

Vzgr Rb Haarlem, 22 februari 2008, Datatronix v Sisvel



OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

Geen opheffing douanebeslag

- [De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door Sisvel ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag is gebleken.](#)

Daartoe wordt als volgt overwogen. Datatronix heeft haar vordering tot opheffing onderbouwd met de stelling dat zij de partij MP3 spelers niet heeft betrokken van Kegutech die als afzender van de partij is vermeld op de factuur die door de douane bij de transportdocumenten van de betreffende partij is aangetroffen, maar van een andere verkoper, namelijk Pacific Way. Met die stelling heeft Datatronix echter nog niet summierlijk aangetoond dat de vordering van Sisvel ondeugdelijk is. De stelling van Datatronix dat de partij MP3 spelers afkomstig is van de fabrikant GD! die deze op haar beurt heeft doorgeleverd aan Pacific Way, wordt niet ondersteund door de door Datatronix in het geding gebrachte documenten. (...) Vooralsnog bestaan voldoende aanwijzingen dat de verschillende documenten niet in orde zijn. De mogelijkheid dat sprake is van achteraf vervalste documenten valt daarom niet uit te sluiten. Sisvel heeft dan ook goede redenen om het bewijsmateriaal dat Datatronix aanbiedt en waaruit zou moeten blijken dat de goederen onder licentie van Sisvel zijn geproduceerd, niet te accepteren.

- [De voorzieningenrechter acht de suggestie van Sisvel dat sprake is van zogenaamde 'patent lauding', het witwassen van inbreukmakende producten, vooralsnog niet onaannemelijk.](#)

Datatronix heeft die stelling ook niet betwist en heeft naar eigen zeggen op basis van haar eigen reconstructie naar aanleiding van de gang van zaken zelf eveneens die mogelijkheid genoemd. Of de vordering van Sisvel ondeugdelijk is, zal nader onderzocht moeten worden in de bodellzaak. De bodemrechter dient de authenticiteit te beoordelen van de verschillende documenten waarop partijen zich baseren en die gedeeltelijk door partijen reeds zijn overgelegd. Daarbij zal met name van belang zijn de documenten te vergelijken met de factuur van 4 december 2007 die door de douane is aangetroffen bij de transportdocumenten van de partij, die thans nog niet door de douane zijn afgegeven. Zolang niet vast staat of sprake is van inbreuk op de octrooirechten, doordat de goederen zonder licentie zijn vervaardigd, kan - gezien de gereede twijfel daaromtrent

- van vrijgeven van de partij MP3 spelers op voorhand geen sprake zijn.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Haarlem, 22 februari 2008

(Th. S. Roëll)

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 142780/ KG ZA 08-39

Vonnis in kort geding van 22 februari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DATATRONIX ZEGERS HOLDING B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

procureur mr. P. Ingwersen,

advocaat mr. F.L. van der Eerden te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO

DELL'ELETTRONICA S.I.SV.EL.

S.P.A.,

gevestigd te None, Italië,

gedaagde,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaat mr. F.W. Eijsvogels te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Datatronix en Sisvel genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 8

- de producties I tot en met 8 van de zijde van Sisvel

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Sisvel.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Sisvel beschikt over een onherroepelijke volmacht van de houders van de octrooien op de MPEG Audio Layer II en Layer III technologie waallnee (onder meer) digitale audiosignalen worden gecomprimeerd (hierna: MP3 technologie). Uit hoofde van die volmacht is Sisvel bevoegd om namens de octrooihouders in rechte op te treden en beschikt zij over een licentie tot exploitatie van de octrooien.

2.2. Op of omstreeks november 2007 heeft Datatronix een partij van 1000 MP3 Spelers (hierna: de partij MP3 spelers) gekocht, welke partij begin december 2007 per vliegtuig vanuit Hong Kong is verzonden naar Schiphol, waar zij op of omstreeks 8 december 2007 is gearriveerd.

2.3. Op 8 december 2007 heeft de douane na een daartoe gedaan verzoek van Sisvel, de partij MP3 spelers op grond van de Antipiraterij Verordening EG 1383/2003 (hierna: APV) tegengehouden in verband met mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

2.4. Op 14 januari 2008 heeft na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter te Haarlem Sisvel conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de partij MP3

spelers onder de door Datatronix ingeschakelde vrachtafhandelaar Menzies World Cargo (Nederland) B.V.

2.5. Sisvel heeft bij de rechtbank Den Haag een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Datatronix en de vrachtafhandelaar.

3. Het geschil

3.1. Datatronix vordert - samengevat - binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de opheffing van het onder Menzies World Cargo (Nederland) B.V. op de MP3 Spelers gelegde beslag, alsmede binnen dezelfde termijn met een afschrift aan Datatronix de douaneautoriteiten schriftelijk te melden dat de litigieuze partij MP3 spelers aan Datatronix worden vrijgegeven, dit alles op straffe van een aan Datatronix verschuldigde boete van EUR 500,- per dag of gedeelte van een dag dat Sisvel daarmee ingebreke blijft, met veroordeling van Datatronix in de kosten van dit geding.

3.2. Datatronix heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de partij MP3 spelers onder licentie van Sisvel is geproduceerd, dan wel dat zij te goeder trouw daarvan mocht uitgaan, aangezien zij feitelijk de partij heeft gekocht van Pacific Way Electronics Ltd. (hierna: Pacific Way), die de partij heeft betrokken van GD Industrial Ltd. (hierna: GDI) welk bedrijf destijds over een geldige (sub)licentie van Sisvel beschikte. Datatronix stelt dat zij zich voor de aankoop ervan heeft vergewist dat een 'shipment royalty report' van een licentiehouder aanwezig was. Nadat de partij door de douane is aangehouden is uit nader onderzoek door Datatronix zelf gebleken dat GD! deels de fabrikant van de partij MP3 spelers is en dat GD! samenwerkt met het bedrijf Shenzhen Kegutech Co. Ltd. (hierna: Kegutech) die delen van de fabricage op zich heeft genomen. Datatronix stelt dat haar niet kan worden verweten dat Kegutech niet beschikt over een licentie van Sisvel aangezien zij van de betrokkenheid van Kegutech voorafgaand aan de koop niet op de hoogte was.

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

4. De beoordeling

4.1. Bij de beoordeling van de vordering tot opheffing van het beslag in onderhavig kort geding zal - in navolging van partijen in hun debat - worden uitgegaan van de veronderstelling dat de onderhavige partij MP3 spelers valt onder de beschermingsomvang van de octrooien zoals bedoeld onder 2.1.

4.2. Sisvel betwist dat het betreffende beslag ondeugdelijk is, dan wel onnodig of disproportioneel. Sisvel stelt dat niet gebleken is dat de partij MP3 spelers onder licentie van Sisvel is geproduceerd en betwist dat voor deze partij MP3 spelers licentie-fees zijn afgedragen. Sisvel heeft ter onderbouwing van haar verweer aangevoerd dat op grond van de informatie die de douane ingevolge artikel 9 van de APV aan Sisvel heeft verstrekt bij de partij MP3 spelers een factuur alsmede een paklijst waren gevoegd van 4 december 2007 waarop Kegutech als afzender staat vermeld. Kegutech beschikt niet over een licentie van Sisvel. Nu de partij MP3 spelers zonder licentie is geproduceerd wordt inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van de octrooihouders, aldus Sisvel. Bovendien stelt

Sisvel dat op deze wijze de concurrentie wordt vervalst ten opzichte van bedrijven die wel een licentie voor de octrooien hebben en daarvoor vergoedingen betalen. Sisvel stelt dat het voor rekening van Datatronix dient te blijven indien zij een partij heeft gekocht waarvan achteraf blijkt dat daarvoor geen licentie van Sisvel is verstrekt, althans is het aan Datatronix om in geval van schade haar leverancier daarop aan te spreken.

