

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 389067 / KG ZA 11-269

Vonnis in kort geding van 10 maart 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SONY SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (EUROPE) BV,
gevestigd te Tilburg,
eiseres,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
LG ELECTRONICS Inc.,
gevestigd te Seoul, Zuid-Korea,
gedaagde,
advocaat mr. A. Killan te Den Haag.

Partijen zullen hierna SonySCS en LG genoemd worden. Aan de zijde van SonySCS is de zaak behandeld door mrs. B.J. van den Broek, F.W.E. Eijsvogels en G. Theuws van HoyngMonegier, advocaten te Amsterdam, aan de zijde van LG door mrs A. Killan, M. Westerik en M.G.J.L. Marell van Bird&Bird, advocaten te Den Haag.

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. Sony SCS 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, micro-audiosystemen, 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 676275, EP 1 730730 en EP 1 884934 (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 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 con-

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.

form 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 geoctrooieerd 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 geoctrooieerde 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 worldwide 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 afspeelapparatuur 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 Blu-ray 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 mil-

joen 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 goeddunken.

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 afgiftebeslag. 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 onrecht 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 verlot verleend met onder meer de bepaling:

bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde 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 gerekwestreerde, 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-console 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 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-console 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 ge-

stelde 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 opheffingskort-geding, wellicht zelfs ook de mogelijkheden van een 'gewoon' kort geding in een octrooi-zaak, 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 invoeren 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 octrooi-inbreuk 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 Kassetten². 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 *Frاند* 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* *Frاند* 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 *Frاند* 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 *Frاند* royalty-vergoeding per technologisch gebied of per Standaard dient te worden overeengekomen. 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 *Frاند*-voorwaarden voor hun wederzijdse Blu-ray octrooien. Omdat partijen ook op andere terreinen omvangrijke octrooiportfolio'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 doorgelicht - 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 onder-

² Rb Den Haag, 17 maart 2010, IEPT 20100317

handelingen 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 hanteren 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-meetings 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 onderhandelingen 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 aan-

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 ten einde 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 temeer 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 SonyCSC 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.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2011, in het bijzijn van de griffier mr. R.P. Soullié.