

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/441006 / KG ZA 13-398

### Vonnis in kort geding van 17 juni 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**APPLE INC.**,  
gevestigd te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. R.M. Kleemans te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon 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,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
advocaat mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie zal hierna Apple worden genoemd.  
Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie zullen afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Samsung Ltd., 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. J.D. Drok en voor Samsung door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. J.E. Polet en mr. L.W. Kamp, allen advocaat te Amsterdam.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:  
- de dagvaarding van 22 april 2013;

- 
- de producties 1-12 van Apple, waaronder haar proceskostenoverzicht;
  - de producties 1-2 van Samsung;
  - de conclusie van eis in reconventie;
  - de akte houdende wijziging van eis van Apple;
  - de mondelinge behandeling van 3 juni 2013 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. Apple is houdster van het Gemeenschapsmodel 181607-0001, ingediend op 24 mei 2004 met prioriteit van 17 maart 2004 en ingeschreven op 24 mei 2004 voor “zakcomputers” (hierna: het Gemeenschapsmodel).

2.2. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, maken onderdeel uit van een groep van ondernemingen die zich bezighoudt met de productie en verhandeling van diverse producten, waaronder zogeheten Galaxy Tab *tablets* in de versies 7.7, 8.9 en 10.1.

2.3. Bij vonnis van 24 augustus 2011 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank in een door Apple tegen Samsung aanhangig gemaakt kort geding (hierna: het kort geding) voorshands geoordeeld dat onder meer de Galaxy Tab 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel valt. Het door Apple gevorderde verbod op modelrechtinbreuk is om die reden afgewezen.

2.4. Bij dagvaarding van 8 september 2011 heeft Samsung een bodemprocedure aangespannen tegen Apple (hierna: de bodemprocedure). Daarin heeft Samsung een verklaring voor recht gevorderd dat zij met de verhandeling van de Galaxy Tab 7.7, 8.9 en 10.1 geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van Apple. Nadat Apple een bevoegdheidsincident had opgeworpen waarin zij de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen bestreed voor zover die waren ingesteld door Samsung Ltd, heeft Samsung bij akte meerdering van eis van 4 april 2012 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.

2.5. Bij arrest van 24 januari 2012 in het kort geding heeft het hof 's-Gravenhage het oordeel van de voorzieningenrechter dat de Galaxy Tab 10.1 niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel valt, bekrachtigd.

2.6. Op 21 maart 2012 heeft Apple cassatie ingesteld tegen het hiervoor genoemde arrest van het hof 's-Gravenhage in het kort geding.

2.7. Bij vonnis van 16 januari 2013 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de bodemprocedure (hierna: het bodemvonnis). De rechtbank heeft de vorderingen van Samsung toegewezen. Het vonnis luidt, voor zover van belang, als volgt:

4.7 Ervan uitgaande dat aan het Britse oordeel geen gezag van gewijsde toekomt, hebben eiseressen een legitiem belang om ook ten aanzien van hen in rechte vastgesteld te krijgen dat de

---

betreffende producten niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen. Dat geldt zeker nu het Nederlandse kort geding waarin Apple deze Samsung-vennootschappen inbreuk op het Gemeenschapsmodel verwijt, nog altijd aanhangig is.

[...]

4.11 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie toewijsbaar zijn. Dat geldt ook voor de vordering van onder meer Samsung Ltd om te gehengen en gedogen dat zij de betreffende Galaxy-tablets verhandelt. Apple heeft die vordering niet bestreden, afgezien van haar hiervoor verworpen betoog over de inbreuk.

[...]

