

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.216.620/01

Zaaknummers rechtbank: C/09/456760/ HA ZA 13-1409 en
C/09/456763/ HA ZA 13-1411

arrest van 26 juni 2018

inzake

1. Digital Revolution B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. Maxperian NL B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
appellanten,
hierna te noemen: DR, Maxperian en gezamenlijk DR c.s.,
advocaat: mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht,

tegen

Samsung Electronics Co., Ltd.,
gevestigd te Suwon-si, Zuid-Korea,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Samsung,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk.

Het geding

Bij exploit van 23 februari 2017 is DR c.s. in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 30 november 2016. Bij memorie van grieven met producties heeft DR c.s. grieven aangevoerd. Samsung heeft een akte schorsing rechtsgeding genomen, met producties, waarop DR c.s. heeft gereageerd bij Antwoordakte op akte schorsing rechtsgeding tevens houdende voorwaardelijk verzoek om pleidooi in incident tot schorsing. DR c.s. hebben hun verzoek om pleidooi ingetrokken, in plaats waarvan een nadere aktewisseling heeft plaatsgevonden. Samsung heeft een Antwoordakte genomen en een akte houdende overlegging reeds aangekondigde nadere productie. Vervolgens heeft DR c.s. nog een nadere akte inzake schorsing rechtsgeding tevens houdende productie 73 inzake proceskosten incident ingediend.

Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het incident

Bij het vonnis waarvan beroep is DR c.s. onder meer bevolen inbreuk op aan Samsung toebehorende octrooien en modelrechten te staken.

Samsung heeft bij overeenkomst van 12 september 2016 haar 'printer business', waaronder alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder die in onderhavige procedure aan de orde zijn – en daarmee samenhangende vorderingen, zowel uit het heden als de toekomst, verkocht aan HP Inc. (hierna: HP). Daartoe heeft Samsung eerst haar printer business overgedragen en ingebracht in de vennootschap S-Printing Solution Co. Ltd. (hierna: S-Printing). Bij 'deed of assignment' gedateerd 4 november 2016, heeft Samsung (onder meer) de in deze procedure aan de orde zijnde octrooien 'assigned' aan S-Printing. Blijkens de door Samsung overgelegde uittreksels stonden de in deze procedure aan de orde zijnde modelrechten voor de datum van uitbrengen van de appeldagvaarding (23 februari 2017) geregistreerd ten name van S-Printing. Samsung heeft de aandelen in S-Printing in november 2017 overgedragen aan HP.

Samsung verzoekt schorsing van de procedure op grond van artikel 353 juncto artikel 225 lid 1 sub c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) teneinde de thans verantwoordelijke juridische afdeling van HP en S-Printing tijd te geven zich in het dossier in te lezen.

DR c.s. verzetten zich tegen de door Samsung ingeroepen schorsing van de procedure.

Schorsing van het geding op de voet van art. 225 Rv kan slechts plaatsvinden indien in de loop van een instantie een van de in die bepaling genoemde schorsingsgronden zich aandient (zie Hoge Raad 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:982). Gelet op de door Samsung overgelegde stukken zoals hiervoor vermeld, kan niet worden vastgesteld dat de door Samsung gestelde schorsingsgrond, te weten de overdracht van Samsung aan S-Printing van de octrooien en gemeenschapsmodellen die onderwerp zijn van het onderhavige geschil, zich heeft voorgedaan in deze instantie. In de overdracht van de aandelen in S-Printing van Samsung aan HP is geen schorsingsgrond gelegen; de relevante octrooien en gemeenschapsmodellen zijn daarbij immers in dezelfde handen gebleven, namelijk die van S-Printing.

Reeds hieruit volgt dat Samsung in deze instantie geen schorsing in de zin van artikel 225 lid 1 onder c Rv van het geding kan inroepen.

Samsung zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. DR c.s. heeft gevorderd dat deze kosten worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv. De vraag of het incident tot schorsing ex artikel 225 lid 1 sub c Rv onder het bereik van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: Handhavingsrichtlijn) en artikel 1019h Rv valt kan in het midden blijven. Een incident als het onderhavige is naar het oordeel van het hof een zeer eenvoudig, niet bewerkelijk incident. De redelijke en evenredige proceskosten daarvan kunnen worden gelijkgesteld aan het liquidatietarief (I punt, tarief II), derhalve een bedrag van € 1.074,-. Het door DR c.s. gevorderde bedrag (ad € 28.947,86) zal derhalve tot dat bedrag worden gematigd. DR c.s. heeft niet gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard en het hof ziet geen aanleiding dat ambtshalve te bepalen.

Beslissing

Het hof:

- verstaat dat het geding niet is geschorst;

-
- veroordeelt Samsung in de proceskosten die op het incident aan de zijde van DR c.s. zijn gevallen, in totaal begroot op een bedrag van € 1.074,-;
 - verwijst de zaak naar de rol van 7 augustus 2018 voor het nemen van de memorie van antwoord aan de zijde van Samsung, waarvoor geen verder uitstel wordt verleend behoudens artikel 2.13 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven;
 - houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en P.H. Blok en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juni 2018 in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

