

**Vzgr Rb Den Bosch, 2 oktober 2007, ItoM v NXP****LICENTIEOVEREENKOMST****Geen algemeen controlerecht royaltyopgaven**

- [Een algemene regel die het recht op controle inhoudt ligt ook niet voor de hand omdat de wijze waarop die controle moet worden uitgevoerd zeer afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, zowel ten aanzien van de aard van de informatie als wijze waarop de administratie ter zake door de betrokken partij is opgezet en ingericht.](#)

In de hierboven aangehaalde wettelijke bepalingen is daaromtrent dan ook richting gegeven terwijl in gevallen waarin een controlerecht contractueel wordt geregeld meestal een voorziening omtrent de wijze waarop die zal plaatsvinden is opgenomen.

4.7. Een beroep op de aanvullende werking van de eisen van redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 BW kan ItoM c.s. evenmin baten. Wanneer tussen partijen verschil van mening bestaat over de juistheid van een gegeven dat voor hun rechtsverhouding relevant is - en daarover geen afspraken zijn gemaakt en geen dwingende wettelijke regeling van toepassing is - kunnen zij dat geschil aan de rechter voorleggen. Die zal dan zonnodig aan een partij bewijs kunnen opdragen, of een deskundigenonderzoek bevelen of op de voet van artikel 22 Rv aan de betrokken partij kunnen vragen bepaalde bescheiden over te leggen of op grond van artikel 162 Rv openlegging van bepaalde boeken en bescheiden kunnen opdragen. Bij niet voldoen aan die opdracht of bevel is de sanctie in het algemeen dat de rechter aan die weigering de gevolgtrekking kan verbinden die hem geraden voorkomt en niet dat de betrokken partij dwangsommen verbeurt. Dat de eisen van redelijkheid en billijkheid in het algemeen meebrengen dat een controlerecht, zoals door ItoM voorgestaan, de rechtsverhouding tussen partijen beheerst, kan daarom slechts in zeer bijzonder gevallen worden aangenomen. Een dergelijk bijzonder geval doet zich hier niet voor.

Vindplaatsen: LJN: [BB4649](#)

**Vzgr Rb Den Bosch, 2 oktober 2007**

(J.F.M. Strijbos)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 161937 / KG ZA 07-474

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2007

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEMICONDUCTOR IDEAS TO THE MARKET B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YELLOW DWARF GROUP B.V., beiden gevestigd te Breda, eiseressen, procureur mr. M.A. Poelman, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. (voorheen PHILIPS SEMICONDUCTORS B.V.),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., beiden gevestigd te Eindhoven, gedaagden,

procureur mr. J.E. Lenglet,

advocaat mr. M.H. de Boer te 's-Gravenhage.

Eiseressen zullen hierna respectievelijk als "ItoM" en "NXP" en gezamenlijk als "ItoM c.s." worden aangeduid en gedaagden respectievelijk als "NXP" en "KPE" en gezamenlijk als "NXP c.s." worden aangeduid.

**1. De procedure**

1.1. ItoM c.s. hebben in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.

1.2. De procureur van ItoM c.s. heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.

1.3. De advocaat van NXP c.s. heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van de door haar overgelegde pleitnotities met producties.

1.4. Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.

**2. De feiten**

2.1. ItoM ontwikkelt onder andere innovatieve IC's (Integrated Circuits ofwel Chips c.q. geïntegreerde schakelingen) voor radio en televisie en in het bijzonder voor mobiele telefoontoepassingen, en licentieert gegenereerde rechten van intellectuele eigendom, al dan niet tezamen met de IC-ontwerpen, aan geïnteresseerde partijen, waaronder IC- producenten.

2.2. NXP ontwikkelt, produceert en verkoopt IC's voor allerlei toepassingen, waaronder consumentenelektronica, de automobiellindustrie, transport en distributie. KPE heeft zich door middel van een schriftelijke verklaring ex artikel 2:403 lid 1 sub f hoofdelijk verbonden voor de uit rechtshandelingen van NXP voortvloeiende schulden.

2.3. ItoM heeft op 28 december 2001 Yellow Dwarf opgericht met het oog op een mogelijke samenwerking met NXP ter zake de ontwikkeling van radio-IC's. ItoM is enig bestuurder en aandeelhouder van Yellow Dwarf.

2.4. Op 12 december 2001 hebben ItoM en Yellow Dwarf met NXP een exclusieve licentieovereenkomst gesloten, het "Cooperation, Development and License Agreement" (hierna: YD-contract) voor de ontwikkeling en het marktrijp maken van een door ItoM ontwikkeld prototype van een specifieke chip voor de ontvangst van FM-radio. Die chip werd aanvankelijk aangeduid als "Chip X" en later als "TEA 5880".

2.5. Op grond van het YD-contract hadden ItoM en Yellow Dwarf de verplichting om zorg te dragen voor de ontwikkeling van een productierijp prototype van de TEA 5880, die vervolgens via de verkoopkanalen van

NXP (voorheen Philips Semiconductors B.V.) aan geïnteresseerde klanten zou worden verkocht. Over de verkochte chips is NXP volgens een in het YD-contract vastgelegd schema royalty's aan Yellow Dwarf verschuldigd. De overeenkomst voorziet in exclusiviteit ten gunste van NXP voor een periode van 2 jaar, zodat ItoM en Yellow Dwarf gedurende die periode het ontwerp van de TEA 5880 niet aan andere partijen dan NXP ter beschikking mochten stellen.

2.6. In voornoemde overeenkomst is – voor zover thans van belang – het navolgende bepaald:

#### 8. *Royalties and payment terms*

8.1. *Exhibit 5 provides for a detailed specification of development completion payments and/or royalties payable on commercial sales of the Target IC and Target IC improvement products.*

*The royalty amounts due will be reported quarterly within 30 days after the end of each quarter and for the first time on or before July 31, 2002 in respect of the net sales (= commercial sales less returns) during the preceding quarterly periods, if any.*

8.2. *Upon successful completion of a milestone under the Project plan for which payment is due and/or receipt of a royalty report under this Agreement by Philips, Yellow Dwarf shall present a duly specified invoice therefore to Philips. For administrative reasons, Philips shall issue a purchase order in advance in as far as project development milestone payments are at stake.*

(...)"

#### 10. *Disclaimers and Limitations of Liability*

"(...)

10.2. *Neither Party shall be liable under any contract, strict liability, negligence or other legal or equitable theory (except those based on intentional or grossly negligent torts) for any indirect, incidental, special or consequential damages, lost profits, lost data or cost of procurement of substitute goods, technology or services. Neither Party shall be entitled to injunctive relief except in cases of breach of the confidentiality obligations under Article 10 hereof.*

2.7. Tussen partijen is thans een bodemprocedure aanhangig bij deze rechtbank (zaaknummer: 149795 / HA ZA 06-2205) waarin ItoM c.s. hebben gevorderd voor recht te verklaren dat NXP c.s. aansprakelijk zijn jegens ItoM c.s. wegens wanprestatie en op grond daarvan moeten worden veroordeeld tot schadevergoeding op te maken bij staat.

2.8. NXP c.s. hebben op 14 februari 2007 de conclusie van antwoord genomen, waarna ter rolzitting van 23 mei 2007 de conclusie van repliek is genomen. De zaak staat thans, voor zover bekend, voor dupliek.

### 3. **Het geschil**

3.1. ItoM c.s. vorderen in dit kort geding NXP c.s. te veroordelen om alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen aan controle van juistheid van de royaltyrapportage de wijze zoals omschreven in de dagvaarding sub 32, met veroordeling van NXP c.s. in de kosten van voormelde controle en de kosten van dit geding.

Genoemde passage in het dagvaarding luidt als volgt:

Eiseressen vorderen in dit geding dat gedaagden worden veroordeeld om medewerking te verlenen aan een controle van de door gedaagden verstrekte informatie over de in de periode 2003-2005 verkochte aantallen, zoals neergelegd in de bij dagvaarding in de bodemprocedure overgelegde royaltyrapportage (prod 3). Daarbij dienen gedaagden te worden veroordeeld tot het verlenen van medewerking aan controle van de royaltyrapportage door een door eiseressen aan te wijzen deskundige. Eiseressen stellen zich hierbij voor dat gedaagden daartoe de te controleren gegevens concentreren in één van hun Eindhovense locaties aanwezige ruimte (dataroom).

3.2. ItoM c.s. leggen aan hun vordering primair ten grondslag dat de verplichting tot het verlenen van medewerking aan de gevorderde controle voortvloeit uit artikel 8 van het tussen partijen gesloten YD-contract, subsidiair uit de strekking van genoemd artikel 8, meer subsidiair uit de eisen van redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 1 BW.

3.3. Het verweer van gedaagden tegen de vordering komt zakelijk weergegeven op het volgende neer.

1. ItoM c.s. zijn niet ontvankelijk op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 2 van het YD-contract,

2. KPE is geen partij bij het YD-contract, zodat KPE niet-ontvankelijk is in haar vordering jegens KPE,

3. er bestaat geen contractuele of wettelijke basis voor de gevorderde controle; een controlerecht kan evenmin worden afgeleid uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 BW,

4. de vordering is onvoldoende concreet; er is sprake van een fishing expedition.

3.4. Op hetgeen partijen overigens over en weer hebben aangevoerd, zal voor zoveel nodig bij de beoordeling worden ingegaan.

### 4. **De beoordeling**

4.1. Het verweer van NXP c.s. dat ItoM c.s. niet-ontvankelijk zijn op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 2 van het YD-contract faalt reeds omdat dat artikel geen betrekking heeft op een geschil dat in dit kort geding ter beoordeling voorligt. Het thans gevorderde betreft immers, zo neemt de voorzieningenrechter voorshands aan, geen "injunctive relief" in de zin van voormeld artikel.

4.2. NXP c.s. slagen daarentegen wél in hun verweer dat ItoM c.s. niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen jegens KPE. In tegenstelling tot hetgeen ItoM c.s. hebben betoogd, valt de thans gevorderde medewerking aan controle naar het voorlopig oordeel niet onder de reikwijdte van de door KPE ten gunste van NXP afgegeven 403-verklaring, zijnde de verklaring van hoofdelijke aansprakelijkstelling van een moedermaatschappij voor schulden van een dochtermaatschappij. Het betreft immers geen "uit rechtshandelingen van de rechtspersoon voortvloeiende schulden" in de zin van artikel 2:403 lid 1 sub f BW.

4.3. ItoM c.s. hebben zich ter onderbouwing van hun vordering primair op het standpunt gesteld dat zij op grond van artikel 8 van het YD-contract een contractueel controlerecht hebben ter zake de door NXP c.s. aan ItoM c.s. verstrekte verkoopcijfers van de TEA 5880.

Aan de zijde van ItoM c.s. zijn over de juistheid van de door NXP c.s. aan hen verstrekte verkoopaantallen vragen gerezen, nu NXP c.s. in eerste instantie aan ItoM c.s. te kennen hebben gegeven dat er in het jaar 2003 2.339.421 stuks van de TEA 5880 zijn verkocht, in het jaar 2004 1.528.686 stuks en in de eerste twee maanden van 2005 137.000 stuks, terwijl NXP c.s. in haar conclusie van antwoord in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure heeft vermeld dat in 2004 niet 1.528.686 stuks van de TEA 5880 zijn verkocht, maar 2.100.000 stuks. Dit zou naar de stelling van ItoM c.s. betekenen dat zij nog recht zouden hebben op de royalty's over tenminste 600.000 stuks, hetgeen uitgaande van de verkoopprijs van gemiddeld Euro 2,11 en een royaltypercentage van 15% zou neerkomen op een bedrag van tenminste EUR 189.000,- exclusief rente en kosten. De door NXP c.s. bij conclusie van antwoord verstrekte gegevens over het jaar 2004 vormen voor ItoM c.s., naar zij betogen, bovendien aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de door hen over andere jaren verstrekte gegevens, zodat een nadere controle daarop door ItoM c.s. noodzakelijk wordt geacht.

4.4. De rechter is met NXP c.s. van oordeel dat uit artikel 8 van de tussen partijen gesloten overeenkomst geen (contractueel) controlerecht voortvloeit van de door NXP c.s. aan ItoM c.s. gerapporteerde aantallen verkochte IC's (TEA 5880). Artikel 8 verplicht NXP c.s. enkel om aan het einde van elk kwartaal de verschuldigde royaltybedragen te rapporteren met betrekking tot de "net sales" (= commercial sales less returns) in dat kwartaal, waarna Yellow Dwarf een gespecificeerde factuur aan NXP dient te versturen, die NXP binnen 30 dagen na ontvangst dient te voldoen. Voorshands is voldoende aannemelijk dat NXP aan deze verplichtingen heeft voldaan. Uit artikel 8 van het YD-contract vloeit geenszins voort dat NXP over de juistheid van de door NXP verstrekte gegevens ter zake de verkochte aantallen IC's een recht op controle hebben. Ook niet als Yellow Dwarf meent twijfel te mogen hebben aan die juistheid of die twijfel ook als objectief gerechtvaardigd is aan te merken.

4.5. Een controlerecht vloeit evenmin voort uit de strekking van artikel 8 van het YD-contract. Die strekking is de hoogte van de door NXP te betalen tegenprestatie afhankelijk te doen zijn van de aantallen door NXP verkochte c.q. verhandelde producten. Dat brengt naar geldend recht niet vanzelf mee dat de wederpartij dan het recht heeft om de opgave van die aantallen zelf te controleren c.q. dat die wederpartij recht heeft op medewerking van NXP om die controle uit te voeren c.q. door een derde te doen uitvoeren. Een algemene wettelijke bepaling in die zin ontbreekt. Voor enkele specifieke gevallen is een dergelijk controlerecht/inzagerecht expliciet in de wet is opgenomen, zoals bijvoorbeeld in artikel 7:433 BW (recht van inzage voor de handelsagent in bewijsstukken van de principaal ter zake de na afloop van iedere maand te verstrekken opgave van de verschuldigde provisie onder vermelding van de gegeven waarop de berekening berust) en artikel 7:619 BW (recht op bewijsstukken van werknemer ter controle van de gegevens waarvan de hoogte van het loon afhankelijk is). Het gaat dan

kennelijk om gevallen waarin er reeds uit anderen hoofde een onevenwichtige machtsbalans in de onderlinge verhouding wordt verondersteld. Een regel van algemene strekking in die zin kan uit die wettelijke bepalingen dus niet worden afgeleid.

4.6. Een algemene regel die het recht op controle inhoudt ligt ook niet voor de hand omdat de wijze waarop die controle moet worden uitgevoerd zeer afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, zowel ten aanzien van de aard van de informatie als wijze waarop de administratie ter zake door de betrokken partij is opgezet en ingericht. In de hierboven aangehaalde wettelijke bepalingen is daaromtrent dan ook richting gegeven terwijl in gevallen waarin een controlerecht contractueel wordt geregeld meestal een voorziening ontrent de wijze waarop die zal plaatsvinden is opgenomen.

4.7. Een beroep op de aanvullende werking van de eisen van redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 BW kan ItoM c.s. evenmin baten. Wanneer tussen partijen verschil van mening bestaat over de juistheid van een gegeven dat voor hun rechtsverhouding relevant is - en daarover geen afspraken zijn gemaakt en geen dwingende wettelijke regeling van toepassing is - kunnen zij dat geschil aan de rechter voorleggen. Die zal dan zonnodig aan een partij bewijs kunnen opdragen, of een deskundigenonderzoek bevelen of op de voet van artikel 22 Rv aan de betrokken partij kunnen vragen bepaalde bescheiden over te leggen of op grond van artikel 162 Rv openlegging van bepaalde boeken en bescheiden kunnen opdragen. Bij niet voldoen aan die opdracht of bevel is de sanctie in het algemeen dat de rechter aan die weigering de gevolgtrekking kan verbinden die hem geraden voorkomt en niet dat de betrokken partij dwangsommen verbeurt. Dat de eisen van redelijkheid en billijkheid in het algemeen meebrengen dat een controlerecht, zoals door ItoM voorgestaan, de rechtsverhouding tussen partijen beheerst, kan daarom slechts in zeer bijzonder gevallen worden aangenomen. Een dergelijk bijzonder geval doet zich hier niet voor.

4.8. Reeds op grond van het vorenoverwogene zal de vordering worden afgewezen. Het in r.o. 3.3. onder 4 genoemde verweer behoeft derhalve geen bespreking meer.

4.9. ItoM c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt ItoM c.s. in de proceskosten, aan de zijde van NXP c.s. tot op heden begroot op EUR 2.076,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2007.

