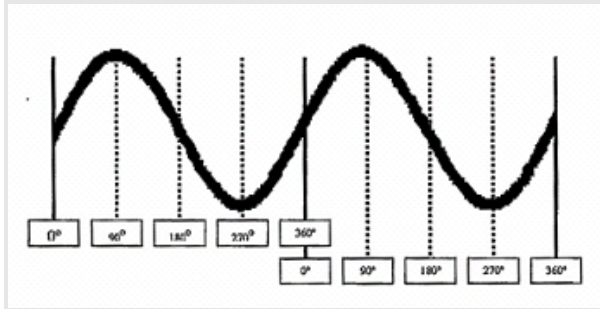


Rb Den Haag, 17 maart 2010, Philips v SK Kassetten**OCTROOIRECHT****Nieuwheid: spoormodulatie wezenlijk andere wijze van informatie vastleggen op een drager**

- [niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman het optekenen van gegevens door middel van putjes en landjes in het spoor zal begrijpen als een vorm van spoormodulatie in de zin van conclusie 1 van EP 238](#)

Zoals deze rechtbank eerder heeft geoordeeld in de zaak [Philips/Princo \(Rb. 's-Gravenhage 13 juli 2005, rolnr. 02/2947, B9 8290\)](#), kan, anders dan SK meent, niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman het optekenen van gegevens door middel van putjes en landjes in het spoor zal begrijpen als een vorm van spoormodulatie in de zin van conclusie 1 van EP 238. Integendeel, Philips heeft bij repliek onder verwijzing naar diverse documenten duidelijk gemaakt dat onder spoormodulatie moet worden verstaan een wijze van optekening van gegevens door middel van aanpassing van het spoor waarbij de laag in het spoor waarin gebruikersinformatie kan worden opgetekend door middel van putjes en landjes, onaangetaast blijft. Aldus beschouwd is modulatie van het spoor een wezenlijk andere wijze van het vastleggen van informatie op een disk dan het aanbrengen van putjes en landjes in het spoor. Dit heeft SK noch bij dupliek, noch bij pleidooi steekhoudend weersproken. Conclusie 14 van EP 238 wordt dan ook niet geanticipeerd door JP 974.

Inventieve combinatie: geen pointers in prior art

- [De combinatie leidt dus niet tot een disk waarin hulpinformatie is opgenomen door middel van spoormodulatie, laat staan op de specifieke wijze die EP 238 openbaart. Dat zou anders kunnen zijn als de documenten de vakman op een of ander manier zouden aansporen om spoormodulatie ook toe te passen ten aanzien van de hulpinformatie.](#)

Het betoog van SK dat conclusie 14 van EP 238 op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit een combinatie van de Europese octrooiaanvraag EP 0 265 695 A2 (hierna: EP 695) en JP 974, slaagt evenmin. Philips heeft terecht aangevoerd dat een combinatie van deze documenten niet leidt tot de uitvinding. EP 695 openbaart een beschrijfbaar disk die vooraf is voorzien van adresinformatie door middel van spoormodulatie, maar het document zwijgt over hulpinformatie. JP 974 open-

baart een disk die is voorzien van hulpinformatie door middel van putjes en landjes, maar zwijgt – zoals hiervoor in rechtsoverweging 6.7 is vastgesteld – over spoormodulatie. Voor zover de vakman reden zou zien om de documenten te combineren (wat Philips gemotiveerd heeft bestreden), leidt de combinatie daarvan dus tot een disk waarop enerzijds adresinformatie is opgenomen door middel van spoormodulatie en anderzijds hulpinformatie is opgenomen door middel van putjes en landjes. De combinatie leidt dus niet tot een disk waarin hulpinformatie is opgenomen door middel van spoormodulatie, laat staan op de specifieke wijze die EP 238 openbaart. Dat zou anders kunnen zijn als de documenten de vakman op een of ander manier zouden aansporen om spoormodulatie ook toe te passen ten aanzien van de hulpinformatie. Ook nadat Philips bij repliek had gewezen op het ontbreken van dergelijke pointers en had aangevoerd dat de vakman juist reden heeft om spoormodulatie uitsluitend toe te passen ten aanzien van adresinformatie, heeft SK op dit punt echter niets steekhoudends aangevoerd. Ze heeft slechts betoogd dat de vakman zou inzien dat de door middel van spoormodulatie aangebrachte reeks adrescodes niet “onaantastbaar” is. Wat daar ook van zij, er volgt niet uit dat de vakman de reeks adrescodes zou aantasten op de wijze als voorzien in EP 238.

toegevoegde

Inbreuk door toepassing CD-R standaard

- [In dit verband stelt de rechtbank voorop dat als onweersproken vast staat dat de door SK verhandelde disks voldoen aan de CD-R standaard. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de disks ook alle kenmerken van conclusie 14 in verbinding met conclusie 1 van EP 238 vertonen.](#)

Geen Europese uitputting

- [Het enkele feit dat een producent op de website van Philips wordt aangeduid als licentiehouder is daartoe onvoldoende](#)

Ten eerste heeft SK niet vermeld wie de producenten in Taiwan, China en India zijn waarvan zij disks heeft afgenomen. Ten tweede heeft zij niet gesteld, laat staan voldoende onderbouwd, dat de betreffende producenten toestemming van Philips hebben om de producten in de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in het verkeer te brengen. Het enkele feit dat een producent op de website van Philips wordt aangeduid als licentiehouder is daartoe onvoldoende.

Ten derde heeft SK niet gespecificeerd welke disks die zij in Nederland heeft verhandeld, afkomstig zijn van welke producent. Bovendien heeft ze geen enkel document overgelegd waaruit de gestelde uitputting zou kunnen blijken. Zelfs nadat Philips bij conclusie van repliek had gewezen op dit gebrek aan onderbouwing, heeft SK geen enkele productie ingediend.

Aanspraak op FRAND-licentie geen vrijbrief tot inbreuk

- [Voor het omzetten van de door SK gestelde aanspraak op een FRAND-licentie in een licentie is uit](#)

de aard der zaak de instemming van Philips met de licentie vereist of een rechterlijke uitspraak die daarvoor in de plaats treedt.

SK kan haar gestelde aanspraak dus niet eenzijdig effectueren door Philips een aanbod te doen om een licentie op FRANDvoorwaarden aan te gaan, zoals zij in haar conclusie van antwoord heeft gedaan. SK had – alvorens haar handel in de disks te beginnen, althans vanaf het moment dat zij wist of redelijke grond had om te vermoeden dat zij daarmee inbreuk pleegde – Philips moeten vragen om een licentie op FRANDvoorwaarden. Indien Philips die had geweigerd, had zij Philips in rechte kunnen betrekken en kunnen vorderen dat Philips zou worden veroordeeld om alsnog een licentie te verstrekken op voorwaarden die in de ogen van SK FRAND zijn of om door te onderhandelen over de licentie. Dat heeft SK niet gedaan. Pas in haar conclusie van antwoord in de onderhavige zaak heeft SK naar voren gebracht dat zij “wenst te worden toegelaten tot een licentieovereenkomst”, maar een (reconventionele) vordering heeft zij tot op heden niet ingesteld. Bovendien moet worden betwijfeld of SK daadwerkelijk wenst te worden toegelaten tot een licentieovereenkomst, nu ze zelf stelt haar handel al volledig te hebben gestaakt.

• **De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichtshof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren.**

Volgens het BGH slaagt in een inbreukzaak het verweer dat de gedaagde aanspraak maakt op een FRAND-licentie als – samengevat – de gedaagde de octrooihouder onvoorwaardelijk heeft aangeboden om een FRAND-licentie af te nemen en de gedaagde de voorwaarden van die licentie al uitvoert, voor wat betreft de betalingsverplichting desgewenst door het stellen van zekerheid. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank vindt dat dit oordeel van het BGH toegepast op de Nederlandse situatie (i) op gespannen staat met het octrooirecht (zie r.o. 6.19 en 6.20) (ii) rechtsonzekerheid meebrengt (zie r.o. 6.21), en (iii) onnodig is ter bescherming van de legitieme belangen van de gedaagde (zie r.o. 6.22 en 6.23). Ten overvloede wijst de rechtbank er daarbij op dat het FRAND-verweer van SK ook niet zou slagen op basis van de door het BGH ontwikkelde criteria, reeds omdat SK erkent dat zij geen uitvoering heeft gegeven aan de voorwaarden van de licentie die Philips volgens haar dient te verstrekken. Zij heeft Philips namelijk niets betaald. Evenmin heeft ze zekerheid voor betaling gesteld.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 17 maart 2010

(P.H. Blok, J.Th. van Walderveen, L. Beijen)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis in gevoegde zaken van 17 maart 2010

in gevoegde zaken met zaaknummer / rolnummer: 316533 / HA ZA 08-2522 en 316535 / HA ZA 08-2524 van

de naamloze vennootschap KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., gevestigd te Eindhoven, eiseres,

advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht SK KASSETTEN GMBH & CO. KG, gevestigd te Neuenrade, Duitsland, gedaagde,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Partijen zullen hierna Philips en SK genoemd worden. De zaak is voor Philips en SK behandeld door mr. B.J. van den Broek en mr. G. Theuws, advocaten te Amsterdam, respectievelijk mr. C.G.M. Liesker en mr. W.C.D.E. Wolfhagen, advocaten te Breda.

1. De procedure in de zaak 08-2522

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 juni 2008,
- de akte houdende overlegging van producties, met producties 1-8,
- de incidentele conclusie tot voeging van SK,
- de incidentele conclusie van antwoord van Philips,
- het vonnis in het voegingsincident van 3 december 2008, waarin SK niet-ontvankelijk is verklaard in haar vordering omdat de zaak inmiddels al gevoegd was,
- de conclusie van antwoord, met producties 1-12,
- de conclusie van repliek, met producties 9-10,
- de conclusie van dupliek, met producties 13-16,
- de akte houdende overlegging producties van Philips, met producties 11-15,
- de door beide partijen overgelegde specificaties van hun proceskosten,
- de pleidooien op 22 januari 2010 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken, waaronder een uitdraai van de presentatie die Philips heeft gebruikt ter illustratie van haar pleidooi en de pleitnotities van partijen, waarbij zijn doorgehaald de paragrafen 159 tot en met 162 en 169 tot en met 181 van de pleitnota van Philips en de paragrafen 15 tot en met 71 van de pleitnota van SK aangezien deze paragrafen niet zijn gepleit.

1.2. Bij pleidooi heeft de rechtbank beslist producties 17-21 van SK te weigeren. De producties bevatten nieuwe *prior art* waarmee SK haar aanval op de nieuwheid en geldigheid van de octrooien van Philips wilde onderbouwen en SK heeft geen goede reden aangevoerd waarom zij deze documenten pas in een zo laat stadium in de procedure heeft overgelegd.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De procedure in de zaak 08-2524

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 juni 2008,
- de akte houdende overlegging van producties, met producties 1-7,
- de incidentele conclusie tot voeging van SK,
- de incidentele conclusie van antwoord van Philips,
- het vonnis in het voegingsincident van 3 december 2008, waarbij de zaak is gevoegd met de zaak 08-2522,

- de conclusie van antwoord, met producties 1-12,
- de conclusie van repliek, met producties 9-10,
- de conclusie van dupliek, met producties 13-16,
- de akte houdende overlegging producties van Philips, met producties 11-15,
- de door beide partijen overgelegde specificaties van hun proceskosten,
- de pleidooien op 22 januari 2010 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken, waaronder een uitdraai van de presentatie die Philips heeft gebruikt ter illustratie van haar pleidooi en de pleitnotities van partijen, waarbij zijn doorgehaald de paragrafen 159 tot en met 162 en 169 tot en met 181 van de pleitnota van Philips en de paragrafen 15 tot en met 71 van de pleitnota van SK aangezien deze paragrafen niet zijn gepleit.

2.2. Bij pleidooi heeft de rechtbank beslist producties 17-21 van SK te weigeren. De producties bevatten nieuwe *prior art* waarmee SK haar aanval op de nieuwheid en geldigheid van de octrooien van Philips wilde onderbouwen en SK heeft geen goede reden aangevoerd waarom zij deze documenten pas in een zo laat stadium in de procedure heeft overgelegd.

2.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

3. De feiten

3.1. Philips heeft samen met een aantal andere bedrijven CD- en DVD-technologie ontwikkeld, waaronder technologie met betrekking tot CD-R en DVD+R disks.

3.2. Op het gebied van CD-technologie is Philips houder van [Europees octrooi 0 397 238 \(hierna: EP 238\)](#), haar verleend op een aanvraag van 2 mei 1990 onder inroeping van prioriteit vanaf 8 mei 1989 (NL 8901145). De verlening van EP 238 voor onder meer Nederland is gepubliceerd op 22 november 1995. Het octrooi expireert op 1 mei 2010.

EP 238 heeft betrekking op een informatieoptekensysteem omvattende een optekeninrichting en registratiedrager voor toepassing in een dergelijk informatieoptekensysteem (*information recording system, and recording device and recordcarrier for use in such information recording system*). De conclusies 1-14 luiden in de authentieke Engelse taal als volgt:

1. An information-recording system, comprising a record carrier (1) of an inscribable type, having a preformed track (4) in which an auxiliary signal comprising a sequence of codes (12) is recorded by means of a preformed track modulation, which codes comprise address codes (AC) specifying the addresses of the track portions in which said address codes (AC) are recorded, and a recording device for recording information in the track (4) provided with the track modulation, which recording device comprises read means (82,86,88) for reading the auxiliary signal, characterized in that the sequence of codes also comprises auxiliary codes (AC) [de rechtbank begrijpt: (HC)] which can be distinguished from the address codes, and which sequence can be obtained by replacing in a sequence of address codes with consecutive address values a plurality of said address codes by auxiliary codes, the recording device comprising means (93,94,95,96,97) for selectively extracting the

address codes (AC) and the auxiliary codes (HC) from the auxiliary signal, the auxiliary codes comprising control data for the purpose of controlling the recording process, the recording device being adapted to control the recording process in dependence upon the extracted auxiliary codes (HC).

2. An information recording system as claimed in Claim 1, characterized in that the control data specifies a desired write energy setting for recording the information, the recording device comprising means (94, 100) for adjusting the write energy, the recording device being further adapted to adjust the write energy in dependence upon the extracted auxiliary codes (HC).

3. An information recording system as claimed in Claim 1 or 2, characterized in that the address codes (AC) and the auxiliary codes (HC) have the same data format.

4. An information-recording system as claimed in Claim 1 to 3, characterized in that (AC), the address codes (AC) each time indicating the distance, measured in the track direction, between the location where they have been recorded and a specific reference position, the recording device comprising synchronising means (89, 103) for deriving a clock signal from the auxiliary signal being read, which clock signal is in synchronism with the process of reading the equidistantly recorded address (AC) and auxiliary codes (HC), a counter (97) controlled by the clock signal, and means (91, 96) responsive to a correctly read address code to set the count to a value corresponding to the address code being read.

5. An information-recording system as claimed in Claim 4, characterized in that the address codes (AC) comprise absolute time codes specifying said distance as a playing time.

6. An information-recording system as claimed in any one of the Claims 3, 4 or 5, characterized in that the auxiliary code (HC) can be distinguished from the address codes by specific bit combinations which do not occur in the address codes.

7. An information-recording system as claimed in any one of the Claims 1 to 6, characterized in that the track modulation comprises a periodic track excursion in a direction transverse to the track direction, the frequency of said periodic track excursion being modulated in conformity with the auxiliary signal, the read means (82,86,88) comprising detection means (86) for detecting the track modulation and for generating a detection signal of a frequency corresponding to the frequency of the detected track modulation, and a frequency demodulator (88) for detecting frequency variations in the detection signal for the purpose of recovering the auxiliary signal.

8. An information-recording system as claimed in any one of the Claims 2 to 7, characterized in that the track (4) comprises track portions which are substantial[ly] concentric with a centre of rotation (20), the control data indicating the address code of at least a track portion having a predetermined radial position (21,23) relative to said centre (20).

9. An information-recording system as claimed in Claim 8, characterized in that the recording device comprises means for recording contents information depending on the auxiliary codes being read, which information indicates the addresses of recorded portions of the information signal, in a track portion having a predetermined radial (21) position specified by the auxiliary codes (HC).

10. An information-recording system as claimed in Claim 9, characterized in that the predetermined radial position (21) is situated at the inner periphery of the track pattern formed by the concentric track portions.

11. An information-recording system as claimed in any one of the Claims 8 to 10, characterized in that the recording device comprises means for recording a lead out signal indicating the end of the recorded information signal, and means for determining, depending on the auxiliary codes (HC) being read, the track portion where the recording of the lead-out signal should commence in such a way that the beginning of the recording of the lead-out signal is situated before a position (23) indicated by auxiliary codes.

12. An information-recording system as claimed in any one of the Claims 8, 9 or 10, characterized in that the reference position is situated in a track portion having a predetermined radial position (21,23).

13. A recording device comprising by all technical recording device features as defined in any one of the preceding claims.

14. A record carrier comprising all record carrier features as defined in any one of the claims 1 to 13.

In de door Philips overgelegde vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. Informatieoptekensysteem, omvattende een registratiedrager (1) van een beschrijfbaar soort, die is voorzien van een vooraf aangebracht spoor (4) waarin door middel van een vooraf aangebrachte spoormodulatie een hulpsignaal, dat een serie codes (12) omvat, is opgetekend, welke codes adrescodes (AC) omvatten die adressen aangeven van de spoorgedeelten waarin deze adrescodes (AC) zijn opgetekend, en een optekeninrichting voor het optekenen van informatie in het door de spoormodulatie vervaardigde spoor (4), welke optekeninrichting is voorzien van leesmiddelen (82, 86, 88) voor het uitlezen van het hulpsignaal, met het kenmerk, dat de codeserie ook hulpcodes (HC) omvat die van de adrescodes kunnen worden onderscheiden, en welke serie kan worden verkregen door in een serie adrescodes met opeenvolgende adreswaarden een aantal van deze adrescodes te vervangen door hulpcodes, waarbij de optekeninrichting middelen (93, 94, 95, 96, 97) omvat voor het selectief uit het hulpsignaal onttrekken van de adrescodes (AC) en de hulpcodes (RC), waarbij de hulpcodes stuurgegevens bevatten voor het sturen van het optekenproces, waarbij de optekeninrichting is aangepast ter sturing van het optekenproces in afhankelijkheid van de onttrokken hulpcodes (HC).

2. Informatieoptekensysteem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de stuurgegevens een gewenste schrijffenergie-instelling aangeeft voor het optekenen van de informatie, waarbij de optekeninrichting midde-

len (94, 100) omvat voor het bijstellen van de schrijffenergie, waarbij de optekeninrichting verder is aangepast om de schrijffenergie bij te stellen in afhankelijkheid van de onttrokken hulpcodes (HC).

3. Informatieoptekensysteem volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de adrescodes (AC) en de hulpcodes (HC) hetzelfde dataformaat hebben.

4. Informatie-optekensysteem volgens conclusies 1 tot en met 3, met het kenmerk, dat de adrescodes (AC) telkens de afstand, gemeten in de richting van het spoor, aangeven tussen de plaats waar zij zijn opgetekend en een specifieke referentieplaats, waarbij de optekeninrichting synchronisatiemiddelen (89, 103) omvat voor het afleiden van een kloksignaal uit het hulpsignaal dat wordt uitgelezen, welk kloksignaal synchroon loopt met het leesproces van de op even grote afstand van elkaar opgenomen adrescodes (AC) en hulpcodes (HC), een door het kloksignaal gestuurde teller (J1), en middelen (91, 96) die reageren op een correct uitgelezen adrescode om de telstand in te stellen op een waarde die overeenkomt met de adrescode die zojuist wordt gelezen.

5. Informatieoptekensysteem volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de adrescodes (AC) absolute tijdcodes omvatten die de afstand aangeven in speelduur.

6. Informatieoptekensysteem volgens één der conclusies 3, 4 of 5, met het kenmerk, dat de hulpcodes (BG) onderscheidbaar zijn van de adrescodes door bepaalde bitcombinaties, die niet voorkomen in de adrescodes.

7. Informatieoptekensysteem volgens één der conclusies 1 tot en met 6, met het kenmerk, dat de spoormodulatie een periodieke spoorafwijking in een richting dwars op de spoorrichting omvat, waarvan de frequentie overeenkomstig het hulpsignaal is gemoduleerd, waarbij de leesmiddelen (82,86,88) zijn voorzien van detectiemiddelen (86) voor het detecteren van de spoormodulatie en voor het opwekken van een detectiesignaal met een frequentie die overeenkomt met de frequentie in de gedetecteerde spoormodulatie, en een frequentiedemodulator (88) voor het ten behoeve van de terugwinning van het hulpsignaal detecteren van frequentieveranderingen in het detectiesignaal.

8. Informatieoptekensysteem volgens één der conclusies 2 tot en met 7, met het kenmerk, dat het spoor (4) in hoofdzaak concentrisch ten opzichte van een middelpunt (r_0) gelegen spoordelen omvat, waarbij de stuurgegevens de adrescode van tenminste een spoordeel met een vooraf bepaalde radiële positie (r_1, r_3) ten opzichte van het middelpunt (r_0) aangeven.

9. Informatieoptekensysteem volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de optekeninrichting is voorzien van middelen voor het in afhankelijkheid van uitgelezen hulpcodes optekenen van een inhoudsinformatie, die de adressen van opgetekende delen van het informatiesignaal aangeeft, in een spoordeel met een voorafbepaalde, door de hulpcodes (HC) aangegeven, radiële positie (r_1).

10. Informatieoptekensysteem volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de voorafbepaalde radiële positie (r_1) aan de binnenrand van het door de concentrische spoordelen gevormde sporenpatroon is gelegen.

11. Informatieoptekeninrichting volgens één der conclusies 8 tot en met 10, met het kenmerk, dat de optekeninrichting is voorzien van middelen voor het optekenen van een uitloop signaal dat het einde van het opgetekende informatiesignaal aangeeft, en van middelen voor het in afhankelijkheid van uitgelezen hulpcodes (HC) bepalen van het spoordeel waar de optekening van het uitloopsignaal dient te beginnen, zodanig dat het begin van de optekening van het uitloopsignaal voor een door hulpcodes aangegeven positie (r3) is gelegen.

12. Informatieoptekeninrichting volgens één der conclusies 8, 9 of 10, met het kenmerk, dat de referentiepositie in een spoordeel met een vooraf bepaalde radiële positie (r1,r3) is gelegen.

13. Optekeninrichting omvattende alle in één der voorgaande conclusies vermelde technische kenmerken van een optekeninrichting.

14. Registratiedrager omvattende alle in één der conclusies 1 tot en met 13 vermelde kenmerken van een registratiedrager.

3.3. Om een uniforme toepassing van CD-technologie mogelijk te maken is de CD-technologie gestandaardiseerd. Voor CD-R disks zijn de specificaties vervat in de Compact Disc Recordable System Description (versie 3.1 van december 1998) (hierna: de CD-R standaard).

3.4. Op het gebied van DVD-technologie is Philips houdster van [Europees octrooi 1 066 628 \(hierna: EP 628\)](#), haar verleend op een aanvraag van 11 januari 2000 onder inroeping van prioriteit vanaf 25 januari 1999 (EP 99200201) en 18 februari 1999 (EP 99200461). De verlening van EP 628 voor onder meer Nederland is gepubliceerd op 12 november 2003. EP 628 heeft betrekking op een gegevensdrager en apparaat voor het aftasten van de gegevensdrager (record carrier and apparatus for scanning the record carrier). De conclusies 1-8 luiden in de authentieke Engelse taal als volgt:

1) Record carrier comprising a servo track (4) indicating an information track (9) intended for recording information blocks represented by marks having lengths expressed in channel bits, which servo track (4) has a periodic variation of a physical parameter which periodic variation is modulated for encoding record carrier information according to a bi-phase modulation in which a data bit of the record carrier information is encoded by a first predetermined number of variations (Wobble#4 .. 5) of a first phase followed by the same number of variations (Wobble#6 .. 7) of a second phase inverse to the first phase, characterized in that the servo track is subdivided in relatively small parts (Wobble#0 .. 7) having said bi-phase modulation and relatively large parts (Wobble#8 .. 92) having not modulated periodic variations.

2) Record carrier as claimed in claim 1, wherein the relatively large parts (Wobble#8 .. 92) constitute at least 90% of the servo track.

3) Record carrier as claimed in claim 1, wherein the small parts (Wobble#0 .. 7) comprise a sync part (ADIPbitSync, ADIPWordSync) and a data part (ADIP

Data), the sync part comprising at least one variation (Wobble#0) of a phase inverse to the phase of the not modulated periodic variations.

4) Record carrier as claimed in claim 1, 2 or 3, wherein the servo track comprises a word sync part (ADIPWordSync), the word sync part for a data bit comprising a second predetermined number of periodic variations of the phase of the not modulated periodic variations and the word sync part for indicating a record carrier information word comprising the same number of periodic variations of a phase inverse to the phase of the not modulated periodic variations.

5) Record carrier as claimed in claim 1, wherein said first predetermined number of variations of a first phase is 2.

6) Record carrier as claimed in claim 2, wherein the small parts have 8 periodic variations and the large parts have 85 periodic variations.

7) Record carrier as claimed in claim 1, wherein the length of one periodic variation corresponds to a third predetermined number of channel bits.

8) Record carrier as claimed in claim 7, wherein the third predetermined number is 32.

In de door Philips overgelegde en door SK niet bestreden vertaling luiden conclusies 1-8 als volgt:

1) Gegevensdrager omvattende een servospoor (4) dat een informatiespoor (9) aangeeft ingericht voor het opnemen van informatieblokken gevormd door tekens met een lengte uitgedrukt in het aantal kanaalbits, welk servospoor (4) een periodieke variatie van een fysieke parameter heeft, welke periodieke variatie gemoduleerd wordt voor het coderen van gegevensdragerinformatie volgens een tweefasige modulatie waarbij een data bit van de gegevensdragerinformatie gecodeerd wordt door middel van een eerste vooringesteld variaties (wobble # 4 ... 5) van een eerste fase gevolgd door hetzelfde aantal variaties (wobble # 6 ... 7) van een tweede fase die het omgekeerde is van de eerste fase, met het kenmerk dat het servospoor onderverdeeld is in relatief kleine gedeelten (wobble # 0 ... 7) met genoemde tweefasige modulatie en relatief grote gedeelten (wobble # 8 ... 92) met nietgemoduleerde periodieke variaties.

2) Gegevensdrager volgens conclusie 1, waarbij de relatief grote gedeelten (wobble # 8 ... 92) tenminste 90% van het servospoor uitmaken.

3) Gegevensdrager volgens conclusie 1, waarbij de kleine gedeelten (wobble # 0 ... 7) een sync-gedeelte (ADIPbitSync, ADIPWordSync) en een gegevensgedeelte (ADIPData) omvatten, waarbij het syncgedeelte tenminste één variatie (wobble # 0) van een fase omvat die het omgekeerde is van de fase van de niet-gemoduleerde periodieke variaties.

4) Gegevensdrager volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij het servospoor een woordsynchronisatiegedeelte (ADIPWordSync) omvat, welk woordsynchronisatiegedeelte voor een gegevensbit een tweede vooringesteld aantal periodieke variaties van de fase van de niet-gemoduleerde periodieke variaties omvat en welk woordsynchronisatiegedeelte voor het aangeven van gegevensdragerinformatie hetzelfde aantal periodieke

variaties omvat van een fase omgekeerd aan de fase van de niet-gemoduleerde periodieke variaties.

5) Gegevensdrager volgens conclusie 1, waarbij het genoemde eerste vooringestelde aantal variaties van een eerste fase 2 bedraagt.

6) Gegevensdrager volgens conclusie 2, waarbij de kleine gedeelten 8 periodieke variaties en de grote gedeelten 85 periodieke variaties omvatten.

7) Gegevensdrager volgens conclusie 1, waarbij de lengte van één periodieke variatie overeenkomt met een derde vooringesteld aantal kanaalbits.

8) Gegevensdrager volgens conclusie 7, waarbij het derde vooringestelde aantal 32 is.

3.5. Om een uniforme toepassing van DVD-technologie mogelijk te maken is de DVD-technologie gestandaardiseerd. Voor DVD+R disks is de standaard vastgelegd in de DVD+Recordable, Single Layer, 4.7 Gbytes, Basic Format Specifications, System Description (Part 1, Volume 1, V. 1.31, september 2007) (hierna: de DVD+R standaard).

3.6. SK heeft zich in ieder geval tot december 2009 beziggehouden met het aanbieden en verkopen van CD-R en DVD+R disks.

3.7. SK koopt de CD-R en DVD+R disks bij haar dochteronderneming Global Digital Disc GmbH & Co KG (hierna: GDD) en bij producenten in Taiwan, China en India.

3.8. Philips heeft SK in Duitsland aangesproken wegens inbreuk op EP 238. Bij vonnis van 20 april 2007 heeft het Landgericht Mannheim geoordeeld dat SK inbreuk heeft gemaakt op EP 238 en een door Philips gevorderd verbod met nevenvorderingen toegewezen. Dit vonnis is in hoger beroep bekrachtigd door het Oberlandesgericht Karlsruhe bij arrest van 26 november 2008. Bij arrest van 15 december 2009 heeft het Bundesgerichtshof het verzoek van SK tot heroverweging van dit arrest afgewezen.

3.9. Philips heeft SK in Duitsland ook aangesproken wegens inbreuk op EP 628. Bij vonnis van 13 november 2009 heeft het Landgericht Mannheim geoordeeld dat SK inbreuk heeft gemaakt op EP 628 en een door Philips gevorderd verbod met nevenvorderingen toegewezen.

3.10. GDD heeft in Duitsland Philips gedagvaard in een procedure waarin zij vordert – samengevat – een verklaring van niet-inbreuk op onder meer EP 628, althans een veroordeling van Philips om in te stemmen met een licentie op bepaalde voorwaarden. Bij vonnis van 27 mei 2008 heeft het Landgericht Leipzig de vorderingen afgewezen. Dit vonnis is in hoger beroep bekrachtigd door het Oberlandesgericht Dresden bij arrest van 30 juli 2009.

4. De techniek

4.1. De octrooien hebben betrekking op gegevensdragers in de vorm van disks, dat wil zeggen kunststof schijven waarop digitale informatie kan worden vastgelegd. De op de disks vastgelegde informatie kan met een laser worden uitgelezen.

