

Rb Den Haag, 14 november 2007, Nokia v Qualcomm



v



## PROCESRECHT - IPR

### Bevoegdheid

- [Bij Amerikaanse gedaagde conform wetgeving van iedere lidstaat \(art. 4 EEX-Vo\)](#)

Voor vaststelling van de bevoegdheid is allereerst Verordening (EG) 44/2001 (verder: EEX-Vo.) van belang. Nu Qualcomm geen woonplaats heeft op het grondgebied van een EEX-lidstaat, wordt volgens artikel 4 EEX-Vo. de bevoegdheid in elke lidstaat geregeld door de wetgeving van die lidstaat.

- [Nederlandse rechter bevoegd terzake van uitputting Nederlandse octrooien](#)

Op grond van artikel 10 Rv jo. artikel 80 lid 2 ROW 1995 is deze rechtbank bevoegd van de vorderingen tegen Qualcomm kennis te nemen voor zover deze zien op uitputting van de in Nederland geldende octrooirechten van Qualcomm. (...) In dat verband is van belang dat de vordering van Nokia een zuiver beroep op artikel 53 lid 5 ROW 1995 inhoudt.

- [Nederlandse rechter niet bevoegd terzake van uitputting buitenlandse octrooirechten](#)

Nokia heeft zich ter zake beroepen op artikel 6 aanhef en sub e jo. artikel 102 Rv, daartoe stellende dat Qualcomm onrechtmatig in het arrondissement Den Haag zou handelen wanneer zij ondanks de gestelde uitputting zou optreden tegen de verhandeling van de producten van Nokia. Dit beroep faalt. De hiervoor in r.o. 4.6. genoemde vordering ziet immers op het gestelde mogelijke optreden van Qualcomm in andere lidstaten van de Europese Unie en in de gehele Europese Economische Ruimte, zodat er geen sprake is van (dreigend) onrechtmatig handelen in Nederland door Qualcomm. Aan de genoemde artikelen kan de Nederlandse rechter dan ook geen internationale bevoegdheid ontleen. Dit wordt niet anders door het feit dat deze rechtbank wel internationaal (en relatief, zoals hiervoor overwogen) bevoegd is voor zover de vordering op Nederland ziet, doch die op artikel 6 sub e Rv te baseren bevoegdheid is volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard. (...) Aan bepalingen van het EG-verdrag of artikel 94 Grondwet kan geen internationale (grensoverschrijdende) bevoegdheid worden ontleend. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter beperkt tot een

beoordeling of de handelingen van Nokia strijdig zijn met Nederlandse octrooien of Nederlandse delen van Europese octrooien van Qualcomm. De vaststelling of andere dan de hiervoor genoemde octrooirechten zijn uitgeput, dient – bij gebreke van andere aanknopingspunten – plaats te vinden door de rechter van het land van het buitenlandse octrooirecht (waar het schadebrengende feit zich voordoet). De Nederlandse rechter heeft te dien aanzien geen bevoegdheid.

### Litispendingie

- [Artikel 27 EEX-Vo van toepassing ook bij Amerikaanse gedaagde](#)

Qualcomm heeft beroep gedaan op het bepaalde in artikel 27 EEX-Vo. Hoewel Qualcomm niet is gevestigd op het grondgebied van de EU, is artikel 27 EEX-Vo. wel van toepassing. Voor toepasselijkheid van deze bepalingen is niet de woonplaats van partijen beslissend, maar het feit dat er voor verschillende lidstaten parallelle procedures aanhangig zijn (zie [HvJ EG 27 juni 1991, zaak 351/89, NJ 1993/527](#)).

- [Procedures in Italië en Duitsland zien op octrooi-en voor 2G technologie en niet 3G en betreffen geen uitputting NL octrooien](#)

Voor zover het beroep van Qualcomm op artikel 27 EEX, gedaan in het licht van haar verweer tegen grensoverschrijdende bevoegdheid in Duitsland, tevens ziet op de gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot de uitputting voor Nederland, wordt het verworpen omdat, zoals hiervoor is overwogen, de procedures in Düsseldorf en Milaan op andere octrooien zien (voor de 2G technologie en niet de 3G technologie zoals in deze zaak). De procedure bij het Landgericht in Mannheim ziet niet op uitputting van Nederlandse octrooien en Nederlandse delen van Europese octrooien zodat niet gesproken kan worden van vorderingen die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten in de zin van voornoemd artikel.

### Afwijzing verklaring voor recht

[Gevraagde verklaring dat Qualcomm gehele octrooiportefeuille niet tegen Nokia kan invoeren te vaag en onbepaald – Ars Aequi-casus](#)

De vordering (...) is te ruim en onvoldoende bepaald geformuleerd. In de gebezigde formulering ("octrooien van Qualcomm die worden verwezenlijkt door middel van deze chip", zie r.o. 3.2. onder b.) valt niet vast te stellen of uitputting heeft plaatsgevonden. Daartoe geldt dat Nokia heeft nagelaten de octrooien van Qualcomm en de relevante conclusies daarvan te specificeren. Zij heeft slechts één voorbeeld overgelegd, dat bovendien nog slechts een aanvraag (EP 1 239 465 A2) betreft. Nokia heeft voorts niet gespecificeerd welke concrete producten in het vrije verkeer van goederen zouden worden gebracht en wat de exacte configuratie is van deze producten, noch waar het de chips van Texas Instruments betreft, noch waar het haar eigen mobiele telefoons betreft. Nokia specificeert evenmin hoe deze producten werken en wat de functionaliteit is van de chips in relatie tot andere, mogelijk van derden afkomstige, componenten in of buiten de

mobiele telefoons, zoals de software die op de chip geladen wordt. Het is geenszins denkbeeldig dat eerst na toepassing van dergelijke van derden afkomstige componenten sprake is van inbreuk op bepaalde conclusies van bepaalde Qualcomm octrooien. Hiernaar blijft het echter gissen, nu de betreffende octrooien, het zij herhaald, niet zijn overgelegd of verder gespecificeerd. Nokia heeft ook niet gespecificeerd welke kenmerken van welke octrooi(en)(conclusies) zouden lezen op welke onderdelen van de chips of mobiele telefoons. Gelet op de verschillende typen mogelijke conclusies – Nokia zelf spreekt over inrichtingsconclusies, werkwijzeconclusies en systeemconclusies – geldt dat er vele permutaties denkbaar zijn. Gelet op het vorenstaande is onduidelijk welk type conclusies in relatie tot welke producten mogelijk zouden zijn uitgeput. Daarbij komt nog dat het ook van het type conclusie zal afhangen of er al dan niet (impliciete) toestemming door de octrooihouder is gegeven voor het in het verkeer brengen van de producten, zo de TI Patent portfolio agreement al dergelijke toestemming zou inhouden, hetgeen Qualcomm gemotiveerd heeft bestreden. Reeds daarom zijn de vorderingen in de door Nokia gekozen algemene formulering niet toewijsbaar.

#### Proceskosten

##### Conform liquidatietarief bij gebreke specificatie of specifiek bedrag

Deze zullen worden begroot conform het liquidatietarief nu Qualcomm niet geacht kan worden een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv (onderbouwd) te hebben gevorderd. Hoewel in de pleitnota van mr. Hoyng (slot) is vermeld dat deze zou worden aangehecht, heeft Qualcomm nagelaten een specificatie van de werkelijk gemaakte proceskosten in het geding te brengen. Nu bovendien geen specifiek bedrag is genoemd, zullen de proceskosten conform het liquidatietarief worden toegewezen.

Vindplaatsen: BIE 2008, nr. 26, p. 290

#### **Rb Den Haag, 14 november 2007**

(E.F. Brinkman, P.G.J. de Heij en J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 287058 / HA ZA 07-1470

Vonnis van 14 november 2007

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOKIA NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Rijswijk,

2. de vennootschap naar vreemd recht NOKIA CORPORATION, gevestigd te Espoo, Finland, eiseressen,

procureur: mr. W.E. Pors,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht QUALCOMM INCORPORATED, gevestigd te San Diego, California, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagde,

procureur: mr. H.J.A. Knijff,

advocaten: mrs. B.J. van den Broek en W.A. Hoyng te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook (eiseressen gezamenlijk) Nokia en Qualcomm genoemd worden.

