

ECLI:NL:RBDHA:2021:15304

Instantie	Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak	14-07-2021
Datum publicatie	19-01-2022
Zaaknummer	C/09/608337 / HA ZA 21-223
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Beslissing RC
Inhoudsindicatie	Rolbeslissing art. 22 Rv in SEP-geschil. Bevel aan zowel SEP-houder als -implementer om de door hen gesloten licentieovereenkomsten over te leggen over de betreffende standaard. Vertrouwelijkheidsregime met 'confidentiality club'.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

rolbeslissing

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/608337 / HA ZA 21-223

Rolbeslissing van 14 juli 2021 houdende bevel art. 22 Rv

in de zaak van

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.,

te Eindhoven,

eiseres in de hoofdzaak en in het incident ex art. 223 Rv1,

verweerster in het incident ex art. 1019a jo art. 843a en/of art. 22 Rv,

eiseres in het (voorwaardelijke) incident ex art. 843a Rv2 en/of art. 22 Rv,

advocaat mrs. B.J. van den Broek en R. van Kleef te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

XIAOMI INC,

te Beijing, China,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

XIAOMI H.K. LIMITED,

te Hong Kong, China,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

XIAOMI COMMUNICATIONS CO. LTD,

te Beijing, China,

4. XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V.,

te Amsterdam,

gedaagden in de hoofdzaak en in het incident ex art. 223 Rv,

eiseressen in het incident ex art. 1019a jo art. 843a en/of art. 22 Rv,

verweersters in het (voorwaardelijke) incident ex art. 843a Rv en/of art. 22 Rv,

advocaat mrs. B.J. Berghuis van Woortman, O.V. Lamme, R.R.R. Hardy en N.M.C. Steurrijs te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Philips en Xiaomi c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure, voor zover hier van belang, blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 15 oktober 2020, waarbij Philips is toegestaan Xiaomi c.s. te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken (hierna; VRO);
- de dagvaardingen van 21 oktober 2020 tevens houdende incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv;
- de akte houdende overlegging producties van Philips, met producties EP01 tot en met EP28;
- de incidentele conclusie houdende vordering tot bevel afgifte afschriften van bescheiden ex artikel 22 Rv, 843a Rv, 1019a jo art. 843a, 844 Rv en 85 Rv van Xiaomi c.s., met producties GP01 tot en met GP13;
- de conclusie van antwoord in het incident tot afgifte van bescheiden ex artikel 22 Rv, 843a Rv, 1019a jo art. 843a, 844 Rv en 85 Rv, tevens houdende voorwaardelijke incidentele eis in reconventie en akte houdende overlegging producties van Philips, met producties EP 29-42;
- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke incident in reconventie van Xiaomi c.s.;
- de conclusie van antwoord in conventie, conclusie van eis in reconventie technische deel van Xiaomi c.s. met producties.

1.2. Deze beslissing ziet op de (voorwaardelijke) art. 22 Rv verzoeken die door Xiaomi c.s. en Philips zijn gedaan.

2 De beoordeling

- 2.1. Philips en Xiaomi c.s. hebben de rechtbank verzocht om, kort gezegd, de andere partij te bevelen stukken in het geding te brengen op de voet van art. 22 Rv. Tevens hebben Philips en Xiaomi c.s. (voorwaardelijke) op art. 843a Rv gebaseerde vorderingen ingesteld.

Art. 22 Rv

- 2.2. De rechtbank zal aan het verzoek tot het opleggen van een art. 22 Rv-bevel van beide partijen, vooralsnog (gedeeltelijk) voldoen, zoals in het dictum verwoord. Een behoorlijke discussie over FRAND-voorwaarden kan naar het oordeel van de rechtbank pas plaatsvinden nadat inzage is gegeven in de reeds door Philips gesloten licentieovereenkomsten. Voor een inhoudelijk debat over FRAND-voorwaarden is immers van belang welke royalty-percentages en voorwaarden ieder van partijen met concurrenten van de andere partij is overeengekomen. Hierbij is van belang dat niet alleen Xiaomi c.s. als exceptioneel verweer stelt dat het aanbod van Philips niet FRAND is, maar tevens dat Philips betwist dat het tegenaanbod van Xiaomi c.s. FRAND is.
- 2.3. De rechtbank realiseert zich dat het bevel ook licenties door Philips zal betreffen met bedrijven die minder vergelijkbaar zijn met Xiaomi c.s. (en daardoor mogelijk minder pertinent aangaande de non-discriminatie vraag), maar dat maakt die overeenkomsten niet zonder enige relevantie voor het verweer. Het thans reeds uitsellecteren is bovendien niet goed doenlijk. Die overeenkomsten kunnen voorts enig licht doen schijnen op de redelijkheid van de FRAND-voorstellen over en weer. De over te leggen overeenkomsten dienen compleet te zijn, derhalve inclusief eventuele side-letters, bijlagen en eventuele aanvullende overeenkomsten.
- 2.4. De door Xiaomi c.s. over te leggen stukken zijn eveneens relevant. Niet alleen kan met die stukken de FRAND-heid van het aanbod van Philips beter worden beoordeeld, tevens kunnen zij relevant worden voor de vraag naar de FRAND-heid van het tegenaanbod van Xiaomi c.s. en voor de stelling van Philips dat Xiaomi c.s. een *unwilling licensee* is.
- 2.5. De omstandigheid dat niet gezegd is dat de rechtbank toekomt aan de beoordeling van de FRAND-heid van de betreffende aanbiedingen, maakt het voorgaande niet anders. Bij een beslissing tot toepassing van artikel 22 Rv behoeft immers nog niet vast te staan dat het betreffende document daadwerkelijk noodzakelijk is voor de beslissing. Waar het om gaat is of de bescheiden op de zaak betrekking hebben en dat is het geval zoals hiervoor overwogen. Evenmin wordt het voorgaande anders door enige (al dan niet nog te nemen) beslissing over op wie de bewijslast rust en of de betreffende stellingen/verweren op dit punt in de procedure reeds voldoende onderbouwd zijn. Uitstel van overlegging van de stukken tot na de mondelinge behandeling, zoals Philips wil, wordt niet gerechtvaardigd geacht. Daarmee komt de voortgang van de VRO-procedure te zeer in het gedrang, afgezet tegen de voorwaar niet al te grote belasting die overlegging van enkele overeenkomsten met zich brengt.
- 2.6. De rechtbank onderschrijft niet het standpunt van Philips dat haar bevoegdheid tot toepassing van artikel 22 Rv aan dezelfde vereisten dient te voldoen als toepassing van artikel 843a Rv. Waarheidsvinding en een op de kern van het geschil gerichte procesvoering kunnen meebrengen dat de rechtbank dit artikel toepast buiten het toepassingsbereik van artikel 843a Rv. Zoals uit het voorgaande volgt, ziet de rechtbank daartoe aanleiding in dit geval.
- 2.7. De over te leggen documenten zullen betrekking hebben op licenties voor de octrooien opgesomd in producties EP29A en B (zaak EP 511) en EP25A en B (zaak EP 525)

Vertrouwelijkheidsregime

- 2.8. De rechtbank zal er in navolging van partijen voorshands vanuit gaan dat de te verstrekken gegevens als bedrijfsgeheim zijn aan te merken. De rechtbank legt tenzij partijen onderling reeds een ander regime zijn overeengekomen (of nog zullen overeenkomen voordat overlegging plaats moet vinden) dat ook deze stukken beheerst ten aanzien van de over te leggen afschriften van documenten dan ook op de voet van artikel 22a lid 3 Rv een vertrouwelijkheidsregime op, versterkt met een dwangsom. Daarbij wordt deels aangesloten bij het door Xiaomi c.s. in haar incidentele conclusie, punt 4.8, voorgestelde regime. De rechtbank ziet, gelet op het op te leggen vertrouwelijkheidsregime, geen aanleiding om toe te staan de licentieovereenkomsten te anonimiseren. De door Xiaomi c.s. tevens gewenste ter beschikkingstelling voor procedures in het buitenland dient te worden geweigerd. Het is aan die rechters om te beoordelen of dit gerechtvaardigd is onder toepassing van hun nationale

procesrecht. Ambtshalve zal nog worden bepaald dat partijen onder dezelfde voorwaarden de stukken ook ter inzage aan door hen in te schakelen deskundigen ter beschikking kunnen stellen.

- 2.9. De door Philips nog gewenste beperking tot inzage voor enkel de advocaten respectievelijk natuurlijke personen (werknemers) van Xiaomi c.s. gevestigd in Europa wordt afgewezen. Xiaomi c.s. merkt terecht op dat het haar mogelijkheden tot verdediging ernstig zou belemmeren, terwijl aangenomen kan worden dat Philips executiemogelijkheden heeft in Nederland en de EU voor verbeurde dwangsom door overtreding van de geheimhoudingsverplichting en de betrokken bedrijfsgeheimen nu niet van dusdanige aard zijn dat die de verregaande maatregel als door Philips verzocht kunnen rechtvaardigen.

Dwangsom

- 2.10. Aan de wederzijdse bevelen tot overlegging van stukken zal geen dwangsom worden verbonden, maar er zij op gewezen dat de rechtbank, vanzelfsprekend op basis van de toepasselijke stelplicht en bewijslast, aan een eventuele weigering de gevolgen kan verbinden die zij geraden acht. Aan het op te leggen vertrouwelijkheidsregime zal wel een dwangsom worden verbonden.

