

In naam des Konings

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel,

zaaknummer / rolnummer: C/13/541081 / KG ZA 13-534 HJ/PV

Vonnis in kort geding van 8 mei 2013

in de zaak van

de naamloze vennootschap
STMICROELECTRONICS N.V.,
gevestigd te Schiphol,
eiseres bij dagvaarding van 3 mei 2013,
advocaten mrs. J.D. Drok en P.A.M. Hendrick te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht
NOKIA OYJ,
gevestigd te Espoo, Finland,
gedaagde,
advocaten mrs. A. Killan en M. Westerik te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ST en Nokia worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 7 mei 2013 heeft ST gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Nokia heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren, voor zover van belang, aanwezig:

- aan de zijde van ST: P. Ollivier, M. Bottazzi, mr. Drok en mr. Hendrick,

- aan de zijde van Nokia: R. Vary, H. Conlan, mr. Killan en mr. Westerik. Tevens was T. Gevaart, een ter terechtzitting beëdigde tolk, aanwezig.

C/13/541081 / KG ZA 13-534 HJ/PV
8 mei 2013

2

2. De feiten

- 2.1. Tussen partijen is op 6 februari 2001 een Parts Purchase Agreement (hierna PPA) gesloten, met Nokia als "Buyer" en ST als "Seller". Artikel 3.3.1 van deze PPA luidt:
"3.3 Rights to the Customised Product(s)
3.3.1 BUYER shall obtain and have the exclusive rights in all aspects to the customised parts of BUYER customised Product(s) and to the associated Specification(s). SELLER shall not directly or indirectly manufacture, sell or otherwise use or commercialise any BUYER customised Product and/or any BUYER customised part of a Product for or to any other party (including itself or any of its Affiliated Companies) without BUYER's prior written consent. For the avoidance of doubt the Parties agree that a BUYER customised Product may in certain cases be only partly customised for BUYER, and SELLER may therefore manufacture, sell or otherwise use or commercialise any design and/or technology which is already owned solely by SELLER or is developed solely by SELLER independently from BUYER's customised Product(s), even if such design and/or technology is included or incorporated in the BUYER customised Product(s)."
- 2.2. Nokia heeft haar toeleveranciers, waaronder ST, bij Request for Quotation (RFQ) van 12 november 2009 verzocht een aanbieding te doen voor het vervaardigen van High Amplitude Audio Capturing (HAAC) Microphones, waarvan de eigenschappen in dat document worden beschreven. De te leveren microfoon wordt daarin omschreven als een microfoon die een normaal kanaal heeft voor gematigde geluidsdruk en een kanaal voor hoge geluidsdruk. Deze microfoon heeft bij Nokia de codenaam Tufnell gekregen.
De e-mail van 12 november 2009 waarmee Nokia de RFQ onder de aandacht van haar leveranciers heeft gebracht, vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:
"Please note that Nokia will keep exclusivity rights to Tufnell microphone for a period of one (1) year commencing on the date when the mass sales of Nokia product, which incorporate Tufnell microphone begin."
- 2.3. Nokia heeft voor de onder 2.2 bedoelde microfoon octrooi aangevraagd in onder andere de Verenigde Staten (waar het octrooi is verleend) en in Europa (waar het (nog) niet is verleend).
- 2.4. Nokia heeft ST in eerste instantie niet als leverancier voor de Tufnell microfoon geselecteerd. Wel is haar in een e-mail van 11 december 2009 verzocht het product te ontwikkelen, zodat zij mogelijk in de toekomst leverancier zou kunnen worden. ST heeft in een bijeenkomst op 30 november 2010 haar voortgang in de productontwikkeling aan Nokia kenbaar gemaakt. Daarna heeft ST het product verder ontwikkeld.