#### **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 16 maart 2007 tot toepassing van het regime van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken  
- de dagvaarding van 19 maart 2007

- de akte houdende overlegging van producties zijdens Nokia van 9 mei 2007 met twee producties

- de incidentele conclusie ex artikel 843a Rv en 22 Rv zijdens Nokia van 9 mei 2007

- het antwoord in het incident ex artikel 843a Rv en 22 Rv zijdens Qualcomm van 27 juni 2007 met één productie

- incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid tevens conclusie van antwoord en voorwaardelijke vordering tot het treffen van een provisionele voorziening, alsmede akte houdende overlegging van producties zijdens Qualcomm van 27 juni 2007 met vier producties

- de incidentele conclusie van antwoord inzake bevoegdheid en voorwaardelijke provisionele voorziening zijdens Nokia van 8 augustus 2007

- de brief van de procureur van Nokia van 31 augustus 2007 met vier producties

- de akte houdende overlegging van productie zijdens Qualcomm van 14 september 2007 met één productie

- de e-mail van de voorzitter van de rechtbank aan mrs. Van den Broek en Hoyng (met kopie aan mr. Pors) van 7 september 2007 waarin wordt bevolen de vertrouwelijke TI Patent portfolio agreement, onder bepaalde, in de e-mail nader gespecificeerde, voorwaarden in het geding te brengen

- de e-mail van mr. Van den Broek van 10 september 2007 aan de rechtbank met als bijlage de vertrouwelijke TI Patent portfolio agreement

- de door partijen bij pleidooi van 14 september 2007 overgelegde pleitnotities en producties.

1.2. Bij gelegenheid van pleidooi heeft Nokia haar eis gewijzigd als hierna te melden. Qualcomm heeft daartegen bezwaar gemaakt, welk bezwaar de rechtbank ter zitting heeft verworpen.

1.3. Een deel van het pleidooi is achter gesloten deuren behandeld in verband met de door Qualcomm gestelde (bedrijfs)vertrouwelijkheid van de bepalingen in de TI Patent portfolio agreement. Aangezien het vonnis geen door Qualcomm vertrouwelijk geachte passages bevat, kan het vonnis als geheel in het openbaar worden uitgesproken.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

#### **2. De feiten**

2.1. Nokia is wereldmarktleider op het gebied van mobiele telefoons. Zij verkoopt en verhandelt mobiele

telefoons die geschikt zijn voor toepassing van de technologie die bekend staat als Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), ook wel Universal Mobile Telecommunications System, UMTS genoemd. WCDMA is de derde generatie ('3G') draadloze communicatietechnologie en geldt als opvolger van de tweede generatie ('2G') GSM-technologie.

2.2. Qualcomm ontwikkelt en implementeert draadloze digitale communicatie technologieën. Zij is houdster van vele octrooien met betrekking tot de WCDMA-technologie. Haar kernactiviteiten bestaan uit het licentiëren van mobiele telefoontechnologieën, de productie, de verkoop en het licentiëren van rechten met betrekking tot chips en chipsets en het licentiëren van software.

2.3. Op 2 december 2000 heeft Qualcomm een overeenkomst gesloten met Texas Instruments Inc., getiteld 'Patent portfolio agreement'. Uit deze overeenkomst blijkt dat deze partijen hebben toegezegd niet in rechte te zullen optreden tegen elkaars productie en verkoop van chips en chipsets op grond van de hen toekomende octrooirechten.

2.4. Op 2 juli 2001 hebben Qualcomm en Nokia een Subscriber Unit License Agreement ('de SULA') gesloten. In de SULA wordt aan Nokia een licentie verleend met betrekking tot octrooien van Qualcomm op het gebied van de 3G mobiele telecommunicatie. De looptijd van de SULA expireerde op 9 april 2007. In de SULA is bepaald dat Nokia het recht heeft om met betrekking tot bepaalde groepen octrooien van Qualcomm de licenties na 9 april 2007 voort te zetten tegen betaling van de overeengekomen royaltyvergoeding.

2.5. Nokia heeft het gebruik van de onder de SULA verleende rechten na 9 april 2007 voortgezet, echter zonder daarvoor aan Qualcomm een vergoeding te betalen.

