

LJN: AP1830, Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, KG/RK 2002-979 en 2003-1617

Printbare versie

Datum uitspraak: 27-05-2004

Datum publicatie: 17-06-2004

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Uitspraak inzake art. 81 EG. MDI heeft verzoeken ingediend om tenuitvoerlegging van drie Amerikaanse arbitrale vonnissen betreffende de schending door Van Raalte van een licentieovereenkomst tussen partijen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was deze overeenkomst naar haar kern in strijd met art. 81, lid 1 EG-Verdrag. De voorzieningenrechter weigert het gevraagde verlot tot tenuitvoerlegging van de arbitrale vonnissen, omdat verlening hier te lande strijd met de openbare orde zou opleveren.

Uitspraak Requestnummers KG/RK 2002-979 en 2003-1617 RECHTBANK 's-GRAVENHAGE sector civiel recht - voorzieningenrechter Beslissing op de verzoekschriften van: de vennootschap naar vreemd recht Marketing Displays International Inc. gevestigd en kantoorhoudende te Michigan (USA), verzoekster, procureur aanvankelijk: mr. H.C.

Grootveld,

advocaten: aanvankelijk mrs. E. Wals en O.I.M. Ydema,

thans vertegenwoordigd door: mr. M. Aukema,

tegen:

VR Van Raalte Reclame B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Voorschoten,

verweerster,

procureur mr. P.A. Ruig.

Partijen worden hierna ook aangeduid als MDI en Van Raalte.

1. Procesverloop: MDI heeft op de voet van de artikelen 1075 Rv. jis 985-991 Rv. en ingevolge het Verdrag van New York op 12 juni en 17 september 2002 verzoeken ingediend om tenuitvoerlegging van drie Amerikaanse arbitrale vonnissen, tussen partijen in de Staat Michigan gewezen op respectievelijk 13 juni 2001, 11 april 2002 en 29 augustus 2003.

Naar aanleiding van deze verzoeken zijn partijen gehoord. Bij gelegenheid van de eerste zitting op 6 februari 2003 hebben partijen aanhouding van de zaak gevraagd in verband met het in minnelijk overleg zoeken en vinden van een oplossing voor de problemen die partijen verdeeld houden. Nadat partijen vervolgens niet tot overeenstemming waren gekomen is de mondelinge behandeling van de zaak voortgezet op 26 september 2003.

Op deze zitting hebben partijen hun standpunten uiteengezet. Mede naar aanleiding van suggesties van de voorzieningenrechter voor het alsnog in der minne treffen van een regeling is de zaak weer aangehouden. De raadsman van MDI heeft op deze zitting overigens meegedeeld dat de oorspronkelijke medeverzoeker van MDI, R. Sarkisian, zijn verzoek heeft ingetrokken.

Nadat partijen vervolgens geen overeenstemming wisten te bereiken en zich voor de verzoekende partij een nieuwe raadsman had gesteld, heeft de rechtbank bij brief van 13

januari 2004 partijen bovengenoemde suggesties van de voorzieningenrechter als oplossingsrichting voor het bereiken van een minnelijke regeling doen toekomen.

Bij brieven van respectievelijk 16 en 19 april 2004 hebben de raadslieden van partijen de voorzieningenrechter verzocht om een uitspraak in deze zaak.

2. Overwegingen

2.1. In het door MDI overgelegde arbitrale vonnis van 13 juni 2001 heeft de arbiter onder meer geoordeeld dat Van Raalte een tussen partijen op 7 september 1990 gesloten licentieovereenkomst had geschonden door onder andere te weigeren om informatie te verschaffen, te verzuimen om royalty's te betalen en door misbruik te maken van vertrouwelijke informatie van MDI. Daarbij is Van Raalte gelast haar inbreuken te staken en de vertrouwelijke informatie te retourneren.

In het door MDI overgelegde arbitrale vonnis van 11 april 2002 is onder meer bepaald dat Van Raalte aan MDI een boete dient te betalen van € 5.000,- per dag dat Van Raalte geen gehoor geeft aan het vonnis van 13 juni 2001.

In het door MDI overgelegde vonnis van 29 augustus 2003 is het arbitrale vonnis tussen partijen gewezen op 11 april 2001 opnieuw bekrachtigd en vastgesteld. Daarbij is onder meer bepaald dat Van Raalte aan MDI een schadevergoeding van USD 160.216,00 dient te voldoen aan MDI.

De arbitrale vonnissen zijn bekrachtigd door de federale rechter in de Staat Michigan.

2.2. Deze arbitrale vonnissen steunen op een arbitrageclausule (artikel XII) in het licentiecontract d.d. 7 september 1990 tussen partijen (hierna: de overeenkomst). Daarbij is aan Van Raalte voor het Beneluxgebied een exclusieve licentie verleend voor het gebruik van de octrooien, merken, handelsnaam know how en "proprietary interests" van MDI. Deze hebben betrekking op met name aluminium wissellijsten voor reclameborden e.d.. Deze overeenkomst had een looptijd van drie jaar, zij is meermalen verlengd. In april 1996 zijn de betalingsverplichtingen van Van Raalte door MDI opgeschort en in april 1998 is de overeenkomst door haar beëindigd. Aan de voorzieningenrechter is niet duidelijk geworden in hoeverre de arbitrale vonnissen ook nog zien op handelingen die Van Raalte (buiten de arbitrage) na de beëindiging van de overeenkomst heeft verricht.

2.3. Van Raalte heeft aangevoerd dat het exequaturverzoek dient te worden afgewezen, met kostenveroordeling. Zij heeft onder meer het verweer gevoerd dat de arbitrale vonnissen in strijd zijn met de openbare orde, op de grond dat de overeenkomst, die nimmer bij de Europese Commissie is aangemeld, in strijd was met het verbod van (thans) artikel 81 lid 1 van het EG-Verdrag. In dat verband merkt Van Raalte op dat de overeenkomst niet viel (a) onder de Bagatelbekendmaking van de Europese Commissie uit 2001 noch (b) onder de groepsvrijstelling voor dergelijke licentie-overeenkomsten neergelegd in Verordening (EG) nr. 240/96 van de Europese Commissie.

2.4. In dit verband wordt vooropgesteld dat de overeenkomst in dit verband dient te worden aangeduid als "verticaal" alsook dat MDI kennelijk vergelijkbare licenties heeft verleend voor andere landen van de EU.

2.5. MDI heeft ten aanzien van (a) op zich zelf terecht opgemerkt dat in de tijd gezien de Commissiebekendmaking van 2001 voor het onderhavige contract geen betekenis meer heeft. Wel valt op te merken dat er aan die Bekendmaking gingen eerdere Bagatelbekendmakingen vooraf zijn gegaan, o.a. die van 3 september 1986 (Pb. EG 1986, no. C 231/2). Hierbij wordt voorts het volgende aangetekend. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (arrest van 21 januari 1999 C215 en 216/96) ontkomen overeenkomsten die onder artikel 81, lid 1, EG-Verdrag vallen, slechts dan aan het daarin opgenomen verbod, indien zij de markt slechts in zeer geringe mate beïnvloeden. De geografisch relevante markt

is in dit geval niet (slechts) de Benelux, zoals MDI lijkt voor te staan, maar de communautaire markt ook buiten de Benelux, aangezien de producten in kwestie - naar niet is bestreden - ook daarbuiten op de gemeenschappelijke markt werden verhandeld en met andere producten concurreerden. Onbestreden is voorts dat MDI voor aluminium wissellijsten marktleider was met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Scandinavië resp. dat haar marktaandeel ruim boven de 10 en 15% lag. De stelling van MDI dat zij in de Benelux geen marktleider was, is - gelet op het voorgaande - niet terzake dienend. Gelet op het voorgaande is niet aannemelijk dat de overeenkomst de mededinging slechts in zeer geringe mate beïnvloedde.

2.6. Ad (b) merkt MDI op dat niet genoemde verordening uit 1996 van toepassing is, maar Verordening (EEG) nr. 2349/84, omdat de overeenkomst al in 1990 is aangegaan. Dit is juist voor de periode tot 1 april 1996. Op dat tijdstip hield Verordening (EEG) nr. 2349/84 echter op te gelden en trad de eerder genoemde verordening uit 1996 in werking. Aangezien de arbitrale vonnissen echter geen betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst van vóór die tijd, vormt Verordening (EG) nr. 240/96 (hierna: de Verordening) in dezen (mede) het toetsingskader voor de vraag of de overeenkomst sindsdien al dan niet was vrijgesteld van het verbod van artikel 81, lid 1, EG-Verdrag.

2.7. In dat verband doet Van Raalte in de eerste plaats een beroep op artikel 1, lid 1 sub 6, van de Verordening: de licentienemer mag ten hoogste gedurende vijf jaar worden beperkt in de verkoop van de producten aan andere licentienemers in de gemeenschappelijke markt (niet-uitgelokt verzoek om levering). Hoewel een en ander wel doet uitkomen dat inderdaad van parallelle netwerken sprake is geweest, is die Verordeningbepaling niet van toepassing: lid 1 ziet op bedingen in de betreffende overeenkomst. De overeenkomst bevat een dergelijk beding echter niet. Dat Van Raalte op grond van industriële eigendomsrechten van MDI niet gerechtigd is om die producten buiten de Benelux in de gemeenschap in het verkeer te brengen, is iets anders.

2.8. Het beroep op artikel 3, aanhef en sub 4, van de Verordening faalt eveneens. Die bepaling ziet op bedingen waarbij de licentienemer door de licentiegever - als zij vóór het aangaan van de overeenkomst concurrenten waren - ten aanzien van zijn klantenkring aan beperkingen wordt onderworpen, bijv. om bepaalde categorieën verbruikers te bevoorraden dan wel om slechts van bepaalde afzetvormen of van een bepaalde verpakking gebruik te maken, dit met het oogmerk om de klantenkring te verdelen. Daaronder valt naar ons oordeel niet de enkele clause van artikel IX van de overeenkomst volgens welke Van Raalte vooraf haar distributeurs door MDI diende te laten goedkeuren. Dat ziet veeleer op de kwaliteit van de distributeurs en de daaraan te ontleen werfkracht c.q. het gebrek daaraan dan dat daarmee zou worden beoogd om de klanten te verdelen. In ieder geval is een dergelijk oogmerk in dat verband onvoldoende aannemelijk.

2.9. Van Raalte beroept zich tevens op artikel 3, aanhef en sub 6 van de Verordening. Volgens die bepaling zijn de artikelen 1 en 2 ervan niet van toepassing (en geldt er dus geen groepsvrijstelling) wanneer de licentiegever wordt verplicht om alle of een deel van zijn rechten op de verbeteringen aan of de nieuwe toepassingen van de in licentie gegeven technologie aan de licentiegever over te dragen. Hiertoe werd Van Raalte verplicht, zo stelt zij, blijkens Clause 3 van de Confidentiality and Non-Disclosure Agreement (Exhibit A bij de overeenkomst). Deze Clause luidt: "Any Improvements made or acquired by any party with respect to the Information shall be immediately and fully disclosed to the originator of the said Information. Any Improvements in basis design, method of production or in basis function or any Improvements that are rightfully within the claim of any patent shall become the property of the originator of the Information and/or holder of the patent and the party developing the Improvement shall execute or cause to be executed such instruments as will be

necessary to perfect the rights of the originator thereto" MDI heeft aangevoerd dat de "originator" niet noodzakelijkerwijs de licentiegever is. Op zich zelf bezien zou dat verdedigbaar kunnen zijn, doch dit argument gaat niet op in combinatie met Clause 1 van die Bijlage. Daarin immers is opgenomen "Information" herein shall mean any and all design... information...of MARKETING and SARKISAN which they have already supplied to Van Raalte". Gelet op die definitie is MDI noodzakelijkerwijs de "originator" van de "information". Bijgevolg valt de overeenkomst (als geheel) door de toepasselijkheid van genoemd artikel 3 aanhef en sub 6 buiten de groepsvrijstelling. De considerans (sub 20) van de Verordening ziet het moeten afstaan van de rechten op verbeteringen als een beperking van de mededinging.

2.10 Bovendien is onvoldoende weersproken Van Raalte's betoog dat de overeenkomst een aantal marktverdelingsafspraken behelst zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging op basis van intellectuele eigendomsrechten tegenover staat. Er is - aldus Van Raalte - van octrooien van MDI in de Benelux geen sprake, slechts van een al jarenlang lopende aanvraag voor een Europees octrooi voor een verrijdbaar stoepbord welke aanvraag met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal worden afgewezen en waarvoor MDI zich geen inspanningen getroost. Tevens wijst Van Raalte erop dat dit stoepbord al sinds vele jaren door een veelheid van concurrenten wordt geproduceerd en op de markt gebracht. Van Raalte stelt ook voorafgaand aan de overeenkomst al precies te hebben geweten hoe de wissellijsten werden geproduceerd, o.m. door bezoeken aan de Duitse agent van MDI. MDI voert op zich zelf terecht aan dat de Verordening in artikel 8, lid 1, octrooi-aanvragen met octrooien gelijkstelt, maar een octrooiaanvraag die door de aanvrager niet serieus wordt ondersteund, is kennelijk slechts voor de vorm gedaan of wordt voor de vorm gehandhaafd en levert geen goede grond op om de mededingingsbepalingen van het EG-verdrag terzijde te stellen, nl. door aldus (slechts) naar de vorm te voldoen aan de voorwaarden om een marktverdeling te creëren of in stand te houden. In het economisch recht en het Europees mededingingsrecht in het bijzonder pleegt immers de inhoud (de feitelijke werking) boven de (enkele) vorm te gaan. Voorts is Van Raalte's uitvoerige betoog dat MDI's producten steunen op know how die voorafgaand en gedurende hun samenwerking niet geheim was, evenmin voldoende weersproken.

2.11 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit het voorgaande dat de overeenkomst naar haar kern - de gebiedsbepaling naast het bestaan van parallelle netwerken - in strijd was met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Moeilijk is in te zien dat de overige bepalingen van de overeenkomst zonder die kern een bestaansreden zouden kunnen hebben.

2.12 Een en ander heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter tot gevolg dat verlening van het door MDI gevraagde exequatur hier te lande strijd met de openbare orde zou opleveren en derhalve dient te worden geweigerd. De overige verweren van Van Raalte behoeven derhalve geen bespreking meer. MDI zal in de kosten worden veroordeeld.

3. Beslissing:

De voorzieningenrechter weigert het gevraagde verlof tot tenuitvoerlegging en veroordeelt MDI in de proceskosten die tot op heden aan de zijde van Van Raalte worden begroot op € 1.542,- (salaris procureur).

's-Gravenhage, 27 mei 2004,

voorzieningenrechter

mr. B.C. Punt