

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.220.695/01
zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/513607/HA ZA 16-765

Arrest van 30 april 2019

in de zaak van

NXP B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
appellante,
hierna te noemen: NXP,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam,

tegen:

1. **INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
hierna te noemen: Infineon Holding,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
INFINEON TECHNOLOGIES AG,
gevestigd te Neubiberg, Duitsland,
hierna te noemen: Infineon AG,
geïntimeerden,
hierna tezamen te noemen: Infineon,
advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam.

Het verloop van het geding

1. Bij exploit van 11 mei 2017 is NXP in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag, team handel, van 19 april 2017.¹ Bij memorie van grieven, tevens akte verandering en vermeerdering van eis (met producties) heeft NXP zes genummerde grieven tegen het vonnis aangevoerd en haar eis gewijzigd. Infineon heeft de grieven en de vermeerderde eis bij memorie van antwoord bestreden. Vervolgens hebben partijen de zaak laten bepleiten, NXP door mr. Cohen Jehoram voornoemd en zijn kantoorgenoot mr. S.L.H. Bergsma, advocaat te Amsterdam, en Infineon door mr. Stöpetie voornoemd en zijn kantoorgenoot mr. R.

¹ Rb. Den Haag 19 april 2017, [ECLI:NL:RBDHA:2017:3987](#) (NXP/Infineon), hersteld bij vonnis van 24 mei 2017.

Broekstra, advocaat te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de pleitzitting hebben partijen nadere stukken overgelegd, die in het proces-verbaal van de zitting zijn gespecificeerd. Na afloop van de zitting hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. Deze zaak betreft een geschil tussen twee producenten van chips, NXP en Infineon, over merkenrecht en vergelijkende reclame. Het gaat daarbij om chips die zijn gebaseerd op RFID-technologie (Radio-frequency identification). Deze technologie maakt het mogelijk om door middel van radiogolven contactloos informatie uit te wisselen tussen enerzijds een object, zoals een toegangs- of openbaarvervoerskaart, met een chip en anderzijds een kaartlezer.

NXP is rechthebbende van een aantal merkrechten ter zake van het merk MIFARE voor kortgezegd chips. In deze zaak gaat het met name om de volgende twee woordmerken van NXP (hierna: de MIFARE woordmerken):

- de internationale merkinschrijving met aanwijzing van de Benelux voor het woordmerk MIFARE, ingeschreven op 14 maart 1994 onder nummer 615458 voor waren in klasse 9 (hierna: het MIFARE Beneluxwoordmerk), en
- het Uniemerkt voor het woordmerk MIFARE, ingeschreven op 25 oktober 2012 onder nummer 010.920.007 voor waren in klasse 9 (hierna: het MIFARE Uniewoordmerk).²

Centraal staat de vraag of Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips merkinbreuk maakt, of anderszins onrechtmatig handelt, door het gebruik van de aanduiding 'Mifare compatible' en/of van het teken 'Mifare'.

3. De rechtbank heeft in rov. 2.1 tot en met 2.35 van het bestreden vonnis een aantal feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen voor haar beslissing. Deze feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. In aanvulling daarop is in hoger beroep het volgende vast komen te staan³:
 - 3.1. Een chipkaart moet kunnen functioneren in een bepaalde 'omgeving'. Omgeving omvat niet alleen de kaartlezer(chip), maar ook de daaraan gekoppelde microprocessor, de software en de (achterliggende) databases.
 - 3.2. NXP produceert chips voor zowel kaarten als voor kaartlezers, terwijl Infineon – voor zover van belang voor deze zaak – alleen chips produceert voor chipkaarten maar niet voor kaartlezers.
 - 3.3. De communicatiewisseling tussen chipkaart en kaartlezer bestaat, versimpeld gezegd, uit drie onderdelen:
 1. een communicatie-standaard (dit zou men kunnen vergelijken met de frequentie waarop radio wordt uitgezonden); dit is doorgaans de ISO-standaard, niveaus 1 t/m 3, deze standaard is de gemeenschappelijke deler;
 2. de cryptografie (vergelijking: de radio-uitzending is in codetaal); het

² Zie rov. 2.7.1 en 2.7.2 van het bestreden vonnis.

³ Proces-verbaal, p. 3.

beveiligingsprotocol verschilt van fabrikant tot fabrikant, en maakt de chip specifiek. Voor de MIFARE Classic is dat bijvoorbeeld 'CRYPTO1'. Een ander beveiligingsprotocol is DESFire;

3. een aantal andere specifieke MIFARE-elementen zoals datastructuren. Op deze drie onderdelen moeten chipkaart en kaartlezer met elkaar kunnen communiceren.

4. De rechtbank heeft de vorderingen van NXP afgewezen. Veronderstellenderwijs uitgaande van de geldigheid van de MIFARE woordmerken (rov. 4.4) en terzijde latende of Infineon toestemming van de merkhouders heeft (rov. 4.6), oordeelde zij dat Infineon met het gebruik van het teken 'Mifare' doelt op de MIFARE-technologie van NXP en dat NXP zich niet tegen dat gebruik kan verzetten op grond van art. 2.23 lid 1 sub c Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ('BVIE') en art. 12 lid 1 sub c Verordening (EG) nr. 207/2009⁴ (rov. 4.7-4.24). Om die reden wees zij de merkenrechtelijke vorderingen van NXP af. De vorderingen gebaseerd op misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame wees zij op grond van dezelfde redenering ook af (rov. 4.25-4.26). De beoordeling van de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering van Infineon, strekkende tot nietigverklaring van de MIFARE woordmerken, liet de rechtbank achterwege omdat de voorwaarde (te weten: indien de conventionele vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen) niet is ingetreden (rov. 4.36).
5. In hoger beroep vordert NXP dat het hof het bestreden vonnis (alsmede, naar het hof begrijpt, het herstelvonnis van 24 mei 2017) vernietigt en opnieuw rechtdoende haar bij memorie van grieven gewijzigde vorderingen toewijst, met veroordeling van Infineon in de kosten van beide instanties op de voet van art. 1019h Rv.
6. NXP verzet zich tegen het gebruik in het economisch verkeer door Infineon van het teken 'Mifare'. Daarbij gaat het met name om de aanduiding 'Mifare compatible' maar NXP's merkenrechtelijke vorderingen (zowel in eerste aanleg als in hoger beroep) zijn daartoe niet beperkt. Deze vorderingen zijn er op gericht elk gebruik van het teken 'Mifare' te verbieden, dus ook bijvoorbeeld gebruik van dit teken als generieke aanduiding (bijvoorbeeld: 'Mifare-technologie') en in vergelijkende reclame (productie EP69). Grief 1, die klaagt dat de rechtbank dit heeft miskend in rov. 4.5 van het bestreden vonnis, slaagt.
7. Volgens NXP maakt Infineon inbreuk op haar MIFARE merken c.q. MIFARE woordmerken als bedoeld in (thans) art. 2.20 lid 2 BVIE⁵ en (thans) art. 9 lid 2 Uniemerkenverordening ('UMVo').⁶

⁴ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEU 2009, L 78/1, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015, PbEU 2015, L 341/21; per 1 oktober 2017 vervangen door de verordening genoemd in noot 6.

⁵ Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd; deze thans geldende versie verschilt voor zover van belang voor de onderhavige zaak niet van de vorige versie.

⁶ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken, PbEU 2017, L 154/1. Deze verordening is van toepassing vanaf 1 oktober 2017 en verschilt voor zover van belang voor de onderhavige zaak niet van haar voorganger (zie noot 4).

-
8. Infineon betwist dat sprake is van merkinbreuk. Daartoe voert zij aan (i) dat de MIFARE merken van NXP, daaronder begrepen de MIFARE woordmerken, nietig zijn, (ii) dat zij toestemming van de merkhouder heeft verkregen, (iii) dat zij het teken 'Mifare' niet als merk gebruikt, en (iv) dat haar gebruik van het teken Mifare is toegestaan op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE en (thans) art. 14 lid 1 UMVo.

Geldigheid merken

9. Infineons meest verstrekkende verweer is dat de betrokken merken van NXP *ab initio* nietig zijn (verweer (i)). In dit verband heeft zij in eerste aanleg daarnaast in reconventie gevorderd, voor het geval dat de conventionele vordering van NXP geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, dat de woordmerken nietig worden verklaard en doorgehaald, zulks op grond van art. 2.28 lid 1 BVIE respectievelijk (thans) art. 59 lid 1 sub a UMVo. De rechtbank is aan de behandeling van deze vordering niet toegekomen omdat zij de conventionele vordering van NXP geheel afwees.
10. Infineon betwist de geldigheid van deze merken vanuit verschillende invalshoeken die in haar betoog soms door elkaar lopen. Het hof volgt bij de behandeling van deze verweren de door Infineon in de conclusie van antwoord (onder 136 e.v.) gekozen volgorde en kwalificaties.
11. In de eerste plaats betoogt Infineon dat de twee MIFARE woordmerken elk onderscheidend vermogen missen (de 'b-grond').⁷
12. Zij stelt daartoe dat 'Mifare' de naam is van de meest gebruikte technologie voor *electronic ticketing* voor vervoers- en toegangssystemen, waardoor de daarop gebaseerde systemen 'Mifare-systemen' worden genoemd. Het woord 'Mifare' kan daarom per definitie niet dienen ter onderscheiding van waren die deze technologie bevatten of die bedoeld zijn onderdeel uit te maken van een Mifare-systeem, aldus Infineon.
13. Infineon wil hiermee blijkbaar betogen dat 'Mifare' een generieke aanduiding (een soortnaam) is en daarom elk onderscheidend vermogen mist. Zij heeft daarvoor echter te weinig gesteld. Infineon stelt immers alleen dat *electronic ticketing* vervoers- en toegangssystemen *die op Mifare-technologie zijn gebaseerd*, Mifare-systemen worden genoemd. Dat betekent echter niet dat 'Mifare' een generieke aanduiding is. Daarvoor had Infineon moeten stellen dat de term 'Mifare' voor het relevante publiek een ander woord is voor *een* vervoers- of toegangssysteem dat met *electronic ticketing* werkt, ongeacht de herkomst (ongeacht of het systeem door NXP of met toestemming van NXP op de markt is gebracht). Dat heeft zij niet echter niet gesteld. Reeds daarom faalt dit betoog. Dat de door NXP of met toestemming van NXP op de markt gebrachte Mifare-systemen en -technologieën in dit verband wereldwijd het meest worden gebruikt, doet daar niet aan af.
14. Maar ook als Infineon dit wel had gesteld, zou haar betoog niet slagen. Het is aan Infineon om voldoende onderbouwd te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat MIFARE reeds ten tijde van de merkdepots een generieke aanduiding is voor een vervoers- of

⁷ Art. 2.28 lid 1 jo. art. 2.2bis sub b BVIE en art. 59 lid 1 sub a jo. art. 7 lid 1 sub b UMVo.

toegangssysteem dat met *electronic ticketing* werkt of voor de daarin gebruikte technologie.

Uit de door haar aangedragen voorbeelden blijkt dat echter niet. Daaruit blijkt veeleer het tegendeel: in de door haar overgelegde documenten, overigens veelal van later datum, wordt Mifare juist als merknaam gebezigd door het gebruik van hoofdletters (MIFARE), van het ®-teken en/of van een begeleidende, merkbevestigende tekst als *'offered by NXP semiconductors'*. De enige duidelijke voorbeelden van gebruik als generieke aanduiding zijn de in deze procedure gewraakte uitingen van Infineon zelf (met name: 'Mifare compatible'). Daar komt bij dat (NXP onbetwist heeft gesteld dat) voor de betrokken producten ook andere merken op de markt in omloop zijn zoals FELICA, CALYPSO en Infineon's eigen CIPURSE (waarvan Infineon stelt dat het een open standaard is via de zogeheten OSPT Alliance).

Gelet op dit een en ander, alsmede op de door NXP in dit verband betrokken stellingen en overgelegde documenten, heeft Infineon - voor zover zij heeft gesteld dat 'Mifare' een generieke aanduiding is - naar het oordeel van het hof deze stelling onvoldoende onderbouwd. Overigens heeft zij in dit verband ook geen bewijsaanbod gedaan.

Volledigheidshalve merkt het hof op dat Infineon geen beroep heeft gedaan op verval van het merk doordat het door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar.⁸ Haar stellingen ondersteunen een dergelijk beroep overigens ook niet.

15. Infineon betoogt voorts dat de twee MIFARE woordmerken elk onderscheidend vermogen missen omdat zij een samentrekking zijn van de woorden 'my' en 'fare', en daarmee beschrijvend zijn voor waren die bedoeld zijn voor een *electronic ticketing* vervoers- of toegangssysteem ('mijn (rit)prijs, tarief').
16. NXP betwist dit. Zij stelt dat MIFARE een samentrekking is van 'Mikron Fare Collection', welk merk van huis uit groot onderscheidend vermogen heeft voor de ingeschreven waren. Bovendien is dat onderscheidend vermogen door intensief gebruik sinds 1994 aanzienlijk toegenomen, aldus NXP.⁹ Daarmee beroept NXP zich voor zover nodig op inburgering.¹⁰
17. Bij de beoordeling of een merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen moet rekening worden gehouden met alle factoren waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de producten of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze van die van andere ondernemingen te onderscheiden, zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan en het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming. De vermoedelijke perceptie van het relevante publiek moet in aanmerking worden genomen en nodig is dat het publiek het merk, als gevolg van het gebruik van het teken als merk is gaan opvatten. Dat publiek bestaat uit de

⁸ Art. 2.27 lid 1 sub a BVIE; art. 58 lid 1 sub b UMVo.

⁹ Onder meer in de conclusie van antwoord in reconventie onder 15.

¹⁰ Art. 2.2bis lid 3 BVIE; art. 59 lid 2 UMVo.

normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende waren of diensten.¹¹ In dit geval gaat het om inkopers van fabrikanten die chipkaarten produceren (*card manufacturers*), van bedrijven die kaartlezers plaatsen, van *system integrators*, en van industriële distributeurs; dit publiek, dat opereert in een *business-to-business* sfeer, heeft een hoge graad van deskundigheid, zo is tussen partijen in confesso.

18. NXP heeft, ook met documentatie, uitvoerig onderbouwd dat MIFARE als merk wordt gebruikt en herkend door het relevante publiek in in ieder geval de Europese Unie en de Benelux.¹² De door Infineon overgelegde producties bevestigen dat MIFARE daar een bekend merk is (zie ook hiervoor in 14). Onbetwist is dat NXP met haar MIFARE chips wereldwijd marktleider is en dat zij met haar MIFARE merken wereldwijd een marktaandeel van circa 80% heeft op het gebied van vervoersbewijzen en 50% op het gebied van toegangsbeheer. NXP stelt ook onbetwist dat *iedere* afnemer van dit soort producten de MIFARE merken kent. Tezamen genomen is daarmee naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat het merk MIFARE, voor zover het niet van huis uit onderscheidend vermogen zou hebben, onderscheidend vermogen heeft verkregen ten tijde van het instellen van de nietigheidsvordering alsook op het moment waarop dit arrest wordt gewezen. Het hof is van oordeel dat tegenover al hetgeen NXP in dit verband heeft naar voren heeft gebracht, Infineon onvoldoende heeft aangevoerd om tot een ander oordeel te komen.
19. In de tweede plaats betoogt Infineon dat de twee MIFARE woordmerken nietig zijn omdat zij kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van waren die Mifare technologie bevatten of bedoeld zijn om deel uit te maken van een Mifare-systeem (de 'c-grond').¹³ Als kenmerken noemt Infineon de hoedanigheid van de chips (bevat Mifare technologie), de bestemming ervan (bestemd voor gebruik in een Mifare-systeem) en de waarde van de chips (zij ontleen hun waarde aan hun geschiktheid voor een Mifare systeem).
20. Dit betoog zou kunnen slagen als 'Mifare' een generieke aanduiding zou zijn voor een vervoers- of toegangssysteem dat met *electronic ticketing* werkt of voor (kenmerken van) de daarin gebruikte technologie. Zoals hiervoor overwogen is dat echter niet komen vast te staan. Gelet op het (onbestreden) consequente gebruik van het teken MIFARE als merk door NXP en haar licentienemers (zie ook hiervoor in 14 en 18) is redelijkerwijs ook niet te verwachten dat Mifare in de toekomst als aanduiding van (een kenmerk van) dergelijke systemen of technologie kan dienen. Voor het overige stuit het betoog af op het hiervoor overwogene.
21. In de derde plaats betoogt Infineon dat de twee MIFARE woordmerken nietig zijn omdat zij gebruikelijk zijn geworden in het bona fide handelsverkeer (de 'd-grond').¹⁴ Ook dit betoog strandt op het hiervoor overwogene.

¹¹ HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, NJ 2000/269 (Chiemsee); HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (Philips/Remington).

¹² Onder meer in conclusie van antwoord in reconventie onder 15-23 en de daarbij behorende producties.

¹³ Art. 2.28 lid 1 jo. art. 2.2bis sub c BVIE en art. 59 lid 1 sub a jo. art. 7 lid 1 sub c UMVo.

¹⁴ Art. 2.28 lid 1 jo. art. 2.2bis sub d BVIE en art. 59 lid 1 sub a jo. art. 7 lid 1 sub d UMVo.

-
22. In de vierde plaats betoogt Infineon dat genoemde woordmerken nietig zijn omdat zij uitsluitend bestaan uit een kenmerk dat aan chips een wezenlijke waarde geeft, te weten dat de desbetreffende chips met Mifare systemen compatibel zijn en dus geschikt voor gebruik in die systemen.¹⁵ Dit volgt volgens haar uit het feit dat het overgrote deel (80%) van de *electronic ticketing*-toegangssystemen wereldwijd Mifare-systemen zijn waarvoor chips beschikbaar moeten zijn die in toegangskaarten voor Mifare-systemen kunnen worden toegepast.
23. Dit betoog faalt. Een merknaam van een product is geen (vorm die, of ander) kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waren geeft.
24. Uit het bovenstaande volgt dat Infineons verweer dat de twee MIFARE woordmerken nietig zijn, faalt.
-

Inbreuk

25. Vervolgens rijst de vraag of Infineon inbreuk maakt op de MIFARE woordmerken van NXP als bedoeld in art. 2.20 lid 2 BVIE en art. 9 lid 2 UMVo. In dit kader voert Infineon het verweer dat zij toestemming van de merkhouder heeft verkregen (verweer (ii)) en dat zij het teken 'Mifare' niet als merk gebruikt (verweer (iii)).

Toestemming?

26. Infineon stelt zich op het standpunt dat zij geen merkinbreuk pleegt omdat zij toestemming van de merkhouder heeft voor haar gebruik van het teken MIFARE (verweer (ii)).
27. Dit baseert zij in de eerste plaats op een samenwerkingsovereenkomst uit 1994 tussen Mikron (later Philips, thans NXP) en Siemens (voorganger van Infineon). Deze overeenkomst is in 2001 beëindigd, maar op grond van de uitloopregeling in art. 14 lid 1 van deze overeenkomst heeft zij het recht behouden het merk MIFARE te gebruiken, aldus Infineon. NXP betwist dit onder verwijzing naar de *change of control* bepaling in art. 1.7 van de overeenkomst. Op grond van deze bepaling zijn dochterondernemingen van Siemens enkel gelicentieerd zolang Siemens een meerderheidsbelang houdt '*und zwar so lange, wie diese Beteiligung besteht*'. Toen de halfgeleiderafdeling van Siemens zich in 1999 afsplitste en zelfstandig verder ging als Infineon, is deze overeenkomst dus geëindigd en dat betekent dat Infineon daar geen rechten meer aan kan ontleen, aldus NXP.

Gelet op deze gemotiveerde betwisting door NXP, waar Infineon niet op is ingegaan, heeft Infineon haar stelling dat zij op grond van deze overeenkomst nog steeds gerechtigd is het merk MIFARE te gebruiken, onvoldoende onderbouwd. Daar komt bij dat Infineon niet heeft duidelijk gemaakt of en waarom art. 14.1 in die situatie van toepassing zou zijn ('*Im Falle einer Beendigung dieses Vertrages gemäss Ziffer 11, 12 oder 13 durch Siemens...*').

28. Daarnaast betoogt Infineon dat deze overeenkomst met instemming van Philips door

¹⁵ Art. 2.28 lid 1 jo. art. 2.2bis sub e (iii) BVIE en art. 59 lid 1 sub a jo. art. 7 lid 1 sub e (iii) UMVo.

Infineon is overgenomen hetgeen zou blijken uit voortzetting van de samenwerking tussen Philips en Infineon. NXP stelt echter dat deze voortzetting van de samenwerking niet is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst uit 1994, maar op een octrooi-kruislicentie uit 1974 tussen Philips en Siemens. Het is deze licentie die met instemming van Philips overging op (het van Siemens afgesplitste) Infineon. Deze licentie zag alleen op technologie en niet op merken. Philips heeft, waar Infineon deze technologie mocht gebruiken, het gebruik van het merk MIFARE daarvoor nog enige tijd impliciet toegestaan; dit was echter niet gebaseerd op (instemming met) overname van de samenwerkingsovereenkomst uit 1994; de impliciete toestemming is later (met ingang van 1 januari 2010) ingetrokken, aldus NXP.

Gelet op deze gemotiveerde betwisting door NXP heeft Infineon naar het oordeel van het hof haar stelling dat Infineon de overeenkomst uit 1994 heeft overgenomen en uit dien hoofde toestemming van de merkhouder heeft voor het gebruik van het merk MIFARE, onvoldoende onderbouwd.

Het hof merkt nog op dat – zoals NXP heeft aangevoerd – Infineon er zelf ook van uitging dat de toestemming om het merk MIFARE te blijven gebruiken op 1 januari 2010 eindigde: bij brief van 4 december 2009 informeerde zij haar afnemers dat NXP *'terminated the respective trademark license agreement with Infineon'* (productie 6 NXP).

29. Infineon betoogt in de tweede plaats dat zij toestemming van de merkhouder heeft omdat NXP en Infineon in 2010 afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de aanduidingen 'Mifare' en 'Mifare compatibility', waarbij NXP heeft ingestemd met dat gebruik mits daarbij wordt vermeld *'Mifare is only used as an indicator of product compatibility to the respective technology'*. Het gaat volgens Infineon om een vaststellingsovereenkomst waarbij partijen hebben vastgesteld dat Infineons gebruik onder (thans) art. 14 UMVo valt.

NXP betwist dat. Zij stelt dat zij in de toen gevoerde gesprekken ook de voorwaarde stelde dat wordt vermeld dat MIFARE een merk van NXP is (productie 14 Infineon) en dat zij – toen Infineon dat na aanvankelijke instemming toch weigerde – de zaak niet op de spits wilde drijven omdat het ging om gebruik voor één (commercieel weinig interessant) product, namelijk Infineons SLE 66R35 chip, Infineon het gebruik van het merk MIFARE verder sterk had gereduceerd, en Infineon onderkende dat zij geen rechten kon doen gelden op het MIFARE merk. NXP gedoogde daarom in 2010 deze aanduidingen in alleen de *product brief* van de SLE 66R35. Daarmee gaf zij echter geen toestemming voor ander gebruik, aldus NXP.

30. Gelet op deze gemotiveerde betwisting – waarbij het hof opmerkt dat de desbetreffende correspondentie (productie 14 van Infineon) inderdaad alleen gaat over de SLE 66R35 en dat Infineon bovendien niet (voldoende gemotiveerd) heeft betwist dat de SLE 66R35 toen nog de enige chip van Infineon was die met MIFARE werkte, terwijl de verwachting was dat de interesse daarin zou afnemen door de hack in 2008 – heeft Infineon haar eerdergenoemde stelling dat NXP in 2010 heeft ingestemd met (ruimer) gebruik van de aanduidingen 'Mifare' en 'Mifare compatibility', onvoldoende onderbouwd.
31. Volledigheidshalve merkt het hof op dat in het betoog van Infineon geen beroep op

rechtsverwerking te lezen valt. Voor zover zij zich daar wel op heeft willen beroepen, is dat betoog onvoldoende onderbouwd.

32. Tezamen genomen is dus niet komen vast te staan dat Infineon toestemming van de merkhouder heeft voor haar gebruik van het teken 'Mifare'.

Gebruik als merk

33. Infineon betoogt dat zij geen merkinbreuk maakt omdat zij het teken 'Mifare' niet als merk gebruikt, dat wil zeggen ter onderscheiding van haar Mifare compatible chips om aan te geven dat die chips afkomstig zijn uit haar onderneming, maar uitsluitend als beschrijvende verwijzing naar de desbetreffende technologie en de daarop gebaseerde Mifare systemen, waarmee haar chips compatible zijn. Laatstgenoemd gebruik is volgens Infineon toegestaan omdat het geen inbreuk ex art. 9 UMVo oplevert (verweer (iii)).
34. Het hof verwerpt dit betoog. Vast staat dat Infineon een teken ('Mifare') gebruikt dat gelijk is aan de MIFARE woordmerken. Zij gebruikt dat teken in het economisch verkeer (zoals in haar reclamebrochures en *product briefs*) voor dezelfde waren als die waarvoor deze merken zijn ingeschreven (chips). Daarbij wordt het teken 'Mifare' op zodanige wijze gebruikt dat er een verband wordt gelegd tussen dat teken en de waren van Infineon. Dergelijk gebruik kan de functies van het merk MIFARE, waaronder de herkomstfunctie, aantasten. Daartegen kan NXP zich krachtens art. 9 lid 2 sub a UMVo in beginsel verzetten.
35. Het verweer dat Infineon het teken uitsluitend als beschrijvende verwijzing gebruikt, kan niet slagen. Zoals hiervoor overwogen heeft NXP, ook met documentatie, uitvoerig onderbouwd dat het relevante publiek MIFARE als merk herkent¹⁶; Infineon heeft dat onvoldoende gemotiveerd bestreden. Aangenomen moet dus worden dat Infineon het teken als merk gebruikt.

Een andere, hier dicht tegenaan liggende vraag is of Infineon het merk mag gebruiken om de bestemming van haar waren, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven; deze vraag komt hierna aan de orde.

Beperkingen ex art. 2.23 lid 1 BVIE en art. 14 UMVo

36. Infineon stelt zich op het standpunt dat haar gebruik van het teken 'Mifare' is gerechtvaardigd onder art. 2.23 lid 1 BVIE en art. 14 lid 1 UMVo, welke bepalingen beperkingen stellen aan het uitsluitend recht van de merkhouder (verweer (iv)). Zij beroept zich op de b- en de c-grond van deze bepalingen. Wat betreft de b-grond betoogt zij dat NXP zich niet kan verzetten tegen haar gebruik van het teken Mifare aangezien Mifare ook een aanduiding is voor de bestemming van Infineons chips (bestemd voor gebruik in een Mifare systeem) en voor de waarde ervan. Wat betreft de c-grond betoogt Infineon dat haar gebruik van het teken Mifare nodig is om de bestemming van haar chips aan te geven, namelijk om duidelijk te maken dat de chips

¹⁶ Zie hiervoor in 18.

van Infineon daadwerkelijk kunnen worden gebruikt in een Mifare-systeem. Dit een en ander betekent dat NXP zich niet tegen dat gebruik kan verzetten, aldus Infineon. NXP bestrijdt dit een en ander.

37. Volgens genoemde bepalingen kan de merkhouder zich niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde
- van een aanduiding inzake (onder meer) bestemming en waarde van de waren (b-grond), en
 - van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (c-grond),
- een en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.
38. Infineons beroep op de b-grond faalt. Zoals hiervoor overwogen, is immers niet komen vast te staan dat MIFARE een generieke aanduiding is of anderszins beschrijvend is.
39. Wat betreft de c-grond stelt het hof voorop dat de uitleg die het Hof van Justitie van de EU in het arrest *Gillette/LA Laboratories* heeft gegeven aan art. 6 lid 1 sub c van Richtlijn 89/104, hier maatgevend is.¹⁷ Deze uitleg betreft de vraag wanneer gebruik van het merk om de bestemming van een product aan te geven 'nodig' is. Dat is het geval 'wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.' Het is aan de nationale rechter na te gaan of een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.
40. Infineon trekt in twijfel of dit onderdeel van het arrest *Gillette/LA Laboratories* nog geldend recht is. De woorden 'wanneer dat nodig is' zijn immers uit art. 14 lid 1 sub c UMVo geschrapt, zo betogen mrs. Stöpetie en Broekstra namens Infineon.
- Dit betoog faalt. De woorden 'wanneer dat nodig is'¹⁸ zijn in art. 14 UMVo niet geschrapt doch (in de Nederlandse tekstversie) vervangen door (vertaald met) de woorden 'indien het (...) noodzakelijk is'. Daarmee wordt hetzelfde bedoeld.¹⁹ Dat hier het woord 'noodzakelijk' wordt gebruikt in plaats van het woord 'nodig' duidt ook niet op een koerswijziging van de Europese wetgever en brengt dus ook niet mee dat het arrest *Gillette/LA Laboratories* geen geldend recht meer is. In de Franse en Engelse tekstversie is de bepaling in dit opzicht niet veranderd ('nécessaire' respectievelijk 'necessary').
41. De aanduiding 'Mifare compatible', die Infineon naar NXP onbetwist heeft gesteld voor in elk geval 45 productsoorten gebruikt, is dus alleen toelaatbaar indien zij het enige middel is om het relevante publiek begrijpelijke en volledige informatie te

¹⁷ HvJ EU 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (*Gillette/LA Laboratories*).

¹⁸ Welke woorden worden gebezigd in de voorganger van deze bepaling (art. 12 sub c van Verordening (EG) nr. 207/2009) en in art. 6 Richtlijn 89/104.

¹⁹ In de Nederlandse tekstversie van art. 14 lid UMVo staat: '(...) c. het Uniemerk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel.'

verstrekken over de bestemming van de desbetreffende Infineon-chips. Die informatie dient ook juist te zijn. Ook Infineon onderschrijft dat haar claim 'Mifare compatible' juist moet zijn, en dat zij die anders niet mag gebruiken.

42. Infineon stelt dat haar aanduiding 'Mifare compatible' in technisch opzicht juist is. NXP betwist dat. Het is aan Infineon om voldoende gemotiveerd te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat deze aanduiding in technisch opzicht juist is.
43. Het hof overweegt als volgt. Zoals hiervoor in 3 vastgesteld, moet de chip in een chipkaart kunnen functioneren in een bepaalde 'omgeving', die bestaat uit een kaartlezer(chip), een daaraan gekoppelde microprocessor, software en databases. Daartoe moet deze kaartchip, zo is in confesso, kunnen communiceren met de kaartlezer.

Voor de juistheid van de door Infineon gebruikte aanduidingen omtrent compatibiliteit (met name: 'Mifare compatible') is minst genomen vereist dat haar desbetreffende kaartchips in de praktijk altijd kunnen communiceren met *elke* MIFARE kaartlezer (van NXP of haar licentienemers). Infineon spreekt immers over 'Mifare' in het algemeen; zij brengt daarbij geen beperking of nadere specificatie aan.

44. Deze vraag is ter terechtzitting uitvoerig aan de orde geweest naar aanleiding van vragen van het hof.
45. Vast staat dat
 - de litigieuze chips van Infineon van het type 'MIFARE Classic' zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van het versleutelingsalgoritme CRYPTO1. Dit is de zogenoemde eerste generatie MIFARE Classic. In termen van technische standaarden kunnen deze chips worden beschreven als 'ISO/IEC 14443-3 type A met CRYPTO1' (zie hierna in 52).
 - Infineon mag deze chips produceren en verhandelen omdat zij op grond van een oude *octrooi*-kruislicentie en afspraken tussen Siemens (voorganger van Infineon) en Philips (voorganger van NXP) bepaalde rechten op deze technologie heeft.
 - Deze technologie is verouderd. NXP heeft ondertussen nieuwe typen chips ontwikkeld met nieuwe technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van andere versleuteling, welke chips worden verhandeld onder de merken MIFARE Classic EV1, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus en MIFARE DESfire, waarbij MIFARE als paraplumerk wordt gebruikt.
46. Infineon stelt dat MIFARE Classic chips, dus ook haar chips, met elke MIFARE kaartlezer kunnen communiceren.
 - Infineon stelt daartoe dat uit de productspecificatie van de MIFARE kaartlezer blijkt dat deze met elke MIFARE kaartchip kan communiceren; zij verwijst naar de *product short data sheet* P5DF081 die zij als productie 6 heeft overgelegd. Daarin wordt gesproken over '*interoperability with all of NXP's broad card portfolio*'.
 - Compatibiliteit blijkt volgens haar voorts uit het feit dat (de voorganger van) Infineon sinds 1994 heeft bijgedragen aan het succes van MIFARE en uit de omzetcijfers: Infineon verkoopt nog steeds wereldwijd veel MIFARE Classic chips, en dat zou niet het geval zijn indien die chips niet zouden kunnen

communiceren met elke MIFARE kaartlezer, aldus Infineon.

47. NXP betwist dat chips van het type MIFARE Classic (eerste generatie), zoals de litigieuze chips van Infineon, kunnen communiceren met elke MIFARE kaartlezer.
- NXP stelt dat MIFARE kaartlezers als zodanig niet bestaan. Volgens haar worden er geen lezerchips verhandeld onder het merk MIFARE. Bovendien zijn er verschillende kaartlezers voor verschillende MIFARE-kaartchipversies, zoals MIFARE Ultralight, MIFARE Plus en MIFARE DESfire. Het betreft verschillende technologie.
 - Communicatie tussen een kaartlezer voor zo'n andere kaartchipversie en een MIFARE Classic kaartchip is alleen mogelijk indien een zogeheten *add-on* wordt aangekocht en geïnstalleerd op de kaartlezer. Door een *add-on* kan een kaartlezer zo worden ingesteld dat hij met bepaalde kaartchips kan communiceren; aldus kan een kaartlezer voor bijvoorbeeld geavanceerdere MIFARE DESfire kaartchips *compatible* worden gemaakt met verouderde MIFARE Classic kaartchips (zogenoemde *backward compatibility*). De *add-on* zit echter niet standaard in de op de markt aangeboden kaartlezers. Zij moet worden aangekocht en geïnstalleerd; *backward compatibility* van kaartlezers voor MIFARE kaartchips is dus niet standaard.
 - De productspecificatie waar Infineon zich op beroept (*product short data sheet P5DF081*) betreft niet een kaartlezer, maar de *add-on*.
 - Er zijn in de praktijk veel omgevingen waarin de MIFARE Classic kaartchip van Infineon niet werkt, maar andere versies van de MIFARE kaartchip wel. Een voorbeeld is het openbaar vervoer in Madrid: de MIFARE Classic chip van Infineon werkt niet in de NXP omgeving voor MIFARE kaarten aldaar, aldus NXP.
48. Naar het oordeel van het hof weerspreekt Infineon deze stellingen van NXP niet dan wel niet voldoende.
- Zij weerspreekt niet dat de door haar overgelegde productspecificatie (*product short data sheet P5DF081*, productie 6) niet een kaartlezer, maar de *add-on* betreft. Dat het inderdaad de *add-on* betreft, blijkt uit de productspecificatie: daarin wordt het product beschreven als '*the ideal add-on for reader devices (...)*.'
 - Daarmee is het fundament weggeslagen onder de stelling van Infineon dat MIFARE lezerchips meertalig zijn en met alle MIFARE kaartchips kunnen communiceren.²⁰ Deze stelling is immers gebaseerd op genoemde productie 6.
 - Infineon heeft ten pleidooie daarentegen erkend dat de kaartlezer een *add-on* nodig heeft voor communicatie met haar MIFARE Classic chips.

Voorts weerspreekt zij niet dat de *add-on* niet standaard in kaartlezers zit maar dat deze apart moet worden aangekocht en geïnstalleerd.

Tezamen genomen weerspreekt Infineon dus niet, althans niet voldoende gemotiveerd, dat kaartlezers voor MIFARE kaartchips als MIFARE Ultralight,

²⁰ Memorie van antwoord onder 23-24.

MIFARE Plus en MIFARE DESfire 'sec' (dat wil zeggen zonder dat een *add-on* is aangeschaft en geïnstalleerd) niet kunnen communiceren met MIFARE Classic kaartchips (althans de eerste generatie daarvan).

Daaraan wordt niet afgedaan door haar betoog dat de *add-on* alle MIFARE-talen spreekt, inclusief de MIFARE Classic taal, en dat MIFARE Classic weliswaar daarin kan worden uitgeschakeld maar dat dat niet de praktijk is (hetgeen NXP overigens betwist). Wat daar immers ook van zij, eerst zal de kaartlezer moeten worden voorzien van een niet standaard geïnstalleerde *add-on*.

- Infineon weet niet of haar MIFARE Classic chip werkt in de omgeving van het Madrileense openbaar vervoer. Dat verdraagt zich moeilijk met haar stelling dat haar MIFARE Classic chips met *elke* MIFARE kaartlezer kunnen communiceren.
- De onderbouwing die Infineon voor haar stelling levert, heeft betrekking op de communicatie tussen haar chips en kaartlezers voor MIFARE Classic kaartchips (zoals het Trans Link Systeem), maar niet op communicatie met kaartlezers voor andere MIFARE kaartchips. Zo legt zij wel de productspecificatie van een kaartlezer voor MIFARE Classic kaartchips over (de productspecificatie van de MFRC500, bijlage 9 van productie 36, waar zij zich overigens niet op heeft beroepen), maar niet de productspecificaties van kaartlezers voor nieuwere MIFARE-versies kaartchips zoals MIFARE Ultralight, MIFARE Plus en MIFARE DESfire waaruit blijkt met welke MIFARE kaartchips deze kaartlezers kunnen communiceren. Dit had voor de hand – en op haar weg – gelegen. Ook in dat opzicht heeft zij haar stelling dus onvoldoende onderbouwd.
- Het argument van Infineon dat haar chips wel 'Mifare compatible' moeten zijn omdat er zo veel van worden verkocht, zegt niks over de (technische) juistheid van deze aanduiding. Datzelfde geldt voor het betoog dat (de voorganger van) Infineon betrokken was bij de ontwikkeling van MIFARE; daarbij wordt bovendien niet in acht genomen dat er tegenwoordig verschillende MIFARE-versies bestaan.
- Naar NXP onbetwist heeft gesteld, heeft Infineon in 2015 in reactie op de sommatie van NXP voorgesteld om de compatibiliteit *gespecificeerd* aan te duiden waardoor duidelijk wordt dat het om MIFARE Classic gaat ('*Mifare technology using Mifare Cryptol*', '*using Mifare Cryptol*' en '*suitable for use in Mifare Classic Infrastructure*'; productie EP 11), waarbij zij te kennen gaf '*We understand your assessment regarding market expectations triggered when using 'compatibility' (...)*'.
compatibility' (...)'.
- Infineon lijkt te erkennen dat MIFARE DESFire kaartchips 'niet dezelfde MIFARE-taal' spreken als de andere MIFARE kaartchips en dat kaartlezers voor die andere MIFARE kaartchips de taal van MIFARE DESFire kaartchips niet zullen begrijpen.²¹

49. Tezamen genomen heeft Infineon, gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP, haar stelling dat als 'Mifare compatible' aangeduide chips met *elke* MIFARE kaartlezer kunnen communiceren, onvoldoende onderbouwd. Aan het bewijstaanbod

²¹ Memorie van antwoord onder 26.

van Infineon komt het hof dus niet toe. Overigens leent deze kwestie zich niet voor getuigenbewijs en is het bewijsaanbod niet voldoende specifiek.

