

Rb Den Haag, 9 augustus 2006, Sisvel v Sandisk



## PROCESRECHT - internationale rechtsmacht en bevoegdheid

### Geen grensoverschrijdende bevoegdheid in geval van rechtsmacht over buitenlandse gedaagde vanwege inbreuk in Nederland

#### Bevoegdheid Nederlandse rechter ex art. 6(d) Rv – c.q. art 5(3) EEX-Vo. – niet grensoverschrijdend

De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vordering tegen Sandisk is uitsluitend gegrond op artikel 6, aanhef en sub d Rv. en vloeit voort uit de stelling van Sisvel dat Sandisk zich hier te lande heeft schuldig gemaakt aan octrooi-inbreuk en onrechtmatig handelen. Die bevoegdheidsgrond is ontleend aan artikel 5, aanhef en onder 3, van de EEX-verordening. Volgens vaste jurisprudentie is een aan dat laatste artikel ontleende bevoegdheid niet grensoverschrijdend, en er is geen aanleiding om anders te oordelen omtrent de bevoegdheid, ontleend aan de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen pendant daarvan.

### Grensoverschrijdende bevoegdheid bij nietigheidsverweer

#### Nederlandse rechter niet grensoverschrijdend bevoegd in geval van een nietigheidsverweer – enkele aankondiging nietigheidsverweer is niet voldoende – beslissing daarover kan pas na conclusie van antwoord worden genomen

Moduslink is een in Nederland gevestigde partij, op wie de EEX-verordening van toepassing is. Dat betekent dat de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van vorderingen jegens haar in beginsel grensoverschrijdend is. Gelet op de beslissing van Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 13 juli 2006 inzake Gat/Luk staat het bepaalde in artikel 16, aanhef en sub 4 van het EEG-Executieverdrag (gelijkluidend aan het in deze zaak toepasselijke artikel 22 aanhef en sub 4 van de EEX-verordening) evenwel aan grensoverschrijdende bevoegdheid in de weg, indien de vraag naar de geldigheid van de in het geding zijnde buitenlandse octrooien bij rechtsvordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgeworpen. Moduslink heeft aangekondigd de geldigheid van de buitenlandse octrooien bij wege van exceptie in deze procedure aan de orde te zullen stellen. Die aankondiging alleen is onvoldoende om reeds nu te concluderen dat de rechtbank onbevoegd is om van de vorderingen van Sisvel, voor-

zover die betrekking hebben op (dreigende) octrooi-inbreuk en zien op andere landen dan Nederland, kennis te nemen. Moduslink heeft immers nog niet voor antwoord geconcludeerd en derhalve nog geen verweer ten principale gevoerd. Een beslissing omtrent de thans aan de orde gestelde grensoverschrijdende bevoegdheid kan pas daarna worden genomen. In verband daarmee zal die beslissing worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

## PROCESRECHT

### Bevel tot verschaffen van inlichtingen?

#### Artikel 22 Rv biedt geen basis voor bevel tot verstrekken van inlichtingen

Aan het verzoek van Sandisk en Moduslink ligt kennelijk de gedachte ten grondslag dat artikel 22 Rv. aan een procespartij een bevoegdheid verschafft de rechter te verzoeken een andere procespartij te gelasten bepaalde inlichtingen te geven en/of stellingen te betrekken en/of te verduidelijken. Die opvatting is onjuist. De desbetreffende wetsbepaling richt zich tot de rechter, niet tot partijen, en geeft aan de rechter de bevoegdheid om -indien deze dat nodig acht- een bevel uit te vaardigen tot het geven inlichtingen dan wel het overleggen van stukken. Daarin valt niet (zoals voor stukken wel is geregeld in artikel 843a Rv) een procesuele figuur te lezen als door Sandisk en Moduslink bedoeld.

