

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/624012 / KG ZA 22-42

Vonnis in kort geding van 9 mei 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON,
te Stockholm, Zweden.
eiseres,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Amsterdam.

tegen

1. **APPLE RETAIL NETHERLANDS B.V.**,
te Amsterdam,
2. **APPLE BENELUX B.V.**,
te Amsterdam,
3. **APPLE HOLDING B.V.**,
te Amsterdam,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht
APPLE INC.,
te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD.,
te Cork, Ierland,
6. de rechtspersoon naar vreemd recht
APPLE SALES INTERNATIONAL LTD.,
te Cork, Ierland.
gedaagden,
advocaat mr. T.M. Blomme te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Ericsson en Apple c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Apple Retail, Apple Benelux, Apple Holding, Apple Inc, Apple Distribution en Apple Sales. De zaak is voor Ericsson inhoudelijk behandeld door mr. Maas voornoemd en mr. E.T. Bergsma, advocaat te Eindhoven en mr. D.M. Mulder, advocaat te Amsterdam. Voor Apple c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Blomme voornoemd, mr. P. van Schijndel, mr. A.S. Friedmann, mr. D.W.R. Henderickx, mr. J.B. Haase en mr. S. Fest, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-
- de dagvaardingen van 1 februari 2022;
 - de akte overlegging producties van Ericsson, ingekomen ter griffie op 9 februari 2022, met productie 1 tot en met 31;
 - de akte houdende overlegging aanvullende producties van Ericsson, ingekomen ter griffie op 15 maart 2022, met productie 32 en 33;
 - de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 17 maart 2022, met productie 1 tot en met 24;
 - de akte overlegging nadere producties van Ericsson, ingekomen ter griffie op 28 maart 2022, met productie 34 tot en met 39;
 - de akte houdende overlegging aanvullende productie van Ericsson, ingekomen ter griffie op 31 maart 2022, met productie 40;
 - de akte houdende overlegging reactieve producties van Apple c.s., ingekomen ter griffie op 1 april 2022, met productie 25 tot en met 27;
 - de pleitnota van Ericsson, ingekomen ter griffie op 6 april 2022;
 - de schriftelijke pleitnotities van Apple c.s., ingekomen ter griffie op 6 april 2022;
 - de schriftelijke pleitnotities van Apple c.s. inclusief reactie op de pleitnota van Ericsson, ingekomen ter griffie op 7 april 2022;
 - de digitale mondelinge behandeling via MCU-verbinding op 11 april 2022 met participatie van partijen, advocaten en deskundigen;
 - de schriftelijke versie van de op de digitale mondelinge behandeling uitgesproken repliek, ingekomen ter griffie op 12 april 2022;
 - de schriftelijke versie van de op de digitale mondelinge behandeling uitgesproken dupliek, ingekomen ter griffie op 12 april 2022.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Ericsson is leverancier van telecommunicatienetwerken en een wereldwijde leverancier op het gebied van telecommunicatietechnologie. Ericsson is houdster van een uitgebreide octrooiportefeuille met daarin veel standaard essentiële octrooien (hierna: SEPs) met betrekking tot de zogenaamde 4G en 5G standaarden.

2.2. Apple c.s. is een bedrijf dat wereldwijd actief is en leverancier is van onder meer mobiele en andere elektronische apparaten, zoals smartphones, tablets en smartwatches.

2.3. Ericsson is houdster van het Europese divisional octrooi EP 2 819 131 B1 (hierna: EP 131 of het octrooi), getiteld "*Inductor layout for reduced VCO coupling*". Het octrooi is afgesplitst van een moederaanvraag die is ingediend op 15 februari 2005 en gepubliceerd als WO 2005/096328. Dit moederoctrooi is verleend als EP 1 721 324 B1. EP 131 heeft als indieningsdatum 15 februari 2005 (de divisional is aangevraagd op 18 juni 2014) en roept verschillende prioriteiten in (US 549611 P van 3 maart 2004, US 565328 P van 26 april 2004 en US 919130 van 16 augustus 2004). De verlening is gepubliceerd op 14 augustus 2019 en EP 131 is onder andere gedesignd voor Nederland.

2.4. De conclusies van EP 131 – voor zover relevant voor de onderhavige procedure – luiden in de authentieke Engelse versie als volgt:

1. A semiconductor die having formed thereon:

9 mei 2022

a first inductor (200, 1000, 1300) comprising an inductor coil (202) and terminals (204a, 204b; 1310a, 1310b), wherein the first inductor (200, 1000, 1300) is substantially symmetric about a symmetry axis, wherein the inductor coil (202) has a first loop (206a; 1004) and a second loop (206b; 1008) arranged such that current in the first loop (206a; 1004; 1002) travels in a direction that is opposite to current in the second loop (206b; 1008) such that electromagnetic field components emanating at a certain distance from the first loop (206a; 1004) and the second loop (206b; 1008) also have opposite directions and tend to counteract each other;

characterized in that

the terminals (204a, 204b; 1310a, 1310b) are connected to the second loop (206b, 1008).

2. The semiconductor die according to claim 1, wherein the terminals (204a, 204b; 1310a, 1310b) are positioned at a side of the second loop (206b, 1008) that is opposite to the first loop (206a, 1004).

(...)

4. The semiconductor die according to claim 1, 2, or 3, wherein the terminals (204a, 204b) are positioned closely.

5. The semiconductor die according to any preceding claim, wherein the inductor coil (202) has more than one turn.

6. The semiconductor die according to any preceding claim, wherein the inductor coil (202) is in the form of an eight-shaped structure.

(...)

9. The semiconductor die according to any of the claims 1-8, comprising an inductor arrangement, the inductor arrangement comprising the first inductor and a second inductor.

10. The semiconductor die according to claim 9, wherein the second inductor has the same shape as the first inductor.

2.5. Deze conclusies luiden in de onbestreden Nederlandse vertaling als volgt:

1. Een halfgeleiderchip waarop is gevormd:

een eerste inductor (200, 1000, 1300) omvattende een inductiespoel(202) en aansluitingen (204a, 204b; 1310a, 1310b), waarbij de eerste inductor (200, 1000, 1300) in hoofdzaak symmetrisch is om een symmetrieas, waarbij de inductiespoel (202) heeft een eerste lus (206a: 1004) en een tweede lus (206b: 1008) zodanig opgesteld dat stroom in de eerste lus (206a: 1004; 1002) beweegt in een richting die tegengesteld is aan de stroom in de tweede lus (206b: 1008) zodanig dat componenten van het elektromagnetische veld afkomstig van een bepaalde afstand van de eerste lus (206a: 1004) en de tweede lus (206b; 1008) ook tegengestelde richtingen heeft en de neiging heeft om elkaar tegen te werken:
met het kenmerk, dat

de aansluitingen (204a, 204b; 1310a, 1310b) zijn verbonden met de tweede lus 206b.1008).

2. Halfgeleiderchip volgens conclusie 1, waarbij de aansluitingen zijn gepositioneerd op een zijde van de tweede lus die tegengesteld aan de eerste lus is.

(...)

4. Halfgeleiderchip volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij de aansluitingen nauw samen zijn gepositioneerd.
5. Halfgeleiderchip volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de inductiespoel meer dan één winding heeft.
6. Halfgeleiderchip volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de inductiespoel de vorm heeft van een achtvormige structuur.

(...)

9. Halfgeleiderchip volgens een van de conclusies 1-8, omvattende een inductorsamenstel, waarbij het inductorsamenstel omvattende de eerste inductor en een tweede inductor.
10. Halfgeleiderchip volgens conclusie 9, waarbij de tweede inductor dezelfde vorm heeft als de eerste inductor.

2.6. In de beschrijving van het octrooi is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

Field of the invention

[0001] The present invention relates to voltage-controlled oscillators (VCO) of the type used in radio frequency (RF) transceivers and, in particular, to an improved inductor design in a VCO.

Background of the invention

[0002] Recent advances in wireless communication technology have allowed an entire RF transceiver to be implemented on a single semiconductor die or chip. However, integrating a complete RF transceiver on a single chip presents a number of challenges. For example, in wideband code division multiple access (WCDMA) transceivers, a single-chip solution requires two RF VCOs to be running on the chip at the same time. Such an arrangement may produce undesired interaction between the two VCOs due to various types of mutual coupling mechanisms, which may result in spurious receiver responses and unwanted frequencies in the transmit spectrum. The primary mutual coupling mechanism is usually the fundamental electromagnetic (EM) coupling between the resonators, i.e., the large inductor structures in the VCOs.

[0003] A number of techniques exist for reducing the mutual EM coupling between the VCOs due to the inductors. One technique involves reduction of EM coupling by careful design of the inductors to provide maximum isolation of the inductors. Another technique calls for frequency separation by operating the two VCOs at different even harmonics of the desired frequency. Still another technique involves frequency separation by using a regenerative VCO concept. The frequency separation

methods exploit the filtering properties of the resonator to reduce interference. However, these solutions require additional circuitry (dividers, mixers, etc.) that may increase current consumption, making them less attractive than other mutual EM coupling reduction alternatives.
(...)