50. Uit het voorgaande volgt dat de juistheid van de door Infineon gebruikte aanduidingen omtrent compatibiliteit (met name 'Mifare compatible') niet is komen vast te staan. Dat betekent dat Infineon zich reeds daarom niet kan beroepen op art. 2.23 lid 1 sub c BVIE en art. 14 lid 1 sub c UMVo. Dit betekent ook dat geen sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel als bedoeld in deze bepalingen.
51. Ten overvloede merkt het hof op dat er voor Infineon in de praktijk middelen zijn om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van haar chips.
52. Infineon kan compatibiliteit duidelijk maken door te verwijzen naar de technische standaarden van de MIFARE Classic chips van de eerste generatie. NXP geeft aan zich niet te zullen verzetten tegen de aanduiding 'ISO/IEC 14443-3 type A met CRYPTO1', waarmee de chips volgens haar adequaat (voor het relevante publiek begrijpelijk en volledig genoeg) zijn beschreven.²² Waar Infineon niet betwist dat (het relevante publiek weet dat) CRYPTO1 specifiek is voor MIFARE Classic (en overigens eerder zelf ook voorstellen formuleerde met CRYPTO1, zie hiervoor in 48), is met deze aanduiding ook duidelijk dat het om MIFARE Classic gaat. Naar het oordeel van het hof is deze aanduiding in het onderhavige geval geen bezwaarlijk lange of anderszins moeizame aanduiding. Het betoog van Infineon dat het relevante publiek dit niet zal begrijpen, overtuigt niet. Dit publiek is niet alleen deskundig in merkenrechtelijke zin (zie hiervoor in 17), maar zal op technisch gebied dergelijke aanduidingen begrijpen. Ook Infineon gaat daarvan uit waar zij stelt dat dit publiek heel wel het onderscheid kent tussen de producten van beide ondernemingen. Haar eigen *product briefs*, bijvoorbeeld productie 62G over de CIPURSE SLM 10TLC002L, staan bovendien ook vol met soortgelijke technische verwijzingen ('ISO/IEC 14443-3 Type A Initialization and anticollision; ISO/IEC 14443-4 transmission protocol').
53. Ook zou Infineon compatibiliteit duidelijk kunnen maken door te verwijzen naar compatibiliteit met kaartlezers voor (de juiste versie/generatie van) MIFARE Classic kaartchips. Daarbij geldt uiteraard dat zij moet voldoen aan haar loyaliteitsverplichtingen jegens de merkhouder. Dat zou in dit geval ten minste meebrengen dat tot uitdrukking moet worden gebracht dat MIFARE een merk is, dus wordt geschreven in hoofdletters en met het ®-teken ('compatible with readers that support MIFARE Classic® [versie/generatie] protocols'). Afhankelijk van de context kunnen deze loyaliteitsverplichtingen meebrengen dat Infineon daarbij ook moet vermelden dat MIFARE (Classic) een merk is van NXP, bijvoorbeeld door middel van de door NXP voorgestelde tekst '*MIFARE Classic® is a trademark of NXP B.V., which is in no way affiliated with Infineon. References to trade marks or product ranges are made solely with the aim of indicating Infineon's products functionality and do not imply (i) any statement on quality or security or (ii) any endorsement from NXP.*' Met een dergelijke benaderingswijze zou Infineon naar het oordeel van het hof geen commerciële band met NXP suggereren.

²² Memorie van grieven onder 28 en 156.

Conclusie merkenrecht

54. Uit het hiervoor in 9 e.v. overwogene volgt dat de verweren van Infineon niet slagen. Infineon maakt dus inbreuk op de MIFARE woordmerken van NXP als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub a BVIE en art. 9 lid 2 sub a UMVo.
55. Grieven 1, 2, 3 en 5 slagen. Het hof zal de bestreden vonnissen vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de merkenrechtelijke vorderingen van NXP als volgt toewijzen. Vordering (a) betreffende een verbod zal worden toegewezen als in het dictum. De subsidiaire vordering (c) blijft daarmee buiten beeld. Bij toewijzing van vorderingen (d) en (f) – voor zover betrekking hebbend op merkenrecht – heeft NXP geen belang nu vordering (a) wordt toegewezen. Toewijzing van vordering (g) is niet nodig gelet op de toewijzing van vordering (a) als in het dictum. Vordering (h) betreffende een dwangsom zal worden toegewezen als in het dictum.

Infineon heeft niet betwist dat beide geïntimeerden (voor deze zaak merkenrechtelijk relevante) handelingen verrichten; Infineon Holding en Infineon AG zullen dus hoofdelijk worden veroordeeld, zoals door NXP gevorderd; dat geldt niet voor de dwangsomveroordeling. Voor het uitsluiten van verrekening ziet het hof geen aanleiding. NXP heeft niet (voldoende) onderbouwd waarom een op verbeurde dwangsommen gebaseerde vordering niet voor verrekening vatbaar zou moeten zijn.

De reconventionele vordering van Infineon zal worden afgewezen gelet op hetgeen hiervoor in 9 e.v. is overwogen.

Misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame

56. NXP stelt dat het gewraakte gebruik door Infineon niet alleen merkinbreuk oplevert maar ook overigens onrechtmatig is omdat Infineon zich schuldig maakt aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame.
57. Voor zover het gaat om Infineons claims over compatibiliteit behoeft dit geen behandeling nu de toewijzing van vordering (a) betekent dat het gewraakte gebruik door Infineon van het teken 'Mifare' en de aanduiding 'Mifare compatible' wordt verboden.
58. Wat betreft de vergelijkende reclame is sprake van een tweetal gewraakte mededelingen. Het gaat om de aanprijzing door Infineon van haar SLS 32TLC100 chip met de mededeling: *'It is therefore the ideal product to upgrade existing Mifare compatible systems towards more advanced CIPURSE security based on AES 128.'* En het gaat om de mededeling van Infineon voor haar eigen CIPURSE chips: *'The CIPURSE™ move is the ideal product to support migration from existing nonsecure or systems using Mifare compatible technology towards a more advanced, state of the art and future security proven architecture such as the Open Standard CIPURSE™.'*
59. Infineon stelt dat hiermee niet de indruk wordt gewekt dat MIFARE technologie inferieur of onveilig is; voor zover die indruk wel wordt gewekt, is dat onbedoeld maar wel juist, zo stelt Infineon uiterst subsidiair. De stelling ter zake van de juistheid

heeft zij niet verder onderbouwd.

