

**Vzgr Rb Amsterdam, 12 september 2008, Altech v Sisvel**



**OCTROOIRECHT**

**Demonstreren op beurs is 'gebruiken'**

Het demonstreren is immers aan te merken als een toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, nog daargelaten dat op voorhand niet te controleren valt wie de (potentiële) klanten van Altech zijn en waar de producten uiteindelijk verhandeld worden. Niet valt dus uit te sluiten dat op de beurs in de RAI tevens inbreukmakende verkoopactiviteiten plaatsvinden.

Altech heeft betoogd dat van inbreuk op enig in Nederland geldend octrooirecht van Sisvel geen sprake is, aangezien op geen enkele wijze producten in Nederland op de markt worden gebracht. Altech heeft echter niet betwist dat de producten - waarvan op zichzelf niet in geschil is dat deze inbreuk maken op het Nederlandse octrooi - op de beurs in Amsterdam aan het publiek worden getoond en gedemonstreerd, waarbij, zoals Sisvel onweersproken heeft aangevoerd, geen onderscheid tussen de bezoekers wordt gemaakt naar het land van herkomst. Het demonstreren van de genoemde producten vindt plaats in het kader van de bedrijfsmatige activiteiten van Altech. Anders dan Altech heeft betoogd, valt niet in te zien dat een demonstratie van een geoctrooieerd product niet zou vallen onder het begrip 'gebruiken' als bedoeld in art. 53 lid I van de Rijsoctrooiwet 1995. Het demonstreren is immers aan te merken als een toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, nog daargelaten dat op voorhand niet te controleren valt wie de (potentiële) klanten van Altech zijn en waar de producten uiteindelijk verhandeld worden. Niet valt dus uit te sluiten dat op de beurs in de RAI tevens inbreukmakende verkoopactiviteiten plaatsvinden.

De grondslag van de beslagen kan daarom niet als ondeugdelijk worden gekenschetst. Aangezien de mogelijk inbreuk makende producten zich in Amsterdam bevonden, was de voorzieningenrechter, anders dan Altech heeft gesteld, bovendien wel degelijk bevoegd tot de verlening van het verlot.

**Beslag ter onttrekking aan verkeer**

Sisvel heeft echter op grond van artikel 70 lid 6 van de Rijsoctrooiwet 1995 ook de bevoegdheid om onttrekking aan het verkeer of vernietiging te vorderen van inbreukmakende producten.

Ook dit aspect heeft zij in het beslagrekest belicht en, onder verwijzing naar artikel 730 Rv uitdrukkelijk aan haar verzoeken ten grondslag gelegd. Bovendien kan het ook in het kader van het bewijsbeslag van belang zijn om over alle ter plaatse aanwezige inbreuk makende artikelen te beschikken. Er is, mede gelet op het zwaarwegende belang van Sisvel bij handhaving van haar octrooi in Nederland, dan ook geen aanleiding om de beslagen in de door Altech gewenste zin te beperken.

**Toegestane licentieweigering**

Onvoldoende aannemelijk dat Sisvel niet bereid is tot licentieverlening tegen redelijke voorwaarden – weigering licentie voor enkel beurs in de RAI tegen vergoeding van ongeveer €300

Altech heeft voorts nog gesteld dat Sisvel niet bereid is tegen redelijke voorwaarden aan haar een licentie te verlenen voor de Octrooien, die voor het gebruik van de MPEG Standaard essentieel zijn. Sisvel heeft aangevoerd daartoe wel degelijk bereid te zijn, maar niet akkoord te willen gaan met de wens van Altech om alleen aan haar voor de paar dagen dat de beurs in de RAI plaatsvindt een licentie te verstrekken à raison van slechts ongeveer € 300,-. In het licht van dit verweer zijn de stellingen van Altech op dit punt vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden. Ook op die grond is derhalve geen aanleiding tot opheffing van de beslagen.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 38, p. 162

**Vzgr Rb Amsterdam, 12 september 2008**

(W. Tonkens - Gerkema)

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 4071521 KG ZA OS-I721 WT/MB

Vonnis in kort geding van 12 september 2008 in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht ALTECH TECHNOLOGIES (PTY) LTD.,  
2. de vennootschap naar vreemd recht ALTECH ALTECH (PTY) LTD.,  
3. de vennootschap naar vreemd recht ALTECH MEDIA VERGE,  
allen gevestigd te Mount Edgebridge, Zuid Afrika, eiseressen bij conceptdagvaarding, advocaat mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage, tegen

de vennootschap naar vreemd recht SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELECTRONICA SISVEL SPA, gevestigd te Italië, gedaagde, vrijwillig verschenen, advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam.

**1. De procedure**

Ter terechtzitting van 12 september 2008 hebben eiseressen, verder ook (in vrouwelijk enkelvoud) Altech, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Daarin worden

eiseressen Altechh genoemd, maar dit zal worden gelezen als Altech aangezien eiseressen zich in het eigen reclamemateriaal als zodanig aanduiden en in het beslagrekest ook zo worden genoemd. Gedaagde, verder Sisvel, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

- aan de zijde van Altech: mr. A.W. Kooy, advocaat te 's-Gravenhage en mr. Pors, voornoemd;
- aan de zijde van Sisvel: mr. B.I. van de Broek, advocaat te Amsterdam, mr. Eijsvogels voornoemd en de heren G. Teeuws en S. Spina.

In verband met de spoedeisendheid van de zaak is direct na de behandeling ter zitting mondeling uitspraak gedaan en meegedeeld dat de nadere motivering zou volgen op 2 oktober 2008. Het onderstaande bevat die motivering.

## **2. De feiten**

2.1. Koninklijke Philips Electronics N.V., France Télécom, Télédiffusion de France S.A. en Institut für Rundfunktechnik GmbH (hierna: Philips c.s.) zijn houdster van een drietal onder meer in Nederland van kracht zijnde octrooien (verder: de Octrooien), betrekking hebbend op MPEG Audio technologie, waarmee (onder meer) digitale audio-signalen worden gecomprimeerd. De Octrooien zijn zogenoemde essentiële octrooien: gebruik van de MPEG-Standaard en de hierin vervatte technologie kan slechts plaatsvinden met toepassing van de in de Octrooien belichaamde uitvindingen.

2.2. Philips c.s. heeft aan Sisvel een onherroepelijke volmacht verleend om namens haar op te treden tegen inbreuk op de Octrooien en in dat verband iedere actie te nemen die Sisvel nodig of wenselijk acht. Sisvel beschikt voorts over een licentie onder de Octrooien.

2.3. Van 12 tot en met 16 september 2008 vindt een beurs plaats (de IBC beurs) in de RAI te Amsterdam. Altech neemt deel aan deze beurs en heeft in dat kader producten beschikbaar, ondersteund door brochures en ander reclamemateriaal, waaronder diverse modellen set top boxen (al dan niet geïntegreerd in digitale televisie) met functionaliteit volgens de MPEG Standaard.

2.4. Bij verzoekschrift van 11 september 2008 heeft Sisvel verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank, op grond van artikel 70 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995, en de artikelen 709, 730, 1019b en 1019 d lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte, monsterneming en tot gerechtelijke bewaring van de onder 2.3 genoemde producten en reclamemateriaal, aangezien Altech daarmee volgens Sisvel inbreuk maakt op de Octrooien. De voorzieningenrechter heeft diezelfde dag het gevraagde verlof verleend, met dien verstande dat dit slechts geldt voor de inbreuk makende producten die zich gedurende voormelde periode op de beurs in de RAI bevinden. Vervolgens zijn, in de ochtend van 12 september 2008, de beslagen gelegd en de omstreden producten in gerechtelijke bewaring genomen.

## **3. Het geschil**

3.1. Altech vordert thans, samengevat, opheffing van de beslagen, met dien verstande dat Sisvel van ieder type reclamemateriaal I exemplaar zou mogen behouden, en veroordeling van Sisvel in de proceskosten.

3.2. Ter toelichting op de vordering heeft Altech, samengevat, het volgende gesteld. Altech betwist niet dat zij op de beurs staat, noch dat zij daar producten toont waarmee, als zij in Nederland zouden worden verhandeld, inbreuk zou worden gemaakt op de Octrooien, waarvan zij het bestaan evenmin betwist. Altech is echter niet in Nederland gevestigd en richt zich niet op het Nederlandse publiek. De bezoekers van de beurs komen van over de hele wereld. De producten van Altech worden alleen op de markt gebracht in landen waar Sisvel geen octrooi heeft. Altech heeft de omstreden set top boxen alleen maar aanwezig op de stand in de RAT, om te kunnen tonen en demonstreren aan potentiële klanten uit dergelijke landen. Het zijn showmodellen die zelf niet te koop zijn. Aldus wordt geen inbreuk op de Octrooien gemaakt. De grondslag van de beslagen is dus ondeugdelijk. Zelfs het te koop aanbieden vanuit Nederland aan buitenlandse afnemers van producten die onder beschermingsomvang van een octrooi vallen levert volgens jurisprudentie in Nederland geen octrooi-inbreuk op. Altech wordt onevenredig benadeeld door de inbeslagname, aangezien zij de producten nu niet kan laten zien, terwijl het een heel belangrijke internationale beurs betreft. Sisvel heeft geen ex parte inbreukverbod gevraagd bij de (in octrooizaken bevoegde) rechtbank te 's-Gravenhage. Zelf vindt ze kennelijk dus ook niet dat van een serieuze inbreukdreiging sprake is. Als het alleen zou gaan om het veilig stellen van bewijs, waarvoor art. 1019b Rv. met name bedoeld is, zou Sisvel kunnen volstaan met inbeslagname van één exemplaar per soort product. Verder is van belang dat het hier om een essentieel octrooi gaat. Sisvel zou daarom bereid moeten zijn tegen redelijke voorwaarden een licentie te verstrekken. Zij weigert dat echter en wil alleen een wereldwijde licentie verlenen. Daaraan heeft Altech geen behoefte en dat zou haar onevenredig veel geld kosten.

3.3. Sisvel voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader wordt ingegaan.

## **4. De beoordeling**

4.1. Sisvel heeft de beslagen gebaseerd op haar aanspraken ingevolge de Octrooien, met toepassing van artikel 70 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995, en de artikelen 709, 730, 1019b en 1019 d lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Altech heeft betoogd dat deze aanspraken ondeugdelijk zijn en dat de voorzieningenrechter niet bevoegd was het verlof te verlenen, aangezien van (dreigende) inbreuk geen sprake was en Altech niet in Nederland is gevestigd.

4.2. Ingevolge artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 heeft de octrooihouder het uitsluitend recht het geoctrooierde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Ingevolge artikel 70 van diezelfde wet kan de octrooihouder

zijn octrooi handhaven jegens een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in artikel 53 eerste lid van die wet genoemde handelingen verricht.

4.3. Altech heeft betoogd dat van inbreuk op enig in Nederland geldend octrooirecht van Sisvel geen sprake is, aangezien op geen enkele wijze producten in Nederland op de markt worden gebracht. Altech heeft echter niet betwist dat de producten - waarvan op zichzelf niet in geschil is dat deze inbreuk maken op het Nederlandse octrooi - op de beurs in Amsterdam aan het publiek worden getoond en gedemonstreerd, waarbij, zoals Sisvel onweersproken heeft aangevoerd, geen onderscheid tussen de bezoekers wordt gemaakt naar het land van herkomst. Het demonstreren van de genoemde producten vindt plaats in het kader van de bedrijfsmatige activiteiten van Altech. Anders dan Altech heeft betoogd, valt niet in te zien dat een demonstratie van een geoctrooieerd product niet zou vallen onder het begrip 'gebruiken' als bedoeld in art. 53 lid I van de Rijsoctrooiwet 1995. Het demonstreren is immers aan te merken als een toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, nog daargelaten dat op voorhand niet te controleren valt wie de (potentiële) klanten van Altech zijn en waar de producten uiteindelijk verhandeld worden. Niet valt dus uit te sluiten dat op de beurs in de RAI tevens inbreukmakende verkoopactiviteiten plaatsvinden. De grondslag van de beslagen kan daarom niet als ondeugdelijk worden gekenschetst. Aangezien de mogelijk inbreuk makende producten zich in Amsterdam bevonden, was de voorzieningenrechter, anders dan Altech heeft gesteld, bovendien wel degelijk bevoegd tot de verlening van het verlot.

4.4. Altech heeft verder betoogd dat Sisvel zou kunnen volstaan met de inbeslagname van één exemplaar per soort product, als het haar alleen om het veilig stellen van bewijs zou gaan. Sisvel heeft echter op grond van artikel 70 lid 6 van de Rijsoctrooiwet 1995 ook de bevoegdheid om onttrekking aan het verkeer of vernietiging te vorderen van inbreukmakende producten. Ook dit aspect heeft zij in het beslagrekest belicht en, onder verwijzing naar artikel 730 Rv uitdrukkelijk aan haar verzoeken ten grondslag gelegd. Bovendien kan het ook in het kader van het bewijsbeslag van belang zijn om over alle ter plaatse aanwezige inbreuk makende artikelen te beschikken. Er is, mede gelet op het zwaarwegende belang van Sisvel bij handhaving van haar octrooi in Nederland, dan ook geen aanleiding om de beslagen in de door Altech gewenste zin te beperken.

4.5. Altech heeft voorts nog gesteld dat Sisvel niet bereid is tegen redelijke voorwaarden aan haar een licentie te verlenen voor de Octrooien, die voor het gebruik van de MPEG Standaard essentieel zijn. Sisvel heeft aangevoerd daartoe wel degelijk bereid te zijn, maar niet akkoord te willen gaan met de wens van Altech om alleen aan haar voor de paar dagen dat de beurs in de RAI plaatsvindt een licentie te verstrekken à raison van slechts ongeveer € 300,-. In het licht van dit verweer zijn de stellingen van Altech op dit punt vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden. Ook

op die grond is derhalve geen aanleiding tot opheffing van de beslagen.

4.6. Nu ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden die maken dat het beslag moet worden opgeheven, zullen de gevraagde voorzieningen worden geweigerd, met veroordeling van Altech, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

5.2. Veroordeelt Altech in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Sisvel begroot op:

€254,- aan vastrecht en

€816,- aan salaris advocaat.

5.3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerke, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2008.