

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 gebiedsbeperking 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 verlov 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

Datum uitspraak: 24-03-2005

Datum publicatie: 26-04-2005

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie:

7. Het hof zal, in het voetspoor van het processuele debat, allereerst ingaan op de vraag of erkenning en tenuitvoerlegging van de drie arbitrale vonnissen dient te worden geweigerd omdat erkenning en tenuitvoerlegging hier te lande in strijd zou zijn met de openbare orde, in de zin van artikel V lid 2 onder b van het Verdrag van New York, om reden dat de licentieovereenkomst en daarmee de arbitrale vonnissen strijdig zijn met artikel 81 lid 1 EG.

Uitspraak Uitspraak: 24 maart 2005

Rekestnummers: 04/694 en 04/695

Rekestnummers Rechtbank: KG/RK 2002-979 en 2003-1617

HET GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, vijfde civiele kamer,  
heeft de volgende beschikking gewezen in de zaken van  
Marketing Displays International Inc.,  
gevestigd te Michigan (USA),  
appellante, (voorwaardelijk) incidenteel verweerster,  
hierna te noemen: MDI,  
procureur: mr. A.J. Braakman,  
tegen  
[VR],  
gevestigd te [woonplaats],  
geïntimeerde, (voorwaardelijk) incidenteel appellante,  
hierna te noemen: VR,  
procureur: mr. P.A. Ruig.

Het geding

In beide zaken

MDI is bij verzoekschrift (met producties) van 23 juli 2004 in hoger beroep gekomen van de door de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage tussen haar als verzoekster en VR als verweerster gewezen beschikking van 27 mei 2004. Zij heeft twee grieven aangevoerd tegen die beschikking.

VR heeft een verweerschrift in hoger beroep, tevens houdende voorwaardelijk incidenteel beroep (met producties) ingediend.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden ter zitting van het hof van 10 januari 2005.

Bij die gelegenheid zijn de zaken, aan de hand van pleitnota's, door de procureurs van partijen bepleit en is van de zijde van MDI nog een productie in het geding gebracht.

## Beoordeling van het hoger beroep

### In beide zaken

De feiten 1.1. In dit geding wordt uitgegaan van de volgende, tussen partijen vaststaande feiten.

1.2. Partijen maken beide hun bedrijf van, kort gezegd, de productie en verkoop van reclameborden. Sinds 1975 was VR distributeur van de producten van MDI in de Benelux via een Duitse dochteronderneming van MDI.

1.3. MDI (alsmede haar eigenaar [RS]) en VR hebben op 7 september 1990 een schriftelijke overeenkomst gesloten, getiteld: "Agreement for License to use Patents, Trademarks, Tradename, Know-how and Proprietary Interests" (hierna aangeduid als de licentieovereenkomst of de overeenkomst). Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaar, aanvangend 1 augustus 1990 en zij is enkele malen verlengd. In april 1998 is zij door MDI met onmiddellijke ingang opgezegd.

1.4. Deze overeenkomst is niet bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna ook de Commissie) aangemeld op de voet van Verordening Nr. 17.

1.5. De overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen.

a) Artikel I van de overeenkomst luidt als volgt: "[MDI] and Sarkisian hereby grant to [VR] for the period of 3 (three) years membership in the international organisation of [MDI] and an exclusive licence for the territory consisting of: The Netherlands, Belgium, Luxembourg (...)." De inhoud van de licentie is omschreven in de onderdelen A, B, C en D van dit artikel.

b) In artikel XII van de overeenkomst is een arbitrage-beding opgenomen, waarin wordt voorzien in arbitrage overeenkomstig de regels van de "American Arbitration Association for the industry".

c) Artikel XV bepaalt dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht van de staat Michigan en dat van de Verenigde Staten.

d) Clause 3 van de (als bijlage A aan de overeenkomst gehechte en van die overeenkomst deel uitmakende) "Confidentiality and Non-Disclosure Agreement" luidt als volgt: "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 basic design, method of production or in basic 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."

1.6. In april 1996 zijn de verplichtingen van VR tot betaling van royalties door MDI opgeschort. Bij de beëindiging van de overeenkomst in april 1998 heeft MDI aan VR meegedeeld dat deze verplichtingen waren herleefd.

1.7. Tussen partijen zijn geschillen gerezen, met name ten aanzien van de verplichtingen van VR tot betaling van royalties aan MDI. Deze geschillen zijn, op de voet van het arbitrage-beding, door MDI aanhangig gemaakt bij de American Arbitration Association.

1.8. VR is aanvankelijk verschenen in de arbitrage-procedure (en zij heeft ook een tegenvordering ingediend), maar zij heeft zich bij brief van haar raadsman van 28 juni 2000, na ontvangst van een door de arbiter opgestelde "opinion" van 8 juni 2000, uit de procedure

teruggetrokken. In die brief wordt aangevoerd dat de vraag of VR aan MDI royalties verschuldigd is mede afhankelijk is van de kwestie of MDI beschikt over geldige intellectuele eigendomsrechten en dat de beoordeling daarvan dient te geschieden door Europese octrooigerechten en de bevoegdheid van de arbiter te buiten gaat.

1.9. De arbitrage-procedure heeft geleid tot drie vonnissen.

In het eerste vonnis van 13 juni 2001, getiteld: "Partial and Interim Arbitration Award in favor of Claimant [MDI]", heeft de arbiter onder meer overwogen dat VR de overeenkomst had geschonden, onder andere door te weigeren informatie te verschaffen, door te verzuimen om royalties te betalen voor de periode vanaf april 1996, door producten beschermd door octrooien van MDI te verkopen buiten de Benelux en door in strijd met de overeenkomst gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van MDI. In dat vonnis is VR onder meer gelast, kort gezegd, om haar inbreuken te staken, om vertrouwelijke informatie aan MDI terug te geven en om MDI inlichtingen te verschaffen. In dit vonnis wordt voorts verwezen naar de hiervoor genoemde "opinion" van de arbiter van 8 juni 2000, die in het vonnis als ingelast wordt beschouwd.

In het tweede vonnis van 11 april 2002, getiteld: "First Amended Partial Final Arbitration Award in favor of Claimant, [MDI]", is onder meer overwogen dat de titel van het eerste vonnis zal zijn: "Partial Final Arbitration Award in favor of Claimant, [MDI]" en is VR gelast een boete te betalen van € 5.000,- per dag dat zij geen gehoor geeft aan het eerste vonnis.

In het derde vonnis van 29 augustus 2003, getiteld: "Second Amended Partial Final Arbitration Award in favor of Claimant [MDI]" is het vonnis van 11 april 2002 opnieuw bekrachtigd en vastgesteld en is VR veroordeeld om aan MDI een schadevergoeding te betalen van USD 160.216,-, te betalen binnen 30 dagen na afgifte van dit vonnis aan partijen. Tevens is voorzien in een boete van € 5.000,- voor ieder dag dat VR (...) in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen.

De vorderingen en het verweer

2. MDI verzoekt, op de voet van het Verdrag van New York van 1958 en de artikelen 1075 en 985 tot en met 991 Rv., erkenning en verlot tot tenuitvoerlegging van de drie hiervoor genoemde arbitrale vonnissen.

3. Voor zover thans nog van belang verweert VR zich tegen de vordering, kort samengevat, op de volgende gronden:

(a) de arbitrale uitspraken vormen geen voor tenuitvoerlegging vatbare "arbitral awards" in de zin van artikel III van het Verdrag van New York;

(b) het vonnis van 11 april 2002, dat afhankelijk is van het arbitraal vonnis van 13 juni 2001, is tot stand gekomen in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor;

(c) het onderwerp van geschil, de gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van MDI, is volgens Europees en Nederlands recht niet vatbaar voor een beslissing door arbitrage;

(d) de tenuitvoerlegging van de arbitrale vonnissen is in strijd met de openbare orde omdat zij strijdig zijn met artikel 81 lid 1 EG;

(e) de tenuitvoerlegging van de arbitrale vonnissen is in strijd met de openbare orde omdat zij strijdig zijn met elementaire beginselen van behoorlijke rechtspleging.

De beschikking van de voorzieningenrechter

4. De voorzieningenrechter heeft het gevraagde verlot tot tenuitvoerlegging van de drie

arbitrale vonnissen geweigerd. Daartoe is in de beschikking onder meer overwogen, samengevat, dat de licentieovereenkomst naar haar kern – de ge-biedsbescherming naast het bestaan van parallelle netwerken – in strijd was met artikel 81 lid 1 EG, dat de overeenkomst, onder meer vanwege clause 3 van de Confidentiality and Non-Disclosure Agreement, niet gedekt werd door de groepsvrijstelling van Verordening Nr. 240/96 en dat moeilijk is in te zien dat de overige bepalingen van de overeenkomst zonder die kern een bestaansrecht zouden kunnen hebben, zodat verlening van het exequatur hier te lande strijd met de openbare orde zou opleveren. Aan een beoordeling van de overige we-ren van VR is de voorzieningenrechter niet meer toegekomen.

