

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 404787 / HA ZA 11-2522

Vonnis in incident van 30 mei 2012

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD,
gevestigd te Gyeonggi-do, Zuid-Korea,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.,
gevestigd te Delft,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V.,
gevestigd te Delft,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V.,
gevestigd te Delft,
eiseressen in conventie in de hoofdzaak,
verweersters in reconventie in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht
APPLE INC.,
gevestigd te Cupertino, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde in conventie in de hoofdzaak,
eiseres in reconventie in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Samsung en Apple genoemd worden. Eiseressen zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Samsung Ltd, Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas. De zaak is voor Samsung inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. L.W. Kamp en voor Apple door mr. R.M. Kleemans, mr. A.A.A.C.M. van Oorschot en mr. I.M. Ghislain, allen advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-
- de dagvaarding van 8 september 2011 met 19 producties;
 - de akte eiszijziging van 1 februari 2012;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende de eis in reconventie en de incidentele vorderingen van 14 maart 2012 met 16 producties;
 - de akte vermeerdering van eis van 4 april 2012;
 - de incidentele conclusie van antwoord van 4 april 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

in conventie

2.1. Samsung vordert, na wijziging van eis bij akte van 1 februari 2012, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, oordeelt dat voor het Nederlandse grondgebied Samsung Ltd. met de vervaardiging, het aanbod, het in de handel brengen, de in- en uitvoer alsmede het gebruik van de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en/of 7.7 geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel 181607-0001, geregistreerd op 24 mei 2004 ten name van Apple (hierna: het Gemeenschapsmodel). Samsung vordert dat de rechtbank dit oordeel ten aanzien van de overige eiseressen zal uitspreken met gelding in de gehele Europese Unie, een en ander met veroordeling van Apple in de proceskosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

2.2. Bij de akte meerdering van eis van 4 april 2012 heeft Samsung haar eis uitgebreid met de vordering dat Apple wordt veroordeeld te gehengen en gedogen dat Samsung de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en 7.7 vervaardigt, aanbiedt, in de handel brengt, invoert, uitvoert of gebruikt op straffe van verbeurte van een dwangsom,

2.3. Samsung legt aan haar vorderingen ten grondslag dat er geen sprake is van inbreuk in de zin van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) en dat dit voor wat betreft de Samsung Galaxy Tab 10.1 blijkt uit de uitspraak van de Voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 24 augustus 2011 (*LJN BR577*), welk vonnis is bekrachtigd door het Gerechtshof 's-Gravenhage op 24 januari 2012 (*LJN BV1612*). Naar stelling van Samsung heeft hetzelfde te gelden voor haar Tablets met nummer 8.9 en 7.7.

in reconventie

2.4. Apple vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmodel, ten aanzien van Samsung Ltd voor Nederland en ten aanzien van de overige verweersters in reconventie voor de hele Europese Unie, met nevenvorderingen en veroordeling van Samsung in de proceskosten.

2.5. Apple legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Samsung met de verhandeling van de Galaxy Tab 10.1v, 10.1, 8.9 en 7.7 inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel. De verbodsvordering heeft zij tevens provisioneel ingesteld voor het geval dat de procedure in de hoofdzaak onredelijke vertraging oploopt.

3. De vordering in het incident

3.1. Apple vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de vorderingen ingesteld door Samsung Ltd, nu Samsung Ltd niet statutair gevestigd is in Nederland, noch alhier een vestiging heeft. Aangezien Apple evenmin haar zetel heeft in Nederland dan wel een vestiging in Nederland heeft, bieden de leden 1 en 2 van artikel 82 GModVo, naar Apple betoogt, geen aanknopingspunt voor de bevoegdheid van de aangezochte rechter.

3.2. Ten aanzien van de vorderingen die Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas hebben ingesteld vordert Apple dat de rechtbank de procedure zowel in conventie als in reconventie op grond van artikel 91 GModVo zal schorsen totdat het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM) over de geldigheid van het Gemeenschapsmodel met nummer 000181607-0001 heeft beslist.

3.3. Samsung voert verweer en stelt dat de rechtbank bevoegd is om van alle vorderingen van alle eiseressen kennis te nemen, alsmede dat er geen mogelijkheid bestaat de procedure te schorsen in afwachting van een beslissing van het BHIM. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in het incident

bevoegdheid

4.1. Het argument van Samsung dat de zaak niet meebrengt dat in dit stadium van de procedure al wordt beslist op het bevoegdheidsincident, treft geen doel. Apple heeft een legitiem belang om in dit stadium van de procedure al te weten of de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de door Samsung Ltd tegen haar ingestelde vorderingen. Daarnaast leidt een beslissing op het bevoegdheidsincident die voorafgaat aan de behandeling van de hoofdzaak, in dit geval niet tot een onredelijke vertraging van het geding in de hoofdzaak.

4.2. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de bij dagvaarding ingestelde vorderingen van Samsung Ltd, zoals gewijzigd bij de akte van 1 februari 2012, moet worden bepaald aan de hand van artikel 82, 81 en 80 GModVo jo. artikel 3 Uitvoeringswet. Uit artikel 82 lid 1 GModVo volgt dat de rechtbank van de woonplaats van gedaagde bevoegd is, of, wanneer deze woonplaats niet in een van de lidstaten ligt, in een lidstaat waar gedaagde een vestiging heeft. Niet in geschil is dat Apple geen woonplaats heeft in Nederland en Samsung heeft niet het standpunt ingenomen dat Apple wel een vestiging in Nederland heeft. Samsung heeft alleen aangevoerd dat als Apple zou moeten worden geacht een vestiging in Duitsland te hebben, zoals Apple betoogt, Samsung Ltd zou moeten worden geacht een vestiging in Nederland te hebben. Samsung heeft echter zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij dat niet stelt (conclusie van antwoord in het incident, par. 3.5). De bevoegdheid van de Nederlandse rechter kan dus niet worden gebaseerd op artikel 82 lid 1 GModVo.

4.3. Partijen zijn het er over eens dat de Nederlandse rechter ten aanzien van de bij dagvaarding door Samsung Ltd ingestelde vorderingen, zoals gewijzigd bij de akte van 1

februari 2012, ook geen bevoegdheid kan ontleen aan een andere bepaling. Ten aanzien van die vorderingen van Samsung Ltd dient de rechtbank zich dus onbevoegd te verklaren.

4.4. Vooralsnog moet in het midden blijven of het voorgaande oordeel ook geldt voor de nieuwe vordering die (onder meer) Samsung Ltd heeft ingediend bij haar akte vermeerdering van eis in de hoofdzaak van 4 april 2012. Het bevoegdheidsincident dat Apple heeft opgeworpen richt zich niet tegen die nieuwe vordering omdat die nieuwe vordering pas is ingesteld nadat het incident was opgeworpen en Apple nog niet de gelegenheid heeft gehad om te reageren op de nieuwe vordering.

schorsing in conventie

4.5. Samsung heeft terecht aangevoerd dat de omstandigheid dat er bij het BHIM een nietigheidsprocedure aanhangig is met betrekking tot het Gemeenschapsmodel waarop de vorderingen in conventie betrekking hebben, geen grond is voor schorsing van de procedure in conventie op grond van artikel 91 lid 1 GModVo. Dat artikel zondert vorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, zoals de in conventie ingestelde vorderingen, immers uitdrukkelijk uit van de in het artikel opgenomen schorsingsregeling. Die uitzondering voor vorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk wordt verklaard door het feit dat op grond van artikel 84 lid 4 GModVo de geldigheid van een Gemeenschapsmodel niet mag worden aangevochten in een procedure betreffende een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk. De beslissing van het BHIM op de nietigheidsvordering kan strikt genomen dus nooit onverenigbaar zijn met de beslissing op de vorderingen in conventie omdat die beslissingen betrekking hebben op verschillende aspecten van het Gemeenschapsmodel, te weten enerzijds de geldigheid en anderzijds de beschermingsomvang. In het gegeven dat die aspecten tot op zekere hoogte wel verband houden, heeft de wetgever kennelijk onvoldoende reden gezien om ook de behandeling van een vordering tot vaststelling niet-inbreuk te schorsen totdat is beslist over de geldigheid daarvan. In het midden kan blijven of het onder omstandigheden mogelijk is om de zaak buiten de schorsingsregeling van artikel 91 lid 1 GModVo om aan te houden in afwachting van een beslissing van het BHIM, omdat Apple dat niet heeft aangevoerd.

schorsing in reconventie

4.6. Het voorgaande geldt niet voor de in reconventie ingestelde verbodsvordering en nevenvorderingen. Die vorderingen kunnen worden aangemerkt als vorderingen betreffende inbreuk in de zin van artikel 81 lid 1 sub a GModVo, waarvoor de schorsingsregeling van artikel 91 lid 1 GModVo wel geldt.

4.7. Samsung heeft aangevoerd dat het feit dat de procedure in conventie doorloopt, kwalificeert als een "bijzondere reden" om de behandeling in reconventie in dit geval toch voort te zetten als bedoeld in artikel 91 lid 1 GModVo. Dat verweer treft doel aangezien het in reconventie uitsluitend gaat om dezelfde rechtsvraag als in conventie, te weten die betreffende de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel. De geldigheid van het Gemeenschapsmodel kan Samsung gelet op artikel 85 lid 1 GModVo immers ook in de procedure in reconventie niet ter discussie stellen, behoudens het vooralsnog niet gestelde geval dat Samsung zich in reconventie wil beroepen op de nietigheid van het Gemeenschapsmodel op grond van een eigen ouder nationaal modelrecht in de zin van artikel 25 lid 1 onder d GModVo. Om proceseconomische redenen ligt het daarom voor de

hand de behandeling in conventie en reconventie gelijk te laten oplopen. Als de rechtbank in de hoofdzaak in reconventie tot het oordeel komt dat de producten van Samsung onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen en het BHIM dan nog niet heeft beslist over de geldigheid van het Gemeenschapsmodel, kan op dat moment de procedure alsnog worden geschorst, tenzij er op dat moment (andere) bijzondere redenen zijn om de procedure voort te zetten.

4.8. De rechtbank begrijpt uit het feit dat Apple heeft verzocht om schorsing van “de bodemprocedure” dat, anders dan Samsung heeft gesuggereerd, het schorsingsverzoek geen betrekking heeft op de provisionele vordering die Apple heeft ingesteld. Daarom kan in het midden blijven of de voorgaande motivering ook geldt voor de provisionele vordering. Dat het schorsingsverzoek niet van toepassing is op de provisionele vordering, laat onverlet dat nog niet wordt toegekomen aan de behandeling van die vordering omdat de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld, te weten onredelijke vertraging in de behandeling van de hoofdzaak, (nog) niet is ingetreden. Of dat in een later stadium wel het geval is, zal op dat moment moeten worden beoordeeld.

proceskosten

4.9. De beslissing over de proceskosten van de incidenten zal worden aangehouden totdat wordt beslist in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

in het incident

5.1. verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de bij dagvaarding ingestelde vorderingen van Samsung Ltd zoals gewijzigd bij de akte van 1 februari 2012;

5.2. wijst de gevorderde schorsing af;

5.3. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan tot aan de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

5.4. verwijst de zaak naar de rol van 13 juni 2012 voor beraad comparitie;

5.5. houdt iedere verdere beslissing aan;

in reconventie

in het incident

- 5.6. wijst de gevorderde schorsing af;
- 5.7. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan tot aan de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

- 5.8. verwijst de zaak naar de rol van 13 juni 2012 voor beraad comparitie;
- 5.9. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2012.