

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis van 14 maart 2012
(afschrift met toepassing van artikel 28 lid 4 Rv)

in drie zaken met zaaknummers / rolnummers:

400367 / HA ZA 11-2212

400376 / HA ZA 11-2213

400385 / HA ZA 11-2215

van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.,
gevestigd te Gyeonggi-do, Korea,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht
APPLE INC.,
gevestigd te Cupertino, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
APPLE SALES INTERNATIONAL,
gevestigd te Cork, Ierland,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
APPLE HOLDING B.V.,
gevestigd te Bunnik,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
APPLE BENELUX B.V.,
gevestigd te Bunnik,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
APPLE NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Bunnik,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
APPLE RETAIL NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Samsung en Apple genoemd worden. De zaak is inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. M.V. Slotboom en mr. M.W. de Koning voor Samsung en door mr. R.M. Kleemans, mr. W. Knibbeler en mr. J.D. Drok voor Apple. Zij zijn allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

400367 / HA ZA 11-2212

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van 8 juli 2011, waarin Samsung verlof is verleend Apple te mogen dagvaarden in een versnelde bodemprocedure;
- de dagvaarding van 15 juli 2011, met producties 1-14;
- de conclusie van antwoord, tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1-53;
- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie;
- het e-mailbericht van 15 november 2011 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin een comparitie van partijen (met gelegenheid tot pleidooi) over de niet-technische aspecten van de zaak is bepaald op 17 februari 2012 en de termijnen voor het indienen van nadere producties en reactieve producties zijn gesteld op respectievelijk 20 januari 2012 en 3 februari 2012;
- de akte overlegging producties van Apple van 20 januari 2012, met producties 54-63;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Apple van 25 januari 2012, met producties 64-73;
- de akte overlegging aanvullende producties van Samsung van 8 februari 2012, met productie 17,
- de akte overlegging producties van Samsung van 7 februari 2012, toegestuurd bij brief van 27 januari 2011, met producties 18-37;
- de akte overlegging reactieve producties van Apple van 10 februari 2012, met producties 74-82;
- de akte overlegging reactieve producties van Samsung van 17 februari 2012, met producties 38-62;
- de brief van Samsung van 16 februari 2012, waarbij een ondertekende versie is gevoegd van een verklaring die Samsung als productie 28 in het geding heeft gebracht;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 17 februari 2012 en de daaraan gehechte pleitnotities van partijen;
- het e-mailbericht van 17 februari 2012 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin de rechtbank het verzoek om informatie dat zij ter zitting aan partijen heeft gedaan, heeft bevestigd, alsmede het e-mailbericht van 21 februari 2012 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin dat het verzoek nader is gespecificeerd;
- het e-mailbericht van de advocaat van Samsung van 23 februari 2012, met als bijlage een rapport van Grindley over de hoogte van licentievergoedingen [...], met een annex 1;
- het e-mailbericht van de advocaat van Apple van 23 februari 2012, met als bijlage een overzicht van licentievergoedingen [...] en een toelichting op dat overzicht;
- het e-mailbericht van de advocaat van Samsung van 27 februari 2012, met als bijlage een reactie op het door Apple overgelegde overzicht van licentievergoedingen [...];
- het e-mailbericht van de advocaat van Apple van 27 februari 2012, met als bijlagen een reactie op het door Samsung overgelegde overzicht van licentievergoedingen [...].

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

400376 / HA ZA 11-2213

1.3. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van 8 juli 2011, waarin Samsung verlof is verleend Apple te mogen dagvaarden in een versnelde bodemprocedure;
- de dagvaarding van 15 juli 2011, met producties 1-16;
- de conclusie van antwoord, tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1-35;
- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie, met producties 15-17;
- het e-mailbericht van 15 november 2011 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin een comparitie van partijen (met gelegenheid tot pleidooi) over de niet-technische aspecten van de zaak is bepaald op 17 februari 2012 en de termijnen voor het indienen van nadere producties en reactieve producties zijn gesteld op respectievelijk 20 januari 2012 en 3 februari 2012;
- de akte overlegging producties van Apple van 20 januari 2012, met producties 54-63 (omdat deze akte is ingediend in alle zaken heeft Apple doorgenummerd vanaf het aantal producties dat zij tot de akte had overgelegd in zaak 11-2212);
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Apple van 25 januari 2011, met producties 64-69;
- de akte overlegging producties van Samsung van 7 februari 2012, toegestuurd bij brief van 27 januari 2011, met producties 18-37;
- de akte overlegging reactieve producties van Apple van 10 februari 2012, met producties 74-82 (omdat deze akte is ingediend in alle zaken heeft Apple doorgenummerd vanaf het aantal producties dat zij tot de akte had overgelegd in zaak 11-2212);
- de akte overlegging reactieve producties van Samsung van 17 februari 2012, met producties 38-62;
- de brief van Samsung van 16 februari 2012, waarbij een ondertekende versie is gevoegd van een verklaring die Samsung als productie 28 in het geding heeft gebracht;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 17 februari 2012 en de daaraan gehechte pleitnotities van partijen;
- het e-mailbericht van 17 februari 2012 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin de rechtbank het verzoek om informatie dat zij ter zitting aan partijen heeft gedaan, heeft bevestigd, alsmede het e-mailbericht van 21 februari 2012 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin dat het verzoek nader is gespecificeerd;
- het e-mailbericht van de advocaat van Samsung van 23 februari 2012, met als bijlage een rapport van Grindley over de hoogte van licentievergoedingen [...], met een annex 1;
- het e-mailbericht van de advocaat van Apple van 23 februari 2012, met als bijlage een overzicht van licentievergoedingen [...] en een toelichting op dat overzicht;
- het e-mailbericht van de advocaat van Samsung van 27 februari 2012, met als bijlage een reactie op het door Apple overgelegde overzicht van licentievergoedingen [...];
- het e-mailbericht van de advocaat van Apple van 27 februari 2012, met als bijlagen een reactie op het door Samsung overgelegde overzicht van licentievergoedingen [...].

1.4. Vonnis is bepaald op heden.

400385 / HA ZA 11-2215

1.5. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van 8 juli 2011, waarin Samsung verlof is verleend Apple te mogen dagvaarden in een versnelde bodemprocedure;
- de dagvaarding van 15 juli 2011, met producties 1-14;
- de conclusie van antwoord, tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1-44;
- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie met productie 15;
- het e-mailbericht van 15 november 2011 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin een comparitie van partijen (met gelegenheid tot pleidooi) over de niet-technische aspecten van de zaak is bepaald op 17 februari 2012 en de termijnen voor het indienen van nadere producties en reactieve producties zijn gesteld op respectievelijk 20 januari 2012 en 3 februari 2012;
- de akte overlegging producties van Apple van 20 januari 2012, met producties 54-63 (omdat deze akte is ingediend in alle zaken heeft Apple doorgenummerd vanaf het aantal producties dat zij tot de akte had overgelegd in zaak 11-2212);
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Samsung van 1 februari 2012, met producties 15A-17;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Apple van 1 februari 2012, met producties 64-68;
- de akte overlegging producties van Samsung van 7 februari 2012, toegestuurd bij brief van 27 januari 2011, met producties 18-37;
- de akte overlegging reactieve producties van Apple van 10 februari 2012, met producties 74-82 (omdat deze akte is ingediend in alle zaken heeft Apple doorgenummerd vanaf het aantal producties dat zij tot de akte had overgelegd in zaak 11-2212);
- de akte overlegging reactieve producties van Samsung van 17 februari 2012, met producties 38-62;
- de brief van Samsung van 16 februari 2012, waarbij een ondertekende versie is gevoegd van een verklaring die Samsung als productie 28 in het geding heeft gebracht;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 17 februari 2012 en de daaraan gehechte pleitnotities van partijen;
- het e-mailbericht van 17 februari 2012 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin de rechtbank het verzoek om informatie dat zij ter zitting aan partijen heeft gedaan, heeft bevestigd, alsmede het e-mailbericht van 21 februari 2012 van de rechtbank aan de advocaten van partijen waarin dat het verzoek nader is gespecificeerd;
- het e-mailbericht van de advocaat van Samsung van 23 februari 2012, met als bijlage een rapport van Grindley over de hoogte van licentievergoedingen [...], met een annex 1;
- het e-mailbericht van de advocaat van Apple van 23 februari 2012, met als bijlage een overzicht van licentievergoedingen [...] en een toelichting op dat overzicht;
- het e-mailbericht van de advocaat van Samsung van 27 februari 2012, met als bijlage een reactie op het door Apple overgelegde overzicht van licentievergoedingen [...];
- het e-mailbericht van de advocaat van Apple van 27 februari 2012, met als bijlagen een reactie op het door Samsung overgelegde overzicht van licentievergoedingen [...].

1.6. Vonnis is bepaald op heden.

in alle procedures

1.7. Apple heeft bezwaar gemaakt tegen toelating van de producties 18-62 van Samsung omdat Samsung die producties heeft overgelegd na afloop van de door de rechtbank gestelde termijn voor het indienen van aanvullende producties. Het bezwaar van Apple richtte zich met name tegen de overgelegde opinies van deskundigen in het Amerikaans recht. De rechtbank heeft ter zitting beslist dat de producties van Samsung in beginsel worden toegelaten maar dat Apple mogelijk nog gelegenheid krijgt om een opinie naar Amerikaans recht over te leggen.

1.8. Een deel van de informatie die partijen hebben overgelegd, betreft bedrijfsvertrouwelijke informatie. Tijdens de comparitie zijn de (relatief kleine) delen van de pleidooien die daarop betrekking hadden, niet hardop uitgesproken. Gedeelten van dit vonnis die op de vertrouwelijke informatie betrekking hebben, zijn met toepassing van artikel 28 lid 4 Rv weggelaten in aan derden verstrekte afschriften van het vonnis. Die gedeelten zijn in dit vonnis geplaatst tussen rechte haken en weergegeven in rood.

2. De feiten

de 3G-standaard, ETSI en de ETSI IPR Policy

2.1. Om een zo breed mogelijke toepassing van mobiele telecommunicatietechnologie mogelijk te maken is die technologie in veel opzichten gestandaardiseerd. De ontwikkeling van een dergelijke standaard vindt plaats op initiatief van een standaardisatieorganisatie, in het Engels ook wel aangeduid als *Standard Setting Organisation* (hierna: SSO), waarin onder meer producenten van mobiele telefoons en telecommunicatie-infrastructuur samenwerken.

2.2. De voor de onderhavige zaken relevante standaard voor mobiele telefonie van de derde generatie (hierna: de 3G-standaard) komt voort uit het *3rd Generation Partnership Project* (hierna: 3GPP), waaraan SSO's uit Europa, de Verenigde Staten, China, Korea en Japan deelnemen. De standaard ziet op 3G- of UMTS- (*Uniform Mobile Telecommunications System*) technologie, in het bijzonder op CDMA en WCDMA-technologie, wat staat voor (*Wideband*) *Code Division Multiple Access*.

2.3. De in een standaard vastgelegde technologie omvat dikwijls materie die is geëncrooeerd. Octrooien noodzakelijk voor gebruik van (delen van) gestandaardiseerde technologie worden essentiële octrooien genoemd.

2.4. Om de toegankelijkheid van de gestandaardiseerde technologie te waarborgen wordt van leden van de SSO verlangd dat zij verklaren dat zij voor aan hen toekomende essentiële octrooien bereid zijn een licentie te verlenen op eerlijke, redelijke en niet discriminatoire voorwaarden. In het Engels wordt in dit verband gesproken van FRAND- (*Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*) voorwaarden.

2.5. De Europese deelnemer aan 3GPP is ETSI (*European Telecommunications Standard Institute*). Leden van ETSI zijn contractueel gebonden aan de beleidsregels die ETSI heeft opgesteld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, de *ETSI IPR Policy* (hierna: de ETSI-regels). Deze beleidsregels worden regelmatig aangepast. In de voor de

onderhavige zaken relevante periode gold het beleid dat werd vastgesteld in 1997. Hierin zijn onder meer de onderstaande bepalingen opgenomen.

3 Policy Objectives

3.1 STANDARDS shall be based on solutions which best meet the technical objectives of the European telecommunications sector, as defined by the General Assembly. In order to further this objective the ETSI IPR POLICY seeks to reduce the risk to ETSI, MEMBERS, and others applying ETSI STANDARDS, that investment in the preparation, adoption and application of STANDARDS could be wasted as a result of an ESSENTIAL IPR for a STANDARD being unavailable. In achieving this objective, the ETSI IPR POLICY seeks a balance between the needs of standardization for public use in the field of telecommunications and the rights of the owners of IPRs.

3.2 IPR holders whether members of ETSI and their AFFILIATES or third parties, should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs in the implementation of STANDARDS.

3.3 ETSI shall take reasonable measures to ensure, as far as possible, that its activities which relate to the preparation, adoption and application of STANDARDS, enable STANDARDS to be available to potential users in accordance with the general principles of standardization.

4 Disclosure of IPRs

4.1 Each MEMBER shall use its reasonable endeavours to timely inform ETSI of ESSENTIAL IPRs it becomes aware of. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.

4.2 The obligations pursuant to Clause 4.1 above do however not imply any obligation on MEMBERS to conduct IPR searches.

[...]

6 Availability of Licences

6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE;
- sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;
- repair, use, or operate EQUIPMENT; and
- use METHODS.

The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate.

[...]

8 Non-availability of Licences

8.1 MEMBERS' refusal to license

8.1.1 Where a MEMBER notifies ETSI that it is not prepared to license an IPR in respect of a STANDARD, the General Assembly shall review the requirement for that STANDARD and satisfy itself that a viable alternative technology is available for the STANDARD which:

- is not blocked by that IPR; and
- satisfies ETSI's requirements.

8.1.2 Where, in the opinion of the General Assembly, no such viable alternative technology exists, work on the STANDARD shall cease, and the Director-General of ETSI shall request that MEMBER to reconsider its position. If the MEMBER decides not to withdraw its refusal to license the IPR, it shall inform the Director-General of ETSI of its decision and provide a written explanation of its reasons for refusing to license that IPR, within three months of its receipt of the Director-General's request. The Director-General shall then send the MEMBER's explanation together with relevant extracts from the minutes of the General Assembly to the ETSI Counsellors for their consideration.

8.2 Non-availability of licences from third parties

Where, in respect of a STANDARD, ETSI becomes aware that licences are not available from a third party in accordance with Clause 6.1 above, that STANDARD shall be referred to the Director-General of ETSI for further consideration in accordance with the following procedure:

- i) The Director-General shall request full supporting details from any MEMBER who has complained that licences are not available in accordance with Clause 6.1 above,
- ii) The Director-General shall write to the IPR owner concerned for an explanation and request that licences be granted according to Clause 6.1 above.
- iii) Where the IPR owner refuses the Director-General's request or does not answer the letter within three months, the Director-General shall inform the General Assembly. A vote shall be taken in the General Assembly on an individual weighted basis to immediately refer the STANDARD to the relevant COMMITTEE to modify it so that the IPR is no longer ESSENTIAL.
- iv) Where the vote in the General Assembly does not succeed, then the General Assembly shall, where appropriate, consult the ETSI Counsellors with a view to finding a solution to the problem. In parallel, the General Assembly may request appropriate MEMBERS to use their good offices to find a solution to the problem.
- v) Where (iv) does not lead to a solution, then the General Assembly shall request the European Commission to see what further action may be appropriate, including non recognition of the STANDARD in question.

In carrying out the foregoing procedure due account shall be taken of the interest of the enterprises that have invested in the implementation of the STANDARD in question.

[...]

12. Law and Regulation

The POLICY shall be governed by the laws of France. [...]

14 Violation of Policy

Any violation of the POLICY by a MEMBER shall be deemed to be a breach, by that MEMBER, of its obligations to ETSI. The ETSI General Assembly shall have the authority to decide the action to be taken, if any, against the MEMBER in breach, in accordance with the ETSI Statutes.

2.6. Op 27 november 2008 is door ETSI de *ETSI Guide on Intellectual Property Rights* vastgesteld. Deze guide houdt onder meer het volgende in:

Background

The ETSI IPR Policy was adopted by the 21st General Assembly on 23 November 1994 and incorporated in the ETSI Directives as Annex 6 to the ETSI Rules of Procedure.

At a later stage a Technical Body Chairman's Guide on IPRs had been written to help Chairmen and others involved in ETSI's standardization activities to understand and implement the Institute's IPR Policy. That Chairman's Guide on IPR had not been endorsed by the General Assembly or the Board and therefore did not have the same official status as the ETSI Statutes, the Rules of Procedure or the Technical Working procedures. The Technical Body Chairman's Guide on IPRs is now replaced by the present ETSI Guide on IPRs.

In 2002 the ETSI General Assembly #40 identified the need to review the ETSI IPR Policy with a view to addressing and rectifying any uncertainties on the operation of this Policy and on any legal rules and obligations on the membership in order to avoid an incorrect implementation of the ETSI IPR Policy and in order to avoid anti-competitive actions. An ad-hoc IPR group, with a clear mandate to review the implementation of the IPR Policy but not to change the Policy itself, was consequently created and 30 recommendations on the operation of the ETSI IPR Policy were approved by the ETSI General Assembly #42. The present ETSI Guide on IPRs embodies most of these recommendations.

[...]

4.1 Licensing terms and ex ante disclosure

Specific licensing terms and negotiations are commercial issues between the companies and shall not be addressed within ETSI. [...]

Without prejudice to ETSI IPR Policy and other sections of this Guide, voluntary, unilateral, public, ex ante disclosures of licensing terms by licensors of Essential IPRs, for the sole purpose of assisting members in making informed (unilateral and independent) decisions in relation to whether solutions best meet the technical objectives, are not prohibited under ETSI Directives. [...]

No detailed licensing terms should be available from ETSI to avoid a misleading impression. ETSI may act as a depository, where IPR owners (licensors) can make available information on how and where to access such disclosed licensing terms, and provide links to URLs of IPR owners, which contain the details of licensing terms and conditions, so that information about the availability of licenses can be disseminated to all users of ETSI standards.

However, this provision does not create any obligation for any Member to disclose any licensing terms related to any of its IPRs. The lack of disclosure by a Member of its licensing terms does not create any implication under the ETSI Directives. Specifically, the requested undertaking in writing of an IPR owner that it is prepared to grant licenses on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions pursuant to Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy is sufficient when selecting technologies for ETSI standards and technical specifications.

Samsung

2.7. Samsung maakt deel uit van de wereldwijd opererende Samsung Group en produceert en verhandelt producten op het gebied van (consumenten)elektronica.

2.8. Samsung heeft in ETSI deelgenomen aan de ontwikkeling van de 3G-standaard. In dat kader heeft zij in 1998 aan ETSI de navolgende verklaring toegezonden.

This declaration is given on December 14, 1998 by Samsung Electronics Corporation ("SEC") of Seoul Korea to the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) of Sophia Antipolis France.

With regard to the W-CDMA technology being elaborated by ETSI as a standard for the UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA) FDD mode, SEC is prepared to grant licenses to its essential IPRs on a fair, reasonable, and non-discriminatory basis in accordance with the terms and conditions set forth in Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy.

2.9. Samsung is houdster van de volgende, onder meer voor Nederland geldende, Europese octrooien:

2.9.1. EP 1 097 516 (verder: EP 516) voor een "*Turbo interleaving apparatus and method*", verleend op 20 december 2006 op een aanvraag van 19 mei 2000 onder inroeping van prioriteit van twee Zuid-Koreaanse octrooiaanvragen (KR 9918928 en KR 9918560) van respectievelijk 19 en 21 mei 1999;

2.9.2. EP 1 114 528 (verder: EP 528) voor een "*Apparatus and method for controlling a demultiplexer and a multiplexer used for rate matching in a mobile communication system*", verleend op 7 juni 2006 op een aanvraag van 8 juli 2000 onder inroeping van prioriteit van drie Zuid-Koreaanse octrooiaanvragen (KR 9927407, KR 9930095 en KR 9937496) van respectievelijk 8 juli, 23 juli en 30 augustus 1999;

2.9.3. EP 1 188 269 (verder: EP 269) voor een "*Apparatus for encoding a transport format combination indicator for a communication system*", verleend op 13 oktober 2004 op een aanvraag van 6 juli 2000 onder inroeping van prioriteit van een Zuid-Koreaanse octrooiaanvraag (KR 9927932) van 6 juli 1999.

2.9.4. EP 1 478 136 (verder: EP 136) voor een "*Fast adaptation of the data rate of a reverse packet data channel in a mobile communication system*", verleend op 5 maart 2008 op een aanvraag van 10 mei 2004 onder inroeping van prioriteit van twee Zuid-Koreaanse octrooiaanvragen (KR 2003029651 en KR 2003060947) van respectievelijk 10 mei en 1 september 2003;

2.10. Samsung heeft voor de vier hiervoor genoemde octrooien aan ETSI zogenoemde *IPR-information statement and licensing declarations* toegezonden (hierna: de FRAND-verklaringen). Voor EP 516 en EP 528 deed zij dat in september 2003 en voor EP 269 op 31 december 2003. In deze drie FRAND-verklaringen is onder meer het volgende opgenomen:

IPR information statement

In accordance with the ETSI IPR Policy, Article 4.1, I hereby inform ETSI that, with reference to ETSI Standard No. [...] it is my belief that the IPRs listed in Annex 2 are, or are likely to become, Essential IPRs in relation to that Standard.

IPR licensing declaration

The SIGNATORY has notified ETSI that it is the proprietor of the IPRs listed in Annex 2 and has informed ETSI that it believes that the IPRs may be considered ESSENTIAL to the Standards listed above.

The SIGNATORY and/or its AFFILIATES hereby declare that they are prepared to grant irrevocable licenses under the IPRs on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the STANDARD, to the extent that the IPRs remain ESSENTIAL.

The construction, validity and performance of this DECLARATION shall be governed by the laws of France.

2.11. Voor EP 136 heeft Samsung op 8 september 2010 aan ETSI een soortgelijke verklaring gezonden.

Intel

2.12. Intel Corporation maakt onderdeel uit van een groep van ondernemingen die zich bezig houdt met de productie en verkoop van chips.

2.13. Op 8 februari 1993 hebben Samsung en Intel Corporation een overeenkomst gesloten getiteld *Patent Cross License Agreement*. Onder meer de volgende bepalingen maken onderdeel uit van deze overeenkomst.

[...]

2.14. Sinds 1999 bezit Intel Corporation alle aandelen van haar groepsmaatschappij Intel Americas Inc. (hierna: Intel Americas).

2.15. De hiervoor genoemde overeenkomst is gewijzigd door een eerste amendement van 18 maart 2003 en een tweede amendement van 1 juli 2004. Onder meer de volgende bepalingen maken onderdeel uit van het tweede amendement:

[...]

2.16. Per 31 januari 2011 heeft Intel Corporation de onderneming van Infineon Technologies AG Wireless Solutions (WLS) (hierna: Infineon) overgenomen. Infineon hield zich onder meer bezig met de productie en verkoop van zogeheten *baseband chips* die, als zij zijn geïncorporeerd in bijvoorbeeld *smartphones* en *tablet computers*, het gebruik van 3G-functionaliteit mogelijk maken. De onderneming van Infineon is ingebracht in een voor dat

doel opgerichte dochtervennootschap van Intel Corporation, Intel Mobile Communications GmbH (hierna: IMC).

Qualcomm

2.17. Op 31 augustus 1993 zijn Samsung en Qualcomm Incorporated (hierna: Qualcomm) een overeenkomst aangegaan getiteld *Infrastructure and Subscriber Unit License and Technical Assistance Agreement*. Deze overeenkomst is gewijzigd door onder meer een amendement van 1 januari 2009. Onder meer de volgende bepalingen maken onderdeel uit van dit amendement:

[...]

2.18. Bij brief van 21 april 2011 heeft Samsung Qualcomm en Apple als volgt bericht:

Apple Inc. (“Apple”) has sued Samsung Electronics Co. Ltd. (“Samsung”) on several patents in Apple v. Samsung, N.D. Cal., Case No. CV 11 1846 LB. Accordingly, pursuant to the applicable agreements between Samsung and Qualcomm Inc. (“Qualcomm”) and any amendments thereto, Samsung hereby exercises its rights to immediately limit the scope of any applicable Samsung covenants to Qualcomm and its customers to exclude any products made for, used by, sold to or otherwise transferred to Apple or any affiliate of Apple.

Apple

2.19. Apple is een wereldwijd opererende producent en ontwikkelaar van computers, consumentenelektronica, besturingssystemen en software. Sinds 2008 brengt Apple *tablets* en *smartphones* op de markt waarin de 3G-standaard wordt toegepast, te weten de 3G-variant van de *tablet* modellen iPad en iPad 2 en de *smartphone* modellen iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, en – sinds oktober 2011 – de iPhone 4S.

ontwikkeling van het geschil tussen partijen

2.20. Samsung is een belangrijke leverancier van onderdelen van de *tablets* en *smartphones* van Apple.

2.21. Midden 2010 heeft Apple zich op het standpunt gesteld dat Samsung met door haar op de markt gebrachte *smartphones* en *tablets* inbreuk maakt op aan Apple toekomstige octrooi-, model- en auteursrechten.

2.22. Op 4 augustus 2010 heeft een overleg plaatsgevonden tussen Apple en Samsung. Tijdens dat overleg heeft Apple Samsung verzocht om betaling van een royalty van [...] In reactie daarop heeft Samsung verwezen naar haar octrooien. Apple heeft daarop geantwoord dat zij geen licentie nodig had omdat haar leveranciers al zouden beschikken over de nodige licenties.

2.23. In september 2010 heeft een tweede bespreking plaatsgevonden tussen Apple en Samsung. Tijdens die bespreking heeft Apple Samsung verzocht of Samsung bereid was licenties te verlenen onder haar octrooien. Samsung heeft dat bevestigd.

2.24. Op 5 oktober 2010 en 4 november 2010 hebben wederom besprekingen plaatsgevonden tussen Apple en Samsung. Daarbij is met name gesproken over de waarde van de octrooiportefeuilles van partijen.

2.25. Op 15 april 2011 heeft Apple een procedure aanhangig gemaakt tegen Samsung in de Verenigde Staten, waarin Apple zich op het standpunt heeft gesteld dat Samsung met door haar op de markt gebrachte *smartphones* en *tablets* inbreuk maakt op aan Apple toekomende octrooi-, model- en auteursrechten. Daarna zijn soortgelijke procedures gevolgd in andere landen.

2.26. Samsung is vervolgens procedures tegen Apple begonnen in onder meer de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië omdat Apple op haar beurt inbreuk zou maken op aan Samsung toekomende octrooirechten.

2.27. Bij faxbericht van 29 april 2011 heeft Apple aan Samsung verzocht kenbaar te maken onder welke voorwaarden Samsung bereid is een licentie te verstrekken voor haar gehele pakket van essentiële octrooien voor de 3G-standaard.

2.28. Bij dagvaarding van 27 juni 2011 heeft Apple in Nederland twee kort geding procedures aanhangig gemaakt tegen Samsung omdat zij van mening was dat Samsung met haar *smartphones* en *tablets* inbreuk zou maken op aan Apple toekomende octrooi-, model- en auteursrechten. Bij vonnis van 24 augustus 2011 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Apple uitsluitend toegewezen wat betreft de inbreuk op een van de ingeroepen octrooirechten door verhandeling van de *smartphones* van Samsung.

2.29. Bij dagvaarding van 12 juli 2011 en 9 augustus 2011 heeft Samsung in Nederland vier kort geding procedures aanhangig gemaakt tegen Apple omdat zij van mening was dat Apple met haar *smartphones* en *tablets* inbreuk zou maken op aan Samsung toekomende octrooirechten. Bij vonnis van 14 oktober 2011 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Samsung afgewezen.

2.30. Naar aanleiding van het verzoek van Apple van 29 april 2011, heeft Samsung, na discussie tussen partijen over geheimhouding van de door Samsung te verstrekken informatie, bij brief van 25 juli 2011 Apple het volgende bericht:

Per your request, Samsung is willing to grant a license to Apple on the following fair, reasonable, and non-discriminatory terms:

[...]

2.31. Bij brief van 18 augustus 2011 heeft Apple Samsung bericht van mening te zijn dat het door Samsung aangeboden licentietarief verre van FRAND is. Volgens Apple zou een wereldwijd licentietarief voor de gehele portefeuille van essentiële octrooien niet meer dan [...] mogen bedragen.

2.32. Bij brief van 5 september 2011 heeft Apple Samsung een door haar al getekende licentieovereenkomst toegezonden waarin de licentievergoeding is gesteld op [...]. Deze vergoeding ziet uitsluitend op de in deze procedure ingeroepen octrooien en is beperkt tot Nederland.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Samsung vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar octrooien, alsmede de vergoeding van haar schade en/of de afdracht van de winst van Apple, de opgave van bepaalde gegevens en een bevel tot recall en vernietiging, met veroordeling van Apple in de proceskosten op basis van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Daarnaast vordert zij een voorlopig verbod op octrooi-inbreuk, onder de voorwaarde dat dit verbod niet eerder in kort geding is opgelegd en de beslechting van het geschil in de hoofdzaak vertraging oploopt.

3.2. Aan haar vorderingen heeft Samsung ten grondslag gelegd dat Apple met de verhandeling van haar “mobiele stations”, waaronder de iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1 en iPad 2, inbreuk maakt op haar octrooien. In zaak 11-2212 heeft zij zich beroepen op EP 516 en EP 528, in zaak 11-2213 op EP 269 en in zaak 11-2215 op EP 136.

3.3. Apple voert verweer.

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

in reconventie

3.5. In reconventie vordert Apple vernietiging van de Nederlandse delen van bepaalde conclusies van de octrooien waarop Samsung zich in conventie beroept, met veroordeling van Samsung in de proceskosten op basis van artikel 1019h Rv. Meer specifiek vordert zij in zaak 11-2212 vernietiging van de Nederlandse delen van EP 516 en EP 528, in zaak 11-2213 vernietiging van conclusie 1 van het Nederlandse deel van EP 269 en in zaak 11-2215 vernietiging van de conclusies 1 en 30 van het Nederlandse deel van EP 136. De vorderingen zijn ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank tot de conclusie komt dat producten van Apple onder de beschermingsomvang van de betreffende octrooien vallen en het FRAND-verweer van Apple wordt gepasseerd. Apple verwijst ter verduidelijking van het laatste naar hoofdstuk 2 uit haar conclusie van antwoord. De rechtbank begrijpt zodoende dat onder “het FRAND-verweer” tevens is te begrijpen het verweer dat Apple (via Intel of Qualcomm danwel anderszins) een licentie bezit althans de rechten van Samsung ter zake de octrooien zijn uitgeput.

3.6. Aan de gevorderde vernietiging van conclusie 1 van het Nederlandse deel van EP 516 heeft Apple ten grondslag gelegd dat de betreffende conclusie niet nieuw is, niet inventief is, en toegevoegde materie bevat.

3.7. De gevorderde vernietiging van conclusie 1 van het Nederlandse deel van EP 528 heeft Apple gebaseerd op haar stelling dat de betreffende conclusie niet nieuw is, niet inventief is, toegevoegde materie bevat en niet nawerkbaar is.

3.8. Aan de gevorderde vernietiging van conclusie 1 van het Nederlandse deel van EP 269 heeft Apple ten grondslag gelegd dat de betreffende conclusie niet nieuw is, niet inventief is, toegevoegde materie bevat en niet nawerkbaar is. Aan de gevorderde vernietiging van conclusies 1 en 30 van het Nederlandse deel van EP 136 heeft Apple ten grondslag gelegd dat de betreffende conclusies niet nieuw zijn, niet inventief zijn en toegevoegde materie bevatten.

3.9. Samsung voert verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie in alle zaken

inleiding

4.1. Partijen verschillen in alle zaken van mening over het antwoord op de vraag of de producten van Apple met 3G-functionaliteit onder de beschermingsomvang van de octrooien van Samsung vallen en of die octrooien geldig zijn. Daarnaast twisten partijen over een aantal niet-technische verweren die Apple in alle zaken heeft aangevoerd, te weten het beroep van Apple op uitputting, toestemming, misbruik van recht, rechtsverwerking en schending van het mededingingsrecht. Omwille van de proceseconomie heeft de rechtbank besloten eerst de laatstgenoemde niet-technische verweren te behandelen op de comparitie van 17 februari 2012 en daarna de technische aspecten van de zaken te laten bepleiten op drie aparte zittingen. In dit vonnis zal de rechtbank uitsluitend de niet-technische verweren van Apple beoordelen die op de comparitie van 17 februari 2012 zijn behandeld.

FRAND-licentie

4.2. Als meest verstrekkende verweer heeft Apple aangevoerd dat er een licentieovereenkomst bestaat tussen haar en Samsung. Apple heeft in dit verband betoogd dat de FRAND-verklaringen die Samsung voor de vier octrooien heeft afgelegd, moeten worden aangemerkt als een aanbod van een FRAND-licentieovereenkomst en dat Apple dat aanbod heeft aanvaard door het toepassen van de standaard, waardoor een licentieovereenkomst tot stand is gekomen. Dat betoog moet om de volgende redenen worden verworpen.

4.3. Met partijen zal de rechtbank er van uitgaan dat Frans recht van toepassing is omdat in de FRAND-verklaringen van Samsung Frans recht van toepassing is verklaard op de “*construction, validity and performance*” van die verklaringen.

4.4. Apple heeft terecht en onweersproken aangevoerd dat naar Frans recht een overeenkomst tot stand komt door wilsovereenstemming en meer concreet door bijvoorbeeld aanvaarding van een aanbod. Apple kan echter niet worden gevolgd in haar betoog dat Samsung in de FRAND-verklaringen (zie r.o. 2.8, 2.10 en 2.11) reeds een licentie op FRAND-voorwaarden heeft aangeboden. Die FRAND-voorwaarden zijn immers niet gespecificeerd in de FRAND-verklaringen. Partijen kunnen dus niet worden geacht reeds op basis van die verklaringen wilsovereenstemming te hebben bereikt over die FRAND-voorwaarden.

4.5. Het betoog van Apple dat het naar Frans recht mogelijk zou zijn om een licentieovereenkomst te sluiten als partijen het nog niet eens zijn over de FRAND-voorwaarden, waaronder de hoogte van de licentievergoeding, kan niet leiden tot een andere conclusie. Daargelaten dat Samsung nadrukkelijk heeft bestreden dat een licentieovereenkomst tot stand kan komen zonder overeenstemming over de licentievergoeding, blijkt uit de tekst van de FRAND-verklaringen juist dat de FRAND-voorwaarden een essentieel onderdeel zijn van de licentie die Samsung aanbiedt. Partijen kunnen dus niet worden geacht op basis van die verklaringen wilsovereenstemming te hebben bereikt over een licentieovereenkomst als zij nog geen wilsovereenstemming hebben bereikt over de FRAND-voorwaarden.

4.6. Dat een FRAND-verklaring kan worden opgevat als een aanbod van een FRAND-licentie die kan worden aanvaard door het toepassen van de standaard, wordt ook niet ondersteund door de verklaringen van de deskundigen in het Franse recht die Apple heeft overgelegd. Die deskundigen kwalificeren de FRAND-verklaring namelijk als een *promesse de contrat* (toezegging van een overeenkomst) en onderscheiden een *promesse de contrat* van onder meer een *contrat définitif* (definitieve overeenkomst). Deze kwalificatie van de FRAND-verklaring als een *promesse de contrat* onderstreept dat door aanvaarding van de FRAND-verklaring geen definitieve licentieovereenkomst tot stand komt, maar (slechts) een verbintenis van Samsung jegens Apple om een FRAND-licentie te zullen verlenen. Het betoog van Apple dat die verbintenis onherroepelijk is en Apple een rechtens afdwingbare contractuele aanspraak jegens Samsung geeft, maakt dat niet anders. Apple krijgt door aanvaarding van in de FRAND-verklaring opgenomen toezegging van Samsung een onherroepelijke contractuele aanspraak op verlening van een FRAND-licentie door Samsung. Zij heeft daarmee echter nog geen FRAND-licentie in handen.

4.7. Daar komt bij dat niet is vol te houden dat het enkele gebruik van de 3G-standaard kan worden aangemerkt als aanvaarding van een FRAND-licentie. Het enkele gebruik van de standaard impliceert niet dat de gebruiker een licentieovereenkomst met Samsung wil aangaan. Ten eerste kan de gebruiker van mening zijn dat zij geen licentie nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er sprake is van uitputting, een ongeldig octrooi of een niet-essentieel octrooi. Ten tweede kan het zijn dat de licentievoorwaarden, zoals de hoogte van de verschuldigde licentievergoeding, niet acceptabel zijn voor de gebruiker, ook al zijn die voorwaarden *fair, reasonable* en *non-discriminatory*. Kortom, Samsung hoeft in het algemeen niet aan te nemen dat iedere gebruiker een FRAND-licentie wil en niet iedere gebruiker hoeft te verwachten dat zij door het enkele gebruik van de standaard contractueel gebonden is jegens Samsung. Dit geldt eens te meer nu over de vraag welke voorwaarden FRAND zijn de nodige discussie mogelijk is, zoals in deze procedure is gebleken.

uitputting

4.8. Apple heeft ten tweede betoogd dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput omdat het onderdeel van haar producten dat het gebruik van de 3G-functionaliteit mogelijk maakt, te weten de zogeheten *baseband chip*, met toestemming van Samsung in het verkeer is gebracht. Daarbij maakt Apple een onderscheid tussen enerzijds de *baseband chips* die zijn opgenomen in haar iPhone 4S en anderzijds de *baseband chips* die zijn opgenomen in haar overige producten met 3G-functionaliteit. De *baseband chips* voor de iPhone 4S zijn volgens Apple afkomstig van Qualcomm. De overige *baseband chips* heeft zij, naar zij stelt, tot en met 31 januari 2011 betrokken van Infineon en na 31 januari 2011 van Intel.

4.9. Samsung heeft er terecht op gewezen dat Apple niet specifiek heeft gesteld, laat staan bewezen, dat de *baseband chips* die zij tot en met 31 januari 2011 van Infineon stelt te hebben afgenomen, met toestemming van Samsung op de markt zijn gebracht. In zoverre kan het beroep op uitputting zonder meer worden verworpen. De onderstaande beoordeling heeft daarom uitsluitend betrekking op de door Qualcomm en, na 31 januari 2011, door Intel geleverde *baseband chips*.

4.10. Het betoog van Samsung dat het beroep van Apple op uitputting te laat is gedaan, moet worden verworpen. In de conclusie van antwoord heeft Apple uitdrukkelijk en gemotiveerd gesteld dat de *baseband chips* die zij van Intel afneemt met toestemming van Samsung op de markt zijn gebracht. Ook heeft zij ter onderbouwing van die stelling een licentieovereenkomst tussen Samsung en Intel overgelegd (productie 18 van Apple). Daarmee was, voor zover de uitputting betrekking had op *baseband chips* van Intel, de stelling van Apple voldoende toegelicht en onderbouwd voor dat stadium van het debat.

4.11. Wat betreft Qualcomm heeft Apple in de conclusie van antwoord melding gemaakt van de mogelijkheid dat haar producten *baseband chips* van Qualcomm bevatten en heeft zij gewezen op het bestaan van een licentieovereenkomst tussen Samsung en Qualcomm. Dit argument is slechts summier uitgewerkt, maar dat wordt verklaard door (i) het feit dat Samsung nog niet had aangegeven dat haar vorderingen zich ook richten tegen de iPhone 4S (hetgeen wordt verklaard door het feit dat de iPhone 4S ten tijde van de dagvaarding nog niet op de markt was) en (ii) Apple op het moment van indienen van de conclusie van antwoord nog niet beschikte over de overeenkomst tussen Samsung en Qualcomm. Niet in geschil is dat Apple die overeenkomst pas in november 2011, dus na het indienen van de conclusie van antwoord, in bezit heeft gekregen en gesteld noch gebleken is dat Apple eerder de beschikking had kunnen (en moeten) krijgen over het document. In zoverre kan Apple niet worden verweten dat zij het beroep op uitputting voor wat betreft de iPhone 4S slechts summier heeft uitgewerkt. Bovendien valt niet in te zien dat Samsung onredelijk is geschaad in haar verdediging. Apple heeft de overeenkomst en daarop betrekking hebbende verklaringen binnen de door de rechtbank gestelde termijn van uiterlijk vier weken voor de comparitie overgelegd (producties 57 en 58 van Apple). Samsung heeft daarop kunnen reageren bij de comparitie. Bovendien had Samsung, als partij bij de overeenkomst met Qualcomm, al de beschikking over dat document, en zij kon ook weten dat Apple daar een beroep op zou doen, gelet op de hierboven bedoelde passage uit de conclusie van antwoord. Samsung heeft dus voldoende tijd gehad om haar verdediging op dit punt voor te bereiden.

4.12. Samsung heeft opgeworpen dat zij niet weet of het (alleen) de aan Apple geleverde *baseband chips* zijn die inbreuk maken op haar octrooirechten of ook nog andere onderdelen van de iPhones of iPads, zodat een eventuele toestemming voor de *baseband chips* nog niet

het gehele apparaat behoeft te dekken. De rechtbank overweegt dat niet in geschil is dat de *baseband chips* gebruik van de 3G-functionaliteit mogelijk maken en dus technologie toepassen die volgens Samsung inbreuk maakt op haar octrooirechten. De stelling van Samsung dat zij niet weet of de geöctrooieerde technologie louter in de *baseband chips* wordt toegepast, moet worden gepasseerd. Het is aan Samsung om te stellen dat en waarom de producten van Apple inbreuk maken. Mede gelet op het feit dat Apple uitdrukkelijk bij conclusie van antwoord heeft aangevoerd dat de technieken die volgens Samsung door de octrooien worden beschermd louter worden toegepast in de *baseband chips*, moet het gebrek aan wetenschap bij Samsung van het tegendeel voor rekening van Samsung blijven.

baseband chips van Qualcomm

4.13. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Apple terecht aangevoerd dat Samsung zich op grond van artikel 5.6 van de overeenkomst van Samsung met Qualcomm, zoals gewijzigd door het amendement van 1 januari 2009, niet kan verzetten tegen de verhandeling van de producten van Apple waarin *baseband chips* van Qualcomm zijn geïncorporeerd. In die bepaling heeft Samsung zich immers verbonden haar “*Licensee Essential Patents*” niet te zullen invoeren tegen “*any Qualcomm Customer or any of its Affiliates*” vanwege de verhandeling van onder meer “*Subscriber Units*” waarin “*Qualcomm Components*” zijn opgenomen. Niet in geschil is (i) dat gedaagden moeten worden aangemerkt als “*Qualcomm Customer or any of its Affiliates*” in de zin van het amendement van 1 januari 2009, (ii) dat de iPhones 4S van Apple “*Subscriber Units*” in de zin van die overeenkomst zijn, en (iii) dat de in die telefoons geïncorporeerde *baseband chips* van Qualcomm vallen onder het begrip “*Qualcomm Components*”.

4.14. Voor het geval dat Samsung heeft bedoeld te betogen dat de octrooien die zij in deze procedure in stelling brengt, niet onder de definitie van “*LICENSEE Essential Patents*” vallen, overweegt de rechtbank dat dat argument moet worden verworpen. Apple heeft terecht gewezen op de volgende definitie van het begrip “*LICENSEE Essential Patents*” in het amendement van 1 januari 2009 (met LICENSEE wordt steeds Samsung bedoeld, rechtbank):

[...]

Het begrip *LICENSEE Essential Patents* omvat dus, samengevat, alle “*LICENSEE Patents*” waarvan Samsung vindt dat die essentieel zijn voor de 3G-standaard. Het begrip “*LICENSEE Patents*” omvat daarbij [...]. Anders dan sommige passages in het pleidooi van Samsung suggereren, heeft artikel 5.6 dus niet slechts betrekking op octrooien en octrooiaanvragen van Samsung van na de afloop van de duur van de oorspronkelijke overeenkomst, te weten van na 1 januari 2001.

4.15. Het beroep van Samsung op het voorwaardelijke karakter van de in artikel 5.6 gedane toezegging, kan niet slagen. Niet in geschil is dat de toezegging is gedaan onder de voorwaarde dat Apple Samsung niet zou aanspreken op grond van octrooi-inbreuk. Ook staat vast dat niet meer aan die voorwaarde is voldaan omdat Apple in april 2011 Samsung heeft gedagvaard wegens (onder meer) octrooi-inbreuk. Apple heeft echter terecht aangevoerd dat het beroep op die voorwaarde in strijd is met de uit de FRAND-verklaringen en ETSI-regels voortvloeiende verplichting van Samsung om *onherroepelijke* licenties te verlenen. Samsung heeft niet bestreden dat zij geen beroep kan doen op voorwaarden uit de

overeenkomst die zij met Qualcomm heeft gesloten, voor zover die voorwaarden in strijd zijn met de FRAND-verklaringen en ETSI-regels. Daarom zal ook de rechtbank daarvan uitgaan. Samsung heeft wel aangevoerd dat haar beroep op het voorwaardelijke karakter van haar toezegging om verschillende redenen niet in strijd is met de FRAND-verklaringen en ETSI-regels. Zoals hierna zal worden toegelicht, kan dat betoog van Samsung niet slagen.

4.16. Ten eerste is het betoog van Samsung dat zij zich niet verplicht heeft om onherroepelijke FRAND-licenties te verlenen, maar slechts onherroepelijk verplicht is om FRAND-licenties te verlenen, ongegrond. In haar FRAND-verklaringen van 2003 en 2010 staat immers uitdrukkelijk dat zij bereid is “*to grant irrevocable licenses*” (onderstreping rb.). Dat spreekt ook voor zich omdat niet in geschil is dat Samsung met de FRAND-verklaringen beoogt te voldoen aan artikel 6.1 van de ETSI-regels dat spreekt over een “*undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licenses*” (onderstreping rb.). Voor zover Samsung in dit verband heeft bedoeld te verwijzen naar haar eerste algemene FRAND-verklaring van 1998, waarin niet uitdrukkelijk haar bereidheid om *onherroepelijk* licenties te verlenen staat, kan haar dat niet baten, omdat zij in ieder geval op grond van de genoemde latere verklaringen en de ETSI-regels zichzelf verplicht heeft om onherroepelijke licenties te verlenen.

4.17. Ten tweede neemt het feit dat het gaat om een toezegging om het octrooi niet te handhaven, in plaats van toestemming om de techniek te gebruiken, niet weg dat er sprake is van herroeping van tenminste een deel van een licentie in de zin van de FRAND-verklaringen. In het midden kan blijven of, zoals Samsung heeft betoogd, een dergelijke toezegging beperktere rechten inhoudt dan een licentie. Voor zover de rechten beperkter zijn, vormen ze in ieder geval een essentieel onderdeel van een licentie in de zin van de FRAND-verklaringen. Een wezenlijk onderdeel van een FRAND-licentie is immers dat een partij die de 3G-standaard gebruikt, erop kan vertrouwen dat Samsung zich niet tegen dat gebruik zal verzetten. Het herroepen van de toezegging om octrooien niet te handhaven impliceert dat dit essentiële onderdeel van een licentie wordt herroepen. Dat is in strijd met de FRAND-verklaringen.

4.18. Ten derde heeft Samsung betoogd dat het invoeren van het voorwaardelijke karakter van een toezegging of licentie niet hetzelfde is als het herroepen daarvan. Ook dat betoog kan volgens een redelijke uitleg van de verklaringen en de ETSI-regels niet slagen. Het effect van het invoeren van de voorwaarde is immers gelijk aan het effect van andere vormen van herroeping. Het effect is dat de verleende rechten worden beëindigd.

4.19. Ten vierde faalt het betoog van Samsung dat de term herroeping slechts duidt op beëindiging zonder objectieve reden. De tekst van de FRAND-verklaringen en de ETSI-regels biedt geen steun voor die beperkte interpretatie. Denkbaar is dat een vorm van (gebruikelijke) beëindigingsclausule onderdeel uitmaakt van de FRAND-voorwaarden, bijvoorbeeld een opzegging (na ingebrekestelling) bij wanbetaling. Voor zover Samsung heeft bedoeld te betogen dat de voorwaarde waarop zij zich beroept FRAND is, strandt dat betoog in dit geval op het feit dat, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat het *fair en reasonable* is om in de overeenkomst een voorwaarde op te nemen dat de FRAND-licentie wordt beëindigd wanneer de wederpartij een octrooi dat niet essentieel is voor enige standaard, inroept tegen Samsung. Ook is onvoldoende toegelicht dat een dergelijke clausule (en het beroep erop in deze procedure) *non-discriminatory* zou zijn, tegenover het verweer van Apple dat alleen zij door Samsung met een dergelijke

opzegging(sclausule) wordt geconfronteerd, indachtig voorts dat een vergelijkbare clausule ontbreekt in de overeenkomst met Intel.

4.20. Ten vijfde heeft Samsung betoogd dat haar verplichting om FRAND-licenties niet te herroepen niet geldt voor sublicenties. Dat betoog kan alleen al niet slagen omdat de rechten die Apple aan artikel 5.6 van de overeenkomst met Qualcomm kan ontlenuen, geen sublicentie betreffen, maar een rechtstreeks jegens Samsung werkende aanspraak. De bepaling betreft immers een *covenant* van Samsung ten behoeve van klanten van Qualcomm zoals Apple.

4.21. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het beroep op uitputting slaagt voor zover het gaat om de iPhone 4S. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op de iPhone 4S zullen die dus moeten worden afgewezen.

chips van Intel

4.22. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat de *baseband chips* die Apple incorporeert in haar *smartphones* en *tablets* met 3G-functionaliteit, anders dan de iPhone 4S, sinds vanaf 31 januari 2011 afkomstig zijn van Intel en meer specifiek dat:

- (i) Apple die *baseband chips* afneemt van Intel Americas,
- (ii) Intel Americas die *baseband chips* op haar beurt afneemt van Intel Corporation, en
- (iii) Intel Corporation die *baseband chips* laat produceren door IMC.

4.23. Apple heeft betoogd dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput onder meer omdat Intel Corporation een overeenkomst heeft met Samsung op basis waarvan Intel Corporation een wereldwijde licentie heeft om de *baseband chips* te verkopen. Apple wijst in dat verband op artikel 3.1(a)(1) van die overeenkomst, zoals gewijzigd door het tweede amendement van 1 juli 2004 (productie 18C van Apple), waarin staat [...].

4.24. Samsung heeft hiertegen onder meer ingebracht dat de in artikel 3.1(a) aan Intel Corporation verleende licentie alleen betrekking heeft op producten die door Intel Corporation zelf zijn gemaakt of die Intel Corporation heeft laten maken overeenkomstig de voorwaarden van artikel 3.7 van de overeenkomst. Ter onderbouwing van dat betoog heeft Samsung verwezen naar de verklaring van een door haar ingeschakelde deskundige op het gebied van het Amerikaanse recht, de heer Hintz (productie 18 van Samsung, in het bijzonder de paragrafen 37-40 daarvan).

4.25. Apple heeft in reactie op dit tegenargument van Samsung aangevoerd dat Intel Corporation op basis van artikel 3.1(a)(1) een licentie heeft om *INTEL Licensed Products* te verkopen ongeacht de herkomst van die producten. Zij heeft aangeboden ter onderbouwing van dat betoog een verklaring te overleggen van een deskundige in het Amerikaanse recht. Apple heeft die verklaring niet eerder kunnen overleggen omdat het een reactie betreft op een argument dat Samsung voor het eerst naar voren heeft gebracht door overlegging van de verklaring van Hintz. Die verklaring van Hintz heeft Samsung overgelegd na het verstrijken van de daarvoor door de rechtbank gestelde termijn. Ter comparitie is de verklaring van Hintz in beginsel toegelaten als productie, maar heeft de rechtbank de mogelijkheid opengelaten dat Apple de gelegenheid krijgt om zo nodig haar reactie op die verklaring te onderbouwen met de verklaring van een deskundige omdat Apple daarvoor onvoldoende

gelegenheid had vanwege de termijnoverschrijding door Samsung. Van die mogelijkheid zal in dit geval gebruik worden gemaakt omdat die verklaring relevant is voor de beantwoording van de vraag of Intel Corporation op grond van haar overeenkomst met Samsung toestemming heeft om door IMC geproduceerde *baseband chips* te verkopen. Het is namelijk niet in geschil dat die vraag moet worden beantwoord naar het recht van de staat New York, aangezien dat recht van toepassing is op de overeenkomst zoals gewijzigd door het tweede amendement van 1 juli 2004.

4.26. Als de verklaring die Apple in het geding brengt de rechtbank overtuigt van de juistheid van Apple's lezing van artikel 3.1(a)(1), moet worden aangenomen dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput. Samsung heeft namelijk niet bestreden dat de licenties die Samsung in die bepaling aan Intel Corporation heeft verleend, het einde van de overeenkomst op 1 juli 2009 overleven. Ook moet worden aangenomen dat die licenties betrekking hebben op producten zoals de aan Apple geleverde *baseband chips*. De licentie heeft namelijk betrekking op *INTEL Licensed Products*. Blijkens de definitie van het begrip *INTEL Licensed Products* omvat dat begrip onder meer ieder *Integrated Circuit*, met uitzondering van *SAMSUNG Proprietary Products*. Niet in geschil is dat de *baseband chips* moeten worden aangemerkt als *Integrated Circuits* in de zin van de overeenkomst. Samsung heeft er wel op gewezen dat *SAMSUNG Proprietary Products* zijn uitgesloten van de definitie van *INTEL Licensed Products* en dat artikel 3.1(a)(1) bovendien uitdrukkelijk bepaalt dat de licenties niet van toepassing zijn op *SAMSUNG Proprietary Products*. Zij leidt daar echter ten onrechte uit af dat het aan Apple is om te stellen en bewijzen dat de door haar afgenomen *baseband chips* geen *SAMSUNG Proprietary Products* zijn. De stelplicht en bewijslast op dit punt rust bij Samsung omdat Samsung zich beroept op de genoemde uitzondering op de reikwijdte van de licentie. Samsung heeft evenwel niet onderbouwd gesteld dat de *baseband chips* onder de definitie vallen van *SAMSUNG Proprietary Products* als weergegeven in r.o. 2.15 zodat het betoog van Samsung moet worden gepasseerd.

4.27. Als de verklaring die Apple in het geding brengt de rechtbank onvoldoende overtuigt, dient het beroep op uitputting betreffende Intel te worden afgewezen. Als het primaire betoog van Apple dat Intel Corporation toestemming heeft om te verkopen niet slaagt, kan namelijk ook het subsidiaire betoog dat Intel Americas die toestemming heeft, niet slagen. Apple baseert de licentie van Intel Americas immers, zo begrijpt de rechtbank, op artikel 3.3 van de overeenkomst dat Intel Corporation het recht geeft [...]. Intel Corporation kan bij een extensie van haar licentie naar *INTEL Subsidiaries* niet meer rechten verlenen dan Intel Corporation zelf heeft. Als Intel Corporation uitsluitend producten mag verkopen die zij zelf heeft gemaakt of laten maken overeenkomstig artikel 3.7, geldt dat ook voor Intel Americas op basis van een eventuele extensie van het recht van Intel Corporation. Ook het subsidiaire betoog van Apple strandt dan dus op het feit dat de *baseband chips* zijn geproduceerd door IMC (welke productie niet aan de voorwaarden van artikel 3.7 voldoet, zie hierna r.o. 4.29).

4.28. Apple heeft niet aangevoerd dat IMC de *baseband chips* heeft geproduceerd op basis van een extensie van de licentie van Intel Corporation. Dat IMC een dergelijke licentie zou hebben, valt ook niet anderszins in te zien. Samsung heeft er namelijk onbestreden op gewezen dat het recht van Intel Corporation om extensies te verlenen op basis van artikel 3.3 van de overeenkomst, is komen te vervallen bij het aflopen van de overeengekomen

duur van de overeenkomst op 1 juli 2009. Omdat IMC pas na die datum is opgericht, kan haar zodoende geen extensie zijn verleend.

4.29. Apple heeft ook niet aangevoerd dat Intel Corporation op grond van artikel 3.1(a)(3) gerechtigd zou zijn om de *baseband chips* te laten maken door IMC. Dat Intel Corporation daartoe gerechtigd zou zijn, valt evenmin anderszins in te zien. Samsung heeft er namelijk onbestreden op gewezen (i) dat Intel Corporation uitsluitend toestemming heeft om producten door derden te laten maken als aan de voorwaarden van artikel 3.7 is voldaan en (ii) dat de productie van de *baseband chips* door IMC niet aan die voorwaarden voldoet.

misbruik van bevoegdheid/precontractuele goede trouw

4.30. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat vooralsnog niet vast staat dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput met betrekking tot de 3G-producten die Apple op dit moment verhandelt, anders dan de iPhone 4S. Daarom zullen ook de overige verweren die Apple heeft aangevoerd worden beoordeeld, waaronder haar beroep op misbruik van bevoegdheid en precontractuele goede trouw.

4.31. Zoals deze rechtbank heeft overwogen in de zaak SK-Kassetten (Rb. 's-Gravenhage 17 maart 2010, zaken 08-2522 en 08-2524), brengt het enkele bestaan van een verplichting tot het verlenen van een FRAND-licentie niet mee dat een houder van een essentieel octrooi zijn octrooirecht niet meer kan handhaven. Dat laat onverlet dat de wijze waarop de houder van een essentieel octrooi gebruik maakt van zijn bevoegdheden in strijd kan komen met de op hem rustende verplichting tot het verlenen van FRAND-licenties en de verplichting tot het te goeder trouw onderhandelen over die licenties. Voor zover dat gebruik van die bevoegdheden strijdig is met die verplichtingen, is sprake van misbruik van een bevoegdheid dan wel strijd met precontractuele goede trouw. In dit geval moet het gedurende onderhandelingen over een FRAND-licentie instellen van de verbodsvorderingen als misbruik respectievelijk strijd met precontractuele goede trouw worden aangemerkt. De dreiging van het gevorderde verbod zet Apple namelijk onder oneigenlijke druk om tijdens die onderhandelingen in te stemmen met licentievoorwaarden die niet FRAND zijn.

4.32. Dat de verbodsvorderingen Apple onder aanzienlijke druk zetten in de onderhandelingen over de voorwaarden van de FRAND-licentie is evident. Niet in geschil is namelijk dat een redelijke licentievergoeding slechts een fractie is van de winst die Apple maakt met de verkoop van haar 3G-producten. Een verbod is voor Apple dus financieel veel ingrijpender dan het instemmen met een licentievergoeding die hoger ligt dan het niveau waarop Apple aanspraak kan maken op grond van de FRAND-verklaringen van Samsung.

4.33. Het feit dat Apple al met de verhandeling van producten met 3G-functionaliteit is begonnen voordat zij Samsung heeft verzocht om een FRAND-licentie, neemt in dit geval niet weg dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid of strijd met de precontractuele goede trouw. Apple heeft namelijk aangevoerd dat Samsung vanaf het begin in 2008 op de hoogte is geweest van die handel en dat Samsung geen bezwaar had tegen die handel, maar die juist toejuichte omdat Samsung een belangrijke leverancier is van onderdelen van de 3G-producten van Apple. Dat heeft Samsung niet weersproken. Integendeel, Samsung heeft zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij die handel van Apple aanvankelijk heeft gedoogd omdat zij Apple zag als een van haar meest gewaardeerde klanten. Ook staat als onweersproken vast dat Apple om een licentie heeft verzocht, meteen nadat duidelijk werd dat Samsung het

gebruik van de octrooien door Apple niet meer zou gedogen. Direct nadat Samsung zich op haar octrooien had beroepen in de besprekingen over de inbreuk op de auteurs-, model- en octrooirechten die Apple haar verweet, heeft Apple geïnformeerd naar de bereidheid van Samsung om een licentie te verlenen. Vervolgens hebben partijen onderhandeld over een kruislicentie. Kort nadat de onderhandelingen over die kruislicenties waren beëindigd, heeft Apple geïnformeerd naar de FRAND-voorwaarden van Samsung en zijn partijen gaan onderhandelen over de door Apple te betalen licentievergoeding.

4.34. Dat er sprake is van serieuze onderhandelingen heeft Samsung onvoldoende bestreden. Samsung heeft wel aangevoerd dat Apple eigenlijk helemaal geen FRAND-licentie wil, maar dat betoog kan om de volgende redenen geen stand houden. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat Samsung niet heeft betoogd dat de gestelde onwil van Apple blijkt uit het feit dat Apple het aanbod dat Samsung haar had gedaan, heeft verworpen. Integendeel, Samsung heeft onderstreept dat haar aanbod moet worden gezien als “openingsbod” en dat Apple, als zij het daar niet mee eens was daarover in gesprek kon treden of een tegenbod kon doen. Dat is precies wat er is gebeurd.

4.35. Samsung heeft wel betoogd dat de onwil van Apple zou blijken uit het feit dat Apple zelf de onderhandelingen over kruislicenties heeft afgebroken door diverse procedures te beginnen tegen Samsung. Uit het instellen van die procedures kan echter hooguit worden afgeleid dat Apple niet bereid is om Samsung, in ruil voor een licentie onder de essentiële octrooien van Samsung, een licentie te verlenen voor de auteursrechten, modelrechten en niet-essentiële octrooirechten die Apple in die procedures tegen Samsung in stelling heeft gebracht. Dat sluit echter niet uit dat Apple wel een FRAND-licentie wil van Samsung. Dat dit laatste het geval is, blijkt voldoende uit het feit dat Apple vrijwel tegelijkertijd met het starten van de procedures tegen Samsung (en voordat Samsung de onderhavige zaken aanhangig had gemaakt tegen Apple) uitdrukkelijk bij Samsung heeft geïnformeerd naar de voorwaarden van een FRAND-licentie. Dat verzoek is het begin geweest van nieuwe onderhandelingen waarin partijen over en weer voorstellen hebben gedaan voor de hoogte van de door Apple verschuldigde licentievergoeding.

4.36. De gestelde onwil van Apple volgt, anders dan Samsung heeft betoogd, ook niet uit de hoogte van de licentievergoeding die Apple heeft aangeboden in haar tegenbod. Daarbij laat de rechtbank uitdrukkelijk in het midden of het tegenbod van Apple kan worden aangemerkt als een FRAND-royalty, dat wil zeggen een licentievergoeding die voldoet aan de in de FRAND-verklaringen genoemde eisen. Ook kan in het midden blijven of het tegenbod van Apple dichter bij een FRAND-royalty ligt dan het openingsbod van Samsung. Het gaat erom dat niet kan worden aangenomen dat het tegenbod van Apple zodanig laag is dat daaruit kan worden afgeleid dat Apple niet te goeder trouw aan het onderhandelen is. Apple heeft namelijk inzichtelijk gemaakt hoe zij de aangeboden licentievergoeding heeft berekend. In het midden kan blijven of de uitgangspunten van die berekening juist zijn. Naar het oordeel van de rechtbank zijn die uitgangspunten niet zo onredelijk dat moet worden aangenomen dat Apple niet te goeder trouw aan het onderhandelen is. Dat zal hierna worden toegelicht.

4.37. Apple heeft haar tegenbod berekend door uit te gaan van een cumulatief royaltyp plafond voor alle essentiële octrooien onder de 3G-standaard. Het idee daarachter is dat bij de beoordeling van de vraag of de vergoeding voor een licentie voor een essentieel octrooi FRAND is, moet meewegen dat er onder de 3G-standaard nog duizenden andere

octrooien zijn die door andere octrooihouders zijn aangemerkt als essentieel. Als voor al die octrooien afzonderlijk een klein bedrag moet worden betaald, kan het cumulatieve effect van al die royalties zodanig zijn dat het economisch onhaalbaar wordt om een product op de markt te brengen met 3G-functionaliteit. Samsung heeft hiertegen ingebracht dat er in de praktijk op dit moment geen gebruik wordt gemaakt van een royaltyplafond bij de vaststelling van een royalty voor essentiële octrooien onder de 3G-standaard. Wat daar ook van zij, er volgt niet uit dat het hanteren van een cumulatief royaltyplafond bij de berekening van een FRAND-royalty in een eerste tegenbod in onderhandelingen over FRAND-voorwaarden onredelijk is.

4.38. Hetzelfde geldt voor de hoogte van het cumulatieve royaltyplafond van [...]% dat Apple hanteert. Niet in geschil is dat dit plafond in overeenstemming is met een voorstel dat een aantal andere houders van essentiële octrooien in het verleden heeft gedaan en dat ook Samsung zelf dit percentage heeft voorgesteld toen zij door derden werd aangesproken op betaling van een FRAND-royalty. Samsung heeft hiertegen slechts ingebracht dat de cumulatieve royalty in de praktijk op dit moment veel hoger uitvalt. Wat daar ook van zij, in het licht van de onderbouwing die Apple naar voren heeft gebracht, volgt daaruit niet dat het hanteren van een cumulatief royaltyplafond van [...]% in een eerste bod onredelijk is.

4.39. De tweede aanname waarop de berekening van Apple is gebaseerd, is dat het cumulatieve royaltyplafond gelijkelijk moet worden verdeeld over alle 1.889 families van octrooien die zijn aangemeld als essentieel voor de 3G-standaard. Daarvan zou Samsung er 103 bezitten, zodat Samsung recht zou hebben op $103/1.889 \times [\dots]\%$ royalty. Deze benadering gaat er dus van uit dat alle families van essentiële octrooien eenzelfde waarde vertegenwoordigen. Samsung heeft hier tegenin gebracht dat dit geen realistisch uitgangspunt is omdat de waarde van een essentieel octrooi afhankelijk is van de inhoud van dat octrooi. Dat laatste is op zich juist, maar wel onpraktisch, want het zou betekenen dat om een FRAND-royalty te berekenen de inhoud en waarde van alle 1.889 octrooifamilies onderling zouden moeten worden vergeleken. Gegeven de complexiteit van die vergelijking is het niet onredelijk om er in ieder geval in eerste instantie van uit te gaan dat de octrooien van Samsung niet waardevoller zijn dan de overige essentiële octrooien. Samsung heeft ook niets aangevoerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat die aanname onjuist is.

4.40. De kritiek van Samsung richt zich ook op de *royalty base* die Apple heeft voorgesteld. Apple baseert de licentieberekening niet, zoals Samsung wil, op de verkoopprijs van haar eindproducten, maar op ongeveer 20% van die prijs. Daarbij wijst Apple er ten eerste op dat derden producten met 3G-functionaliteit aanbieden tegen circa 20% van de prijs die Apple hanteert voor haar 3G-producten. Het zou volgens Apple discriminatoir zijn om haar in feite vijf keer zoveel te laten betalen als andere licentienemers. Ten tweede heeft zij erop gewezen dat die 20% ook overeenstemt met het prijsverschil tussen een iPad met en zonder 3G-functionaliteit. Samsung heeft daar tegenover gesteld dat de *royalty base* niet los kan worden gezien van de hoogte van het royaltyplafond dat wordt gehanteerd. Dat is op zich juist. Het neemt naar het oordeel van de rechtbank echter niet weg dat de combinatie van royaltyplafond en *royalty base* die Apple heeft gehanteerd in haar tegenbod, gegeven de toelichting die Apple naar voren heeft gebracht en gegeven het stadium van de onderhandelingen, niet zo onredelijk is dat moet worden aangenomen dat Apple niet te goeder trouw onderhandelt.

4.41. Ten slotte heeft Samsung bezwaar tegen het feit dat de licentie die Apple in haar tegenbod heeft aangeboden, uitsluitend betrekking heeft op de Nederlandse delen van de vier Europese octrooien die Samsung in de onderhavige procedures inroept. Die beperking kan echter niet los worden gezien van het feit dat Samsung de verbodsvorderingen al had ingesteld op het moment dat Apple het betreffende tegenbod deed. Zolang de van die vorderingen uitgaande druk op Apple in de lucht blijft, is het niet onredelijk dat Apple haar concrete bod beperkt tot de octrooien die in geschil zijn.

tussenconclusie

4.42. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de gevorderde verboden zullen moeten worden afgewezen op grond van misbruik van recht respectievelijk strijd met de precontractuele goede trouw. Dat zelfde geldt voor de gevorderde recall en vernietiging. Daarom kan in het midden blijven of het instellen van die vorderingen ook kan worden aangemerkt als misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet (hierna: Mw) en/of artikel 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

4.43. Apple heeft niet aangevoerd dat ook het instellen en handhaven van de gevorderde schadevergoeding en winstafdracht moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid, strijdig met de precontractuele goede trouw of misbruik van een machtspositie in de zin van het mededingingsrecht. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt ook niet in te zien dat dit zo is, alleen al omdat in dit stadium nog niet kan worden bepaald hoe de gevorderde schadevergoeding en winstafdracht zich verhouden tot een FRAND-royalty. Samsung vordert namelijk verwijzing naar een schadestaatprocedure voor de vaststelling van de hoogte van de te vergoeden schade en de af te dragen winst.

4.44. Het voorgaande brengt mee dat voor een beslissing op de gevorderde schadevergoeding en winstafdracht de overige verweren die Apple heeft aangevoerd, moeten worden beoordeeld.

late melding octrooien

4.45. Het betoog van Apple dat Samsung haar uit haar octrooien voortvloeiende rechten heeft verwerkt omdat zij die octrooien te laat bij ETSI heeft aangemeld als essentiële octrooien, moet worden verworpen. Daarbij kan in het midden blijven of Samsung artikel 4.1 van de ETSI-regels heeft geschonden door haar octrooien pas bij ETSI te melden nadat de standaard al was vastgesteld. Ook indien dat het geval is, volgt daaruit niet dat Samsung haar rechten heeft verwerkt om een vordering tot schadevergoeding en winstafdracht in te stellen. Van rechtsverwerking zou sprake kunnen zijn als de verlate melding het gerechtvaardigd vertrouwen bij Apple zou hebben gewekt dat Samsung haar aanspraak niet geldend zou maken. Dat heeft Apple echter niet gesteld. Ook zou er sprake kunnen zijn van rechtsverwerking als Apple onredelijk in haar positie zou zijn benadeeld doordat Samsung haar aanspraken nu alsnog geldend maakt. Zoals hierna zal worden toegelicht is echter niet komen vast te staan dat Apple enig nadeel heeft geleden van de verlate melding.

4.46. Apple heeft wel gesuggereerd dat als Samsung haar octrooien zou hebben gemeld op het moment dat de standaard nog niet was vastgesteld, er mogelijk gekozen was voor andere, rechtenvrije technologie. Daargelaten dat niet vast staat dat dergelijke alternatieven

destijds beschikbaar waren, heeft Samsung erop gewezen dat men bij de ontwikkeling van de 3G-standaard feitelijk alleen was gericht op de technische voor- en nadelen van bepaalde voorstellen en dat octrooirechten alleen een rol speelden als de octrooihouder geen FRAND-verklaring wilde afleggen. Dat laatste doet zich niet voor in deze zaken omdat Samsung in 1998 al wel haar algemene FRAND-verklaring had afgelegd.

4.47. Dat Samsung een juiste weergave geeft van de feitelijke situatie waarin de 3G-standaard is ontwikkeld, blijkt uit de producties die Samsung heeft overgelegd ter ondersteuning van dat standpunt en is onvoldoende gemotiveerd weersproken door Apple. Apple heeft slechts benadrukt dat, mede vanwege het mededingingsrecht, de opstellers van de 3G-standaard wel oog hadden *moeten* hebben voor rechtenvrije alternatieven. Wat daar ook van zij, het sluit niet uit dat de feitelijke situatie was zoals Samsung stelt dat die was. Daarvan uitgaande valt niet in te zien welk nadeel Apple lijdt door de verlate melding.

4.48. Het beroep van Apple op de beslissing van deze rechtbank in de zaak Philips/LG (rb. 's-Gravenhage 27 april 2007, HA ZA 06/955 en 11 juni 2007, KG ZA 07/528), gaat niet op. Daargelaten dat het geschil in die zaak betrekking had op een verbod, is in die zaak als vaststaand aangenomen dat bij de vaststelling van de JPEG-standaard, waarop die zaak betrekking had, juist wel is gestreefd naar een rechtenvrije standaard. Daar komt bij dat de octrooihouder in die zaak geen algemene FRAND-verklaring had afgelegd.

4.49. Voor zover Apple heeft willen betogen dat Samsung door de verlate melding misbruik heeft gemaakt van een machtspositie in de zin van artikel 24 Mw of artikel 102 VWEU, moet dat betoog worden verworpen. Gesteld noch gebleken is dat Samsung ten tijde van de ontwikkeling van de 3G-standaard al een machtspositie in de zin van die bepalingen had. Apple heeft slechts betoogd dat Samsung een machtspositie heeft verkregen door mee te werken aan de vaststelling van die standaard onder verzwijging van haar octrooiaanvragen. Wat daar ook van zij, Samsung heeft er terecht en onbestreden op gewezen dat het creëren van een machtspositie niet verboden is door artikel 24 Mw of 102 VWEU.

conclusie

4.50. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de verbodsvorderingen zullen worden afgewezen. Dat zelfde geldt voor de gevorderde recall en vernietiging. Ook de overige vorderingen zullen moeten worden afgewezen voor zover zij betrekking hebben op de iPhone 4S aangezien de octrooirechten met betrekking tot dat product zijn uitgeput. De beslissing over een en ander zal echter worden aangehouden, zodat later in een vonnis op alle vorderingen kan worden beslist.

4.51. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.25 is overwogen, zal Apple de gelegenheid krijgen om bij akte een verklaring van een deskundige in het Amerikaanse recht in het geding te brengen ter ondersteuning van haar betoog dat Intel Corporation op grond van artikel 3.1(a)(1) toestemming heeft om *baseband chips* te verkopen, ongeacht de herkomst van die *baseband chips*. Samsung zal de gelegenheid krijgen daarop bij akte te reageren. De rechtbank benadrukt dat de door Apple in het geding te brengen verklaring uitsluitend betrekking mag hebben op de voornoemde stelling en dat Samsung in haar akte uitsluitend mag reageren op die verklaring. Voor zover een partij zich daar niet aan houdt, zal de akte worden geweigerd.

4.52. Daarnaast moet worden geconcludeerd dat de niet-technische verweren van Apple niet slagen voor zover het gaat om de gevorderde schadevergoeding en winstafdracht wat betreft de producten van Apple waarin *baseband chips* zijn geïncorporeerd die Apple tot en met 31 januari 2011 heeft afgenomen van Infineon. Alleen al om die reden zal moeten worden beoordeeld of de technische verweren die Apple bij haar conclusie van antwoord heeft aangevoerd slagen en dienen de reeds geplande drie pleidooien waarop die verweren zullen worden behandeld, dus doorgang te vinden.

4.53. Ook het als voorlopige voorziening gevorderde verbod kan gelet op het voorgaande niet worden toegewezen. Een beslissing op die vordering is nog niet mogelijk omdat de voorwaarde waaronder die vordering is ingesteld, te weten vertraging in de hoofdzaak, zich (nog) niet heeft voorgedaan.

in reconventie in alle zaken

4.54. Op dit moment kan nog niet worden vastgesteld of is voldaan aan de voorwaarde waaronder de vorderingen in reconventie zijn ingesteld. De zaak in reconventie zal daarom worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie in alle zaken

5.1. bepaalt dat de reeds geplande pleidooien doorgang zullen vinden;

5.2. verwijst de zaken naar de rol van woensdag 28 maart 2012 voor een akte aan de zijde van Apple, waarbij zij de onder r.o. 4.25 beschreven verklaring in het geding kan brengen, en geeft Samsung de gelegenheid om bij akte te reageren op de akte van Apple op de rol van woensdag 11 april 2012;

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan;

in reconventie in alle zaken

5.4. houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, mr. P.H. Blok en mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2012.