

arrest IN NAAM DES KONINGS

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.096.074/01

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

arrest van 31 december 2013

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 L.W. Kamp.

Het geding

Bij exploit van 20 september 2011 is Apple in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 24 augustus 2011. Apple heeft bij memorie van grieven zeven hoofdgrieven en een groot aantal subgrieven tegen het vonnis gericht. Samsung heeft bij memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel – hierna ook: MvA/IA – de principale grieven bestreden en incidenteel appellerende, één grief tegen het vonnis gericht. Apple heeft deze grief bestreden bij memorie van antwoord in incidenteel appel. Bij door het hof op 25 juni 2012 ontvangen (ter pleidooizitting van 17 december 2012 genomen) akte houdende overlegging aanvullende producties, alsmede houdende wijziging van grondslag van eis – hierna ook: akte producties en eiswijziging – heeft Apple producties overgelegd en (de grondslag van) haar eis gewijzigd. Vervolgens hebben partijen op 17 december 2012 hun standpunten doen bepleiten, Apple door mrs. Kleemans en van Oorschot en Samsung door mrs.

Berghuis van Woortman en Ch. Gielen. Voor het pleidooi zijn door beide partijen in de periode van 2 november tot en met 14 december 2012 nog de in het proces-verbaal van de zitting vermelde producties in het geding gebracht. Voorts heeft voor het pleidooi een e-mail wisseling plaats gevonden tussen mrs. Kleemans, Berghuis van Woortman en de voorzitter, zoals vermeld in voormeld proces-verbaal. Tijdens het pleidooi is met partijen afgesproken dat in deze zaak eerst arrest zal worden gewezen nadat de Hoge Raad zal hebben beslist op het cassatieberoep tegen het door dit hof tussen partijen gewezen arrest van 24 januari 2012 (over tabletcomputers) en partijen vervolgens ieder een akte zullen hebben genomen. Bedoeld arrest is op 31 mei 2013 gewezen, waarna Samsung en Apple op 10 juni respectievelijk 11 juni 2013 een brief aan de voorzitter hebben gezonden. Vervolgens hebben partijen ieder op 2 juli 2013 een akte genomen en is (opnieuw) arrest bepaald.

Beoordeling van het hoger beroep

Inleiding/ kadering van de resterende geschillen

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 ook: 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 volgende smartphones:

- Galaxy S;
- Galaxy Ace;
- Galaxy S II.

Voorts heeft Apple (subsidiair) een beroep gedaan op slaafse nabootsing.

2. De voorzieningenrechter heeft uitsluitend inbreukverboden op grond van EP 868 toegewezen. De overige inbreukvorderingen en de op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen heeft hij afgewezen.
3. Apple's grieven richten zich tegen afwijzing van de inbreukverboden op grond van voormelde modelrechten (grieven 1 tot en met 4), de octrooirechten EP 948 (grief 6) en EP 022 (grief 7). Grief 5 heeft betrekking op (de beschermingsomvang van) EP 868 en de omvang van het toegewezen verbod. Apple heeft geen grieven gericht tegen de afwijzing door de voorzieningenrechter van de op auteursrecht en slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen. De enkele verwijzing in haar memorie van grieven naar haar petitum in eerste aanleg is daartoe onvoldoende. De incidentele grief van Samsung richt zich tegen toewijzing van de inbreukvordering op grond van EP 868 en het oordeel van de voorzieningenrechter over de beschermingsomvang van dit octrooi.
4. In hoger beroep heeft Apple bij haar akte producties en eiswijziging (de grondslag van) haar eis als volgt gewijzigd:
 - de Galaxy S is vervangen door de Galaxy S Plus, daar waar wordt gesproken over de Galaxy S moet thans worden begrepen Galaxy S Plus;
 - door Samsung wordt tevens inbreuk gemaakt op CDR 920-18 door het sedert eind februari 2012 op de markt brengen van de Galaxy Ace Plus;

- Apple trekt de vorderingen op grond van EP 948 en EP 022 in.