4.2. Disks kunnen worden onderscheiden in beschrijfbare disks, zoals CD-R en DVD+R disks, en niet-beschrijfbare disks. Beschrijfbare disks onderscheiden

zich van de niet-beschrijfbare disks doordat een gebruiker er zelf informatie, zoals audio- of videobestanden, op kan vastleggen door middel van een recorder. Deze door een gebruiker op een disk vastgelegde informatie wordt aangeduid als “gebruikersinformatie” en kan worden onderscheiden van de door de fabrikant bij de productie van de disk op de disk aangebrachte “fabrikantinformatie”.

4.3. De niet-beschrijfbare disks zijn vooraf voorzien van gegevens welke zijn aangebracht in de vorm van putjes van een bepaalde diepte (*pits*) van verschillende lengte geordend in een spiraalvormig spoor in het kunststof dragermateriaal. De tussen de putjes gelegen gebieden worden landjes (*lands*) genoemd. Deze disks zijn verder voorzien van een lichtreflecterende laag waarbij een verschil in lokale reflectie van een aftastende laserbundel ontstaat door interferentie van licht dat naast en dat in een putje valt. Door de reeks van putjes achtereenvolgens te scannen met een laserbundel en variaties in reflecties te meten, wordt de hierdoor vastgelegde informatie uitgelezen.

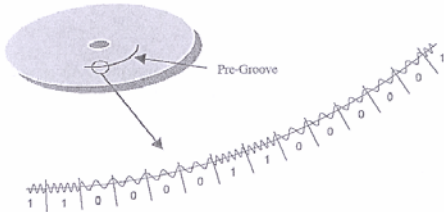
4.4. Beschrijfbare disks zijn voorzien van een lichtabsorberende laag. De lichtabsorberende laag is geschikt om licht van een schrijvende laserbundel van een recorder te absorberen. Door deze absorptie ontstaat een lokale verwarming die aanleiding geeft tot onder meer een vervorming en verandering van de eigenschappen van het ter plekke aanwezige materiaal. Dit leidt tot lokaal afwijkende reflecties, die vergelijkbaar zijn met de putjes in een niet-beschrijfbaar disk. Een schrijvende laserbundel van een recorder kan op deze wijze gegevens aanbrengen op een disk.

4.5. Bij een niet-beschrijfbaar disk vormt de reeks van putjes het “spoor” dat de scannende laserbundel moet volgen. Op een beschrijfbaar disk is (nog) geen reeks van putjes aanwezig. Wel is daarop vooraf een spiraalvormige groef of spoor (*pre-groove* of *servo track*) aangebracht waarin de gebruikersinformatie kan worden vastgelegd.

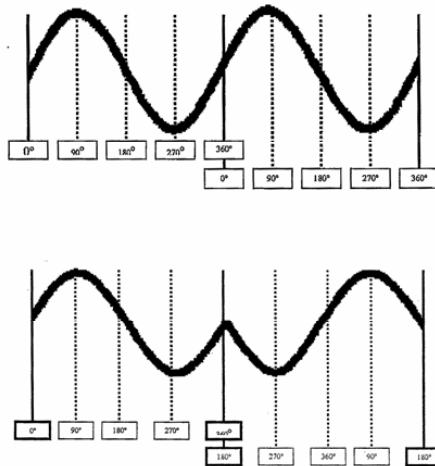
4.6. Het spoor in de beschrijfbaar disks wordt niet alleen gebruikt om gebruikersinformatie in vast te leggen, maar ook om de rotatiesnelheid van de disk te regelen. Hiertoe wordt het spoor voorzien van periodieke slingeren, ook wel “wobbles” genoemd. De vooraf bepaalde amplitude en periode van deze slingering is zodanig gekozen dat de laserpositionering niet wezenlijk wordt beïnvloed. De laser blijft op de gemiddelde positie van het spoor georiënteerd. De door deze wobble ontstane fluctuaties in de gemeten reflectie kunnen echter wel worden gedetecteerd. Die fluctuaties leiden tot een “wobble”- signaal met een frequentie die wordt bepaald door de rotatiesnelheid van de disk. Door de frequentie van dit wobble-signaal te vergelijken met een vaste referentiefrequentie in de recorder, kan een recorder de gewenste rotatiesnelheid instellen.

4.7. De wobbles van het spoor kunnen ook worden gebruikt voor het vastleggen van fabrikantinformatie op de disks. Hiertoe worden kleine variaties aangebracht in bijvoorbeeld de amplitude, periode of fase van de wobbles. Zo kan door het aanpassen van de periode van

de wobbles de frequentie van gegenereerde 'wobble'-signaal variëren met +1kHz of -1kHz ten opzichte van de gemiddelde frequentie van 22,05 kHz (bij de gestandaardiseerde rotatiesnelheid). Door aan deze variaties van de gemiddelde frequentie een eerste en een tweede logische waarde toe te kennen ("1" en "0"), kan fabrikantinformatie digitaal worden gecodeerd, zoals schematisch weergegeven in de volgende afbeelding:



4.8. De fabrikantinformatie kan ook worden vastgelegd door aanpassing van de fase van de wobble. Die fase kan worden uitgedrukt in graden. In de onderstaande afbeelding toont de bovenste figuur twee opeenvolgende wobbles zonder dat de fase is gewijzigd. De onderste figuur laat zien dat de fase van de tweede wobble is geïnverteerd ten opzichte van de fase van de eerste wobble, wat een faseverschuiving van 180° impliceert:



4.9. Een voorbeeld van fabrikantinformatie die door middel van de hiervoor beschreven variaties in de wobbles kan worden aangebracht is adresinformatie. Adresinformatie geeft de positie weer op de disk, zodat de recorder tijdens het vastleggen van gebruikersinformatie weet waar deze zich op de disk bevindt. Adresinformatie wordt uitgedrukt in de tijd die bij het aftasten van het spoor met constante snelheid is verlopen sinds de beginpositie, de zogenaamde Absolute Time In Pre-groove (ATIP).

5. Het geschil in de zaak 08-2522

5.1. Philips vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op EP 238 in Nederland, met nevenvorderingen en vergoeding van haar proceskosten krachtens 1019h Rv.

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

in de zaak 08-2524

5.3. Philips vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op EP 628 in Nederland, met nevenvorderingen en vergoeding van haar proceskosten krachtens 1019h Rv.

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

6. De beoordeling in de zaak 08-2522 ontvankelijkheid

6.1. Het betoog van SK dat Philips niet-ontvankelijk is in haar vorderingen omdat SK op vordering van Philips reeds in Duitsland is veroordeeld "op grond van exact hetzelfde patent" treft geen doel. Philips heeft er onder verwijzing naar de betreffende uitspraken van het Landgericht Mannheim, het Oberlandesgericht Karlsruhe en het Bundesgerichtshof (zie hiervoor r.o. 3.8) terecht op gewezen dat de bedoelde veroordeling in Duitsland uitsluitend betrekking heeft op inbreuken op EP 238 in Duitsland, terwijl de vorderingen in de onderhavige zaak beperkt zijn tot inbreuken op EP 238 in Nederland. Van een dubbele veroordeling tot schadevergoeding, vernietiging en informatieverstrekking is bij toewijzing van de vorderingen in de onderhavige zaak dus geen sprake. Voor zover SK naar aanleiding van haar veroordeling in Duitsland tot het afleggen van rekening en verantwoording – onverplicht – ook informatie heeft verstrekt over haar handel in Nederland, zoals zij stelt dat zij heeft gedaan, kan dat niet leiden tot een andere conclusie. Philips bestrijdt namelijk nadrukkelijk dat SK al volledige openheid van zaken heeft gegeven over haar handel in Nederland, wat overigens deels wordt bevestigd door de stelling van SK ter zitting dat haar rapportage slechts betrekking heeft op de periode tot 2007. Philips houdt dus belang bij toewijzing van de betreffende vordering.

aanhouding

6.2. Het beroep van SK op aanhouding van de procedure vanwege de aanhangigheid van het cassatieberoep van SK tegen het arrest van het Oberlandesgericht Karlsruhe van 26 november 2008 is ongegrond, reeds omdat het Bundesgerichtshof het bedoelde beroep van SK bij arrest van 15 december 2009 heeft afgewezen (zie hiervoor r.o. 3.8).

onduidelijkheid

6.3. Het betoog van SK dat onduidelijk is wat de kenmerken van de registratiedrager in de zin van conclusie 14 van EP 238 zijn, treft geen doel. Daargelaten dat, volgens vaste rechtspraak van het Europees octrooibureau en deze rechtbank, onduidelijkheid geen nietigheidgrond is in de zin van het Europees octrooiverdrag (hierna: EO) of de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW), is de conclusie voldoende duidelijk. Conclusie 14 verwijst namelijk uitdrukkelijk naar de conclusies 1-13 waarin de kenmerken worden opgesomd van het informatieoptekensysteem dat bestaat uit een optekeninrichting (recorder) en een registratiedrager (disk). Het is de vakman dus zonder meer duidelijk dat de in conclusie 14 aangeduide kenmerken van de

registratiedrager doelen op de in die eerdere conclusies beschreven kenmerken.

6.4. Het betoog van SK dat onduidelijk is of de in conclusie 1-13 beschreven kenmerken betrekking hebben op de disk of de recorder is ongegrond gezien de tekst van die conclusies, gelezen in het licht van de tekeningen en beschrijving. SK verwijst in dit verband naar het kenmerk dat adrescodes worden vervangen door hulpcodes en het kenmerk dat de hulpcodes stuurgegevens omvatten. Reeds uit de tekst van conclusie 1 volgt echter dat deze kenmerken betrekking hebben op de disk. Conclusie 1 maakt immers duidelijk dat *de registratiedrager* is voorzien van een spoor waarin een hulpsignaal is opgetekend en dat dit hulpsignaal de adrescodes en hulpcodes met stuurgegevens omvat. Ook uit de beschrijving en tekeningen kan geen andere conclusie worden getrokken. Integendeel, Philips heeft in haar conclusie van repliek terecht gewezen op diverse passages uit de beschrijving waaruit voor de vakman onmiskenbaar volgt dat de bedoelde kenmerken betrekking hebben op de disk (Conclusie van Replik, paragrafen 38 en 43). Een en ander heeft SK noch bij dupliek, noch bij pleidooi bestreden.

6.5. In het licht van het voorgaande kan niet worden volgehouden dat de in conclusie 14 bedoelde kenmerken zo onduidelijk zijn dat die kenmerken bij de beoordeling van de nieuwigheid buiten beschouwing moeten worden gelaten. De rechtbank zal daarom voorbij gaan aan het betoog van SK dat een registratiedrager als zodanig bekend was op de prioriteitsdatum.

nieuwheid

6.6. Het betoog van SK dat conclusie 14 van EP 238 niet nieuw is in het licht van de Japanse octrooiaanvraag JP-OS 61 243974 (hierna: JP 974) treft geen doel. Zoals SK ook zelf heeft geconstateerd, openbaart JP 974 een disk waarin de stuurgegevens worden opgetekend in de vorm van putjes en landjes in het spoor. JP 974 openbaart niet dat die gegevens (ook) opgetekend kunnen worden door modulatie van het spoor, zoals conclusie 14 van EP 238 in combinatie met conclusie 1 vereist.

6.7. Zoals deze rechtbank eerder heeft geoordeeld in de zaak [Philips/Princo \(Rb. 's-Gravenhage 13 juli 2005, rolnr. 02/2947](#), B9 8290), kan, anders dan SK meent, niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman het optekenen van gegevens door middel van putjes en landjes in het spoor zal begrijpen als een vorm van spoormodulatie in de zin van conclusie 1 van EP 238. Integendeel, Philips heeft bij repliek onder verwijzing naar diverse documenten duidelijk gemaakt dat onder spoormodulatie moet worden verstaan een wijze van optekening van gegevens door middel van aanpassing van het spoor waarbij de laag in het spoor waarin gebruikersinformatie kan worden opgetekend door middel van putjes en landjes, onaangetaast blijft. Aldus beschouwd is modulatie van het spoor een wezenlijk andere wijze van het vastleggen van informatie op een disk dan het aanbrengen van putjes en landjes in het spoor. Dit heeft SK noch bij dupliek, noch bij pleidooi steekhoudend weersproken. Conclusie 14 van EP 238 wordt dan ook niet geanticipeerd door JP 974.

inventiviteit

6.8. Het betoog van SK dat conclusie 14 van EP 238 op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit een combinatie van de [Europese octrooiaanvraag EP 0 265 695 A2 \(hierna: EP 695\)](#) en JP 974, slaagt evenmin. Philips heeft terecht aangevoerd dat een combinatie van deze documenten niet leidt tot de uitvinding. EP 695 openbaart een beschrijfbaar disk die vooraf is voorzien van adresinformatie door middel van spoormodulatie, maar het document zwijgt over hulpinformatie. JP 974 openbaart een disk die is voorzien van hulpinformatie door middel van putjes en landjes, maar zwijgt – zoals hiervoor in rechtsoverweging 6.7 is vastgesteld – over spoormodulatie. Voor zover de vakman reden zou zien om de documenten te combineren (wat Philips gemotiveerd heeft bestreden), leidt de combinatie daarvan dus tot een disk waarop enerzijds adresinformatie is opgenomen door middel van spoormodulatie en anderzijds hulpinformatie is opgenomen door middel van putjes en landjes. De combinatie leidt dus niet tot een disk waarin hulpinformatie is opgenomen door middel van spoormodulatie, laat staan op de specifieke wijze die EP 238 openbaart. Dat zou anders kunnen zijn als de documenten de vakman op een of ander manier zouden aansporen om spoormodulatie ook toe te passen ten aanzien van de hulpinformatie. Ook nadat Philips bij repliek had gewezen op het ontbreken van dergelijke *pointers* en had aangevoerd dat de vakman juist reden heeft om spoormodulatie uitsluitend toe te passen ten aanzien van adresinformatie, heeft SK op dit punt echter niets steekhoudends aangevoerd. Ze heeft slechts betoogd dat de vakman zou inzien dat de door middel van spoormodulatie aangebrachte reeks adrescodes niet “onaantastbaar” is. Wat daar ook van zij, er volgt niet uit dat de vakman de reeks adrescodes *zou* aantasten op de wijze als voorzien in EP 238.

toegevoegde materie

6.9. Het bij dupliek door SK naar voren gebrachte betoog dat het in conclusie 1 van EP 238 genoemde kenmerk dat adrescodes door hulpcodes worden vervangen (“*replacing [...] a plurality of said address codes by auxiliary codes*”) ontbreekt in de oorspronkelijke aanvraag, is ongegrond. Philips heeft bij pleidooi verwezen naar diverse passages in de aanvraag waarin wordt gesproken over het optekenen van een hulpcode “*instead of an address code*” (p. 2, regels 35-36 en p. 13, regel 24). Daaruit kan de vakman direct en ondubbelzinnig afleiden dat adrescodes worden vervangen door hulpcodes. SK heeft dat ook niet bestreden in haar pleidooi.

inbreuk

6.10. Niet in geschil is dat SK tot in ieder geval december 2009 CD-R disks op de markt heeft gebracht in Nederland. Bij conclusie van antwoord beweerde SK nog dat die handel al op 20 april 2007 zou zijn gestaakt. Bij pleidooi heeft zij echter uitdrukkelijk erkend dat de handel heeft voortgeduurd tot december 2009.

6.11. Het verweer van SK dat de door haar verhandelde CD-R disks niet onder de beschermingsomvang van EP 238 zouden vallen, treft geen doel. In dit verband stelt

de rechtbank voorop dat als onweersproken vast staat dat de door SK verhandelde disks voldoen aan de CD-R standaard. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de disks ook alle kenmerken van conclusie 14 in verbinding met conclusie 1 van EP 238 vertonen.

Philips heeft namelijk per kenmerk van die conclusies uiteengezet hoe de in EP 238 belichaamde technologie is geïncorporeerd in de CD-R standaard. SK heeft die uiteenzetting slechts bestreden voor wat betreft (i) het kenmerk dat de hulpcodes “control data” bevatten voor het sturen van het optekenproces en (ii) het kenmerk dat de adrescodes adressen van het spoor-component specificeren waarin de betreffende adrescodes zijn opgetekend. Deze tegenargumenten gaan niet op.

6.12. Niet in geschil is dat op disks conform de CD-R standaard gegevens staan die het optekenproces van de recorder sturen. Die gegevens moeten worden aange-merkt als *control data* in de zin van conclusie 1 van EP 238. De gegevens hebben immers precies de functie die ze volgens conclusie 1 moeten hebben, te weten het sturen van het optekenproces van de recorder. Dat de CD-R standaard voorschrijft dat die gegevens vertaald moeten worden met behulp van een in de recorder opgenomen tabel doet daar, anders dan SK meent, niet aan af. Philips heeft terecht aangevoerd dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat bij het overbrengen van dergelijke gegevens altijd een zekere vertaalslag door de recorder nodig is. Bovendien heeft Philips gewezen op een passage in de beschrijving van EP 238 waarin de vertaling van de gegevens wordt toegelicht (kolom 9, regels 56 e.v.). Gelet op een en ander kan niet worden volgehouden dat op disks conform de CD-R standaard geen *control data* in de zin van conclusie 1 van EP 238 staan. Het in dit verband door SK naar voren gebrachte betoog dat “control data” zou moeten worden vertaald als “stuurdata” in plaats van “stuurgegevens” en dat het woord “comprise” zou moeten worden vertaald met “omvatten” in plaats van “bevatten”, kan worden gepasseerd. Disks conform de CD-R standaard vallen namelijk ook onder de beschermings-omvang van EP 238 indien wordt uitgegaan van de door SK voorgestane vertaling. Gelet op het voorgaande moet immers worden geconcludeerd dat de hulpcodes op die disks stuurdata omvatten.

6.13. Ook moet, anders dan SK meent, worden aangenomen dat CD-R disks die voldoen aan de standaard, adrescodes omvatten die de adressen van het spoor-component specificeren waarin de adrescodes zijn opgetekend. Philips heeft aan de hand van de standaard laten zien dat dit het geval is. Het verweer van SK dat het technisch onmogelijk zou zijn om de aldus gespecificeerde adressen te synchroniseren met adressen die worden vastgelegd bij het optekenen van gebruikersinformatie in het zogeheten Q-kanaal in het spoor, kan om verschillende redenen niet leiden tot een andere conclusie. Ten eerste heeft Philips er terecht op gewezen dat conclusie 1 niet eist dat de adrescode in het hulpsignaal synchroon loopt met de adrescode in het Q-kanaal. Het octrooi presenteert synchroniciteit van de adrescodes in het hulpsignaal en in het Q-kanaal slechts als een uitvoeringsvorm die de voorkeur heeft. Ten

tweede heeft Philips laten zien dat synchroniciteit van de codes wel degelijk technisch kan worden bereikt, onder verwijzing naar een publicatie die nota bene uitdrukkelijk in EP 238 wordt genoemd en beschreven. Een en ander heeft SK niet weersproken.

6.14. Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de door SK verhandelde disks onder de beschermingsomvang van conclusie 14 van EP 238 vallen. Het bij pleidooi door SK naar voren gebrachte betoog dat haar CD-R disks sinds april 2007 zouden zijn gebaseerd op “een nieuwe techniek waarop EP 238 geen betrekking heeft”, kan niet leiden tot een andere conclusie. Op de vraag van de rechtbank ter zitting wat die nieuwe techniek inhoudt heeft SK slechts gesteld dat SK zelf houdster is van een octrooi. Dat octrooi is echter niet overgelegd en ook anderszins heeft SK niet inzichtelijk gemaakt wat de gestelde nieuwe techniek inhoudt en waarom met die techniek gefabriceerde disks geen inbreuk zouden maken op EP 238. Deze betwisting van de inbreuk moet daarom als onvoldoende onderbouwd en onvoldoende gemotiveerd worden verworpen.

6.15. Ter aanvullende onderbouwing van de gestelde inbreuk heeft Philips een meetrapport overgelegd. Dat rapport heeft SK inhoudelijk niet bestreden, maar SK heeft bij pleidooi wel betwist dat het rapport betrekking heeft op door haar verhandelde disks. Dat verweer kan worden gepasseerd omdat de gestelde inbreuk ook zonder het rapport voldoende vaststaat op grond van hetgeen hiervoor is overwogen.

uitputting

6.16. SK heeft aangevoerd dat door haar in Nederland verhandelde CD-R disks zijn geproduceerd bij producenten in Taiwan, China en India die volgens SK “te boek staan als licentiehouder”. De rechtbank begrijpt dat SK aldus heeft bedoeld te betogen dat de octrooi-rechten van Philips met betrekking tot die disks zijn uitgeput. Dat betoog slaagt niet aangezien SK, op wie op dit punt de stelplicht en bewijslast rust, haar stelling onvoldoende heeft aangekleed, mede gelet op het feit dat Philips de uitputting uitdrukkelijk heeft betwist.

Ten eerste heeft SK niet vermeld wie de producenten in Taiwan, China en India zijn waarvan zij disks heeft afgenomen. Ten tweede heeft zij niet gesteld, laat staan voldoende onderbouwd, dat de betreffende producenten toestemming van Philips hebben om de producten in de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in het verkeer te brengen. Het enkele feit dat een producent op de website van Philips wordt aangeduid als licentiehouder is daartoe onvoldoende. Ten derde heeft SK niet gespecificeerd welke disks die zij in Nederland heeft verhandeld, afkomstig zijn van welke producent. Bovendien heeft ze geen enkel document overgelegd waaruit de gestelde uitputting zou kunnen blijken. Zelfs nadat Philips bij conclusie van repliek had gewezen op dit gebrek aan onderbouwing, heeft SK geen enkele productie ingediend.

6.17. Daar komt bij dat SK zelfs niet ondubbelzinnig heeft gesteld dat alle in Nederland door haar verhandelde disks afkomstig zijn van licentiehouders. In de bij pleidooi overgelegde pleitnota van SK staat dat SK

“niet-gelicentieerde CD-R disks niet meer [verhandelt] sinds het vonnis van het Landgericht Mannheim van 20 april 2007” en brengt ze als “optie” naar voren dat door Philips in Nederland aangetroffen disks “CD-R’s betreffen welke voor april 2007 door [...] GDD zijn geproduceerd”. Ook bij conclusie van antwoord heeft SK gesteld dat zij de disks ook inkoopt bij GDD. Vast staat dat GDD geen licentiehouder is. Een vermeende aanspraak van GDD op een licentie is namelijk niet gehonoreerd door Philips en de Duitse rechter (zie hiervoor r.o. 3.10 en hierna r.o. 6.27). Uit een en ander lijkt te volgen dat SK zelf erkend dat ze CD-R disks heeft verhandeld ten aanzien waarvan de octrooirechten van Philips niet zijn uitgeput. Ter zitting heeft SK echter – in tegenspraak met het voorgaande – nadrukkelijk ontkend dat zij ooit disks die van GDD afkomstig zijn, in Nederland heeft verhandeld. Wat daar ook van zij, in ieder geval heeft SK haar stelling dat de door haar in Nederland verhandelde disks allemaal afkomstig zijn van licentiehouders van Philips onvoldoende gespecificeerd en onderbouwd, mede gelet op het feit dat Philips dit uitdrukkelijk betwist.

FRAND-verweer

6.18. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat SK inbreuk heeft gemaakt op EP 238. Dat brengt mee dat de door Philips gevorderde verboden en nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing in aanmerking komen.

6.19. Het betoog van SK dat zij aanspraak maakt op een licentie onder EP 238 op *Fair Reasonable And Non-Discriminatory* (hierna: FRAND) voorwaarden, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan SK meent, is de gestelde aanspraak op een FRAND-licentie geen vrijbrief om inbreuk te maken op de octrooirechten van Philips. Indien de gestelde aanspraak zou zijn omgezet in een licentie, zou het SK uiteraard vrij staan om de geoctrooieerde technologie te gebruiken. Zolang SK nog geen licentie heeft, bestaat echter in beginsel geen grond om SK het gebruik van die technologie toe te staan of om Philips handhaving van haar octrooirecht te ontzeggen.

6.20. Een systeem waarin het bestaan van een enkele aanspraak op een “kartelrechtelijke dwanglicentie”, zoals SK haar aanspraak noemt, zou meebrengen dat een octrooihouder haar rechten niet meer kan handhaven, sluit ook niet aan bij het systeem dat de wetgever voor ogen heeft gehad voor dwanglicenties. De in artikel 57 ROW geregelde rechten op dwanglicenties werken immers ook niet voordat er daadwerkelijk een licentieovereenkomst tot stand is gekomen of een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan (zij het voor wat betreft dwanglicenties wegens afhankelijkheid krachtens artikel 58 lid 5 ROW met terugwerkende kracht tot de dag van inschrijving van de dagvaarding in het octrooiregister).

6.21. Het toestaan van gebruik van geoctrooieerde technologie of het beletten van handhaving van een octrooirecht op basis van enkel een aanspraak op een FRAND-licentie zou bovendien leiden tot rechtsonzekerheid. Zolang de aanspraak nog niet is omgezet in een licentie, is immers voor beide partijen niet zeker

dat die aanspraak gegrond is, laat staan dat al duidelijk is wat de licentievoorwaarden zijn. Die onzekerheid zal zich vaak voordoen omdat partijen regelmatig van mening zullen verschillen over het antwoord op de vraag welke voorwaarden, en met name welke licentievergoedingen, FRAND zijn. Ook vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is dus een systeem wenselijk waarin het recht op handhaving van een octrooi in beginsel pas strandt als een partij daadwerkelijk een licentie heeft.

6.22. Voor het omzetten van de door SK gestelde aanspraak op een FRAND-licentie in een licentie is uit de aard der zaak de instemming van Philips met de licentie vereist of een rechterlijke uitspraak die daarvoor in de plaats treedt. SK kan haar gestelde aanspraak dus niet eenzijdig effectueren door Philips een aanbod te doen om een licentie op FRANDvoorwaarden aan te gaan, zoals zij in haar conclusie van antwoord heeft gedaan. SK had – alvorens haar handel in de disks te beginnen, althans vanaf het moment dat zij wist of redelijke grond had om te vermoeden dat zij daarmee inbreuk pleegde – Philips moeten vragen om een licentie op FRANDvoorwaarden. Indien Philips die had geweigerd, had zij Philips in rechte kunnen betrekken en kunnen vorderen dat Philips zou worden veroordeeld om alsnog een licentie te verstrekken op voorwaarden die in de ogen van SK FRAND zijn of om door te onderhandelen over de licentie. Dat heeft SK niet gedaan. Pas in haar conclusie van antwoord in de onderhavige zaak heeft SK naar voren gebracht dat zij “wenst te worden toegelaten tot een licentieovereenkomst”, maar een (reconventionele) vordering heeft zij tot op heden niet ingesteld. Bovendien moet worden betwijfeld of SK daadwerkelijk wenst te worden toegelaten tot een licentieovereenkomst, nu ze zelf stelt haar handel al volledig te hebben gestaakt.

6.23. Dat Philips haar octrooirecht kan handhaven zolang SK geen licentie heeft, brengt ook niet zonder meer een onredelijke belemmering van de handel van SK mee. Ten eerste is het SK die gebruik wil maken van technologie waarop een octrooirecht rust. Gelet daarop mag van SK worden verwacht dat zij het initiatief neemt en tijdig een licentie regelt. Ten tweede had de periode waarin Philips SK van de markt heeft kunnen houden ondanks de gestelde aanspraak op een licentie, niet lang hoeven duren. Indien SK een spoedeisend belang had bij inwilliging van haar gestelde aanspraak op een FRAND-licentie had zij immers in kort geding verstrekking van een voorlopige licentie kunnen vorderen. Dat heeft zij niet gedaan. Ten derde laat het handhavingsrecht van Philips onverlet dat indien achteraf zou blijken dat de gestelde aanspraak van SK op een licentie gegrond is, Philips verplicht zal zijn SK de schade te vergoeden die SK tengevolge van de onterechte weigering van de licentie heeft geleden.

6.24. In het licht van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Philips haar octrooirecht kan handhaven jegens SK ook indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat SK aanspraak maakt op een licentie. Misbruik van een machtspositie in de zin van het mededingingsrecht of anderszins onrechtmatig of onredelijk handelen levert dat in beginsel niet

op, gegeven het feit dat SK wist dat er octrooirechten van Philips op de door haar gebruikte technologie rusten, maar zij desondanks haar gestelde aanspraak op een licentie niet heeft omgezet in een licentie. Niet uit te sluiten is dat onder bijzondere omstandigheden anders moet worden geoordeeld, maar die bijzonderheden zijn in dit geval gesteld noch gebleken.

6.25. De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichtshof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren. Volgens het BGH slaagt in een inbreukzaak het verweer dat de gedaagde aanspraak maakt op een FRAND-licentie als – samengevat – de gedaagde de octrooihouder onvoorwaardelijk heeft aangeboden om een FRAND-licentie af te nemen en de gedaagde de voorwaarden van die licentie al uitvoert, voor wat betreft de betalingsverplichting desgewenst door het stellen van zekerheid. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank vindt dat dit oordeel van het BGH toegepast op de Nederlandse situatie (i) op gespannen staat met het octrooirecht (zie r.o. 6.19 en 6.20) (ii) rechtsonzekerheid meebrengt (zie r.o. 6.21), en (iii) onnodig is ter bescherming van de legitieme belangen van de gedaagde (zie r.o. 6.22 en 6.23). Ten overvloede wijst de rechtbank er daarbij op dat het FRAND-verweer van SK ook niet zou slagen op basis van de door het BGH ontwikkelde criteria, reeds omdat SK erkent dat zij geen uitvoering heeft gegeven aan de voorwaarden van de licentie die Philips volgens haar dient te verstrekken. Zij heeft Philips namelijk niets betaald. Evenmin heeft ze zekerheid voor betaling gesteld.

6.26. Aangezien het FRAND-verweer van SK al op grond van het voorgaande strandt, kan in het midden blijven of SK daadwerkelijk aanspraak maakt op een FRAND-licentie en zo ja, op welke grond en op welke voorwaarden.

6.27. In haar conclusie van dupliek heeft SK betoogd dat ook GDD aanspraak maakt op een FRAND-licentie. Daargelaten dat de relevantie van dit betoog onduidelijk is omdat SK bij pleidooi uiteindelijk het standpunt heeft ingenomen dat zij in Nederland geen disks heeft verhandeld die van GDD afkomstig zijn (zie hiervoor r.o. 6.17), strandt ook dit betoog op het feit dat gesteld toch gebleken is dat GDD de gestelde aanspraak heeft weten om te zetten in een licentie. Integendeel, SK erkent dat GDD geen licentie heeft. Gelet daarop kan van uitputting geen sprake zijn en kan Philips haar octrooirechten in beginsel handhaven jegens SK ook indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat GDD wel aanspraak maakt op een licentie. Ten overvloede wijst de rechtbank er daarbij op dat het FRAND-verweer met betrekking tot GDD ook niet zou slagen op basis van de hiervoor genoemde, door het BGH ontwikkelde criteria, reeds omdat SK erkent dat GDD geen uitvoering heeft gegeven aan de voorwaarden van de licentie die Philips volgens SK en GDD dient te verstrekken. Ook GDD heeft Philips namelijk

niets betaald. Evenmin heeft ze zekerheid voor betaling gesteld.

vorderingen

6.28. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van Philips in hoofdzaak toewijsbaar zijn. Het feit dat SK stelt dat zij haar handel eind 2009 volledig heeft beëindigd kan niet leiden tot een andere conclusie, reeds omdat SK geen onthoudingsverklaring met boetebepaling heeft aangeboden en ook niet heeft voldaan aan de nevenvorderingen voor zover ze betrekking hebben op de periode tot eind 2009.

6.29. De vorderingen zullen worden afgewezen voor zover ze betrekking hebben op “(anderszins) onrechtmatig handelen” aangezien Philips op dat punt niets heeft gesteld. Tevens zullen de vorderingen omwille van de duidelijkheid en uitvoerbaarheid op bepaalde punten worden aangepast, waaronder een toespitsing van de nevenvorderingen op inbreuken in Nederland.

6.30. Het tegen de dwangsommen gerichte verweer van SK wordt grotendeels verworpen. Afgezien van de dwangsom van €25.000,00 per product acht de rechtbank de gevorderde dwangsommen niet onredelijk hoog. Die zullen daarom worden toegewezen zoals hierna bepaald.

6.31. Nu voldoende aannemelijk is dat Philips door de inbreuk mogelijk schade heeft geleden, komt de gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat voor toewijzing in aanmerking.

6.32. SK zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten van Philips zullen overeenkomstig de door haar overgelegde specificatie worden begroot op € 83,084,31. De hoogte van het door Philips gevorderde bedrag acht de rechtbank, gelet op de complexiteit van de techniek en de hoeveelheid door SK aangevoerde verweren, redelijk en evenredig in de zin van artikel 1019h Rv. Dat Philips in het buitenland vergelijkbare procedures voert tegen onder meer SK, kan niet leiden tot een ander oordeel. Dat Philips, in tegenstelling tot SK, niet heeft volstaan met enkel “knippen en plakken” uit die procedures (SK heeft in haar conclusie van antwoord voor haar gehele octrooirechtelijke verweer volstaan met verwijzing naar een – onvertaalde – opinie van haar Duitse octrooigemachtigde), kan haar niet worden verweten. Integendeel, de werkwijze van Philips is vanuit het oogpunt van een redelijke procesvoering juist beter verdedigbaar dan de door SK gehanteerde werkwijze. Ook de kosten van werkzaamheden met betrekking tot “mededingingsrechtelijke kwesties” moeten, anders dan SK meent, niet buiten beschouwing worden gelaten bij begroting van de kosten in de zin van artikel 1019h Rv. Die kwesties betreffen namelijk het door SK opgeworpen FRAND-verweer. De werkzaamheden die Philips heeft moeten verrichten ter bestrijding van dat verweer waren noodzakelijk in het kader van de handhaving van haar octrooirechten en komen dus in aanmerking voor vergoeding krachtens artikel 1019h Rv.

**in de zaak 08-2524
ontvankelijkheid**

6.33. Het beroep van SK op niet-ontvankelijkheid vanwege het feit dat zij reeds door het Landgericht Mannheim is veroordeeld vanwege inbreuk op EP 628, treft geen doel omdat bedoeld Duits vonnis slechts betrekking heeft op inbreuken door SK in Duitsland en de onderhavige zaak slechts betrekking heeft op inbreuken in Nederland (vgl. r.o. 6.1).

aanhouding

6.34. Voor aanhouding van de procedure in afwachting van de beslissing van het Oberlandesgericht Dresden in het hoger beroep van GDD tegen de afwijzing door het Landgericht Leipzig van de vordering van GDD tot onder meer verkrijging van een licentie is, anders dan SK meent, geen grond, reeds omdat het Oberlandesgericht inmiddels heeft beslist bij arrest van 30 juli 2009.

6.35. Overigens is er ook geen grond voor aanhouding tot onherroepelijk is beslist op bedoelde vordering van GDD en dus tot de beslissing van het Bundesgerichtshof op het cassatieberoep dat GDD volgens SK heeft ingediend. Er zou aanleiding kunnen zijn voor een aanhouding indien de vorderingen in onderhavige zaak zodanig zouden samenhangen met de vorderingen in de betreffende zaak van GDD dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven (artikel 28 lid 2 EEXVo). Daarvan is geen sprake. De beslissing van de Duitse rechter over de vorderingen van GDD is namelijk niet relevant voor de beslissing in deze zaak. De beslissing zou slechts relevant kunnen zijn voor een beroep op uitputting, maar zoals hierna zal worden geoordeeld, slaagt dat beroep hoe dan ook niet.

prioriteit

6.36. Het betoog van SK dat Philips met betrekking tot EP 628 geen aanspraak zou kunnen maken op prioriteit van 25 januari 1999 op basis van EP 99200201.4 en 18 februari 1999 op basis van EP 99200461.4, behoeft geen bespreking. Philips heeft er namelijk terecht op gewezen dat het vermeende ontbreken van prioriteit irrelevant is voor de beoordeling van de geldigheid van EP 628. Het enige document waarop SK zich beroept in het kader van haar aanval op de nieuwheid van EP 628, te weten de Duitse vertaling van EP 695 (DE 37 79 862, hierna: DE 862), is namelijk voorafgaand aan de eerste prioriteitsdatum gepubliceerd (21 januari 1993). Het document waarop SK zich beroept in het kader van haar aanval op de inventiviteit, te weten de Amerikaanse octrooiaanvraag US 5999504 (hierna: US 504), is weliswaar gepubliceerd na de prioriteitsdata (12 december 1999), maar het parallelle Japanse octrooi JP19960228048 is wel voor de prioriteitsdata gepubliceerd (10 maart 1998). Nadat Philips hierop bij repliek had gewezen, heeft SK niet duidelijk gemaakt waarom de door haar opgeworpen discussie over de prioriteit wel van belang is. De rechtbank leidt daaruit af dat ook SK inziet dat deze discussie overbodig is.

nieuwheid

6.37. De rechtbank is met Philips van oordeel dat SK niet kan worden gevolgd in haar betoog dat DE 862 de nieuwheid van EP 628 aantast. DE 862 openbaart na-

melijk geen tweefasige modulatie van het spoor als bedoeld in conclusie 1 van EP 628.

6.38. SK verwijst ter onderbouwing van haar stelling dat DE 862 wel tweefasige spoormodulatie openbaart naar de in dat document opgenomen en hierna weergegeven figuur 4B:



Partijen zijn het erover eens dat deze figuur geen gemoduleerde sporen, maar twee pulssequenties toont, i.e. pulssequenties vormen de eerste component van het signaal dat uiteindelijk wordt gebruikt voor het aanbrengen van het spoor op de disk. De figuur openbaart dus in ieder geval niet expliciet een tweefasig gemoduleerd spoor. Evenmin kan worden aangenomen dat de figuur dat kenmerk impliciet openbaart. SK heeft ook na vragen daarover van de rechtbank namelijk niet inzichtelijk gemaakt hoe de gemiddelde vakman uit deze figuur direct en ondubbelzinnig tweefasige spoormodulatie zou afleiden. Integendeel, uit de toelichting van SK lijkt te volgen dat het spoor dat zou resulteren bij toepassing van de in figuur 4B getoonde pulssequentie juist geen tweefasige modulatie zou laten zien. Desgevraagd heeft SK ter zitting namelijk bevestigd dat het spoor dat correspondeert met het volgens SK relevante deel van de in figuur 4B weergegeven pulssequentie voor de logische waarde "1", ongeveer de vorm zou hebben die Philips heeft geschetst in het onderste deel van de onderstaande figuur:



Voor zover uit deze schets een vorm van spoormodulatie is af te leiden, komt de rechtbank met Philips tot de conclusie dat het gaat om frequentiemodulatie in plaats van fasemodulatie (laat staan tweefasige modulatie). De afwijkingen hebben immers betrekking op de periode van de wobble in plaats van de fase van de wobble.

inventiviteit

6.39. De rechtbank verwierpt het betoog van SK dat EP 628 een voor de hand liggende combinatie is van de Amerikaanse octrooiaanvraag US 5999504 (hierna: US 504) en EP 695. US 504 openbaart het toepassen van fasemodulatie voor het coderen van adresinformatie, maar, zoals SK ook zelf heeft geconstateerd, openbaart US 504 niet het kenmerkende deel van de uitvinding van EP 628, te weten dat relatief grote delen van het spoor ongemoduleerd zijn. Volgens US 504 wordt het gehele spoor gemoduleerd. Dat de gemiddelde vakman het ontbrekende kenmerk zou halen uit EP 695 acht de rechtbank niet aannemelijk. Daargelaten dat Philips gemotiveerd heeft bestreden dat EP 695 wel ongemoduleerde delen openbaart, openbaart EP 695 geen fasemodulatie. Philips heeft er terecht op gewezen dat EP 695 fasemodulatie zelfs uitdrukkelijk als nadelig presenteert. In het licht daarvan is niet aannemelijk dat

de gemiddelde vakman dat document zou raadplegen uitgaande van US 504.

inbreuk

6.40. Niet in geschil is dat SK tot in ieder geval december 2009 DVD+R disks op de markt heeft gebracht in Nederland. Bij conclusie van antwoord beweerde SK nog dat die handel al op 20 april 2007 zou zijn gestaakt. Bij pleidooi heeft zij echter uitdrukkelijk erkend dat de handel heeft voortgeduurd tot december 2009.

6.41. Het verweer van SK dat de door haar verhandelde DVD+R disks niet onder de beschermingsomvang van EP 628 zouden vallen, treft geen doel. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat als onweersproken vast staat dat de door SK verhandelde disks voldoen aan de DVD+R standaard. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de disks ook alle kenmerken van conclusie 1 tot en met 8 van EP 628 vertonen. Philips heeft namelijk per kenmerk van die conclusies uiteengezet hoe de in EP 628 belichaamde technologie is geïncorporeerd in de DVD+R standaard. SK heeft die uiteenzetting niet inhoudelijk bestreden. SK heeft alleen verwezen naar het rapport van de door haar ingeschakelde deskundige Dr. Wallinger. Die deskundige verklaart slechts dat hij niet kan vaststellen of de

disks van SK de kenmerken van de conclusies van EP 628 vertonen en dat de enkele overeenstemming met de standaard niet voldoende zou zijn, zonder duidelijk te maken waarom dat niet voldoende zou zijn. Dat verweer acht de rechtbank onvoldoende in het licht van de gedetailleerde en uitvoerig gemotiveerde stellingname van Philips.

6.42. Ter aanvullende onderbouwing van de gestelde inbreuk heeft Philips een meetrapport overgelegd. Dat rapport heeft SK inhoudelijk niet bestreden, maar SK heeft bij pleidooi wel betwist dat het rapport betrekking heeft op door haar verhandelde disks. Dat verweer kan worden gepasseerd reeds omdat de gestelde inbreuk ook zonder het rapport voldoende vaststaat op grond van hetgeen hiervoor is overwogen.

uitputting

6.43. Het beroep op uitputting moet worden verworpen aangezien SK haar stelling dat de door haar in Nederland verhandelde disks afkomstig zijn van licentiehouders onvoldoende heeft gespecificeerd en onderbouwd. Voor de motivering van dit oordeel wordt verwezen naar rechtsoverweging 6.16 e.v. van dit vonnis, dat mutatis mutandis ook van toepassing is ten aanzien van de handel in DVD+R disks.

FRAND-verweer

6.44. Voor de motivering van de criteria die moeten worden aangelegd ten aanzien van het door SK opgeworpen FRAND-verweer verwijst de rechtbank naar wat is overwogen in zaak 08/2522 (r.o. 6.19 e.v.). Aan die criteria is ook in deze zaak niet voldaan. Duidelijk is dat SK haar gestelde aanspraak niet heeft omgezet in een daadwerkelijk licentie. Vast staat immers dat partijen geen licentieovereenkomst hebben gesloten. Ook heeft SK geen eis in reconventie ingediend waarin zij alsnog de verstrekking van een licentie vordert. Daarom kan in het midden blijven of de gestelde aanspraak gegrond is.

6.45. In haar conclusie van dupliek heeft SK betoogd dat ook GDD aanspraak maakt op een FRAND-licentie. Daargelaten dat de relevantie van dit betoog onduidelijk is omdat SK bij pleidooi uiteindelijk het standpunt heeft ingenomen dat zij in Nederland geen disks heeft verhandeld die van GDD afkomstig zijn, strandt ook dit betoog op het feit dat gesteld noch gebleken is dat GDD een licentie heeft. Integendeel, SK erkent juist dat GDD geen licentie heeft. Gelet daarop kan van uitputting geen sprake zijn en kan Philips haar octrooirechten in beginsel handhaven jegens SK ook indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat GDD wel aanspraak maakt op een licentie. Dat de aanspraak van GDD gegrond zou zijn, is overigens niet aannemelijk aangezien de vordering van GDD om een licentie van Philips te krijgen in Duitsland in twee instanties is afgewezen (zie r.o. 3.10).

vorderingen

6.46. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van Philips in hoofdzaak toewijsbaar zijn. Het feit dat SK stelt dat zij haar handel eind 2009 volledig heeft beëindigd kan, zoals hiervoor in rechtsoverweging 6.28 is geoordeeld, niet leiden tot een andere conclusie. Wat betreft de gevorderde dwangsommen en schadevergoeding wordt verwezen naar wat de rechtbank daarover heeft geoordeeld in rechtsoverweging 6.30 en verder.

6.47. De vorderingen zullen worden afgewezen voor zover ze betrekking hebben op “(anderszins) onrechtmatig handelen” aangezien Philips op dat punt niets heeft gesteld. Tevens zullen de vorderingen omwille van de duidelijkheid en uitvoerbaarheid op bepaalde punten worden aangepast.

6.48. SK zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten van Philips zullen overeenkomstig de door haar overgelegde specificatie worden begroot op € 121.337,50. De hoogte van het door Philips gevorderde bedrag acht de rechtbank redelijk en evenredig in de zin van artikel 1019h Rv. Voor de motivering van dit oordeel wordt verwezen naar rechtsoverweging 6.32.

7. De beslissing

De rechtbank

in de zaak 08-2522

7.1. verbiedt SK om inbreuk te maken op EP 238 in Nederland;

7.2. beveelt SK binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Philips schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers in Nederland aan wie zij producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden, die vallen onder de beschermingsomvang van EP 238;

7.3. beveelt SK binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan ieder van de onder 7.2 bedoelde afnemers een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:

"Wij zijn verplicht u te informeren dat de rechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 17 maart 2010 heeft beslist dat de door SK Kassetten op de markt gebrachte CD-R disks inbreuk maken op het octrooi EP 0 397 238 van Philips en dat deze producten niet langer mogen

worden aangeboden, verkocht of geleverd, en evenmin voor een en ander in voorraad mogen worden gehouden. Wij verzoeken u hierbij om alle voornoemde producten die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden."

[naam en handtekening van SK]

onder verplichting om gelijktijdig kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan Philips;

7.4. beveelt SK binnen twee weken na betekening van dit vonnis vorenbedoelde producten die nog in voorraad zijn in Nederland, alsmede de teruggezonden producten (binnen vier weken na ontvangst hiervan) te vernietigen en Philips binnen drie weken na de vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen, dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

7.5. veroordeelt SK om aan Philips te vergoeden de schade die Philips heeft geleden en nog verder zal lijden ten gevolge van inbreuken van SK op EP 238 in Nederland, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, en/of, zulks ter keuze van Philips, de door SK met de hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan Philips af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;

7.6. veroordeelt SK omtrent de winsten binnen acht weken na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen door aan Philips een door een registeraccountant opgestelde en ondertekende verklaring te verschaffen waaruit de hoogte blijkt van de als gevolg van de inbreukmakende activiteiten in Nederland behaalde winsten van SK, welke verklaring vergezeld dient te gaan van een volledige opgave van:

a) het aantal in Nederland vervaardigde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden;

b) de hoeveelheid en inkoopprijs van de aan SK geleverde producten waarmee zij in Nederland inbreuk heeft gemaakt, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder alle facturen;

c) de hoeveelheid en verkoopprijs van de in Nederland verkochte inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder alle facturen;

d) de hoeveelheid van de ten tijde van de betekening van dit vonnis nog in Nederland in voorraad zijnde inbreukmakende producten, gestaafd met alle desbetreffende bewijsstukken;

7.7. beveelt SK per overtreding van het in 7.1 bedoelde verbod of voor iedere niet gehele of deugdelijke nakoming van de in 7.2, 7.3, 7.4 en 7.6 bedoelde bevelen aan Philips een dwangsom te betalen van €50.000,00, dan wel, ter keuze van Philips, aan Philips een dwangsom te betalen van €1.000,00 per betrokken product, of €25.000,00 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat na de betekening van dit vonnis het bedoelde verbod wordt overtreden of de bedoelde bevelen niet geheel en deugdelijk worden nagekomen;

7.8. veroordeelt SK in de kosten van dit geding, aan de zijde van Philips tot op heden begroot op €83,084,31;

7.9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

7.10. wijst hetgeen meer of anders is gevorderd af; in de zaak 08-2524

7.11. verbiedt SK om inbreuk te maken op EP 628 in Nederland;

7.12. beveelt SK binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Philips schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers in Nederland aan wie zij producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden, die vallen onder de beschermingsomvang van EP 628;

7.13. beveelt SK binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan ieder van de onder

7.12 bedoelde afnemers een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:

"Wij zijn verplicht u te informeren dat de rechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 17 maart 2010 heeft beslist dat de door SK Kassetten op de markt gebrachte DVD+R disks inbreuk maken op het octrooi EP 1 066 628 van Philips en dat deze producten niet langer mogen worden aangeboden, verkocht of geleverd, en evenmin voor een en ander in voorraad mogen worden gehouden. Wij verzoeken u hierbij om alle voornoemde producten die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden."

[naam en handtekening van SK]

onder verplichting om gelijktijdig kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan Philips;

7.14. beveelt SK binnen twee weken na betekening van dit vonnis vorenbedoelde

producten die nog in voorraad zijn in Nederland, alsmede de teruggezonden producten

(binnen vier weken na ontvangst hiervan) te vernietigen en Philips binnen drie weken na de vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen, dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

7.15. veroordeelt SK om aan Philips te vergoeden de schade die Philips heeft geleden en nog verder zal lijden ten gevolge van inbreuken van SK op EP 628 in Nederland, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, en/of, zulks ter keuze van Philips, de door SK met de hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan Philips af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;

7.16. veroordeelt SK omtrent de winsten binnen acht weken na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen door aan Philips een door een registeraccountant opgestelde en ondertekende verklaring te verschaffen waaruit de hoogte blijkt van de als gevolg van de inbreukmakende activiteiten in Nederland behaalde winsten van SK, welke verklaring vergezeld dient te gaan van een volledige opgave van:

a) het aantal in Nederland vervaardigde inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden;

b) de hoeveelheid en inkoopprijs van de aan SK geleverde producten waarmee zij in Nederland inbreuk heeft gemaakt, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder alle facturen;

c) de hoeveelheid en verkoopprijs van de in Nederland verkochte inbreukmakende producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder alle facturen;

d) de hoeveelheid van de ten tijde van de betekening van dit vonnis nog in Nederland in voorraad zijnde inbreukmakende producten, gestaafd met alle desbetreffende bewijsstukken;

7.17. beveelt SK per overtreding van het in 7.11 bedoelde verbod of voor iedere niet gehele of deugdelijke nakoming van de in 7.12, 7.13, 7.14 en 7.16 bedoelde bevelen aan Philips een dwangsom te betalen van € 50.000,00, dan wel, ter keuze van Philips, aan Philips een dwangsom te betalen van €1.000,00 per betrokken product, of €25.000,00 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat na de betekening van dit vonnis het bedoelde verbod wordt overtreden of de bedoelde bevelen niet geheel en deugdelijk worden nagekomen;

7.18. veroordeelt SK in de kosten van dit geding, aan de zijde van Philips tot op heden begroot op € 121.337,50;

7.19. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

7.20. wijst hetgeen meer of anders is gevorderd af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. J.Th. van Walderveen en mr. L. Beijen en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2010.