Vindplaatsen: IER 2006, nr. 96; NJF 2006, 540; NIPR 2007, nr. 48, p. 77

### Rechtbank Den Haag, 9 augustus 2006

(J.W. du Pon)

incidenteel vonnis

zaaknummer / rolnummer: 257421 / HA ZA 06-167

zaaknummer / rolnummer: 257423 / HA ZA 06

(...)

in de zaken van

de rechtspersoon naar vreemd recht

SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO

DELL'ELETTRONICA S.I.S.V.E.L. SPA,

gevestigd te None, Italië,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident tot tussenkomst,

verweerster in het incident tot nietigverklaring van de

dagvaarding,

verweerster in het verzoek tot toepassing van artikel 22

Rv,

verweerster in het bevoegdheidsincident,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat: mr. B.J. van den Broek te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

SANDISK CORPORATION,

gevestigd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten

van Amerika,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MODUSLINK B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagden in de hoofdzaak,  
 verweersters in het incident tot vrijwaring,  
 eiseressen in het incident tot nietigverklaring van de  
 dagvaarding,  
 verzoeksters inzake het verzoek tot toepassing van arti-  
 kel 22 Rv,  
 eiseressen in het bevoegdheidsincident,  
 procureur mr. H.C. Grootveld,  
 Advocaat: mr. F.I.S.A.L. van Velsen te Rotterdam,  
 en  
 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-  
 lijkheid  
 UPS SCS (NEDERLAND) B.V.,  
 gevestigd te Schiphol-Rijk,  
 gedaagde in de hoofdzaak,  
 niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook Sisvel, Sandisk, Moduslink  
 en UPS genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen d.d. 23 augustus 2005 (rolnr. 06/167) en 15 juli 2005 (rolnr. 06/168)
- de incidentele conclusie tot voeging van Sisvel,
- de akte ter rolle van Sandisk, houdende kennisgeving van rechtsopvolging,
- de conclusie van Sandisk en Moduslink, houdende (A) conclusie van antwoord in het incident tot voeging (B) incidentele conclusie tot nietigverklaring van de dagvaarding subsidiair verzoek tot toepassing artikel 22 Rv en (C) incidentele conclusie tot (partiële) onbevoegdheid,
- de akte houdende overlegging productie tevens houdende rectificatie van Sandisk en Moduslink,
- de conclusie van antwoord van Sisvel in het "incident" tot nietigverklaring van de dagvaarding subsidiair verzoek tot toepassing artikel 22 Rv, tevens conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident, tevens akte houdende vermindering van eis, tevens akte houdende overlegging producties,
- de akte van Sandisk en Moduslink houdende overlegging producties, tevens houdende vermindering van eis,
- de pleitnotities van mrs. Van Velsen en Van den Broek bij gelegenheid van het pleidooi op 28 juni 2006.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De hoofdzaken

2.1. Beide zaken hebben betrekking op zendingen MP3 spelers, vervaardigd door Sandisk, welke op de luchthaven Schiphol op verzoek van Sisvel in beslag zijn genomen onder de niet verschenen gedaagde UPS en welke zendingen bestemd waren voor Moduslink. Sisvel stelt in de hoofdzaken (samengevat en onder meer) het volgende:

- Koninklijke Philips Electronics N.V., France Télécom, Télédiffusion de France S.A. en Institut für Rundfunktechnik GmbH (hierna gezamenlijk ook "Philips c.s.") zijn tezamen houders van een drietal Europese octrooien (hierna ook: de octrooien) die betrekking hebben op de zogenaamde MP3-technologie.
- Philips c.s. hebben aan Sisvel een onherroepelijke volmacht verleend om namens hen op grond van de oc-

trooien in rechte op te treden, waaronder mede wordt begrepen het indienen van een verzoek tot optreden bij de douane op grond van Verordening EG. 1383/2003 (ook wel de Antipiraterij Verordening genoemd, hierna: "APV"), het indienen van verzoekschriften voor het leggen van conservatoir beslag op goederen die door de douane met toepassing van de APV zijn tegengehouden, het doen leggen van conservatoir beslag op de betreffende goederen en het voeren van procedures teneinde vast te stellen of de betreffende goederen zijn aan te merken als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" in de zin van de APV en procedures op grond van inbreuk op de octrooien en onrechtmatige daad. Alle vorderingen in de onderhavige procedure worden door Sisvel op grond van de volmacht ingesteld namens Philips c.s.; de maatregelen die verband houden met door Sisvel geleden en te lijden schade (waaronder de vordering tot betaling van schadevergoeding en winstafdracht), stelt Sisvel mede ten behoeve van zichzelf in uit hoofde van haar positie als licentienemer onder de octrooien.