Summary of the invention

[0005] An inductor design for reducing mutual EM coupling between VCO resonators and a method of implementing the same on a single semiconductor chip. A method and system involve using inductors that are substantially symmetrical about their horizontal and/or their vertical axes and providing current to the inductors in a way so that the resulting magnetic field components tend to cancel each other by virtue of the symmetry. In addition, two such inductors may be placed near each other and oriented in a way so that the induced current in the second inductor due to the magnetic field originating from first inductor is significantly reduced. The inductors may be 8-shaped, four-leaf clover-shaped, single-turn, multi-turn, rotated relative to one another, and/or vertically offset relative to one another.
(...)

2.7. Het octrooi bevat onder meer de volgende tekeningen:

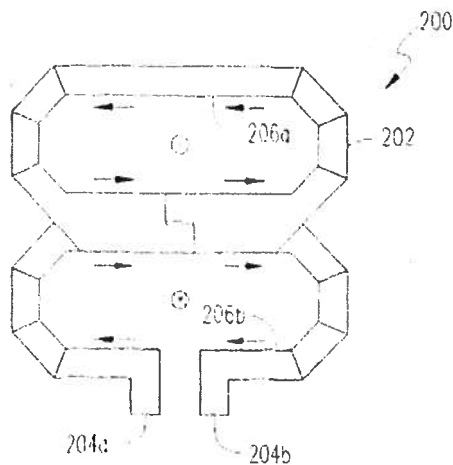


FIG. 2

(...)

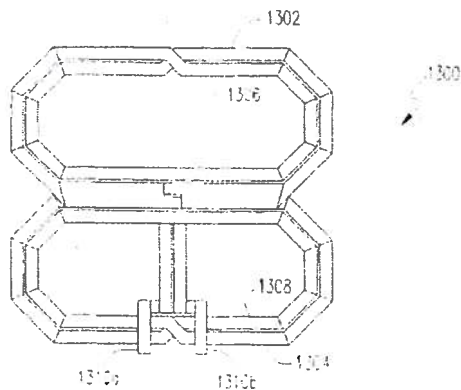


FIG. 13

2.8. Ericsson en Apple Inc hebben in 2015 een Global Patent Licence Agreement (hierna: GPLA) gesloten die betrekking had op een uitgebreide portefeuille van SEPs van beide partijen. De GPLA is geëindigd op 14 januari 2022. Andere (niet standaard essentiële) octrooien (waaronder EP 131) zijn door Ericsson ten opzichte van Apple c.s. niet gehandhaafd in overeenstemming met een "covenant not to sue" onder de GPLA.

2.9. Apple Inc heeft Ericsson op 17 december 2021 gedagvaard voor de Eastern District Court of Texas, Verenigde Staten, met de vordering/het verzoek om de wereldwijd toepasselijke "fair, reasonable and non-discriminatory" voorwaarden (hierna: FRAND-voorwaarden) voor Ericssons SEPs vast te stellen. De zittingsdatum is bepaald op 5 december 2022.

2.10. Ericsson is na het verlopen van de GPLA tegen Apple c.s. octrooi-procedures begonnen in de Verenigde Staten, Brazilië, Colombia, Duitsland, België en Nederland. Apple c.s. is in de Verenigde Staten en Duitsland tientallen reactieve octrooi-procedures tegen Ericsson gestart wegens inbreuk op (standaard-essentiële) octrooien van Apple c.s.

3. Het geschil

3.1. Ericsson vordert – samengevat – een inbreukverbod voor EP 131 in alle gedesignde landen en een verbod om onrechtmatig te handelen, met nevenvorderingen (opgave, rectificatie en vernietiging) en dwangsom, inclusief een volledige proceskostenveroordeling.

3.2. Ter onderbouwing van haar (neven)vorderingen stelt Ericsson – verkort weergegeven – dat Apple c.s. met de verhandeling van iPhones, iPads, Apple TV's, HomePod en smartwatches waarin de BCM 4387-chip, de BCM 4378-chip en/of de TMIR36-chip (hierna: de chips) zijn opgenomen, inbreuk maakt op verschillende conclusies van EP 131, dan wel onrechtmatig handelt, omdat Apple c.s. nauw betrokken is bij de verhandeling van producten met deze chips in de gedesignde landen.

3.3. Apple c.s. voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

Apple Retail, Apple Benelux en Apple Holding

4.1. Zoals partijen hebben onderkend, is de rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd van de (grensoverschrijdende) vorderingen tegen Apple Retail, Apple Benelux en Apple Holding kennis te nemen op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Vo¹ (in samenhang met artikel 63 lid 1 Brussel I bis-Vo) en artikel 80 lid 2 onder a ROW 1995², omdat deze gedaagden in Nederland gevestigd zijn. Gelet daarop bestaat eveneens de bevoegdheid in dit kort geding (grensoverschrijdende) voorlopige maatregelen te treffen. Eveneens is er bevoegdheid daar waar het verwijt inbreuk of onrechtmatig handelen in Nederland betreft door de in het buitenland gevestigde gedaagden. Apple c.s. bestrijdt evenwel de bevoegdheid van de voorzieningenrechter waar het de grensoverschrijdende bevoegdheid voor de buitenlandse gedaagden betreft. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Apple Inc

4.2. Apple Inc is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Uit artikel 6 Brussel I bis-Vo volgt dat de bevoegdheid in de procedure tegen Apple Inc wordt geregeld door de Nederlandse commune regels voor internationale rechtsmacht.