2.6. Qualcomm heeft onder meer tegen Nokia Corporation bij het Landgericht Düsseldorf en de Tribunale di Milano op 9 augustus 2006 respectievelijk 16 oktober 2006 een procedure aanhangig gemaakt wegens inbreuk op EP 0 629 342 en EP 0 695 482, welke octrooien verband houden met de 2G-technologie. Nokia Nederland is in die procedures geen partij.

2.7. Nokia Coporation heeft op haar beurt op 16 maart 2007 een procedure jegens Qualcomm aanhangig gemaakt bij het Landgericht Mannheim. Deze procedure heeft als inzet een verklaring voor recht van uitputting en is beperkt tot Duitsland.

### **3. Het geschil in de hoofdzaak**

3.1. Aanvankelijk heeft Nokia, daarbij tot uitgangspunt nemende dat zulks geen gevolg zal hebben voor de SULA of de verplichtingen onder de SULA, gevorderd:

- te verklaren voor recht dat alle octrooirechten van Qualcomm met betrekking tot de chips en chipsets en de verdere verhandeling ervan volgens artikel 53 lid 5 ROW 1995 zijn uitgeput voor Nederland onder de omstandigheden als in de dagvaarding omschreven en waarin Qualcomm enigerlei vorm van beloning ontvangen heeft van Texas Instruments met betrekking tot de aan Texas Instruments geïcentieerde octrooien, en

niet met Texas Instruments overeen is gekomen om in plaats daarvan te trachten die beloning te vragen van de afnemers van Texas Instruments;

- te verklaren voor recht dat, nu alle octrooirechten van Qualcomm met betrekking tot de chips en chipsets en de verdere verhandeling ervan volgens artikel 53 lid 5 ROW 1995 zijn uitgeput voor Nederland, deze octrooirechten ook zijn uitgeput voor de andere lidstaten van de Europese Unie en in de gehele Europese Economische Ruimte, of ten minste dat Qualcomm enige verdere verhandeling van deze chips en chipsets en de mobiele telefoons waar deze chips en chipsets deel van uitmaken naar andere lidstaten of andere delen van de Europese Economische Ruimte, hetzij direct, dan wel na het tussentijds passeren van andere landen, niet kan verhinderen en dat Qualcomm op basis van haar chipset-octrooirechten als aan de orde in deze procedure niet kan tegengaan dat zulke mobiele telefoons verder worden geëxploiteerd;

- Qualcomm te veroordelen in de kosten van de procedure inclusief de werkelijk door advocaten en octrooigemachtigden gemaakte kosten op basis van interpretatie van Nederlands recht (artikel 237 Rv) conform de Handhavingsrichtlijn (artikel 14 van richtlijn 2004/48/EC van 28 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten) en artikel 1019h Rv, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis.

3.2. Na wijziging van de in r.o. 3.1. onder a. weergegeven eis vordert Nokia – zo begrijpt althans de rechtbank:

te verklaren voor recht dat alle octrooirechten van Qualcomm met betrekking tot de chips, chipsets en mobiele telefoons en de verdere verhandeling ervan volgens artikel 53 lid 5 ROW 1995 zijn uitgeput voor Nederland indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de mobiele telefoons bevatten een chip van Texas Instruments;

- het betreft octrooien van Qualcomm die worden verwezenlijkt door middel van deze chip, ongeacht of dit apparaatconclusies betreft (chipset of mobiele telefoon conclusies), dan wel werkwijzeconclusies of systeemconclusies (die betrekking hebben op de functionaliteit van de mobiele telefoon), ongeacht of een werkwijzeconclusie wordt verwezenlijkt door de mobiele telefoon zelf, op voorwaarde dat de werkwijzeconclusie binnen die mobiele telefoon in feite verwezenlijkt wordt door de chip en ongeacht of de werkwijzeconclusie verwezenlijkt wordt door de eindgebruiker, onder voorwaarde dat het technische onderdeel dat de verwezenlijking van de conclusie door de eindgebruiker realiseert geheel is opgenomen in de chip;

- het betreft een Qualcomm octrooi dat een Europees octrooi is dat is gevalideerd voor Nederland, of een Nederlands nationaal octrooi;

- de chip door Texas Instruments in de EER in het verkeer is gebracht;

- de chip is ingebouwd in de mobiele telefoon in de fabrieken van Nokia in Finland, Duitsland of Honga-

rije, met handhaving van hetgeen overigens was gevorderd.

3.3. Voor het geval de rechtbank zou menen dat haar vorderingen niet zonder meer voor toewijzing gereed liggen, verzoekt Nokia de rechtbank prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg.

3.4. Aan haar vorderingen legt Nokia ten grondslag dat de chipset-octrooien van Qualcomm zijn uitgeput, aangezien de chips of chipsets, die Nokia van Texas Instruments heeft gekocht, door Texas Instruments met toestemming van Qualcomm op de Europese markt zijn gebracht, zodat Nokia's exploitatie van mobiele telefoons met Texas Instrument chips en chipsets geen inbreuk maakt op Qualcomm's chipset-octrooien.

3.5. Qualcomm voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **in de incidenten**

3.6. Nokia heeft een incidentele vordering ingesteld strekkende tot het door Qualcomm in het geding brengen en aan Nokia afschrift verschaffen van de tussen Qualcomm en Texas Instruments gesloten 'patent portfolio agreement' als genoemd in r.o. 2.3., een en ander op de voet van artikel 843a Rv en artikel 22 Rv.

3.7. Qualcomm heeft voor alle wren bij wijze van incident beroep gedaan op onbevoegdheid van deze rechtbank tot kennisneming van de vorderingen van Nokia.

3.8. Qualcomm heeft voorts een voorwaardelijke incidentele vordering ingesteld tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het geding inhoudende dat indien de rechtbank aanleiding zou zien prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, Nokia bij incidenteel vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeeld wordt vanaf 9 april 2007 tot en met de datum waarop in deze procedure eindvonnis wordt gewezen aan Qualcomm te betalen, bij wijze van voorschot op haar betalingsverplichtingen voortvloeiende uit het gebruik van de Qualcomm octrooien, een vergoeding die overeenkomt met de onder de SULA afgesproken vergoeding, een en ander op straffe van een dwangsom.

3.9. In deze incidenten hebben partijen geen vonnis gevraagd, mogelijk omdat door toepassing van het regime van de versnelde bodemprocedure in octroozaken reeds een datum voor pleidooi was bepaald. Op de, over en weer bestreden, incidentele vorderingen zal daarom thans worden beslist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### **Nietigheid dagvaarding**

4.1. Als verweer van de verste strekking heeft Qualcomm een beroep gedaan op de nietigheid van de dagvaarding. Zij heeft aangevoerd dat het voor haar op basis van de stellingen in de dagvaarding niet duidelijk is wat de grond is, of wat de gronden zijn, van de eis van Nokia en wat Nokia haar precies verwijt. Zij meent dat ook de vorderingen onvoldoende concreet zijn.

4.2. Dat beroep slaagt niet. Hoewel aan Qualcomm kan worden toegegeven dat de dagvaarding een nogal ruime strekking kent, zijn daarin wel voldoende duidelijk de eis en de gronden daarvoor opgenomen, zodat voldaan is aan artikel 111 lid 2 Rv. Dat Qualcomm, zoals zij heeft aangevoerd, geen behoorlijk verweer heeft kunnen voeren en onredelijk in haar belangen is geschaad, is niet gebleken. Blijkens haar verweer in de conclusie van antwoord en ten pleidooie heeft Qualcomm integendeel de kern van het betoog van Nokia kennelijk goed kunnen begrijpen. De (mogelijk te) ruime strekking van het door Nokia gevorderde, is een vraag die moet worden beantwoord in het kader van de bespreking van de toewijsbaarheid van die vorderingen, waarover hierna.

##### **Bevoegdheid**

4.3. Qualcomm heeft bestreden dat deze rechtbank relatief en internationaal bevoegd is van de vorderingen van Nokia kennis te nemen. De vorderingen vallen volgens Qualcomm niet onder artikel 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 (verder: ROW 1995). Voor bevoegdheid te oordelen over de gevorderde grensoverschrijdende verklaring voor recht bestaat volgens Qualcomm al helemaal geen enkel aanknopingspunt.

4.4. Voor vaststelling van de bevoegdheid is allereerst Verordening (EG) 44/2001 (verder: EEX-Vo.) van belang. Nu Qualcomm geen woonplaats heeft op het grondgebied van een EEX-lidstaat, wordt volgens artikel 4 EEX-Vo. de bevoegdheid in elke lidstaat geregeld door de wetgeving van die lidstaat.

4.5. Op grond van artikel 10 Rv jo. artikel 80 lid 2 ROW 1995 is deze rechtbank bevoegd van de vorderingen tegen Qualcomm kennis te nemen voor zover deze zien op uitputting van de in Nederland geldende octrooirechten van Qualcomm. Het verweer van Qualcomm dat de onderhavige vorderingen niet onder het bereik van artikel 80 lid 2 ROW 1995 kunnen worden gebracht, wordt niet gevolgd. Daartoe is het volgende redengevend. Nokia vordert een verklaring voor recht dat de octrooirechten van Qualcomm onder bepaalde omstandigheden zijn uitgeput. Deze verklaring voor recht komt tegen de achtergrond van de stellingen van Nokia materieel gezien overeen en kan op één lijn worden gesteld met een verklaring voor recht dat bepaalde handelingen, namelijk het verhandelen van mobiele telefoons waarin Texas Instruments chips zijn verwerkt, niet strijdig zijn met in Nederland geldende octrooirechten van Qualcomm. Deze verklaring voor recht wordt bestreken door de bepaling van artikel 80 lid 2 sub b ROW 1995. In dat verband is van belang dat de vordering van Nokia een zuiver beroep op artikel 53 lid 5 ROW 1995 inhoudt. Het betoog van Qualcomm dat de vorderingen van Nokia neerkomen op de uitleg van een overeenkomst, in welk verband zij zich heeft beroepen op een uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 7 oktober 1997 (Blösch/Hauzer, BIE 1999/80), gaat reeds daarom niet op omdat de in die uitspraak beschreven situatie zich hier niet voordoet. Het in die procedure gevorderde betrouf immers – kort samengevat – een verbod aan

gedaagde in de markt uit te dragen dat zij octrooirechten kon doen gelden, hetgeen niet gelijkgesteld kan worden met een vordering tot verklaring voor recht van niet inbreuk. Het betrof bovendien een Frans octrooi.

4.6. Voor zover Nokia een verklaring voor recht vordert dat ook andere dan Nederlandse octrooien of Nederlandse delen van Europese octrooien zijn uitgeput, is de rechtbank niet bevoegd daarvan kennis te nemen. Daartoe geldt het volgende.

4.7. Nokia heeft zich ter zake beroepen op artikel 6 aanhef en sub e jo. artikel 102 Rv, daartoe stellende dat Qualcomm onrechtmatig in het arrondissement Den Haag zou handelen wanneer zij ondanks de gestelde uitputting zou optreden tegen de verhandeling van de producten van Nokia. Dit beroep faalt. De hiervoor in r.o. 4.6. genoemde vordering ziet immers op het gestelde mogelijke optreden van Qualcomm in andere lidstaten van de Europese Unie en in de gehele Europese Economische Ruimte, zodat er geen sprake is van (dreigend) onrechtmatig handelen in Nederland door Qualcomm. Aan de genoemde artikelen kan de Nederlandse rechter dan ook geen internationale bevoegdheid ontlelen. Dit wordt niet anders door het feit dat deze rechtbank wel internationaal (en relatief, zoals hiervoor overwogen) bevoegd is voor zover de vordering op Nederland ziet, doch die op artikel 6 sub e Rv te baseren bevoegdheid is volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard.

4.8. Nokia heeft zich voorts beroepen op artikel 109 Rv. Ook dit beroep faalt. Bedoeld artikel betreft een interne relatieve bevoegdheidsregel die onderdeel uitmaakt van de derde afdeling van de tweede titel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waaraan de Nederlandse rechter, gezien artikel 10 Rv, geen internationale bevoegdheid kan ontlelen.

