

Hof Den Haag 20 mei 2014, IEF 13861 (Apple tegen Samsung)

www.IE-Forum.nl

IN NAAM DES KONINGS
arrest**GERECHTSHOF DEN HAAG**

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.096.074/01

Zaak/rolnummer rechtbank : 396957/ KG ZA 11-730

arrest van 20 mei 2014

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **APPLE INC.**,
gevestigd te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
hierna te noemen: Apple,
appellante, geïntimeerde in incidenteel beroep,
procesadvocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
→ behandelend advocaten: mrs. R.M. Kleemans en A.A.A.C.M. van Oorschot,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED**,
gevestigd te Seoul, Zuid-Korea,
2. **SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.**,
gevestigd te Delft,
3. **SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS B.V.**,
gevestigd te Rijswijk,
4. **SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerden, appellanten in incidenteel beroep,
hierna respectievelijk te noemen: Samsung Ltd., Samsung Benelux, Samsung Logistics en
Samsung Overseas en tezamen (in enkelvoud): Samsung,
procesadvocaat: B.J. Berghuis van Woortman,
behandelend advocaten: mrs. B.J. Berghuis van Woortman en S.B.A de Beer.

Het geding

Het hof verwijst naar zijn op 31 december 2013 in deze zaak gewezen tussenarrest. Daarbij is een comparitie van partijen bevolen, welke heeft plaatsgevonden op 11 maart 2014 en waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Voor de comparitie heeft het hof van beide partijen een ter zitting te nemen akte met aanvullende producties ontvangen, van Apple op 25 februari 2014 producties 69 tot en met 72 en van Samsung op 26 februari 2014 producties 153A en 153B. Voorts heeft Apple ter zitting haar eis tweemaal verminderd als hierna vermeld. Vervolgens is arrest bepaald.

Zaaknummer: 200.096.074/01

2

Beoordeling van het hoger beroep*Inleiding/ resterende omvang van het geschil*

1. In eerste aanleg vorderde Apple Samsung te verbieden inbreuk te maken op
 - drie octrooien (EP 2.059.868, EP 2.098.948 en EP 1.964.022 – hierna: EP 868, 948 en 022);
 - vier Gemeenschapsmodellen (748280-0006, 888920-0018, 748694-0003, 1236590-0011 – hierna: CDR 280-06, 920-18, 694-03 en 590-11);
 - de auteursrechten van Apple met betrekking tot de iPhone 3G en de iPhone 4.

Zij stelde daartoe dat door Samsung inbreuk op een of meer van deze intellectuele eigendomsrechten werd gemaakt door het vervaardigen, in voorraad hebben, distribueren, importeren en aanbieden van de smartphones Galaxy S, Galaxy Ace en Galaxy S II. Voorts heeft Apple (subsidiar) een beroep gedaan op slaafse nabootsing. Apple heeft geen grieven gericht tegen de afwijzing van de op auteursrecht en slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen.

2. In hoger beroep heeft Apple haar vordering een aantal malen gewijzigd: zij heeft aan de vermeend inbreukmakende smartphones de Galaxy S Plus en de Galaxy Ace Plus toegevoegd en de vorderingen op grond van EP 948 en EP 022 ingetrokken. Vervolgens heeft zij de vorderingen betreffende inbreuk door de Galaxy S en Galaxy S Plus ingetrokken, waardoor de CDR 280-06 en CDR 694-03 niet meer aan de orde zijn.

3. Tijdens de comparitie van partijen hebben partijen een minnelijke regeling getroffen die, voor zover hier van belang, inhoudt dat Apple haar vorderingen met betrekking tot de Galaxy Ace Plus heeft ingetrokken, zodat de desbetreffende eisvermeerdering geen behandeling meer behoeft en ook CDR 920-18 niet meer aan de orde is.

3. Voormelde eiswijzigingen in aanmerking nemende dient het hof, schematisch weergegeven, nog de volgende gestelde inbreuken op de volgende octrooi- en modelrechten te beoordelen:

<u>Samsung Galaxy</u>	<u>S II</u>	<u>Ace</u>
Inbreuk op ?		
EP 868	x	x
CDR 590-11		x

4. Het bovenstaande brengt mee dat de principale (hoofd- en sub) grieven 1, 2, 4 (alle betreffende vermeende inbreuken door de Galaxy S en/of S Plus), 6 (betreffende vermeende inbreuken op EP 948) en 7 (betreffende vermeende inbreuken op EP 022) geen behandeling behoeven.

Vorderingen betreffende inbreuk op RCD 590-11

5. Het hof heeft in het tussenarrest overwogen dat voor wat betreft de ingeroepen modelrechten de artikelen 82, lid 1, 83 lid 1 en 90 lid 3 van de Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo)

Zaaknummer: 200.096.074/01

3

(grensoverschrijdende) bevoegdheid verlenen.

6. De nietigheidsafdeling van het Harmonisatiebureau voor de interne markt (OHIM) heeft bij beslissing van 10 juni 2013 CDR 590-11 ongeldig verklaard. Het hof heeft in het tussenarrest overwogen dat het, gelet op de ook in dit geval geldende afstemmingsregel, voorshands uitgaat van de nietigverklaring van het modelrecht, zodat de daarop gebaseerde inbreukvordering dient te worden afgewezen en principale grief 3 faalt. Het bestreden vonnis zal in zoverre worden bekrachtigd.

Vorderingen betreffende inbreuk op het Nederlands deel van EP 868

7. Nu de bevoegdheid van de Haagse rechter niet is bestreden, is de Haagse rechter ten aanzien van Samsung Ltd bevoegd op grond van artikel 24 EEX-Verordening.

8. Samsung heeft onder meer de smartphones Galaxy S II en Galaxy Ace op de markt gebracht. Deze smartphones zijn voorzien van een zogenaamde Gallery applicatie voor de verwerking van digitale foto's. De precieze werking van deze applicatie is afhankelijk van de versie van het besturingssysteem Android en van de omstandigheid of een zogenaamde blue flash update is toegepast.

9. De Galaxy Ace was voorzien van besturingssysteem Android versie 2.2.1. De Galaxy SII van Android 2.3. Derhalve waren beide voorzien van een Android besturingssysteem lager dan 3.0. De voorzieningenrechter was van oordeel dat voormelde smartphones van Samsung met hun toenmalige besturingssysteem onder de beschermingsomvang van EP 868 vielen. Tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over de beschermingsomvang richten zich de incidentele grief en principale grief 5.1.

10. De rechtbank Den Haag heeft in een, tussen Apple en Samsung in een bodemzaak over EP 868 gewezen (deel)vonniss van 28 november 2012 (BY4482) geoordeeld dat de Galaxy-producten met besturingssysteem Android versies 2.2.1 tot 3.0 zonder blue flash functionaliteit onder de beschermingsomvang van EP 868 vallen. Zij heeft Samsung Benelux verboden inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 868, alsmede enkele nevenvorderingen toegewezen. Samsung heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. De zaak in hoger beroep is aangehouden voor memorie van grieven tot 9 september 2014.

11. In zijn tussenarrest heeft het hof overwogen dat het, gelet op de afstemmingsregel, er in dit kort geding van dient uit te gaan dat door de Galaxy-smartphones met Android versie vanaf 2.2.1 tot 3.0, zonder de blue flash functionaliteit, zoals de toenmalige Galaxy SII en Ace, inbreuk is gemaakt op het Nederlandse deel van EP 868 en dat de incidentele grief en principale grief 5.1. in zoverre niet tot vernietiging kunnen leiden.

12. Voorts heeft het hof in het tussenarrest overwogen dat principale grief 5.2, gericht tegen de (tot enkele smartphones) beperkte omvang van het toegewezen verbod, in zoverre slaagt dat een algemeen inbreukverbod voor toewijzing in aanmerking komt. Voorts heeft het hof overwogen dat Apple thans ten opzichte van *Samsung Benelux* geen belang heeft bij een ruimer verbod dan door de voorzieningenrechter toegewezen daar dit (ruimere) verbod ten aanzien van het Nederlandse deel van het octrooi ten opzichte van Samsung Benelux reeds is toegewezen in de bodemzaak. In zoverre zal het vonnis van de voorzieningenrechter worden bekrachtigd.

Zaaknummer: 200.096.074/01

4

13. In voormeld vonnis van de bodemrechter zijn de vorderingen tegen de andere betrokken Samsung-vennootschappen *Samsung Ltd.*, *Samsung Logistics* en *Samsung Overseas* afgewezen omdat Samsung in de bodemzaak onweersproken had aangevoerd dat zij geen voorbehouden handelingen verrichten. In het tussenarrest heeft het hof overwogen dat het aan het door Samsung voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep (punt 9.5) gevoerde verweer, dat Apple onvoldoende heeft aangetoond dat Samsung Ltd, Samsung Logistics en Samsung Overseas voorbehouden handelingen verrichten in Nederland of de Europese Unie, als tardief aangevoerd voorbij gaat.

14. Nu principale grief 5.2 in zoverre slaagt dat een algemeen inbreukverbod op het Nederlands deel van EP 868 voor toewijzing in aanmerking komt, zal het vonnis van de voorzieningenrechter in zoverre (voor zover afgewezen) in de zaken tussen Apple en *Samsung Ltd.*, *Samsung Logistics* en *Samsung Overseas* worden vernietigd en zal alsnog een algemeen verbod om inbreuk te maken op de Nederlands deel van EP 868 worden toegewezen.

Vorderingen betreffende inbreuk op de buitenlandse delen van EP 868

Bevoegdheid ten aanzien van de grensoverschrijdende verboden

15. Ten aanzien van Samsung Ltd. wordt geen grensoverschrijdende voorziening gevraagd.

16. Ten aanzien van de andere (Nederlandse) Samsung-vennootschappen is gevorderd een verbod om inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 868. Ter zitting is bij (door mr Kleemans getekende) akte de vordering met betrekking tot het Duitse deel van het octrooi ingetrokken in verband met de nietigverklaring van het Duitse deel van EP 868 in de uitspraak van het Bundespatentgericht te München van 26 september 2013.

17. Nu de betreffende Samsung vennootschappen woonplaats hebben in Nederland is sprake van een situatie waarvoor de bevoegdheidsregel van artikel 2 EEX-Verordening geldt. Daar bij wijze van verweer een beroep is gedaan op de nietigheid van de desbetreffende octrooirechten, rijst de vraag of de kortgeding rechter grensoverschrijdende bevoegdheid heeft in verband met de exclusieve bevoegdheid van artikel 22, sub 4, EEX-Verordening, gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie EU van 13 juli 2006 (*GAT/LuK*)¹, waarin beslist is dat de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 geldt ten aanzien van alle geschillen inzake de registratie of de geldigheid van een octrooi, ongeacht of deze kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgeworpen. Voorts rijst de vraag of bevoegdheid op grond van artikel 31 EEX-Verordening kan worden aangenomen.

18. De vraag of de rechter onder voormelde omstandigheden bevoegd is een zodanige voorlopige maatregel te treffen is in een merkenzaak, in het kader van de EEX-Verordening, bevestigend beantwoord door dit hof in zijn arrest van 12 juli 2011 (*Yellow Pages*).² Het hof overwoog in dat arrest, kort gezegd, dat moet worden aangenomen dat de bevoegdheid om een voorlopige maatregel in de vorm van een inbreukverbod te gelasten ter zake van inbreuk in een andere lidstaat niet wordt gedwarsboemd door artikel 22 sub 4 EEX-Verordening zoals uitgelegd door het Hof van Justitie EU in het *GAT/LuK*-arrest. In dat verband maakt

¹ HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457 (*GAT/LuK*).

² Hof Den Haag 12 juli 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR1364, *IER* 2011/61 (*Yellow Pages*), rov. 4.3 - 4.9.

Zaaknummer: 200.096.074/01

5

het geen verschil, zo overwoog dit hof, of deze bevoegdheid is gegrond (i) op een bodembevoegdheidsbepaling zoals artikel 2 EEX-Verordening³, of (ii), voor zover dat al mogelijk zou zijn, op artikel 31 EEX-Verordening. Daarbij geldt wel dat de rechter geen beslissing mag geven over de geldigheid van het buitenlandse intellectuele-eigendomsrecht en dat hij de voorlopige maatregel in de vorm van een inbreukverbod moet afwijzen indien een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het buitenlandse intellectuele-eigendomsrecht door de desbetreffende buitenlandse rechter nietig zal worden geacht.⁴

19. Nadien, op 12 juli 2012, heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak *Solvay/Honeywell*.⁵ De vraag rijst of dit arrest noopt tot herziening van de lijn in het *Yellow Pages*-arrest.

20. *Ad (i)*. Voor zover de bevoegdheid om de voorlopige maatregel te treffen is gegrond op een bodembevoegdheidsbepaling, dwingt het arrest *Solvay/Honeywell* naar het voorlopig oordeel van dit hof niet tot herziening van de *Yellow Pages*-lijn. Dat geldt te meer gelet op de ratio van *Solvay/Honeywell*, neergelegd in rechtsoverwegingen 49 en 50 van dat arrest. Die ratio geldt immers in dit verband evenzeer. Dat betekent dat artikel 22 sub 4 EEX-verordening geen toepassing vindt in het geval dat de rechter op grond van bijvoorbeeld artikel 2 of 6 sub 1 bevoegd is om kennis te nemen van de vordering tot het treffen van een voorlopige maatregel ter zake van inbreuk in een andere lidstaat en deze vordering wordt begroet met een nietigheidsverweer. Daarbij geldt uiteraard wel dat het moet gaan om een procedure, waarin de rechter geen definitieve beslissing mag geven over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar alleen mag evalueren hoe de op grond van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening bevoegde rechter zich daarover zou uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel niet mag toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard (rechtsoverweging 49 *Solvay/Honeywell*; rechtsoverweging 4.7.2 *Yellow Pages*).

21. *Ad (ii)*. Voor zover het gaat om artikel 31 EEX-Verordening neemt het arrest *Solvay/Honeywell* de twijfel weg over de vraag of het mogelijk is om op grond van artikel 31 EEX-verordening een grensoverschrijdend voorlopig inbreukverbod te gelasten. Het Hof van Justitie EU oordeelde immers dat artikel 22 sub 4 EEX-Verordening, zoals uitgelegd in *GAT/LuK*, niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 EEX-Verordening in geval van een procedure als hiervoor omschreven. Dat oordeel heeft alleen betekenis wanneer een grensoverschrijdend inbreukverbod op grond van artikel 31 EEX-Verordening aan de orde is. Het arrest *Solvay/Honeywell* noopt dus in zoverre tot herziening van de *Yellow Pages*-lijn dat het desbetreffende voorbehoud in het *Yellow Pages*-arrest ('voor zover dat al mogelijk zou zijn') komt te vervallen.

22. In de onderhavige zaak kan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot het treffen van een voorlopige maatregel op twee gronden, althans in ieder geval op één daarvan gebaseerd zijn. In de eerste plaats kan de Nederlandse rechter bevoegd zijn tot het treffen van een voorlopige maatregel op grond van artikel 2 EEX-Verordening, nu de desbetreffende Samsung-vennootschappen in Nederland zijn gevestigd. In de tweede plaats, in aanmerking nemende het arrest *Solvay/Honeywell*, kan de Nederlandse rechter kennelijk ook bevoegd

³ Vgl. HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, ECLI:EU:C:1998:543 (*Van Uden*); HvJ EG 27 april 1999, C-99/96, ECLI:EU:C:1999:202 (*Mietz*).

⁴ Rov. 4.7.2 *Yellow Pages*.

⁵ HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445 (*Solvay/Honeywell*).

Zaaknummer: 200.096.074/01

6

zijn op grond van artikel 31 EEX-Voerordening. Immers, in de zaak *Solvay/Honeywell* nam het Hof van Justitie EU, ten aanzien van een in Nederland gevestigde verweerder, bevoegdheid tot het gelasten van een voorlopig inbreukverbod op grond van artikel 31 EEX-Verordening tot uitgangspunt (rechtsoverweging 32 *Solvay/Honeywell*).

23. Tezamen genomen is het hof voorshands van oordeel dat de Nederlandse rechter in casu op grond van artikel 2 en/of artikel 31 EEX-Verordening bevoegd is tot het treffen van de gevraagde grensoverschrijdende voorlopige maatregelen, nu de onderhavige procedure voldoet aan de voorwaarden in rechtsoverweging 49 van *Solvay/Honeywell*, zodat artikel 22 sub 4 EEX-Verordening niet van toepassing is.