Het hof acht deze eisenwijzigingen toelaatbaar nu daartegen geen bezwaar is gemaakt en daarmee aanpassing wordt beoogd aan eerst na de memorie van grieven voorgevallen feiten en de eisenwijziging ertoe strekt te voorkomen dat het geschil aan de hand van inmiddels achterhaalde gegevens wordt beslist of een nieuwe procedure zou moeten worden gestart om te beslissen aan de hand van de juiste en volledige gegevens.

5. In de voormelde e-mailwisseling voor en tijdens het pleidooi heeft Apple te kennen gegeven dat zij de vorderingen betrekking hebbend op de Samsung Galaxy S en de Galaxy S Plus intrekt. Dit betekent dat de gestelde inbreuken door de Galaxy S (Plus) op EP 868, CDR 920 18, CDR 280 06 en CDR 694 03 geen behandeling meer behoeven. Wat betreft de laatste twee modelrechten werd Samsung tot het pleidooi in hoger beroep uitsluitend inbreuk verweten door de Samsung Galaxy S (plus). Bij pleidooi in hoger beroep heeft Apple gesteld dat CDR 694-03 (voor een Graphical User Interface (GUI)) nog wel relevant is omdat er, bij gebreke van een toezegging van Samsung dat de gewraakte GUI niet op andere toestellen wordt gebruikt of gebruikt zal worden, sprake is van dreigende inbreuk. Nu Samsung tot dan slechts inbreuk op dit modelrecht door de Galaxy S (Plus) werd verweten, is hier sprake van een wijziging van de grondslag van de eis die te laat en, mede gelet op het bezwaar daartegen van Samsung, derhalve niet toelaatbaar is. Het hof zal deze dan ook buiten beschouwing laten. Het bovenstaande betekent dat CDR 280 06 en CDR 694 03 niet meer aan de orde zijn.

6. Gelet op de door Apple gestelde inbreuken en bovenstaande eisenwijzigingen 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>	<u>Ace plus</u>
Inbreuk op ?			
EP 868	x	x	
CDR 920-18			x
CDR 590-11		x	

7. 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.

Feiten

8. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.19 van het vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof daarvan uitgaat. Deze feiten, alsmede hetgeen in hoger beroep enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet voldoende gemotiveerd bestreden is, in aanmerking nemende gaat het – voor zover thans nog van belang – om het volgende.

8.1 Samsung Ltd maakt deel uit van de wereldwijd opererende Samsung Group en produceert en verhandelt producten op het gebied van (consumenten)elektronica, waaronder smartphones. Samsung heeft onder meer de volgende smartphones op de markt gebracht:

Galaxy S II, Galaxy Ace en Galaxy Ace Plus. 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.

8.2 Samsung Benelux heeft als enige aandeelhouder Samsung Ltd. en is blijkens het handelsregister een algemene handelsmaatschappij en groothandel in computer- en elektronica-apparatuur. Zij is houdster van de op Nederland gerichte website www.samsung.nl. Via deze website biedt Samsung in Nederland de smartphones aan die onderwerp zijn van deze procedure.

8.3 Samsung Logistics en Samsung Overseas maken eveneens deel uit van de Samsung Group.

8.4 Apple is houdster van onder meer EP 868 voor een "Portable electronic device for photo management", verleend op 29 september 2010 op een aanvraag van 31 augustus 2007, onder inroeping van prioriteit van zeven Amerikaanse octrooiaanvragen: US 824.769 P (6 september 2006), US 883.785 P (6 januari 2007), US 879.253 P (7 januari 2007), US 879.469 P (8 januari 2007), US 937.993 P en US 947.118 P (beide 29 juni 2007) en US 848.210 (30 augustus 2007). Nederland is een van de gedesigneerde landen.

8.5 Apple heeft bij de rechtbank Den Haag een bodemzaak aanhangig gemaakt waarin zij onder meer een verbod van inbreuk op EP 868 heeft gevorderd. Zij heeft daaraan ten grondslag gelegd dat onder andere de Galaxy SII en ACE onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. In reconventie heeft Samsung de vernietiging gevorderd van het Nederlandse deel van EP 868. Bij haar in deze bodemzaak (deel)vonnis van 28 november 2012 (BY4482) heeft de rechtbank geoordeeld dat het betoog van Samsung dat EP 868 niet nieuw en inventief is moet worden verworpen en dat ook het beroep van Samsung op niet-nawerkbaarheid van de uitvinding niet kan slagen. Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat de Galaxy-producten met besturingssysteem Android versies 2.2.1 tot 3.0 zonder blue flash functionaliteit onder beschermingsomvang van EP 868 vallen en dat het verbod alleen zal worden toegewezen ten aanzien van Samsung Benelux. Vervolgens heeft de rechtbank in conventie Samsung Benelux verboden inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 868, alsmede enkele nevenvorderingen toegewezen, en de conventionele vorderingen tegen de andere Samsung vennootschappen en de reconventionele vorderingen afgewezen. Samsung heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

8.6 Apple is houdster van onder meer de volgende modelrechten

- Gemeenschapsmodelrecht 920-18, ingediend op 29 februari 2008 met prioriteit van 31 augustus 2007 en ingeschreven op 13 mei 2008 voor "electronische toestellen";
- Gemeenschapsmodelrecht 590-11, ingediend op 24 september 2010 met prioriteit van 19 april 2010 en ingeschreven op 4 februari 2011 voor "electronische toestellen".

8.7 De nietigheidsafdeling van het Harmonisatiebureau voor de interne markt (OHIM) heeft bij beslissing van 10 juni 2013 RCD 590-11 ongeldig verklaard.

Bevoegdheid

9. De rechter moet zijn bevoegdheid ambtshalve beoordelen. Ten aanzien van Samsung Ltd. wordt geen grensoverschrijdende voorziening gevraagd. 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-Vo.

Ten aanzien van de andere (Nederlandse) Samsung-vennootschappen is de Haagse rechter bevoegd op grond van artikel 2 EEX-Vo. Nu ten aanzien van deze vennootschappen (wel) grensoverschrijdende verboden zijn gevraagd en bij wijze van verweer een beroep is gedaan op de nietigheid van de desbetreffende octrooi- en modelrechten, rijst de vraag of er ook sprake is van grensoverschrijdende bevoegdheid. Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter 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) hier bevoegdheid verlenen. Wat betreft het ingeroepen octrooirecht rijst de vraag of de kortgeding rechter grensoverschrijdende bevoegdheid heeft in verband met de exclusieve bevoegdheid van artikel 22, onder 4, EEX-Verordening. Deze vraag is bevestigend beantwoord in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 12 juli 2011, LJN BR 1364 (inzake Yellow Page/Yell). Nadien heeft het Hof van Justitie EU op 12 juli 2012 C-616/10 (inzake Solvay/Honeywell) een arrest gewezen in verband met een daarover gestelde vraag. Vervolgens heeft het hof Den Haag op 23 april 2013 (inzake APE/PTC) overwogen dat voormeld arrest van het Hof van Justitie weliswaar een aantal vragen oproept, maar er vooralsnog in die zaak onvoldoende grond was om af te wijken van de in voornoemd Yellow Pages/Yell-arrest neergelegde leer. Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen zich ter comparitie uit te laten over de vraag of hier sprake is van grensoverschrijdende bevoegdheid, zo ja, op welke grond en of hierover nieuwe vragen gesteld zouden kunnen of moeten worden aan het Hof van Justitie EU.

Het hof zal hierna ingaan op de modelrechtelijke vorderingen en op de octrooirechtelijke vorderingen voor zover zij zien op het Nederlandse deel van het octrooi.

Spoedeisend belang in verband met gestelde staking van verkoop

10. Indien de vraag moet worden beantwoord of een in kort geding verlangde voorziening in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, dient ook in hoger beroep mede te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 en HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389). Als de vermeend inbreukmakende smart phones niet meer wordt verkocht, ontbreekt in zoverre het spoedeisend belang en kan de daarop betrekking hebbende inbreukvordering in dit kort geding in beginsel niet worden toegewezen.

11. Bij MvA/IA heeft Samsung (in punt 2.1), voor zover thans (na intrekking van de vorderingen met betrekking tot de Galaxy S) nog van belang, gesteld dat Apple geen spoedeisend belang meer heeft bij haar vorderingen ten aanzien van (ten minste) de Samsung Galaxy Ace omdat die (toen al) niet meer werd geproduceerd en uitgeleverd. Apple heeft bij haar akte producties en eiswijziging en haar pleitnota (punt 111), onder overlegging van bewijsstukken van verkoop in Nederland, betwist dat de Galaxy Ace niet meer wordt verkocht, waarna Samsung hierop niet meer is teruggekomen, hoewel zij daartoe de gelegenheid had (bij pleidooi en de akte van 2 juli 2013). Gelet daarop gaat het hof voorshands aan de betwisting van het spoedeisend belang ten aanzien van de Galaxy Ace als onvoldoende onderbouwd voorbij. De gestelde inbreuken door de Galaxy Ace (op EP 868 en

CDR 590-11) dienen derhalve nog te worden behandeld.

12. Bij haar akte van 2 juli 2013 heeft Samsung voorts gesteld dat de verkoop van de Galaxy Ace Plus vanaf april 2013 is gestaakt, dat zij deze smartphone niet opnieuw zal lanceren en bereid is aan deze toezegging een redelijke dwangsom te verbinden. Uit stellingen van Apple in haar akte van (eveneens) 2 juli 2013 over een aantal in de akte van Samsung aan de orde gestelde punten (de nietigheid van CDR 590-11 en het verzoek om aanhouding van het octrooigedeelte van deze zaak) zou kunnen worden afgeleid dat Apple in staat is gesteld (bijvoorbeeld door toezending op voorhand) te reageren op de akte van Samsung en daarbij niet heeft betwist dat de verkoop van de Galaxy Ace Plus is gestaakt. Nu echter niet gesteld is dat Apple de akte van Samsung op voorhand heeft gezien en voormelde stellingen van Apple ook een reactie zouden kunnen zijn op hetgeen door Samsung is gesteld in de brief van haar advocaat aan de voorzitter van 10 juni 2013, kan het hof er thans niet van uitgaan dat de gestelde staking van de verkoop van de Ace Plus als onbetwist vaststaat. Het hof zal Apple alsnog in de gelegenheid stellen te reageren op de stelling van Samsung dat de verkoop van de Galaxy Ace Plus sedert april 2013 is gestaakt en haar bereidheid een onthoudingsverklaring te tekenen.

Het hof merkt nog op dat het ontbreken van spoedeisend belang ten tijde van het arrest van het hof er overigens in het algemeen niet aan af doet dat partijen nog wel belang kunnen hebben bij een oordeel of het vonnis van de voorzieningenrechter juist was geweest, in het bijzonder in verband met de beslissing over de kosten. Dit speelt echter niet ten aanzien van de gestelde inbreuk door de Galaxy Ace Plus daar de voorzieningenrechter daarover niet heeft geoordeeld. Apple heeft immers voor het eerst in hoger beroep bij haar akte producties en eiswijziging gesteld dat door deze smartphone inbreuk werd gemaakt.

Aanhoudingsverzoek

13. Samsung heeft het hof verzocht het gedeelte van de zaak dat ziet op EP 868 aan te houden totdat in de bodemzaak in hoger beroep hierover zal zijn beslist. Apple heeft zich daartegen verzet. Mede in aanmerking nemende dat niet gesteld of aannemelijk is geworden dat binnen een afzienbare tijd arrest zal worden gewezen in het hoger beroep van de bodemzaak (het hof is ambtshalve bekend dat de zaak laatstelijk is aangehouden tot 9 september 2014 voor memorie van grieven), ziet het onvoldoende aanleiding voor aanhouding.