4.3. Ericsson grondt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter primair op artikel 7 lid 1 Rv³ en subsidiair op artikel 6 aanhef en onder e Rv.

4.4. Zoals door Apple c.s. niet is bestreden, is de rechtbank op grond van artikel 6 aanhef en onder e Rv bevoegd kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze betrekking hebben op onrechtmatig handelen in Nederland. Om die reden komt de voorzieningenrechter ook bevoegdheid toe voorlopige maatregelen te treffen voor Nederland.

4.5. Apple c.s. betwist de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om ten aanzien van Apple Inc kennis te nemen van de grensoverschrijdende vorderingen. Voor deze bevoegdheid is artikel 7 lid 1 Rv relevant.

4.6. Artikel 7 lid 1 Rv luidt als volgt:

Indien in zaken waarbij een vordering is ingesteld de Nederlandse rechter ten aanzien van een van de verweerders rechtsmacht heeft, komt hem deze ook toe ten aanzien van in hetzelfde geding betrokken andere verweerders, mits tussen de vorderingen tegen de onderscheiden verweerders een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen.

¹ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

² Rijksvoortwet 1995

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

4.7. In dit kader is van belang dat zowel Ericsson als Apple c.s. zich op het standpunt stellen dat artikel 7 lid 1 Rv niet enkel geënt is op artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo, maar volledig vergelijkbaar moet worden uitgelegd. Naar voorshands oordeel is de bevoegdheid volgens artikel 7 lid 1 Rv evenwel ruimer.

4.8. Bij de invoering en latere wijzigingen van de artikelen 1 tot en met 14 Rv heeft de Nederlandse wetgever aansluiting gezocht bij, onder meer, de voorlopers van de huidige Brussel I bis-Vo.⁴ Bij de uitleg van de commune regels voor internationale rechtsmacht moet daarom in beginsel aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak van het HvJ EU⁵ over (de voorlopers van) de Brussel I bis-Vo. Dit is uiteraard anders indien aannemelijk is dat de Nederlandse wetgever heeft beoogd om bij de inrichting van een commune regel af te wijken van de Unierechtelijke instrumenten of de uitleg daarvan door het HvJ EU.⁶

4.9. Naar voorshands oordeel heeft de wetgever ten aanzien van artikel 7 lid 1 Rv bedoeld een iets andere (hier: ruimere) regel te formuleren dan zoals neergelegd in artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. Dit volgt ten eerste uit de tekst van beide artikelen die op belangrijke punten afwijkt. Gemakshalve is hieronder de tekst van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo weergegeven:

Een persoon die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats heeft, kan ook worden opgeroepen:

1. indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat 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;

4.10. In plaats van de "nauwe" band en het vermijden van onverenigbare beslissingen heeft de Nederlandse wetgever in artikel 7 lid 1 Rv (vergelijk r.o. 4.6) gekozen voor "samenhang" tussen de vorderingen en redenen van "doelmatigheid". Het is uit die bewoordingen evident dat de laatste voorwaarde ruimer is dan de eerste. Met A-G Vlas wijst de voorzieningenrechter voorts erop dat het verschil tussen de commune regeling van Rv en de Brussel I bis-Vo bevoegdheidsbepalingen kan worden verklaard door de verschillende doelstellingen ervan. Volgens het Brussel I bis-Vo regime moet immers worden voorkomen dat er onverenigbare beslissingen in verschillende lidstaten worden genomen die problemen bij de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging kunnen geven.⁷ Bij de commune regeling is dit geen overweging en is de eerdere rechtspraak van de Hoge Raad aangaande 126 lid 7 Rv (oud) in de wet verankerd.⁸ Bovendien heeft de wetgever nadrukkelijk opgehouden dat hij op bepaalde punten een ruimere regeling voor rechtsmacht voorstelt.⁹

Wel is de nationale regeling ten aanzien van de verlening van rechtsmacht in het algemeen iets ruimer uitgevallen, hetgeen door de genoemde verdragen ook geenszins wordt verboden. De nationale wetgever moet in dit opzicht niet te zuinig zijn: wanneer de verdragen niet van toepassing zijn, dan moet in Nederland in beginsel een titel kunnen worden verkregen.

⁴ Parlementaire Geschiedenis. Herziening Rv, pag. 80; Kamerstukken II 2002/03, 28863, nr. 3, p. 1

⁵ Hof van Justitie

⁶ Hoge Raad 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:443, r.o. 4.1.3.