- De MP3 spelers waarop namens Philips c.s. beslag is gelegd vallen onder de beschermingsomvang van de octrooien. Deze spelers voldoen immers aan MPEG 1 standaard (hetgeen volgt uit de omstandigheid dat zij MP3 bestanden kunnen afspelen) en maken reeds daarom inbreuk op de octrooien, die essentieel zijn, nu het gebruik van de MPEG-standaard en de hierin vervatte technologie slechts kan plaatsvinden met toepassing van de in de octrooien belichaamde uitvindingen.

- Deze MP3 spelers moeten, ten tijde van het binnenbrengen dan wel hun tegenhouden, gelden als in Nederland in het verkeer gebracht. Daarmee is gegeven dat sprake is van inbreuk op de octrooien.

- Sandisk en Moduslink hebben inbreuk gemaakt althans dreigen inbreuk te maken op de octrooien in Nederland alsmede in andere landen waar de octrooien gelding hebben door MP3 spelers in het verkeer te brengen, verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te houden die onder de beschermingsomvang vallen van de octrooien, althans bij één of meerdere van deze handelingen betrokken te zijn.

- Los van de gestelde inbreuk op de octrooien handelen Sandisk en Moduslink onrechtmatig jegens Philips c.s. en Sisvel in Nederland alsmede in andere landen waar de octrooien gelding hebben, althans dreigen zij onrechtmatig jegens Philips c.s. en Sisvel te handelen, onder meer, door de hiervoor beschreven inbreuken op de octrooien uit te lokken, te bevorderen en hiervan (stelselmatig en berekenend) te profiteren, terwijl zij weten, althans behoren te weten dat hun handelen inbreuk op de octrooien tot gevolg heeft. Ook aan dit (dreigende) onrechtmatig handelen dient een einde te worden gemaakt en hiervoor bestaat volledige aansprakelijkheid.

- Sandisk en Moduslink zullen, als hen dat niet verboden wordt, voortgaan met de inbreuk op de octrooien en bovengenoemde onrechtmatige handelingen.

2.2. Op grond van voorgaande stellingen vordert Sisvel in beide zaken dat UPS zal worden bevolen de MP3 spelers ter vernietiging af te geven op een door Sisvel op te geven adres in Nederland, met bepaling dat Sisvel en Moduslink dat zullen moeten gehengen en gedogen op straffe van een dwangsom.

2.3. In de zaak rolnr. 06/168 vordert Sisvel (na vermindering van eis) bovendien (samengevat en onder meer) dat Sandisk en Moduslink ieder afzonderlijk zal worden verboden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op voormelde octrooien, althans onrechtmatig jegens Sisvel (c.q. Philips c.s.) te handelen, welk verbod heeft te gelden voor alle gedesigneerde landen van de octrooien, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

### 3. Het voegingsincident

3.1. Sisvel vordert dat de beide hoofdzaken zullen worden gevoegd. Sandisk en Moduslink hebben zich terzake gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Dat betekent dat de verzochte voeging als niet weersproken en overigens op de wet gegrond kan worden toegewezen. In het vervolg van dit vonnis zal daarop worden vooruitgelopen door beide zaken (ook verder) gevoegd te behandelen.

### 4. Het incident tot nietigverklaring van de dagvaarding

4.1. Sandisk en Moduslink vorderen dat bij wege van vonnis in incident de dagvaarding zal worden nietig verklaard, en wel op de grond (samengevat) dat die dagvaarding niet de gronden van de eis bevat, zoals op straffe van nietigheid voorgeschreven in artikel 111 lid 2, aanhef en onder d. Rv. Sandisk en Moduslink hebben dit nader toegelicht door te betogen dat Sisvel zich er niet toe had mogen beperken te stellen dat er sprake is van inbreuk op de octrooien van Philips c.s. omdat de in dit geding centraal staande MP 3 spelers voldoen aan de MPEG 1 standaard, waarvoor de octrooien zijn aan te merken als essentiële octrooien. Sisvel had, aldus Sandisk en Moduslink, concreet moeten aangeven dat en waarom de specifiek door haar aangevallen producten kenmerken vertonen die inbreuk maken op de door haar ingeroepen octrooien.

4.2. Naar Sisvel met juistheid tot haar verweer heeft betoogd, kunnen Sandisk en Moduslink in deze incidentele vordering niet worden ontvangen. Het beroep op nietigheid van de dagvaarding is een exceptief verweer, dat ingevolge artikel 128 lid 3 Rv tegelijk met het antwoord (en derhalve bij de conclusie van antwoord en niet in een eerder stadium van de procedure door het opwerpen van een incident) behoort te worden gevoerd.

### 5. Het verzoek tot toepassing van artikel 22 Rv.

5.1. Het door Sandisk en Moduslink ingeroepen artikel luidt als volgt: De rechter kan in alle gevallen en in elke stand van de procedure partijen of een van hen bevelen bepaalde stellingen toe te lichten of bepaalde, op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen. Partijen kunnen dit weigeren indien daarvoor gewichtige redenen zijn. De rechter beslist of de weigering gerechtvaardigd is, bij gebreke waarvan hij daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht.

5.2. Sandisk en Moduslink verzoeken de rechtbank om, met toepassing van artikel 22 Rv, Sisvel te gelasten om ten minste zes weken voorafgaande aan de door Sandisk te nemen conclusie van antwoord de navolgende stellingen toe te lichten:

Primair:

dat en waarom op welke Octrooiconclusie(s) (uitgesplitst per conclusie-kenmerk) inbreuk wordt gemaakt met welk(e) SanDisk-product(en), dusdanig dat een rechtstreekse vergelijking gemaakt tussen de Octrooien en de SanDisk-producten (en niet langer met de ISO-Standaard);

Subsidiar:

(1) dat en waarom de Octrooien zijn aan te merken als "essentiële octrooien" met betrekking tot uitsluitend Layer III; met "essentieel" wordt hier bedoeld dat niet-inbreukmakend gebruik van de technologie niet mogelijk is; met "uitsluitend Layer III" wordt hier bedoeld dat geen referentie wordt gemaakt aan de norm in de ISO-Standaard (pag. vi, par. 0.2: "An ISO/IEC 11172-3 Audio Layer N decoder is able to decode bitstream data which have been encoded in Layer N and all layers below W).

(2) dat en waarom de Octrooien zijn aan te merken als "essentiële octrooien" ook voor die gedeelten van de ISO-Standaard die optioneel zijn; met "essentieel" wordt hier bedoeld dat niet-inbreukmakend gebruik van de technologie niet mogelijk is; met "optioneel" wordt hier bedoeld dat hetzij de ISO-Standaard aangeeft dat gebruik niet genormeerd is, dan wel dat in de ISO-Standaard zelf alternatieven worden aangedragen.

5.3. Sandisk en Moduslink hebben (ook) dit verzoek onderbouwd door te stellen dat Sisvel niet aan haar stelplicht heeft voldaan door in de dagvaarding niet aan te geven dat en waarom de specifiek door haar aangevallen producten kenmerken vertonen die inbreuk maken op de door haar ingeroepen octrooien. Sandisk en Moduslink betogen dat indien dat verzuim niet leidt tot het in dit stadium van de procedure nietig verklaren van de dagvaarding zij er (subdidiar) in elk geval belang bij hebben dat Sisvel wordt gelast haar eis alsnog te onderbouwen op de wijze als thans door Sandisk en Moduslink wordt verzocht, opdat zij hun verweer daartegen reeds bij conclusie van antwoord kunnen formuleren.

5.4. Aan het verzoek van Sandisk en Moduslink ligt kennelijk de gedachte ten grondslag dat artikel 22 Rv. aan een procespartij een bevoegdheid verschaft de rechter te verzoeken een andere procespartij te gelasten bepaalde inlichtingen te geven en/of stellingen te betrekken en/of te verduidelijken. Die opvatting is onjuist. De desbetreffende wetsbepaling richt zich tot de rechter, niet tot partijen, en geeft aan de rechter de bevoegdheid om -indien deze dat nodig acht- een bevel uit te vaardigen tot het geven inlichtingen dan wel het overleggen van stukken. Daarin valt niet (zoals voor stukken wel is geregeld in artikel 843a Rv) een procesuele figuur te lezen als door Sandisk en Moduslink bedoeld.

5.5. Sandisk en Moduslink kunnen in dit verzoek dan ook niet worden ontvangen.

## 6. Het bevoegdheidsincident

6.1. Tussen partijen is niet (langer) in geschil dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Sisvel, voor zover deze betrekking hebben op Nederland. Sandisk en Moduslink betwisten evenwel de door Sisvel blijkens haar vorderingen ingeroepen grensoverschrijdende bevoegdheid.

### Grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van Sandisk.

6.2. De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vordering tegen Sandisk is uitsluitend gegrond op artikel 6, aanhef en sub d Rv. en vloeit voort uit de stelling van Sisvel dat Sandisk zich hier te lande heeft schuldig gemaakt aan octrooi-inbreuk en onrechtmatig handelen.

6.3. Die bevoegdheidsgrond is ontleend aan artikel 5, aanhef en onder 3, van de EEX-verordening. Volgens vaste jurisprudentie is een aan dat laatste artikel ontleende bevoegdheid niet grensoverschrijdend, en er is geen aanleiding om anders te oordelen omtrent de bevoegdheid, ontleend aan de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen pendant daarvan.

6.4. Dat betekent dat de rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Sisvel jegens Sandisk voorzover die zien op andere landen dan Nederland.

### Grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van Moduslink

6.5. Moduslink is een in Nederland gevestigde partij, op wie de EEX-verordening van toepassing is. Dat betekent dat de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van vorderingen jegens haar in beginsel grensoverschrijdend is.

6.6. Gelet op de beslissing van Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 13 juli 2006 inzake Gat/Luk staat het bepaalde in artikel 16, aanhef en sub 4 van het EEG-Executieverdrag (gelijkluidend aan het in deze zaak toepasselijke artikel 22 aanhef en sub 4 van de EEX-verordening) evenwel aan grensoverschrijdende bevoegdheid in de weg, indien de vraag naar de geldigheid van de in het geding zijnde buitenlandse octrooien bij rechtsvordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgeworpen.

6.7. Moduslink heeft aangekondigd de geldigheid van de buitenlandse octrooien bij wege van exceptie in deze procedure aan de orde te zullen stellen. Die aankondiging alleen is onvoldoende om reeds nu te concluderen dat de rechtbank onbevoegd is om van de vorderingen van Sisvel, voorzover die betrekking hebben op (dreigende) octrooi-inbreuk en zien op andere landen dan Nederland, kennis te nemen. Moduslink heeft immers nog niet voor antwoord geconcludeerd en derhalve nog geen verweer ten principale gevoerd. Een beslissing omtrent de thans aan de orde gestelde grensoverschrijdende bevoegdheid kan pas daarna worden genomen. In verband daarmee zal die beslissing worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

6.8. Hetzelfde geldt voor de vordering jegens Moduslink, voorzover gegrond op het gestelde onrechtmatig handelen van Moduslink buiten Nederland respectieve-

lijk op de dreiging van dergelijk handelen. Blijkens het gestelde in de dagvaarding ziet dat onrechtmatig handelen immers op het uitlokken, bevorderen en stelselmatig en berekenend profiteren van inbreuk op de octrooien buiten Nederland, zodat ook voor de bevoegdheid daaromtrent van belang is of de geldigheid van die octrooien aan de orde wordt gesteld.

## 7. Proceskosten

7.1. Sandisk en Moduslink zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van het incident tot nietigverklaring van de dagvaarding en het verzoek tot toepassing van artikel 22 Rv.

7.2. De beslissing omtrent de kosten van het voegingsincident en het bevoegdheidsincident zal worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

## 8. De beslissing

De rechtbank

### In het voegingsincident

VOEGT de zaken met de nummers 257421 / HA ZA 06-167 en 257423 / HA ZA 06-168;

HOUDT de beslissing omtrent de kosten van dit incident aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

### In het incident tot nietigverklaring van de dagvaarding en het verzoek tot toepassing van artikel 22 Rv.

VERKLAART Sandisk en Moduslink niet ontvankelijk in hun vordering respectievelijk verzoek;

VEROORDEELT Sandisk en Moduslink in de kosten van het incident, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Sisvel begroot op nihil aan verschotten en EUR 678,- aan verschotten.

### In het bevoegdheidsincident

VERKLAART zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen Sandisk voorzover die zien op andere landen dan Nederland;

HOUDT de beslissing omtrent de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tegen Moduslink, voorzover die zien op andere landen dan Nederland, aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

HOUDT de beslissing omtrent de kosten van dit incident aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

### In de hoofdzaak

Verwijst deze naar de rolzitting van 20 september 2006 voor de conclusie van antwoord;

### In de hoofdzaak en in de incidenten

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.