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas met de vervaardiging, het aanbod, het in de handel brengen, de invoer en uitvoer alsmede het gebruik van de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en/of 7.7 in de Europese Unie geen inbreuk maken op het Gemeenschapsmodel;

5.2. beveelt Apple te gehengen en gedogen dat Samsung Ltd de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en 7.7 in Nederland vervaardigt, aanbiedt, in de handel brengt, invoert, uitvoert of gebruikt op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat Apple in strijd handelt met dit bevel, met een maximum van € 10.000.000,00;

5.3. beveelt Apple te gehengen en gedogen dat Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas de Samsung Galaxy Tab 10.1, 8.9 en 7.7 in de Europese Unie vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,00 voor elke dag of een gedeelte van een dag dat Apple in strijd handelt met dit bevel, met een maximum van € 10.000.000,00;

[...]

5.5 verklaart dit vonnis in conventie voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

2.8. Op 1 maart 2013 heeft Samsung het bodemvonnis laten betekenen aan Apple.

2.9. Apple heeft hoger beroep in gesteld tegen het bodemvonnis. Deze beroepsprocedure loopt momenteel nog.

2.10. In de cassatieprocedure tegen het arrest van het hof 's-Gravenhage in het kort geding heeft de Advocaat-Generaal op 22 februari 2013 een conclusie genomen. Op 8 maart 2013 hebben Apple en Samsung een zogeheten Borgersbrief aan de Hoge Raad gestuurd, waarin zij reageren op de conclusie.

2.11. Op 13 maart 2013 heeft de advocaat van Samsung de advocaat van Apple een e-mailbericht gestuurd met onder meer de volgende tekst:

As you will be aware, in the Dutch court decision dd 16 January 2013 your client Apple was ordered to 'tolerate and allow' (gehengen en gedogen) Samsungs activities in relation to its Galaxy Tab 10.1

---

tablet computers. This decision was formally served on your client at your client's US home address, and therefore your client is legally obliged and bound by this court order.

Last week I received a copy of the Borgers brief as filed on behalf of your client in the preliminary injunction proceedings which are currently pending before the Supreme Court. By continuously pursuing said injunction proceedings, your client acts in dear violation of the Dutch court order dd 16 January 2013. Samsung requests the immediate termination of Apple's enforcement actions, as well as payment of penalty sums, both as specified and set out in the 16 January 2013 court order.

2.12. Bij arrest van 31 mei 2013 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van Apple tegen het arrest van het hof 's-Gravenhage in het kort geding verworpen.

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. Apple vordert, na wijziging van haar eis:

##### primair

Samsung te verbieden op enigerlei wijze handelingen te verrichten, waaronder het executeren van het bodemvonnis op de grond dat Apple dat vonnis zou hebben overtreden door de in de dagvaarding bedoelde cassatieprocedure te continueren, althans meer specifiek daarin de zogenaamde Borgersbrief te sturen, op straffe van een dwangsom, naar keuze van Apple, van € 100.000,- per overtreding van dit gebod of iedere dag dat de overtreding ervan voortduurt;

##### subsidiar

Samsung te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de executie van de dwangsommen zoals die zijn opgenomen onder 5.2 en 5.3 van het bodemvonnis van te staken en gestaakt te houden voor zover de executie is gebaseerd op de e-mail van 13 maart 2013 van mr. Berghuis van Woortman waarmee de executie van de daarin aangezegde dwangsommen een aanvang heeft genomen;

Samsung te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Aan haar vorderingen legt Apple ten grondslag dat het continueren van de cassatieprocedure niet kwalificeert als een overtreding van het in het bodemvonnis aan haar opgelegde bevel om de bedoelde Galaxy tablets te gehengen en gedogen.

3.3. Samsung voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **in reconventie**

3.5. Samsung vordert:

##### IN VOORWAARDELIJKE RECONVENTIE (1):

- op voorwaarde dat de Hoge Raad in zijn op 31 mei 2013 gewezen arrest besloten mocht hebben dat een of meerdere van de door Apple voorgestelde middelen tot cassatie kon leiden en de Hoge Raad als gevolg daarvan de procedure heeft aangehouden en prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, Apple te gebieden de procedures bij de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie binnen 48 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis door te

---

halen en/of niet aan te brengen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daarin begrepen, dat Apple niet aan dit bevel voldoet;

IN VOORWAARDELIJKE RECONVENTIE (2):

- op voorwaarde dat de Hoge Raad in zijn op 31 mei 2013 gewezen arrest besloten mocht hebben dat een of meerdere van de door Apple voorgestelde middelen tot cassatie kon leiden en de Hoge Raad als gevolg daarvan het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 24 januari 2012 heeft vernietigd en de zaak heeft terugverwezen naar het Gerechtshof Den Haag voor het wijzen van een nieuw arrest, Apple

1) te gebieden de eventueel als gevolg van de terugverwijzing aanhangige procedure bij het Gerechtshof Den Haag binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis door te halen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daarin begrepen, dat Apple niet aan dit bevel voldoet;

2) met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te verbieden de zaak op enigerlei wijze opnieuw aanhangig te maken bij het Gerechtshof Den Haag, waaronder, maar niet uitsluitend, door het betekenen van een dagvaarding aan Samsung of het nemen van een akte, memorie of conclusie na verwijzing, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daarin begrepen, dat Apple niet aan dit bevel voldoet.

IN VOORWAARDELIJKE RECONVENTIE (3):

- op voorwaarde dat de Hoge Raad in zijn op 31 mei 2013 gewezen arrest tussen Samsung en Apple besloten mocht hebben dat een of meerdere van de door Samsung voorgestelde middelen tot cassatie kon leiden en de Hoge Raad als gevolg daarvan heeft besloten de procedure zelf af te doen, Apple te verbieden het door de Hoge Raad gewezen arrest op enigerlei wijze ten uitvoer te leggen tegen Samsung, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daarin begrepen, dat Apple niet aan dit bevel voldoet;

IN ONVOORWAARDELIJKE RECONVENTIE:

1) Apple te verbieden het bodemvonnis nog langer te overtreden door de cassatieprocedure met zaaknummer 12/01766 aanhangig te houden en meer in het bijzonder door in de voornoemde cassatieprocedure proceshandelingen te verrichten;

2) te bepalen dat Apple door het aanhangig houden van de cassatieprocedure met zaaknummer 12/01766 en het verrichten van proceshandelingen in die procedure nadat het bodemvonnis aan haar was betekend, dwangsommen heeft verbeurd;

3) Apple te veroordelen de tot op heden als gevolg van de overtreding van het bodemvonnis door Apple verbeurde dwangsommen, welke tot de dag van de zitting worden begroot op een bedrag van € 17.000.000,-, te betalen door dit bedrag binnen tien (10) werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis over te maken op de derdengeldrekening van Simmons & Simmons LLP (rekeningnummer 58.59.08.729 t.n.v. Simmons & Simmons LLP stichting beheer derdengelden, onder vermelding van het kenmerk: "51455-25 Samsung/Apple - betaling dwangsommen");

4) Apple te verbieden een nieuwe procedure aanhangig te maken waarin Apple (mede) op basis van het Gemeenschapsmodel met nummer 181607-0001 beoogt het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Samsung tablet computers met typenummers 10.1, 8.9 en 7.7 door Samsung op enigerlei wijze te beletten, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere overtreding, alsmede € 100.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daarin begrepen, dat deze overtreding voortduurt;

5) Apple te gebieden de proceskosten van Samsung, alsmede de - nader te specificeren - daadwerkelijk gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, te vergoeden.

---

3.6. Aan haar vorderingen legt Samsung ten grondslag dat Apple door het continueren van de cassatieprocedure het in bodemvonnis aan haar opgelegde bevel tot gehengen en gedogen van de bedoelde Galaxy tablets heeft overtreden en dat Apple daarom dwangsommen heeft verbeurd tot een bedrag van in totaal € 16,4 miljoen. Daarnaast betoogt Samsung dat het instellen van nieuwe procedures evident kansloos is.

3.7. Apple voert verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### **in conventie**

###### *spoedeisend belang*

4.1. Het spoedeisend belang van Apple bij de gevorderde voorziening vloeit voort uit de dreigende executie van de volgens Samsung verbeurde dwangsommen.

###### *uitleg*

4.2. Naar voorlopig oordeel kan het voortzetten van de cassatieprocedure niet worden gekwalificeerd als een overtreding van het bevel tot het gehengen en gedogen van de Galaxy tablets.

4.3. Voorop staat dat Apple in het bodemvonnis niet specifiek is verboden procedures aanhangig te maken of voort te zetten. In plaats daarvan is aan Apple louter een in algemene termen vervat bevel opgelegd tot het gehengen en gedogen van de Galaxy tablets. De draagwijdte van een dergelijk, in algemene termen vervat bevel moet worden geacht te zijn beperkt tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij een overtreding van het bevel opleveren, mede gelet op de gronden waarop het bevel is gegeven (o.m. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445, *Lexington*).

4.4. In dit geval had Apple goede grond om te betwijfelen of het voorzetten van de cassatieprocedure een overtreding van het bevel opleverde. Een bevel tot het staken van een gerechtelijke procedure houdt namelijk een beperking in van het fundamentele recht op toegang tot de rechter. Naar voorlopig oordeel heeft Apple terecht betoogd dat in ernst kan worden betwijfeld of een dergelijke vergaande maatregel aan haar is opgelegd nu die maatregel niet specifiek is genoemd in het dictum en er ook in de motivering geen overwegingen aan zijn gewijd. De motivering van het betreffende bevel in het bodemvonnis is beperkt tot de overweging dat Apple de daarop gerichte vordering niet had bestreden, afgezien van het betoog van Apple over de inbreuk, dat de rechtbank in het kader van de beoordeling van de eveneens gevorderde niet-inbreukverklaring al had verworpen (r.o. 4.11 hiervoor geciteerd onder 2.7).

4.5. Daar komt nog bij dat Apple ook uit het debat in de bodemprocedure niet heeft hoeven af te leiden dat een bevel tot staking van de cassatieprocedure op het spel stond. Apple heeft namelijk onbestreden aangevoerd dat in de toelichting die Samsung in de bodemprocedure heeft gegeven op haar vordering niet staat dat en waarom Samsung

---

meende recht te hebben op een verbod op het voeren van procedures, laat staan een verbod op voortzetting van de destijds al lopende cassatieprocedure. Apple ging er mede daarom van uit dat Samsung de eisvermeerdering uitsluitend had ingediend om voor alle eiseressen zeker te stellen dat de rechtbank een uitspraak zou doen over de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel, ongeacht de uitkomst van het bevoegdheidsincident dat Apple had opgeworpen met betrekking tot de bij dagvaarding gevorderde verklaring van niet-inbreuk.

4.6. Het feit dat het bodemvonnis de lopende cassatieprocedure wel noemt in het kader van de beoordeling van het belang van Samsung bij haar vorderingen, kan, anders dan Samsung meent, niet leiden tot een ander oordeel. De rechtbank overweegt in die passage dat Samsung mede vanwege die lopende cassatieprocedure een legitiem belang had om in rechte vastgesteld te krijgen dat de betreffende producten niet onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel van Apple vallen (r.o. 4.7 van het bodemvonnis, hiervoor geciteerd onder 2.7). Daarmee is niet gezegd dat Apple die cassatieprocedure zou moeten staken als de bodemrechter zou vaststellen dat de producten niet onder de beschermingsomvang vallen. De passage kan naar voorlopig oordeel ook zo worden uitgelegd dat Samsung in de kortgedingprocedure haar voordeel kon doen met de vaststelling van de bodemrechter.

*conclusie*

4.7. Op grond van het voorgaande moet voorshands worden geconcludeerd dat Apple het bevel niet heeft overtreden en dat er dus geen grond is voor de executie van dwangsommen. De primaire vordering van Apple zal daarom worden toegewezen voor zover die betrekking heeft op de executie van dwangsommen. Voor het overige moet de primaire vordering als te onbepaald worden afgewezen. Apple vordert namelijk dat Samsung in algemene zin wordt verboden “op enigerlei wijze handelingen te verrichten”, zonder dat duidelijk is op welke andere handelingen wordt gedoeld dan het executeren van het bodemvonnis.

4.8. Samsung zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Apple vordert onder verwijzing naar artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) vergoeding van haar volledige kosten. Die vordering heeft zij weliswaar pas kort voor de zitting uitdrukkelijk ingediend bij de akte wijziging eis, maar Apple had daarvoor haar proceskostenoverzicht al wel overgelegd. Gelet daarop kan niet worden volgehouden dat Samsung door de late aanvulling van de eis van Apple in haar verdediging is geschaad.

4.9. De voorzieningenrechter gaat er met partijen van uit dat de proceskosten in dit geval moeten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv. Apple vordert een bedrag van € 36.192,50 voor de gehele procedure. Samsung heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet bestreden. Bij gebreke van een door partijen voorgestelde verdeling van de kosten over de conventie en de reconventie wordt ervan uitgegaan dat de helft van de kosten, dat wil zeggen een bedrag van € 18.096,25 ( $0,5 \times € 36.192,50$ ), kan worden toegerekend aan de conventie.

---

**in reconventie**

*voorwaardelijke vorderingen*

4.10. Zoals Samsung ter zitting ook zelf heeft opgemerkt zijn de voorwaarden waaronder haar voorwaardelijke vorderingen zijn ingesteld, niet vervuld. Daarom zullen hieronder uitsluitend de onvoorwaardelijk ingestelde vorderingen worden beoordeeld.

*spoedeisend belang*

4.11. Bij het onder 1) gevorderde verbod op het voorzetten van de cassatieprocedure heeft Samsung geen belang meer omdat de Hoge Raad inmiddels eindarrest heeft gewezen.

4.12. De onder 2) gevorderde bepaling dat Apple dwangsommen heeft verbeurd en de onder 3) gevorderde betaling van dwangsommen moeten worden afgewezen. Daargelaten of Samsung een spoedeisend belang heeft bij deze vorderingen, moet op basis van hetgeen in conventie is overwogen voorshands worden geconcludeerd dat er geen dwangsommen zijn verbeurd en dat er dus geen grond is voor betaling.

4.13. Het onder 4) gevorderde verbod op het aanhangig maken van nieuwe procedures moet ook worden afgewezen. Naar voorlopig oordeel bestaat er geen reële dreiging dat Apple opnieuw procedures aanhangig zal maken, alleen al omdat tussen partijen vast staat dat de betreffende tablets niet meer op de markt zijn. Bovendien heeft Apple ter zitting uitdrukkelijk toegezegd dat zij geen procedures aanhangig zal maken om de verhandeling van de Galaxy Tab 10.1, 8.9 en 7.7 op basis van het Gemeenschapsmodel te verbieden.

4.14. Samsung zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Die kosten kunnen in dit geval worden begroot op € 18.096,25. Voor de motivering wordt verwezen naar hetgeen in conventie is overwogen over de proceskosten. De kostenveroordeling in reconventie zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard omdat Apple dat niet heeft gevorderd en er in dit geval geen aanleiding bestaat voor een ambtshalve toepassing.

**5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

**in conventie**

5.1. verbiedt Samsung het bodemvonnis te executeren op de grond dat Apple het bodemvonnis zou hebben overtreden door de in de dagvaarding bedoelde cassatieprocedure te continueren, althans meer specifiek daarin de zogenaamde Borgersbrief te sturen, op straffe van een dwangsom, naar keuze van Apple, van € 100.000,- per overtreding van dit verbod of iedere dag dat de overtreding ervan voortduurt, met een maximum van € 20.000.000,-;

5.2. veroordeelt Samsung in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Apple begroot op € 18.096,25;



- 
- 5.3. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.4. wijst af wat meer of anders is gevorderd;

**in reconventie**

- 5.5. wijst de vorderingen af;
- 5.6. veroordeelt Samsung in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Apple begroot op € 18.096,25.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2013.