#### De grieven

5. MDI heeft twee grieven tegen het vonnis van de voorzieningenrechter aan-gevoerd. Grief I komt op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat clause 3 van de Confidentiality and Non-Disclosure Agreement tot gevolg heeft dat de overeenkomst in haar geheel niet kan profiteren van de generieke vrijstelling van Verordening Nr. 240/96. Grief II bestrijdt het oordeel van de voorzieningenrechter dat de overeenkomst in zijn geheel onder het verbod van artikel 81 lid 1 EG valt omdat haar kern met die verdragsbepaling in strijd is en moeilijk is in te zien dat de overige bepalingen van de overeenkomst zonder die kern een bestaansrecht zouden kunnen hebben. Deze grieven lenen zich voor een gezamenlijke beoordeling.

6. Het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep van VR, ingesteld onder de voorwaarde dat de grieven van MDI slagen, strekt, zo begrijpt het hof, tot uit-drukkelijke handhaving van de overige weren en argumenten van VR tegen het gevraagde verlof tot tenuitvoerlegging.

#### Beoordeling van de grieven

7. Het hof zal, in het voetspoor van het processuele debat, allereerst ingaan op de vraag of erkenning en tenuitvoerlegging van de drie arbitrale vonnissen dient te worden geweigerd omdat erkenning en tenuitvoerlegging hier te lande in strijd zou zijn met de openbare orde, in de zin van artikel V lid 2 onder b van het Verdrag van New York, om reden dat de licentieovereenkomst en daarmee de arbitrale vonnissen strijdig zijn met artikel 81 lid 1 EG.

8. Bij de beoordeling wordt voorop gesteld dat, zoals door het HvJEG is over-wogen in zijn arrest van 1 juni 1999, *Eco Swiss China Time/ Benetton*, C- 126/97, Jur. 1999, blz. I - 3055, artikel [81] EG een fundamentele bepaling vormt die onontbeerlijk is voor de vervulling van de taken van de Gemeenschap en in het bijzonder voor de werking van de interne markt, dat zij te beschouwen is als een bepaling van openbare orde in de zin van het Verdrag van New York, dat het gemeenschapsrecht vereist dat vragen over de uitlegging van het ver-bod van artikel [81] EG kunnen worden onderzocht door de nationale rechterlij-ke instanties die over de geldigheid van een arbitraal vonnis moeten beslissen en dat een nationale rechter een vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis moet toewijzen wanneer dat vonnis naar zijn oordeel inderdaad in strijd is met artikel [81] lid 1 EG, indien hij volgens de regels van zijn nationale pro-cesrecht een vordering tot vernietiging op grond van strijd met nationale regels van openbare orde moet toewijzen. Bij de beoordeling van een verzoek tot er-kenning en tenuitvoerlegging, zoals in dit geding aan de orde, gelden dezelfde uitgangspunten.

9. Uitgangspunt is tevens dat de licentieovereenkomst, gelet op haar inhoud en op de positie van partijen in de relevante geografische markt en productmarkt, in beginsel valt onder het toepassingsgebied van artikel 81 lid 1 EG. Geen grie-ven zijn immers gericht tegen de daarop betrekking hebbende overwegingen van de voorzieningenrechter. MDI betoogt echter - met wisselende argumenten - dat de overeenkomst gedekt wordt door een



groepsvrijstellingsverordening, dan wel in aanmerking komt voor een individuele ontheffing krachtens artikel 81 lid 3 EG.

10. De - gelet op de tijdstippen van aanvang en beëindiging van de licentie-overeenkomst en op de data van de arbitrale vonnissen - in aanmerking komende groepsvrijstellingen zijn de volgende. Ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, in 1990, waren van kracht Verordening Nr. 2349/84 ten aanzien van groepen octrooilicentieovereenkomsten en Verordening Nr. 556/89 ten aanzien van groepen know-how licentieovereenkomsten. Beide verordeningen zijn sinds 1 april 1996 vervangen door Verordening Nr. 240/96 ten aanzien van groepen overeenkomsten betreffende technologieoverdracht, met dien verstande dat in artikel 11 lid 3 van laatstgenoemde verordening het verbod van artikel [81] lid 1 EG niet van toepassing wordt verklaard op overeenkomsten die op 31 maart 1996 bestaan en voldoen aan de voorwaarden van de genoemde voorheen geldende verordeningen. MDI heeft ook verwezen naar Verordening Nr. 1983/83 ten aanzien van groepen alleenverkoopovereenkomsten, maar deze verordening is niet van toepassing. De overeenkomst tussen partijen hield immers in dat aan VR een licentie werd verleend om producten van MDI te vervaardigen en te verkopen en niet dat MDI haar producten aan VR verkocht ten behoeve van wederverkoop.

11. Al deze verordeningen ten aanzien van technologie licenties verlenen in beginsel en onder voorwaarden vrijstelling van het verbod van artikel 81 lid 1 EG voor bepaalde mededingingsbeperkende afspraken tussen twee partijen, zoals vormen van gebiedsbescherming, maar zij bepalen tevens dat die vrijstelling niet geldt indien bepaalde, niet toegelaten beperkingen zijn overeengekomen.

12. Tot die niet toegelaten beperkingen behoort (in de bewoordingen van Verordening Nr. 240/96) een verplichting van de licentienemer 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 (artikel 3 aanhef en onder 6 van Verordening Nr. 240/96, artikel 3 aanhef en onder 8 van Verordening Nr. 2349/84, artikel 3 aanhef en onder 2 a) van Verordening Nr. 556/89).

13. Het hof is evenals de voorzieningenrechter van oordeel dat de tweede volzin van clause 3 van de Confidentiality and Non-Disclosure Agreement een dergelijke niet toegelaten verplichting tot overdracht van rechten vormt. Mede gelet op de omschrijving van het begrip "Information" in clause 1 van datzelfde document (te weten "any design, engineering and other technical information, trade secrets and know-how in conjunction with products, designs and/or production methods of [MDI] and Sarkisian which they have already supplied to [VR] or will supply") kan de tweede volzin van clause 3 bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een verplichting van VR om haar rechten op verbeteringen aan MDI over te dragen. Feiten of omstandigheden waaruit zou kunnen volgen dat de clause, niettegenstaande haar bewoordingen, niet een dergelijke verplichting inhoudt zijn onvoldoende gesteld en niet gebleken. MDI heeft weliswaar in hoger beroep betoogd dat clause 3 slechts ziet op niet-splitsbare verbeteringen, die zij omschrijft als verbeteringen die los en onafhankelijk van de gelicentieerde informatie geen zelfstandig bestaansrecht hebben en daarom niet vatbaar zijn voor vestiging van rechten, maar in deze uitleg, die geen steun vindt in de bewoordingen, vormt de clause een overbodige en zelfs zinledige bepaling. VR zou immers geen rechten kunnen vestigen op deze niet-splitsbare verbeteringen, waarvan de rechten bij MDI zouden blijven berusten, zodat VR ook geen rechten aan MDI zou kunnen overdragen. Aan deze uitleg van de clause gaat het hof dan ook voorbij.

14. Deze beoordeling brengt mee dat de licentieovereenkomst, ten tijde van haar ontstaan in 1990 en eveneens na de inwerkingtreding van Verordening Nr. 240/96, reeds vanwege het bestaan van clause 3 niet op grond van een verordening van het verbod van artikel 81 lid 1

EG was vrijgesteld. In dit verband merkt het hof nog op dat de stelling van MDI tijdens het pleidooi in hoger beroep dat, anders dan Verordening Nr. 240/96, Verordening Nr. 2349/84 niet bepaalt dat met de aanwezigheid van een "grant-back-clausule" in een overeenkomst de toepasselijkheid van de groepsvrijstelling voor de gehele overeenkomst komt te vervallen, onjuist is. Artikel 3 aanhef en onder 8 van deze verordening bepaalt immers dat in dat geval onder meer artikel 1 van de verordening, waarin de vrijstelling wordt verleend, niet van toepassing is. Overigens is in Verordening Nr. 772/2004 ten aanzien van groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht, die Verordening Nr. 240/96 sinds 1 mei 2004 heeft vervangen, een ander systeem gevolgd, in die zin dat een dergelijke "grant-back-clausule" ingevolge artikel 5 lid 1 van die Verordening slechts een uitgesloten beperking vormt die niet leidt tot verval van de vrijstelling voor de andere onderdelen van de overeenkomst.

15. MDI heeft in hoger beroep aangevoerd dat het, na het van kracht worden van Verordening Nr. 1/2003, ook aan de nationale rechter is om te beoordelen of er aanleiding bestaat een individuele ontheffing krachtens artikel 81 lid 3 EG te verlenen. Alhoewel de genoemde verordening op dit punt niet uitdrukkelijk voorziet in bepalingen van overgangsrecht, gaat het hof er van uit - mede gelet op de omstandigheid dat de verordening een ingrijpende wijziging inhoudt van het stelsel van bevoegdheden van enerzijds de Commissie en anderzijds de nationale rechter - dat zij geen terugwerkende kracht heeft, in die zin dat aan de rechter na 1 mei 2004 een ontheffing zou kunnen worden verzocht voor een tijdvak, gelegen voor die datum, laat staan ten aanzien van een overeenkomst die reeds in 1998 is beëindigd. Overigens zijn door MDI ook onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd die tot het toekennen van een individuele ontheffing zouden kunnen leiden.

16. De mededingingsbeperkende onderdelen van de licentieovereenkomst zijn dan ook uit hoofde van artikel 81 lid 2 EG van rechtswege nietig. Mededingingsbeperkend reeds naar haar strekking is, naast de hiervoor besproken clause 3, in ieder geval artikel I van de overeenkomst, waarin aan VR een exclusieve licentie wordt verleend om producten in de landen van de Benelux te vervaardigen en te verkopen. In dit verband merkt het hof nog op dat in het arbitraal vonnis van 13 juni 2001 (onder 18 punt d) ook is overwogen dat VR wanprestatie heeft gepleegd doordat zij producten, beschermd door octrooien van MDI, buiten dit gebied te koop heeft aangeboden.

-17. Vervolgens rijst de vraag of, mede gelet op het voorgaande, de nietigheid van artikel I van de overeenkomst tot nietigheid van de gehele overeenkomst leidt. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG leidt de nietigheid van een deel van een overeenkomst slechts tot algehele nietigheid indien de onder het verbod van artikel 81 lid 1 EG vallende bestanddelen niet van de overeenkomst zelf kunnen worden losgemaakt, met andere woorden daarmee een onverbrekelijk geheel vormen, hetgeen beoordeeld dient te worden aan de hand van het op de overeenkomst toepasselijke recht (zie bijvoorbeeld de arresten van 30 juni 1966, STM/MBU, 56/65, Jur. 1966, blz. 391, 13 juli 1966, Consten en Grundig, 56 en 48/64, Jur. 1966, blz. 449, en 14 december 1983, Société de Vente de Ciments, 319/82, Jur. 1983, blz. 4173).

18. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de vraag of het recht van de staat Michigan en dat van de Verenigde Staten (deze rechtsstelsels zijn ingevolge artikel XV van de overeenkomst van toepassing) in dit opzicht afwijken van het Nederlandse recht en zij zijn in hun standpunten over de gevolgen van de eventuele nietigheid van onderdelen van de licentieovereenkomst kennelijk, in het kader van deze exequatur-procedure, uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht. Daarbij aansluitend is ook het hof van oordeel dat artikel I van de overeenkomst, mede gelet op het bestaan van gelijksoortige overeenkomsten

tussen MDI en licentienemers in andere landen van de gemeenschap, een zodanig wezenlijk onderdeel van de overeenkomst vormt dat de overeenkomst zonder deze bepaling niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden, zou zijn gesloten en dat artikel I niet kan worden losgemaakt van de overige bepalingen van de overeenkomst, zodat de nietigheid van artikel I van de overeenkomst tot de nietigheid van de gehele overeenkomst leidt.

19. In de arbitrage-procedure is de vraag naar de geldigheid van de licentie-overeenkomst in het licht van het communautair mededingingsrecht in het geheel niet aan de orde gekomen. Die kwestie is door VR in die procedure kennelijk ook niet aangesneden. In de arbitrale vonnissen is uitgegaan van de geldigheid van de licentieovereenkomst, is geoordeeld dat VR de overeenkomst heeft geschonden, onder meer doordat zij producten beschermd door octrooien van MDI buiten de Benelux te koop heeft aangeboden, en is VR veroordeeld tot de hiervoor onder 1 samengevatte geboden en verboden.

20. In deze omstandigheden is ook het hof van oordeel dat erkenning en tenuitvoerlegging van de drie arbitrale vonnissen in strijd zou zijn met de openbare orde in de zin van artikel V lid 2 onder b van het Verdrag van New York.

21. Het hof komt niet toe aan een beoordeling van het voorwaardelijk incidenteel beroep, c.q. de andere verweren van VR tegen het gevraagde verlof tot tenuitvoerlegging.

22. De slotsom luidt dat de grieven van MDI worden verworpen en dat het bestreden vonnis wordt bekrachtigd. MDI wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, verwezen in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

In beide zaken

Het hof:

- bekrachtigt de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage van 27 mei 2004;

- veroordeelt MDI in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot aan deze uitspraak begroot op € 288,- aan verschotten en € 2.682,- voor salaris.

Deze beschikking is gewezen door mrs. Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Van Lierop en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 maart 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.