

afschrift

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel **Recht**

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/310372 / KG ZA 16-394

Vonnis in kort geding van 23 september 2016

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
ASUSTEK COMPUTER INC.,
gevestigd te Taipei, Taiwan,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ASUS EUROPE B.V.,
gevestigd te Nieuwegein,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ASUS HOLLAND B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
eiseressen,
advocaten mr. W.J.G. Maas en mr. C. Shannon te Eindhoven,

tegen

de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.,
gevestigd te Eindhoven,
gedaagde,
advocaten mr. B.J. van den Broek en mr. R.J.F. Grijpink te Amsterdam.

Partijen worden Asus en Phillips genoemd.

1. De procedure

1.1. De procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 juli 2016 met 9 producties,
- de brief van mr. Shannon van 24 augustus 2016 met producties 10 tot en met 22,
- de brief van mr. Van den Broek van 26 augustus 2016 met producties 1 tot en met 12,
- de brief van mr. Shannon van 31 augustus 2016 met een herstelexploot,
- de brief van mr. Van den Broek van 6 september 2016 met aanvullende productie 13,
- de brief van mr. Shannon van 8 september 2016 met een akte vermindering eis en aanvullende productie 23,
- de brief van mr. Van den Broek van 8 september 2016 met aanvullende productie 14 en een opgave van de proceskosten ex artikel 1019h Rv,
- de mondelinge behandeling op 12 september 2016,

- de pleitnota van Asus,
- de pleitnota van Phillips.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Asus is een Taiwanees technologieconcern. Asus brengt producten in diverse categorieën van informatietechnologie, waaronder pc-componenten en randapparatuur, notebooks, tablets, servers en mobiele telefoons op de markt en verhandelt deze onder meer in Nederland.

2.2. Phillips is een Nederlandse multinational en actief binnen de ontwikkeling en verkoop van producten op het gebied van gezondheidszorg, consumentenproducten en verlichting.

2.3. Phillips is houdster van - onder meer - de volgende octrooien:
- Europees octrooi EP 1440 525 (**EP 525**)
- Europees octrooi EP 1623 511 (**EP 511**)
- Europees octrooi EP 1685 659 (**EP 659**),
hierna te noemen: de octrooien.

2.4. De octrooien zijn door Phillips aangemerkt als standaard essentiële octrooien (SEPs, *standard essential patents*). De octrooien maken deel uit van de door het *European Telecommunications Standard Institute* (ETSI) vastgestelde standaard, genaamd *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS). Een ieder die bijdraagt aan de totstandkoming van een ETSI standaard, dan wel houder is van één of meer SEPs en een zogeheten FRAND verklaring heeft ondertekend, heeft de verplichting om de in de standaard gekozen technologie onder eerlijke, redelijke en niet-discriminatoire voorwaarden (hierna FRAND, *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*) voor derden toegankelijk te maken.

2.5. Phillips is als lid van ETSI betrokken geweest bij de ontwikkeling en standaardisatie van UMTS. Op 26 november 2009 heeft Phillips met betrekking tot de octrooien een *IPR Information Statement and Licensing Declaration* (FRAND-verklaring) afgegeven.

2.6. Op 21 september 2015 heeft Phillips aan Asus een licentie aangeboden voor de gehele UMTS/LTE-octrooiportefeuille van Phillips.

2.7. Asus heeft dit aanbod van Phillips niet aanvaard.

2.8. Phillips heeft Asus op 15 december 2015 gedagvaard voor de rechtbank Den Haag om op 15 juni 2016, 6 juli 2016 en 27 juli 2016 te verschijnen wegens vermeende inbreuk door Asus op de octrooien.

2.9. Bij brief van 20 april 2016 heeft Asus aan Phillips verzocht om de licenties die Phillips voor haar UMTS/LTE-octrooiportefeuille, met inbegrip van de octrooien, aan derden heeft verstrekt, aan Asus te openbaren.

2.10. Bij brief van 28 april 2016 heeft Phillips dit verzoek afgewezen.

2.11. Op 24 augustus 2016 heeft Asus in (de eerste) procedure voor de rechtbank Den Haag geconcludeerd voor antwoord, een eis in reconventie ingesteld en tevens een incident opgeworpen ex artikel 843a Rv, gelijkkluidend aan de vorderingen in dit kort geding.

2.12. De rechtbank Den Haag heeft pleidooi bepaald op 26 januari 2017 in de eerste procedure in de hoofdzaak en tevens in het incident (en vervolgens in de tweede procedure op 16 februari 2017 en in de derde procedure op 9 maart 2017).

3. Het geschil

3.1. Asus vordert - na vermindering van eis - bij vonnis uitvoer bij voorraad:
primair: Asus met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis toestemming te verlenen tot inzage in, afschrift en/of uittreksel van de bescheiden genoemd in randnr. 80 van de dagvaarding, welke inzage, afschrift en/of uittreksel van de bescheiden plaats dient te vinden door Phillips te gebieden binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis de raadsman van Asus een kopie van alle bescheiden te verstrekken waarbij alleen de in randnr. 96 genoemde elementen onleesbaar zijn gemaakt,

subsidiair: Asus met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis toestemming te verlenen tot inzage in, afschrift en/of uittreksel van de bescheiden genoemd onder randnr. 80 van deze dagvaarding, welke inzage, afschrift en/of uittreksel van de bescheiden plaats dient te vinden door het aanwijzen door Asus van de heer J.C. Rasser, dan wel enig andere door Asus aan te wijzen onafhankelijke en in het octrooirecht gespecialiseerde persoon die binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis van Phillips een kopie ontvangt van de onbewerkte bescheiden, waarna deze persoon per ontvangen licentieovereenkomst en/of document de in randnr. 98 genoemde onderwerpen zal bestuderen om de resultaten daarvan vervolgens in een rapport binnen een termijn van tien werkdagen aan Asus ter beschikking te stellen, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Phillips in de kosten van het geding, met bepaling dat Phillips de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf veertien dagen na de dag van het te wijzen vonnis tot aan de dag van algehele voldoening.

3.2. Asus legt daaraan ten grondslag dat zij op grond van artikel 843a Rv (nadrukkelijk beroept zij zich niet op artikel 1019a juncto artikel 843a Rv) een rechtmatig belang heeft bij inzage in de (licentie)overeenkomsten die Phillips met betrekking tot de octrooien met andere partijen heeft gesloten. Eén van de door Asus in de procedures bij de rechtbank Den Haag te voeren verweren is dat het aanbod van Phillips niet in overeenstemming is met de FRAND voorwaarden. Om dat verweer nader te kunnen onderbouwen is op korte termijn inzage in, afschrift van en/of uittreksel van deze (licentie)overeenkomsten noodzakelijk. Asus heeft dan ook een spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen.

3.3. Phillips voert verweer.

4. De beoordeling

4.1. De zaak heeft internationale aspecten nu eiseres onder 1 is gevestigd in Taiwan en alle overige partijen in Nederland. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen is echter niet in het geding, nu gedaagde Phillips is gevestigd in Eindhoven. De vorderingen betreffen de toepassing van het Nederlandse artikel 843a Rv. met het oog op tussen partijen voor de Nederlandse rechter lopende procedures en worden, in aansluiting op de stelling van partijen, naar Nederlands recht beoordeeld.

4.2. De vorderingen in dit kort geding strekken tot het verkrijgen van inzage, afgifte of uittreksel van bescheiden als bedoeld in artikel 843a Rv, met het oog op het (in de drie procedures in Den Haag gevoerde) verweer van Asus tegen de stelling van Phillips, dat Asus zich schuldig maakt/heeft gemaakt aan octrooirechtinbreuk.

4.3. Vast staat dat Asus op 24 augustus 2016 een incident heeft opgeworpen in die (eerste) octrooiprocedure bij de rechtbank Den Haag, waarin zij een exact gelijklopende vordering ex artikel 843a Rv heeft ingesteld als in dit kort geding. Phillips heeft de conclusie van antwoord, tevens incident ex artikel 843a Rv, tevens eis in reconventie in het geding gebracht als productie 3.

4.4. Uit die conclusie blijkt, Phillips heeft daar op gewezen, dat Asus terzake van de door Phillips gestelde octrooirechtinbreuk diverse zeer verstrekkende verweren voert. Daaronder - maar niet uitsluitend - zijn de verweren dat geen sprake is van een inbreuk (vergelijk par. 5 van de conclusie), dat de door Phillips ingeroepen conclusies van het betreffende octrooi nietig zijn (vergelijk par. 4 van de conclusie en de daaraan verbonden vordering in reconventie) en het verweer dat Phillips niet aan haar FRAND verplichtingen heeft voldaan. Asus heeft niet weersproken dat de door haar in dit kort geding ingestelde vordering ex artikel 843a Rv enkel ziet op de onderbouwing van het door haar gevoerde verweer dat Phillips zich in het kader van haar FRAND verplichting niet non - discriminatoir heeft opgesteld.

4.5. Gelet op de verwevenheid van de onderhavige inzagevordering met de stellingen van partijen en de beoordeling daarvan die zal moeten plaatsvinden in de bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag, acht de voorzieningenrechter het toewijzen van diezelfde inzagevorderingen in dit kort geding, vooruitlopend op de beoordeling door de bodemrechter, niet opportuun en zelfs ongewenst. De stellingen van Asus zelf in aanmerking genomen, is denkbaar dat de Haagse rechter tot het oordeel komt dat de inzagevordering dient te worden afgewezen, omdat de zaak kan worden beslist zonder dat de betreffende bescheiden daarin een rol behoeven te spelen. Door de vordering ex artikel 843a Rv toe te wijzen, zou de voorzieningenrechter deze beoordeling door de bodemrechter slechts doorkruisen, terwijl van de zijde van Asus onvoldoende belang bestaat om reeds nu een beslissing te verkrijgen op haar inzageverzoek.

4.6. Voor zover immers de rechtbank Den Haag tot het oordeel mocht komen, anders dan Philips betoogt, dat de door Asus met de inzage te verkrijgen informatie wel degelijk relevant is voor een juiste afdoening van de door haar te beslissen zaken en de rechtbank tevens mocht oordelen dat de incidentele vordering van Asus gegrond is en aan de eisen van artikel 843a Rv voldoet, zal de rechtbank de inzagevordering naar redelijke verwachting van

de voorzieningenrechter toewijzen alvorens eindvonnis te wijzen. Met Philips acht de voorzieningenrechter het moeilijk voor te stellen dat de Haagse rechter tot eindvonnissen zal komen alvorens de relevante feiten, en indien zij dat nodig oordeelt de vraag die in het incident aan de orde wordt gesteld, onder ogen te zien. Daarmee worden de belangen van Asus voldoende gewaarborgd en heeft zij thans onvoldoende (spoedeisend) belang bij de door haar ingestelde vorderingen in dit kort geding. Deze zullen reeds hierom worden afgewezen.

4.7. Asus zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Phillips heeft zich op het standpunt gesteld dat haar reële (redelijke en evenredige) proceskosten op grond van artikel 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komen. In zijn arrest van 29 maart 2011 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443) heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage overwogen dat artikel 1019h Rv alleen van toepassing is in procedures waarin een (dreigende) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Hetzelfde Gerechtshof 's-Gravenhage heeft in zijn arrest van 17 januari 2012 (ECLI:NL:GHSGR:2012:40) overwogen dat artikel 1019h ook van toepassing is wanneer op grond van artikel 843a Rv. afgifte van bescheiden wordt gevorderd waarmee degene die deze vordering instelt wil bewijzen dat sprake is van zodanige inbreuk. De omstandigheid dat Asus in dit geval de 843a-vordering heeft ingesteld in het kader van haar verweer tegen de door Philips gestelde inbreuk op de octrooien maakt het oordeel ten aanzien van de proceskosten niet anders. De door Phillips gevorderde vergoeding is in beginsel toewijsbaar.

4.8. Phillips heeft haar vordering ter zake van door haar gemaakte advocaatkosten (uren) gespecificeerd en begroot op € 35.675,00 (brief van mr. Van den Broek van 8 september 2016). De voorzieningenrechter ziet echter aanleiding aansluiting te zoeken bij de zogenaamde IE indicatietarieven. Voor een eenvoudig kort geding geldt een bedrag van maximaal € 6.000,-. Voor de overige korte gedingen geldt een maximum van € 15.000,-. Anders dan Asus stelt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het geen "relatief eenvoudige zaak" betreft. De zaak betreft een vordering ex artikel 843a Rv in verband met een bovengemiddeld complexe en omvangrijke (zie alleen al de hoeveelheid omvangrijke producties en uitvoerige pleitnota's van beide zijden) procedure inzake octrooirechtinbreuk. De voorzieningenrechter zal derhalve aansluiten bij het maximum IE indicatietarief van € 15.000,00. In dit geval is het redelijk om die kosten te vermeerderen met de kosten van de ter zitting door Philips ingeschakelde tolken teneinde de in dit kort geding gebruikte rechtstaal Nederlands te laten aansluiten bij de in haar internationale onderneming door de bij deze kwestie betrokken medewerkers gebezigde voertaal Engels. Die laatste kosten zijn door Phillips onweersproken begroot op € 6.600,68. De kosten van Philips worden aldus begroot op een totaalbedrag van € 21.600,68.

4.9. De totale proceskosten aan de zijde van Phillips worden begroot op:

- griffierecht	€	619,00
- salaris advocaat		<u>21.600,68</u>
Totaal	€	22.219,68.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Asus in de proceskosten, aan de zijde van Phillips tot op heden begroot op € 22.219,68,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.L. Roosmale Nepveu en in het openbaar uitgesproken op 23 september 2016.

w.g. de griffier

w.g. de rechter



Voor afschrift
De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.

Klaus O. Dubois
23-09-2016.