60. Met NXP is het hof van oordeel dat Infineon in deze uitlatingen haar eigen producten vergelijkt met alle MIFARE (compatible) producten waarbij laatstgenoemde als inferieur en/of onveilig worden afgeschilderd. In de eerste mededeling wordt de boodschap uitgedragen dat *'existing Mifare compatible systems'* – dus: alle bestaande MIFARE (compatible) producten – minder geavanceerd zijn dan Infineons *'CIPURSE security based on AES 128'*. Datzelfde gebeurt in de tweede mededeling, waarbij ook nog *'existing nonsecure or systems using Mifare compatible technology'* – dus: bestaande onveilige en alle systemen die gebruiken maken van MIFARE (compatible) technologie – op één hoop worden geveegd en worden geplaatst tegenover Infineons *'more advanced, state of the art and future security proven architecture such as the Open Standard CIPURSE™'*. Dergelijke reclame-uitlatingen zijn alleen geoorloofd indien zij voldoen aan de daaraan te stellen voorwaarden waaronder de voorwaarde dat de mededeling juist is. De bewijslast ter zake van de juistheid rust op Infineon (art. 6:195 BW).
61. NXP betwist dat deze mededelingen juist zijn. Zij wijst er bijvoorbeeld op dat haar MIFARE Plus en MIFARE DESfire chips minstens gebruik maken van AES 128 bits versleuteling. Gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP heeft Infineon haar stelling dat deze mededelingen juist zijn, onvoldoende onderbouwd. De overweging van de rechtbank in rov. 4.22 van het bestreden vonnis waarnaar Infineon verwijst, dat tussen partijen niet in geschil is dat *'systems using Mifare compatible technology'* tegenwoordig niet meer erg veilig zijn, is gelet op het voorgaande onjuist. Aan het aanbod van Infineon om de juistheid van de mededelingen te bewijzen door het horen van haar eigen *Patent & Trade mark Counsel*, de heer B. Lohnert, als getuige komt het hof niet toe. Schriftelijk bewijs heeft Infineon niet overgelegd.
62. Grief 4 slaagt dus. Aangezien de gewraakte uitlatingen worden verboden door het merkenrechtelijke verbod (vordering (a)), heeft NXP geen belang bij toewijzing van vordering (b). Bij toewijzing van vorderingen (e), (f) en (g) – voor zover betrekking hebbend op ongeoorloofde vergelijkende reclame – heeft NXP gelet op het voorgaande geen belang.

Proceskostenveroordeling

63. Infineon zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties op basis van art. 1019h Rv (vorderingen (i) en (k)).
64. Wat betreft de kosten voor de eerste aanleg – NXP vorderde een bedrag van € 142.557,92 – overweegt het hof dat de Hoge Raad in zijn *LMR*-arrest heeft geoordeeld dat de rechter de taak heeft ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.²³ Ingevolge art. 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige proceskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

²³ HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR).

Het hof ziet in dit geval aanleiding om de Indicatietarieven in IE-zaken voor de rechtbanken 2017 (anticiperend) toe te passen (1 april 2017). Daarbij hangen de procedure in conventie en die in reconventie deels samen (punt 10c) en gaat het hof uit van het maximale tarief voor een complexe zaak (categorie IIa onder d). Dat het geschil deels ook gaat over kwesties die niet onder art. 1019h Rv vallen, zoals misleidende reclame, leidt in dit geval niet tot toepassing van een hoger of lager tarief. Enerzijds kan het feit dat een geschil meeromvattend is niet leiden tot een lagere vergoeding. Anderzijds zijn de andere kwesties in deze zaak zo nauw verweven met het deel van het geschil dat wel onder art. 1019h Rv valt, dat een aanvullende vergoeding voor die kosten in dit geval niet op zijn plaats is. Dat laatste wordt onderstreept door het feit dat de vorderingen die betrekking hebben op het niet-IE-deel van het geschil in dit geval worden afgewezen bij gebrek aan belang naast toewijzing van de vorderingen die betrekking hebben op het IE-deel van het geschil. Dat betekent dat Infineon in conventie zal worden veroordeeld tot betaling aan NXP van een bedrag van € 40.000,-.

Wat betreft de kosten in reconventie, gelet op de verwevenheid als bedoeld in punt 10c van genoemde Indicatietarieven, neemt het hof in aanmerking dat NXP (overigens onbetwist) heeft gesteld dat 70% van haar kosten moet worden toegerekend aan de procedure in conventie, 30% aan die in reconventie (dus dat zij 2,333 maal meer tijd heeft besteed aan de conventie dan aan de reconventie). Infineon zal daarom in reconventie worden veroordeeld tot betaling aan NXP van een bedrag van € 17.145,30.

Daarmee komen de kosten voor salaris advocaat in eerste aanleg dus in totaal op (€ 40.000,- + € 17.145,30 =) € 57.145,30.

65. Voor de proceskosten van het hoger beroep zijn partijen een bedrag van € 150.000,- overeengekomen. Infineon zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in deze kosten voor het hoger beroep (punt 4 van de Indicatietarieven in IE-zaken voor de gerechtshoven 2017).
66. De wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen als in het dictum.

Beslissing

Het hof:

- (i) vernietigt de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Den Haag van 19 april 2017 en van 24 mei 2017,

en, opnieuw rechtdoende:

in conventie

- (ii) verbiedt Infineon binnen twee maanden na heden in de Europese Unie inbreuk te

maken op het MIFARE Uniewoordmerk, alsmede in de Benelux (ook) inbreuk te maken op het MIFARE Beneluxwoordmerk, waarbij het hof in het bijzonder verbiedt deze merken te gebruiken als soortnaam voor bepaalde technologie of als (de facto) standaard, en op inbreukmakende wijze aan deze merken te refereren bij de aanprijzing van eigen chips en bijbehorende producten;

- (iii) veroordeelt Infineon tot betaling aan NXP van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,- voor iedere dag – een gedeelte van een dag daaronder begrepen – dat zij niet aan dit verbod voldoet, of, zulks ter keuze van NXP, voor iedere individuele overtreding daarvan, met een maximum van € 10.000.000,-;

in reconventie

- (iv) wijst de vorderingen van Infineon af;

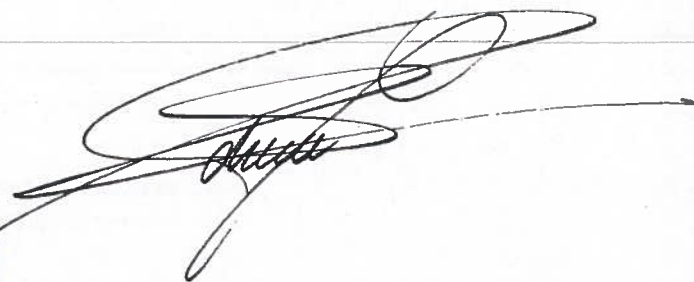
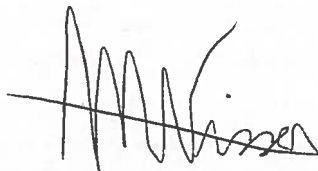
in conventie en reconventie

- (v) veroordeelt Infineon Holding en Infineon AG hoofdelijk in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van NXP tot op 24 mei 2017 begroot op € 619,- aan griffierechten en € 57.145,30 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vanaf veertien dagen na heden;

voorts

- (vi) veroordeelt Infineon Holding en Infineon AG hoofdelijk tot terugbetaling aan NXP van al hetgeen door NXP ter voldoening aan de bestreden vonnissen, (teveel) is betaald of door Infineon zal zijn verhaald, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag dat NXP deze bedragen heeft betaald aan Infineon of haar advocaten tot aan de dag der algehele voldoening;
- (vii) veroordeelt Infineon Holding en Infineon AG hoofdelijk in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van NXP tot op heden begroot op € 150.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vanaf veertien dagen na heden;
- (viii) verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad wat betreft veroordelingen in (ii), (iii), (v), (vi) en (vii).

Dit arrest is gewezen door mrs. S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking en P.H. Blok en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 april 2019 in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag