

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/461442 / HA ZA 14-309

Vonnis van 18 februari 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te Den Haag,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
NEOLUX S.A.S.,
gevestigd te La Chapelle Vendomoise, Frankrijk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. F.M.P. Brisdet te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Philips en Neolux genoemd worden. Voor Philips is de zaak behandeld door mrs. G. Theuws en L.E. Dijkman, beiden advocaat te Amsterdam en voor Neolux door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 20 januari 2014 met producties 1 tot en met 14;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie van 14 mei 2014 met producties 1 t/m 11;
- het tussenvonnissen van 28 mei 2014, waarbij een comparitie van partijen is bevolen; de beschikking van 17 juni 2014, waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 26 september 2014;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 26 september 2014 met de daarin genoemde stukken (waaronder de conclusie van antwoord in reconventie met producties 16 t/m 44).

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Philips is onder meer actief op het gebied van de ontwikkeling van de “*Light Emitted Diode*” (“LED”) technologie. Deze technologie wordt onder meer toegepast in LED-lampinrichtingen (zogenaamde *Led-based luminaires*) en LED-lampen met klassieke fitting.
- 2.2. Philips bezit een portfolio aan octrooien die relevant zijn voor de LED-technologie. In 2008 heeft Philips een licentieprogramma opgezet om derden toegang te verlenen tot deze octrooien. In mei 2013 had Philips 300 licentienemers binnen dit programma.
- 2.3. Neolux is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en verkopen van innovatieve LED-verlichting voor professionals zoals architecten, projectmanagers, winkel installateurs etc.
- 2.4. In juni 2011 heeft Philips Neolux per brief geïnformeerd over haar licentieprogramma. In de daaropvolgende periode hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen partijen en is er gecorrespondeerd over het afsluiten van een zogenaamde “Patent License Agreement”.
- 2.5. In een brief van 7 december 2011 schrijft Philips aan Neolux het volgende:
- “Dear Sir,*
- It has been over two months that I am trying to follow up with you with no success (emails, phone call, voice mails).*
- We are surprised by Neolux’ position that seems to indicate that Neolux is disregarding Intellectual Property rights.*
- Please be aware that ignoring our program and efforts to have a business resolution is exposing your company to financial risk.*
- For your information, our program now counts more than 160 licensed companies.*
- We once more urge you to move forward as you had said you would do.”*
- 2.6. In een brief van 16 december 2011 van Philips aan Neolux staat onder meer het volgende:
- (...) “Ce courrier fait suite aux nombreuses relances, par emails, ou par telephone, depuis notre rendez-vous du 22 septembre dernier dans vos locaux à Paris.*
- Comme nous vous l’avons expliqué, nous estimons que certains de vos produits tels que PAR 641P65 RGB, Projecteur RGB 36 W, WALL WASHER 36 W RGB, POWER COVE, NEO-9055, NEO-7041 A, NEO-7041 AR, NEO-3731 E, NEO-N4, NEO-3041C/AL, NEO-D03, NEO-EF07W, vendus sous la marque Neolux, sont couverts par certains des brevets de notre programme de licence SSL et notamment par les brevets n° EP 1 016062, et/ou n°EP0890059 (jointe à la présente lettre).*
- Afin de remédier à cette situation de manière amiable, nous vous proposons donc une licence non exclusive en vertu de notre programme SSL pour vos luminaires a base de LEDs, tels que ceux cités plus haut.” (...)*
- 2.7. Op 29 december 2011 stuurt Neolux de gevraagde productlijst aan Philips met de mededeling “*We would be pleased to discuss with you about this issue and see what will be the next step in our relationship.*”

2.8. Op 5 februari 2012 reageert Philips aan Neolux onder meer met de mededeling dat is opgevallen dat Neolux niet al haar producten in de lijst vermeld had en dat alle producten die wel opgegeven waren onder de beschermingsomvang vielen van tenminste het octrooi EP 0 890 059 (hierna ook: het basisoctrooi). Ook heeft Philips verzocht om de in september 2011 aan Neolux toegestuurde zogenaamde *Non Disclosure Agreement* (hierna: de NDA) te ondertekenen zodat Philips de concept licentieovereenkomst aan Neolux zou kunnen sturen.

