

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/456753 / HA ZA 13-1406

vonnis in incidenten van 20 augustus 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.,
gevestigd te Maetan dong, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Zuid-Korea;
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in de incidenten,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YORCOM COMPUTERS B.V.,
gevestigd te Hoogvliet,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in de incidenten,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Samsung en Yorcom genoemd worden. Voor Samsung is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. ir. M.W. de Koning en mr. D.B. van Dam te Amsterdam. Voor Yorcom is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Th.C.J.A. van Engelen en mr. S.M. Kaak te Utrecht.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 november 2013;
- de akte houdende overlegging producties, met producties 1 tot en met 14;
- de incidentele conclusie tot voeging en tot zekerheidstelling voor proceskosten van Yorcom;
- de incidentele conclusie van antwoord, met producties 15 tot en met 17;
- de rolbeschikking van 5 maart 2014;
- de akte uitlating producties en akte wijziging van eis in de incidenten van Yorcom;
- de akte houdende overlegging productie van Samsung, met productie 18.

1.2. Er is vonnis bepaald in de incidenten.

2. De vordering in de hoofdzaak

2.1. Samsung stelt in de hoofdzaak onder meer vorderingen in met betrekking tot de octrooien EP 2 037 327, EP 2 256 559 en EP 2 325 701 (hierna: de Octrooien).

2.2. Samsung legt aan haar vorderingen in de hoofdzaak onder meer ten grondslag dat Yorcom verwisselbare inktcartridges voor laserprinters te koop aanbiedt en verhandelt die inbreuk maken op de aan Samsung toebehorende Octrooien.

3. Het geschil in de incidenten

het incident ex artikel 222 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

3.1. Yorcom vordert ex artikel 222 Rv voeging van de onderhavige zaak met de zaak met zaak-/rolnummer C/09/456758 HA ZA 13-1408 met Samsung als eiseres en Maxperian NL B.V. als gedaagde (hierna ook: de zaak 13-1408), alsook met de zaak met zaak-/rolnummer C/09/456761 HA ZA 13-1410 met Samsung als eiseres en Digital Revolution B.V. als gedaagde (hierna ook: de zaak 13-1410), met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. Yorcom stelt daartoe dat de zaken zijn verknocht. Samsung heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

het incident ex artikel 224 Rv

3.3. Yorcom vordert Samsung te veroordelen om op grond van artikel 224 Rv zekerheid te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van in totaal € 450.000,-- door middel van een onherroepelijke (afroep)garantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden, binnen een termijn van 14 dagen na betekening van het vonnis in het incident, althans een zodanig bevel te geven als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.4. Yorcom stelt daartoe dat Samsung geen woon- of verblijfplaats (vestigingsplaats) in Nederland heeft en dat geen sprake is van een van de uitzonderingen bedoeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

3.5. Samsung heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in de incidenten

het incident ex artikel 222 Rv

4.1. Op grond van artikel 222 Rv kan onder meer voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden.

4.2. De onderhavige zaak en de zaken 13-1408 en 13-1410 zijn alle voor dezelfde rechter aanhangig. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de zaken aan elkaar verknocht zijn, nu zij alle (mede) betrekking hebben op beweerdelijke inbreuk op de Octrooien door het te koop aanbieden en verhandelen van bepaalde verwisselbare inktcartridges voor laserprinters. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

4.3. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

het incident ex artikel 224 Rv

4.4. Op grond van artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van Samsung is zij daarom in beginsel verplicht zekerheid te stellen.

4.5. Samsung heeft zich erop beroepen dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv zich voordoet, omdat redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor een veroordeling tot betaling van proceskosten in Nederland mogelijk zal zijn. Samsung heeft daartoe gesteld dat Yorcom de proceskosten zo nodig kan verhalen op de aandelen van Samsung in drie Nederlandse besloten vennootschappen, alsook op haar octrooiportefeuille. Samsung heeft dat in haar incidentele conclusie van antwoord onderbouwd aan de hand van de producties. Bij rolbeschikking van 5 maart 2014 heeft de rechtbank Yorcom in de gelegenheid gesteld op deze producties te reageren.

4.6. Yorcom heeft daarop de incidentele vordering tot zekerheid ingetrokken onder de voorwaarde dat zij in een later stadium alsnog bevoegd is zo nodig zekerheid ex artikel 224 Rv te vorderen indien de verhaalsmogelijkheden van Samsung in Nederland substantieel wijzigen.