C/13/541081 / KG ZA 13-534 HJ/PV
8 mei 2013

3

- 2.5. Op 18 december 2012 heeft Nokia aan ST bericht dat het product wat haar betreft in productie kan worden genomen. Naast ST zijn er nog andere toeleveranciers die Tufnell microfoons aan Nokia leveren.
- 2.6. ST heeft de Tufnell microfoon die zij voor Nokia fabriceert en die in Nokia producten gebruikt wordt ook aan HTC verkocht en deze wordt ingebouwd in de HTC One telefoon. Dit heeft geleid tot een geschil tussen Nokia en ST.
- 2.7. Bij dagvaarding van 15 april 2013 is Nokia voor deze rechtbank een kort geding procedure tegen ST gestart. Nokia vorderde in die procedure onder meer een gebod aan ST om onmiddellijk de levering van de Tufnell microfoon aan een derde partij te staken en gestaakt te houden. Bij vonnis van 22 april 2013 heeft de voorzieningenrechter, voor zover hier van belang, het volgende overwogen en beslist:
- “4.7. *Subsidiair beroept ST zich op de in de e-mail van 12 november 2009 opgenomen bepaling over een exclusiviteit van 12 maanden zoals aangehaald onder 2.2. Het verweer van Nokia dat die toezegging niet geldt, omdat ST in de eerste ronde niet werd geaccepteerd moet worden verworpen, nu niet aannemelijk is geworden dat Nokia aan ST duidelijk heeft gemaakt dat zij de Tufnell microfoon wel mocht leveren (naar moet worden aangenomen: volgens de in de RFQ opgenomen specificaties), maar dat de in de RFQ genoemde exclusiviteitsbepaling niet zou gelden. Voorshands is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat ST, ook al werd zij aanvankelijk niet als leverancier geselecteerd, er op mocht vertrouwen dat toen zij alsnog de opdracht kreeg de door haar ontwikkelde Tufnell microfoon in productie te nemen, de aan beide fabrikanten die aanvankelijk waren geselecteerd toegezegde exclusiviteit voor een jaar ook voor haar zou gelden. Gevolg is dat er van uit moet worden gegaan dat ST (in afwijking van art. 3.3.1) gebonden was aan een exclusiviteit van een jaar, 'commencing on the date when the mass sales of Nokia product, wich incorporate these Tufnell microphone begin'. Nu niet is betwist dat de verkoop van dat Nokia-product is begonnen in februari/maart 2013, duurt de exclusiviteit die ST Nokia moet bieden in ieder geval nog tot en met februari 2014. Dat betekent dat het onder A gevorderde gebod toewijsbaar is. In beide gevallen mocht zij de Tufnell microfoon niet leveren aan HTC of andere afnemers.*

(...)

5. *De beslissing*

De voorzieningenrechter

C/13/541081 / KG ZA 13-534 HJ/PV
8 mei 2013

4

5.1. gebiedt ST om na de betekening van dit vonnis onmiddellijk de levering van dubbele membraan microfoons (Tufnell) aan een ieder ander dan Nokia te staken en gestaakt te houden tot 1 maart 2014 of tot in de arbitrageprocedure tussen partijen in Helsinki anders wordt beslist,

5.2. - veroordeelt ST om aan Nokia een dwangsom te betalen van EUR 50.000,00 voor iedere "Tufnell" dubbele membraan microfoon die ondanks het hiervoor onder 5.1. vermelde gebod in de genoemde periode aan een ander dan Nokia wordt geleverd, tot een maximum van in totaal EUR 1.000.000,00 is bereikt."

3. Het geschil

3.1. ST vordert - samengevat -:

- A. primair, te bepalen dat het gebod onder 5.1. in het vonnis van 22 april 2013, alsmede de onder 5.2. in dat vonnis op dat gebod gelegde dwangsom, met onmiddellijke ingang worden opgeheven, althans Nokia te gebieden om na de betekening van dit vonnis onmiddellijk te gehangen en gedogen dat ST de dubbele membraam microfoons "Tufnell" aan een ieder levert,
- B. subsidiair, te bepalen dat het gebod onder 5.1. in het vonnis van 22 april 2013, alsmede de onder 5.2. in dat vonnis op dat gebod gelegde dwangsom, met ingang van 13 juni 2013 worden opgeheven, althans Nokia te gebieden om na de betekening van dit vonnis onmiddellijk te gehangen en gedogen dat ST de dubbele membraam microfoons "Tufnell" met ingang van 13 juni 2013 aan een ieder levert,
- C. Nokia te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. ST stelt daartoe, samengevat, dat de voorzieningenrechter in het vonnis van 22 april 2013 heeft geoordeeld dat ST gebonden is aan de in de e-mail van 12 november 2009 door Nokia gemelde exclusiviteitsperiode van 12 maanden, "*commencing on the date when the mass sales of Nokia product, wich incorporate these Tufnell microphone begin*". De voorzieningenrechter is er daarbij, in navolging van Nokia, vanuit gegaan dat de verkoop van Nokia-producten met een Tufnell microfoon in februari/maart 2013 is begonnen. Bij de voorbereiding van het in te stellen spoed-appel tegen het vonnis van 22 april 2013, stelt ST echter tot de ontdekking te zijn gekomen dat die stelling van Nokia uitsluitend ziet op Nokia-producten met een Tufnell mircofoon die afkomstig zijn van ST, zijnde één van de recente Lumia-modellen. De eerste telefoon met een Tufnell microfoon is echter niet een Lumia-toestel, maar de Nokia 808 PureView. Dat toestel is al meer dan een jaar op de markt. Het werd geïntroduceerd in februari 2012, de 'pre-sale' begon in april 2012 en de telefoon was in de winkel verkrijgbaar in India vanaf 13 juni 2012. Dat betekent dat het jaar exclusiviteit waarop

C/13/541081 / KG ZA 13-534 HJ/PV
8 mei 2013

5

Nokia volgens de voorzieningenrechter recht op heeft inmiddels is verstreken, of in ieder geval uiterlijk op 13 juni 2013 afloopt, en niet pas op 1 maart 2014 zoals door de voorzieningenrechter is bepaald. Verder stelt ST dat Nokia het vonnis van 22 april 2013 onmiddellijk heeft betekend en dat zij daarna geen Tufnell-microfoons meer aan HTC heeft geleverd. De voorraad Tufnell-microfoons zal als gevolg daarvan binnenkort opraken, waardoor de introductie van de HTC One mobiele telefoon aanzienlijke vertraging zal oplopen. HTC zal de schade daarvan op ST willen verhalen. Daarnaast stelt ST hierdoor zelf ook reputatieschade te lijden. De vorderingen tot opheffing, dan wel verkorting, van de termijn waarvoor de exclusiviteit geldt, dienen daarom te worden toegewezen, aldus steeds ST.

- 3.3. Nokia voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

Rechtsmacht

- 4.1. Nokia betwist dat de voorzieningenrechter in dit geding rechtsmacht heeft. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Nu de voorzieningenrechter bevoegd was de voorlopige voorziening te geven in het onder 2.7 aangehaalde vonnis, is de voorzieningenrechter ook bevoegd een executiegeschil te behandelen met betrekking tot dat vonnis.

Beoordelingsmaatstaf

- 4.2. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee, dat in een executiegeschil geen inhoudelijke bezwaren tegen een eerder kort gedingvonnis aangevoerd kunnen worden, behoudens die, welke nopen tot het oordeel dat sprake is van misbruik van bevoegdheid. Dat zal het geval kunnen zijn, indien het vonnis klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag, of indien de executie op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijld tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Alleen op het laatste is een beroep gedaan: ST stelt dat na het vonnis aan het licht is gekomen dat de Tufnell microfoon reeds eerder dan in februari 2013 op de markt is gebracht, zodat het moment van 'mass sale' reeds eerder begonnen is en dus de exclusiviteit eerder eindigt.
- 4.3. Nokia betwist dat pas na de behandeling van het onder 2.7 bedoelde kort geding aan ST duidelijk kon zijn dat andere fabrikanten reeds eerder een Tufnell microfoon aan haar hadden geleverd die in een door haar op de

C/13/541081 / KG ZA 13-534 HJ/PV
8 mei 2013

6

markt gebracht toestel was verwerkt.

- 4.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een nieuw feit dat na het vonnis aan het licht is gekomen. Zoals in het vonnis reeds werd vermeld was aanvankelijk ST niet als leverancier geselecteerd, maar twee andere fabrikanten. Ter terechtzitting is door Nokia ook uiteengezet dat deze fabrikanten nog gebonden waren aan een nog lopende exclusiviteitsbepaling tot ten minste eind juni 2013. Ook de dagvaarding van 15 april 2013 maakte hiervan melding (zie die dagvaarding onder 56). Verder is ter terechtzitting van 17 april 2013 door Nokia ook gemeld dat er eind juni 2012 Nokia telefoons met een Tufnell microfoon op de markt waren gebracht (zie onder 12 in de destijds ingebrachte pleitnotitie van Nokia). Omdat daarmee geen sprake is van een nieuw feit dat na het vonnis aan het licht is gekomen en ook overigens geen sprake is van omstandigheden die nopen tot het oordeel dat sprake is van misbruik van bevoegdheid, dienen de vorderingen te worden afgewezen.

Ten overvloede

- 4.5. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter op dat als ST het standpunt over de exclusiviteit dat zij in dit geding heeft ingenomen reeds in het vorige kort geding naar voren zou hebben gebracht, dit zou zijn verworpen. Weliswaar was de RFQ aan een aantal mogelijke leveranciers gericht, dat neemt niet weg dat met elk van die leveranciers een afzonderlijke overeenkomst is gesloten tot ontwikkeling en levering van de Tufnell microfoon volgens het door Nokia ontwikkelde principe en volgens de door Nokia vereiste specificaties. Nadat de geselecteerde fabrikanten hun product gereed hadden, heeft Nokia besloten die in bepaalde van haar producten toe te passen. Voorshands is onaannemelijk dat een voor een bepaald product bestemde Tufnell microfoon zo maar door een Tufnell microfoon van een andere leverancier vervangen zou kunnen worden. De onder 2.2 aangehaalde exclusiviteitsbepaling, luidende: "*Please note that Nokia will keep exclusivity rights to Tufnell microphone for a period of one (1) year commencing on the date when the mass sales of Nokia product, which incorporate Tufnell microphone begin.*" kan gezien deze omstandigheden naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet anders worden uitgelegd dan dat in elk van de overeenkomsten met toeleveranciers met "*Nokia product, which incorporate Tufnell microphone*" wordt bedoeld het specifieke Nokia model waarin de door de betrokken producent ontwikkelde Tufnell microfoon wordt toegepast.

Kosten

- 4.6. ST zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Nokia worden begroot op:

C/13/541081 / KG ZA 13-534 HJ/PV
8 mei 2013

7

- griffierecht	EUR	589,00
- salaris advocaat		816,00
Totaal	EUR	<u>1.405,00</u>

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt ST in de proceskosten, aan de zijde van Nokia tot op heden begroot op EUR 1.405,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2013.

UITGEGEVEN VOOR GROSSE

De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

B. Rommelaar

type: PJvV

coll: BB