2.9. Op 13 februari 2012 heeft Neolux de (op 1 september 2011 gedateerde) NDA ondertekend aan Philips geretourneerd.

2.10. Na diverse verzoeken van Philips om een aangepaste productlijst, waarop Neolux niet heeft gereageerd, schrijft Philips aan Neolux op 11 mei 2012 onder meer het volgende

“Cela fait bientôt un an que nous essayons d’avoir une discussion avec vous sur ce dossier. La responsabilité de votre société continue d’augmenter fortement. Nous avons du mal à comprendre votre stratégie d’attente (les royalties sont rétroactifs). En outre, notre accord de confidentialité signé le 1er septembre 2011 vient à expiration le 31 mai 2012. La question est de savoir si vous souhaitez laisser votre société ainsi que ses clients dans cette situation extrêmement risquée, ou ouvrir une discussion avec Philips IP&S afin de trouver une solution amiable.”

2.11. Na diverse correspondentie over en weer ontving Philips op 1 juni 2012 een aangepaste productlijst van Neolux. Nadat tijdens een bespreking bleek dat daarin omzet op projectbasis niet was meegenomen, volgde nog een aangepaste lijst.

2.12. Na verdere correspondentie en nog een bespreking heeft Neolux op 8 december 2012 de volledige product- en omzetgegevens aan Philips verstrekt. Voorafgaand daaraan heeft Philips op 23 november 2012 aan Neolux een concept licentieovereenkomst gestuurd.

2.13. In de maanden daarna hebben Philips en Neolux gecorrespondeerd over de relevante verkoopcijfers in de jaren 2010-2012, de hoogte van de toepasselijke royalty (de zogenaamde “*flat rate*”) en de hoogte van de *lump sum*. Daarbij hebben ze elkaar geregeld updates van de betreffende product- en omzettelijsten gezonden. Dit heeft geresulteerd in een berekening van de *flat rate* en de *lump sum*.

2.14. Na de discussie over de hoogte van de te betalen *lump sum* is het bedrag nog wat naar beneden bijgesteld en vastgesteld.

2.15. Op 29 maart 2013 en 5 april 2013 heeft Neolux aan Philips bericht dat de concept licentieovereenkomst in handen was van haar advocaat.

2.16. Op 17 mei 2013 zond Neolux de getekende (en op 1 januari 2013 gedateerde) Patent License Agreement met betrekking tot de LED-octrooien van Philips die als Annex A bij de Overeenkomst zijn opgenomen (hierna: de Overeenkomst) retour aan Philips. De Overeenkomst bevat voor zover relevant de volgende bepalingen:

(...)
2.4 Subject to the receipt of the one-time, lump sum payment specified in Clause 3.1, Philips hereby releases, acquits and forever discharges Licensee, its Affiliates, as well as

its customers and distributors from any claims of infringement of the Patents arising from the manufacture or sale of Products by Licensee and/or its Affiliates prior to the Effective Date, which if taken place after the Effective Date would have been licensed under this Agreement. The release and license set forth above are personal and non-transferable and not intended as, and are not a grant of, any rights under the Patents to any third party not expressly covered by this Agreement. This release does not apply to sales of any products of a company or entity acquired by Licensee and/or its Affiliates after the Effective Date. (...)

3.1 Upon execution of this Agreement, Philips shall invoice and Licensee shall upon invoicing make a non-refundable, non-recoupable one-time lump-sum payment of [BEDRAG] Euros (€ [BEDRAG]) to Philips. In consideration of the rights and licenses granted hereunder by Philips to Licensee and its Affiliates, Philips shall invoice and Licensee shall upon invoicing pay to Philips a royalty in accordance with the provisions of Clause 3.5. (...)

3.3 Within 30 days following 31 March, 30 June, 30 September and 31 December of each calendar year during the term of this Agreement, Licensee shall (even in the event that null Net Revenue has to be reported) submit to Philips, by means Philips may direct, as default a Reporting Form certified by an authorized representative of Licensee.

3.4 Each Reporting Form shall provide the following information in regards to Products sold by Licensee and/or its Affiliates during the relevant quarterly period, as is generally specified in the format of Annex C:

(i) the product names of all Royalty-Bearing Products sold in the respective quarterly period, the Royalty Rate and the royalties due calculated in accordance with Clause 3.5; and (ii) the product names of any Luminaires sold in the respective quarterly period that Licensee believes qualify as an Exempt Product, while identifying the number of each Exempt Product sold during the quarter, the Qualified Components that are associated with each Exempt Product and the identity of the Qualified Supplier of each such Qualified Component. Notwithstanding the foregoing, Licensee shall not be entitled to add a new Product to the list of Royalty-Bearing Products without Philips' consent if Philips has reason to believe that such Product was previously being sold by a third-party and was not licensed under the Philips LED-based Luminaire and Retrofit Bulb License Program. Philips shall maintain all information included in the Reporting Forms and provided under this Clause 3.4 as confidential information in accordance with the provisions of Clause 5. (...)

3.8 Philips shall, without prejudice to Licensee's obligation to promptly make up for any underpayment, invoice and Licensee shall pay upon invoicing all royalties due as calculated in accordance with Clause 3.5 and reported in the Reporting Form to Philips according to Clauses 3.3 and 3.4. Any payment under this Agreement that is not made on or before the date(s) specified herein, shall accrue interest at the rate of 2% (two percent) per month (or part thereof), or the maximum amount permitted by law, whichever is lower, without any notification being required. In no event shall Licensee have the right to set off any payments due hereunder against any claim, of whatever nature, that it or any of its Affiliates may have against Philips or any of its Affiliates. Any excess payment amount shall be credited to immediate subsequent payment obligations and not be refunded by Philips. (...)

8.9 Venue and Choice of Law: This Agreement shall be governed by and construed in accordance with laws of the Netherlands. Any dispute between the Parties in connection with this Agreement (including any question regarding its existence, validity or termination) shall be submitted to the court of The Hague, The Netherlands, provided that, in case the dispute concerns Licensee's obligations concerning royalty reporting or

payment obligations or Licensee's obligations of confidentiality, Philips may at its sole discretion submit such dispute to the competent courts in the venue of Licensee's registered office. Licensee hereby irrevocably waives any objection to the jurisdiction, process and venue of any such court and to the effectiveness, execution and enforcement of any order or judgment (including, but not limited to, a default judgment of any such court in relation to this Agreement, to the maximum extent permitted by the law of any jurisdiction, the laws of which might be claimed to be applicable regarding the effectiveness, enforcement or execution of such order or judgment. (...)

2.17. De financiële afdeling van Philips heeft op 12 september 2013, 24 september 2013 en 7 oktober 2013 betalingsherinneringen aan Neolux gestuurd omdat betaling door Neolux van de *lump sum* en royalty bedragen uitbleef.

2.18. Op 7 oktober 2013 heeft de bestuurder van Neolux in een e-mail zijn excuses aangeboden voor de vertraging en gevraagd met wie hij contact op moest nemen om het bedrag te kunnen voldoen.

2.19. Op 8 oktober 2013 heeft de financiële afdeling van Philips aan Neolux de gevraagde informatie (nogmaals) gestuurd. Omdat betaling opnieuw uitbleef, is op 1 en 13 november 2013 nogmaals een betalingsherinnering gestuurd.

2.20. Op 5 december 2013 heeft Philips aan Neolux een formele ingebrekestelling gestuurd met een termijn van 30 dagen om haar betalingsverplichtingen (van de overeengekomen royalty's en het *lump sum* bedrag) en rapportageverplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Daaraan heeft Neolux geen gevolg gegeven.

2.21. Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft Neolux Philips bij brief van 4 maart 2014 verzocht om heronderhandeling van de Overeenkomst.

2.22. Betaling van de *lump sum*, de royaltybedragen en het verstrekken van rapportages door Neolux is uitgebleven.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Philips vordert - samengevat - bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

- A. Neolux te veroordelen aan Philips een bedrag van €[BEDRAG],- te betalen conform de artikelen 2.4 en 3.1 van de Overeenkomst, te vermeerderen met de contractuele rente conform artikel 3.8 van de Overeenkomst begroot op een bedrag ad € [BEDRAG];
- B. Neolux te bevelen aan Philips een juiste en volledige rapportage met betrekking tot de kwartalen Q1, Q2 en Q3 2013 te overhandigen conform de artikelen 3.3 en 3.4 van de Overeenkomst, op straffe van een dwangsom;
- C. Neolux te bevelen aan Philips het bedrag te betalen dat overeenkomt met de conform sub B bedoelde rapportage betreffende de verschuldigde royalties voor de kwartalen Q1, Q2 en Q3 2013 volgens artikel 3.8 van de Overeenkomst, te vermeerderen met de contractuele rente conform artikel 3.8 van de Overeenkomst dan wel de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW;

en met veroordeling van Neolux in de kosten.

3.2. Philips legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Neolux na daartoe in gebreke te zijn gesteld, heeft nagelaten de op haar rustende verplichtingen na te komen om (i) het overeengekomen *lump sum* bedrag te betalen (artikel 3.1 van de Overeenkomst), (ii) over haar verkopen te rapporteren (artikelen 3.3 en 3.4 van de Overeenkomst) en (iii) de overeengekomen royalties over de betreffende verkopen te betalen (artikel 3.8 van de Overeenkomst). Neolux heeft ook na dagvaarding niet voldaan aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst zodat inmiddels ook opvolgende rapportages en kwartaalbetalingen zijn uitgebleven. Philips heeft haar eis om haar moverende redenen niet vermeerderd.

3.3. Neolux voert verweer.

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

in reconventie

3.5. Neolux vordert - samengevat - bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1. Primair, dat de rechtbank de Overeenkomst wijzigt met dien verstande dat:
 - a. artikel 3.1. wordt geschrapt dan wel wordt bijgesteld tot een *lump sum* van €5.000,- althans een bedrag dat de rechtbank redelijk acht met een maximum van €[BEDRAG];
 - b. het aantal octrooien waarvoor Philips een licentie heeft verleend aan Neolux wordt aangepast en beperkt tot het aantal octrooien welke daadwerkelijk voor Neolux - sinds de aanvang van de Overeenkomst - interessant zijn;
 - c. te bepalen dat Neolux en Philips in heronderhandelingen dienen te treden ten aanzien van de definities vervat in de Overeenkomst en artikel 3, met uitzondering van artikel 3.1, zodat er onder meer:
 - i. duidelijkheid ontstaat omtrent de beoogde producten waarvoor de licentie wordt verleend;
 - ii. enkel een rapportage wordt verstrekt voor de producten waarvoor de licentie wordt verleent;
 - iii. duidelijkheid ontstaat omtrent de wijze van berekenen van de royalty's;
 - iv. de royalty's niet meer eenzijdig door Philips kunnen worden gewijzigd;
2. Subsidiair, dat de rechtbank de gevolgen van de Overeenkomst beperkt, met dien verstande dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de clausules van de licentieovereenkomst aangaande de *lump sum* dan wel de hoogte daarvan, het aantal octrooien, de definitie van producten, de wijze van berekening van de royalty's en de rapportageverplichting niet ongewijzigd in stand kunnen blijven en Philips en Neolux worden verplicht om hierover in heronderhandelingen te treden zoals gevorderd onder punt 1;

met veroordeling van Philips in de kosten.

3.6. Neolux legt primair aan haar vorderingen ten grondslag dat sprake is van misbruik van omstandigheden dan wel bedreiging door Philips bij de totstandkoming van de Overeenkomst en de daarin opgelegde voorwaarden als bedoeld in artikel 3:44 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). In dit kader heeft Neolux gesteld dat Philips het volgende business model hanteert:

1. Philips heeft de LED-technologie toegankelijk gemaakt voor derde spelers op de markt en gefaciliteerd dat deze derden de technologie gingen gebruiken door het gebruik vele jaren te gedogen.
2. Meer dan 10 jaar nadien doet Philips het voorkomen alsof ze een samenwerking met een derde wenst aan te gaan door te verzoeken om een kennismakingsgesprek.
3. Philips gebruikt dit rookgordijn echter om bedrijfsgevoelige informatie bij deze derden te onttrekken en zo vast te kunnen stellen in hoeverre er sprake zou zijn van een inbreuk op haar octrooien.
4. De derde wordt vervolgens geconfronteerd met een mogelijke claim van Philips op grond van een inbreuk op haar octrooien.
5. De derde krijgt vervolgens de keuze hetzij de niet onderhandelbare en eenzijdige licentieovereenkomst te ondertekenen hetzij een schadeclaim van Philips tegemoet te zien.

3.7. Op grond van artikel 3:54 BW vordert Neolux wijziging van de Overeenkomst in plaats van vernietiging van de Overeenkomst op grond van artikel 3:44 lid 2 dan wel 3:44 lid 4 BW.

3.8. Subsidiair stelt Neolux zich op het standpunt dat de Overeenkomst op grond van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 jo artikel 3:44 BW) niet als zodanig in stand kan blijven en dat Philips geen beroep op de betwiste bepalingen uit de Overeenkomst toekomt. Neolux stelt daartoe dat de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst, de onduidelijke inhoud daarvan en de voor Neolux ernstige gevolgen van nakoming met zich brengen dat van haar niet in redelijkheid kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst gestand doet.

3.9. Philips voert verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in conventie en reconventie gelet op het bepaalde in artikel 23 lid 1 van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), nu deze voortspruiten uit de Overeenkomst en artikel 8.9 van de Overeenkomst een forumkeuze inhoudt. Neolux heeft de bevoegdheid overigens niet bestreden.

in conventie voorts

Artikel 28 Rv

4.2. Philips heeft een beroep gedaan op artikel 28 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) ten aanzien van het in artikel 3.1 van de Overeenkomst

opgenomen *lump sum* bedrag. Neolux heeft hiertegen geen verweer gevoerd. De rechtbank zal dit verzoek honoreren door in het te publiceren vonnis het *lump sum* bedrag en bedragen die daarnaar verwijzen te anonimiseren.

Nakoming

4.3. Neolux erkent dat zij haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet is nagekomen na daartoe in gebreke te zijn gesteld. Zij betwist evenwel tot nakoming van de Overeenkomst gehouden te zijn op dezelfde gronden als waarop haar vorderingen in reconventie zijn gebaseerd. Primair omdat de Overeenkomst tot stand is gekomen met misbruik van omstandigheden dan wel onder bedreiging. En subsidiair omdat Philips op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in stand kan blijven.

4.4. De rechtbank verwerpt de door Neolux gevoerde verweren en licht dit hierna toe.

4.5. Ten aanzien van het primaire verweer overweegt de rechtbank als volgt. Ingevolge artikel 3:44 lid 2 BW is bedreiging aanwezig wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed. Ingevolge artikel 3:44 lid 4 BW is misbruik van omstandigheden aanwezig wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden (voorbeelden worden in de wet genoemd) bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.

4.6. Van bedreiging in de hiervoor bedoelde zin bij de totstandkoming van de Overeenkomst is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. In de brief van juni 2011 heeft Philips haar licentieprogramma onder de aandacht gebracht waarbij zij erop heeft gewezen dat een licentie alleen vereist is als gebruik wordt gemaakt van octrooien van Philips. Philips heeft Neolux gewezen op haar octrooien, zij heeft aangegeven dat haar producten tenminste vallen onder de beschermingsomvang van het basisoctrooi en heeft ook andere mogelijk relevante octrooien benoemd. Vervolgens heeft zij met Neolux onderhandeld over de door Neolux te betalen *lump sum* voor gebruik van de octrooien in het verleden en over de te betalen royalty voor de toekomst, waarbij Neolux heeft gekozen voor de *flat rate*. Uit de gang van zaken zoals die blijkt uit de correspondentie tussen partijen (zoals weergegeven in de feiten) en hetgeen partijen hier verder over hebben aangevoerd, blijkt geenszins dat sprake is geweest van constante druk en bangmakerij zoals Neolux stelt.

4.7. De stelling van Neolux dat zij niet de middelen had om alle 1562 octrooien die onderdeel uitmaken van het licentieprogramma op inhoud en omvang te verifiëren, faalt. Philips heeft onweersproken aangevoerd dat slechts relevant is of de producten onder één van de octrooien van Philips vallen omdat de Overeenkomst voorziet in een licentie voor alle octrooien maar de te betalen royalty vergoeding geldt ongeacht of de producten onder één of meerdere octrooien vallen. Philips heeft onweersproken gesteld dat aan het uiterlijk van een product te zien is of dit onder het basisoctrooi valt of niet en zij heeft Neolux medegedeeld dat naar haar mening de producten van Neolux ten minste onder het basisoctrooi vallen. Dat was inderdaad aan Neolux om na te gaan, maar dit kan geenszins als een bedreiging worden opgevat.

4.8. Philips heeft Neolux in die periode inderdaad herhaaldelijk gewezen op de consequentie van het uitblijven van een licentieovereenkomst, namelijk dat zij als octrooihouder in dat geval haar octrooien in rechte tegen Neolux zou (kunnen) invoeren. Daarmee heeft zij Neolux evenwel niet bedreigd. Het staat een octrooihouder die constateert dat een derde gebruikt maakt van haar octrooien in beginsel immers vrij die derde daarvan in kennis te stellen en om vervolgens rechtsmaatregelen jegens die derde te treffen. Dat Neolux een dergelijke procedure niet zou kunnen bekostigen, zoals zij stelt hetgeen Philips betwist, maakt nog niet dat sprake is van bedreiging.

4.9. De rechtbank verwerpt voorts de stelling van Neolux dat Philips heeft bedreigd klanten van Neolux op de hoogte te brengen van een mogelijke inbreukprocedure tegen Neolux, daargelaten of het verstrekken van die informatie bedreiging zou meebrengen. Anders dan Neolux stelt, volgt zulks niet uit de e-mail van 11 mei 2012. Daarin wordt slechts melding gemaakt van het feit dat klanten van Neolux schade zouden kunnen ondervinden van een procedure tegen Neolux. Dat, zoals Neolux ter zitting heeft verklaard, de contactpersoon van Philips tegen medewerkers van Neolux gezegd zou hebben dat hij klanten van Neolux zou gaan benaderen, is door Philips betwist en door Neolux niet nader onderbouwd, hetgeen wel op haar weg had gelegen. Zodoende laat de rechtbank die stelling verder buiten beschouwing.

4.10. De door Neolux getrokken parallel met het arrest van de Cour d'Appel de Versailles van 20 maart 2013 gaat niet op. In die zaak ging het om een situatie waarbij Philips brieven had gestuurd aan klanten van het bedrijf dat volgens haar inbreuk maakte op haar octrooien en had zij in die brieven gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen voor die klanten. Dat is hier niet aan de orde.

4.11. Ook van misbruik van omstandigheden is geen sprake. Zelfs als juist is dat Philips een machtspositie heeft binnen de LED-branche en dat Neolux zodoende ten opzichte van haar een zwakke positie inneemt, heeft Philips, anders dan Neolux stelt, naar het oordeel van de rechtbank geen misbruik gemaakt van die positie als bedoeld in artikel 3:44 lid 4 BW. De rechtbank licht dit toe aan de hand van de door Neolux opgeworpen omstandigheden die zij zelf aanduidt als het business model van Philips (zie 3.6 hiervoor).

4.12. Ten aanzien van punten 1 en 2 van het business model geldt dat in het midden kan blijven of Philips tijdens bepaalde seminars al dan niet heeft vermeld dat zij octrooien bezit op het gebied van de LED-technologie. Neolux bestrijdt immers niet dat zij van het bestaan van die octrooien op de hoogte was op het moment dat zij zelf actief werd in de LED-verlichting branche. De rechtbank verwerpt voorts de stelling van Neolux dat Philips het gebruik van haar octrooien jarenlang zou hebben gedoogd voordat zij haar licentieprogramma onder de aandacht van Neolux bracht. Neolux heeft niets aangevoerd waaruit volgt dat Philips jegens Neolux op enig moment afstand zou hebben gedaan van haar (handhavings)rechten terzake die octrooien of dat zij die rechten zou hebben verwerkt.

4.13. De rechtbank is met Philips van oordeel dat nergens uit blijkt dat punt 3 van het zogenaamde business model zich voordoet. Neolux heeft er zelf voor gekozen de NDA met Philips te sluiten. Philips heeft onweersproken gesteld dat het binnen het kader van de NDA verstrekken van (mogelijk gevoelige) bedrijfsinformatie over producten en verkopen ertoe dient om bepaalde essentialia van de licentieovereenkomst te kunnen overeenkomen zoals

het kiezen van het van toepassing zijnde royaltymechanisme en het bepalen van de *lump sum* voor gebruik in het verleden. De NDA dient ervoor om te verzekeren dat Philips die informatie enkel en alleen mag gebruiken in het kader van de licentieonderhandelingen. Nergens blijkt uit dat Philips de door Neolux verstrekte informatie heeft gebruikt voor andere doelen dan waarvoor deze informatie is verstrekt of dat er serieuze aanwijzingen zijn dat zij dit zal doen. Zodoende is anders dan Neolux stelt geen sprake van een ‘*fishing expedition*’ om informatie te verzamelen voor een mogelijke inbreukprocedure.

4.14. Ook punt 4 van het business model (‘de derde wordt vervolgens geconfronteerd met een mogelijke claim van Philips op grond van een inbreuk op haar octrooien’) biedt geen grond voor het oordeel dat sprake zou zijn van misbruik van omstandigheden. De rechtbank verwijst naar hetgeen zij over diezelfde omstandigheden hiervoor reeds heeft overwogen in het kader van de gestelde bedreiging, hetgeen mutatis mutandis geldt voor het gestelde misbruik.

4.15. Tot slot verwerpt de rechtbank de stelling van Neolux dat punt 5 (‘keuze tussen de niet onderhandelbare en eenzijdige licentieovereenkomst of een schadeclaim’) van het zogenaamde business model aanleiding geeft voor het oordeel misbruik.

4.16. Philips hanteert een standaard licentieovereenkomst en zij behandelt daarmee alle licentienemers gelijk binnen het licentieprogramma, zo stelt zij. De stelling van Neolux dat dit strijdig is met het mededingingsrecht wordt verworpen reeds omdat Neolux zulks onvoldoende heeft toegelicht. De verwijzing naar het persbericht inzake de zienswijze van de Europese Commissie aangaande de handelwijze van Samsung mist in deze zaak relevantie.¹ Het ging in dat geval om procedures die Samsung had geëntameerd die zogenaamde ‘FRAND’ licentie-onderhandelingen zouden kunnen beïnvloeden. Dat is hier niet aan de orde, al is het omdat de LED-technologie niet gestandaardiseerd is (zodat er geen FRAND verplichting bestaat).

4.17. De standaard licentieovereenkomst is overigens niet volledig standaard. De keuzemogelijkheid tussen een ‘*standard rate*’ of ‘*flat rate*’ is tussen partijen uitgebreid besproken en Neolux heeft uiteindelijk voor de laatste gekozen zo blijkt uit de stukken. Ook over de hoogte van de eenmalige *lump sum* is onderhandeld. Ook daarin ziet de rechtbank geen misbruik van omstandigheden.

4.18. De slotsom is dat de genoemde omstandigheden noch zelfstandig noch in samenhang beschouwd, kunnen leiden tot het oordeel dat sprake is van misbruik van omstandigheden.

4.19. De rechtbank verwerpt ook het subsidiaire verweer van Neolux dat de Overeenkomst op grond van redelijkheid en billijkheid niet in stand kan blijven.

4.20. De rechtbank stelt voorop dat de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid ingevolge artikel 6:2 en 6:248 lid 2 BW slechts geldt indien gevolg geven aan de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daarvan is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake. Dat geval doet zich hier niet voor, zo oordeelt de rechtbank.

¹ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-971_nl.htm

4.21. Wat de totstandkoming van de Overeenkomst betreft, verwijst de rechtbank naar hetgeen hiervoor is overwogen. Voorts geldt dat Philips onweersproken heeft aangevoerd dat Neolux bij het sluiten van de Overeenkomst werd bijgestaan door een advocaat en dat nimmer is gevraagd om een toelichting op de definitie van producten of de bepalingen omtrent het berekenen van de royalty of de rapportageverplichting terwijl dit wel voor de hand had gelegen als die voor haar onduidelijk waren. Dat de Engelse taal een probleem vormde voor Neolux is evenmin ter sprake gebracht.

4.22. Wat de inhoud van de Overeenkomst betreft geldt ten eerste dat Neolux ook na het tekenen van de Overeenkomst niet heeft aangegeven dat de inhoud van de Overeenkomst voor haar onduidelijk was en haar belemmerde in de nakoming. Zelfs in deze procedure heeft Neolux nagelaten de door haar genoemde onduidelijkheden in de Overeenkomst nader te concretiseren. Ten tweede heeft Neolux niet toegelicht waarom de Overeenkomst voor haar dermate belastend is dat nakoming niet van haar gevergd kan worden, zoals zij stelt. Zij voert slechts aan dat de Overeenkomst voortduurt tot 2031 en dat al die jaren de royaltyverplichting en rapportageverplichting geldt. Dat is naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval onvoldoende.

4.23. Hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen nadere bespreking.

4.24. De slotsom is dat het verweer van Neolux faalt. Neolux heeft geen afzonderlijk verweer gevoerd tegen de vorderingen. De vorderingen zullen dan ook worden toegewezen met dien verstande dat de dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

Proceskosten

4.25. Neolux zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie.

4.26. De rechtbank begroot de kosten aan de zijde van Philips op €77,52 aan dagvaardingskosten, €1.892,- aan griffierecht en €1.788,- (2 punten x €894,- tarief IV) aan salaris van de advocaat, derhalve in totaal op €3.757,52.

in reconventie voorts

4.27. Gelet op hetgeen in conventie is overwogen, worden de vorderingen van Neolux in reconventie afgewezen.

4.28. Nu deze vordering samenhangt met de vorderingen in conventie ziet de rechtbank aanleiding om in reconventie het verschuldigde aantal punten van het Liquidatietarief te halveren. Die kosten bedragen derhalve €894,- (1/2 x 2 punten x €894,-) aan salaris van de advocaat.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt Neolux om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Philips te voldoen het in artikel 2.4 jo 3.1 van de Overeenkomst opgenomen *lump sum* bedrag, te vermeerderen met de contractuele rente conform artikel 3.8 van de Overeenkomst vanaf de dag waarop dit bedrag volgens de Overeenkomst betaalbaar is tot aan de dag der algehele voldoening;

5.2. beveelt Neolux om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan Philips te overhandigen een juiste en volledige rapportage met betrekking tot de kwartalen Q1, Q2 en Q3 conform de artikelen 3.3 en 3.4 van de Overeenkomst op straffe van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als gehele gerekend, dat Neolux met de gehele en deugdelijke nakoming van dit bevel in gebreke blijft met een maximum van €250.000,-;

5.3. beveelt Neolux om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Philips te betalen het bedrag dat overeenkomt met de conform 5.2 bedoelde rapportage betreffende de verschuldigde royalties voor de kwartalen Q1, Q2 en Q3 2013 volgens artikel 3.8 van de Overeenkomst, te vermeerderen met de contractuele rente conform artikel 3.8 van de Overeenkomst vanaf de dag waarop het betreffende bedrag volgens de Overeenkomst betaalbaar is tot aan de dag der algehele voldoening;

5.4. veroordeelt Neolux in de kosten van deze procedure, tot dusverre aan de zijde van Philips begroot op €3.757,52;

5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.7. wijst de vorderingen van Neolux af;

5.8. veroordeelt Neolux in de kosten van deze procedure, tot dusverre aan de zijde van Philips begroot op €894,-;

5.9. verklaart de proceskostenveroordeling in 5.8 uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2015.