4.9. Ten slotte heeft Nokia nog een beroep gedaan op het EG-verdrag in die zin dat, althans zo begrijpt de rechtbank de stellingen van Nokia, uitputting van Qualcomm's octrooirechten ten aanzien van de verhandeling van de producten in Nederland, tevens uitputting voor de gehele Europese Unie en de gehele Europese Economische Ruimte oplevert. De Nederlandse rechter kan te dien aanzien op de voet van artikel 94 Grondwet ook een verklaring voor recht geven. Dit oordeel leent zich vervolgens – aldus nog steeds Nokia – op grond van artikel 33 EEX-Vo. voor erkenning in de andere lidstaten van de Europese Unie.

4.10. Nokia wordt in dit standpunt niet gevolgd. Aan bepalingen van het EG-verdrag of artikel 94 Grondwet kan geen internationale (grensoverschrijdende) bevoegdheid worden ontleend. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter beperkt tot een beoordeling of de handelingen van Nokia strijdig zijn met Nederlandse octrooien of Nederlandse delen van Europese octrooien van Qualcomm. De vaststelling of andere dan de hiervoor genoemde octrooirechten zijn uitgeput, dient – bij gebreke van andere aanknopingspunten – plaats te vinden door de rechter van het land van het buitenlandse octrooirecht (waar het schadebrengende feit zich

voordoet). De Nederlandse rechter heeft te dien aanzien geen bevoegdheid.

4.11. De slotsom is dat deze rechtbank internationale en relatieve bevoegdheid heeft om kennis te nemen van de vordering tot een verklaring van uitputting voor zover die vordering betrekking heeft op het Nederlandse territorium.

#### **Litispendentie**

4.12. Qualcomm heeft beroep gedaan op het bepaalde in artikel 27 EEX-Vo. Hoewel Qualcomm niet is gevestigd op het grondgebied van de EU, is artikel 27 EEX-Vo. wel van toepassing. Voor toepasselijkheid van deze bepalingen is niet de woonplaats van partijen beslissend, maar het feit dat er voor verschillende lidstaten parallelle procedures aanhangig zijn (zie [HvJ EG 27 juni 1991, zaak 351/89, NJ 1993/527](#)).

4.13. Voor zover het beroep van Qualcomm op artikel 27 EEX, gedaan in het licht van haar verweer tegen grensoverschrijdende bevoegdheid in Duitsland, tevens ziet op de gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot de uitputting voor Nederland, wordt het verworpen omdat, zoals hiervoor is overwogen, de procedures in Düsseldorf en Milaan op andere octrooien zien (voor de 2G technologie en niet de 3G technologie zoals in deze zaak). De procedure bij het Landgericht in Mannheim ziet niet op uitputting van Nederlandse octrooien en Nederlandse delen van Europese octrooien zodat niet gesproken kan worden van vorderingen die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten in de zin van vernoemd artikel.

#### **Verklaring voor recht van uitputting**

4.14. Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de vorderingen van Nokia. Qualcomm heeft aangevoerd dat die vorderingen alleen daarom al niet voor toewijzing in aanmerking komen omdat deze te vaag en onbepaald zijn. In dit verband heeft Qualcomm erop gewezen dat Nokia zonder enige specificatie een verklaring voor recht vraagt waarin de rechtbank verklaart dat de gehele octrooiportefeuille van Qualcomm niet tegen de door Nokia verkochte mobiele telefoons kan worden ingeroepen op basis van het niet gesubstantieerde feit dat bepaalde niet gespecificeerde octrooien uitgeput zouden zijn omdat in bepaalde niet gespecificeerde Nokia telefoons bepaalde niet gespecificeerde Texas Instruments chips worden gebruikt. Een dergelijke abstracte en theoretische vordering – zij spreekt in dit verband van een 'Ars Aequi-casus' – kan volgens Qualcomm niet worden toegewezen. Dat verweer slaagt.