4.7. De rechtbank overweegt dat uit de ratio van artikel 224 Rv en uit het bepaalde in artikel 224 lid 3 Rv volgt dat een vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv in beginsel in elke stand van de procedure kan worden ingesteld. Die bevoegdheid wordt weliswaar beperkt door de eisen van een goede procesorde, maar dat neemt niet weg dat Yorcom ook na het nemen van de conclusie van antwoord nog bevoegd is een vordering ex artikel 224 Rv in te stellen. Gelet hierop acht de rechtbank de voorwaarde waaronder Yorcom haar vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv heeft ingetrokken, vervuld. Derhalve wordt deze vordering als ingetrokken beschouwd.

4.8. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident ex artikel 222 Rv

- 5.1. voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaken met de zaak-/rolnummers C/09/456758 HA ZA 13-1408 en C/09/456761 HA ZA 13-1410;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in het incident ex artikel 224 Rv

- 5.3. verstaat dat de vordering is ingetrokken;
- 5.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak

- 5.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **woensdag 1 oktober 2014** voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/456763 / HA ZA 13-1411

vonnis in incidenten van 20 augustus 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.,
gevestigd te Maetan dong, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyonggi-do,
Zuid-Korea;
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in de incidenten,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DIGITAL REVOLUTION B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in de incidenten,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Samsung en DR genoemd worden. Voor Samsung is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. ir. M.W. de Koning te Amsterdam. Voor DR is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Th.C.J.A. van Engelen en mr. S.M. Kaak te Utrecht.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 november 2013;
- de akte houdende overlegging producties, met producties 1 tot en met 31;
- de incidentele conclusie tot voeging en tot zekerheidstelling voor proceskosten van DR;
- de incidentele conclusie van antwoord, met producties 32 tot en met 34;
- de rolbeschikking van 5 maart 2014;
- de akte uitlating producties en akte wijziging van eis in de incidenten van DR.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

2. De vordering in de hoofdzaak

2.1. Samsung stelt in de hoofdzaak onder meer vorderingen in met betrekking tot de octrooien EP 2 357 537 en EP 1 975 744 (hierna: de Octrooien) en de gemeenschapsmodellen 1200687-0001 en 853551-0001 (hierna: de Gemeenschapsmodellen).

2.2. Samsung legt aan haar vorderingen in de hoofdzaak onder meer ten grondslag dat DR verwisselbare inktcartridges voor laserprinters te koop aanbiedt en verhandelt die inbreuk maken op de aan Samsung toebehorende Octrooien en Gemeenschapsmodellen.

3. Het geschil in de incidenten

het incident ex artikel 222 Rv

3.1. DR vordert ex artikel 222 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) voeging van de onderhavige zaak met de zaak C/09/456760 HA ZA 13-1409 met Samsung als eiseres en Maxperian NL B.V. als gedaagde (hierna ook: de zaak 13-1409), met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. DR stelt daartoe dat de zaken zijn verknocht. Samsung heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

het incident ex artikel 224 Rv

3.3. DR vordert Samsung te bevelen binnen 14 dagen na betekening van het vonnis in het incident zekerheid te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van in totaal € 300.000,-- door middel van een onherroepelijke (afroep)garantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden, althans een zodanig bevel te geven als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.4. DR stelt daartoe dat Samsung geen woon- of verblijfplaats (vestigingsplaats) in Nederland heeft en dat geen sprake is van een van de uitzonderingen bedoeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

3.5. Samsung heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in de incidenten

het incident ex artikel 222 Rv

4.1. Op grond van artikel 222 Rv kan onder meer voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden.

4.2. De onderhavige zaak en de zaak 13-1409 zijn beide voor dezelfde rechter aanhangig. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de zaken aan elkaar verknocht zijn, nu deze beide betrekking hebben op beweerdelijke inbreuk op de Octrooien en Gemeenschapsmodellen door het te koop aanbieden en verhandelen van bepaalde verwisselbare inktcartridges voor laserprinters. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

4.3. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

het incident ex artikel 224 Rv

4.4. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

4.5. Samsung heeft zich erop beroepen dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv zich voordoet, omdat redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor een veroordeling tot betaling van proceskosten in Nederland mogelijk zal zijn. Samsung heeft daartoe gesteld dat DR de proceskosten zo nodig kan verhalen op de aandelen van Samsung in drie Nederlandse besloten vennootschappen, alsook op haar octrooiportefeuille. Samsung heeft dat in haar incidentele conclusie van antwoord onderbouwd aan de hand van de producties. Bij rolbeschikking van 5 maart 2014 heeft de rechtbank DR in de gelegenheid gesteld op deze producties te reageren.

4.6. DR heeft daarop de incidentele vordering tot zekerheid ingetrokken onder de voorwaarde dat zij in een later stadium alsnog bevoegd is zo nodig zekerheid ex artikel 224 Rv te vorderen indien de verhaalsmogelijkheden van Samsung in Nederland substantieel wijzigen.

4.7. De rechtbank overweegt dat uit de ratio van artikel 224 Rv en uit het bepaalde in artikel 224 lid 3 Rv volgt dat een vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv in beginsel in elke stand van de procedure kan worden ingesteld. Die bevoegdheid wordt weliswaar beperkt door de eisen van een goede procesorde, maar dat neemt niet weg dat DR ook na het nemen van de conclusie van antwoord nog bevoegd is een vordering ex artikel 224 Rv in te stellen. Gelet hierop acht de rechtbank de voorwaarde waaronder DR haar vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv heeft ingetrokken, vervuld. Derhalve wordt deze vordering als ingetrokken beschouwd.

4.8. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident ex artikel 222 Rv

- 5.1. voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met zaak- / rolnummer C/09/456760 HA ZA 13-1409;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in het incident ex artikel 224 Rv

- 5.3. verstaat dat de vordering is ingetrokken;
- 5.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak

- 5.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **woensdag 1 oktober 2014** voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/456761 / HA ZA 13-1410

vonnis in incidenten van 20 augustus 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.,
gevestigd te Maetan dong, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Zuid-Korea;
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in de incidenten,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DIGITAL REVOLUTION B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in de incidenten,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Samsung en DR genoemd worden. Voor Samsung is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. ir. M.W. de Koning en mr. D.B. van Dam te Amsterdam. Voor DR is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Th.C.J.A. van Engelen en mr. S.M. Kaak te Utrecht.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 november 2013;
- de akte houdende overlegging producties, met producties 1 tot en met 14;
- de incidentele conclusie tot voeging en tot zekerheidstelling voor proceskosten van DR;
- de incidentele conclusie van antwoord, met producties 15 tot en met 17;
- de rolbeschikking van 5 maart 2014;
- de akte uitlating producties en akte wijziging van eis in de incidenten van DR;
- de akte houdende overlegging productie van Samsung, met productie 18.

1.2. Er is vonnis bepaald in de incidenten.

2. De vordering in de hoofdzaak

2.1. Samsung stelt in de hoofdzaak onder meer vorderingen in met betrekking tot de octrooien EP 2 037 327, EP 2 256 559 en EP 2 325 701 (hierna: de Octrooien).

2.2. Samsung legt aan haar vorderingen in de hoofdzaak onder meer ten grondslag dat DR verwisselbare inktcartridges voor laserprinters te koop aanbiedt en verhandelt die inbreuk maken op de aan Samsung toebehorende Octrooien.

3. Het geschil in de incidenten

het incident ex artikel 222 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

3.1. DR vordert ex artikel 222 Rv voeging van de onderhavige zaak met de zaak met zaak-/rolnummer C/09/456753 HA ZA 13-1406 met Samsung als eiseres en Yorcom Computers B.V. als gedaagde (hierna ook: de zaak 13-1406), alsook met de zaak met zaak-/rolnummer C/09/456758 HA ZA 13-1408 met Samsung als eiseres en Maxperian NL B.V. als gedaagde (hierna ook: de zaak 13-1408), met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. DR stelt daartoe dat de zaken zijn verknocht. Samsung heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

het incident ex artikel 224 Rv

3.3. DR vordert Samsung te veroordelen om op grond van artikel 224 Rv zekerheid te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van in totaal € 450.000,-- door middel van een onherroepelijke (afroep)garantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden, binnen een termijn van 14 dagen na betekening van het vonnis in het incident, althans een zodanig bevel te geven als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.4. DR stelt daartoe dat Samsung geen woon- of verblijfplaats (vestigingsplaats) in Nederland heeft en dat geen sprake is van een van de uitzonderingen bedoeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

3.5. Samsung heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in de incidenten

het incident ex artikel 222 Rv

4.1. Op grond van artikel 222 Rv kan onder meer voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden.

4.2. De onderhavige zaak en de zaken 13-1406 en 13-1408 zijn alle voor dezelfde rechter aanhangig. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de zaken aan elkaar verknocht zijn, nu zij alle (mede) betrekking hebben op beweerdelijke inbreuk op de Octrooien door het te koop aanbieden en verhandelen van bepaalde verwisselbare inktcartridges voor laserprinters. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

4.3. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

het incident ex artikel 224 Rv

4.4. Op grond van artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van Samsung is zij daarom in beginsel verplicht zekerheid te stellen.

4.5. Samsung heeft zich erop beroepen dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv zich voordoet, omdat redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor een veroordeling tot betaling van proceskosten in Nederland mogelijk zal zijn. Samsung heeft daartoe gesteld dat DR de proceskosten zo nodig kan verhalen op de aandelen van Samsung in drie Nederlandse besloten vennootschappen, alsook op haar octrooiportefeuille. Samsung heeft dat in haar incidentele conclusie van antwoord onderbouwd aan de hand van de producties. Bij rolbeschikking van 5 maart 2014 heeft de rechtbank DR in de gelegenheid gesteld op deze producties te reageren.

4.6. DR heeft daarop de incidentele vordering tot zekerheid ingetrokken onder de voorwaarde dat zij in een later stadium alsnog bevoegd is zo nodig zekerheid ex artikel 224 Rv te vorderen indien de verhaalsmogelijkheden van Samsung in Nederland substantieel wijzigen.

4.7. De rechtbank overweegt dat uit de ratio van artikel 224 Rv en uit het bepaalde in artikel 224 lid 3 Rv volgt dat een vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv in beginsel in elke stand van de procedure kan worden ingesteld. Die bevoegdheid wordt weliswaar beperkt door de eisen van een goede procesorde, maar dat neemt niet weg dat DR ook na het nemen van de conclusie van antwoord nog bevoegd is een vordering ex artikel 224 Rv in te stellen. Gelet hierop acht de rechtbank de voorwaarde waaronder DR haar vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv heeft ingetrokken, vervuld. Derhalve wordt deze vordering als ingetrokken beschouwd.

4.8. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident ex artikel 222 Rv

- 5.1. voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaken met de zaak-/rolnummers C/09/456753 HA ZA 13-1406 en C/09/456758 HA ZA 13-1408;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in het incident ex artikel 224 Rv

- 5.3. verstaat dat de vordering is ingetrokken;
- 5.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak

- 5.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **woensdag 1 oktober 2014** voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/456760 / HA ZA 13-1409

vonnis in incidenten van 20 augustus 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.,
gevestigd te Maetan dong, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyonggi-do,
Zuid-Korea;
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in de incidenten,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MAXPERIAN NL B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in de incidenten,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Samsung en Maxperian genoemd worden. Voor Samsung is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. ir. M.W. de Koning te Amsterdam. Voor Maxperian is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Th.C.J.A. van Engelen en mr. S.M. Kaak te Utrecht.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 november 2013;
- de akte houdende overlegging producties, met producties 1 tot en met 31;
- de incidentele conclusie tot voeging en tot zekerheidstelling voor proceskosten van Maxperian;
- de incidentele conclusie van antwoord, met producties 32 tot en met 34;
- de rolbeschikking van 5 maart 2014;
- de akte uitlating producties en akte wijziging van eis in de incidenten van Maxperian.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

2. De vordering in de hoofdzaak

2.1. Samsung stelt in de hoofdzaak onder meer vorderingen in met betrekking tot de octrooien EP 2 357 537 en EP 1 975 744 (hierna: de Octrooien) en de gemeenschapsmodellen 1200687-0001 en 853551-0001 (hierna: de Gemeenschapsmodellen).

2.2. Samsung legt aan haar vorderingen in de hoofdzaak onder meer ten grondslag dat Maxperian verwisselbare inktcartridges voor laserprinters te koop aanbiedt en verhandelt die inbreuk maken op de aan Samsung toebehorende Octrooien en Gemeenschapsmodellen.

3. Het geschil in de incidenten

het incident ex artikel 222 Rv

3.1. Maxperian vordert ex artikel 222 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) voeging van de onderhavige zaak met de zaak C/09/456763 HA ZA 13-1411 met Samsung als eiseres en Digital Revolution B.V. als gedaagde (hierna ook: de zaak 13-1411), met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. Maxperian stelt daartoe dat de zaken zijn verknocht. Samsung heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

het incident ex artikel 224 Rv

3.3. Maxperian vordert Samsung te bevelen binnen 14 dagen na betekening van het vonnis in het incident zekerheid te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van in totaal € 300.000,-- door middel van een onherroepelijke (afroep)garantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievorwaarden, althans een zodanig bevel te geven als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.4. Maxperian stelt daartoe dat Samsung geen woon- of verblijfplaats (vestigingsplaats) in Nederland heeft en dat geen sprake is van een van de uitzonderingen bedoeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

3.5. Samsung heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in de incidenten

het incident ex artikel 222 Rv

4.1. Op grond van artikel 222 Rv kan onder meer voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden.

4.2. De onderhavige zaak en de zaak 13-1411 zijn beide voor dezelfde rechter aanhangig. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de zaken aan elkaar verknocht zijn, nu deze beide betrekking hebben op beweerdelijke inbreuk op de Octrooien en Gemeenschapsmodellen door het te koop aanbieden en verhandelen van bepaalde verwisselbare inktcartridges voor laserprinters. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

4.3. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

het incident ex artikel 224 Rv

4.4. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

4.5. Samsung heeft zich erop beroepen dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv zich voordoet, omdat redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor een veroordeling tot betaling van proceskosten in Nederland mogelijk zal zijn. Samsung heeft daartoe gesteld dat Maxperian de proceskosten zo nodig kan verhalen op de aandelen van Samsung in drie Nederlandse besloten vennootschappen, alsook op haar octrooiportefeuille. Samsung heeft dat in haar incidentele conclusie van antwoord onderbouwd aan de hand van de producties. Bij rolbeschikking van 5 maart 2014 heeft de rechtbank Maxperian in de gelegenheid gesteld op deze producties te reageren.

4.6. Maxperian heeft daarop de incidentele vordering tot zekerheid ingetrokken onder de voorwaarde dat zij in een later stadium alsnog bevoegd is zo nodig zekerheid ex artikel 224 Rv te vorderen indien de verhaalsmogelijkheden van Samsung in Nederland substantieel wijzigen.

4.7. De rechtbank overweegt dat uit de ratio van artikel 224 Rv en uit het bepaalde in artikel 224 lid 3 Rv volgt dat een vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv in beginsel in elke stand van de procedure kan worden ingesteld. Die bevoegdheid wordt weliswaar beperkt door de eisen van een goede procesorde, maar dat neemt niet weg dat Maxperian ook na het nemen van de conclusie van antwoord nog bevoegd is een vordering ex artikel 224 Rv in te stellen. Gelet hierop acht de rechtbank de voorwaarde waaronder Maxperian haar vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv heeft ingetrokken, vervuld. Derhalve wordt deze vordering als ingetrokken beschouwd.

4.8. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident ex artikel 222 Rv

5.1. voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met zaak- / rolnummer C/09/456763 HA ZA 13-1411;

5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in het incident ex artikel 224 Rv

5.3. verstaat dat de vordering is ingetrokken;

5.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak

5.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **woensdag 1 oktober 2014** voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/456758 / HA ZA 13-1408

vonnis in incidenten van 20 augustus 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.,
gevestigd te Maetan dong, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Zuid-Korea;
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in de incidenten,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MAXPERIAN NL B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in de incidenten,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Samsung en Maxperian genoemd worden. Voor Samsung is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. ir. M.W. de Koning en mr. D.B. van Dam te Amsterdam. Voor Maxperian is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Th.C.J.A. van Engelen en mr. S.M. Kaak te Utrecht.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 november 2013;
- de akte houdende overlegging producties, met producties 1 tot en met 14;
- de incidentele conclusie tot voeging en tot zekerheidstelling voor proceskosten van Maxperian;
- de incidentele conclusie van antwoord, met producties 15 tot en met 17;
- de rolbeschikking van 5 maart 2014;
- de akte uitlating producties en akte wijziging van eis in de incidenten van Maxperian;
- de akte houdende overlegging productie van Samsung, met productie 18.

1.2. Er is vonnis bepaald in de incidenten.

2. De vordering in de hoofdzaak

2.1. Samsung stelt in de hoofdzaak onder meer vorderingen in met betrekking tot de octrooien EP 2 037 327, EP 2 256 559 en EP 2 325 701 (hierna: de Octrooien).

2.2. Samsung legt aan haar vorderingen in de hoofdzaak onder meer ten grondslag dat Maxperian verwisselbare inktcartridges voor laserprinters te koop aanbiedt en verhandelt die inbreuk maken op de aan Samsung toebehorende Octrooien.

3. Het geschil in de incidenten

het incident ex artikel 222 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

3.1. Maxperian vordert ex artikel 222 Rv voeging van de onderhavige zaak met de zaak met zaak-/rolnummer C/09/456753 HA ZA 13-1406 met Samsung als eiseres en Yorcom Computers B.V. als gedaagde (hierna ook: de zaak 13-1406), alsook met de zaak met zaak-/rolnummer C/09/456761 HA ZA 13-1410 met Samsung als eiseres en Digital Revolution B.V. als gedaagde (hierna ook: de zaak 13-1410), met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. Maxperian stelt daartoe dat de zaken zijn verknocht. Samsung heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

het incident ex artikel 224 Rv

3.3. Maxperian vordert Samsung te veroordelen om op grond van artikel 224 Rv zekerheid te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van in totaal € 450.000,-- door middel van een onherroepelijke (afroep)garantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden, binnen een termijn van 14 dagen na betekening van het vonnis in het incident, althans een zodanig bevel te geven als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, met veroordeling van Samsung in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.4. Maxperian stelt daartoe dat Samsung geen woon- of verblijfplaats (vestigingsplaats) in Nederland heeft en dat geen sprake is van een van de uitzonderingen bedoeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

3.5. Samsung heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in de incidenten

het incident ex artikel 222 Rv

4.1. Op grond van artikel 222 Rv kan onder meer voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden.

4.2. De onderhavige zaak en de zaken 13-1406 en 13-1410 zijn alle voor dezelfde rechter aanhangig. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de zaken aan elkaar verknocht zijn, nu zij alle (mede) betrekking hebben op beweerdelijke inbreuk op de Octrooien door het te koop aanbieden en verhandelen van bepaalde verwisselbare inktcartridges voor laserprinters. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

4.3. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

het incident ex artikel 224 Rv

4.4. Op grond van artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van Samsung is zij daarom in beginsel verplicht zekerheid te stellen.

4.5. Samsung heeft zich erop beroepen dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv zich voordoet, omdat redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor een veroordeling tot betaling van proceskosten in Nederland mogelijk zal zijn. Samsung heeft daartoe gesteld dat Maxperian de proceskosten zo nodig kan verhalen op de aandelen van Samsung in drie Nederlandse besloten vennootschappen, alsook op haar octrooiportefeuille. Samsung heeft dat in haar incidentele conclusie van antwoord onderbouwd aan de hand van de producties. Bij rolbeschikking van 5 maart 2014 heeft de rechtbank Maxperian in de gelegenheid gesteld op deze producties te reageren.

4.6. Maxperian heeft daarop de incidentele vordering tot zekerheid ingetrokken onder de voorwaarde dat zij in een later stadium alsnog bevoegd is zo nodig zekerheid ex artikel 224 Rv te vorderen indien de verhaalsmogelijkheden van Samsung in Nederland substantieel wijzigen.

4.7. De rechtbank overweegt dat uit de ratio van artikel 224 Rv en uit het bepaalde in artikel 224 lid 3 Rv volgt dat een vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv in beginsel in elke stand van de procedure kan worden ingesteld. Die bevoegdheid wordt weliswaar beperkt door de eisen van een goede procesorde, maar dat neemt niet weg dat Maxperian ook na het nemen van de conclusie van antwoord nog bevoegd is een vordering ex artikel 224 Rv in te stellen. Gelet hierop acht de rechtbank de voorwaarde waaronder Maxperian haar vordering tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv heeft ingetrokken, vervuld. Derhalve wordt deze vordering als ingetrokken beschouwd.

4.8. De beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident ex artikel 222 Rv

5.1. voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaken met zaak-/rolnummers C/09/456753 HA ZA 13-1406 en C/09/456761 HA ZA 13-1410;

5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in het incident ex artikel 224 Rv

5.3. verstaat dat de vordering is ingetrokken;

5.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak

5.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **woensdag 1 oktober 2014** voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.