ray, ook wel bekend als Blu-ray Disc (BD of eigenlijk BD-Read Only Memory oftewel BD-ROM), is de naam van een nieuw formaat waarmee informatie

.....
1 SonySCS heeft geen inzicht gegeven in de rechtspersonen die tezamen het Sony-concern vormen. Zoals ook partijen hebben gedaan zal SonySCS hierna ook wel worden aangeduid als Sony, met name indien SonySCS wordt opgevoerd als de representant van de werkelijk belanghebbende in het geschil waarvoor beslag is gelegd.

op een optisch opslag-medium digitaal wordt opgeslagen. De BD-ROM wordt door velen beschouwd als de opvolger van het wel bekende DVD formaat.

2.6. De Blu-Ray techniek is neergelegd in een zogeheten Standaard. Het bestaan van de Standaard heeft tot gevolg dat degenen die producten vervaardigen en verhandelen conform de Standaard, licenties van houders van octrooien nodig hebben indien hun octrooien zien op technologieën die verplicht voorgeschreven zijn in de Standaard.

2.7. Zo kan een BD-ROM meer dan vijf keer zoveel data (ongeveer 25 GB voor een single-layer schijf tot ongeveer 50 GB op een dual-layer schijf) opslaan in vergelijking met een conventionele DVD. Een BD-speler schrijft of leest een BD-ROM met behulp van een blauwe laser (vandaar de naam Blu-ray). Het voordeel van blauw licht is dat het een kleinere golflengte heeft dan rood licht van een rode laser, zoals die wordt gebruikt in de bestaande optische lees- en schrijftechnologieën zoals DVD, DVD ± R, DVD ± RW en DVD-RAM. Door het kortgolvlige blauwe licht kan een grotere hoeveelheid informatie door middel van microscopische putjes en groeven in de schijf worden opgeslagen. Bovendien is de BD-speler backwards compatible met de genoemde huidige optische lees- en schrijftechnologieën.

2.8. Een Standaard omvat vaak zoveel verschillende technische aspecten dat geen enkel bedrijf op elk aspect de beste technologie of ideeën in huis heeft waar exclusief voor gekozen kan worden. Daarom wordt een Standaard veelal door de groep van belanghebbenden (zoals fabrikanten, gebruikers, universiteiten, overheden) in overleg vastgesteld. De deelnemers dragen telkens individueel of gezamenlijk technische oplossingen aan voor een bepaald technisch probleem en de meest bruikbare wordt opgenomen in de Standaard.

2.9. Het komt regelmatig voor dat de aangedragen technische oplossingen geïntegreerd zijn. Partijen die bijdragen aan de Standaard zijn binnen die samenwerking volgens de regels van de standaardisatie-instantie doorgaans contractueel verplicht openheid van zaken te geven als zij een octrooi hebben op de voorgestelde technologie in de Standaard.

2.10. Indien een geïntegreerde oplossing vervolgens in de Standaard komt en die technologie verplicht voorgeschreven wordt in de Standaard, dan worden die octrooien als essentiële octrooien geduid. In dat geval is het wel van belang dat de houder van zo'n essentieel octrooi belooft dat hij bereid is dat octrooi te licentiëren aan eenieder die de Standaard wil toepassen en wel onder faire, redelijke en niet-discriminerende licentievoorwaarden (in het Engels: fair, reasonable and non-discriminatory oftewel FRAND-voorwaarden). De technische specificaties van het Blu-ray format zijn omschreven in de zogenoemde Blu-ray Disc-Read Only Memory Standaard (hierna BD-ROM Standaard of Blu-ray Standaard). De BD-ROM Standaard is gezamenlijk

ontwikkeld door de Blu-ray Disc Association (hierna BDA), een groep van 's werelds grootste fabrikanten op het gebied van consumentenelektronica, computers en media (waaronder, naast Sony en LG, Apple, Dell, Hitachi, HP, JVC, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, TDK en Thomson). De rechtsverhouding tussen de Members van de BDA is neergelegd in de zogenoemde Bylaws van de BDA.

2.11. De Clauses 1 – 4 van de Bylaws zijn de inleidende bepalingen, zij luiden als volgt:

Clause 1. Purpose of the Bylaws

The purpose of the Bylaws is to provide the structure and rules for governance and operation of the BDA.

Clause 2. Duration

The BDA commenced its existence upon filing of the Articles on September 20, 2004 and shall continue its existence until dissolved: (i) at the option of the BOD by a vote pursuant to the provisions of the Bylaws; or (ii) pursuant to Section 6510 et seq. of the Code.

Clause 3. Objectives

The BDA is a voluntary association of hardware manufacturers, software firms, media manufacturers, content providers and other Entities having an interest in Blu-ray Disc Formats.

The Objectives are to conduct the following activities:

- (1) to establish Blu-ray Disc Formats for those applications that would be in the best interests of consumers and users, including revisions, improvements and enhancements thereto;*
- (2) to organize activities to verify compliance with the Blu-ray Disc Formats to enable the broad acceptance of the Blu-ray Disc Formats;*
- (3) to promote the Blu-ray Disc Formats for the recording, playback, storage and distribution of large volume content including high definition content;*
- (4) to license the Blu-ray Disc Formats (not including Patent IPRs) and Blu-ray Disc Trademark Rights;*
- (5) to enforce such licenses for the benefit and success of the Blu-ray Disc Formats;*
- (6) to maintain and enforce the copyrights in and to the Blu-ray Disc Formats and the Blu-ray Disc Trademark Rights; and*
- (7) to provide useful information to those who are interested in supporting the Blu-ray Disc Formats.*

For the avoidance of doubt, the Objectives do not prevent or obstruct any Member in any way from participating in or from supporting any research or development for any format standard which might be viewed as a competitive standard format to Blu-ray Disc Formats; provided, however, that such participation or support of research and development shall not violate any confidentiality obligations hereunder.

Clause 4. Compliance with the Bylaws and laws

All Members shall comply at all times with these Bylaws and applicable laws and regulations relevant to the activities of the BDA, including without limitation applicable antitrust laws. Detailed antitrust guidelines may be issued by the BDA to Members from time to time and shall be observed by all then-current Members.

2.12. De IE-rechtern ter zake van het Blue-ray format als zodanig en de aan dat format verbonden merkrechten vallen onder het collectief beheer van de BDA. De BDA zal daartoe licenties verstrekken (Clause 3 sub (4)). Voor de octrooirechten (Patent IPRs) is geen collectief beheer overeengekomen. De Members afzonderlijk zijn ingevolge de Bylaws verplicht een licentie te verstrekken aan een ieder die de Blu-ray Standaard wil gaan toepassen. Dit is in hoofdzaak neergelegd in Clause 16 van de Bylaws luidende als volgt:

Clause 16. Patent IPRs

In order to expedite the standardization process by the BDA, all Members commit themselves to the following policy in respect of the Patent IPRs.

(1) *Each Member hereby agrees, on its behalf and on behalf of its Affiliated Companies, that it is willing to grant, or cause its Affiliated Companies to grant, to any interested party ("Potential Licensee") a non-exclusive, non-transferable, world-wide licenses on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions under any of the Essential Patents which the Member and its Affiliated Companies have the right to license and/or sublicense without obtaining approval from or paying compensation to a third party ("Full License Rights") at the time of such Member's accession to the BDA or thereafter, to use, sell, offer for sale, develop, manufacture, have manufactured, import or export or otherwise dispose of products that are in full compliance with any Blu-ray Disc Format, which has been adopted by the BDF or the BDA and has been made available to the public, provided that, if such Potential Licensee is not a Member, such Potential Licensee agrees, and agrees to cause Potential Licensee Affiliated Company(ies) in writing to offer equivalent licensing terms and conditions with respect to any claim of an issued patent or patent application, directly or indirectly owned or controlled by Potential Licensee and/or Potential Licensee Affiliated Company(ies) at the material time or at any time thereafter, which in connection such Blu-ray Disc Format (i) would be necessarily infringed by implementing a Blu-ray Disc Format (i.e. when there is no technically plausible non-infringing alternative for implementing the normative requirements of such Format) and/or (ii) would cover or read on technology that is described with particularity in such Blu-ray Disc Format.*

(2) *With respect to the Essential Patents which a Member or its Affiliated Companies own but do not have Full License Rights, each Member hereby commits, on its behalf and on behalf of its Affiliated Companies, to use reasonable efforts either to grant a non-exclusive, non-transferable, worldwide non-assertion or to cause the grant of licenses by any eligible and authorized entity to any Potential Licensee on a non-exclusive, non-transferable, world-wide basis and on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions under any of such Essential Patents to use, sell, offer for sale, develop, manufacture, have manufactured, import or export or otherwise dispose of products that are in full compliance with any Blu-ray Disc Format, which has been adopted by the BDF or the BDA and has been made available to the public, provided that, if such*

Potential Licensee is not a member, such Potential Licensee agrees, and agrees to cause Potential Licensee Affiliated Company(ies), in writing to offer equivalent licensing terms and conditions with respect to any claim of an issued patent or patent application, directly or indirectly owned or controlled by such Potential Licensee and/or Potential Licensee Affiliated Company(ies) at the material time or at any time thereafter, which in connection such Blu-ray Disc Format (i) would be necessarily infringed by implementing a Blu-ray Disc Format (i.e. when there is no technically plausible non-infringing alternative for implementing the normative requirements of such Format) and/or (ii) would cover or read on technology that is described with particularity in such Blu-ray Disc Format.

(3) *For the avoidance of doubt, this Clause 16 does not cover the Patent IPRs arising from or relating to any standard that has not been developed through the activities of the BDF or BDA but has been only referred to in any Blu-ray Disc Format, such as MPEG2 etc.*

(4) *All Members, regardless of whether they do or do not join any established joint licensing program for the Essential Patents, agree that the aggregate of terms and conditions of all licenses necessary under the Members' Essential Patents shall not block, frustrate or harm acceptance of any Blu-ray Disc Format as a world-wide standard or development of products complying with any Blu-ray Disc Format or commercialization of the same.*

(5) *Any dispute between a Member and another Member over whether the Member is offering a license under its Essential Patent(s) on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions within the context of the provision of 16(4) shall be decided by a single neutral arbitrator appointed under the International Rules of the American Arbitration Association (the "Arbitrator") and will be conducted under the rules of that Association in New York City. The arbitration hearing shall take place no later than ninety days after the arbitrator is selected and a decision shall be rendered within thirty days of the completion of the hearing. In evaluating the reasonableness of the disputed terms and conditions, the Arbitrator shall take into account, among other things, terms and conditions (including but not limited to applicable license fees) of joint license programs and individual license programs within the area of licensing essential patents for optical disc systems, where:*

(i) *such terms and conditions; and*

(ii) *such optical disc systems*

are generally accepted by the optical disc systems industry.

Clause 28 betreft de geschillenbeslechting en luidt als volgt:

Clause 28. Settlement of Disputes

In the event of any disputes between or among Members, Ex-Members, and any third party(ies) arising from or related to the Bylaws or the activities of the BDA, the Members and Ex-Members concerned shall make reasonable effort to amicably settle such disputes. Notwithstanding the foregoing and the mandatory arbitration addressing licensing terms and conditions set

forth in Clause 16(5) hereof, nothing in the Bylaws shall preclude any Member at any time from seeking an injunction, damages, or any other legal relief available under applicable laws against any other Member or Ex-Member or third party for intellectual property infringement.

2.13. In 2006 is Blu-ray officieel geïntroduceerd. Ook Sony brengt producten op de markt waarin deze technologie is belichaamd, waaronder televisie's en afspelapparatuur voor optische opslagmedia, zoals CD's, DVD's en Blu-ray discs. SonySCS is onder meer actief op het gebied van de opslag en verhandeling (waaronder distributie) van diverse Bluray spelers, waaronder de PlayStation 3 (hierna ook wel: PS3 of PS3-console). In Europa zijn de PS3-consoles in maart 2007 voor het eerst op de markt gebracht. De PS3's zijn conform de technische specificaties van BD-ROM Standaard vervaardigd. Zij zijn BD-ROM Standaard compliant en in of met de PS3 apparaten wordt toepassing gegeven aan de voor de Blu-ray Standaard essentiële octrooien waaronder de drie Octrooien waarop LG zich in deze procedure in het bijzonder op beroept.

2.14. SonySCS zorgt voor de opslag en de verscheping van de PS3-consoles (en de applicaties hiervoor) over het grondgebied van continentaal Europa en landen daarbuiten. De PS3consoles (afkomstig van Sony) komen veelal in containers via de haven van Rotterdam in Europa en worden vervolgens opgeslagen in de magazijnen van SonySCS in Tilburg. Vanuit daar gaan de producten naar distributeurs in landen als Frankrijk, Rusland, Polen etc. Een (relatief klein) deel van de producten wordt in Nederland op de markt gebracht.

2.15. Op 25 februari 2011 heeft LG een verzoek ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda om repeterend conservatoir beslag tot afgifte te mogen leggen op de bij SonySCS aanwezige voorraad PS3-consoles. LG heeft daartoe gesteld dat er sprake is van inbreuk op drie door LG ingeroepen octrooien, waarvan zij stelt dat zij essentieel zijn voor toepassing van de Blu-ray Standaard.

2.16. Op basis van dit verzoek is op 28 februari 2011 een beschikking afgegeven, waarin verlot tot repeterende beslaglegging is verleend (hierna: "de Beschikking"). Op basis van de Beschikking is op 1 maart 2011 bij SonySCS beslag gelegd op haar volledige voorraad PS3-consoles. Dit betreft ongeveer 225.000 producten. De totale waarde van de beslagen producten is rond de 43 miljoen Euro. Het beslag is herhaald op 9 maart 2011, hierbij zijn 42 vanuit Duitsland teruggestuurde kapotte PS3-consoles in beslag genomen.

2.17. Bovendien zijn op 2 maart 2011 zes containers met 12.600 PS3 consoles door de douane tegengehouden op basis van de Anti-Piraterij Verordening (waarde rond de 3 miljoen Euro). De containers zijn bestemd voor SonySCS. Op 7 maart 2011 is een volgende lading van 7 containers met in totaal 14.700 PS3 consoles (waarde rond de 3,5 miljoen Euro) door de douane in Rotterdam

tegengehouden. Tenslotte is op 9 maart 2011 een lading van 9 containers met 18.900 PS3's tegengehouden met een waarde van 4,5 miljoen Euro.

2.18. Een zeer groot deel van de opgeslagen producten is bestemd voor verkoop in verband met de Europese lancering van de PS3-video game "Motorstorm Apocalypse" op 16 maart 2011.

2.19. De Beschikking is afgegeven door de voorzieningenrechter die dit vonnis wijst, optredende als plaatsvervangend voorzieningenrechter van de rechtbank Breda. Alvorens dit verlot te verlenen is er een telefonisch contact geweest tussen de voorzieningenrechter en de advocaat van LG. De advocaat heeft daarop een schriftelijke toelichting gegeven op het verzoek. Hierin is ondermeer het volgende opgenomen. U heeft in het beslagrekest gelezen dat LGE meerdere (jonge, namelijk van 2009 en tweede helft 2010) octrooien bezit die essentieel zijn onder de Blu-Ray Standaard. Deze Standaard is opgesteld door partijen die lid zijn van de Blu-Ray Disc Association (BDA), zoals onder meer LGE en Sony. Op grond van de zogeheten Bylaws van de BDA, biedt LGE haar essentiële octrooien onder FRAND (fair, reasonable and non discriminatory) voorwaarden aan. LGE heeft onderhandelingen gevoerd met Sony Corporation (die ook Blu-Ray octrooien heeft) teneinde overeenstemming te bereiken over een FRAND royalty-vergoeding. LGE en Sony hebben die overeenstemming echter niet kunnen bereiken, onder meer omdat Sony niet bereid is een royalty afspraak over Blu-Ray te maken aangezien Sony dat uitsluitend wil doen indien LGE en Sony ook overeenstemming bereiken over royalty-vergoedingen op geheel andere en technologisch niet-gerelateerde terreinen (zoals bijvoorbeeld TV's, monitoren en mobiele telefoons).

Daargelaten of deze houding van Sony niet op mededingingsrechtelijke bezwaren stuit, is LGE van oordeel dat een FRAND royalty-vergoeding per technologisch gebied/per Standaard dient te worden overeengekomen. Zoals gezegd, is Sony daartoe echter niet bereid. De onderhandelingen tussen partijen zijn in December gestaakt. Vrijwel direct daarna heeft Sony een verzoek bij de ITC (International Trade Commission) in de Verenigde Staten van Amerika ingediend teneinde een verbod te verkrijgen op invoer van mobiele telefoons van LGE. Sony heeft hetzelfde gedaan met betrekking tot TV's en monitoren. Inmiddels hebben partijen over en weer diverse procedures aanhangig gemaakt in de Verenigde Staten van Amerika. LGE is van oordeel dat zolang Sony geen licentie heeft genomen onder de essentiële Blu-Ray octrooien van LGE, Sony zonder twijfel in Nederland inbreukmakend handelt door in Nederland bijvoorbeeld de PS3 in te voeren, aan te bieden en (verder) te verhandelen en te verkopen. En aangezien de onderhandelingen tussen partijen zijn gestaakt en Sony's enige reactie is geweest om in de Verenigde Staten van Amerika juridische procedures te starten, dient Sony naar het oordeel van LGE niet anders te worden beschouwd dan een partij die inbreuk maakt op de octrooien van LGE. Een inbreuk blijft immers een inbreuk. Om die reden is LGE van oordeel dat het haar

bevoegdheid is om te beslissen of zij haar octrooien tegen inbreuken wenst te beschermen, ongeacht wie de inbreukmaker is en ongeacht wat de (vermeende) reputatie van de inbreukmaker of diens producten is. Ook Sony heeft overigens op dezelfde wijze gehandeld in de Verenigde Staten van Amerika door daar maatregelen te nemen jegens LGE die haar op basis van haar octrooien goedgevoelen. In het geval van een inbreuk heeft de octrooihouder diverse maatregelen tot zijn beschikking teneinde zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen. In het Nederlandse procesrecht is het conservatoir beslag tot afgifte een van de instrumenten die de octrooihouder tot zijn beschikking heeft (zie ook uitdrukkelijk artikel 70 lid 7 ROW juncto artikel 730 Rv) om zijn belangen te beschermen. LGE moet beslissen welke van de juridische instrumenten die haar ter beschikking staan, zij kiest. En als zij voor een bepaald instrument kiest dan is dat de verantwoordelijkheid van LGE. In dit geval is er ook een goede reden voor de keuze van het conservatoir beslag tot afgifte, aangezien het thans niet meer aannemelijk is dat partijen op korte termijn tot een vergelijk gaan komen (in het bijzonder nu het Sony is geweest die een start heeft gemaakt met het initiëren van juridische acties). Sony dient derhalve als een gewone inbreukmakende partij te worden gezien en LGE is van oordeel dat er geen reden is voor de rechtbank om Sony anders te zien (of te behandelen.) Ik benadruk dat het Nederlandse (proces)recht verschillende mogelijkheden biedt aan Sony om zich te verzetten tegen conservatoir afgifteslag. Sony kan wanneer zij dat wenst op korte termijn een kort geding tot opheffing starten, maar zij kan er ook voor kiezen om de schade op LGE te verhalen in een bodemprocedure indien zij meent dat het beslag onterecht is. Of Sony een van deze maatregelen gaat treffen is onbekend en dat dient dan ook voor de rechtbank geen factor te zijn.

2.20. De plaatsvervangend voorzieningenrechter heeft het verlov verleend met onder meer de bepaling: bepaalt dat voor het geval gerekwesteerde de opheffing van het ingevolge sub 3.1. te leggen beslag wil vorderen, de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage daartoe tijd heeft gereserveerd op donderdag 10 maart 2011, 14:00 uur, en bepaalt voorts dat gerekwesteerde, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik willen maken, zij dat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op dinsdag 8 maart 2011, 16:00 uur, zal melden aan de griffie van de afdeling kort geding van die rechtbank en dat zij de dagvaarding voor het aflopen van die termijn zal doen betekenen;

2.21. LG heeft inmiddels de hoofdzaak aangespannen tegen Sony. Dit is een procedure in versneld regime waarvan de mondelinge behandeling is bepaald op 18 november 2011. Deze procedure heeft als inzet de inbreuk op de octrooien EP 1 676275, EP 1 730730 en EP 1 884934 van LG.

3. Het geschil

3.1. SonySCS vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Op te heffen:

(i) het conservatoir beslag tot afgifte dat op 1 maart 2011 onder eiseres is gelegd uit hoofde van de beschikking van de Rechtbank Breda van 28 februari 2011 rekestnummer: 231657 KG RK 11/189),

(ii) de conservatoire beslagen die uit hoofde van voornoemde beschikking nog onder eiseres zijn of zullen worden gelegd in de periode tussen 3 en 10 maart 2011, (iii) de conservatoire beslagen die zijn of zullen worden gelegd op goederen die door de douane zijn of zullen worden tegengehouden op basis van de beschikking bedoeld onder (2) onder (i) van het onderhavige petitiem, althans voornoemde beslagen op te heffen met uitzondering van de PS3-consoles die blijkens de administratie van eiseres voor Nederland bestemd zijn;

2. LG te bevelen om uiterlijk binnen 4 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan het kantoor van Bird & Bird LLP te 's-Gravenhage, althans binnen een door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, de Belastingdienst / Douane te Groningen, Team IER (de Belastingdienst):

(i) schriftelijk te verzoeken om de uitvoering van de beschikking die de Belastingdienst ingevolge artikel van Verordening 1383/2003 ten gunste van LG heeft afgegeven op basis van (onder meer) de Europese octrooien EP 1 676275 B1, EP 1 730730 B1 en EP 1 884934 B1, op te schorten ten aanzien van PS3-consoles en alle andere Sony-producten waarop de beschikking betrekking heeft, tot het moment waarop bij uitvoerbaar verklaard eindvonnis de (onder meer) tegen eiseres ingestelde verbodsvordering op grond van een of meer van voornoemde octrooien is toegewezen;

(ii) schriftelijk te berichten dat wat LG betreft alle onder (i) genoemde goederen waarvan de douane de vrijgave heeft opgeschort of die de douane heeft tegengehouden uit hoofde van de onder (i) genoemde beschikking kunnen worden vrijgegeven; waarbij een afschrift van het in de onderhavige zaak te wijzen vonnis aan de Belastingdienst zal worden verstrekt, een en ander onder gelijktijdige toezending van een afschrift van voornoemde mededelingen aan de Belastingdienst aan de advocaten van eiseres;

3. LG te verbieden om op basis van de Europese octrooien EP 1 676 275 B1, EP 1 730 730 B1 en EP 1 884 934 B1 opnieuw conservatoir beslag te leggen onder eiseres tot het moment waarop bij uitvoerbaar verklaard vonnis de (onder meer) tegen eiseres ingestelde verbodsvordering op grond van een of meer van voornoemde octrooien is toegewezen;

4. LG te veroordelen tot betaling aan eiseres van een dwangsom van EUR 200.000 (twee honderdduizend Euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de sub 1,2 bedoelde bevelen of het sub 3 bedoelde verbod;

5. LG te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv.

3.2. LG voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Sony heeft de opheffing van de beslagen gevorderd onder meer op grondslag van de stelling dat in de Octrooien waar LG zich op beroept, materie is opgenomen die berust op informatie welke onder het voorbehoud van vertrouwelijkheid met haar is gedeeld door andere leden van de BDA, waaronder informatie van Sony zelf. LG heeft de door Sony gestelde feiten en omstandigheden betwist. Het debat hierover tussen partijen heeft plaatsgevonden met gesloten deuren.