4.3. Als uitgangspunt in onderhavig geschil heeft te gelden dat de opheffing van een conservatoir beslag onder meer kan worden bevolen, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag. De voorzieningenrechter moet daarbij beslissen aan de hand van een beoordeling van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd.

4.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door Sisvel ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag is gebleken. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.5. Datatronix heeft haar vordering tot opheffing onderbouwd met de stelling dat zij de partij MP3 spelers niet heeft betrokken van Kegutech die als afzender van de partij is vermeld op de factuur die door de douane bij de transportdocumenten van de betreffende partij is aangetroffen, maar van een andere verkoper, namelijk Pacific Way. Met die stelling heeft Datatronix echter nog niet summierlijk aangetoond dat de vordering van Sisvel ondeugdelijk is.

4.6. De stelling van Datatronix dat de partij MP3 spelers afkomstig is van de fabrikant GD! die deze op haar beurt heeft doorgeleverd aan Pacific Way, wordt niet ondersteund door de door Datatronix in het geding gebrachte documenten. Op het door Datatronix overgelegde 'shipment royalty report' behorende bij deze partij MP3 spelers, welk document afkomstig is van GD!, staat als producent vermeld: Donguang Fenggang Gandhi Electronic Factory. De voorzieningenrechter constateert dat die vermelding niet overeenstemt met de informatie verstrekt door de douane dat Kegutech als afzender op de transportdocumenten staat vermeld. V0011s vermelden de door Datatronix als productie 4 en 5 overgelegde 'invoice' en 'packing list' van GD! dat de partij MP3 spelers op 7 december 2007 is verscheept van GD! naar Pacific Way. Daarmee lijkt voorshands niet verenigbaar de vermelding in het 'shipment royalty report' dat de partij op 7 december 2007 naar Datatronix is verscheept. Daarbij komt dat de overgelegde factuur van Pacific Way van 14 november 2007 dateert en het 'shipment royalty report' van 7 december 2007. Nog afgezien van de stelling van Sisvel dat een 'shipment royalty report' slechts bedoeld is om informatie aan Sisvel te verstrekken over een bepaalde zending en niet is bedoeld ter beantwoording van de vraag of die partij onder licentie is geproduceerd, staat derhalve voortsnog niet vast dat het 'shipment royalty report' op 14 november 2007 al bestond, terwijl Datatronix wel stelt dat zij aan de hand van dat document voorafgaand aan de koop zich ervan heeft vergewist dat de partij MP3 spelers onder licentie

is geproduceerd. Onduidelijk is voorts waarom de factuur van Pacific Way, die door Datatronix op 11 december 2007 aan de douane is verstrekt, geen deel uitmaakte van de transportdocumenten bij de partij MP3 spelers. Verder is niet duidelijk waaraan de vermelding op de factuur van Pacific Way "(EX WORKS ShenZhen)" verwijst, hetgeen verklaring behoeft nu de volledige naam van Kegutech luidt: Shenzhen Kegutech Co. Ltd. De door Datatronix ter zitting overgelegde kopie van een bankafschrift met daarop een bedrag afgeboekt op 19 november 2007 ten gunste van Pacific Way kan haar evenmin baten, nu dit niet met zich brengt dat daarmee vast staat dat de factuur voor deze partij MP3 spelers door middel van overmaking van dit bedrag is betaald en dus evenmin vast staat dat Datatronix de partij MP3 spelers van Pacific Way heeft gekocht.

4.7. Het voorgaande geldt temeer nu blijkens de overgelegde verklaring van de heer G. Petti van Sisvel een medewerkster van Kegutech hem heeft bevestigd dat Datatronix een goede klant van Kegutech is en in een overgelegd e-mailbericht van Datatronix aan de heer Petti, onder meer staat: *'You can see that we were offered and bought originally from factory KEGUTECH including Sisvel'*.

