

# vonnis

---

## **RECHTBANK DEN HAAG**

Team handel - voorzieningenrechter

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/458717 / KG ZA 14-66

### **Vonnis in kort geding van 20 februari 2014**

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DIGITAL REVOLUTION B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**MAXPERIAN NL B.V.**,  
gevestigd te Amersfoort,

eiseressen,

advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.**,

gevestigd te Delft,

gedaagde,

advocaten: mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. ir. M.W. de Koning te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook DR, Maxperian en Samsung worden genoemd. Voor DR en Maxperian is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. S.M. Kaak, advocaat te Utrecht.

### **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 januari 2014, met producties 1-14;
- de op 31 januari 2014 zijdens Samsung ontvangen producties 1-10, waaronder een kostenspecificatie;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 6 februari 2014, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

### **2. De feiten**

2.1. Partijen zijn actief op de markt voor tonercartridges. Toner is een poeder dat wordt gebruikt in laserprinters om tekst en afbeeldingen te vormen op papier.

---

2.2. Toner cartridges worden zowel nieuw als gebruikt aangeboden. De nieuwe toner cartridges kunnen worden onderscheiden in toner cartridges die afkomstig zijn van de fabrikant van de printer (*Original Equipment Manufacturer*, ofwel OEM) en toner cartridges die afkomstig zijn van derden. De gebruikte toner cartridges kunnen worden onderscheiden in toner cartridges die enkel worden gevuld met nieuwe toner (*refill*) en toner cartridges die uitgebreider worden opgeknapt (*remanufactured*).

2.3. Samsung is een wereldwijd opererend elektronicaconcern dat als *Original Equipment Manufacturer* printers en toner cartridges voor die printers ontwikkelt, produceert en verhandelt. De producten van Samsung omvatten onder meer printers met de typeaanduidingen CLP-620ND en CLP-660ND (hierna: de CLP-printers) en printers met de typeaanduidingen ML-1665K, ML-1673, ML-1674, ML-1673/DCS, ML-1865K, ML-1864K, ML-1861K, ML-1865L/DCS, ML-1865WK/EXP, SCX-3210K, SCX-3205K, SCX-3205/HYP, SCX-3210K/DCS en SCX-3210WK (hierna: de ML- en SCX-printers), alsmede toner cartridges die geschikt zijn voor deze CLP-, ML- en SCX-printers.

2.4. DR en Maxperian exploiteren webwinkels via welke zij printers en toner cartridges aanbieden en verkopen in Nederland en België. Zij verhandelen onder hun huismerk onder meer door een derde geproduceerde toner cartridges die compatibel zijn met ML- en SCX-printers van Samsung (hierna: de nieuwe cartridges). Daarnaast verhandelen zij onder hun huismerk *remanufactured* toner cartridges van Samsung die geschikt zijn voor de CLP-printers van Samsung (hierna: de *remanufactured* cartridges).

2.5. Op vordering van Samsung heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij afzonderlijke vonnissen van 9 januari 2014 (hierna: de vonnissen) DR en Maxperian verboden inbreuk te maken op Samsungs Europese octrooi EP 2 357 537 (hierna: EP 537). Naar voorlopig oordeel maakten DR en Maxperian inbreuk op dat octrooi door de verhandeling van de nieuwe cartridges. Samsung had in die zaken ook aangevoerd dat DR en Maxperian inbreuk maakten op een tweede octrooi (EP 1 975 744, hierna: EP 744) door de verhandeling van de *remanufactured* cartridges. De daarop betrekking hebbende vorderingen zijn afgewezen omdat er naar het oordeel van de voorzieningenrechter een serieuze kans bestond dat een deel van de conclusies van EP 744 nietig zal worden verklaard en de *remanufactured* cartridges naar voorlopig oordeel niet onder de beschermingsomvang van de overige conclusies vielen. Op Gemeenschapsmodellen en onrechtmatige vergelijkende reclame gebaseerde vorderingen zijn ook afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang.

2.6. Op 10 januari 2014 heeft Samsung een persbericht met de hieronder weergegeven tekst uitgebracht (hierna: het persbericht).

Update persinformatie hoorzitting Samsung

Beste persrelatie,

Op 9 januari 2014 heeft de rechtbank in Den Haag op verzoek van Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung) een voorlopig verkoopverbod opgelegd aan drie dealers die inbreukmakende toner cartridges distribueren.

Samsung ontdekte dat verschillende typen inbreukmakende toner cartridges verkrijgbaar zijn en heeft op 14 november 2013 in Nederland een verzoek ingediend voor een voorlopig

---

verkoopverbod. De nieuwe inbreukmakende tonercartridges maken inbreuk op de essentiële octrooien van Samsung. De drie dealers krijgen een voorlopig verbod om de betreffende producten te verkopen. Samsung heeft tegelijkertijd een aantal octrooi inbreuk-zaken aangespannen tegen verschillende dealers vanwege inbreukmakende tonercartridges. De uitspraken in die zaken worden aan het einde van 2014 verwacht.

Samsung heeft een vergelijkbare rechtszaak aangespannen in Duitsland. Op 22 en 23 november 2013 heeft de rechtbank in München een voorlopig verbod opgelegd tegen zeven dealers op verzoek van Samsung.

Samsung is tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank. Wij willen hiermee de rechten en belangen van consumenten beschermen, maar ook die van bedrijven die milieuvriendelijke, herbruikbare tonercartridges fabriceren.

Met vriendelijke groet,

[...]

PR Manager Samsung Nederland

2.7. Na het persbericht zijn er op diverse websites publicaties verschenen over de rechtszaken tussen partijen. In die publicaties zijn delen van het persbericht van Samsung overgenomen.

### **3. Het geschil**

3.1. DR en Maxperian vorderen, na wijziging van hun eis, – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Samsung beveelt tot het doen van een opgave van media aan welke Samsung mededelingen heeft gedaan en Samsung beveelt een rectificatie uit te voeren, onder meer op haar eigen website, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Samsung in de proceskosten.

3.2. DR en Maxperian leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat het persbericht een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is. Daarnaast is het persbericht volgens hen te beschouwen als ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub a BW en als misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c BW. DR en Maxperian voeren ter onderbouwing aan dat het persbericht feitelijke onjuistheden bevat en dat Samsung met het bericht beoogt het publiek te misleiden ten aanzien van onder meer de producten van DR en Maxperian en met betrekking tot de inhoud van de eerder gevoerde kort gedingen. Zij wijzen op de volgende onjuistheden / misleidende aspecten:

- i) er is geoordeeld dat sprake is van inbreuk op één octrooi, EP 537, en niet op “de essentiële octrooien van Samsung”, zoals het persbericht vermeldt. Ook zijn niet alle producten van DR en Maxperian verboden, zoals het publiek op grond van het persbericht volgens DR en Maxperian zal denken, maar slechts één specifiek type;
- ii) ten onrechte, zo stellen DR en Maxperian, wekt het persbericht de indruk dat (de rechten en belangen van) consumenten zouden kunnen worden geschaad door de producten van DR en Maxperian, onder meer door de suggestie dat de

- 
- procedure ging over de kwaliteit, milieuvriendelijkheid of herbruikbaarheid van de producten van DR en Maxperian;
- iii) ook door de – volgens DR en Maxperian onjuiste – mededeling dat zou zijn opgetreden ter bescherming van de rechten en belangen van (andere) fabrikanten van cartridges, wordt volgens hen gesuggereerd dat de producten van DR en Maxperian minder goed, milieuvriendelijk of herbruikbaar zouden zijn;
  - iv) het persbericht geeft een onjuiste weergave van de motieven van Samsung om de eerder gevoerde procedures te beginnen, aldus DR en Maxperian. Niet de rechten en belangen van consumenten en (andere) fabrikanten van cartridges zouden de reden zijn voor de procedures, maar uitsluitend commerciële belangen van Samsung zelf.

Hoewel in het persbericht geen bedrijven bij naam genoemd worden, zal het publiek op basis van het persbericht en de berichtgeving die naar aanleiding daarvan is verschenen eenvoudig kunnen achterhalen wie de betrokken partijen zijn, zo stellen DR en Maxperian. De negatieve suggesties die het persbericht doet over de producten van de betrokken leveranciers leiden daarom volgens hen tot schade bij DR en Maxperian.

3.3. Samsung verweert zich door te stellen dat het – naar zij benadrukt eenmalige – persbericht niet onjuist of misleidend is. Met het bericht beoogde zij de voor haar gunstige uitkomst van de kort gedingen en haar motieven ter zake onder de aandacht te brengen. Daartoe is zij op grond van haar recht op vrije meningsuiting ook gerechtigd, zo betoogt zij. Zij bestrijdt dat DR of Maxperian enige schade hebben ondervonden door het uitbrengen van het persbericht. Van noemenswaardige aandacht voor de uitspraken is immers al enige tijd geen sprake meer, zo stelt zij. Bovendien is, nu er geen misleidende mededelingen zijn gedaan, ook geen sprake van enige beïnvloeding van economisch gedrag van het (beweerdelijk misleide) publiek, aldus Samsung. In verband met de formulering van het persbericht wijst Samsung op het feit dat haar octrooien zien op technische maatregelen die van belang zijn voor het functioneren van haar producten en in die zin essentieel zijn. In het persbericht wordt de meervoudsvorm octrooien gebruikt omdat sprake is van een (grensoverschrijdend) verbod op EP 537, een Europees octrooi dat moet worden beschouwd als één bundel van meerdere nationale octrooien, zo licht Samsung toe. Zij stelt voorts dat zij door handhaving van haar octrooi- en modelrechten, in voorkomend geval door middel van een gang naar de rechter, het systeem van intellectuele eigendomsbescherming benut. Dit systeem is (mede) in het leven geroepen met het oog op de belangen van consumenten en bedrijven en Samsung dient naar eigen zeggen (dus) ook die belangen. In de eerder gevoerde procedures kwamen onder meer de kwaliteit van de producten van DR en Maxperian aan de orde, zo stelt Samsung ten slotte, ook op het gebied van milieuvriendelijkheid en hergebruik. In dat licht moeten de mededelingen in het persbericht volgens Samsung worden gezien.

3.4. Op stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

---

#### 4. De beoordeling

##### *bevoegdheid*

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank kennis te nemen van de vorderingen van DR en Maxperian vloeit voort uit artikel 99 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), nu Samsung is gevestigd in het arrondissement Den Haag, te weten in Delft. De bevoegdheid is ook niet bestreden.

##### *spoedeisend belang*

4.2. Het spoedeisend belang van Samsung bij de gevorderde rectificatie en de daarmee nauw samenhangende opgave en dwangsom vloeien voort uit het voortdurende karakter van de schade die DR en Maxperian stellen te lijden ten gevolge van de publiciteit die het persbericht van Samsung volgens hen heeft gegenereerd. De toezegging van Samsung zich niet nader te zullen uitlaten over het vonnis, nemen die schade en het daarmee verband houdende spoedeisend belang niet weg.

##### *geen misleiding*

4.3. De inhoud van het persbericht is naar voorlopig oordeel niet misleidend in de zin van de artikelen 6:194, 6:194a lid 2 sub a of 6:193c BW of anderszins onrechtmatig. Dat zal hierna worden toegelicht aan de hand van de vier argumenten die DR en Maxperian in dit verband hebben aangedragen (zie hiervoor onder 3.2).

##### *inbreuk op essentiële octrooien*

4.4. Het betoog van DR en Maxperian dat het persbericht de indruk wekt dat DR en Maxperian op grond van de vonnissen geen enkele met Samsung printers compatibele huismerktonercartridges meer mogen verkopen, en – meer in het bijzonder – dat ook de *remanufactured* cartridges onder het verbod vallen, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Het persbericht stelt niet dat alle met Samsung printers compatibele huismerktonercartridges onder het verbod vallen. Het persbericht stelt dat Samsung ontdekte dat “verschillende typen inbreukmakende tonercartridges” verkrijgbaar zijn, dat “de nieuwe inbreukmakende tonercartridges” inbreuk maken en dat drie dealers een voorlopig verbod krijgen om “de betreffende producten” te verkopen. Dat is in overeenstemming met de feitelijke gang van zaken. De aanleiding voor de procedures was immers dat Samsung van mening was dat onder meer DR en Maxperian “verschillende typen inbreukmakende tonercartridges” op de markt brachten, te weten de nieuwe en *remanufactured* cartridges. Bij de vonnissen is voorshands vastgesteld dat alleen de “nieuwe” cartridges inbreuk maken en zijn “de betreffende producten” verboden.

4.5. DR en Maxperian hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat het publiek uit het persbericht heeft opgemaakt dat alle met Samsung printers compatibele huismerktonercartridges onder het verbod vallen. Zij hebben hun betoog uitsluitend onderbouwd met de – pas ter zitting naar voren gebrachte en niet onderbouwde – stelling dat klanten regelmatig vragen stellen over het vonnis. Daarmee is niet gezegd dat die klanten uit het persbericht of de daarop volgende publiciteit hebben afgeleid dat alle met Samsung printers compatibele huismerktonercartridges onder het verbod vallen. Daarnaast heeft

---

Samsung erop gewezen dat de media-uitingen die DR en Maxperian hebben aangehaald als voorbeelden van de doorwerking van het persbericht, uitdrukkelijk melden dat het verbod betrekking heeft op “*newbuilt cartridges*”, “*nagemaakte tonercartridges*” of “*clones*”. Uit dat woordgebruik kan worden afgeleid dat het persbericht de sector wel degelijk duidelijk heeft gemaakt dat het verbod betrekking heeft op niet door Samsung geproduceerde, nieuwe cartridges en dus niet de *remanufactured* cartridges die DR en Maxperian verhandelen.

4.6. Het feit dat in het persbericht in de meervoudsvorm wordt gesproken over “octrooien”, kan niet leiden tot een ander oordeel. Gelet op het voorgaande moet worden aangenomen dat het publiek die term zo zal begrijp dat de nieuwe cartridges inbreuk maken op meerdere octrooien. Daarbij kan in het midden blijven of die aanduiding volledig juist is (Samsung heeft erop gewezen dat EP 537 een bundel van nationale octrooien is). Voor zover de aanduiding onjuist is, is het publiek daardoor naar voorlopig oordeel niet misleid. Voor het relevante publiek maakt het namelijk geen wezenlijk verschil of de verkoop van bepaalde cartridges is verboden op grond van één octrooi of op grond van meerdere octrooien. Hetzelfde geldt voor de aanduiding van die octrooien als “essentiële” octrooien. Niet valt in te zien dat die kwalificatie het publiek misleidt.

*bescherming van rechten en belangen van consumentenbelangen*

4.7. Het bezwaar van DR en Maxperian tegen de zin uit het persbericht waarin wordt gesteld dat Samsung met de rechtszaak “de rechten en belangen van consumenten” wil beschermen is ongegrond. Dat het handhaven van octrooirechten indirect de belangen van consumenten dient, is verdedigbaar. In ieder geval kan Samsung niet het recht worden ontzegt dat standpunt naar voren te brengen.

*bescherming rechten en belangen van fabrikanten*

4.8. Ook het betoog van DR en Maxperian dat het persbericht het publiek misleidt omdat het de indruk wekt dat de door DR en Maxperian verhandelde tonercartridges niet milieuvriendelijk of niet herbruikbaar zijn, moet worden verworpen. Het persbericht stelt niet uitdrukkelijk dat tonercartridges van DR en Maxperian niet milieuvriendelijk of niet herbruikbaar zijn. Het persbericht licht toe welke belangen Samsung met de rechtszaak heeft willen beschermen, waaronder de belangen van “bedrijven die milieuvriendelijke, herbruikbare tonercartridges fabriceren”. Voor zover het publiek daarin leest dat de tonercartridges van DR en Maxperian niet milieuvriendelijk en niet herbruikbaar zijn, is die boodschap naar voorlopig oordeel te impliciet om als misleiding te worden gekwalificeerd. Daarbij weegt mee dat het gaat om een persbericht dat naar buiten is gebracht in de context van een rechtszaak en dat kenbaar afkomstig is van de PR-afdeling van een van de betrokken partijen. Gelet op die context bestaat er naar voorlopig oordeel geen reëel risico dat de gewraakte bewoordingen in het persbericht de gemiddelde klant ervan zullen weerhouden om tonercartridges af te nemen bij DR en Maxperian.

*motieven van Samsung*

4.9. Het bezwaar dat het persbericht misleidt omdat daarin slechts “altruïstische redenen” voor de procedure worden genoemd terwijl in de procedure vooral de eigen commerciële belangen van Samsung aan de orde waren, is evenmin gegrond. Zoals hiervoor al is overwogen, staat het Samsung in beginsel vrij om aan te geven welke motieven zij

---

heeft om een procedure te starten. Een plicht om daarbij aan te geven dat ook eigen commerciële belangen een rol spelen, vindt naar voorlopig oordeel geen steun in het recht. Voorshands moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument wel weet dat een bedrijf als Samsung zich mede door commerciële motieven laat leiden, ook als dat niet expliciet in haar persberichten staat.

*slotsom*

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat geen sprake is van misleidende mededeling, misleidende vergelijkende reclame of misleidende handelspraktijk. Door DR en Maxperian is niet gemotiveerd gesteld op welke grond de handelingen van Samsung anderszins onrechtmatig zijn. De vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

4.11. DR en Maxperian zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. Samsung maakt op grond van artikel 237 lid 1 Rv aanspraak op de volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten, in verband waarmee zij een specificatie voor een bedrag van € 10.765,50 in het geding heeft gebracht. Samsung baseert haar aanspraak op de stelling dat de door DR en Maxperian gestarte procedure “evident kansloos” is en de kosten derhalve nodeloos zijn veroorzaakt. De door DR en Maxperian aangevoerde gronden zijn echter niet zodanig zwak dat zij op voorhand hadden moeten beseffen dat zij met hun vorderingen geen enkele kans zouden maken. De kosten aan de zijde van Samsung zullen daarom conform het liquidatietarief worden begroot op € 816,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 608,- aan griffierecht, in totaal derhalve op € 1.424,-. De proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard omdat Samsung dat niet heeft gevorderd.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. wijst het gevorderde af;

5.2. veroordeelt DR en Maxperian in de proceskosten, aan de zijde van Samsung tot op heden begroot op € 1.424,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2014 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.