⁷ A-G Vlas bij Hoge Raad 29 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:123, nr. 3.6

⁸ Memorie van Toelichting, pag. 108; A-G Vlas bij Hoge Raad 29 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:123, nr. 3.4

⁹ Memorie van Toelichting, pag. 21

4.11. Bij de beoordeling van de bevoegdheid is van verder belang dat de rechter zich bij dit onderzoek niet dient te beperken tot de stellingen van de eisende of verzoekende partij, maar ook acht moet slaan op alle hem ter beschikking staande gegevens over de werkelijk tussen partijen bestaande rechtsverhouding en, in voorkomend geval, op de stellingen van de verwerende partij. Wel geldt in dit verband de beperking dat indien de verwerende partij de stellingen van de eisende of verzoekende partij betwist, de rechter in het kader van de bepaling van zijn bevoegdheid geen gelegenheid behoeft te geven voor bewijslevering. Het onderzoek naar de bevoegdheid mag dus niet plaatsvinden op basis van enkel de door de eisende of verzoekende partij gekozen grondslag van haar vordering of verzoek.¹⁰

4.12. De vraag luidt derhalve of, gelet op voorgaand toetsingskader, tussen de grensoverschrijdende vorderingen tegen enerzijds Apple Retail / Apple Benelux / Apple Holding en anderzijds Apple Inc zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling van de grensoverschrijdende vorderingen rechtvaardigen. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.13. Ericsson stelt dat de (grensoverschrijdende) vorderingen tegen alle gedaagden identiek zijn. Daarnaast is Apple Inc de ultieme moedermaatschappij van de andere gedaagden en geeft zij actief instructies aan haar dochterondernemingen. Daarmee bestaat er zo'n nauwe band met Apple Retail / Apple Benelux / Apple Holding dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen, aldus Ericsson.

4.14. Apple c.s. betoogt dat de vereiste samenhang tussen de grensoverschrijdende vorderingen ontbreekt, omdat deze vorderingen tegen de drie Nederlandse gedaagden Apple Retail, Apple Benelux en Apple Holding als ankergedaagden (de gedaagden die gevestigd zijn in het land van het aangezochte forum: Nederland) evident kansloze vorderingen betreffen die enkel zijn ingesteld om bevoegdheid voor de grensoverschrijdende vorderingen voor de buitenlandse gedaagden (waaronder Apple Inc) te creëren. Volgens Apple c.s. heeft Ericsson niets gesteld waaruit kan volgen dat de ankergedaagden voorbehouden handelingen buiten Nederland verrichten of zullen verrichten, dan wel dat zij op zodanige wijze betrokken zijn bij dergelijke handelingen dat dit handelen als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd. Apple c.s. betwist voorts uitdrukkelijk dat de Nederlandse ankergedaagden op enige wijze betrokken zijn bij de gestelde inbreuk. Apple Retail richt zich niet op andere markten dan de Nederlandse. Zij is een lokale Nederlandse werkmaatschappij, zonder controle of zeggenschap over handelingen van de buitenlandse Apple gedaagden. Apple Benelux is een Nederlandse vennootschap die enkel ondersteunende werkzaamheden verricht voor andere Apple vennootschappen in Nederland en (in beperkte mate) in België, en houdt zich niet bezig met de (vermeend inbreukmakende) producten van het Apple concern. Dat Apple Benelux als een "groothandel" fungeert en zich in Nederland en België met de verkoop bezig zou houden, zoals Ericsson suggereert, is volgens Apple c.s. onjuist. Daarnaast heeft Apple Benelux geen controle of zeggenschap over handelingen van de buitenlandse Apple gedaagden. Apple Holding ten slotte is enkel een financiële holding die geen werkzame personen in dienst heeft, noch zelfstandige activiteiten in Nederland of in het buitenland verricht, aldus Apple c.s.

¹⁰ Zie HR 29 maart 2019 (voetnoot 7), r.o. 4.1.4 en 4.1.5 onder verwijzing naar HvJ EU 28 januari 2015, zaak C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37 (Kolassa/Barclays Bank), punt 58-65, en HvJEU 16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music/Schilling), punt 42-46; zie tevens HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:694, rov. 4.2.3.