Tijdschema

- 2.11. Partijen zijn overeengekomen dat Xiaomi c.s. drie weken na overlegging van de stukken de tijd krijgt voor haar conclusie van antwoord ten aanzien van FRAND. Om de vaart erin te houden krijgen partijen een week om de stukken over te leggen. Volgens genoemde afspraak tussen partijen dient Xiaomi c.s. drie weken na de overlegging van de stukken haar conclusie van antwoord niet technische verweren in te dienen.

Incidenten

- 2.12. Op de opgeworpen incidenten (voor zover niet gebaseerd op art. 22 Rv) zal, voor zover na dit bevel op de voet van art. 22 Rv nog relevant, in een later stadium, zo veel mogelijk tezamen met de hoofdzaak, beslist worden.

3 De beslissing

De rechtbank

- 3.1. beveelt Philips - onder het in 3.3 opgenomen vertrouwelijkheidsregime - aan de rechtbank en aan Xiaomi c.s. digitaal afschrift binnen één week na heden te verschaffen van de volgende stukken:
- i) alle licentieovereenkomsten die zijn gesloten door Philips aangaande een of meerdere octrooien die deel uitmaken van de in 2.7 bedoelde Philips Portfolio ,
 - ii) alle eventuele schikkingen aangegaan door Philips met andere partijen (waaronder TCL) aangaande (octrooien uit) de in 2.7 bedoelde Philips Portfolio, en
 - iii) alle eventuele side letters, wijzigingen, amendementen, aanvullende overeenkomsten en soortgelijke documenten die betrekking hebben op een of meer van de hierboven onder nrs. (i)-(ii) opgenoemde overeenkomsten, voor zover relevant voor de beoordeling van het FRAND-verweer;
- 3.2. beveelt dat Xiaomi c.s. - onder het in 3.3 opgenomen vertrouwelijkheidsregime - aan de rechtbank en aan Philips digitaal afschrift binnen één week na heden zal verschaffen van de volgende stukken:
- i) alle licentieovereenkomsten die Xiaomi c.s. heeft gesloten met andere octrooihouders met betrekking tot octrooien die standaard-essentieel zijn voor de UMTS- en/of LTE-standaard;
 - ii) alle eventuele schikkingen aangegaan door Xiaomi met andere octrooihouders aangaande octrooien die standaard-essentieel zijn voor de UMTS- en/of LTE-standaard;
 - iii) alle eventuele side letters, wijzigingen, amendementen, aanvullende overeenkomsten en soortgelijke documenten die betrekking hebben op een of meer van de overeenkomsten vallende

onder nummers (i)-(ii) hiervoor, voor zover relevant voor de beoordeling van het FRAND-verweer;

3.3. bepaalt dat de over te leggen informatie vertrouwelijk is te achten en dat daarvoor, tenzij partijen een ander regime zijn overeengekomen, het volgende vertrouwelijkheidsregime geldt:

a. toegang tot de informatie in de afschriften is gelimiteerd tot een beperkt aantal

personen, namelijk tot de advocaten die Philips en Xiaomi c.s. bijstaan in deze procedure, eventueel door hen in schakelen deskundige(n) ten behoeve van de onderhavige twee procedures en maximaal twee natuurlijke personen in dienst van Philips respectievelijk Xiaomi c.s. die geen commerciële functie bekleden binnen Philips respectievelijk Xiaomi c.s.;

het is Philips en Xiaomi c.s. en de andere onder 3.3.(a) genoemde personen niet toegestaan om aan derden informatie te verstrekken afkomstig uit de te

overleggen afschriften;

de informatie in de te verstrekken stukken mag uitsluitend worden gebruikt door Philips respectievelijk Xiaomi c.s. voor het doel van de onderhavige twee procedures met betrekking tot de 3G- en 4G-octrooiportfolio van Philips tussen Philips en Xiaomi c.s. in Nederland en Philips respectievelijk Xiaomi c.s. mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken;

Philips of Xiaomi c.s. of een van de onder 3.3.(a) genoemde personen verbeurt een dwangsom van 1.000.000 voor iedere keer dat hij / zij handelt in strijd met het bepaalde onder 3.3.(a), (b) en/of (c), waarbij geldt dat geen directe dwangsom wordt

opgelegd aan de advocaten, nu zij zelf geen partij zijn bij deze procedure en een schending door hulppersonen van Philips respectievelijk Xiaomi c.s. al gedekt wordt door het bevel;

3.4. verklaart deze beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.5. bepaalt dat de zaak op de rol zal komen van **21 juli 2021** voor overleggen van de in 3.1 en 3.2 genoemde stukken door zowel Philips als Xiaomi c.s.;

3.6. bepaalt dat de zaak alsdan drie weken zal worden aangehouden voor het nemen van een akte door elk van beide partijen waarin op de overgelegde stukken kan worden gereageerd;

3.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beslissing is gegeven door mr. E.F. Brinkman, en in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2021 door mr. D. Nobel.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Partijen noemen dit een (voorwaardelijke) reconventionele vordering in het incident. De rechtbank verstaat dit als een zelfstandig (voorwaardelijk) incident.