De vorderingen tegen Samsung Ltd., Samsung Logistics en Samsung Overseas

14. De voorzieningenrechter heeft Samsung (alle vier gedaagden) verboden op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen of verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, SII en Ace inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 868. Voorts heeft hij Samsung Benelux, Samsung Logistics en Samsung Overseas verboden op enigerlei wijze, direct of indirect door voormelde handelingen inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 868. In de bodemzaak zijn de vorderingen ten opzichte van Samsung Ltd., Samsung Logistics en Samsung Overseas afgewezen omdat Samsung onweersproken heeft aangevoerd dat zij geen voorbehouden handelingen verrichten.

15. Samsung heeft in haar MvA/IA niet geklaagd over het (impliciete) oordeel van de voorzieningenrechter dat Samsung Ltd, Samsung Logistics en Samsung Overseas inbreukmakende handelingen hebben verricht. Eerst bij pleidooi in hoger beroep (punt 9.5) heeft Samsung gesteld dat de vorderingen ten opzichte van Samsung Ltd, Samsung Logistics en Samsung Overseas moeten worden afgewezen omdat Apple onvoldoende heeft aangetoond dat zij voorbehouden handelingen verrichten in Nederland of de Europese Unie, onder verwijzing naar de als productie 143 overgelegde verklaring van mevrouw Van de Kaden, legal counsel van Samsung Benelux. Nu hier sprake is van een nieuw verweer dat (voor zover het gaat om hetgeen in het dictum van het vonnis is toegewezen als grief) uiterlijk bij MvA/IA had moeten worden aangevoerd (vergelijk HR 9 december 2011, LJN BR2045), is dit te laat gevoerd en gaat het hof daaraan voorbij.

De grieven betreffende gestelde inbreuk op EP 868 door Galaxy S II en Galaxy Ace

16. De voorzieningenrechter was van oordeel dat voormelde smartphones van Samsung met hun toenmalige besturingssysteem onder de beschermingsomvang van EP 868 vielen. 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.

17. De incidentele grief richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de Samsung Galaxy SII en Ace inbreuk maken op EP 868 en het daaraan ten grondslag liggende oordeel van de voorzieningenrechter over beschermingsomvang van EP 868 in rechtsoverweging 4.20. Ook principale grief 5.1 richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over de beschermingsomvang van EP 868. Samsung meent dat de beschermingsomvang enger is dan door de voorzieningenrechter aangenomen en dat haar smartphones, ook voor zover zij zijn of waren voorzien van een besturingssysteem Android lager dan 3.0, zonder na het vonnis aangebrachte software update, daar niet onder vallen. Apple meent dat de beschermingsomvang ruimer is. Of Apple (nog) belang bij haar grief heeft – hetgeen door Samsung wordt betwist –, kan gelet op hetgeen hierna in rechtsoverweging 18 e.v. zal worden overwogen, in het midden blijven. Met principale grief 5.2 verwijt Apple de voorzieningenrechter het verbod te hebben beperkt tot de Galaxy S, SII en Ace en vordert zij een algemeen (grensoverschrijdend) verbod voor alle smartphones van Samsung die onder de beschermingsomvang van EP 868 vallen.

18. In de MvA/IA stelt Samsung dat zij de Galaxy Ace en SII heeft voorzien van een software update (punt 8.55) en thans doende is een aantal smartphones, waaronder de SII, te upgraden naar Android 4.0 (punt 8.60), waardoor deze smartphones geen inbreuk meer (zullen) maken op EP 868. Bij pleidooi heeft zij gesteld dat alle op dit moment door Samsung vermarkte producten de niet inbreukmakende “blue-flash” gallery application implementeren (punt 1.3). Apple heeft deze stellingen niet gemotiveerd betwist. Dit staat evenwel niet in de weg aan het aannemen van spoedeisend belang bij de gevorderde verboden, al omdat niet gesteld of aannemelijk is geworden dat Samsung een onthoudingsverklaring heeft getekend of heeft aangeboden te tekenen, Samsung stelt dat ook geen sprake is van inbreuk bij gebruik van de toentertijd gebruikte besturingssystemen en de aanpassingen kennelijk het gevolg zijn van het in eerste aanleg opgelegde verbod.

