

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 404808 / HA ZA 11-2524

Vonnis in incident van 18 juli 2012

in de zaak van

de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
DIGI PRES GROUP S.P. ZOO,
gevestigd te Lomianki, Polen,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. J.B. Houtappel te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Philips en Digipres genoemd worden.

De zaak is voor Philips inhoudelijk behandeld door mr. G. Theuws, advocaat te Amsterdam, en voor Digipres door mr. Houtappel voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 augustus 2011;
- de akte overlegging producties van Philips van 26 oktober 2011 met producties 1 tot en met 9;
- de incidentele conclusie van Digipres van 18 januari 2012 met producties 1 tot en met 3a;
- de incidentele conclusie van antwoord van Philips van 15 februari 2012;
- de conclusie van repliek in het incident van Digipres van 28 maart 2012 met producties 1 tot en met 3;
- de conclusie van dupliek in het incident van Philips van 11 april 2012 met productie 10.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. In dit incident kan worden uitgegaan van de navolgende, thans relevante feiten.

2.1.1. Philips is houdster van een aantal essentiële octrooien met betrekking tot DVD-technologie, onder meer van het Poolse nationale octrooi met nummer PL 183099 (hierna: PL 183099). Digipres vervaardigt en verkoopt onder meer DVD-ROM en DVD-video disks.

2.1.2. Partijen hebben op 1 januari 2010 een licentieovereenkomst (de DVD-overeenkomst) gesloten met betrekking tot onder meer PL 183099, waarin aan Digipres de vervaardiging in Polen en de wereldwijde verhandeling van DVD-disks werd toegestaan. De licentieovereenkomst, waarin Digipres wordt aangeduid als ‘*Licencee*’ en Polen als de ‘*Territory*’ houdt onder meer het navolgende in:

10.6 “*Upon the termination of this Agreement by Philips for any reason pursuant to Clause 10.2 through Clause 10.5, Licensee shall immediately cease the manufacture, sale or other disposal of DVD Discs in which any one or more of the Licensed Patents are used. Further, upon such termination, any and all amounts outstanding hereunder shall become immediately due and payable.*”

11.7 “[...] *Any dispute between parties hereto in connection with this Agreement (including any question regarding its existence, validity or termination) shall be submitted to the competent courts of The Hague, The Netherlands, provided always that, in case Philips is the plaintiff, Philips may, at its sole discretion, submit any such dispute either to the competent courts in the venue of Licensee’s registered office, or to any of the competent courts in the Territory. [...]*”

2.1.3. Omdat Digipres in gebreke bleef met de betaling van de verschuldigde royalty’s over het eerste kwartaal van 2010 en met nakoming van een tweetal andere overeenkomsten tussen partijen, heeft Philips de DVD-overeenkomst met Digipres op 22 september 2010 beëindigd.

2.1.4. Digipres heeft op 24 december 2010 bij het Poolse octrooibureau (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) een verzoek ingediend tot nietigverklaring van PL 183099. Op dit verzoek is nog niet beslist.

2.1.5. Philips heeft de rechter in Warschau verlof gevraagd voor beslaglegging tot zekerheid van betaling van haar vorderingen op Digipres. Op 13 juni 2011 heeft de Poolse rechter verlof gegeven aan Philips om beslag te leggen op door Digipres vervaardigde, gedistribueerde en verkochte DVD’s. De appelrechter (Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny) heeft dit beslag op 30 september 2011 omgezet in een maatregel inhoudende een provisioneel verbod aan Digipres om inbreuk te maken op PL 183099, totdat een beslissing is gegeven in de hoofdzaak en een oordeel is geveld over de geldigheid van PL 183099.

2.1.6. Op 27 juni 2011 is Philips een bodemprocedure (hierna: de inbreukprocedure) begonnen bij de rechtbank te Warschau (Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy). In deze procedure vordert zij – kort gezegd – op basis van de door haar gestelde inbreuk door Digipres op PL 183099 en op basis van door haar gestelde oneerlijke

concurrentie een verbod op vervaardiging en verhandeling van DVD-disks door Digipres. Digipres heeft in de inbreukprocedure de rechtsgeldige opzegging van de DVD-overeenkomst door Philips betwist.

2.2. In de onderhavige hoofdzaak vordert Philips van Digipres nakoming van verplichtingen uit de DVD-overeenkomst die niet door de opzegging worden geraakt. Op basis van deze overeenkomst vordert zij, zakelijk weergegeven, betaling van (een voorschot op) (achterstallige) royalty's, te vermeerderen met contractuele rente, in totaal circa \$ 60.000, opgave van verkochte en in voorraad gehouden DVD-disks en nakoming van de in artikel 10.6 van de DVD-overeenkomst opgenomen verplichting tot staking van vervaardiging, verkoop en/of verhandeling van DVD-disks die vallen onder het bereik van de eerder gelicentieerde octrooien, op straffe van verbeurte van een dwangsom, een en ander met veroordeling van Digipres in de proceskosten conform artikel 1019h Rv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), subsidiair in de kosten rechtens.

2.3. Volgens Philips is deze rechtbank bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van de forumkeuze die partijen in artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst hebben gemaakt voor deze rechtbank.

3. De vorderingen in het incident

3.1. Digipres vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de vorderingen van Philips, dan wel dat de rechtbank op grond van artikel 28 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) de behandeling van de zaak zal aanhouden totdat het Pools octrooibureau heeft beslist en tevens de Poolse rechter in de inbreukprocedure heeft beslist, subsidiair de zaak naar de Poolse rechter te verwijzen voor gezamenlijke behandeling met de daar al aanhangige vorderingen van Philips. Zij stelt onder meer dat, zoals artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst toestaat, Philips een forumkeuze heeft gemaakt door na beëindiging van de DVD-overeenkomst bij de Poolse rechter een inbreukverbod te vorderen. Deze keuze heeft naar Digipres stelt eveneens te gelden voor de onderhavige vorderingen van Philips op Digipres omdat het beding niet zover gaat dat Philips de mogelijkheid heeft om voor verschillende gerechten vorderingen aanhangig te maken.

3.2. Philips voert verweer en stelt zich op het standpunt dat de forumkeuze in de DVD-overeenkomst niet ziet op vorderingen tot staking van inbreuk op haar Poolse octrooi die aanhangig worden gemaakt na beëindiging van de DVD-overeenkomst en die niet zijn gebaseerd op niet nakoming van (onder meer artikel 10.6) van de DVD-overeenkomst. Het staat haar naar zij meent daarom vrij om vorderingen tot nakoming van de DVD-overeenkomst (voor zover het betreft verplichtingen die niet door de opzegging worden geraakt) voor te leggen aan de Nederlandse rechter, ondanks de in Polen aanhangige inbreukprocedure. Philips stelt dat zij bovendien genoodzaakt was om de inbreukprocedure in Polen aanhangig te maken met het oog op het GAT/LuK-arrest (HvJEG 13 juli 2006, LJN AY6818), aangezien het volgens Philips te verwachten viel dat Digipres de geldigheid van de gelicentieerde octrooien in die procedure zou betwisten. Philips wijst er in haar conclusie van dupliek in het incident op dat Digipres in de conclusie van repliek in het incident niet inhoudelijk betwist dat er geen grond is voor onbevoegdverklaring.

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

4. De beoordeling in het incident

4.1. Alhoewel Digipres in haar conclusie van repliek in het incident enkel ingaat op de redenen voor de verzochte schorsing zonder nadere gronden aan te voeren voor de vordering tot onbevoegdverklaring, ziet de rechtbank onvoldoende reden aan te nemen dat Digipres haar vordering tot onbevoegdverklaring zou hebben verlaten. Alleen al de door Digipres aan haar conclusie gegeven kop: “conclusie van repliek in het incident houdende de exceptie van onbevoegdheid/ tevens verzoek de zaak aan te houden” wijst op het tegendeel. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat dit beroep is gehandhaafd.

4.2. Vooropgesteld wordt dat de internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tegen Digipres in beginsel wordt bepaald op basis van artikel 2 EEX-Vo. Indien partijen echter een forum overeenkomen, is de aangewezen rechter op grond van artikel 23 lid 1 EEX-Vo exclusief bevoegd. Ingevolge artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst, zoals geciteerd onder 2.1.2, is dit de rechtbank te 's-Gravenhage, zij het dat indien Philips de eisende partij is, zij de bevoegdheid heeft te kiezen voor de rechtbank van de plaats waar de licentiehouder statutair is gevestigd, dan wel enige andere bevoegde rechtbank in het in de DVD-overeenkomst gedefinieerde gebied (in beide gevallen Polen).

4.3. De forumkeuze in de DVD-overeenkomst is ruim geformuleerd: “*any dispute [...] in connection with this agreement [...]*”. Door de inbreukprocedure bij de Poolse rechter aan te brengen, heeft Philips, zoals artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst haar toestaat, het forum voor beslechting van de geschillen tussen partijen gekozen. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, ziet de rechtbank geen aanleiding Philips te volgen in haar stelling dat een geschil over de vraag, of het Digipres is toegestaan DVD's in Polen te verhandelen na de door Philips gestelde en door Digipres betwiste beëindiging van de DVD-overeenkomst, niet onder de forumkeuze valt. Een redelijke uitleg van artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst brengt met zich mee dat, zoals Digipres heeft aangevoerd en Philips ook niet betwist, die keuze moet gelden voor alle geschillen tussen partijen die verband houden met de DVD-overeenkomst. Het geschil over de vraag of het Digipres is toegestaan thans nog in Polen DVD's te verhandelen houdt daarmee zonder twijfel verband, zoals ook daaruit blijkt dat Digipres in de inbreukprocedure in Polen de rechtsgeldige opzegging van de DVD-overeenkomst door Philips betwist.

4.4. De stelling van Philips dat zij genoodzaakt was de inbreukvordering bij de Poolse rechter aan te brengen – waarmee zij kennelijk wil betogen dat van enige keuze van een forum om die reden geen sprake is – gaat niet op. Uit het arrest Roche-Primus II (HR 30 november 2007, LJN: BA9608) volgt dat een inbreukvordering bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt ook al wordt de geldigheid van het octrooi bestreden, zij het dat deze zijn oordeel over de inbreuk zal moeten aanhouden totdat door de buitenlandse rechter is beslist op de gestelde nietigheid van het octrooi.

4.5. Gelet op wat hiervoor is overwogen is deze rechtbank niet bevoegd om kennis te nemen van de in de hoofdzaak ingestelde vorderingen van Philips.

Proceskosten

4.6. Philips zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit incident en de hoofdzaak, te berekenen conform het liquidatietarief. De kosten bedragen € 894 aan salaris van de advocaat (1 punt tarief IV), te vermeerderen met het betaalde vastrecht. Door Digipres is niet gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard, zodat dit achterwege blijft.

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de tegen Digipres ingestelde vorderingen;

5.2. veroordeelt Philips in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van Digipres begroot op € 1.744 aan vastrecht en € 894 aan salaris van de advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2012.