24. In voormelde bodemzaak heeft de rechtbank Den Haag het octrooi geldig geacht. Het Bundespatentgericht heeft in zijn beslissing van 26 september 2013 het octrooi echter nietig verklaard. Gelet op deze uitspraak en de (uitvoerige) motivering daarvan, moet voorshands worden aangenomen dat een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het betrokken octrooi door de andere buitenlandse rechters van de landen waarvoor een verbod wordt gevraagd, eveneens nietig zal worden geacht. Gelet daarop zullen de grensoverschrijdende verboden (niet worden toegekend en dus) worden afgewezen. In zoverre slaagt de incidentele grief (die zich, gelet op de verwijzing naar hoofdstuk 8 van de betreffende memorie, waarin het verweer wordt gevoerd dat EP 868 nietig is, ook richt tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat EP 868 voorshands voor geldig wordt gehouden) en zal het vonnis worden vernietigd.

25. In de incidentele grief is weliswaar gesteld dat het inbreukverbod dient te worden vernietigd, met veroordeling van Apple in de kosten van beide instanties, maar geen grief is gericht tegen de compensatie van de kosten in eerste aanleg (op zichzelf) voor het geval het inbreukverbod deels wordt toegewezen, zoals in casu het geval is. Het hof ziet, ook afgezien daarvan, reden de kosten in eerste aanleg te compenseren, nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld.

26. Wat betreft de kosten van het hoger beroep overweegt het hof dat de vorderingen grotendeels zijn ingetrokken in de loop van het hoger beroep, deels omdat Apple's IE-rechten nietig zijn verklaard en/of in verband met hierover gegeven oordelen door de bodemrechter en deels omdat Samsung bepaalde modellen niet meer op de markt brengt. In zoverre is er reden voor compensatie van de kosten. Voor wat betreft de resterende geschillen zijn Apple en Samsung in principaal beroep over en weer deels in het ongelijk gesteld en komen de kosten eveneens voor compensatie in aanmerking. Ook in incidenteel beroep zal het hof de proceskosten compenseren nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld.

Zaaknummer: 200.096.074/01

7

Beslissing

Het gerechtshof:

in principaal en incidenteel hoger beroep:

vernietigt het door de voorzieningenrechter tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 24 augustus 2011 voor zover daarbij

- in rechtsoverweging 5.2. Samsung Benelux, Samsung Logistics en Samsung Overseas is verboden op enigerlei wijze, direct dan wel indirect inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 2.059.868;
- in rechtsoverweging 5.3. Samsung is bevolen aan Apple een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen voor het geval de verboden zoals opgenomen onder 5.2 niet worden nageleefd;
- in rechtsoverweging 5.7 het meer of anders gevorderde is afgewezen;

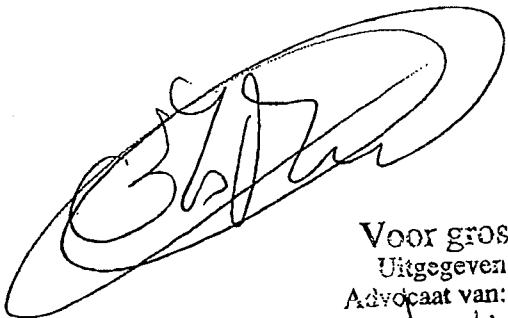
en in zoverre opnieuw rechtdoende,

- verbiedt Samsung Ltd, Samsung Logistics en Samsung Overseas met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 2.059.868, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van andere smartphones dan de Galaxy S, SII en Ace (waarvoor het in rechtsoverweging 5.1 van het bestreden vonnis neergelegde verbod geldt) en gebiedt Samsung Ltd, Samsung Logistics en Samsung Overseas een onmiddellijke opeisbare dwangsom te betalen van € 100.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan of, zulks ter keuze van Apple, van € 10.000,-- per inbreukmakend product waarop of waarmee dit verbod, aan de desbetreffende vennootschap toerekenbaar, wordt overtreden (dus voor zover de overtreding betrekking heeft op andere smartphones dan de Galaxy S, SII en Ace, waarvoor de in rechtsoverweging 5.3 van het bestreden vonnis opgelegde dwangsom geldt);
- wijst het meer of anders gevorderde af

bekrachtigt het door de voorzieningenrechter tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 24 augustus 2011 voor het overige;

compenseert de kosten van het (principaal en incidenteel) hoger beroep.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 mei 2014, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. D.K. Knippenbelt
Advocaat van: app./geant.
De Griffier van het Gerechtshof



Ontvangsttijd 20. Mei 2014, 11:59 - Nr. 3227aag