19. De bodemrechter heeft in voormeld vonnis van 28 november 2012 geoordeeld dat EP 868 nieuw en inventief is, dat het beroep op niet-nawerkbaarheid van de uitvinding niet kan slagen en dat Galaxy-producten die zijn voorzien van Android versie 2.2.1 tot 3,0, zonder

blue flash functionaliteit, onder de beschermingsomvang van EP 868 van vallen en inbreuk op het octrooi maken. Zij heeft Samsung Benelux verboden inbreuk te maken op het Nederlands deel van EP 868. De vorderingen ten aanzien van de andere gedaagden zijn afgewezen omdat Samsung onweersproken had aangevoerd dat zij geen voorbehouden handelingen verrichten.

20. Het hof, dat als rechter in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, dient in beginsel zijn arrest af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of in een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een mislag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen. (vergelijk HR 19 mei 2000, LJN AA5870, NJ 2001, 407 en 7 januari 2011, LJN BP0015, NJ 2011, 304). Apple noch Samsung heeft gesteld dat sprake is van een mislag of zodanige omstandigheden. Bij haar akte producties en eiswijziging heeft Apple zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

21. Het bovenstaande brengt mee dat het hof 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 S, SII en Ace, inbreuk is gemaakt op het Nederlandse deel van EP 868. De incidentele grief en principale grief 5.1. kunnen derhalve in zoverre niet tot vernietiging leiden.

Ook ten aanzien van de omvang en formulering van het verbod dient het hof zijn oordeel af te stemmen op de beslissing van de bodemrechter in voormeld vonnis, zodat een algemeen verbod om inbreuk op het Nederlandse deel van EP 868 te maken in beginsel voor toewijzing in aanmerking komt. De door Samsung daartegen aangevoerde verweren (in punten 11.2 tot en met 11.7 van de MvA/IA) kunnen niet slagen, nu niet aannemelijk is geworden dat in dit geval, tot executiegeschillen leidende, onduidelijkheid bestaat over de door het hof in het voetspoor van de bodemrechter aangenomen beschermingsomvang van EP 868 en Apple (een zwaarder wegend) belang heeft bij een algemeen verbod aangezien Samsung voortdurend nieuwe smartphones op de markt brengt. Principale grief 5.2 slaagt derhalve in zoverre dat een algemeen inbreukverbod voor toewijzing in aanmerking komt. Nu dit verbod ten aanzien van het Nederlandse deel van het octrooi ten opzichte van Samsung Benelux echter reeds is toegewezen in de bodemzaak, heeft Apple thans ten opzichte deze vennootschap geen (spoedeisend) belang bij een ruimer verbod dan door de voorzieningenrechter toegewezen. Dit geldt niet voor de overige Samsung-vennootschappen. Op ten aanzien van de Nederlandse Samsung vennootschappen gevorderde verboden om inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 868, zal het hof eventueel later, na een beslissing te hebben genomen over de grensoverschrijdende bevoegdheid, ingaan.

Principale grief 3 betreffende gestelde inbreuk op CDR 590-11 door de Galaxy Ace

22. De nietigheidsafdeling van het OHIM heeft het Gemeenschapsmodelrecht 590-11 ongeldig verklaard. Het hof is van oordeel dat het zijn arrest in dit kort geding moet afstemmen op het oordeel van de nietigheidsafdeling van het OHIM, nu deze beslissing, voor

zover hier van belang, moet worden gelijkgesteld met een vonnis van de bodemrechter. Een Gemeenschapsmodel kan immers slechts nietig worden verklaard op een vordering bij het OHIM of door een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure, welke vordering, gelet op de aard daarvan in een kort geding niet mogelijk is. Dat sprake is van een omstandigheid waaronder er plaats kan zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op het beginsel van afstemming (zoals hiervoor vermeld in rechtsoverweging 19) is niet gesteld of aannemelijk geworden. Voorshands uitgaande van de nietigverklaring van het modelrecht, dient de daarop gebaseerde inbreukvordering te worden afgewezen. Principale grief 3 faalt dan ook.

De nevenvorderingen

23. Apple heeft geen grieven gericht tegen de afwijzing van de nevenvorderingen, ook niet ten aanzien van de nevenvorderingen die betrekking hebben op de inbreuk op EP 868 en die door de voorzieningenrechter expliciet zijn afgewezen. In de enkele verwijzing in de memorie van grieven naar het petitum van de inleidende dagvaarding leest het hof geen grief, zodat de nevenvorderingen voor zover zij betrekking hebben op EP 868 niet meer aan de orde zijn. Overigens is het hof, mede gelet op het oordeel van de bodemrechter hierover, het tijdsverloop en de omstandigheid dat de desbetreffende smartphones al geruime tijd geleden zodanig zijn aangepast dat daardoor geen inbreuk meer wordt gemaakt op EP 868, van oordeel dat er geen belang, laat staan spoedeisend belang bestaat bij de (sub G en H in voormelde akte vermelde) gevorderde recall en publicatie met betrekking tot smartphones die inbreuk maakten op EP 868. Bij de (sub F vermelde) opgave verplichting heeft Apple evenmin belang met betrekking tot inbreuken op EP 868, voor zover deze vordering reeds is toegewezen in het bodemvonnis.

Op de nevenvorderingen voor zover deze betrekking hebben op de eventueel resterende inbreuken, zal het hof zo nodig in een later stadium ingaan.

Conclusie

24. Het hof zal na de in rechtsoverweging 9 vermelde inlichtingen beslissen of sprake is van grensoverschrijdende bevoegdheid. Voor zover die vraag bevestigend moet worden beantwoord zal het hof beoordelen of sprake is van inbreuk op de buitenlandse delen van EP 868. Voor wat betreft de inbreuk op het Nederlandse deel zal een algemeen verbod worden toegewezen en het bestreden vonnis in zoverre worden vernietigd, behalve ten opzichte van Samsung Benelux, waar reeds op grond van het vonnis in de bodemzaak een algemeen verbod geldt. In zoverre zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Het hof zal na de in rechtsoverweging 12 verzochte reactie van Apple beslissen of er nog spoedeisend belang bestaat bij het gevorderde verbod om inbreuk te maken op CDR 920 -18 en zo ja of sprake is van inbreuk.

25. Voor het verkrijgen van voormelde inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling zal het hof een comparitie van partijen gelasten.

Beslissing

Het gerechtshof:

alvorens verder te beslissen,

- beveelt partijen, deugdelijk vertegenwoordigd door een persoon die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is om een schikking aan te gaan, vergezeld van hun raadslieden, voor het verstrekken van inlichtingen, als nader omschreven in rechtsoverwegingen 9 en 12, en het beproeven van een minnelijke regeling te verschijnen voor de hierbij benoemde raadsheer-commissaris mr. A.D. Kiers-Becking in één der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag op dinsdag 25 februari 2014 om 10.00 uur;
- bepaalt dat, indien één der partijen **binnen veertien dagen na heden**, onder gelijktijdige opgave van de verhinderdata van beide partijen in de maanden februari tot en met april 2014, opgeeft dan verhinderd te zijn, de raadsheer-commissaris (in beginsel eenmalig) een nadere datum en tijdstip voor de comparitie zal vaststellen;
- verstaat dat het hof reeds beschikt over een kopie van de volledige procesdossiers in eerste aanleg en in hoger beroep, inclusief producties, zodat overlegging daarvan voor de comparitie niet nodig is;
- bepaalt dat partijen bescheiden waarop zij een beroep zouden willen doen, zullen overleggen door deze **uiterlijk twee weken vóór de comparitie** in kopie aan de griffie handel en aan de wederpartij te zenden.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 december 2013, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. D. Knetherbell
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