4.8. Vooralnog bestaan voldoende aanwijzingen dat de verschillende documenten niet in orde zijn. De mogelijkheid dat sprake is van achteraf vervalste documenten valt daarom niet uit te sluiten. Sisvel heeft dan ook goede redenen om het bewijsmateriaal dat Datatronix aanbiedt en waaruit zou moeten blijken dat de goederen onder licentie van Sisvel zijn geproduceerd, niet te accepteren.

4.9. De voorzieningenrechter acht de suggestie van Sisvel dat sprake is van zogenaamde 'patent laundering', het witwassen van inbreukmakende producten, vooralnog niet onaannemelijk. Datatronix heeft die stelling ook niet betwist en heeft naar eigen zeggen op basis van haar eigen reconstructie naar aanleiding van de gang van zaken zelf eveneens die mogelijkheid genoemd. Of de vordering van Sisvel ondeugdelijk is, zal nader onderzocht moeten worden in de bodemprocedure. De bodemrechter dient de authenticiteit te beoordelen van de verschillende documenten waarop partijen zich baseren en die gedeeltelijk door partijen reeds zijn overgelegd. Daarbij zal met name van belang zijn de documenten te vergelijken met de factuur van 4 december 2007 die door de douane is aangetroffen bij de transportdocumenten van de partij, die thans nog niet door de douane zijn afgegeven.

4.10. Zolang niet vast staat of sprake is van inbreuk op de octrooirechten, doordat de goederen zonder licentie zijn vervaardigd, kan - gezien de gerede twijfel daaromtrent - van vrijgeven van de partij MP3 spelers op voorhand geen sprake zijn. In het geval dat in de bodemprocedure komt vast te staan dat sprake is van inbreuk zouden de producten dan achteraf gezien ten onrechte in de handel zijn gebracht. Met Sisvel is de voorzieningenrechter van oordeel dat blijkens de preambule de strekking van de APV is gelegen in een betere werking van het systeem betreffende het binnen-

brengen in de Gemeenschap van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en dat voorkomen moet worden dat dergelijke goederen in de handel worden gehouden. Daartoe bestaat onder meer de mogelijkheid maatregelen te creëren om inbreukmakende goederen uit de handel te nemen en te vernietigen. De Rijksoctrooiwet 1995 biedt eveneens de mogelijkheid tot vernietiging van de inbreukmakende producten. De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat Sisvel een aansprakelijkheidsverklaring op grond van artikel 6 APV heeft verstrekt waarin zij aansprakelijkheid aanvaardt jegens betrokkenen bij de partij tegengehouden goederen wanneer een op grond van artikel 9 APV lid I ingeleide procedure niet wordt voortgezet of wanneer achteraf wordt vastgesteld dat de betrokken goederen geen inbreuk maken.

4.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat in deze zaak nog zoveel onverklaarbaar is gebleven dat het gelegde beslag niet moet worden opgeheven. De vordering zal daarom worden afgewezen.

Kosten

4.12. Sisvel heeft aanspraak gemaakt op de redelijke en evenredige kosten die zij in verband met het onderhavig kort geding heeft gemaakt ten bedrage van EUR 7.480,- en zich ter zake beroepen op artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) ingevolge welk artikel zij vordert dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt veroordeeld die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt. Datatronix heeft de hoogte van het uurtarief alsmede het aantal uren betwist. 4.13. De voorzieningenrechter overweegt dat het door Sisvel gelegde conservatoir beslag is gegrond op een vordering uit hoofde van haar octrooirechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Anders dan Datatronix stelt komt de specificatie van de gemaakte advocaatkosten niet onredelijk voor, niet wat betreft het aantal uren, en niet wat betreft het uurtarief, met name niet gelet op het specialistisch karakter van de zaak. Datatronix zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Sisvel worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00
- salaris procureur 7.480,00
Totaal EUR 7.734,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Datatronix in de proceskosten, aan de zijde van Sisvel tot op heden begroot op EUR 7.734,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. S. Roëll en in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2008.