

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 328402 / HA ZA 09-199

Vonnis in het incident van 24 juni 2009

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

**SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO
DELL'ELETTRONICA S.I.SV.EL. S.P.A.**,

gevestigd te None, Italië,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANTALIS PROMOTIONAL PRODUCTS B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AERO GROUNDSERVICES B.V.,
gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,
gedaagde in de hoofdzaak.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Sisvel, Antalis en Aero. De zaak is voor Sisvel in behandeling bij mr. B.J. van den Broek en mr. F.W.E. Eijsvogels, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 november 2008;
- de akte houdende overlegging producties met tien producties van Sisvel;
- de akte houdende overlegging producties met productie 11 van Sisvel;
- de incidentele conclusie houdende verzoek tot oproeping in vrijwaring met producties 1a tot en met 1b, 2, 3a tot en met 3b, 4a tot en met 4c en 5 tot en met 7 van Antalis;
- de conclusie van antwoord in het incident tot oproeping in vrijwaring van Sisvel.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

- 2.1. Sisvel vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Antalis verbiedt om ten aanzien van producten die met het oog op de rechten van Koninklijke Philips Electronics N.V., France Télécom, Télédiffusion de France S.A. alsmede Institut für Rundfunktechnik GmbH (hierna tezamen te noemen: "Philips c.s.") moeten worden aangemerkt als 'goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht' zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (hierna te noemen: "APV") in Nederland één van de volgende handelingen te verrichten: in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, of dergelijke producten in het vrije verkeer te brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap te brengen, (weer) uit te voeren, onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot op te slaan, dan wel één of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn. Sisvel vordert daarenboven dat de rechtbank Antalis verbiedt om in Nederland op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op EP 0 402 973, EP 0 660 540 en EP 0 599 824, Antalis beveelt haar afnemers bekend te maken, Antalis veroordeelt tot vergoeding van de door Sisvel en Philips c.s. geleden schade en Antalis beveelt tot het verstrekken van informatie met betrekking tot de vermeende inbreuk, versterkt met een dwangsom. Tevens vordert Sisvel dat de rechtbank Aero beveelt om de in conservatoir beslaggenomen MP3-spelers ter vernietiging aan Sisvel af te geven, eveneens versterkt met een dwangsom. Ten slotte vordert Sisvel veroordeling van Antalis in de kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv.
- 2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Sisvel dat Antalis en Aero inbreuk hebben gemaakt althans dreigen te maken op de volgende aan Philips c.s. toebehorende octrooien: EP 0 402 973, verleend op 30 november 1994 voor een 'digital transmission system, transmitter and receiver for use in the transmission system, and record carrier obtained by means of the transmitter in the form of a recording device', met als oudste prioriteitsdatum 2 juni 1989, EP 0 660 540, verleend op 10 mei 2000 voor een 'decoder for decoding an encoded digital signal and a receiver comprising the decoder', met als oudste prioriteitsdatum 2 juni 1989, en EP 0 599 824, verleend op 19 december 2001 voor een 'intensity-stereo encoding and decoding in a transmission system', met als oudste prioriteitsdatum 2 juni 1989, alle mede verleend voor Nederland (hierna te noemen: "de octrooien"), door in Nederland de MP3 spelers (dan wel andere producten met MP3 functionaliteit die zonder toestemming van Philips c.s. zijn vervaardigd) in het verkeer te brengen, verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel door een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te houden die onder de beschermingsomvang van de octrooien vallen, althans bij één of meerdere van deze handelingen betrokken te zijn. Daarenboven stelt Sisvel dat Antalis en Aero in strijd handelen dan wel

dreigen te handelen met artikel 16 APV en aldus onrechtmatig jegens Sisvel en Philips c.s. handelen dan wel dreigen te handelen, indien zij de MP3-spelers in het douanegebied van de Gemeenschap binnenbrengen, in het vrije verkeer brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap brengen, uitvoeren, weder uitvoeren, onder een schorsingsregeling plaatsen of in een vrije zone of in een vrij entrepot opslaan en aldus (tevens) inbreuk (dreigen te) maken op de octrooien in Nederland dan wel in andere landen waar de octrooien van kracht zijn.

3. De incidentele vordering

- 3.1. Bij incidentele conclusie vordert Antalis vóór alle weren dat de rechtbank haar zal toestaan de vennootschap naar buitenlands recht Power Point Technology Ltd., gevestigd te Rm 501, 5/F, Hong Leong Industrial Complex, 4 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong, Volksrepubliek China (hierna te noemen: "Power Point Technology"), in vrijwaring op te roepen. Antalis stelt daartoe dat zij voor de aanschaf van *gelicentieerde* (cursivering, Antalis) MP3- en MP4-spelers koopovereenkomsten met Power Point Technology heeft gesloten, dat Power Point Technology deze producten door de vennootschap naar buitenlands recht Gamedia Electronic Limited (hierna te noemen: "Gamedia") heeft doen produceren, dat Gamedia op de door Sisvel gepubliceerde lijst van licentiehouders voorkwam en dat Antalis bijgevolg in de gerechtvaardigde veronderstelling verkeerde dat zij gelicentieerde producten van Power Point Technology had betrokken.
- 3.2. Sisvel refereert zich aan het oordeel van deze rechtbank. Sisvel verzoekt de rechtbank evenwel om de behandeling van de hoofdzaak voort te zetten en om Antalis in het incident een termijn te stellen voor het indienen van de conclusie van antwoord in de hoofdzaak. Sisvel verzoekt de rechtbank tevens om Antalis een uiterste termijn te stellen voor betekening van de dagvaarding aan Power Point Technology en om daarbij te bepalen dat Antalis in haar dagvaarding een dagvaardingstermijn van ten minste zes maanden zal moeten hanteren. Zij verzoekt daartoe omdat zij vreest dat de afdoening van de hoofdzaak door toewijzing van de incidentele vordering met ten minste een jaar wordt vertraagd, hetgeen haars inziens onredelijk en onnodig is.

4. De beoordeling

- 4.1. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Antalis heeft het bestaan van zo een rechtsverhouding voldoende gemotiveerd en concreet gesteld. Zij heeft gesteld met Power Point Technology koopovereenkomsten te hebben gesloten voor de aanschaf van gelicentieerde MP3- en MP4-spelers en heeft deze stelling onderbouwd aan de hand van een drietal overgelegde koopovereenkomsten (producties 1a tot en met 1c van Antalis). Uit de koopovereenkomst met contractnummer 085153 betreffende MP4-spelers blijkt bovendien dat een 'Sisvel license' is vereist en in de koopovereenkomst met contract-

nummer 0851557 met betrekking tot MP3-spelers is onder ‘certificates’ opgenomen: “Sievel (de rechtbank begrijpt ‘Sisvel’) (...) certificate requested”. Gelet op het vorenstaande valt niet uit te sluiten dat Antalis, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Power Point Technology. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

- 4.2. De rechtbank ziet geen aanleiding om Antalis een uiterste termijn te stellen voor betekening van de dagvaarding aan Power Point Technology aan het parket van het Openbaar Ministerie en om daarbij te bepalen dat Antalis in haar dagvaarding een dagvaardingstermijn van ten minste zes maanden zal moeten hanteren, aangezien het belang van Sisvel in een voortvarende afhandeling van de hoofdzaak kan worden gediend door afsplitsing van de hoofdzaak en de vrijwaringszaak, indien de vrees voor vertraging bewaarheid wordt, en Antalis belang heeft bij een spoedige afwikkeling van de vrijwaringszaak. De termijn voor dagvaarding van Power Point Technology zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 115 lid 2 Rv worden bepaald op drie maanden.
- 4.3. Het verzoek van Sisvel om de behandeling van de hoofdzaak voort te zetten en om Antalis in het incident een termijn te stellen voor het indienen van de conclusie van antwoord in de hoofdzaak zal wel worden gehonoreerd. De bedoelde termijn zal worden gesteld op drie maanden.
- 4.4. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten in het vrijwaringsincident aanhouden.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. staat toe dat Power Point Technology door Antalis wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van **woensdag 30 september 2009**;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan;

in de hoofdzaak

- 5.3. verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting van **woensdag 30 september 2009** voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Antalis;
- 5.4. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.