

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.265.385/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/573969/ KG ZA 19-462

arrest van 17 maart 2020

inzake

SISVEL INTERNATIONAL S.A.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
appellante,
hierna te noemen: Sisvel,
advocaat: mr. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
XIAOMI CORPORATION,
gevestigd te Beijing, Volksrepubliek China,
2. de vennootschap naar vreemd recht
XIAOMI H.K. LIMITED,
gevestigd te Hong Kong, Volksrepubliek China,
3. de vennootschap naar vreemd recht
XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD.,
gevestigd te Beijing, Volksrepubliek China,
4. de vennootschap naar vreemd recht
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO. LTD.,
gevestigd te Beijing, Volksrepubliek China,
5. de vennootschap naar vreemd recht
XIAOMI INC.,
gevestigd te Beijing, Volksrepubliek China,
6. **XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerden,
hierna gezamenlijk aan te duiden als: Xiaomi,
advocaat: mr. R.E. Ebbink te Amsterdam.

1. Het geding

1.1. Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het dossier van de procedure in eerste aanleg;
- de dagvaarding in hoger beroep van 29 augustus 2019 (met producties);
- de memorie van antwoord (met producties);
- de beslissing van 21 januari 2020 met betrekking tot het vertrouwelijkheidsregime en de daarin genoemde correspondentie; en
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 6 februari 2020 en de daarin genoemde aanvullende producties.

1.2. Arrest is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De door de rechtbank in het vonnis van 1 augustus 2019 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal uitgaan van die feiten, aangevuld met in hoger beroep naar voren gebrachte feiten (hierna r.o. 2.13). Het gaat in deze zaak om het volgende.

2.2. Sisvel is de moedermaatschappij van de Sisvel-groep. De Sisvel-groep beheert intellectuele eigendomsrechten, waaronder haar eigen octrooien en octrooien van derden op het gebied van draadloze communicatie, digitale video- en beeldschermtechnologie, audio- en video(de)codering, breedband en lokalisatie. De Sisvel-groep richt zich voornamelijk op licentieonderhandelingen en -overeenkomsten ten aanzien van de beheerde octrooien met ondernemingen die de geoctrooieerde technologieën exploiteren.

2.3. Sisvel is – na overdracht door Nokia in 2012 – houdster van (het Nederlandse deel van) het Europees octrooi 1 129 536 B1 (hierna: EP 536) met de titel “Data Transmission in Radio System” (in de Nederlandse vertaling: “Dataverzending in een radiosysteem”).

2.4. EP 536 heeft betrekking op dataverzending in een radiosysteem, in het bijzonder een radiosysteem in een zogeheten Enhanced General Packet Radio Service (EGPRS)-systeem. Een dergelijk EGPRS-systeem maakt onderdeel uit van een op een Global System for Mobile communications (GSM) gebaseerd telecommunicatiesysteem dat Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE)-technieken gebruikt om de dataverzending capaciteit van het netwerk te verhogen.

2.5. Sisvel is lid van de European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Door Sisvel is op 10 april 2013 een zogenaamde ETSI-verklaring afgegeven dat zij ten aanzien van een lijst van octrooien, waaronder EP 536, licenties zal verlenen in overeenstemming met artikel 6.1 van de ETSI IPR Policy (kort gezegd: onder “*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*” (FRAND)-voorwaarden).

2.6. Xiaomi is producent en aanbieder van mobiele telefoons.

2.7. Sisvel heeft Xiaomi op 15 oktober 2013 een brief met de volgende inhoud gestuurd:

October 15, 2013

RE: Sisvel Wireless Patent Portfolio – Notice and Offer of License

Dear Mr. [REDACTED]

On January 12, 2012, Sisvel International S.A. ("Sisvel") announced its acquisition of 47 patent families comprised of more than 450 patents and applications originally filed by Nokia (the "Sisvel Wireless Patents").

The Sisvel Wireless Patents cover technologies used in a wide range of mobile communications devices and services. In particular, a number of the families included in the Sisvel Wireless Patents have been deemed essential to the GSM, CDMA2000, WCDMA, T63, IEEE802.16, I-UTR, SAE, OMA and TD-SCDMA standards, including those identified in Enclosure 1 of this letter for your reference.

We are writing to inform Xiaomi Technology Co., Ltd. ("Xiaomi") that Sisvel is offering licenses under the Sisvel Wireless Patents on fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) conditions.

We understand that your company has been selling wireless devices that incorporate one or more of the standards identified above, including, without limitation mobile phones Xiaomi ZS, Xiaomi 2A, Hengmi.

These devices manufactured or sold by Xiaomi are covered by claims included at least in those Sisvel Wireless Patents listed in Enclosure 1.

A license under the Sisvel Wireless Patents is available to Xiaomi from Sisvel. Please contact us at your earliest convenience to discuss this matter in further detail.

Sincerely,

2.8. Sisvel heeft Xiaomi vervolgens nog benaderd met een brief van 16 juli 2014 en emailberichten van 3 december 2014, 4 december 2014 en 5 maart 2015. In deze correspondentie heeft Sisvel Xiaomi uitgenodigd contact met Sisvel op te nemen teneinde een licentieovereenkomst te sluiten.

2.9. Het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft bij arrest van 30 maart 2017 geoordeeld dat Sisvel zich jegens een derde niet FRAND heeft opgesteld.¹

2.10. Op de website belsimpel.nl is op 21 november 2018 het volgende nieuwsbericht geplaatst:

Xiaomi kiest Belsimpel als officiële partner

Woensdag 21 november 2018

Smartphonegigant **Xiaomi** en telefoonverkooper Belsimpel slaan de handen ineen. Daarmee wordt Belsimpel officieel partner van Xiaomi en worden vanuit Nederland Xiaomi telefoons geleverd. Na de strategische samenwerking met OnePlus is dit het volgende merk dat kiest voor Belsimpel als partner.

Belsimpel haait als eerste officiële Nederlandse partner van Xiaomi de toestellen van dit Chinese merk naar Nederland.

Belsimpel-oprichter [REDACTED] zegt over de samenwerking: "Met dank aan deze nieuwe partnership kunnen we Xiaomi toestellen met ondersteuning van Xiaomi in Nederland aanbieden. Het past in het Belsimpel-DNA om nieuwe merken naar Nederland te halen. Zo hebben onze klanten een nog breder aanbod om uit te kiezen".

Voor de samenwerking geldt dat Belsimpel de modellen die Xiaomi in Nederland uitbrengt rechtstreeks bij het bedrijf zelf inkoopt. Belsimpel vult dit aan met overige modellen uit het Xiaomi-portfolio via hun eigen inkoopkanalen zoals dit eerder ook het geval was.

Dit is niet de eerste keer dat Belsimpel een populair merk officieel naar Nederland haait. Zo mocht het bedrijf in mei 2013 al aankondigen dat de enige officiële Nederlandse partner van OnePlus te zijn. Door steeds meer nieuwe merken naar Nederland te halen, zorgt Belsimpel ervoor dat klanten een telefoon kunnen vinden die aansluit bij hun wensen.

Xiaomi is wereldwijd een van de grote telefoonverkoopers maar is voor het Nederlandse publiek nog geen heel bekende naam. Steeds meer Xiaomi-telefoons vinden hun weg richting Nederland vanwege hun goede specificaties en uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

¹ Oberlandesgericht Düsseldorf 30 maart 2017, ECLI:DE:OLGD:2017:0330.1151166.15.00.

2.11. Volgens artikelen op nu.nl en ad.nl van 29 maart 2019 heeft Xiaomi aangekondigd op de Nederlandse markt te komen, waarbij zij een webshop en fysieke winkels zal openen.

2.12. Op 23 april 2019 heeft Sisvel tegen onder meer Xiaomi een procedure aangespannen bij de High Court of Justice in Londen en (onder meer) gevorderd:

(1) A declaration that the terms and conditions of the MCP Pool Licence are FRAND;

(2) Alternatively, a determination of the FRAND licence terms for the licensing of the Patents to the Defendants and a declaration that such terms are FRAND;

(3) A declaration that each of the Patents is valid and has been infringed by the Defendants;

(4) Save insofar as the Defendants and each of them agree to take a licence to the Patents on the FRAND terms to be determined by the Court:

(...)

(5) Costs together with interest thereon: and/or

(6) Further or other relief.

Deze Engelse procedure betreft drie octrooien die vallen onder de Mobile Communication Program-portefeuille (MCP-portefeuille) van Sisvel. EP 536 maakt volgens Sisvel onderdeel uit van deze MCP-portefeuille.

2.13. Op 30 augustus 2019 heeft Xiaomi twee rechtszaken aanhangig gemaakt tegen Sisvel bij de rechtbank van Beijing. In de ene zaak vordert zij vaststelling van de FRAND-voorwaarden voor een Chinese licentie tussen partijen. In de andere zaak stelt Xiaomi zich op het standpunt dat Sisvel misbruik maakt van een machtspositie.

3. Het geschil

3.1. In eerste aanleg heeft Sisvel – na wijziging van eis en zakelijk weergegeven – gevorderd winstopgave en verstrekking van documenten met betrekking tot wederverkopers alsmede primair een onvoorwaardelijk inbreukverbod voor EP 536, alsmede rectificatie, recall, en vernietiging, subsidiair deze verboden en geboden zolang Xiaomi het aanbod van Sisvel tot arbitrage niet heeft aanvaard, en meer subsidiair uitschakeling van de EGPRS / EDGE-extensie van de GSM-functionaliteit, een en ander met dwangsommen en proceskosten volgens artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Sisvel legt aan deze vorderingen – samengevat – het volgende ten grondslag. Xiaomi maakt (direct of indirect) inbreuk op EP 536. Xiaomi voert verweer. Zij stelt (onder meer) dat een belangenafweging pleit tegen toewijzing van de vorderingen in kort geding. Voorts betwist zij de geldigheid van en inbreuk op EP 536 en voert zij als verweer aan dat Sisvel met haar vorderingen misbruik maakt van een machtspositie in het licht van het feit dat Sisvel heeft verklaard licenties te zullen verlenen op FRAND-voorwaarden (hierna: het FRAND-verweer).

3.3. Bij vonnis van 1 augustus 2019 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen, met veroordeling van Sisvel in de proceskosten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de zaak ongeschikt voor kort geding vanwege – samengevat – de

complexiteit van de zaak en een afweging van de belangen van partijen.

3.4. In hoger beroep vordert Sisvel dat het hof het vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende – samengevat – de vorderingen alsnog toewijst, Xiaomi veroordeelt tot terugbetaling van betaalde proceskosten en Xiaomi veroordeelt in de proceskosten van beide instanties ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met rente en nakosten. Sisvel voert acht grieven aan tegen het vonnis. Xiaomi bestrijdt de grieven.

3.5. Hangende het hoger beroep heeft Xiaomi op 22 januari 2020 zekerheid gesteld voor betaling van licentievergoedingen aan Sisvel door het sluiten van een escrow-overeenkomst met het bedrijf Intertrust. Op basis van die overeenkomst is Sisvel als derde-begunstigde onder voorwaarden gerechtigd betaling te vorderen van het in escrow gegeven bedrag van [REDACTED]

4. De beoordeling in hoger beroep

primaire vordering: belangenafweging

4.1. De aard van het kort geding brengt mee dat toewijzing van een gevorderd verbod afhankelijk is van een belangenafweging. 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 verweerder in aanmerking te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die, mede in verband met de vrees voor herhaling, voor de eiser 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, bijvoorbeeld in verband met zijn oordeel dat aan de belangen van de eiser voorlopig voldoende op andere wijze is of kan worden tegemoet gekomen.²

4.2. Toetsend aan deze maatstaf moet om de volgende redenen worden geoordeeld dat de voorzieningenrechter terecht heeft geconcludeerd dat het primair gevorderde inbreukverbod moeten worden afgewezen op grond van een belangenafweging.

primaire vordering: belangen Sisvel

4.3. De schade die Sisvel met het gevorderde verbod wil voorkomen is het voortduren van de gestelde inbreuk op EP 536 in Nederland. Die schade is in zoverre beperkt dat het gaat om aantasting van één (binnenkort aflopend) octrooi uit de octrooiportefeuille van Sisvel voor alleen het grondgebied van Nederland. Daar komt bij dat die schade zich relatief goed leent voor schadevergoeding achteraf. Niet in geschil is namelijk dat het business model van Sisvel is gericht op het toegankelijk maken van de geoctrooieerde technologie voor zoveel mogelijk partijen in ruil voor licentievergoedingen, in plaats van het exclusief op de markt brengen van producten waarin de geoctrooieerde technologie is geïmplementeerd. De schade die Sisvel lijdt bij voortzetting van de gestelde inbreuk bestaat dus niet uit de aantasting van een exclusieve positie op de markt van telefoons, maar (vooral) uit gederfde

² HR 15 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1919 (Procter & Gamble/Kimberly Clark), r.o. 3.4.

licentievergoedingen en daarmee gegenereerde winsten. Die schade is louter financieel van aard en kan daarom relatief eenvoudig achteraf worden begroot en hersteld.

4.4. Bovendien is Xiaomi tegemoet gekomen aan de belangen van Sisvel door het stellen van zekerheid voor de betaling van de licentievergoedingen voor het gebruik van de octrooien van Sisvel in Nederland (zie hiervoor paragraaf 3.5). De door Sisvel aangevoerde problemen met betrekking tot de betalingsonmacht bij Xiaomi en de onverhaalbaarheid van haar vordering tot schadevergoeding, zijn daarmee voldoende ondervangen.

4.5. Het betoog van Sisvel dat de escrow-overeenkomst waarbij Xiaomi zekerheid heeft gesteld, zo is opgesteld dat het nooit zal komen tot betaling aan Sisvel, moet worden verworpen. Sisvel kan op grond van die overeenkomst eenzijdig betaling claimen, onder meer als in de tussen partijen aanhangige procedure in Engeland de toepasselijke FRAND-royalty wordt vastgesteld. Dat moet voldoende worden geacht, want Sisvel vordert in de Engelse procedure primair een verklaring voor recht dat haar MCP-voorwaarden FRAND zijn en subsidiair dat de rechter zelf licentievoorwaarden vaststelt. Daar komt bij dat Xiaomi heeft verklaard bereid te zijn de overeenkomst in goed overleg aan te passen als Sisvel wensen of verzoeken ten aanzien van die overeenkomst heeft. Gesteld noch gebleken is dat Sisvel van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt om aanpassing van de betalingsvoorwaarden te verzoeken.

4.6. Het betoog dat Xiaomi voor een onvoldoende hoog bedrag zekerheid heeft gesteld, kan ook geen doel treffen. De zekerheidsstelling is berekend op basis van de door Sisvel gewenste licentievergoeding voor gebruik van de gehele MCP-portefeuille op basis van de verkopen in Nederland gedurende de gehele looptijd van EP 536. Daarmee wordt voldoende tegemoet gekomen aan het belang van Sisvel bij zekerheid voor de vergoeding van haar schade door het voortduren van de gestelde inbreuk op EP 536 in Nederland, ook als Sisvel die schade zou willen begroten op basis van een hoger tarief voor non-compliant gebruikers of op de door de inbreuk genoten winst. In het midden kan blijven of de zekerheidsstelling ook 'passend' is in de zin van het arrest van het Hof van Justitie in de Huawei-zaak.³ De beoordeling of de zekerheidsstelling in die zin passend is, is relevant in het kader van het FRAND-verweer. Het oordeel daarover moet worden onderscheiden van het oordeel over de belangenafweging in kort geding.

primaire vordering: belangen Xiaomi

4.7. Aan de andere kant staat vast dat de gevolgen van de toewijzing van een verbod ingrijpend zijn voor Xiaomi. Uitgaande van de stelling van Sisvel dat EP 536 essentieel is voor de toepassing van (de EGPRS/EDGE-extensie van) de GSM-standaard, moet worden aangenomen dat een verbod Xiaomi zal dwingen de verkoop van telefoons in Nederland volledig te staken, haar winkels te sluiten en overeengekomen leveringen aan afnemers te stoppen. Mede gelet op de beschadiging van de relatie van Xiaomi met haar afnemers die dat meebrengt, zijn dat ernstige gevolgen, ook als ermee rekening wordt gehouden dat Xiaomi de verkoop weer zou kunnen hervatten na afloop van EP 536 in september van dit jaar.

4.8. De enige mogelijkheid die Xiaomi bij toewijzing van het verbod heeft om afbraak van haar in Nederland opgebouwde bedrijf te voorkomen, is het aanvaarden van het licentieaanbod van Sisvel. Ook dat alternatief heeft ingrijpende consequenties voor Xiaomi.

³ HvJ EU 16 juli 2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (Huawei/ZTE).

Het licentiaaanbod van Sisvel betreft namelijk niet alleen het gebruik van de in EP 536 geclaimde technologie in Nederland, maar het gebruik van de meer dan 1000 octrooien uit de MCP-portefeuille in alle landen wereldwijd in meer dan een miljard telefoons. De in dat kader door Sisvel gevraagde licentievergoeding is daarom het aanzienlijke bedrag [REDACTED]

4.9. Daar komt bij dat de genoemde gevolgen van de toewijzing van het verbod niet of relatief moeilijk ongedaan kunnen worden gemaakt. Aangenomen moet worden dat Xiaomi bij aanvaarding van het licentiaaanbod van Sisvel onherroepelijk gebonden is tot nakoming daarvan, inclusief de betaling van de licentievergoeding. Als Xiaomi in plaats daarvan zou kiezen voor staking van de verkoop in Nederland, is zij voor ongedaanmaking aangewezen op schadevergoeding voor onder andere de misgelopen winst en de beschadiging van de relaties met haar afnemers. Xiaomi heeft er onbestreden op gewezen dat die schade moeilijk aantoonbaar is, onder meer omdat er veel andere aanbieders op de markt zijn en Xiaomi nog bezig is haar marktpositie op te bouwen.

4.10. Deze ingrijpende en niet of moeilijk omkeerbare consequenties vereisen behoedzaamheid bij toewijzing van de verbodsvordering in kort geding. De procedurele beperkingen van het debat en de bewijslevering in kort geding brengen mee dat niet meer dan een voorlopig oordeel kan worden gegeven over de grondslagen van de vordering en de verweren. Die voorlopigheid van de beoordeling geldt zeker in dit kort geding, omdat het gaat om een betrekkelijk complex geschil. Toewijzing van het verbod vergt namelijk een oordeel over de geldigheid en beschermingsomvang van een octrooi met betrekking tot relatief ingewikkelde technologie en over het FRAND-verweer van Xiaomi, in het kader waarvan partijen twisten over onder meer de (waardering van) een groot aantal feiten en over de principes bij de vaststelling van een FRAND-licentievergoeding. Ook indien in dit kort geding voorshands zou worden aangenomen dat er sprake is van inbreuk op een geldig octrooi en dat onder meer het FRAND-verweer niet slaagt, moet dus serieus rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de bodemrechter op een van die punten tot een ander oordeel komt en dat er in dat geval – achteraf gezien – dus geen grond bestond om Xiaomi te dwingen van de markt te gaan of het licentiaaanbod van Sisvel te accepteren.

4.11. Het betoog van Sisvel dat voortzetting van de inbreuk op EP 536 geen in rechte te respecteren belang van Xiaomi is, kan niet slagen. Zoals hiervoor overwogen, kan in dit kort geding slechts een voorlopig oordeel worden gegeven over de gestelde inbreuk op EP 536 en moet daarom, zelfs als voorshands zou worden uitgegaan van een inbreuk op EP 536, rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de bodemrechter tot een ander oordeel komt en dat het Xiaomi dus toch vrijstaat om de in EP 536 geclaimde technologie toe te passen. Daar komt bij dat het gevorderde verbod voor Xiaomi tot gevolg heeft dat de hele verkoop van telefoons moet worden gestaakt, met inbegrip van alle technologie en vormgeving die niet door EP 536 wordt beschermd. Het belang van Xiaomi bij weigering van het verbod is dus veel breder dan de voortzetting van de gestelde inbreuk op EP 536.

4.12. Hetzelfde geldt voor het betoog van Sisvel dat Xiaomi zich gedraagt als een *unwilling licensee*. Ook over de gestelde onwil van Xiaomi kan in dit kort geding slechts een voorlopig oordeel worden gegeven. Dat de gestelde onwil van Xiaomi wel een grond kan zijn om het FRAND-verweer van Xiaomi te verwerpen, dwingt niet tot een andere conclusie. Het FRAND-verweer moet worden onderscheiden van de belangenafweging in kort geding.

primaire vordering: belangenafweging

4.13. Uit het voorgaande volgt dat de belangenafweging in het nadeel van Sisvel moet uitvallen, ook wanneer voorshands zou worden aangenomen dat EP 536 geldig is, dat Xiaomi daarop inbreuk maakt en dat het FRAND-verweer van Xiaomi niet kan slagen.

4.14. Het beroep van Sisvel op de Europese Handhavingsrichtlijn (hierna: Hrl)⁴ dwingt niet tot een andere uitkomst. Artikel 9, eerste lid, sub a Hrl verplicht de lidstaten ervoor zorg te dragen dat rechterlijke instanties een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk te voorkomen of om tijdelijke voortzetting van een vermeende inbreuk te verbieden indien dat wenselijk is. Die bepaling moet worden gelezen in het licht van de algemene beginselen van het Unierecht, waaronder het evenredigheidsbeginsel, dat ook tot uitdrukking is gebracht in artikel 3 Hrl en in overweging 22 Hrl. Gelet op de hiervoor besproken belangenafweging moet worden geoordeeld dat toewijzing van een verbod in dit geval niet evenredig is en dat het hof dus niet verplicht is gebruik te maken van de in artikel 9, eerste lid, sub a Hrl bedoelde bevoegdheid.

4.15. De in artikel 3 Hrl opgenomen verplichting maatregelen vast te stellen die effectief zijn en geen onredelijke termijnen of vertragingen inhouden en het in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten (hierna: het Handvest)⁵ gewaarborgde recht op een doeltreffende voorziening in rechte tegen schendingen van het recht op bescherming van intellectuele eigendom in de zin van artikel 17, tweede lid, Handvest, leiden niet tot een andere interpretatie. Aan de uit die bepalingen voortvloeiende vereisten wordt voldaan, ook als wordt aangenomen dat vanwege de korte resterende looptijd van EP 536 het instellen van een verbodsvordering in een bodemprocedure in dit geval geen uitkomst zou hebben geboden voor Sisvel. Een bodemprocedure waarin Sisvel vergoeding kan vorderen van de schade die zij door de vermeende inbreuk stelt te lijden is, gelet op hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen over de aard en omvang van de schade die Sisvel dreigt te lijden en de door Xiaomi gestelde zekerheid in dit geval een doeltreffende voorziening tegen de door Sisvel gestelde inbreuk op EP 536 en brengt geen onredelijke termijnen of vertragingen mee. Dat wordt ondersteund door het feit dat Sisvel tegen diverse partijen die zij beticht van inbreuken op EP 536 en andere octrooien uit de MCP-portefeuille in Nederland en het buitenland alleen bodemprocedures aanhangig heeft gemaakt.

4.16. Het betoog van Sisvel dat het weigeren van het gevorderde verbod een ongelijk speelveld creëert omdat andere marktdeelnemers wel een licentie hebben afgenomen en licentievergoedingen afdragen, moet worden verworpen. De door Xiaomi gestelde zekerheid in combinatie met de mogelijkheid voor Sisvel om via een bodemprocedure een veroordeling tot schadevergoeding te krijgen, scheidt een voldoende gelijk speelveld.

4.17. Ook de verwijzing door Sisvel naar het oordeel van de Hoge Raad dat het octrooirecht doorgaans slechts effectief kan worden beschermd door een snel gegeven verbod van verdere inbreuken,⁶ dwingt niet tot een andere conclusie. Het bedoelde oordeel is gebaseerd op de overweging dat de schade van octrooi-inbreuken zich vaak moeilijk laat

⁴ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

⁵ Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

⁶ HR 4 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0986 (Vredo/Veenhuis).

bepalen. Zoals hiervoor is overwogen, is de schade van de gestelde inbreuk in dit geval juist relatief eenvoudig vast te stellen. Bovendien doet het bedoelde oordeel geen afbreuk aan de (nadien) door de Hoge Raad geformuleerde regel dat toewijzing van een gevorderd verbod in kort geding afhankelijk is van een belangenafweging (zie hiervoor r.o. 4.1).

subsidiare vordering

4.18. Ook de subsidiair door Sisvel ingestelde vordering strandt op een afweging van belangen. In de subsidiaire variant vordert Sisvel een verbod voor zo lang Xiaomi niet heeft aanvaard de licentievoorwaarden van de MCP-portefeuille te laten vaststellen in een arbitrageprocedure. Ook met die voorwaarde is het verbod ingrijpend voor Xiaomi. Indien Xiaomi niet kiest voor de ingrijpende consequenties van staking van de verkoop in Nederland of aanvaarding van het licentieaanbod van Sisvel, wordt zij namelijk gedwongen tot een bepaalde wijze van vaststelling van de licentievoorwaarden voor alle octrooien uit de MCP-portefeuille voor de hele wereld. Daarmee zou Xiaomi bovendien worden gedwongen afstand te doen van haar fundamentele recht op toegang tot de bij wet ingestelde gerechten. Ook die ingrijpende consequenties zijn onomkeerbaar, want Xiaomi moet arbitrage volgens Sisvel 'onvoorwaardelijk' accepteren. Voor het overige is de belangenafweging identiek aan die met betrekking tot de primaire vordering. Daarom kan worden volstaan met een verwijzing naar de voorgaande overwegingen daarover, waaronder het relatief beperkte belang van Sisvel en de voorlopigheid van het rechterlijk oordeel.

meer subsidiaire vordering

4.19. Meer subsidiair vordert Sisvel een bevel de EGPRS/EDGE-extensie van de GSM-functionaliteit buiten werking te stellen. Xiaomi heeft er terecht op gewezen dat deze meer subsidiaire vordering voor haar nog ingrijpender is dan de primaire vordering, omdat de meer subsidiaire vordering Xiaomi niet alleen dwingt het gebruik van de extensie te staken op nog te verkopen telefoons, maar ook tot uitschakeling van die extensie op al geleverde telefoons. Voor het overige is de belangenafweging identiek aan die met betrekking tot de primaire vordering. Daarom valt die afweging met betrekking tot de meer subsidiaire vordering nog sterker in het nadeel van Sisvel uit.

nevenvorderingen

4.20. Sisvel heeft geen, althans geen voldoende duidelijke specifieke grieven geformuleerd tegen de afwijzing van de nevenvorderingen. Alleen al daarom moeten de nevenvorderingen het lot van de hoofdvorderingen delen.

4.21. De nevenvorderingen zijn ook terecht afgewezen. De nevenvorderingen die strekken tot onder meer recall, vernietiging van inbreukmakende producten, verwijdering van verwijzingen, informeren van de markt en opgave van voorraden en wederverkopers hangen nauw samen met de hiervoor behandelde hoofdvorderingen. Het spoedeisende belang dat Sisvel stelt te hebben bij die nevenvorderingen is hetzelfde als bij haar hoofdvorderingen: staken en voorkomen van inbreuken op EP 536. Ook die nevenvorderingen zijn ingrijpend en moeten daarom het lot van de hoofdvorderingen delen. Bij de gevorderde opgave van winst bestaat geen spoedeisend belang, althans geen spoedeisend belang dat zwaarder weegt dan het belang van Xiaomi om die gegevens vertrouwelijk te houden zolang een inbreuk op EP 536 niet is vastgesteld in een bodemprocedure. Sisvel heeft ook niet toegelicht waarom winstgegevens vooruitlopend op een oordeel in een bodemprocedure moeten worden

opgegeven.
conclusie

4.22. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de grieven 1 tot en met 7, die zijn gericht tegen de overwegingen over de ongeschiktheid van de zaak voor kort geding, niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis.

4.23. Grief 8 is gericht tegen de beslissing van de voorzieningenrechter om een bezwaar van Sisvel tegen de specificatie van de proceskosten van Xiaomi in eerste aanleg buiten beschouwing te laten op de grond dat Sisvel dit bezwaar te laat naar voren zou hebben gebracht. In het midden kan blijven of die beslissing juist is, omdat het hof het bezwaar hoe dan ook moet beoordelen, nu Sisvel het bezwaar in hoger beroep handhaaft. Sisvel maakt er bezwaar tegen dat Xiaomi de kosten van de eerste aanleg heeft begroot op de helft van de kosten die zijn gespecificeerd in één kostenoverzicht voor zowel deze procedure als het kort geding tussen partijen over een ander octrooi (C/09/574487 KG ZA 19-487), dat in eerste aanleg gezamenlijk met de onderhavige zaak op zitting is behandeld. Volgens Sisvel had Xiaomi een aparte specificatie van de kosten van deze procedure moeten indienen. Dat betoog moet worden verworpen. Xiaomi heeft onweersproken aangevoerd dat haar verweren in beide zaken voor een belangrijk deel identiek zijn geweest, waaronder het verweer waarop beide zaken zijn beslist. Sisvel heeft ook niet gesteld, laat staan inzichtelijk gemaakt dat voor de overige verweren teveel kosten zijn toegerekend aan deze zaak. Zij heeft bijvoorbeeld niet aangevoerd dat het debat over de beschermingsomvang en geldigheid van EP 536 minder tijd heeft geveerd of zou moeten vergen dan het debat over het andere octrooi in de andere zaak. Gelet daarop en gegeven het feit dat Sisvel in beide zaken in de kosten is veroordeeld, konden Xiaomi en de voorzieningenrechter de kosten begroten op de helft van de totale kosten van beide zaken.

4.24. Het vonnis moet dus worden bekrachtigd. De in hoger beroep gevorderde terugbetaling van proceskosten moet worden afgewezen.

4.25. Als in het ongelijk gestelde partij moet Sisvel worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep overeenkomstig artikel 1019h Rv. Xiaomi vordert een bedrag van in totaal € 942.714,64. Een substantieel deel van dat bedrag, te weten € 385.815,91, heeft betrekking op een rapport van een door Xiaomi ingeschakelde deskundige over de vraag welke licentievergoeding FRAND is. Gelet op de diverse procedures die tussen partijen lopen waarin die vraag een rol speelt en waarvoor het deskundigenoordeel dus van belang is, moet worden aangenomen dat deze kosten niet alleen in het kader van deze procedure zijn gemaakt. Zo heeft Xiaomi, naar Sisvel onbestreden heeft opgemerkt, al aangekondigd het rapport ook te zullen indienen in een Nederlandse bodemprocedure tussen partijen over een ander octrooi. Gelet daarop zal het hof schattenderwijs een kwart van de kosten toerekenen aan dit kort geding en dus een bedrag van € 289.361,93 ($3/4 \times € 385.815,91$) in mindering brengen.

4.26. Voor het overige zijn de bezwaren van Sisvel tegen de kosten van het deskundigenrapport ongegrond. Het rapport is, anders dan Sisvel meent, relevant voor de beslissing want dient ter onderbouwing van het FRAND-verweer van Xiaomi. De kosten zijn ook voldoende onderbouwd met een gedetailleerd overzicht waarin is uitgewerkt welke medewerker hoeveel tijd heeft besteed aan welke werkzaamheden en welke bijkomende kosten zijn gemaakt, zoals taxiritten. Uit het enkele feit dat een medewerker in één geval kosten van een taxirit claimt terwijl die medewerker op die dag geen uren heeft gedeclareerd,

kan niet worden afgeleid dat de kostenonderbouwing onbetrouwbaar is, alleen omdat die medewerker blijkens het overzicht de dag ervoor wel een aanzienlijk aantal uren heeft gemaakt en de taxikosten worden geclaimd onder vermelding '*worked late, taxi home*'.

4.27. Ook de bezwaren van Sisvel tegen de kosten die de advocaten van Xiaomi hebben gedeclareerd zijn ongegrond. Sisvel stelt dat kosten zijn gemaakt voor werkzaamheden die betrekking hebben op meerdere dossiers terwijl onduidelijk is of die kosten zijn gesplitst. Sisvel heeft echter niet gespecificeerd op welke kosten zij doelt en Xiaomi stelt dat wel alle advocaatkosten zijn gemaakt in deze zaak.

4.28. Andere argumenten waarom de proceskosten van Xiaomi niet redelijk of evenredigheid zijn, zijn gesteld noch gebleken. Die kosten zullen daarom worden begroot op € 653.352,71 (€ 942.714,64 - € 289.361,93).

5. De beslissing

Het hof

5.1. bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van 1 augustus 2019 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag;

5.2. wijst af hetgeen Sisvel in hoger beroep meer of anders heeft gevorderd;

5.3. veroordeelt Sisvel in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Xiaomi begroot op € 653.352,71;

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. M.Y. Bonneur en mr. A. Kamperman Sanders en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 maart 2020 in aanwezigheid van de griffier.

Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag