

# arrest

3

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummers : 200.160/898/01 en 200.160.902/01

Zaak-/rolnummers rechtbank : C/09/469648/ KG ZA 14-840 en C/09/469652/ KG ZA 14-842

**Arrest d.d. 21 april 2015**

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.**,  
gevestigd te Suwon-Si, Gyeonggi-do, Zuid-Korea,  
appellante,  
hierna te noemen: Samsung,  
advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te Den Haag,

tegen:

in de zaak met nummer 200.160.898/01

1. **DARK STONE B.V.**,  
gevestigd te Laren,
  2. **MAXPERIAN NL B.V.**,  
gevestigd te Amersfoort,
  3. **A1 INTERFLOW B.V.**,  
gevestigd te Duiven,
- geïntimeerden,  
hierna te noemen: Dark Stone c.s.,  
→ advocaat: mr D. Knottenbelt te Rotterdam,

en in de zaak met nummer 200.160.902/01.

**DIGITAL REVOLUTION B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
geïntimeerde,  
hierna te noemen: DR,  
advocaat: mr D. Knottenbelt te Rotterdam.

### Het verloop van de gedingen

Bij (spoed-)appeldagvaardingen van 26 november 2014 is Samsung in hoger beroep gekomen van het tussen haar aan de ene kant en Dark Stone c.s. respectievelijk DR (hierna gezamenlijk te noemen: DR c.s.) aan de andere kant gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 30 oktober 2014. Bij deze (nagenoeg gelijkluidende) appeldagvaardingen (hierna: AD) heeft Samsung zes respectievelijk zeven

grieven (A t/m G) tegen dat vonnis aangevoerd die door DR c.s. zijn bestreden bij (nagenoeg gelijkkluidende) memories van antwoord (hierna: MvA).

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 6 maart 2015, Samsung door mrs. B.J. Berghuis van Woortman, M.W. de Koning en R.C. Laddé, advocaten te Amsterdam, en DR c.s. door mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Utrecht, en mr. ir. J. van Breda, octrooigemachtigde. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota's (hierna: PA = Pleitnota in Appel, de pleitnota's in de eerste aanleg zullen worden aangeduid als: PE).

Met het oog op het pleidooi hebben partijen nog een aantal producties naar het hof en de wederpartij gestuurd, te weten:

- ingekomen bij het hof op 23 februari 2015: de producties 31 t/m 34 van Samsung;
- ingekomen bij het hof op 26 februari 2015: de producties 35 t/m 37 van Samsung;
- ingekomen bij het hof op 27 februari 2015: productie 53 van DR c.s. houdende een kostenoverzicht;
- ingekomen bij het hof op 5 maart 2013: productie 54 van DR c.s. houdende een aanvullend kostenoverzicht;
- ingekomen bij het hof op 5 maart 2013: een aanvulling van Samsung op het door haar als productie 37 ingediende kostenoverzicht;
- ingekomen bij het hof op 5 maart 2013: productie 38 van Samsung, zijnde een uitspraak van het Landgericht München van 22 januari 2015 over hetzelfde octrooi als waarover het in deze kort gedingen gaat.

DR c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de producties 31 t/m 36 en 38 van Samsung. Dit bezwaar wordt verworpen. De producties 31 t/m 36 zijn tijdig overgelegd in het licht van het in dit spoedappel toepasselijke artikel 9.1.11 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven 2013 (LPCDG) en het enkele door DR c.s. in dit verband aangevoerde feit, dat deze stukken dateren van voor de AD, althans de MvA, is niet van zodanig gewicht dat daaraan de gevolgtrekking kan worden verbonden dat de overlegging daarvan kort voor het pleidooi, maar binnen de termijn van het LPCDG, strijdig is met de eisen van een goede procesorde. De als productie 38 overgelegde uitspraak is blijkens een daarop geplaatst stempel eerst op 2 maart 2015 beschikbaar gekomen, zodat overlegging daarvan op 5 maart 2015 niet als ontijdig kan worden aangemerkt.

### **Beoordeling van de hoger beroepen**

IN BEIDE ZAKEN

#### *De feiten*

1.1 De volgende feiten worden tot uitgangspunt genomen.

- a. Samsung produceert en verhandelt onder meer laserprinters (*elektrofotografische beeldvormende inrichtingen*) en bijbehorende tonercartridges (*ontwikkelaareenheid/ontwikkeltoestel*). Een laserprinter drukt tekst en afbeeldingen af door toner (zwart of gekleurd poeder) aan het papier te hechten. De toner bevindt zich in verwisselbare cartridges (ook wel 'tonercartridges' genoemd). Wanneer de tonervoorraad van de tonercartridge is uitgeput, kan de lege cartridge worden verwijderd en eenvoudig worden vervangen.

- b. Samsung is houdster van het Europese octrooi EP 2 397 914 B1 (hierna ook: EP 914 of het octrooi) voor een '*developing device and image forming apparatus*' (ontwikkeltoestel/cartridge en beeldvormend apparaat/printer). Het octrooi is verleend op een aanvraag van 24 juli 2008, met prioriteit vanaf 29 februari 2008. Het octrooi is met ingang van 4 juni 2014 van kracht in onder meer Nederland en België.

EP 914 heeft 13 conclusies, waarvan in deze kort gedingen de conclusies 1 tot en met 5, 7 en 9 worden ingeroepen. Deze conclusies luiden in de – niet bestreden – Nederlandse vertaling aldus:

1. Ontwikkeltoestel ten gebuik bij een beeldvormend apparaat (1) dat van een fotogeleidend medium is voorzien, welk ontwikkeltoestel (100) omvat:
  - een aan één zijde van een vooreinde van het ontwikkeltoestel (100) aangebrachte aandrijfkraftopname-eenheid (160) voor het opnemen van een aandrijfkraft uit het beeldvormende apparaat (1); en
  - een aan de andere zijde van het vooreinde van het ontwikkeltoestel aangebrachte vermogensopname-eenheid (170) voor het opnemen van een elektrisch vermogen uit het beeldvormende apparaat (1);
  - een geheugeneenheid (180), omvattend een aantal aansluitelementen (181a-d),
    - waarbij de aansluitelementen (181a-d) uitwendig toegankelijk zijn via en aangebracht zijn aan een achtereinde van het ontwikkeltoestel (100) ten opzichte van een montagerichting van het ontwikkeltoestel (100) in het beeldvormende apparaat (1) en welke aansluitbaar zijn via contact met contact-aansluitelementen (13) op een hoofhuisdeksel [bedoeld zal zijn: hoofdhuisdeksel, hof] van de beeldvormende inrichting (1);
    - waarbij het aantal aansluitelementen (181a-d) van de geheugeneenheid (180) dichter bij de vermogensopname-eenheid (170) is aangebracht dan bij de aandrijfkraftopname-eenheid (160); en
    - waarbij een ontwikkelrol (140) aan het vooreinde van de ontwikkelinrichting is geplaatst die is ingericht voor het aan het in de beeldvormende inrichting geplaatste fotogeleidende medium toevoeren van ontwikkelaar,
    - waarbij een eerste aansluitelement (181a) voor communicatie van gegevens verder van de aandrijfkraftopname-eenheid (160) is geplaatst dan tenminste één van de andere aansluitelementen (181) en een tweede aansluitelement (181b) voor het aarden van de geheugeneenheid (180) zonder functie voor het ontvangen of verzenden van bepaalde informatie of signalen dichter bij de aandrijfkraft-ontvangsteenheid (160) is geplaatst dan het eerste aansluitelement (181a).
2. Ontwikkeltoestel (100) volgens conclusie 1, waarbij het aantal aansluitelementen (181a-d) van de geheugeneenheid (180) zijn gepositioneerd aan één zijde van het midden van een breedte van een vlak dat zich loodrecht op de plaatsingsrichting van het ontwikkeltoestel (100) uitstrekt.
3. Ontwikkeltoestel (100) volgens conclusie 1, waarbij het aantal aansluitelementen (181) omvat:
  - een derde aansluitelement (181c) voor het verschaffen van vermogen aan de geheugeneenheid (180) en een vierde aansluitelement (181d) voor het verschaffen van kloksignalen aan de geheugeneenheid (180), die zijn sequentieel zijn aangebracht tussen het eerste aansluitelement (181a) en het tweede aansluitelement (181b).
4. Ontwikkeltoestel (100) volgens conclusie 1, waarbij het aantal aansluitelementen (181) omvat:
  - een derde aansluitelement (181 d) voor het verschaffen van kloksignalen aan de

geheugeneenheid (180), welk aansluitelement is geplaatst tussen het eerste aansluitelement en het tweede aansluitelement.

5. Ontwikkeltoestel (100) volgens conclusie 2, waarbij het aantal aansluitelementen (181) omvat:
  - een eerste aansluitelement (181a) en gegevenscommunicatie en een tweede aansluitelement (181d) voor het verschaffen van kloksignalen aan de geheugeneenheid (181), waarbij het eerste aansluitelement (181a) dicht bij de vermogensopname-eenheid (170) is geplaatst en het tweede aansluitelement dicht bij de aandrijfkraftopname-eenheid (160) is geplaatst.
7. Ontwikkeltoestel (100) volgens één van de conclusies 1-6, waarbij het ontwikkeltoestel is ingericht voor het opnemen van drukelementen op een binnenvlak van een hoofdhuiskapsel van de beeldvormende inrichting voor het voorkomen van beweging van het ontwikkeltoestel.
9. Ontwikkeltoestel (100) volgens één van de conclusies 1-8, waarbij het ontwikkeltoestel voorts aan beide zijden van het achterende van het ontwikkeltoestel (110) geplaatste handgrepen (112) omvat voor het plaatsen of verwijderen van het ontwikkeltoestel (100).

EP 914 omvat onder meer de volgende figuren:

FIG. 1

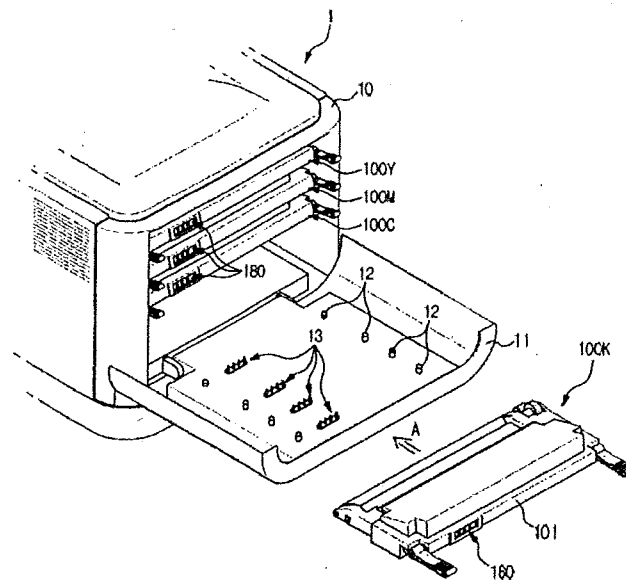


FIG. 2

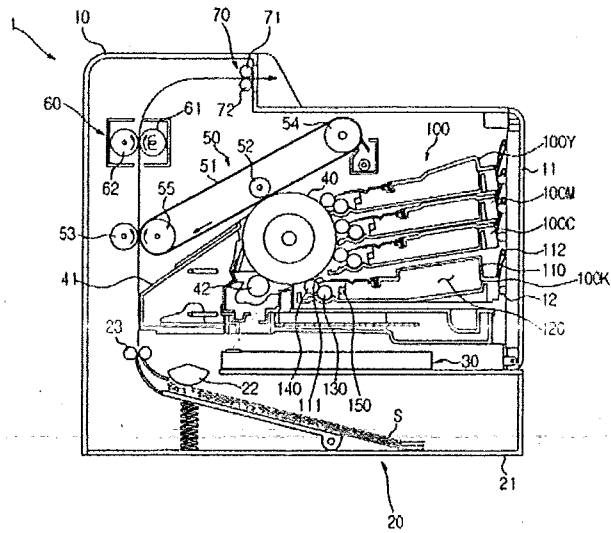


FIG. 3

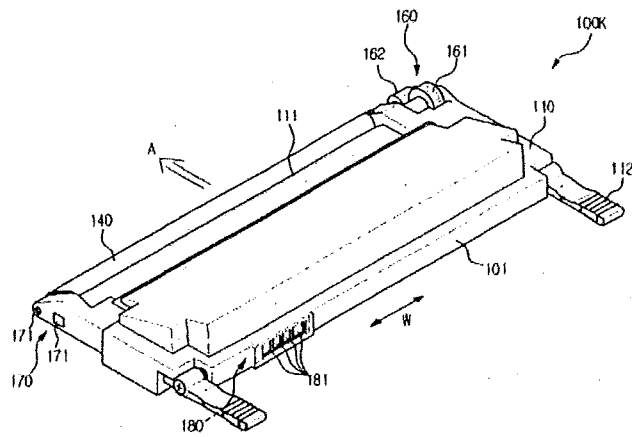
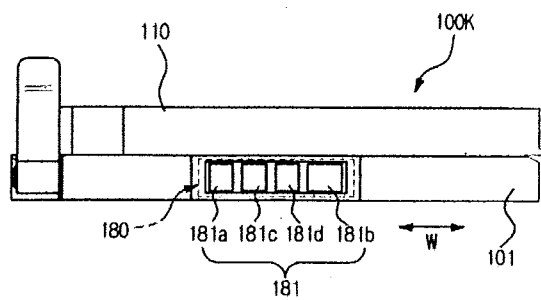


FIG. 5



- c. In de stand van de techniek ten opzichte van EP 914 waren twee typen cartridges bekend, namelijk:
- cartridges waarbij het fotogeleidend medium in de cartridge zelf is opgenomen ('*process-cartridge*');
  - cartridges waarbij het fotogeleidend medium (niet in de cartridges maar) in de printer is aangebracht ('*developing cartridge*').
- De cartridge volgens EP 914 is van het '*developing*'-type (zie de zinsnede '*beeldvormend apparaat (1) dat van een fotogeleidend medium is voorzien*' en figuur 2 waarin het fotogeleidend medium met verwijzingscijfer 40 is aangeduid, vgl. ook blz 14 bovenaan, MvA).
- d. EP 914 is een afsplitsing van het Europese octrooi EP 2 235 701 (hierna: EP 701), dat weer een afsplitsing is van EP 2 037 327 (hierna: EP 327). Daarnaast behoort EP 2 256 559 (hierna: EP 559) tot deze octrooifamilie. EP 559 is, net als EP 701, een afsplitsing van EP 327. Samsung is rechthebbende op al deze octrooien.
- e. Tegen de verlening van EP 327 is oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld. Bij beslissing van 26 november 2014 – dus na het thans bestreden vonnis – heeft de oppositie-afdeling van het EOB dit octrooi overeenkomstig het 'main request' in stand gelaten (productie 50 van DR c.s.). Waar hierna over 'oppositie' wordt gesproken, wordt deze oppositie bedoeld.
- f. DR c.s. zijn tenminste actief op de Nederlandse en Belgische markt voor printers en tonercartridges. Zij exploiteren daartoe (onder meer) verschillende op Nederland en/of België gerichte internetwinkels waar naast cartridges die door Samsung zijn geproduceerd, ook cartridges worden aangeboden en verhandeld die door derden zijn geproduceerd, maar die wel geschikt zijn voor gebruik in printers van Samsung.

*De vorderingen van Samsung en het verweer van DR c.s.*

- 2.1 Samsung heeft in beide zaken gevorderd een bevel aan DR c.s. om de inbreuk op de Nederlandse en buitenlandse delen van EP 914 te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, een en ander op straffe van een dwangsom, en met veroordeling van DR c.s. in de overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten.
- 2.1 DR c.s. hebben onder meer het verweer gevoerd dat EP 914 nietig is omdat sprake is van toegevoegde materie en omdat de geoctrooide materie niet nieuw en niet inventief is.

*Het bestreden vonnis*

- 3.1 In zijn vonnis van 30 oktober 2014 (hierna: het vonnis) heeft de voorzieningenrechter eerst het niet-inventiviteitsverweer van DR c.s. behandeld. Daarover heeft hij het volgende overwogen, zakelijk weergegeven. Als meest nabij gelegen stand van de techniek zijn te beschouwen de cartridges van Samsung die bestemd zijn voor Samsung-printers met typenummers ML-1630 en ML-1631. In deze cartridges (hierna: de ML-cartridges) is sprake van een geheugeneenheid (180) die op dezelfde wijze als in conclusie 1 van EP 914 is gepositioneerd ten opzichte van de aandrijfkraftopname-eenheid (160) en de vermogensopname-eenheid (170)

(zie voor deze positionering ook figuur 3 bij EP 914). De verschillen tussen de cartridge volgens conclusie 1 van EP 914 en de ML-cartridges vallen uiteen in twee sets kenmerken, te weten:

- (i) dat in de cartridge van EP 914 de volgorde van de aansluitpunten van de geheugeneenheid afwijkt van die in de ML-cartridges;
- (ii) dat de cartridge van EP 914 zelf geen fotogeleidend medium bevat maar wordt gebruikt in een printer met een fotogeleidend medium terwijl in de ML-cartridges wel een fotogeleidend medium aanwezig is (zie rov. 1.c).

Geen van deze verschillen kan de cartridge volgens conclusie 1 van EP 914 echter inventiviteit verlenen. In aanmerking nemend dat door DR c.s. gemotiveerd en onweersproken is gesteld dat ook de onderconclusies niet inventief zijn, bestaat er derhalve een gerede kans dat in een bodem- of oppositieprocedure EP 914 niet inventief zal worden geacht. De voorzieningenrechter heeft om deze reden de vorderingen van Samsung afgewezen en haar veroordeeld in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

#### *De hoger beroepen; inleiding*

- 4.1 Van het vonnis is Samsung tijdig in hoger beroep gekomen. Grief A bevat een algemene klacht over het oordeel van de voorzieningenrechter over de (niet-) inventiviteit van EP 914. Met de grieven B t/m F wordt deze algemene grief uitgewerkt:
- in grief B met de stelling dat de ML-cartridges, omdat daarin het fotogeleidend medium in de cartridge zelf is aangebracht, ongeschikt zijn als meest nabije stand van de techniek;
  - in grief C met de stelling dat beide sets verschillenmerken niet afzonderlijk hadden moeten worden beoordeeld;
  - in grief D met de stelling dat de volgorde van de aansluitpunten in EP 914 op uitvinderswerkzaamheid berust;
  - in grief E/de punten 10.1 t/m 10.6 AD met de stelling dat ook wanneer van de ML-cartridges wordt uitgegaan, conclusie 1 van EP 914 inventief is;
  - in grief F met de stelling dat de onderconclusies geldig zijn.
- Grief G heeft betrekking op de territoriale omvang van de aan DR c.s. verweten handelingen.
- 4.2 Het hof zal eerst het niet-inventiviteitsverweer van DR c.s. opnieuw beoordelen.

#### *De meest nabije stand van de techniek*

- 5.1 In § 0012 van de beschrijving van EP 914 staat vermeld dat een cartridge met geheugeneenheid al was geopenbaard in onder meer US 2007/0189781 (hierna kortweg: 'Konica' of, zoals dit document in de oppositie is aangeduid: 'E5'). In punt 6.11.3 (en punt 6.12.1) MvA hebben DR c.s. er op gewezen dat – naar door Samsung is bevestigd in de punten 3.4 en 3.5 PA – in 'Konica' een cartridge is beschreven waarbij het fotogeleidend medium geen onderdeel vormt van de cartridge, maar van de printer. Aldus hebben DR c.s. er op gewezen dat de 'Konica'-cartridge een *developing cartridge* is, evenals de cartridge volgens EP 914.
- 5.2 De oppositieafdeling heeft in punt 14.3 van zijn beslissing (integraal weergegeven in rov. 6.6 hierna) onder meer 'Konica'/E5 als de 'closest prior art' aangemerkt. Onder

---

3.5 en 3.6 PA heeft Samsung hier met instemming aan gerefereerd. Het hof zal Samsung op dit punt volgen en uitgaan van 'Konica' als de meest nabije stand van de techniek.

- 5.3 In § 0056 van 'Konica' worden – met de '*aandrijfkrachtopname-eenheid 160*' van EP 914 corresponderende – '*driving force receiving portions 43*' ter sprake gebracht. De aandrijfkrachtopname-eenheid dient om een aandrijfkracht vanuit het hoofdlichaam van de printer op te nemen (vgl. § 0031 van de beschrijving van EP 914). De '*driving force receiving portions*' van 'Konica' bevinden zich blijkens figuur 12 van dat octrooischrift aan de kant van de cartridge waar ook '*chip connector portion 6*' van de printer is aangebracht.
- 5.4 In § 0006 van 'Konica' wordt melding gemaakt van een cartridge met '*memory means such as IC (integrated circuit) chip thereby a main body of the image forming apparatus can read contents stored in the IC chip*'. Deze '*memory means*'/geheugeneenheid kan, zo staat beschreven in § 0054, worden geplaatst in een '*key 3*' die zich blijkens figuur 11 aan de kant van de cartridge bevindt waar ook de '*key receiving portion 5*' van de printer is aangebracht.
- 5.5 In figuur 1 bij 'Konica' is te zien dat de '*connector portion 6*' en de '*key receiving portion 5*' naast (of boven) elkaar in de printer zijn geplaatst. Omdat de '*driving force receiving portions 43*' aan de kant van de '*connector portion 6*' zijn geplaatst en de '*memory means*' van '*key 3*' aan de kant van '*key receiving portion 5*' betekent dit dat in 'Konica' de '*driving force receiving portions*'/aandrijfkrachtopname-eenheid 43 en de '*memory means*'/geheugeneenheid zich aan dezelfde kant van de cartridge bevinden. Dit is ook door de oppositie-afdeling aangenomen, naar is af te leiden uit de opmerking in punt 14.4 van zijn beslissing (zie rov. 6.6 hierna) dat er in 'Konica'/E5 '*no "rear end feature" OD*' is (waarbij 'OD' is: *a memory unit disposed at the rear end of the developing device*, zie blz. 5 van die beslissing).
- 5.6 Uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit van de geclaimde cartridge is mitsdien de 'Konica'-cartridge met een geheugeneenheid die aan dezelfde kant daarvan is geplaatst als de aandrijfkrachtopname-eenheid
- 5.7 De cartridge volgens conclusie 1 van EP 914 verschilt hiervan in twee opzichten. In de eerste plaats is in die conclusie de aandrijfkrachtopname-eenheid (160) aan de voorkant van de cartridge aangebracht, en de geheugeneenheid (180) aan – ten opzichte van de montagerichting van de cartridge in de printer, zie pijl A in de figuren 1 en 3 – de achterkant daarvan, dichterbij de aan de voorkant geplaatste vermogensopname-eenheid (170) dan bij de aan die voorkant geplaatste aandrijfkrachtopname-eenheid. In de tweede plaats omvat de geheugeneenheid van de cartridge volgens conclusie 1 van EP 914 een aantal aansluitelementen (181) die in een bepaalde volgorde zijn aangebracht. Onderzocht moet nu worden of tenminste een van deze verschillen als berustend op uitvinderswerkzaamheid kan worden beschouwd.

*Het eerste verschil: de plaatsing van de geheugeneenheid*

- 6.1 Het eerste verschil houdt, zo volgt uit het onder 5.6 en 5.7 overwogene, in dat in de cartridge volgens conclusie 1 van EP 914 de geheugeneenheid aan de achterkant



daarvan is geplaatst, en in de meest nabije stand van de techniek aan de voorkant daarvan, dat is de kant die zich het dichtst bij de printer bevindt.

- 6.2 In § 0009 van de beschrijving van EP 914 wordt in verband hiermee eerst het probleem gesignaleerd, dat wanneer – zoals in de stand van de techniek het geval is – de geheugeneenheid van de cartridge is aangebracht rondom de fixeerinrichting van de printer ‘die een hoop warmte voortbrengt’, de geheugeneenheid door die warmte kan worden beschadigd (hierna: het warmteprobleem). Vervolgens wordt in § 0009 het probleem beschreven dat, wanneer in de zojuist genoemde situatie dat de geheugeneenheid is aangebracht rondom de fixeerinrichting, de fixeerinrichting bovendien zelf is aangebracht rondom het fotogeleidend medium of de ontwikkelrollen van de printer, de aansluitingen van de geheugeneenheid makkelijk kunnen worden verstoord door ontwikkelaar (toner) die door het fotogeleidend medium of de ontwikkelrollen wordt verspreid, waardoor de verbinding tussen geheugeneenheid en printer zal verslechteren (hierna: het tonerverspreidingsprobleem). Tenslotte wordt in § 0009 melding gemaakt van het probleem dat wanneer de geheugeneenheid is aangebracht op een positie, zoals het boven- of ondervlak van de cartridge, die vaak wordt gehinderd door onderdelen van de printer wanneer de cartridge daarin wordt geplaatst, de aansluitingen van de geheugeneenheid de neiging hebben om tijdens het monteren van de cartridge te worden beschadigd (hierna: het hinderprobleem). In de §§ 0050 en 0051 wordt de oplossing voor deze drie problemen beschreven, namelijk het aanbrengen van de geheugeneenheid aan de achterkant van de cartridge. Hierdoor is, zo wordt in § 0051 nader toegelicht, de geheugeneenheid aangebracht op een afstand van de fixeerinrichting, het fotogeleidend medium en de ontwikkelrol en kan beschadiging door grote warmte en verontreiniging van de aansluitingen door verspreiding van toner worden voorkomen. Verder is, omdat de aansluitingen van de geheugeneenheid aan de achterkant zitten, de beschadiging door onderdelen van de printer afgenomen.
- 6.3 In § 0053 van de beschrijving van EP 914 is tot uitdrukking gebracht dat tijdens het overbrengen van de aandrijfkraft vanaf het hoofdlichaam 10 van de printer naar de aandrijfkraftopname-eenheid 160 trillingen worden opgewekt. In § 0011 is vermeld dat wanneer de geheugeneenheid is aangebracht op een positie op de cartridge die is onderworpen aan dergelijke trillingen, de elektrische verbinding tussen de geheugeneenheid (de aansluitingen 181) en de printer (de aansluitcontactpunten 13) daardoor instabiel wordt (hierna: het vibratieprobleem). De door EP 914 hiervoor verschafte oplossing bestaat – zo blijkt uit § 0053 die voortbouwt op de hiervoor deels besproken §§ 0050-0052 – hierin dat de geheugeneenheid aan de achterkant van de cartridge wordt geplaatst (§ 0050 en § 0051), dichtbij de vermogensopname-eenheid (§ 0052), zodat de geheugeneenheid – anders dan het geval was in de stand van de techniek, zie rov. 5.6 – betrekkelijk ver, althans zo ver mogelijk, van de aandrijfkraftopname-eenheid wordt aangebracht. In § 0053 wordt nader toegelicht dat de geheugeneenheid dan niet te zeer door de tijdens het overbrengen van de aandrijfkraft opgewekte trilling wordt beïnvloed en dat derhalve de verbinding tussen de aansluitingen 181 en de aansluitcontactpunten 13 stabiel kan blijven.
- 6.4 DR c.s. hebben in de eerste aanleg (zie de punten 3.3 t/m 3.5 PE) het standpunt ingenomen dat de in EP 914 verschafte oplossing van de vier hiervoor genoemde problemen niet inventief is omdat de verbeterde c.q. optimale plaatsingspositie van de geheugeneenheid voor de vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit

de locatie van de probleem veroorzakende factoren, zoals die bekend was uit de stand van de techniek. Zoals in rov. 5.1 is geconstateerd, hebben DR c.s. er op gewezen dat 'Konica' een tot de stand van de techniek behorende *developing cartridge* is.

- 6.5 Samsung betwist het standpunt van DR c.s. In de visie van Samsung (zie o.m. punt 3.10 PA) zou ook uitgaande van een '*developing cartridge*' als 'Konica'/E5 de vakman niet zonder inventieve denkarbeid tot de cartridge van conclusie 1 van EP 914 komen.
- 6.6 Hierbij heeft Samsung gewezen op de meergenoemde beslissing van de oppositie-afdeling over EP 327, waarin, voor zover hier van belang, het volgende is te lezen:
- '14.3 *It is noted that when starting from closest prior art E5 or E25 (toner or developing cartridges) the skilled person would not take into account the teachings from documents E1, E8 or E10 which all relate to a process cartridge (...). There is no hint in particular of providing a memory at a rear side with respect to the mounting direction.*
- 14.4 *Even if the skilled person would combine any of documents E1, E4, E5, E10 or E25 (...) there are still missing features. Starting from E25 there is the problem of providing a memory which carries device information. A solution can be found in E5. However there is no "rear end feature" OD and no "closer feature" OE disclosed. Features OD and OE apparently relate to a vibration problem, however, no hints can be found in the cited prior art relating to a vibration problem.*
- 14.5 *In summary it is hence concluded that in the opinion of the Opposition division there is no reason to believe that the skilled person would come to the subject-matter defined by each claim 1 of the main [request, hof] without any inventive skills just by considering the above mentioned prior art'.*
- EP 327 volgens de '*main request*' komt blijkens de weergave daarvan op blz. 8 van de oppositiebeslissing neer op conclusie 1 van EP 914 maar dan zonder vermelding van de aansluitementen 181a-d en zonder de specifieke rangschikking daarvan. Gelet hierop en op het feit dat de oppositie-afdeling is uitgegaan van (onder meer) 'Konica'/E5 als de meest nabije stand van de techniek, hebben de zojuist geciteerde passages van de oppositiebeslissing betrekking op dezelfde vraag als die thans aan de orde is, namelijk: of het feit dat in de cartridge volgens conclusie 1 van EP 914 de geheugeneenheid 180 aan de achterkant daarvan is geplaatst (de '*rear end feature*'), dichterbij de aan de voorkant geplaatste vermogensopname-eenheid 170 dan bij de aandrijfkraachtopname-eenheid 160 (de '*closer feature*'), deze cartridge inventiviteit verleent ten opzichte van de 'Konica'/E5-cartridge waarin de geheugeneenheid zich aan de voorkant bevindt.
- 6.7 Ter onderbouwing van de in rov. 6.5 genoemde betwisting heeft Samsung in de punten 7.5, 8.3 en 8.4, 1<sup>e</sup> bulletpoint, AD een aantal stellingen betrokken die er op neerkomen dat het onderkennen van het feit dat het vibratieprobleem speelt in cartridges van het in EP 914 geclaimde type, een uitvinding vormt. Het hof volgt Samsung hierin niet. De gemiddelde vakman zou, omdat het tot zijn normale taak behoort om voortdurend bezig te zijn met het opsporen van tekortkomingen in bestaande producten als de 'Konica'-cartridge, zonder meer het optreden van vibraties daarin hebben opgemerkt. Derhalve kan, zoals DR c.s. hebben aangevoerd (punten 17.8 en 18.4 MvA), een probleemuitvinding te dien aanzien niet worden

aangenomen. Dit is niet anders nu, zoals de oppositie-afdeling in punt 4.4 van zijn beslissing heeft overwogen, *'no hints can be found in the cited prior art relating to a vibration problem'*. De afwezigheid van een dergelijke *'hint'* rechtvaardigt immers nog niet de gevolgtrekking dat het onderkennen van het probleem op uitvinderswerkzaamheid berust (vgl. T 252/10), zeker niet in een geval als het onderhavige waarbij de vakman in het kader van zijn normale taakuitoefening op het probleem in kwestie zou zijn gestuit.

- 6.8 In de 2<sup>e</sup> bulletpoints van de punten 8.4 AD en 3.26 PA heeft Samsung voorts betoogd dat, wanneer de vakman het bestaan van vibraties al zou hebben opgemerkt, hij zich nog diende te realiseren dat een hoge mate van vibraties de stabiliteit van de elektrische contacten tussen de printer en de geïnstalleerde cartridge negatief beïnvloedt. Ook dit betoog faalt. De gemiddelde vakman zou op basis van zijn algemene vakkennis onmiddellijk hebben ingezien dat de door hem gesignaleerde trillingen een negatieve uitwerking kunnen hebben op de stabiliteit van de elektrische verbinding, zodat dit inzicht niet als vrucht van inventieve denkbaarheid kan worden beschouwd.
- 6.9 Ten aanzien van de drie andere problemen – het warmte-, het tonerverspreidings- en het hinderprobleem – is door Samsung niets naar voren gebracht dat er op zou kunnen duiden dat zij daarin een probleemuitvinding ziet. Overigens zou het zojuist onder 6.7 en 6.8 overwogene daarbij van overeenkomstige toepassing zijn.
- 6.10 De vier problemen die in de beschrijving van EP 914 worden geschetst, vloeien blijkens die beschrijving alle voort uit de positie van de geheugeneenheid op de cartridge uit de stand van de techniek (aan de voorkant daarvan, en dus het dichtst bij de printer). In aanmerking nemend dat – terecht – niet is gesteld dat voor het onderkennen van deze oorzaak van die problemen inventieve denkbaarheid was vereist, lag het voor de gemiddelde vakman voor de hand om die problemen op te lossen door de positie van de geheugeneenheid te veranderen. Verder lag het voor de gemiddelde vakman, gezien zijn algemene vakkennis, voor de hand om hierbij naar aanleiding van:
- het warmteprobleem en het tonerverspreidingsprobleem: de geheugeneenheid zo ver mogelijk van de bron van dat probleem – de fixeerinrichting 60 in de printer, zie figuur 2 – af te plaatsen, dus aan de achterkant van de cartridge;
  - het hinderprobleem: de geheugeneenheid zo ver mogelijk van de bron van dat probleem – de onderdelen van de printer – af te plaatsen, dus ook aan de achterkant van de cartridge;
  - het vibratieprobleem: de geheugeneenheid zo ver mogelijk van de bron van dat probleem – dat is de aandrijfkrachtopname-eenheid, waar immers de trillingen de cartridge binnenkomen – te plaatsen, dus eveneens aan de achterkant van de cartridge, en wel op de positie aan de achterkant die het verst verwijderd is van de aandrijfkrachtopname-eenheid, en dat is de positie in de buurt van de vermogensopname-eenheid.

In verband met het vibratieprobleem wordt er nog op gewezen dat Samsung zelf heeft aangegeven dat de gemiddelde vakman op basis van zijn algemene vakkennis weet dat hoe verder een punt is verwijderd van de bron van de trilling, hoe minder trilling er op dat punt zal optreden (punten 2.32 PE en 3.26 PA). Opmerking verdient in dit verband verder nog dat de gemiddelde vakman uit de ML-cartridges (zie rov.

3.1) wist dat het mogelijk was om de geheugeneenheid aan de achterkant van een cartridge aan te brengen.

- 6.11 Het onder 6.7 t/m 6.10 overwogene brengt, voorlopig oordelend, met zich dat het in de rov. 5.7 en 6.1 bedoelde eerste verschil – plaatsing van de geheugeneenheid aan de achterkant, en niet aan de voorkant – conclusie 1 van EP 914 geen inventiviteit kan verlenen. Aan het andersluidende oordeel van de oppositie-afdeling gaat het hof voorbij omdat daarbij alleen (zie het woord ‘just’ in punt 14.5 van diens beslissing) naar de in documenten neergelegde prior art is gekeken, zonder dat rekening is gehouden met de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman die door het hof juist van doorslaggevende betekenis is geacht.

*Het tweede verschil: de aansluitelementen en de volgorde daarvan*

- 7.1 De cartridge van conclusie 1 van EP 914 onderscheidt zich verder van de meest nabije stand van de techniek doordat in de geheugeneenheid een aantal aansluitelementen in een bepaalde volgorde zijn aangebracht (het in rov. 5.7 genoemde tweede verschil).
- 7.2 De geheugeneenheid van de cartridge volgens conclusie 1 van EP 914 omvat tenminste een eerste aansluitelement (181a) voor communicatie van gegevens (hierna: het/de communicatie-aansluitelement/aansluiting) en een tweede aansluitpunt (181b) voor het aarden van de geheugeneenheid zonder functie voor het ontvangen of verzenden van bepaalde informatie of signalen (hierna: het/de aarde-aansluitelement/aansluiting). Daarbij is volgens die conclusie de communicatie-aansluiting verder van de aandrijfkraftopname-eenheid geplaatst en de aarde-aansluiting dichterbij deze eenheid. De reden hiervoor is blijkens de §§ 0059-0061 en 0064, 2<sup>e</sup> volzin, van de beschrijving van EP 914, zakelijk weergegeven, dat de communicatie-aansluiting, die de functie van het zenden/ontvangen van bepaalde informatie of signalen vervult, zo min mogelijk door de van de aandrijfkraftopname-eenheid uitgaande trillingen moet worden beïnvloed teneinde de kans op een gegevensoverbrengingsfout te beperken, maar dat dit minder van belang is bij de aarde-aansluiting omdat deze geen communicatiefunctie vervult, en trillingen daarbij dus niet tot een gegevensoverbrengingsfout kunnen leiden.
- 7.3 De voorzieningenrechter heeft overwogen dat de gemiddelde vakman zonder inventieve denkwerk de positionering van de aansluitpunten zodanig zou wijzigen dat voor de communicatie gebruik wordt gemaakt van het verst van de aandrijfkraftopname-eenheid gelegen aansluitpunt, althans van het aansluitpunt dat verder van de aandrijfkraftopname-eenheid is gelegen dan het aansluitpunt voor de aarde, die ook volgens Samsung (PE onder 3.41) niet is vereist voor die communicatie.
- 7.4 Samsung heeft dit – door DR c.s. onderschreven (MvA onder 18.10) – oordeel van voorzieningenrechter bestreden met grief D, stellende dat de gemiddelde vakman niet zonder inventieve denkwerk tot de specifieke, in conclusie 1 van EP 914 neergelegde volgorde van aansluitpunten zou komen. Volgens Samsung moet de vakman daarvoor immers te veel hordes nemen, aangezien hij (zie de punten 8.4 AD en 3.26 PA):
- a) het probleem van de vibraties moet onderkennen;

- b) zich dient te realiseren dat de vibraties de stabiliteit van de elektrische contacten tussen de printer en de geïnstalleerde cartridge negatief beïnvloeden;
- c) zich dient te realiseren dat niet elk aansluitpunt even gevoelig is voor vibraties;
- d) dient vast te stellen welke aansluitpunt het meest en welke het minst gevoelig is voor vibraties;
- e) het meest gevoelige aansluitpunt verder van de aandrijfkraftopname-eenheid dient te plaatsen dan de het minst gevoelige aansluitpunt.

Grief D is overigens evenzeer toepasselijk bij de door het hof gekozen 'prior art' (de 'Konica') als bij de door de voorzieningenrechter daarvoor genomen ML-cartridges, waar die grief strikt genomen op is gericht.

- 7.5 De onder a) en b) genoemde argumenten van Samsung zijn al verworpen in de rov. 6.7 en 6.8: de gemiddelde vakman zou zonder meer het optreden van vibraties in 'Konica' hebben opgemerkt en zou onmiddellijk hebben ingezien dat deze vibraties een negatieve uitwerking kunnen hebben op de stabiliteit van de elektrische verbinding tussen de cartridge en de printer. De argumenten c) t/m e) treffen evenmin doel. De gemiddelde vakman weet dat de geheugeneenheid bedoeld is voor gegevensuitwisseling tussen printer en cartridge (zie de op de stand van de techniek betrekking hebbende §§ 0006-0008 van de beschrijving van EP 914). Hij begrijpt dus dat juist de aansluiting die hiervoor het meest van belang is – dat is niet per se de door Samsung genoemde 'meest gevoelige' aansluiting – zoveel mogelijk moet worden gevrijwaard van de negatieve invloed van de vibraties. Het is evident dat de aansluiting die voor de gegevensuitwisseling het meest van belang is, de communicatie-aansluiting is, en niet de aarde-aansluiting. Nu, naar Samsung andermaal heeft benadrukt in hoger beroep (punt 3.26 PA), 'iedereen' weet dat hoe verder een punt verwijderd is van de bron van de trilling, hoe minder trilling op dat punt zal optreden, lag het voor de gemiddelde vakman dan ook voor de hand om de communicatie-aansluiting verder van de bron van de vibraties – de aandrijfkraftopname-eenheid – te plaatsen dan de aarde-aansluiting. Anders dan Samsung meent (punt 3.27 PA), moet de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis in staat worden geacht al deze stappen te nemen en is het gezien het basale karakter van de hiermee gemoeide kennis niet vereist dat wordt aangetoond dat die uit een handboek of overzichtsliteratuur zou volgen.
- 7.6 Ook het tweede verschil met de stand van de techniek kan, zo volgt uit het zojuist overwogene, conclusie 1 van EP 914 niet inventief maken. Grief D van Samsung faalt.

#### *Slotsom*

- 8.1 Het voorgaande brengt met zich dat, naar voorlopig oordeel, conclusie 1 van EP 914 niet aan de inventiviteitseis voldoet. Omdat de ML-cartridges geen rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dat voorlopig oordeel, hoeft niet te worden ingegaan op de grieven B, C en E die zijn gericht tegen de op die cartridges gebaseerde overwegingen van de rechtbank. Grief D is hiervoor verworpen.
- 8.2 In het kader van grief F heeft Samsung gesteld dat de onderconclusies zelfstandig geldig zijn, omdat deze nieuwe en inventieve elementen toevoegen aan hetgeen in

conclusie 1 onder bescherming wordt gesteld. Reeds omdat iedere nadere toelichting hierop ontbreekt kan deze grief niet slagen.

- 8.3 De slotsom luidt dat er, zoals ook de voorzieningenrechter heeft overwogen, een gereede kans bestaat dat EP 914 in de bodemprocedure zal worden vernietigd. Grief A van Samsung gaat dus niet op. Voor een verbod tot inbreuk op EP 914 is in deze kort gedingen bijgevolg geen plaats, zodat aan Samsungs grief G niet wordt toegekomen. Met deze grief is overigens al rekening gehouden in rov. 1.f door de opname van het woord 'tenminste'.
- 8.4 Als de in de hoger beroepen in het ongelijk gestelde partij zal Samsung worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten. Deze zullen met toepassing van artikel 1019h Rv worden begroot op het daarvoor door DR c.s. genoemde en door Samsung niet betwiste bedrag van € 92.451,- (zie punt 11.2 PA en de producties 52 t/m 54 van DR c.s.). Door DR c.s. is geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad gevorderd.

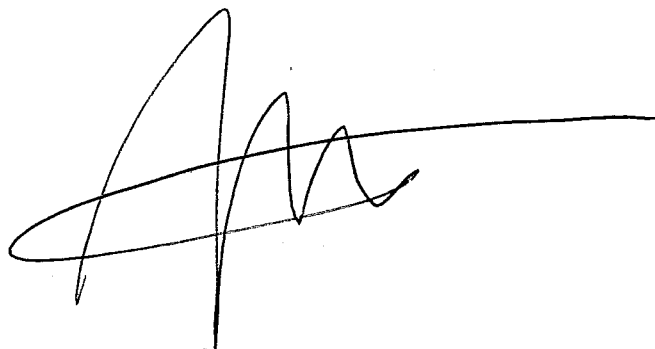
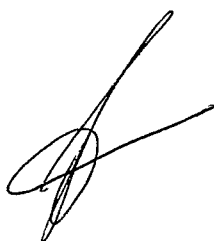
### Beslissing

Het gerechtshof:

IN BEIDE ZAKEN:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 30 oktober 2014;
- veroordeelt Samsung in de kosten van de procedures in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van DR c.s. begroot op € 92.451,-.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en C.J.J.C van Nispen; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 april 2015 in aanwezigheid van de griffier.



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

D. Knottenbelt