

Rb Den Bosch, 11 november 2009, ItoM v NXP

TEA 5880



LICENTIEOVEREENKOMST

Hoofdelijke aansprakelijkheid Philips

- Met ItoM en Yellow Dwarf is de rechtbank van oordeel dat Philips mede aansprakelijk is voor eventueel door ItoM en Yellow Dwarf geleden schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van NXP in de nakoming van haar verplichtingen uit het YD-contract (voor zover sprake was van opzet of grove nalatigheid), nu Philips schriftelijk heeft verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van NXP voortvloeiende schulden.

Ingebrestelling niet vereist – tijdige klacht

- vast staat dat ItoM en Yellow Dwarf zich eerst na geruime tijd, na de in december 2005 verschenen uitgave van Philips Magazine met een interview met de heer Hof van Philips over radio IC's, correspondentie met Philips en onderzoek, bewust zijn geworden van de gestelde tekortkomingen aan de zijde van NXP en dat toen nakoming van het YD-contract door NXP niet meer mogelijk was.

Keuze NXP voor te grote verpakking

- De stelling van NPX dat de omvang van de verpakking van de TEA 5880 (waarschijnlijk) de aantrekkelijkheid van deze chip niet heeft vermindert, snijdt geen hout, nu NXP zelf de omvang van de chip heeft genoemd als een van de factoren die de keuze van afnemers voor een bepaalde chip bepalen.
- De rechtbank zal een deskundigenbericht gelasten ter beantwoording van de vraag of de TEA 5880 al dan niet paste in een kleinere behuizing of, zo dit niet het geval was, op eenvoudige wijze had kunnen worden aangepast (redesigned) voor een kleinere verpakking.

Ten onrechte te hoge prijsstelling door NXP

- conclusie dat NXP met de te hoge prijsstelling van de TEA 5880 heeft gehandeld in strijd met artikel 5 van het YD-contract.

Ten onrechte niet informeren geïnteresseerde

- NXP en Philips hebben weliswaar gesteld dat er samples van de TEA 5880 aan Erich Kath zijn verstuurd, doch zij hebben niet weersproken dat niettegenstaande herhaalde verzoeken daartoe geen orderinformatie aan Erich Kath is verstrekt. NXP

had dit wel op grond van het YD-contract behoren te doen.

Ten onrechte niet verkrijgbaar stellen chips Hong Kong

- NXP en Philips hebben niet betwist dat Philips Semiconductors in Hong Kong geen TEA 5880 chips kon verkrijgen voor haar mp3-spelers van de fabriek van NXP in Nijmegen.

Niet voldoende steun voor DA 1000 project

- Met name hebben NXP en Philips niet betwist dat Philips Semiconductors Hong Kong NXP om ondersteuning heeft verzocht voor het DA 1000 project en hebben zij niet aangegeven welke ondersteuning naar aanleiding van dit verzoek zou zijn gegeven. Nu NXP en Philips het door ItoM en Yellow Dwarf ter zake van het DA 1000 project gestelde aldus onvoldoende gemotiveerd hebben betwist, staat vast dat NXP ook op dit punt heeft gehandeld in strijd met het YD-contract.

Niet tijdig toekennen status "ready for sale"

- NXP heeft met het niet tijdig toekennen van de status "ready for sale" aan de TEA 5880 de promotie en de marketing van deze IC nadelig beïnvloed en daarmee gehandeld in strijd met het YD-contract.

Immers, niet kan worden uitgesloten dat potentiële klanten bij NXP naar de status van de TEA 5880 hebben geïnformeerd en vervolgens hebben afgezien van het plaatsen van een bestelling, omdat zij te horen kregen dat voor de TEA 5880 nog "restricted delivery" gold.

Ontbreken aanprijzing voor mobiele telefoons

- Evenmin heeft NXP betwist dat in de folder niet is vermeld dat de TEA 5880 ook geschikt is voor toepassing in mobiele telefoons en geen externe componenten behoeft, welke aanprijzingen voor de hand hadden gelegen ter promotie van de TEA 5880.

Vindplaatsen:

Rb Den Bosch, 11 november 2009

(G.W. Thijsen, N.W.A. Stegeman-Kragting en E.C.P.M. Valckx)

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 149795 / HA ZA 06-2205

Vonnis van 11 november 2009

in de zaak van

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

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YELLOW DWARF GROUP B.V., gevestigd te Breda,

eiseressen,

advocaat mr. M.A. Poelman,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V., voorheen PHILIPS SEMICONDUCTORS B.V., gevestigd te Eindhoven,

2. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., gevestigd te Eindhoven, gedaagden,
advocaat mr. J.E. Lenglet.

Eiseressen zullen hierna ItoM en Yellow Dwarf worden genoemd. Gedaagden zullen hierna NXP en Philips worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord
- de conclusie van repliek
- de conclusie van dupliek
- de nadere conclusie van ItoM en Yellow Dwarf, tevens akte houdende wijziging van eis
- de pleitnotities van partijen

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Tussen partijen bestaat geen verschil van mening over de volgende feiten.