4.15. De vordering, ook zoals deze luidt na de wijziging van eis, is te ruim en onvoldoende bepaald geformuleerd. In de gebezigde formulering ("octrooien van Qualcomm die worden verwezenlijkt door middel van deze chip", zie r.o. 3.2. onder b.) valt niet vast te stellen of uitputting heeft plaatsgevonden. Daartoe geldt dat Nokia heeft nagelaten de octrooien van Qualcomm en de relevante conclusies daarvan te specificeren. Zij heeft slechts één voorbeeld overgelegd, dat bovendien nog slechts een aanvraag (EP 1 239 465 A2) betreft. Nokia heeft voorts niet gespecificeerd welke concrete producten in het vrije verkeer van goe-

deren zouden worden gebracht en wat de exacte configuratie is van deze producten, noch waar het de chips van Texas Instruments betreft, noch waar het haar eigen mobiele telefoons betreft. Nokia specificeert evenmin hoe deze producten werken en wat de functionaliteit is van de chips in relatie tot andere, mogelijk van derden afkomstige, componenten in of buiten de mobiele telefoons, zoals de software die op de chip geladen wordt. Het is geenszins denkbeeldig dat eerst na toepassing van dergelijke van derden afkomstige componenten sprake is van inbreuk op bepaalde conclusies van bepaalde Qualcomm octrooien. Hiernaar blijft het echter gissen, nu de betreffende octrooien, het zij herhaald, niet zijn overgelegd of verder gespecificeerd. Nokia heeft ook niet gespecificeerd welke kenmerken van welke octrooi(en)(conclusies) zouden lezen op welke onderdelen van de chips of mobiele telefoons. Gelet op de verschillende typen mogelijke conclusies – Nokia zelf spreekt over inrichtingsconclusies, werkwijzeconclusies en systeemconclusies – geldt dat er vele permutaties denkbaar zijn. Gelet op het vorenstaande is onduidelijk welk type conclusies in relatie tot welke producten mogelijk zouden zijn uitgeput. Daarbij komt nog dat het ook van het type conclusie zal afhangen of er al dan niet (impliciete) toestemming door de octrooihouder is gegeven voor het in het verkeer brengen van de producten, zo de TI Patent portfolio agreement al dergelijke toestemming zou inhouden, hetgeen Qualcomm gemotiveerd heeft bestreden. Reeds daarom zijn de vorderingen in de door Nokia gekozen algemene formulering niet toewijsbaar.

#### Schorsing

4.16. Gelet op het vorenstaande is het verzoek van Qualcomm om deze procedure op de voet van artikel 28 EEX-Vo. in afwachting van de uitkomst van de onder 2.6 en 2.7 vermelde procedures aan te houden, niet opportuun. Nu niet aan een beoordeling van de door Nokia gestelde uitputting wordt toegekomen, bestaat immers geen risico van onverenigbare beslissingen.

#### Incidentele vorderingen

4.17. Het beroep op onbevoegdheid van de rechtbank is hiervoor reeds beoordeeld.

4.18. Nokia heeft haar vordering tot afgifte van de overeenkomst tussen Qualcomm en Texas Instruments ten pleidooie ingetrokken, zodat daarop niet langer behoefte te worden beslist.

4.19. Nu aan de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld niet is voldaan, kan deze verder onbesproken blijven.

#### Proceskosten

4.20. Nokia zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, waaronder die van de incidenten. Deze zullen worden begroot conform het liquidatietarief nu Qualcomm niet geacht kan worden een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv (onderbouwd) te hebben gevorderd. Hoewel in de pleitnota van mr. Hoyng (slot) is vermeld dat deze zou worden aangehecht, heeft Qualcomm nagelaten een specificatie van de werkelijk gemaakte proceskosten in het geding te brengen. Nu bovendien geen specifiek bedrag is genoemd, zullen de

proceskosten conform het liquidatietarief worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Qualcomm worden begroot op:

- vast recht €251,00

- salaris procureur 1.808,00 (4,0 punt × tarief EUR 452,00)

Totaal €2.059,00

#### 5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering voor zover deze buiten Nederland strekking heeft;

5.2. wijst de overige vorderingen af;

5.3. veroordeelt Nokia in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen de kosten van de incidenten, aan de zijde van Qualcomm tot op heden begroot op €251,00 aan verschotten en €1.808,00 aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, mr. P.G.J. de Heij en mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 14 november 2007. Bij ontstentenis van de voorzitter is het vonnis getekend door de oudste rechter.