

**NL Niederlande**

**Rian KALDEN**  
Vizepräsident, District Court,  
Den Haag

**Philips gegen SK Kassetten/  
FRAND<sup>1</sup>**

**Koninklijke Philips Electronics N.V.  
gegen SK Kassetten GmbH & Co.  
KG, Patentverletzung, FRAND  
Gericht Den Haag, Niederlande,  
17. März 2010, Verbundene Rechts-  
sachen Nr. 316533/08-2522 und  
316535/08-2524**

**Sachverhalt**

Das Gericht in Den Haag vertrat die Auffassung, dass der Beklagte, SK Kassetten, mehrere essenzielle Patente auf dem Gebiet der CD- und DVD-Technologie, deren Inhaber der Kläger, Philips, ist und die unter den Orange Book Standard fallen, verletzt hat.

**Stellungnahme des Beklagten**

Unter Hinweis auf die Orange-Book-Entscheidung des deutschen BGH erklärte SK Kassetten, dass das Unternehmen Anspruch auf eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory [fair, vernünftig und nicht diskriminierend]) habe und dies Philips daran hindern würde, seine Patente durchzusetzen. Im Rahmen des Patentverletzungsverfahrens behauptete SK Kassetten ferner, dass das Verhalten von Philips einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle und deshalb einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht stattgegeben werden dürfe.

**Entscheidung**

Das Gericht befand, dass es keinen Rechtsgrund dafür gibt, SK Kassetten die Nutzung der patentierten Technologie zu gestatten oder Philips die Durchsetzung seiner Patente zu verweigern, solange SK Kassetten nicht in Besitz einer Lizenz ist. Ein System, das die Einrede aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zulässt (d. h. SK Kassetten

<sup>1</sup> Veröffentlicht in Niederländisch und auszugsweise in einer (nicht amtlichen) englischen Übersetzung auf [www.eplawpatentblog.com](http://www.eplawpatentblog.com).

**NL Netherlands**

**Rian KALDEN**  
Vice-President, District Court of  
The Hague

**Philips v. SK Kassetten/FRAND<sup>1</sup>**

**Koninklijke Philips Electronics N.V.  
v. SK Kassetten GmbH & Co. KG,  
Infringement, FRAND,  
District Court The Hague, The  
Netherlands, 17 March 2010, Joint  
Cases No. 316533/08-2522 and  
316535/08-2524**

**Facts**

District Court The Hague held that the defendant, SK Kassetten, infringed several essential patents owned by the plaintiff, Philips, relating to CD and DVD technology included in the Orange Book Standard.

**Defendant's arguments**

SK Kassetten argued – under reference to the Orange Book decision of the German BGH – that it was entitled to a licence under FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) terms, and that this would preclude Philips from enforcing its patents. In addition, in the context of patent infringement proceedings, SK Kassetten claimed that Philips' behaviour amounted to an abuse of a dominant position and therefore an injunction should be denied.

**Decision**

The court held that as long as SK Kassetten does not have a licence, there is no legal ground to allow SK Kassetten to use the patented technology or to deny Philips the enforcement of its patents. A system that would allow a competition law defence (i.e. that SK Kassetten is entitled to a compulsory licence on the ground that Philips is

<sup>1</sup> Published in Dutch and partly in (unofficial) English translation on [www.eplawpatentblog.com](http://www.eplawpatentblog.com).

**NL Pays-Bas**

**Rian KALDEN**  
Vice-Président du Tribunal de Grande  
Instance de La Haye

**Philips contre SK Kassetten/  
FRAND<sup>1</sup>**

**Koninklijke Philips Electronics N.V.  
contre SK Kassetten GmbH & Co.  
KG, contrefaçon, FRAND,  
Tribunal de Grande Instance de  
La Haye, Pays-Bas, 17 mars 2010,  
affaires jointes n° 316533/08-2522  
et 316535/08-2524**

**Rappel des faits**

Le Tribunal de Grande Instance de La Haye a jugé que le défendeur, SK Kassetten, était responsable de contrefaçon de plusieurs brevets fondamentaux détenus par le plaignant, Philips, concernant une technologie relative au CD et au DVD contenue dans la norme du Livre Orange.

**Arguments du défendeur**

SK Kassetten a évoqué la décision de la Cour Fédérale de Justice allemande relative au Livre Orange pour faire valoir son droit à une licence en vertu des termes FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory/équitable, raisonnables et non discriminatoires) et démontrer ainsi que Philips ne pourrait pas faire respecter ses brevets. SK Kassetten a en outre déclaré que, eu égard aux circonstances relatives aux procédures en contrefaçon de brevets, l'attitude de Philips correspondait à un abus de position dominante et qu'une injonction devrait donc être rejetée.

**Décision**

Pour le tribunal, il n'existe aucun motif légal d'autoriser SK Kassetten à utiliser la technologie brevetée ou de refuser à Philips le respect de ses brevets, aussi longtemps que SK Kassetten ne détient pas de licence. Un système qui défendrait les règles de concurrence (c'est-à-dire le droit de SK Kassetten à détenir une licence obligatoire au motif

<sup>1</sup> Texte en néerlandais et en anglais (traduction non officielle) à l'adresse [www.eplawpatentblog.com](http://www.eplawpatentblog.com).

hätte in diesem Fall Anspruch auf eine Zwangslizenz, da Philips seine marktbeherrschende Position missbraucht), sodass der Patentinhaber seine Rechte nicht durchsetzen kann, wurde für nicht im Einklang mit dem Rechtssystem der Niederlande befunden, das zwar die Möglichkeit des Erhalts einer Zwangslizenz (unter bestimmten Umständen) vorsieht, jedoch die Nutzung des Patents erst nach Erlangung einer solchen Lizenz zulässt.

Würde einer Partei die Nutzung eines Patents gestattet, bevor eine endgültige Entscheidung über den Anspruch auf Erhalt einer FRAND-Lizenz ergangen ist, würde dies nach Ansicht des Gerichts zudem Unsicherheit bewirken. Bis zu dem Moment der Entscheidung ist nicht sicher, ob eine Partei tatsächlich Anspruch auf eine FRAND-Lizenz hat; ebenso sind die Bedingungen dieser unklar, insbesondere hinsichtlich der fälligen Lizenzgebühr.

Für eine FRAND-Lizenz ist im Allgemeinen die Zustimmung des Patentinhabers – oder an ihrer Stelle ein Gerichtsbeschluss – erforderlich. Aus diesem Grund hätte SK Kassetten vor der Nutzung der Technologie um Erteilung einer FRAND-Lizenz ersuchen müssen. Wäre diese Lizenz nicht gewährt worden, hätte SK Kassetten zwecks Erlangung einer Zwangslizenz den Gerichtsweg einschlagen müssen. Dies ist durch SK Kassetten jedoch nicht erfolgt – das Unternehmen hat auch keine Widerklage erhoben, um die Lizenz auf diesem Wege zu erhalten. Das Gericht ist sich dessen bewusst, dass ein Verfahren in der Hauptsache zur Erlangung einer Zwangslizenz sehr langwierig ist. Dies hätte jedoch keine unangemessen negativen Auswirkungen auf die geschäftliche Tätigkeit von SK Kassetten gehabt, da es in den Niederlanden die Möglichkeit eines Eilverfahrens (*kort geding*) gibt, um für die Dauer des Verfahrens in der Hauptsache eine zeitweilige Lizenz zu beantragen. Auch ging das Gericht davon aus, dass Philips in dem Fall, dass die Verweigerung der Erteilung einer Lizenz durch das Unternehmen als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gewertet würde, Schadensersatz wegen ungerechtfertigter Verweigerung einer FRAND-Lizenz zu zahlen hätte. Somit darf Philips seine

abusing its dominant position) with the effect that the patentee cannot enforce its rights, was held to be not in accordance with Dutch law, which provides for the possibility to obtain a compulsory licence (under certain circumstances) but does not allow use of the patent before such licence has been obtained.

It was also considered that allowing a party the use of a patent before a final decision has been taken on the entitlement to a FRAND licence would lead to uncertainty. Up to the moment a decision is rendered, it remains unclear whether a party is indeed entitled to a FRAND licence and also there is uncertainty as to the conditions thereof, in particular the amount of royalty due.

As a general rule, in order to obtain a FRAND licence, the consent of the patentee – or a court decision replacing that – is required. SK Kassetten should therefore have asked for a FRAND licence before it started to use the technology. If that licence not been granted, SK Kassetten should have gone to court in order to obtain a compulsory licence. SK Kassetten had not done so – it also had not filed a counterclaim to that effect. The court realised that such proceedings on the merits to obtain a compulsory licence may take quite some time. This was not considered to entail an unreasonable negative effect on SK Kassetten's business, as in the Netherlands it is possible to initiate summary proceedings (*kort geding*) and claim a temporary licence for the duration of proceedings on the merits. In addition, the court considered that – should Philips's refusal to grant a licence be considered to be an abuse of a dominant position –, Philips would still be liable for damages due to an unjust refusal of a FRAND licence. Thus, Philips may enforce its patents, even if it were eventually held that SK Kassetten was entitled to a FRAND licence.

que Philips abuse de sa position dominante) et empêcherait ainsi le titulaire du brevet de faire valoir ses droits, n'a pas été jugé conforme à la loi néerlandaise. En effet, celle-ci prévoit la possibilité d'obtenir une licence obligatoire (sous certaines conditions) mais ne permet pas l'exploitation du brevet avant l'obtention d'une telle licence.

Autoriser une partie à utiliser un brevet avant la prise d'une décision finale sur le droit à une licence FRAND serait également facteur d'incertitudes selon les considérations du tribunal. Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, il subsiste des zones d'ombre sur la question de savoir si une partie a effectivement droit à une licence FRAND tout comme sur les conditions qui en découlent, notamment le montant des redevances dues.

En général, pour obtenir une licence FRAND, le consentement du titulaire du brevet – ou, le cas échéant, une décision de justice – est requis. SK Kassetten aurait donc dû demander une licence FRAND avant de commencer à exploiter la technologie. Si cette licence n'avait pas été octroyée, SK Kassetten aurait dû engager une action en justice afin d'obtenir une licence obligatoire, ce qu'il n'a pas fait. Il n'avait pas non plus formé de demande reconventionnelle à cet effet. Le tribunal a tenu compte du fait qu'une telle procédure au fond pour obtenir une licence obligatoire pouvait prendre un certain temps. Il n'a cependant pas jugé que cela pouvait avoir un impact excessivement désavantageux sur les affaires de SK Kassetten, puisqu'il est possible aux Pays-Bas d'engager une procédure de référé (*kort geding*) et de demander une licence temporaire pendant la durée de la procédure au fond. Le tribunal a par ailleurs estimé que si le refus de Philips d'accorder une licence devait être considéré comme un abus de position dominante, celui-ci serait toujours tenu au paiement de dommages et intérêts pour refus injustifié d'octroyer une licence FRAND. Ainsi, Philips peut faire respecter ses brevets, même si SK Kassetten avait finalement droit à une licence FRAND.

Patente durchsetzen, auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird, dass SK Kassetten Anspruch auf eine FRAND-Lizenz hat.

Das Gericht verwies auf die Orange-Book-Entscheidung und erklärte, dass in den Niederlanden ein anderes Urteil erging, da dort die Auffassung vertreten wird, dass der deutsche Ansatz

- dem Recht der Niederlande widerspricht,
- Unsicherheit schafft und
- für den Schutz der Interessen von SK Kassetten nicht erforderlich ist.

The court referred to the German Orange Book decision and explained that a different ruling was given in the Netherlands, as the German approach was considered:

- contrary to Dutch law;
- a cause of uncertainty;
- not necessary to protect the interests of SK Kassetten.

Le tribunal a évoqué la décision de l'Allemagne relative au Livre Orange et a expliqué qu'un jugement différent était rendu aux Pays-Bas, car selon lui l'approche de la justice allemande était :

- contraire à la loi néerlandaise ;
- facteur d'éléments d'incertitude ;
- non déterminante pour la protection des intérêts de SK Kassetten.