4.15. Voorop wordt gesteld dat samenhang tussen de grensoverschrijdende vorderingen gericht tegen de ankergedaagden respectievelijk Apple Inc in de zin van artikel 7 lid 1 Rv niet kan worden aangenomen wanneer deze vorderingen tegen de ankergedaagden evident kansloos zijn. In dat geval is er in het kader van internationale bevoegdheid immers geen aanleiding om aan te nemen dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen.¹¹

4.16. Naar voorlopig oordeel zijn de grensoverschrijdende vorderingen tegen de ankergedaagden evident kansloos. Ericsson heeft niets dan wel onvoldoende gesteld waaruit kan volgen dat de ankergedaagden voorbehouden handelingen verrichten in het buitenland, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken zijn (daargelaten welk recht toepasselijk is op de vraag of sprake zou zijn van onrechtmatig handelen in de landen buiten Nederland). Daartoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.17. Ten aanzien van Apple Retail heeft Ericsson geen stellingen betrokken waaruit kan volgen dat Apple Retail buiten Nederland activiteiten verricht.

4.18. Over Apple Benelux heeft Ericsson bij dagvaarding gesteld dat uit het jaarrapport van Apple Benelux van 2020 volgt dat een groot deel van de werknemers van Apple Benelux in Nederland, maar ook in België, verkoopactiviteiten verrichten, waarbij Ericsson ter onderbouwing blijkbaar bedoelt te verwijzen naar de in het jaarrapport opgenomen "sales" activiteiten. Apple c.s. heeft dit betwist en onder meer gewezen op het feit dat in het jaarrapport met "sales" wordt bedoeld inkomsten uit diensten: "Net sales consist of revenue from the sale of services". Voorshands is zodoende uit dit jaarrapport niet op te maken dat sprake is van (rechtstreekse) verkoopactiviteiten door (werknemers van) Apple Benelux ten aanzien van (vermeend inbreukmakende) producten van het Apple concern. Ericsson heeft vervolgens enkel nog gewezen op LinkedIn-profielen van twee medewerkers van Apple Benelux, te weten van de heren J. Koster en C. Franchimont. Uit de taakomschrijving van de werkzaamheden van deze medewerkers volgt volgens Ericsson dat Apple Benelux niet alleen de performance targets stelt voor sales consultants en bijvoorbeeld de "roll out en compliance" overziet van "demand generation programs" in winkels maar ook betrokken is bij de merchandising van Apple Retail waaronder de Apple shop-in-shops bij vestigingen van de Media Markt. Volgens Ericsson is de Media Markt actief in zowel Nederland als België, zodat daarmee de betrokkenheid van Apple Benelux bij (het faciliteren van) verkopen in Nederland en België wordt aangetoond. De voorzieningenrechter constateert dat Ericsson blijkbaar de link met de Media Markt maakt op basis van het LinkedIn-profiel van Franchimont (nu de Media Markt in het profiel van Koster niet voorkomt). Franchimont is volgens zijn profiel echter enkel verantwoordelijk voor "Carrier Management Netherlands", zodat daar – wat daar verder ook van zij – geen activiteiten buiten Nederland uit voortvloeien. Dat Koster volgens zijn profiel verantwoordelijk is voor "Monitor roll out and ensure compliance of demand generation programs within the shops and inLine fixtures" en "Accountable for ensuring product merchandising is always up to standard within relevant 'Point of Sale'", is – zonder nadere toelichting, die ontbreekt – onvoldoende om aannemelijk te maken dat de onderneming Apple Benelux betrokken is bij (faciliteren van) verhandeling van de vermeend inbreukmakende producten in België laat staan elders. Apple c.s. heeft in dat kader nog – onweersproken – aangevoerd dat Apple Retail Belgium de vennootschap is die in België verantwoordelijk is voor de verkoop van Apple producten.

¹¹ Vergelijk gerechtshof Den Haag 18 december 2015. ECLI:NL:GHDHA:2015:3587. r.o. 2.2.

De grensoverschrijdende vordering (ook voor België) is jegens Apple Benelux zodoende voorshands evident kansloos.

4.19. Ten aanzien van Apple Holding heeft Ericsson onweersproken gelaten dat Apple Holding slechts een financiële holding betreft die geen werkzame personen in dienst heeft en evenmin zelfstandige activiteiten in Nederland of in het buitenland verricht. De enkele opmerking bij dagvaarding dat uit de uittreksels van de Kamer van Koophandel volgt dat één van de bestuurders van Apple Holding ook bestuurder is van Apple Retail Germany, is onvoldoende om aannemelijk te maken dat Apple Holding betrokken is bij (faciliteren van) verhandeling van de vermeend inbreukmakende producten in Duitsland.

4.20. Nu de grensoverschrijdende vorderingen jegens de Nederlandse ankergedaagden evident kansloos zijn, betekent dit dat redenen van doelmatigheid niet tot gezamenlijke berechting nopen en zal de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaren kennis te nemen van de grensoverschrijdende vorderingen tegen Apple Inc.

Apple Distribution en Apple Sales

4.21. Ericsson grondt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo, dan wel op artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo.

4.22. De rechtbank is op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen Apple Distribution en Apple Sales voor zover deze betrekking hebben op onrechtmatig handelen in Nederland. Om die reden komt de voorzieningenrechter ook bevoegdheid toe voorlopige maatregelen te treffen voor Nederland.

4.23. Apple c.s. betwist ook hier de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om ten aanzien van Apple Distribution en Apple Sales kennis te nemen van de grensoverschrijdende vorderingen.

4.24. Bevoegdheid ten aanzien van Apple Distribution en/of Apple Sales kan op basis van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo enkel worden aangenomen indien (1) de onderhavige rechtbank kan worden aangemerkt als het "gerecht van de woonplaats" van (één van) de medegedaagden van Apple Distribution / Apple Sales en bovendien (2) sprake is van een zodanig nauwe band met de vorderingen tegen die medegedaagde(n) dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting teneinde tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. Daarbij geldt dat deze vereisten terughoudend dienen te worden uitgelegd. Dit betekent onder meer dat het enkele feit dat tegenstrijdige uitspraken zich kunnen voordoen, onvoldoende is om te kunnen spreken van bedoelde nauwe band. Vereist is dat de tegenstrijdigheden zich kunnen voordoen in het kader van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, waarbij overigens niet is vereist dat de tegen de verschillende gedaagden ingestelde vorderingen dezelfde rechtsgrond hebben, voor zover voor gedaagden voorzienbaar was dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar één van hen haar woonplaats heeft.¹² Ook bij de beoordeling of deze alternatieve bevoegdheidsregel van toepassing is, geldt het juridisch kader van het Kolassa-arrest (vergelijk r.o. 4.11).

¹² HvJEU 21 mei 2015, C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335 (Cartel Damage Claims / Akzo Nobel) r.o. 17 tot en met 20 en 23.

4.25. Ten aanzien van het onder (1) bedoelde woonplaatsvereiste geldt dat de ankergedaagden (Apple Retail, Apple Benelux en Apple Holding) in Nederland zijn gevestigd.

4.26. Met verwijzing naar r.o. 4.14 tot en met 4.19 acht de voorzieningenrechter de grensoverschrijdende vorderingen tegen de Nederlandse ankergedaagden evident kansloos, waarmee niet aan het onder (2) bedoelde nauwe band vereiste wordt voldaan noch is het voorzienbaar voor de buitenlandse gedaagden dat zij voor de Nederlandse rechter zouden worden gedaagd voor meer dan inbreuk/onrechtmatig handelen in Nederland. Dat betekent dat de voorzieningenrechter niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen Apple Distribution en Apple Sales voor zover die een grensoverschrijdend karakter hebben.

4.27. Op dezelfde gronden komt de voorzieningenrechter ook geen bevoegdheid toe om kennis te nemen van de grensoverschrijdende vorderingen jegens Apple Distribution en Apple Sales op basis van artikel 35 Brussel I bis-Vo. De daarvoor vereiste reële band met Nederland ontbreekt.

(Spoedeisend) belang

4.28. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende (spoedeisend) belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij dienen onder meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel verbod voor de gedaagde in aanmerking te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die, mede in verband met de vrees voor herhaling, voor de eisende partij dreigt, indien een verbod zou uitblijven. De omstandigheid dat een zodanige afweging, zo de kort geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt, neemt niet weg dat de kortgedingrechter in de gegeven omstandigheden van een verbod kan afzien.

4.29. Apple c.s. voert aan dat de (spoedeisende) belangenafweging in de onderhavige procedure moet leiden tot afwijzing van de op het Nederlands grondgebied gerichte vorderingen van Ericsson. De voorzieningenrechter is dit met Apple c.s. eens vanwege de volgende omstandigheden in onderlinge samenhang bezien.

4.30. Een verbod zou zeer ingrijpende gevolgen hebben voor Apple c.s.. Zij is al geruime tijd met een aanzienlijk aantal (voor haar belangrijke) consumentenproducten op de Nederlandse markt waarin de vermeend inbreukmakende chips zijn verwerkt, tot voor kort met toestemming van Ericsson. In het geval van een verbod zou zij de verkoop van deze producten moeten staken, met inbegrip van alle technologie en vormgeving die niet door het octrooi wordt beschermd, wat zou leiden tot aanzienlijke vermogens-, relatie- en reputatieschade. De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat, zoals Apple c.s. betoogt, een deel van deze schade (als een verbod in een bodemprocedure geen stand zou houden) onomkeerbaar is en niet, dan wel moeilijk, bepaalbaar. Daarbij is van belang dat Ericsson tijdens de mondelinge behandeling heeft bevestigd dat zij geen producten op de markt brengt vergelijkbaar met de producten van Apple c.s.. Ericsson beweegt zich niet op de

markt van bijvoorbeeld smartphones of “access enabled tablets” en produceert ook niet de voor dergelijke producten benodigde chips waarin de onderhavige VCO is verwerkt. Dat betekent dat aannemelijk is dat Ericsson op dit vlak geen monopolie nastreeft, maar dat zij gericht is op het genereren van licentie-inkomsten door de geöctrooieerde technologie voor licentienemers toegankelijk te maken. Dat Ericsson hierop gericht is, wordt ondersteund door het gegeven dat de GPLA evenals voorgaande licentieovereenkomsten jarenlang de relatie tussen partijen heeft bepaald. EP 131 heeft daarvan – door de “covenant not to sue” (vergelijk onder 2.8) – deel uitgemaakt. Ericsson betwist ook niet dat EP 131 in het resultaat van de onderhandelingen die moeten leiden tot beëindiging van de wereldwijde geschillen tussen partijen, uiteindelijk zal worden meegenomen, ook al maakt dit octrooi geen onderdeel uit van de SEP-portfolio van Ericsson en ziet de Amerikaanse procedure voor het vaststellen van de FRAND-voorwaarden derhalve niet rechtstreeks op dit octrooi. De schade die Ericsson lijdt, is daarmee naar voorshands oordeel louter financieel van aard en kan relatief eenvoudig achteraf worden begroot en hersteld. Daarnaast acht de voorzieningenrechter van belang dat de VCO waar EP 131 op ziet, een bijzonder klein onderdeel uitmaakt van de verschillende door Apple c.s. geproduceerde en verhandelde consumentenproducten waarin deze VCO wordt verwerkt. Bovendien staat als onweersproken vast dat er voor Apple c.s. geen eenvoudige alternatieve oplossing voorhanden is om de geöctrooieerde techniek van EP 131 in deze consumentenproducten te omzeilen. Dit in tegenstelling tot de situatie in de door Ericsson aangehaalde Apple / Samsung-zaak¹³, waarin een work around relatief eenvoudig was. Gezien de bovengenoemde omstandigheden, is er in de onderhavige procedure aanleiding de status quo te handhaven en geen verbod op te leggen (daargelaten of een verbod überhaupt aan de orde zou zijn gezien de tussen partijen gevoerde geldigheidsdiscussie over EP 131). De voorzieningenrechter gaat daarmee voorbij aan het standpunt van Ericsson op basis van de Nikon / ASML-zaak¹⁴, dat de hoofdregel is dat de rechter bij vaststelling van inbreuk een verbod moet toewijzen en dat daarvan slechts in een aantal uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken. Afgezien van dat de af te wegen omstandigheden in die zaak duidelijk anders lagen (Nikon en ASML waren op het betreffende gebied directe concurrenten en er was sprake van dat Nikon haar marktaandeel wilde uitbreiden, kennelijk met inzet van haar octrooien), is van belang dat de Nikon / ASML-zaak een bodemprocedure betrof, waar deze hoofdregel het uitgangspunt is. De onderhavige zaak is echter een kort geding procedure waarin de voorzieningenrechter geacht wordt een (spoedeisende) belangenafweging te maken op basis van alle relevante omstandigheden van het geval. Dat is een andere toets. Het voorgaande betekent dat de op Nederland betrekking hebbende vorderingen van Ericsson zullen worden afgewezen.

Vertrouwelijkheidsregime voor productie GP18

4.31. Het door Apple c.s. gevorderde vertrouwelijkheidsregime voor productie GP18 (inclusief bijlagen) kan worden toegewezen als verzocht. Uit die productie is in dit vonnis geen informatie opgenomen zodat er geen noodzaak is tot toepassing van art. 29 lid 4 Rv.

¹³ Voorzieningenrechter rechtbank 's Gravenhage 24 augustus 2011. ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5755. r.o. 4.3

¹⁴ Rechtbank Den Haag 18 juli 2018. ECLI:NL:RBDHA:2018:8777. r.o. 4.44

Proceskosten

4.32. Ericsson zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze zijn te begroten volgens artikel 1019h Rv. Partijen hebben afgesproken dat de proceskosten € 120.000,- bedragen zodat daarvan wordt uitgegaan. De kosten aan de zijde van Apple c.s. worden daarom begroot op € 120.676,- (€ 120.000,- + € 676,- griffierecht).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

In de hoofdzaak:

5.1. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen Apple Inc, Apple Distribution en Apple Sales voor zover die vorderingen grensoverschrijdend zijn ingesteld;

5.2. wijst de vorderingen af;

5.3. veroordeelt Ericsson in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Apple c.s. begroot op € 120.676,-;

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.3 uitvoerbaar bij voorraad;

Ten aanzien van de vertrouwelijkheid:

5.5. verbiedt Ericsson op basis van art. 28 lid 1 Rv de mededeling aan derden van gegevens uit GP 18 inclusief bijlagen, al dan niet opgenomen of besproken in de processtukken;

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 9 mei 2022.