ItoM heeft een radio-chip, of wel Integrated Circuit (IC) ontwikkeld, die voor zijn werking onafhankelijk is van externe componenten. Het eerste prototype van deze chip werd aangeduid met "Chip X". Met het oog op samenwerking met Philips op het gebied van radio-chips en de exploitatie van Chip X, later TEA 5880 genoemd, heeft ItoM op 28 december 2000 Yellow Dwarf opgericht. Op 12 december 2001 hebben ItoM en Yellow Dwarf met NXP een overeenkomst gesloten (Cooperation, Development and License Agreement, nader te noemen het YD-contract) voor samenwerking op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van de door ItoM ontwikkelde en nog te ontwikkelen radio-chips, te beginnen met de TEA 5880. ItoM heeft in dit kader alle knowhow en rechten met betrekking tot de technologie voor radio-chips overgedragen aan Yellow Dwarf. Op grond van het YD-contract nam ItoM op zich een productierijp prototype te ontwikkelen, welk prototype moest voldoen aan de in het YD-contract genoemde specificaties en uiterlijk op 31 december 2001 gereed moest zijn voor onder andere het uitvoeren van testen. NXP verplichtte zich onder meer om een bijdrage te leveren aan de samenwerking met betrekking tot het ontwerp en de ontwikkeling, steeds op een professionele, tijdige en effectieve wijze en het gebruik van de beoogde radio-chips te promoten door het ontwikkelen van een vakkundig verkoopteam dat zou beschikken over bij de tijd zijnde middelen en uitrusting.

De samenwerking met NXP was erop gericht om NXP zich de technologie en de specificaties van de TEA 5880 eigen te laten maken, zodat NXP in staat was de TEA 5880 te testen en suggesties te doen voor verbetering of aanpassing van het ontwerp en vervolgens de TEA 5880 concurrerend te produceren en te verkopen. NXP was aan Yellow Dwarf royalties verschuldigd. Daartegenover verleende Yellow Dwarf aan NXP een exclusieve licentie.

Artikel 5 van het YD-contract luidt:

"Responsibilities of the Parties and ItoM"

Without limiting the other provisions of this Agreement, ItoM shall:

(i) perform its obligations as set forth in this Agreement in a timely, professional and effective manner and use its reasonable efforts to meet the Project milestones and other responsibilities assigned to it under this Agreement;

(ii) dedicate to the design and development activities contemplated by this Agreement highly qualified employees and/or consultants and state-of-the-art tools and equipment and,

(iii) cause its Project Co-ordinator to submit interim progress reports at intervals to be agreed upon, as well as at Philips' reasonable request,

(iv) cause its Project Co-ordinator and other representatives to agree to respect the confidentiality of all information obtained from Philips and to do all things reasonably necessary to successfully complete the purpose of this Agreement;

whilst Philips shall:

(v) perform its part of the design and development co-operation similarly in a professional, timely and effective manner;

(vi) promote the use of the Target ICs by its customers by the development of a qualified sales force disposing of state-of-the-art demonstration tools and equipment;

(vii) cause its Project Co-ordinator and other representatives to agree to respect the confidentiality of all information obtained from Yellow Dwarf and/or ItoM and to do all things reasonably necessary to successfully complete the purpose of this Agreement.

ItoM will support the Parties in their efforts and will be prepared to assure the grant of an exclusive right to Yellow Dwarf to provide licenses to third parties for the use of ItoM's relevant patent rights in ICs applying FM/AM radio IC concepts as included in the TEA 5880 and other Target ICs, which are confirmed to be exclusive to Philips Group within the exclusivity period referred to in Article 2.3, unless otherwise agreed.

Artikel 11.1 van het YD-contract luidt:

"This Agreement shall become effective on the date it has been signed..."

Artikel 13.3 van het YD-contract luidt:

"This Agreement constitutes the entire agreement between the parties hereto relating to the subject matter and supersedes all prior oral and written negotiations, commitment and understandings between the Parties with regard to the subject matter of this Agreement."

Artikel 10.2 van het YD-contract luidt als volgt: *"Neither Party shall be liable under any contract, strict liability, negligence or a/her 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."*

3. Het geschil

3.1. ItoM en Yellow Dwarf stellen dat NXP (voorheen Philips Semiconductors B.V.) op diverse punten is tekortgeschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens hen, waardoor zij ernstige schade hebben geleden in de vorm van misgelopen royalties. ItoM en Yellow Dwarf verwijten NXP dat zij zich in strijd met afspraken gemaakt in de voorfase en in strijd met het YD- contract, niet maximaal heeft ingespannen om zoveel mogelijk TEA 5880 IC's aan haar klanten te verkopen, dat zij ItoM en Yellow Dwarf in allerlei opzichten heeft tegengewerkt en in strijd heeft gehandeld met de strekking van het YD-contract door zich te concentreren op de promotie en verkoop van de eigen TEA 5767 chip. ItoM en Yellow Dwarf wijzen in dit kader op de onder 5 van het YD-contract vermelde verplichtingen van NXP.

Meer in het bijzonder baseren ItoM en Yellow Dwarf hun vorderingen op de volgende stellingen:

A. NXP heeft de TEA 5880 waarschijnlijk niet geïntroduceerd bij de destijds grootste afnemer van radiochips, Nokia, en heeft, zo introductie bij Nokia wel heeft plaatsgehad, onjuiste en onvolledige informatie verstrekt aan Nokia met betrekking tot de TEA 5880. Ook heeft zij nagelaten op tijd feedback te geven aan ItoM over de specifieke wensen van Nokia ten aanzien van de gewenste radiochip.

B. NXP heeft de introductie van de chip TEA 5880 van ItoM op de markt opzettelijk vertraagd.

C. NXP heeft met opzet en zonder noodzaak een te grote SSOP 24 verpakking gekozen voor de TEA 5880 .

D. NXP heeft de TEA 5880 ten opzichte van haar eigen chip TEA 5767 opzettelijk te hoog geprijsd.

E. NXP is ten onrechte niet ingegaan op het concept van een letter of intent dat GST uit Singapore aan NXP had gestuurd.

F. NXP heeft in strijd met de waarheid aan CEC-W medegedeeld dat de TEA 5880 op allocatie zou staan.

G. Erich Kath (een geïnteresseerde derde partij) heeft NXP herhaaldelijk tevergeefs verzocht om orderinformatie met betrekking tot de TEA 5880.

H. De heer Fleurkens van NXP heeft de promotie van de TEA 5880 ontmoedigd onder het valse voorwendsel dat er sprake zou zijn van een licentieprobleem en heeft geweigerd te reageren op door Siemens en BENQ gemaakte interesse in de TEA 5880.

I. NXP heeft ItoM tegengewerkt bij de toepassing van de TEA 5880 in de MP3 speler van Philips Consumer Electronics in Leuven en aan Philips Semiconductors in Hong Kong werden geen TEA 5880 beschikbaar gesteld voor de pilotproductie van deze MP3 speler.

J. Philips Semiconductors te Hong Kong heeft geen ondersteuning van NXP kunnen verkrijgen voor de implementatie van de TEA 5880 in MP3-spelers (het DA 1000-project).

K. NXP heeft de TEA 5880 ten onrechte niet officieel vrijgegeven voor levering.

L. NXP heeft onvoldoende en misleidende informatie over de TEA 5880 verstrekt aan klanten.

ItoM en Yellow Dwarf baseren de hoofdelijke aansprakelijkheid van Philips op een schriftelijke verklaring ex artikel 2: 403 lid 1 onder f BW van Philips, waarin zij

zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de uit rechtshandelingen van NXP voortvloeiende schulden.

3.2. De vorderingen

ItoM en Yellow Dwarf vorderen, na wijziging van de eis, dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, verklaart voor recht dat NXP en Philips aansprakelijk zijn voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van de tekortkomingen van NXP in de nakoming van het YD-contract en NXP en Philips hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van deze schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente, een en ander met hoofdelijke veroordeling van NXP en Philips in de kosten van de procedure.

3.3. Het YD-contract

Met NXP en Philips is de rechtbank van oordeel dat, gelet op het bepaalde in artikel 13.3 van het YD-contract, alle tussen partijen in de periode voorafgaand aan de ondertekening van het YD-contract gemaakte (deel)afspraken in beginsel zijn vervallen en zijn vervangen door de in het YD-contract opgenomen afspraken. Mede gelet op het bepaalde in artikel 11.1 van het YD-contract rustten op NXP dan ook, wederom in beginsel, slechts de in het YD-contract opgenomen verplichtingen en konden deze verplichtingen eerst geldend worden gemaakt met ingang van de datum van ondertekening.

Voorts is de rechtbank met NXP en Philips van oordeel dat NXP, gelet op het bepaalde in artikel 10.2 van het YD-contract, slechts aansprakelijk is voor schade die ItoM en Yellow Dwarf hebben geleden als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van NXP in de nakoming van het YD-contract, indien en voor zover sprake is geweest van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van NXP.

3.4. Hoofdelijke aansprakelijkheid Philips

Met ItoM en Yellow Dwarf is de rechtbank van oordeel dat Philips mede aansprakelijk is voor eventueel door ItoM en Yellow Dwarf geleden schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van NXP in de nakoming van haar verplichtingen uit het YD-contract (voor zover sprake was van opzet of grove nalatigheid), nu Philips schriftelijk heeft verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van NXP voortvloeiende schulden. De rechtbank gaat daarbij aan de ongemotiveerde betwisting van NXP en Philips dat de gestelde aansprakelijkheid van NXP valt onder de door Philips ten behoeve van NXP afgegeven verklaring ex artikel 2: 403 onder f BW. Wel is de rechtbank met NXP en Philips van oordeel dat Philips niet aansprakelijk is voor schulden van NXP die zijn ontstaan als gevolg van rechtshandelingen van NXP die zijn gericht na 29 september 2006, omdat, naar onweersproken vast staat, op genoemde datum de verklaring ex artikel 2: 403 onder f BW is ingetrokken.

3.5. Ingebrekestelling

NXP en Philips hebben nog aangevoerd dat ItoM NXP niet of niet tijdig in gebreke heeft gesteld, zodat NXP niet in verzuim is en van aansprakelijkheid op grond van artikel 6.74 BW geen sprake kan zijn. Voorts heeft zij nog aangevoerd dat ItoM niet tijdig heeft geklaagd over de gestelde niet nakoming van het YD-contract

door NXP. Dit verweer snijdt evenwel geen hout. Immers, als onvoldoende gemotiveerd weersproken staat vast dat ItoM en Yellow Dwarf zich eerst na geruime tijd, na de in december 2005 verschenen uitgave van Philips Magazine met een interview met de heer Hof van Philips over radio IC's, correspondentie met Philips en onderzoek, bewust zijn geworden van de gestelde tekortkomingen aan de zijde van NXP en dat toen nakoming van het YD-contract door NXP niet meer mogelijk was.

3.6. De verwijten en de beoordeling daarvan

AD A: NXP heen de TEA 5880 waarschijnlijk niet geïntroduceerd bij Nokia en heeft, zo introductie wel heeft plaatsgehad, onjuiste en onvolledige informatie verstrekt aan Nokia met betrekking tot de TEA 5880. Ook heeft zij nagelaten op tijd feedback te geven aan ItoM over de specifieke wensen van Nokia ten aanzien van de gewenste radiochip.

De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf.

NXP heeft destijds gesteld dat Nokia extreem hoge eisen stelde aan selectiviteit en dat Nokia aan de TEA 5756 de voorkeur gaf boven de TEA 5880 omdat deze beter aan deze eisen zou voldoen. Dit kan niet juist zijn, omdat de TEA 5880 op het gebied van selectiviteit juist beter presteerde dan de TEA 5756. NXP moet dus op dit punt onjuiste informatie aan Nokia hebben verschaft. NXP heeft aanvankelijk geen specifieke eisen of wensen van Nokia aan ItoM en Yellow Dwarf voorgelegd. NXP heeft pas later aan ItoM medegedeeld dat Nokia geen interesse had in de TEA 5880 omdat integratie van deze chip aanzienlijke aanpassingen vergde in de software van de telefoon. Indien het verzoek hiervoor was gekomen, had ItoM binnen enkele dagen de benodigde software aanpassingen voor integratie van de TEA 5880 in een Nokia telefoon kunnen maken. Indien NXP voorts tijdig had aangegeven dat de voorkeur van Nokia uitging naar toepassing van een statemachine, dan had ItoM uiteraard gezorgd voor deze eenvoudige aanpassing.

Ook in 2001 kon ItoM al beschikken over een alternatieve oplossing in de vorm van een statemachine.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

NXP heeft de TEA5880NI in 2001 bij Nokia geïntroduceerd, onmiddellijk nadat een eerste versie beschikbaar was. Nokia bleek echter voor de TEA 5880 geen interesse te hebben.

Breekpunt voor Nokia was dat de integratie van de TEA 5880 aanzienlijke aanpassingen vergde in de software van de telefoons. Bovendien stelde Nokia zeer hoge eisen aan de "performance". Nokia heeft in de loop van 2001 gekozen voor de TEA 5767 van NXP. Dat Nokia geen interesse had in de TEA 5880, lag niet aan een gebrek aan promotie voor NXP, maar aan de aard en de eigenschappen van de TEA 5880. Overigens geldt dat de overeenkomst tussen ItoM of Yellow Dwarf en NXP pas in december 2001 is gesloten. NXP was derhalve in juni 2001 niet gehouden de TEA 5880 te promoten. NXP heeft gelet op het bepaalde in artikel 13.3 van het YD-contract (the entire-agreement-clausule) in samenhang met artikel 11.1. van het YD-contract geen andere verplichtingen jegens ItoM en

Yellow Dwarf dan die welke uitdrukkelijk uit het YD-contract voortvloeien.

De beoordeling

De hiervoor onder A weergegeven verwijten betreffen afspraken die zijn gemaakt in de fase van samenwerking tussen partijen voorafgaande aan het sluiten van het YD-contract op 12 december 2001. NXP beroept zich naar het oordeel van de rechtbank terecht op artikel 13.3 van het YD-contract dat luidt: "*This Agreement constitutes the entire agreement between the parties hereto relating to the subject matter and supersedes all prior oral and written negotiation, commitments and understandings between the Parties with regard to the subject matter of this Agreement*". ItoM en Yellow Dwarf hebben weliswaar aangevoerd dat zij ervan mochten uitgaan dat hetgeen in de voorfase was afgesproken, ook bepalend zou zijn voor de uitleg van het YD-contract en dat de lange voorfase niet kan worden tenietgedaan door een enkele standaardbepaling, doch ItoM en Yellow Dwarf hebben geen feiten of omstandigheden gesteld met betrekking tot de introductie van de TEA 5880 bij Nokia op grond waarvan zij te dezen nog aanspraken geldend kunnen maken ondanks hetgeen is overeengekomen bij artikel 13.3 van het YD-contract.

Ad B: NXP heeft de introductie van de chip TEA 5880 van ItoM op de markt opzettelijk vertraagd.

De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf

Reeds eind 2000 beschikte ItoM over een productierijp prototype van de TEA 5880. NXP stelt ten onrechte dat er nog gebreken aan het prototype kleefden. Ook na het ondertekenen van het YD-contract heeft NXP het door haar beheerste deel van het ontwikkel- en industrialisatietraject vertraagd door aan haar toebedeelde taken, zoals het opstellen van meetprogramma's, niet te verrichten. ItoM moest deze taken zelf ter hand nemen. Als gevolg daarvan is pas begin december 2002 een productierijp prototype van de TEA 5880 gereed gekomen.

NXP en Philips voeren het volgende verweer

De vertraging werd primair veroorzaakt doordat in de TEA 5880, zoals ItoM die had ontworpen, nog een aantal grote technische problemen zat die eerst moesten worden opgelost. ItoM en Yellow Dwarf geven verder niet concreet aan hoe NXP het ontwikkeltraject zou hebben vertraagd. Ten aanzien van het opstellen van meetprogramma's geldt dat het team van test engineers van NXP informatie en kennis van ItoM nodig had voor het ontwikkelen van een testprogramma.

De beoordeling

De betwiste stelling van ItoM en Yellow Dwarf dat reeds eind 2000 sprake was van een productierijp prototype van de TEA 5880 valt niet te rijmen met hetgeen ItoM en Yellow Dwarf hebben vermeld op bladzijde 13 onder nummer 23 van de dagvaarding. Aldaar stelt ItoM: "*Dit kon niet voorkomen dat, alhoewel...pas begin december 2002 een productierijp prototype van de TEA 5880 gereed kwam.*" ItoM en Yellow Dwarf bevestigen dit bij conclusie van repliek (nr.45). Ook valt deze stelling niet te rijmen met het YD-contract van 12 december 2001, waarbij ItoM zich onder meer heeft verplicht vóór 31 december 2001 een "production-

ready sample IC" gereed te hebben. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat ItoM in 2000 bij NXP heeft aangedrongen op het in productie nemen van de TEA 5880, hetgeen voor de hand had gelegen indien er toen reeds een productierijp prototype beschikbaar was. De eerstgenoemde stelling wordt dan ook verworpen. **Derhalve gaat de rechtbank ervan uit dat er eerst in december 2002 sprake was van een productierijp prototype.** ItoM heeft haar stelling dat NXP ook na het tekenen van het YD-contract de introductie van de TEA 5880 op de markt heeft vertraagd onvoldoende onderbouwd. Met name hebben ItoM en Yellow Dwarf niet vermeld welke taken, behoudens het ontwikkelen van meetprogramma's, waarvoor naar onweersproken vast staat de medewerking van ItoM was vereist, NXP niet of niet tijdig heeft verricht. Ook deze stelling faalt derhalve.

AD C: NXP heeft met opzet en zonder noodzaak een te grote SSOP 24 verpakking gekozen voor de TEA 5880.

De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf

NXP heeft met opzet voor de TEA 5880 een SSOP 24 verpakking gekozen, die beduidend groter is dan een TSSOP-24 verpakking. De gekozen SSOP-behuizing was onnodig groot van volume en maakte de TEA 5880 minder aantrekkelijk voor toepassingen in mobiele telefoons.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

Niet NXP, maar ItoM zelf heeft gekozen voor de SSOP24 verpakking voor de TEA 5880.

De lay-out van de TEA 5880 is rechthoekig en past daardoor niet in de kleinere TSSOP24 of HVQFN40 verpakking. Overigens is niet waarschijnlijk dat de aantrekkelijkheid van de TEA 5880 is verminderd door de iets grotere omvang van de verpakking.

De beoordeling

De rechtbank begrijpt dat met "verpakking" door partijen wordt bedoeld de behuizing waarmee de TEA 5880 in een apparaat wordt verwerkt.

NXP en Philips hebben niet weersproken dat de TEA 5880 aanmerkelijk kleiner was dan de TEA 5767 en dat de TEA 5767 niettemin in een kleinere verpakking werd verkocht. De stelling van NPX dat de omvang van de verpakking van de TEA 5880 (waarschijnlijk) de aantrekkelijkheid van deze chip niet heeft verminderd, snijdt geen hout, nu NXP zelf de omvang van de chip heeft genoemd als een van de factoren die de keuze van afnemers voor een bepaalde chip bepalen. NPX heeft haar weersproken stelling dat ItoM zelf heeft gekozen voor de SSOP 24 verpakking onvoldoende onderbouwd. De rechtbank zal een deskundigenbericht gelasten ter beantwoording van de vraag of de TEA 5880 al dan niet paste in een kleinere behuizing of, zo dit niet het geval was, op eenvoudige wijze had kunnen worden aangepast (redesigned) voor een kleinere verpakking.

Ad D: NXP heeft de TEA 5880 ten opzichte van haar eigen chip TEA 5767 opzettelijk te hoog geprijsd.

De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf

NXP heeft de TEA 5880 ten opzichte van de TEA 5767 te hoog geprijsd. In het Verre Oosten werd voor de

TEA 5880 €3 gevraagd en voor de TEA 5767 slechts €2 tot €2,20.

Aan Philips Consumer Electronics te Eindhoven werd zelfs slechts €1.50,- in rekening gebracht. De productiekosten van de beide chips zijn in beginsel gelijk.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

De TEA 5767 werd omstreeks 2003 in Azië gepositioneerd voor circa USD 2,20 en later voor USD 2,-. Daar kwam nog ongeveer USD 0,30 tot USD 0,35 bij aan kosten voor noodzakelijke externe componenten. In diezelfde periode was de TEA 5880 beschikbaar voor USD 2,70 à 2,80. Dat is een volstrekt normale prijs gezien de meerwaarde die de kleinere applicatie van de TEA 5880 volgens ItoM had. CEC-W betaalde zonder problemen USD 2,80 voor de TEA 5880.

De beoordeling

De door NXP en Philips aangevoerde argumenten voor het aanzienlijk hoger prijzen van de TEA 5880 ten opzichte van de TEA 5767 overtuigen de rechtbank niet, met name niet nu NXP en Philips zelf hebben aangegeven dat de prijs van een chip een belangrijk marketing instrument is en zij niet hebben betwist dat de productiekosten van de beide chips nagenoeg gelijk zijn. Nu NXP en Philips bovendien stellen dat de TEA 5880 niet beter of beter toepasbaar is dan de TEA 5767 en mitsdien dit voor NXP evenmin een argument voor de hogere prijsstelling van de TEA 5880 kan zijn geweest, moet de conclusie luiden dat NXP met de te hoge prijsstelling van de TEA 5880 heeft gehandeld in strijd met **artikel 5 van het YD-contract.**

AD E: NXP is ten onrechte niet ingegaan op het concept van een letter of intent dat GST uit Singapore aan NXP had gestuurd.

De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf

NXP heeft niet of nauwelijks gereageerd op vragen vanuit de markt om levering van de TEA 5880. GST uit Singapore heeft een ontwerp van een Letter of Intent naar NXP gestuurd, waar NXP niet op is ingegaan. NXP weigerde de Letter of Intent te tekenen.

Blijkens de Letter of Intent bedroeg de verwachte eerste bestelling 500.000 tot 800.000 stuks per maand vanaf november 2001 (prod 11 bij dagvaarding).

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

NXP sluit geen Letters of Intent voor de verkoop van IC's. Bovendien had GST slechts interesse getoond en geen volumetoezeggingen gedaan. GST kon ook geen volumetoezeggingen doen omdat zij slechts een designhouse is en geen producent. Een en ander speelde zich af vóór het sluiten van het YD-contract. Van NXP kan niet worden verwacht dat zij een verbintenis aangaat jegens een potentiële afnemer op een moment dat zij nog niet eens weet of zij de TEA 5880 wel (tijdig) kan leveren.

De beoordeling

Vast staat dat het verzoek van GST aan NXP om een Letter of Intent te tekenen is gedaan voor de ondertekening van het YD-contract in december 2001. Dat er toen een verplichting was voor NXP om een Letter of Intent te ondertekenen is niet gesteld. Zelfs indien evenwel toen een verplichting daartoe bestond, kunnen ItoM en Yellow Dwarf zich daarop niet beroepen gelet op het bepaalde in artikel 13.3. van het YD-contract.

AD F: NXP heeft in strijd met de waarheid aan CEC-W medegedeeld dat de TEA 5880 op allocatie zou staan**De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf**

Toen CEC-W in 2004 een additionele order wilde plaatsen voor de productie van één miljoen TEA 5880 IC's, heeft NXP in strijd met de waarheid medegedeeld dat de TEA 5880 IC op allocatie stond, waardoor CEC-W uiteindelijk werd gedwongen om in plaats van de TEA 5880 de TEA 5767 te gaan gebruiken. Indien de TEA 5880 daadwerkelijk op allocatie heeft gestaan, betekent dit dat NXP welbewust voorrang heeft gegeven aan de productie van de TEA 5767 ten koste van de TEA 5880.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

Bij schaarste gebeurt het wel dat afnemers op basis van een "forecast" heel veel IC's gaan bestellen om zeker te stellen dat ze toch een aantal IC's gealloceerd krijgen. Als de afnemers vervolgens de grote hoeveelheid daadwerkelijk krijgen toegewezen, trekken ze de orders grotendeels weer in. In de periode van allocatie heeft CEC-W opeens een grote hoeveelheid TEA 5880 IC's besteld. Op verzoek van de verkooporganisatie is de productie van de TEA 5880 verhoogd ten koste van de TEA 5767. De extra productie werd echter naderhand niet door CEC-W afgenomen, waardoor NXP met grote voorraden bleef zitten. De door CEC-W bestelde hoeveelheden waren dus niet realistisch.

De beoordeling

De rechtbank begrijpt dat met "op allocatie staan" wordt bedoeld dat bij ondercapaciteit bij de producent een product niet in elke gewenste hoeveelheid aan afnemers wordt geleverd, maar aan afnemers een hoeveelheid producten wordt toegewezen aan de hand van een representatieve indeling naar marktaandeel. ItoM en Yellow Dwarf hebben hun door NXP en Philips betwiste stelling dat NXP in strijd met de waarheid heeft medegedeeld dat de TEA 5880 op allocatie stond niet onderbouwd. Derhalve dient ervan te worden uitgegaan dat er daadwerkelijk sprake was van allocatie. ItoM en Yellow Dwarf hebben geen feiten en/of omstandigheden aangevoerd die leiden tot de conclusie dat NXP de TEA 5880 niet op allocatie had mogen stellen. Derhalve moet het standpunt van ItoM en Yellow Dwarf dat NXP met het op allocatie stellen van de TEA 5880 heeft gehandeld in strijd met het YD-contract worden verworpen.

Ad G: Erich Kath (een geïnteresseerde derde) heeft NXP herhaaldelijk tevergeefs verzocht om orderinformatie met betrekking tot de TEA 588**De beoordeling**

NXP en Philips hebben weliswaar gesteld dat er samples van de TEA 5880 aan Erich Kath zijn verstuurd, doch zij hebben niet weersproken dat niettegenstaande herhaalde verzoeken daartoe geen orderinformatie aan Erich Kath is verstrekt. NXP had dit wel op grond van het YD-contract behoren te doen. NXP stelt dat het gebruikelijk was dat kleine bestellingen via de distributeur werden geplaatst. NXP had het verzoek om order informatie dan ook op zijn minst door dienen te geven aan de distributeur van de TEA 5880. Nu NXP kennelijk ook dit heeft nagelaten, staat vast dat zij op

dit punt is tekortgeschoten in haar verplichtingen jegens ItoM en Yellow Dwarf uit hoofde van het YD-contract.

AD H: De heer Fleurkens van NXP heeft de promotie van de TEA 5880 ontmoedigd onder het valse voorwendsel dat er sprake zou zijn van een licentieprobleem en heeft geweigerd te reageren op door Siemens en BENO getoonde interesse in de TEA 5880.**De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf**

Blijkens notulen van een vergadering bij ItoM op 30 januari 2004 (productie 13 bij dagvaarding) heeft de heer Hans Fleurkens, international productmanager bij Philips, de promotie van de TEA 5880 ontmoedigd door in strijd met de waarheid aan de heer Choi King Lam van Philips Semiconductors Hong Kong mede te delen dat er sprake was van een licentieprobleem en door niet te reageren op interesse van Siemens en BENQ in de TEA 5880.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

Niet duidelijk is of Choi King Lam en Daniel Ho van respectievelijk NXP Hong Kong en Philips Consumer Electronics in Hong Kong de notulen van 30 januari 2004 hebben gezien en goedgekeurd. ItoM en Yellow Dwarf hebben hun verwijten niet concreet onderbouwd.

De beoordeling

NXP en Philips hebben op zich niet betwist dat de heer Fleurkens van NXP in strijd met de waarheid de heer Choi King Lam van NXP Hong Kong heeft voorgeschieden dat er sprake was van een licentieprobleem met betrekking tot de TEA 5880 en interesse van Siemens en BENQ in de TEA 5880 bewust heeft genegeerd. Mitsdien is sprake van een aan NXP toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van het YD-contract.

AD I: NXP heeft ItoM tegengewerkt bij de toepassing van de TEA 5880 in de MP3 speler van Philips Consumer Electronics in Leuven en aan Philips Semiconductors in Hong Koog werden geen TEA 5880 chips beschikbaar gesteld voor de pilotproductie van deze MP3 speler.**De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf**

NXP heeft ItoM tegengewerkt inzake het zogenaamde HDD060-project. Philips Consumer Electronics in Leuven wilde de TEA 5880 toe passen in de door haar ontwikkelde MP3 speler. Philips Consumer Electronics in Leuven had echter de grootste moeite om van het productmanagement van NXP technische informatie te verkrijgen met betrekking tot de TEA 5880. Philips Semiconductors in Hong Kong slaagde er eind 2003 niet in de voor de pilotproductie van de mp3-spelers in China vereiste TEA 5880 chips te verkrijgen van de fabriek van NXP in Nijmegen, waar deze werden gefabriceerd.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

De problemen met de design-in van de TEA 5880 in de mp3-speler zijn veroorzaakt door de moeilijke toepasbaarheid van de ItoM-software. Omdat NXP niet over de technische informatie beschikte die nodig was om het probleem op te lossen, was zij genoodzaakt de hulp van ItoM in te roepen. NXP is niet door ItoM of Philips Consumer Electronics Hong Kong geïnformeerd dat de productie van de mp3-spelers in het gedrang kwam

doordat onvoldoende TEA 5880 chips beschikbaar waren.

De beoordeling

Niet gesteld of gebleken is dat NXP de informatie met betrekking tot de TEA 5880 die Philips Consumer Electronics in Leuven behoefde in het geheel niet heeft verstrekt. Voor zover Philips Consumer Electronics in Leuven deze informatie slechts met grote moeite heeft verkregen, verbinden ItoM en Yellow Dwarf daaraan geen duidelijke gevolgen.

NXP en Philips hebben niet betwist dat Philips Semiconductors in Hong Kong geen TEA 5880 chips kon verkrijgen voor haar mp3-spelers van de fabriek van NXP in Nijmegen.

Derhalve staat vast dat NXP op dit punt niet heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens ItoM uit hoofde van het YD-contract.

Ad J: Philips Semiconductors te Hong Kong heeft geen ondersteuning van NXP kunnen verkrijgen voor de implementatie van de TEA 5880 in MP3-spelers (het DA 1000 project).

De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf

Philips Semiconductors Hang Kong heeft eind 2003 een digitale Audio ontworpen waarbij de TEA 5880 zou worden gebruikt. Omdat het onmogelijk bleek enige ondersteuning te krijgen van NXP in Nijmegen werd het ontwerp veranderd, zodat de TEA 5767 kon worden gebruikt.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

Ter onderbouwing van hun stelling verwijzen ItoM en Yellow Dwarf slechts naar interne notulen van een vergadering die wellicht niet zijn gezien en goedgekeurd door de aanwezigen van NXP en Philips.

De beoordeling

NXP en Philips hebben het verslag van de vergadering bij ItoM op 30 januari 2004 (productie 13 bij dagvaarding), volgens welk verslag onvoldoende steun kon worden verkregen van NXP voor het zogenaamde DA 1000 project, inhoudelijk niet betwist en slechts aangevoerd dat de aanwezigen van NXP en Philips dit verslag wellicht niet hebben gezien en goedgekeurd. Met name hebben NXP en Philips niet betwist dat Philips Semiconductors Hong Kong NXP om ondersteuning heeft verzocht voor het DA 1000 project en hebben zij niet aangegeven welke ondersteuning naar aanleiding van dit verzoek zou zijn gegeven. Nu NXP en Philips het door ItoM en Yellow Dwarf ter zake van het DA 1000 project gestelde aldus onvoldoende gemotiveerd hebben betwist, staat vast dat NXP ook op dit punt heeft gehandeld in strijd met het YD-contract.

Ad K: NXP heeft de TEA 5880 ten onrechte niet officieel vrijgegeven voor levering

De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf

In maart 2004, derhalve meer dan een jaar nadat de TEA 5880 in productie was genomen, stond de TEA 5880 nog steeds niet in het interne logistieke systeem van NXP vermeld als "RPS", ofwel "ready for sale". Dit is nadelig geweest voor de promotie en marketing van de TEA 5880.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

De TEA 5880 stond eind 2002 al op de website van NXP. Dat de TEA 5880 in het interne systeem van Phi-

lips niet de status "RFS" had, komt wel vaker voor en is voor de levering niet relevant. Zeer regelmatig worden producten al aan klanten geleverd vanaf de status "RD" (Restricted Delivery).

De beoordeling

NXP heeft met het niet tijdig toekennen van de status "ready for sale" aan de TEA 5880 de promotie en de marketing van deze IC nadelig beïnvloed en daarmee gehandeld in strijd met het YD-contract. Immers, niet kan worden uitgesloten dat potentiële klanten bij NXP naar de status van de TEA 5880 hebben geïnformeerd en vervolgens hebben afgezien van het plaatsen van een bestelling, omdat zij te horen kregen dat voor de TEA 5880 nog "restricted delivery" gold.

Ad L NXP heeft onvoldoende en misleidende informatie over de TEA 5880 verstrekt aan klanten

De stellingen van ItoM en Yellow Dwarf

Pas nadat de TEA 5880 reeds geruime tijd in productie was, heeft NXP de gebruikelijke product-leaflet uitgebracht. Deze folder vermeldt ten onrechte niet dat de TEA 5880 ook geschikt is voor toepassing in mobiele telefoons en geen externe componenten behoeft. Daarnaast geeft de folder een verkeerde opgave van de grootte van de TEA 5880 en een verkeerde visuele weergave van de TEA 5880 doordat de op de folder aanwezige foto een applicatie van de TEA 5880 op een pcb laat zien van vele vierkante centimeters. De productcatalogus van NXP die in de herfst van 2003 verscheen en is gepresenteerd en achtergelaten tijdens de zogenaamde "Far East Roadshow" en naar alle Zuidoostaziatische klanten van NXP werd gestuurd, bevat geen vermelding van de TEA 5880.

Het door NXP en Philips gevoerde verweer

Professionele partijen die verstand hebben van IC's weten dat de foto in de folder een printplaat laat zien en dat de eigenlijke chip kleiner is. Bovendien toont de foto ook de chip zelf en is de omvang van de chip uitdrukkelijk in de eerste regel van de folder vermeld, zodat daarover geen misverstand kan bestaan. De "Far East Roadshow" was een "communications' roadshow". Met ItoM was afgesproken dat de TEA 5880N1 niet gepositioneerd zou worden voor mobiele telefoons in verband met de noodzakelijke externe microcontroller en de vereiste softwareaanpassingen.

De beoordeling

NXP en Philips hebben niet betwist dat zij de folder voor de TEA 5880 eerst hebben uitgebracht geruime tijd nadat de TEA 5880 reeds op de markt was verschenen en hebben geen verklaring gegeven voor de late verschijning van de folder. Evenmin heeft NXP betwist dat in de folder niet is vermeld dat de TEA 5880 ook geschikt is voor toepassing in mobiele telefoons en geen externe componenten behoeft, welke aanprijzingen voor de hand hadden gelegen ter promotie van de TEA 5880. NXP heeft derhalve ook ten aanzien van de folder gehandeld in strijd met het YD-contract.

ItoM en Yellow Dwarf hebben op hun beurt niet betwist dat professionals niet konden worden misleid door de afbeelding van de TEA 5880 op een printplaat in de folder. Het door hen aan NXP gemaakte verwijt treft derhalve geen doel.

Vast staat dat ItoM de TEA 5880 op de markt wenste te brengen onder meer voor toepassing in mobiele telefoons. Daartoe heeft NXP deze chip ook in een vroeg stadium geïntroduceerd bij Nokia. NXP en Philips hebben hun betwiste stelling dat zij op enig moment nader met ItoM en Yellow Dwarf zijn overeengekomen dat de TEA 5880 niet zou worden "gepositioneerd" (bedoeld zal zijn: "op de markt gebracht") voor mobiele telefoons niet onderbouwd. Een dergelijke afspraak is ook niet opgenomen in het YD-contract. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat NXP de TEA 5880 had moeten opnemen in de productcatalogus voor de "Far East Raad Show" in 2003. Door dit na te laten, heeft NXP gehandeld in strijd met het YD-contract.

Samenvatting

Met betrekking tot de door ItoM en Yellow Dwarf gemaakte verwijten is het volgende komen vast te staan:

Handelen in strijd met het YD-contract:

De verwijten die ItoM en Yellow Dwarf aan NXP hebben gemaakt als hiervoor omschreven onder A, B, E en F acht de rechtbank ongegrond.

De onder D, G, H, J en K omschreven verwijten acht de rechtbank gegrond.

Het onder I omschreven verwijt acht de rechtbank gegrond ten aanzien van het verkrijgen van chips voor de pilotproductie van de MP3 speler door Philips Semiconductors in Hong Kong en ongegrond voor het overige.

Het verwijt omschreven onder L acht de rechtbank gegrond ten aanzien van

- het niet tijdig uitbrengen van de folder;
- het niet vermelden in de folder dat de TEA 5880 ook geschikt is voor toepassing in mobiele telefoons en geen externe componenten behoeft;
- het niet vermelden van de TEA 5880 in de productcatalogus van de Far East Road Show;

Voor het overige acht de rechtbank het verwijt onder L ongegrond.

Of het verwijt dat is omschreven onder C al dan niet gegrond is, zal de rechtbank beoordelen nadat een deskundigenbericht is uitgebracht.

3.7. Beperking van de aansprakelijkheid

Op grond van artikel 10.2 van het YD-contract is NXP slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van het YD-contract voor zover sprake is van opzet of grove nalatigheid. De rechtbank overweegt in dit kader dat verwijten, die op zich weinig ernstig zijn, tezamen in onderling verband en samenhang een aanwijzing kunnen vormen voor opzet of grove nalatigheid. Het oordeel of de geconstateerde tekortkomingen aan de zijde van NXP zijn te wijten aan opzet of grove nalatigheid houdt de rechtbank aan tot na het uitbrengen van het te gelasten deskundigenbericht met betrekking tot de grootte van de verpakking van de TEA 5880.

3.8. Het deskundigenbericht

Alvorens over te gaan tot het gelasten van het deskundigenbericht, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten omtrent het aantal, het specialisme en de persoon of personen van de te benoemen deskundige(n) en de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen.

De rechtbank is voorshands van oordeel dat kan worden volstaan met de benoeming van één deskundige. Het verdient de voorkeur indien partijen gezamenlijk een deskundige aan de rechtbank voordragen.

De rechtbank stelt zich voor de deskundige de volgende vragen te stellen:

1. *Paste de TEA 5880 chip in een kleinere verpakking dan de SSQP 24 verpakking?*
2. *Zo nee, had de TEA 5880 op eenvoudige wijze kunnen worden aangepast (redesigned) voor een kleinere verpakking dan de SSQP 24 verpakking?*
3. *wenst de deskundige nog opmerkingen te maken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van deze zaak?*

4. De beslissing

De rechtbank,

Laat partijen toe zich bij akte uit te laten zoals hiervoor onder 3.9. is vermeld;

verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van woensdag 2 december 2009;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. G.W. Thijsen, N.W.A. Stegeman-Kragting en E.C.P.M. Valckx en in het openbaar uitgesproken op 11 november 2009.