

arrest

T.A.V. MEVR N. VAN HET RIET
(LSD)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.001.165/01
Rolnummer (oud) : 03/1215
Rolnummer rechtbank : 99/1258

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 17 februari 2009

inzake:

de rechtspersoon naar vreemd recht **PRINCO CORPORATION**,
gevestigd te Hsin-Chu, Taiwan,
appellant, eiser in het incident,
hierna ook te noemen: Princo,
advocaat: mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen:

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
gevestigd te Eindhoven,
geïntimeerde, verweerster in het incident,
hierna ook te noemen: Philips,
→ advocaat: mr H.J.A. Knijff te 's-Gravenhage.

Het geding

Princo is bij exploit van 23 juni 2003 in hoger beroep gekomen van het tussenvonnissen van 20 september 2000 en het op 14 mei 2003 verbeterde eindvonnis van 26 maart 2003, beide door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen tussen Philips als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en hem (Princo) als gedaagde in conventie en eiser in reconventie. Princo heeft een memorie van eis in het incident ex 843a Rv genomen, waarna Philips een memorie van antwoord in het incident heeft genomen. Vervolgens hebben partijen, Philips onder overlegging van de processtukken, arrest gevraagd in het incident.

Beoordeling van het incident

1. In dit incident staat tussen partijen als erkend dan wel niet of niet voldoende weersproken het volgende vast.

zaaknummer 105.001.165/01

- In juni 1997 is tussen Philips en Princo een standaard licentieovereenkomst, genaamd CD-WO/MO Disc Agreement, gesloten die Princo het (niet-exclusieve) recht gaf om in Taiwan CD-R's te produceren en deze wereldwijd te verkopen.

- Ingevolge de artikelen 4.02 en 4.05 van de overeenkomst diende Princo periodiek aan Philips rapportages te verstrekken ("statements in writing") betreffende de hoeveelheid "Licensed Products" die Princo in het voorafgaande kwartaal had verkocht en daarover royalties te betalen.

- Princo heeft nimmer een "statement in writing" als bedoeld in artikel 4.05 van de overeenkomst verstrekt en is evenmin (steeds) haar verplichtingen tot betaling van de licentievergoedingen nagekomen. Philips heeft de standaardovereenkomst per 23 maart 2000 opgezegd;

- Princo is niet betrokken geweest bij het indienen van een klacht van FIPCO tegen Philips bij de Europese Commissie (hierna: de Commissie).

2. Philips heeft in de hoofdzaak in conventie gevorderd Princo te bevelen, op straffe van een dwangsom, bedoelde "statements in writing" te overhandigen en hem te veroordelen tot betaling van royalties. In reconventie heeft Princo gevorderd de nietigheid van artikel 4.02 van de overeenkomst vast te stellen op grond van strijd met artikel 81 EG, althans de gevolgen van de overeenkomst te wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden.

Nadat de rechtbank in het tussenvonnis de vorderingen van Princo in reconventie op grond van artikel 6:258 BW niet toewijsbaar had geoordeeld en een comparitie van partijen had bevolen ten einde partijen de gelegenheid te bieden om zich nader uit te laten over een aantal vragen die bij de rechtbank waren gerezen in verband met de op de artikelen 81 en 82 EG gestoelde (reconventionele) vorderingen van Princo strekkende tot partiële nietigverklaring van de door Philips met hem gesloten overeenkomst, heeft de rechtbank bij eindvonnis in conventie de vorderingen van Philips jegens Princo toegewezen als is vermeld in het eindvonnis en in reconventie de vorderingen van Princo afgewezen.

3. In dit incident heeft Princo een exhibitievordering ingesteld op grond van artikel 843a Rv. Gevorderd wordt veroordeling van Philips om afschriften over te leggen van de tussen de Commissie en Philips gevoerde correspondentie (met bijlagen) vanaf de dag van het indienen van een klacht door de Federation of Interested Parties in fair Competition in the Optical Media sector (hierna: FIPCOM) tot en met 9 februari 2006.

Princo heeft, zo stelt hij, een rechtmatig belang bij de gevraagde informatie omdat deze relevant is voor de beoordeling van het onderhavige geschil tussen hem (Princo) en Philips, terwijl het gaat om een (post)contractuele verhouding tussen partijen en om een verbintenis uit onrechtmatige daad.

Philips heeft daartegen verweer gevoerd.

4. Princo heeft aan haar vordering voorts het volgende ten grondslag gelegd.

Philips, die van Sony en Taiyo Yuden de bevoegdheid heeft verkregen om mede namens hen wereldwijd niet-exclusieve licenties te verlenen aan ondernemingen die CD-R's willen produceren en verkopen, deelt de winst (licentieopbrengsten) tezamen met Sony en Taiyo Yuden. Princo stelt dat het licentieprogramma van Philips veelvuldig onderwerp van gerechtelijke procedures is geweest, waarbij het ging om de vraag of het licentieprogramma in overeenstemming is/was met het toepasselijke mededingingsrecht. Princo stelt dat deze

zaaknummer 105.001.165/01

vraag ook centraal staat in de onderhavige hoofdprocedure. Princo stelt voorts dat de Commissie in 2003 op basis van een klacht van FIPCOM een onderzoek is aangevangen naar het licentieprogramma van Philips, Sony en Taiyo Yuden en dat, naar Princo heeft vernomen, de Commissie en Philips veelvuldig met elkaar hebben gecorrespondeerd en besprekingen hebben gevoerd. Nadat Philips naar aanleiding van een uitspraak van de Taiwanese Fair Trade Commission in 2001 substantiële wijzigingen in haar licentieprogramma had aangebracht, heeft FIPCOM haar klacht ingetrokken, aldus Princo.

5. Het hof merkt op dat in het hoofdgeding weliswaar de hoogte van de licentievergoedingen aan de orde is, maar dat de vorderingen, de stellingen en het verweer niet zien op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de Handhavingsrichtlijn. Derhalve zal worden uitgegaan van artikel 843a Rv zonder de wijziging van artikel 1019a Rv.

6. Het hof overweegt het volgende. Uit een door Princo overgelegd en door Philips erkend persbericht van 9 februari 2006 volgt dat de Commissie haar dossier heeft gesloten, dat Philips "the joint patent folio license programme in Europe" per 15 december 2005 heeft opgeheven en dat Philips aanpassingen heeft aangebracht in haar "Philips Only License Agreement", waaronder verlaging van de royalty voor de licentie van 4,5 US cents naar 2,5 US cents per disc, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2005. Een publicatie in EC Competition Policy Newsletter, 2003, no 3, blz. 56-59 van M.A. Peña Castellot - waarvan de inhoud door Philips niet is weersproken -, houdt onder meer in dat Philips en Sony korte tijd na het intrekken van de klachten formeel hun "world-wide Philips/Sony joint CD Disc Licensing program and the 2003 SLA (standard license agreement, hof) to be offered by Philips to third parties under the remaining enforceable patents of Philips, Sony as well as those based on the companies joint inventions" hebben aangemeld bij de Commissie en dat eind juli 2003 een 'comfort letter' aan Philips en Sony is gezonden.

7. Voor de toepassing van artikel 843a Rv, is vereist a) dat het gaat om bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij de eiser (of zijn rechtsvoorganger) partij is, b) dat eiser een rechtmatig belang heeft bij de inzage of de afgifte van de bescheiden en c) dat het gaat om bepaalde bescheiden. Daartegenover staan de beperkingen van lid 4 (en het in casu niet toepasselijke lid 3) van artikel 843a Rv. Ingevolge lid 4 kan inzage of overlegging onder meer worden geweigerd "indien daarvoor gewichtige redenen zijn." Daaronder valt bijvoorbeeld informatie van een partij waarvan van belang is dat deze niet in de openbaarheid komt, zoals zakelijke geheimen.

8. Aangaande het vereiste onder a) wordt het volgende overwogen. Tussen Princo en Philips heeft een contractuele verhouding bestaan. Blijkens de memorie van toelichting (blz. 19) bij het wetsvoorstel, dat heeft geleid tot artikel 1019a in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, valt onder "rechtsbetrekking" in artikel 843a Rv tevens onrechtmatig handelen van een partij. Zoals hierboven onder 6 is overwogen is aan Philips een comfort letter gezonden. Bij deze stand van zaken gaat het hof er thans van uit dat naar het oordeel van de Commissie geen sprake van handelen van Philips in strijd met het Europees mededingingsrecht en dus ook niet van onrechtmatig handelen van Philips. Princo heeft dienaangaande in het kader van dit incident geen feiten of omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel leiden.

In dit geval is voorts naar het oordeel van het hof slechts sprake van een vermoeden van Princo (en staat niet vast) dat de correspondentie van de Commissie met Philips steun geeft aan haar stellingen in de onderhavige hoofdprocedure; voor deze situatie is artikel 843a Rv

zaaknummer 105.001.165/01

niet bedoeld.

Mitsdien is naar 's hofs oordeel aan het vereiste onder a) niet voldaan.

Wat het vereiste onder c) betreft geldt het volgende. Princo heeft de brieven waarvan hij inzage althans een afschrift wenst niet met name (of met data) maar slechts met een kenmerk aangeduid. Princo heeft, gelet op de genoemde publicaties, onvoldoende duidelijk gemaakt welke licenties hij op het oog heeft en heeft ook de periode (volgens hem tot 9 februari 2006) niet duidelijk omschreven. Uit vorenstaande publicaties volgt immers dat reeds een comfort letter is verzonden eind juli 2003 na het intrekken van de klachten. Bovendien wordt aangenomen dat artikel 843a Rv geen ruimte biedt voor een "fishing expedition". Dit volgt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot artikel 843a Rv en ook uit de mededeling van de minister van Justitie bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel, waarbij de minister erop heeft gewezen dat de exhibitieplicht van art. 843a en 843b Rv: "slaat op de situatie dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft." Derhalve is aan het vereiste onder c) niet voldaan.

9. Het vorenstaande brengt mee, dat de vordering niet voortoewijzing vatbaar is en dat Princo als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van het incident.

Beslissing

Het hof:

- wijst de vordering van Princo af;
- veroordeelt Princo in de kosten van het incident, tot op deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op € 245,- aan verschotten en € 894,- aan salaris advocaat;
- verwijst de zaak naar de rol van 31 maart 2009 voor memorie van grieven in de hoofdzaak.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, W.A.J. van Lierop en C.J. Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 februari 2009, in aanwezigheid van de griffier.

Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage