

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/413294 / HA ZA 12-220

Vonnis van 19 juni 2013

de rechtspersoon naar buitenlands recht
APPLE INC.,
gevestigd te Cupertino, CA, Verenigde Staten van Amerika,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED,
gevestigd te Gyeonggi-do, 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 Rijswijk,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. W.P. den Hertog te Den Haag.

Verweerster in reconventie zal hierna Apple worden genoemd. Eiseressen in reconventie zullen afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Samsung Limited, Samsung Benelux, Samsung Europe en Samsung Overseas en gezamenlijk als Samsung. Inhoudelijk is de zaak behandeld voor Apple door mr. R.M. Kleemans en mr. ir. T.M. Blomme en voor Samsung door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. ir. M.W. de Koning en mr. ir. R.C. Laddé, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnissen van 28 november 2012 en de daarin genoemde stukken;
 - de akte na deelvonnissen in reconventie van Samsung;
 - de akte houdende uitlating na tussenvonnissen in reconventie van Apple;
 - de antwoordakte houdende uitlating na deelvonnissen in reconventie van Samsung;
 - de antwoordakte na tussenvonnissen in reconventie van Apple.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenvonnis van 28 november 2012 (hierna: het tussenvonnis).

2.2. In het tussenvonnis heeft de rechtbank in conventie geoordeeld dat Samsung Benelux inbreuk heeft gemaakt op een octrooi van Apple door verhandeling van bepaalde producten. Op die grond is Samsung Benelux onder meer een verbod opgelegd.

2.3. In reconventie heeft de rechtbank in het tussenvonnis vastgesteld dat de voorwaarde waaronder de reconventionele vorderingen zijn ingesteld, is vervuld en heeft de rechtbank de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi waarop Apple haar vordering in conventie heeft gebaseerd, afgewezen. De rechtbank heeft de beslissing over de proceskosten in reconventie aangehouden om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de consequenties van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Bericap/Plastinnova (HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, hierna: het Bericap-arrest).

2.4. Samsung stelt zich op het standpunt dat uit het Bericap-arrest volgt dat de handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten) niet van toepassing is op procedures waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Deze uitleg, waarin de handhavingsrichtlijn op geen enkele nietigheidsprocedure van toepassing zou zijn, verdraagt zich niet met het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco/Novozymes (hof Den Haag 26 februari 2013, *LJN* BZ1902). Volgens het hof Den Haag is de handhavingsrichtlijn wel van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse hof, het oordeel van het Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie. De rechtbank ziet geen aanleiding een andere lijn te volgen.

2.5. Het staat buiten kijf dat de onderhavige zaak, te weten een in reconventie ingestelde vordering tot nietigverklaring van een octrooi die is ingediend onder de voorwaarde dat in conventie wordt geoordeeld dat bepaalde producten onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, moet worden aangemerkt als een nietigheidsprocedure die samenhangt met een concrete inbreukactie. De handhavingsrichtlijn is dus van toepassing op de onderhavige procedure. Evenmin in geschil is dat in dat geval de proceskosten moeten worden begroot op basis van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2.6. Apple heeft een bedrag gevorderd van in totaal € 184.669,94 voor de procedure in conventie en reconventie gezamenlijk. De redelijkheid en evenredigheid van dat totale bedrag heeft Samsung niet bestreden. De rechtbank zal de helft van het totale bedrag toerekenen aan de reconventie, conform het voorstel dat Apple bij pleidooi heeft gedaan. Samsung heeft daartegen ingebracht dat de kosten van de werkzaamheden van Apple met

betrekking tot de nietigheid van het octrooi volledig moeten worden toegerekend aan de conventie, althans dat in reconventie slechts de kosten voor vergoeding in aanmerking komen die in de door Apple overgelegde specificaties uitdrukkelijk zijn aangemerkt als kosten met betrekking tot de reconventionele vordering. Dat betoog moet worden gepasseerd omdat Samsung het pas na het tussenvonnis naar voren heeft gebracht (dus nadat zij wist dat zij in reconventie in de kosten zou worden veroordeeld) en het geen verband houdt met het Bericap-arrest waarover Samsung zich in de akte na het tussenvonnis mocht uitlaten. Omdat de door Apple voorgestelde verdeling verder niet is bestreden, zal de rechtbank daarvan uitgaan en Samsung dus veroordelen tot een bedrag van € 92.334,97 (0,5 × € 184.669,94).

3. De beslissing

De rechtbank

in reconventie

- 3.1. veroordeelt Samsung in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Apple begroot op € 92.334,97;
- 3.2. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. R. Kalden en mr. D. van Oostveen en in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2013.