4.2. In dit kort geding stonden voor Sony als eisende partij niet meer dan zeven dagen ter beschikking om haar stelling te ontwikkelen en te onderbouwen met feitenmateriaal. Voor LG was er nog minder gelegenheid om zich daartegen te verweren. Deze korte perioden hangen samen met het gegeven dat met dit kort geding is beoogd Sony een gelegenheid te verschaffen om op zo kort mogelijke termijn tegen de gelegde beslagen op te komen. Het door Sony opgevoerde argument dwingt evenwel tot een beoordeling van een complexe materie, welke bovendien wordt gehinderd door het gegeven dat het partijen niet vrijstaat alle beschikbare informatie zonder voorbehoud te openbaren. De door Sony gevoerde en hierboven omschreven argumentatie gaat dan ook de mogelijkheden van het opheffingskortgeding, wellicht zelfs ook de mogelijkheden van een 'gewoon' kort geding in een octrooizaak, te buiten.

4.3. De voorzieningenrechter heeft dan ook reeds ter zitting overwogen dat de beslagen niet zullen worden opgeheven op deze grondslag, omdat de door Sony aangevoerde feiten en omstandigheden onvoldoende aannemelijk zijn geworden en omdat LG onvoldoende tijd is gelaten om naar regels van eerlijke procesvoering hierop te reageren. Deze grondslag zal derhalve buiten beschouwing worden gelaten.

4.4. Dit betekent dat in het navolgende er van zal worden uitgegaan dat LG rechthebbende is op in elk geval de drie Octrooien en dat deze Octrooien zien op delen van de Blu-ray Standaard en in die zin dan ook essentiële octrooien zijn. Hieruit volgt dat LG haar recht kan inroepen tegen een ieder die de Blu-ray Standaard toepast zonder daartoe gerechtigd te zijn, bijvoorbeeld door het hebben van een licentie.

4.5. Sony past de Blu-ray Standaard toe, ondermeer doordat zij wereldwijd PS3 consoles op de markt brengt. Zij is – naast anderen – houdster van essentiële octrooien. Met een aantal andere houdsters heeft zij inmiddels licentieovereenkomsten afgesloten. Met anderen is zij daarover nog in gesprek. Met LG is zij daartoe ook in gesprek geweest maar dit heeft (nog) niet geleid tot een licentieovereenkomst.

4.6. Bij die stand van zaken zou Sony in beginsel inbreuk maken op het octrooirecht van LG. Deze inbreuk blijft voortduren zolang zij niet over een licentie beschikt. Indien de gestelde inbreuk in een bodemprocedure komt vast te staan, zou dit aanleiding kunnen zijn

voor een bevel tot afgifte van inbreukmakende consoles. Het beslag zoals gelegd dient dan ook ter verzekering van die afgifte.

4.7. Het beslag is evenwel ten onrechte gelegd en dient te worden opgeheven indien niet aannemelijk is dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat Sony door het aanbieden van de consoles inbreuk maakt op de octrooirechten van LG en dat de afgifte wordt bevolen.

4.8. Naar voorlopig oordeel heeft Sony voldoende aannemelijk gemaakt dat de bodemprocedure niet tot het oordeel zal leiden dat Sony octrooiinbreuk maakt. De beslagen zullen daarom worden opgeheven. Redengevend daartoe is het navolgende.

4.9. Sony heeft terecht opgemerkt dat deze zaak zich onderscheidt van eerdere beslissingen zoals Philips – SK Kassetten.² In deze zaak zijn Sony en LG immers beide houders van voor de Standaard essentiële octrooien en zij zijn beide *Member* van de organisatie (BDA) die de Standaard coördineert. Sony en LG zijn daardoor als *Member* gebonden aan de Bylaws van de BDA (vergelijk Clause 4).

4.10. Wat betreft de essentiële octrooien is Clause 16 van de Bylaws relevant. Uit het eerste lid van die bepaling volgt dat ieder *Member* wat betreft al zijn essentiële octrooien aan iedere *interested party* een licentie moet aanbieden. Dit aanbieden moet zijn on fair, reasonable and *non-discriminatory terms and conditions* (hierna Frand voorwaarden). Clause 16 lid 4 richt zich specifiek op *Members* en schrijft voor dat de optelsom van alle voorwaarden verbonden aan alle licenties die nodig zijn voor het gebruik van de essentiële octrooien van de *Members* de acceptatie van de het Blu-ray formaat als wereldwijde standaard en de commercialisatie daarvan, niet mag blokkeren, dwarsbomen of benadelen. In Clause 16 lid 5 is tenslotte bepaald dat geschillen tussen *Members* met betrekking tot de vraag of een *Member* Frand voorwaarden hanteert wordt beslist door een enkele arbiter, benoemd met toepassing van de International Rules of the American Arbitration Association.

4.11. LG stelt dat zij met inachtneming van Clause 16 onderhandelingen heeft gevoerd met Sony met betrekking tot Blu-ray. Zij heeft daartoe Sony haar essentiële Blu-ray octrooien aangeboden op Frand voorwaarden. Volgens LG zijn die onderhandelingen niet met succes afgerond, onder meer omdat Sony niet bereid is een royalty afspraak over Blu-Ray te maken aangezien Sony dat uitsluitend wil doen indien LGE en Sony ook overeenstemming bereiken over royalty-vergoedingen op geheel andere en technologisch niet-gerelateerde terreinen (zoals bijvoorbeeld TV's, monitoren en mobiele telefoons). LG is evenwel van mening dat een Frand —royalty-vergoeding per technologisch gebied of per Standaard dient te worden overeengekomen.

.....
2 Rb Den Haag, 17 maart 2010, IEPT 20100317

Volgens LG is Sony daartoe niet bereid en zijn de onderhandelingen tussen partijen in december 2010 gestaakt. Ten pleidooie heeft LG toegelicht dat Sony per se een octrooi portefeuille, die ziet op digitale televisie en die geen eigendom is van LG maar van Zenith Electronics (hierna: Zenith), in de onderhandelingen wilde betrekken. Hoewel Zenith een volledige dochtervennootschap is van LG, voert Zenith haar eigen *licensing policy* en opereert zij volledig onafhankelijk van LG.

4.12. Sony betwist deze visie en stelt dat partijen ook na december 2010 met elkaar in gesprek zijn gebleven over licenties op Frand-voorwaarden voor hun wederzijdse Blu-ray octrooien. Omdat partijen ook op andere terreinen omvangrijke octrooiportfoli's hebben, besloten zij om met elkaar te onderhandelen over een cross-licentie op deze terreinen. Partijen hadden aanvankelijk op de verschillende terreinen afzonderlijke licenties, maar uit het oogpunt van efficiency besloten partijen volgens Sony te proberen een "overall" deal met elkaar te sluiten. Tijdens de onderhandelingen werd over en weer naar elkaars octrooiportfolio gekeken – waarbij talloze octrooien technisch werden toegelicht – en vervolgens werd in kaart gebracht wat de "exposure" was van elk van partijen op dat terrein.

4.13. Volgens Sony hebben partijen niet lang inhoudelijk gesproken over elkaars essentiële Blu-ray portfolio omdat het wel duidelijk was dat daarover afspraken gemaakt moesten worden. De exacte voorwaarden waaronder dit zou worden geregeld, zijn tijdens de onderhandelingen nog niet geconcretiseerd. Wel hebben partijen met elkaar besproken dat dit niet alleen kon door de octrooien op te nemen in de cross-licentie, maar ook bijvoorbeeld doordat LG zou kunnen toetreden tot het zogenoemde One Blue licentieprogramma dat Sony met onder meer Philips, Samsung en Panasonic heeft opgezet. De licensors in dit programma zijn voornemens elkaar over en weer licenties te geven onder hun essentiële octrooien, waarbij aan elkaar wordt afgerekend door een bepaalde verdeelsleutel te hantieren bij het verdelen van de royalty-inkomsten van derden. Hoewel LG daarover nog geen besluit heeft genomen, was LG volgens Sony daarin wel geïnteresseerd. LG heeft een paar keer meegedaan aan licensor-metingen van One Blue. Onder meer op 21 februari 2011, dus kort voor het beslag, is over die mogelijkheid nog concreet gesproken.

4.14. Ten tijde van de beslaglegging was volgens Sony de stand van de onderhandelingen met betrekking tot de Blu-ray octrooien, dat tussen partijen was gesproken over een licentie onder elkaars Blu-ray portfolio, en dat partijen duidelijk was dat hierover iets met elkaar zou moeten worden afgesproken, maar dat er nog geen concrete overeenstemming was over de wijze en de concrete voorwaarden waaronder dat zou worden gedaan.

4.15. Sony betwist dan ook dat zij een Frand licentie onder LG's essentiële Blu-ray octrooien zou hebben geweigerd. Op geen enkel moment tijdens de onderhan-

delingen heeft Sony aan LG te kennen gegeven niet geïnteresseerd te zijn in een licentie. Over het afzonderlijk afsluiten van een licentie voor Blu-ray is nooit tussen partijen gesproken en een voorstel hiervoor is door LG nooit gedaan en dus door Sony nooit geweigerd.

4.16. Een dergelijk voorstel is volgens Sony door LG voor het eerst na de beslaglegging gedaan met een brief van 4 maart 2011 aan Sony. In deze brief bericht LG als volgt:

Still, in association with the commitment back in March 15, 2004, LGE consistently desires an amicable solution to our disputes. Accordingly, for the confirmation purpose, LGE hereby provides Sony with the accompanying world-wide list of essential patents (see Exhibit C), and the royalty rates (see Exhibit B), which is the same as LGE provided to a potential licensee with respect to the relevant technologies. Please let us know if you are interested in discussing FRAND licensing terms for LGE's Blu-ray patents. Thank you for your cooperation in this matter.

4.17. Partijen zijn het er over eens dat de Bylaws wat betreft de licentiering over en weer bepalend zijn voor het positie in rechte. Ter zitting is met partijen besproken door welke recht deze Bylaws worden beheerst. Zij hebben onderkend dat toepasselijkheid van het recht van de staat Californië het meest in de rede ligt nu de BDA naar dat recht is opgericht. Een definitief standpunt hebben zij niet bepaald en zij zijn ook niet tot een rechtskeuze gekomen. Partijen hebben wel onderkend dat de begrippen fair en reasonable bij de uitleg van de Bylaws leidend zouden moeten zijn en dat dat nauw aansluit bij een uitleg naar de regels van goede trouw zoals in het Nederlandse recht.

4.18. De voorzieningenrechter begrijpt dat de Bylaws de strekking hebben de Blu-ray standaard in het voordeel van de Members te commercialiseren (vergelijk Clause 3 en ook Clause 16 lid 4). In beginsel past daar niet bij dat Members elkaar bestoken met inbreukacties. Een dergelijke actie staat immers haaks op de wens het gebruik van de standaard te promoten. Daarbij is niet onbelangrijk dat een verbod ook andere Members schaadt dan de aangevallen partij. Indien, bijvoorbeeld, Sony door een verbod geen PS3 consoles kan bieden heeft dat immers tot gevolg dat niet alleen LG daaruit geen voordeel trekt maar dat ook andere Members geen royalty zullen ontvangen. De samenwerking van de Members is dan ook enkel van voordeel indien zoveel mogelijk producten onder de Blu-ray standaard kunnen worden aangeboden.

4.19. Een Member is gehouden ter zake van zijn essentiële octrooien een licentie aan te bieden op Frand-voorwaarden. Voor het geval dat in goed overleg tussen Members geen overeenstemming kan worden bereikt omtrent de voorwaarden schrijven de Bylaws voor dat een arbiter hierover beslist. Voorshands brengt dit een en ander de voorzieningenrechter tot de uitleg dat de Bylaws onvermijdbaar leiden tot een door een Member aan andere Members te verlenen licentie.

4.20. De voorzieningenrechter benadrukt dat van het bedoelde onvermijdbare gevolg alleen sprake kan zijn tussen *Members*. *Non-Members* zijn immers niet gebonden aan de Bylaws. Het is juist hierdoor dat deze zaak zich onderscheidt van de casus welke aan de orde was in Philips – SK Kassetten.

4.21. Een verplichting tot het nemen van een licentie en tot onderhandelen daarover teneinde de Blu-ray Standaard te commercialiseren is voorshands niet verenigbaar met een opstelling van een Member welke tegelijkertijd of in plaats daarvan maatregelen neemt die leiden tot een verbod. In een rechtsverhouding die wordt beheerst door de begrippen *fair en reasonable* past het ook niet dat dreiging met een verbod en een beslag in de aanloop daartoe als onderhandelingsinstrument worden ingezet.

4.22. Er is ook geen aanleiding om inbreuk aan te nemen gedurende de periode dat partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt over de invulling van de voorwaarden waaronder de licentie zal worden verleend. In het concrete geval staat vast dat LG op 4 maart 2011 aan Sony een licentie heeft aangeboden en daarbij Sony heeft geïnformeerd over de modaliteiten van de Frand-voorwaarden welke haar voor ogen staan. Dat Sony deze niet wil aanvaarden, of dat partijen na onderhandeling niet tot een vergelijk zullen komen, is geenszins aannemelijk geworden. Daar komt bij dat de regeling ingevolge de Bylaws verre van open ended is; indien partijen niet tot een vergelijk komen zal een arbiter op de termijn van 120 dagen beslissen.

4.23. Dit wordt niet anders in het licht van Clause 28 van de Bylaws. Die bepaling laat de mogelijkheid open dat tussen Members een procedure wordt gevoerd rechter ter verkrijging van een injunction of damages. Naar voorlopig oordeel is deze bepaling te zien als sluitstuk van het regime van de Bylaws. Indien een Member de overeengekomen of in arbitrage bepaalde licentievergoeding niet betaald, dan heeft de rechthebbende toegang tot gewone rechter ter verkrijging van een injunction of damages. Sony is niet als een niet betalende Member in die zin aan te merken.

4.24. Aangenomen moet dan ook worden dat Sony voorzover zij van LG een licentie behoeft om PS3 consoles op de markt te brengen, deze licentie hoe dan ook zal krijgen. Van inbreuk op de Octrooien van LG is dan geen sprake. Voorshands is inbreuk ook niet aan te nemen in de periode dat partijen nog met elkaar in gesprek zijn of behoren te zijn over de voorwaarden van de licentie, of in de periode dat die voorwaarden voorwerp van debat in een arbitrage zijn.

4.25. Naar voorlopig oordeel is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat een bodemprocedure zal leiden tot een bevel tot afgifte van de beslagen PS3 consoles. De beslagen zullen daarom worden opgeheven.

4.26. De beslagen zullen derhalve worden opgeheven. Dit zal geschieden op de wijze als hieronder verwoord in de onderdelen 1 en 2 van het dictum.

4.27. Een dwangsom zal worden bepaald.

4.28. Het verbod zoals gevorderd onder 3 om opnieuw conservatoire beslagen te leggen gaat te ver omdat zich ook nieuwe feiten en omstandigheden – anders dan de toewijzing van een verbodsvordering – kunnen voordoen die een beslag rechtvaardigen. De vordering zal daarom worden toegewezen in aangepaste vorm, des dat LG wel opnieuw een conservatoir beslag zal mogen doen leggen doch zulks slechts nadat verlof is gekregen na een *inter partes* behandeld verzoek.

4.29. LG zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure. SonySCS heeft kosten opgegeven en gespecificeerd ten bedrage van € 146.175,50. Deze opgave is door LG niet betwist, althans het betreffende deel van haar pleitnotitie is niet uitgesproken.

4.30. De voorzieningenrechter heeft opgemerkt dat SonySCS ook uren in deze zaak heeft gedeclareerd op dagen dat de beslagen nog niet ten uitvoer waren gelegd. Het had op de weg van SonySCS gelegen deze wellicht goed verklaarbare urenbesteding toe te lichten. Nu zij dit heeft nagelaten zal de voorzieningenrechter de voor deze dagen gedeclareerde uren, schattenderwijs, in mindering brengen. LG zal derhalve ter zake van de proceskosten worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 130.000.

4.31. SonySCS heeft de voorzieningenrechter verzocht aanstonds, aansluitend op de mondelinge behandeling, uitspraak te doen. Zij heeft daartoe gesteld dat door de cumulatie van het bewarend beslag en de douanebeslagen zij Pan-Europees niet kan beschikken over haar voorraad en aanvoer van PS3 consoles. Dit klemde te meer omdat voor 16 maart 2011 de Europese introductie van een nieuw game voor de PS3 consoles was voorzien. Die introductie leidt, zo verwacht Sony, tot een grote vraag naar consoles in heel Europa.

4.32. SonySCS heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat de Rotterdamse haven in samenwerking met haar faciliteiten in Tilburg fungeert als Sony's gateway tot Europa. Door de cumulatie van beslagen is de volledige afzet in Europa geblokkeerd. Dat Sony nog meer wordt benadeeld omdat de introductie van een nieuw game voor de consoles aanstaande is, draagt bij aan de urgentie van de verlangde opheffing van de beslagen. De voorzieningenrechter heeft daarom aansluitend op de zitting mondeling uitspraak gedaan, waarvoor het vorenoverwogene redengevend is.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

1. Heft op

(i) *het conservatoir beslag tot afgifte dat op 1 maart 2011 onder SonySCS is gelegd uit hoofde van de beschikking van*

de Rechtbank Breda van 28 februari 2011 (rekestnummer: 231657 KG RK 11/189),

(ii) de conservatoire beslagen die zijn of zullen worden gelegd op goederen die door de douane zijn of zullen worden tegengehouden op basis van de beschikking bedoeld onder (2).(i) van dit dictum;

2. beveelt LG om uiterlijk vrijdag 11 maart 2011, 11.00 uur, de Belastingdienst/Douane te Groningen, Team IER (de Belastingdienst):

(i) schriftelijk te verzoeken om de uitvoering van de beschikking die de Belastingdienst ingevolge artikel 8 van Verordening 1383/2003 ten gunste van LG heeft afgegeven op basis van (onder meer) de Europese octrooien EP 1 676275 B1, EP 1 730730 B1 en EP 1 884934 B1, op te schorten ten aanzien van PS3-

consoles en alle andere Sony-producten waarop de beschikking betrekking heeft, tot het moment waarop bij uitvoerbaar verklaard eindvonnis de (onder meer) tegen eiseres ingestelde verbodsvordering op grond van een of meer van voornoemde octrooien is toegewezen;

(ii) schriftelijk te berichten dat wat LG betreft alle onder (i) genoemde goederen waarvan de douane de vrijgave heeft opgeschort of die de douane heeft tegengehouden uit hoofde van de onder (i) genoemde beschikking kunnen worden vrijgegeven;

waarbij een afschrift van het in de onderhavige zaak te wijzen vonnis aan de Belastingdienst zal worden verstrekt, een en ander onder gelijktijdige toezending van een afschrift van voornoemde mededelingen aan de Belastingdienst aan de advocaten van SonySCS;

3. bepaalt dat LG indien zij opnieuw op grondslag van haar voor de Blu-ray standaard essentiële octrooien verlot tot conservatoir beslag verzoekt, zij het verzoekschrift daartoe voorafgaande aan indiening aan SonySCS zal betekenen en in het verzoekschrift zal aangeven dat zij een mondelinge behandeling van dat verzoek wenst en dat SonySCS daartoe dient te worden opgeroepen.

4. veroordeelt LG tot betaling aan SonySCS van een dwangsom van € 200.000 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de sub 2 gegeven bevelen;

5. veroordeelt LG in de kosten van deze procedure, tot heden aan de zijde van SonySCS begroot op € 130.000;

6. verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad;

7. wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Noot

Handhaven van IE-rechten: over zwart, wit en grijs

Inleiding

1. Een beslag op ± 271.000 producten ter waarde van ± 54 miljoen euro. Daarover ging het hier.

Het betreft een van de meest geruchtmakende beslagzaken van het afgelopen jaar. De zaak heeft veel aandacht gekregen in de pers. Aanleiding voor die ruchtbaarheid was niet zozeer de omvang. Het was veeleer het feit dat het hier niet om een piraterijzaak ging, maar om een geval waarbij een licentiegeschil tussen twee industriële concerns ontaardde, of ontspoorde, in een wereldwijde octrooioorlog.

2. Achtergrond van de zaak is een zogenaamde *patent pool*; een soort samenwerkingsverband tussen technologiebedrijven om bepaalde (doorgaans geöctrooieerde) technologie collectief te ontwikkelen en tot industriestandaard te maken. Hier gaat om technologie op *Blue Ray Discs*, de opvolger van de vertrouwde DVD. Op een *Blue Ray Disc* kan je circa 5 keer zoveel data kwijt als op een DVD, tot ca. 50 GB. Die grote geheugencapaciteit betekent niet zozeer méér content, maar wel betere content, met betere *High Definition* kwaliteit van beeld en geluid. Die content kan van alles zijn, van video film tot video spel, van *Dora* en *Diego* tot *Doom*.

3. Deze zaak ging over video spellen en spelcomputers: over de *Playstation 3* van Sony dat in maart 2011 op het punt stond in Europa een nieuw spel op *Blue Ray Disc* te introduceren. Sony deed dat vanuit haar Europese distributiecentrum in Tilburg, maar werd getroffen door een beslag van LG. De reden: octrooi-inbreuk door Sony. LG en Sony waren geen onbekenden van elkaar, want zaten in dezelfde *patent pool* voor de *Blue Ray Disc* technologie. Sony zou inbreuk maken op drie zogenaamde 'essentiële octrooien' van LG door zonder licentie van LG de *PS 3* spelconsoles op de markt te brengen.

Zwart-wit: iedere inbreuk een inbreuk?

4. Die licentie van LG ontbrak inderdaad. Kernvraag was daarom vooral of de ene *pool partner* (Sony) een product in de markt mag zetten dat gebruikt maakt van geöctrooieerde technologie van een andere *pool partner* (LG), terwijl van overeenstemming, toestemming of vergoeding (nog) geen sprake is. LG vond van niet en stelde zich op het standpunt dat een inbreuk een inbreuk blijft (r.o. 2.19). De rechter beslist anders.

5. De conclusie van de rechter is dat van octrooi-inbreuk geen sprake is, omdat Sony de licentie 'hoe dan ook zal krijgen' en 'inbreuk ook niet aan te nemen [is] in de periode dat partijen nog met elkaar in gesprek zijn of behoren te zijn over de voorwaarden van de licentie, of in de periode dat die voorwaarden voorwerp van debat in een arbitrage zijn.' (r.o. 4.24). Die conclusie berust eigenlijk op twee pijlers: de onderliggende

contractuele rechtsverhouding en de precontractuele goede trouw.

6. De redenering dat Sony die licentie 'hoe dan ook zal krijgen' heeft te maken met de bijzondere contractuele verhouding die uit de betrokken *patent pool* voortvloeit. De context in deze zaak was dat beide partijen 'Member' waren van die *patent pool*. Hoewel de *BDA By-laws* niet voorzien in collectief beheer van de 'essentiële octrooien', zijn aangesloten *pool partners* wel afzonderlijk verplicht om elkaar onderling een licentie te verstrekken op grond van zogenaamde 'FRAND' voorwaarden (*Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory*). Indien partijen daar niet uitkomen, is voorzien in arbitrage. In tegenstelling tot wat de rechter hier suggereert, was en is die contractuele regeling minder sluitend dan het lijkt en is het allerminst zeker dat die licentie er 'hoe dan ook' komt. Zo bepaalt de arbitrage clausule dat partijen bij inbreuken op IE-rechten ook bij de gewone rechter terecht kunnen, en wel altijd en overall (art. 16.5). De verplichting tot licentieverstrekking behelst verder niet meer dan een verklaring van goede wil om een dergelijke overeenkomst aan te gaan, onder nader te bepalen voorwaarden ('*agrees (...) that it is willing to grant*', art. 16.1).

7. De redenering dat van inbreuk geen sprake is zolang partijen met elkaar in gesprek (behoren te) zijn of daarover arbitrerend, lijkt voort te vloeien uit de precontractuele goede trouw. Die goede trouw wordt ook uitdrukkelijk door de rechter genoemd (r.o. 4.17). Het elkaar bestoken met inbreukacties wordt met doel en strekking van een dergelijke *patent pool* weinig verenigbaar geacht (r.o. 4.18, 4.21). Met inachtneming van die precontractuele goede trouw valt daar nog wel wat meer over te zeggen. Bijvoorbeeld dat het wereldwijd in de markt zetten van een product dat wél gebruik maakt van geoctrooieerde technologie uit de *patent pool*, maar waar een betrokken aanbieder (nog) géén vergoeding voor betaalt of een FRAND licentie voor heeft, daar mogelijk eveneens weinig verenigbaar mee is. In zoverre is dus maar hoe je het bekijkt. Neemt LG te hard actie of loopt Sony teveel op de muziek vooruit? De rechter meent het eerste. Voor het laatste valt echter ook wel wat te zeggen. Dit mede indien men oog heeft voor artikel 17 van het Handvest.¹ Daaruit kan men afleiden dat (ook) een IE-rechthebbende niet alleen de aanspraak toekomt dat het verlies op zijn IE-recht 'op billijke wijze' wordt vergoed, maar ook dat dit 'tijdig' gebeurt. Dat laat m.i. ook ruimte voor licentievergoeding achteraf, maar in ieder geval niet zó laat achteraf dat bijv. door prijserosie de licentievergoeding aanzienlijk lager uitkomt dan de IE-rechthebbende bij een tijdig gevraagde en verkregen licentie vooraf, of kort achteraf, had kunnen innen.

8. Uit het bovenstaande volgt dat deze zaak wezenlijk verschilt van de FRAND uitspraak tussen *Philips v. SK-Kassetten*, zowel op het punt van de contractuele verhouding (daar ging het juist om een *Member*- en een *non-Member*) en de precontractuele goede trouw (die was daar niet aan de orde want de *non-Member* had van tevoren niet overlegd of gevraagd naar een FRAND licentie).²

9. Deze zaak tendeert sterk naar de gedachte dat zolang partijen in gesprek zijn en de aanbieder (Sony) een licentievoorstel niet heeft geweigerd, van inbreuk geen sprake is (r.o. 4.22). De vraag is of dat juist is. LG had juist het tegendeel verdedigd en stelde zich op het standpunt dat 'een inbreuk immers een inbreuk [blijft]' (r.o. 2.19).

10. Daar is op zich veel voor te zeggen. Zo wordt een IE-recht dikwijls beschouwd als een zogenaamd 'negatief recht', dat de rechthebbende een 'uitsluitend recht' geeft anderen te verbieden van zijn uitvinding, merk, ontwerp etc. gebruik te maken.

11. Tegelijk is ook wel onderkend dat het handhaven van IE-rechten niet onbegrensd is. In welke correctiemechanismen een dergelijke begrenzing in Nederland kan worden gevonden is een jaar of tien terug mooi door Verkade op een rij gezet in zijn Leidse afscheidsrede. Verkade wijst daarin o.a. op de volgende begrenzingen:³

- De vrijheid van de voorzieningenrechter
- De vrijheid van de dwangsomrechter
- Het vereiste van 'voldoende belang' (art. 3:303 BW)
- Het verbod van 'misbruik van recht' (art. 3:13 BW)
- Een billijkheidscorrectie (art. 3:296 j 6:2 BW)

12. Sindsdien heeft die vraag aan belang en actualiteit gewonnen, vooral in breder Europees verband. Zo stelde de Handhavingsrichtlijn uit 2004 niet alleen de 'doeltreffendheid' van handhavingsmaatregelen centraal, maar ook de 'evenredigheid' daarvan (art. 3-2). Andere begrenzingen noemt de richtlijn ook, bijv. de vrijheid van meningsuiting (considerans 2), de ernst van de inbreuk (o.a. art. 10-3) en de aansprakelijkheid van de IE-rechthebbende (o.a. art. 9-7). Ook het HvJ EU stelt een juist evenwicht voorop 'tussen de bescherming van deze rechten en de bescherming van de grondrechten van personen die door zulke maatregelen worden geraakt.' Die lijn uit *Promusicae* is recent herhaald in *Scarlet v Sabam*.⁴ Het HvJ EU onderstreepte daarin dat "het intellectuele-eigendomsrecht weliswaar door artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie [wordt] beschermd, maar noch uit deze bepaling, noch uit de rechtspraak van het Hof

1 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie *PbEG* 2000 C 364/1. In auteursrechtelijk verband legt A-G Trjstenjak legt ook een verband tussen lid 1 en lid 2 van art. 17 in zijn conclusie van 6 sept. 2011 C-277/10 (*Luksan*), par. 131-133.

2 Rechtbank 's-Gravenhage 17 maart 2010 (*Philips/SK Kassetten*).

3 D.W.F. Verkade, *Het belang van een bagatel* (afscheidsrede Leiden 2002), *Ars Aequi Libri* 2002, p. 21-25 met verdere verwijzingen naar literatuur en rechtspraak. Verkade is een voorstander van de 'billijkheidscorrectie'.

4 HvJ EU 29 januari 2008 C275/06 (*Promusicae*) par. 62-68; HvJ EU 24 november 2011 C-70/10 (*Scarlet/Sabam*) par. 42-54.

vloeit voort dat dit recht onaantastbaar is en daarom absolute bescherming moet genieten.”

13. Uit deze nadien verschenen uitspraak van het HvJ EU blijkt wel dat handhaving van IE-rechten niet per definitie zwart-wit is en een inbreuk niet altijd bekreond moet worden met een inbreukverbod (of een met die inbreuk samenhangende voorlopige maatregel). Het komt volgens het HvJ EU aan op het ‘juiste evenwicht’. Die balans zal in iedere zaak anders zijn en dat biedt de rechter dus veel vrijheid voor ‘*judicial balancing*’.

14. Die vrijheid nam de Haagse octrooirechtbank ook in een later ‘FRAND’ geschil tussen Apple en Samsung. In die, even geruchtmakende, zaak concludeerde de rechter dat het invoeren van de octrooirechten misbruik van recht zou opleveren en dat daarom in kort geding voor een voorlopig inbreukverbod geen plaats was, dit zeker ook nu juist de gevolgen daarvan voor de aanbieder verstrekking zouden zijn en de gestelde inbreuk al geruime tijd was gedoogd.⁵ Dergelijke gronden uit die inbreukzaak hadden wellicht ook in deze beslagzaak ingeroepen (of ambtshalve aangevoerd) kunnen worden, en dat had tot vermoedelijk een vergelijkbare uitkomst geleid, maar met een meer overtuigende onderbouwing.

Grijs: naar een uniforme regeling voor ‘vooraf horen’?

15. Weinig overtuigend is ook de wijze waarop Nederland omgaat met het zogenaamde ‘grijs maken’ van beslagen in het algemeen, en in IE-geschillen in het bijzonder. Met ‘grijs maken’ wordt bedoeld: het verzoek van een aspirant-beslagene (doorgaans: de aspirant IE-inbreukmaker) om door de rechter *vooraf* te worden gehoord voordat een verzoek tot beslaglegging wordt verleend. Dat zal de betrokken aanbieder doorgaans doen indien hij op zijn klompen aanvoelt dat een IE-rechthebbende actie zal ondernemen. Of dergelijk ‘grijs maken’ is toegestaan verschilt in Nederland van arrondissement tot arrondissement. Het kan bijv. wel in Amsterdam en Den Haag, maar bijv. niet in Utrecht en officieel ook niet in Breda. Dit ‘grijs maken’ is niet in de Handhavingsrichtlijn voorzien: niet bij beslagen tot afgifte (art. 9) en ook niet bij bewijsbeslagen (art. 7). Als waarborg fungeert in beide gevallen wederhoor *achteraf*, middels een herzienings- resp. opheffings-kort geding (art. 7-1, 9-1). Dit wordt ook in Nederland toegepast, en vaak zal het beslagrekest een eventuele datum voor een opheffings-kort geding bepalen. In deze zaak was dit ook keurig gebeurd. Tegelijk gaat het dan nog steeds om het redresseren van mogelijk onrecht *achteraf*, met alle kosten en narigheid van dien.

16. Wellicht had dit kort geding zich laten vermijden, indien Sony in staat was geweest vooraf bij de Rechtbank Breda een grijsmakingsverzoek in te dienen. De Rechtbank Breda staat echter een dergelijk ‘grijs maken’ officieel niet toe. Dat creëert dus een situatie van

rechtsongelijkheid, waarbij voor een industrieel concern als Sony de mogelijkheid om vooraf te worden gehoord afhangt van de vraag in welk arrondissement zijn distributiecentrum is gevestigd. Als dat in bijv. Breda of Utrecht is, dan loopt hij het risico dat zijn distributiecentrum door een IE-beslag wordt platgelegd zonder daarover vooraf te kunnen worden gehoord. En als dat distributiecentrum in Amsterdam of Den Haag gevestigd is, dan loopt hij dat risico niet, of in ieder geval minder, omdat die arrondissementen dergelijke grijsmakingsverzoeken wel in behandeling nemen. Hetzelfde speelt natuurlijk ook in andere context, bijv. bij IE-beslagen tijdens vakbeurzen: het valt m.i. niet uit te leggen dat een (IE-beslag vrezende) exposant wel kan grijsmaken als die vakbeurs plaatsvindt in de Amsterdam Rai, maar niet in Jaarbeurs Utrecht. Dergelijke situaties zijn onwenselijk. Het is vrij merkwaardig dat de Handhavingsrichtlijn van lidstaat tot lidstaat een ‘hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming beoogt’, maar dat anderzijds binnen een lidstaat – en dan nog wel een zo kleine lidstaat als Nederland – dat niveau van bescherming van arrondissement tot arrondissement mag verschillen (considerans 10). Dat doet niet alleen afbreuk aan de homogeniteit in de rechtspleging maar ook aan het vertrouwen dat rechtzoekenden daarin moeten kunnen hebben.

17. Het enkele feit dat in octrooizaken wel enige coördinatie plaatsvindt, laat dit principiële punt van rechtsongelijkheid onverlet, tenminste voor andere typen IE-zaken, maar ook voor octrooizaken zelf. De praktijk dat sommige arrondissementen (zoals hier Breda) beslagrekest doorsturen naar de Rechtbank ’s-Gravenhage zodat een Haagse octrooirechter als rechterplaatsvervanger die zaken kan behandelen en beslissen, geschiedt namelijk op vrijwillige basis en is niet verplicht.⁶ Uitgangspunt en uitkomst van het LOVCK is namelijk dat de Rechtbank ’s-Gravenhage *niet* exclusief bevoegd is voor beslagen met betrekking tot inbreukvorderingen waarvoor de Rechtbank ’s-Gravenhage in hoofdzaak wel exclusief bevoegd voor is.⁷ Dat geeft arrondissementen dus alle vrijheid om te doen wat ze willen doen, al dan niet door een beslagrekest in een octrooizaak zelf te behandelen en al dan niet grijsmakingsverzoeken in behandeling te nemen.

18. Het kan en moet beter kunnen, met meer coherent beleid door de rechtspraak en minder rechtsongelijkheid en onvoorspelbaarheid voor rechtzoekenden en rechthebbenden. Consolidatie van het ‘grijsmakingsbeleid’ zou bijvoorbeeld kunnen geschieden in het kader van de herziening van de rechterlijke indeling van Nederland waarbij het aantal arrondissementen wordt geconsolideerd van 19 naar 10. Als voorbeeld kan wellicht de ‘grijsmakingsregeling’ van de Rechtbank ’s-Gravenhage fungeren. Die regeling is efficiënt en voorziet in

6 Datzelfde geldt voor het feit dat de Rechtbank ’s-Gravenhage dan informeel controleert of de (hier: ‘Bredase’) beslagene voorkomt op de lijst van Haagse grijsmakingsverzoeken.

7 Beslagssyllabus p. 35. LOVCK is het *Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren*.

5 Rechtbank ’s-Gravenhage 14 oktober 2011 (*Samsung v Apple*) par. 4-36.

een duidelijke behoefte: in 2011 werden daar bijna 100 grijsmakingsverzoeken ingediend. De regeling voorziet tegelijk in voldoende beleidsvrijheid voor rechters om in een concreet geval de aspirant-beslagene (aspirant IE-inbreukmaker) toch niet te horen. Rechters houden dan nog steeds de handen vrij om te beslissen zoals ze willen beslissen, maar stellen in ieder geval (advocaten van) rechtzoekenden in staat om er alles aan gedaan te hebben om gehoord te worden.

A. Tsoutsanis