



IN NAAM DER KONINGIN  
**vonnis**

**RECHTBANK AMSTERDAM**

Sector civiel recht, voorzieningenrechter,

zaaknummer / rolnummer: 499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV

**Vonnis in kort geding van 17 november 2011**

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**RHODIA CHIMIE**,  
gevestigd te Aubervilliers, Frankrijk,  
eiseres in conventie bij dagvaarding van 30 september 2011,  
verweerster in reconventie,  
advocaten mr. L. Oosting en mr. R.M. van der Velden te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**VAT LOGISTICS (AMSTERDAM) B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**NEO PERFORMANCE MATERIALS (EUROPE) LTD.**,  
gevestigd te Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk,
3. de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**ZIBO JIA HUA ADVANCED MATERIAL RESOURCES CO.**,  
gevestigd te Shandong, China,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
advocaten M.R.F. Senftleben en mr. M.A.A. van Wijngaarden te 's-Gravenhage.

**1. De procedure**

Ter terechtzitting van 2 november 2011 heeft eiseres, verder te noemen Rhodia, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder gezamenlijk in enkelvoud te noemen VAT Logistics c.s. en ieder afzonderlijk VAT Logistics, Neo en ZAMR, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen en in reconventie gevorderd als na te melden. Rhodia heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Ter terechtzitting waren,

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

2

---

voor zover van belang, aan de zijde van Rhodia aanwezig: P. Cros, A. Richards, S. Ifram, mr. Oosting en mr. Van der Velden. Aan de zijde van VAT Logistics c.s. waren, voor zover van belang, aanwezig: D. Psaras, werkzaam bij Neo, H. Prins, M. Nollen, F. Schüth. I. vom Feld, mr. Senftleben en mr. Wijngaarden. Tevens waren twee door partijen meegenomen Engelstalige tolken aanwezig. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

## 2. De feiten

- 2.1. Rhodia is onderdeel van de Rhodia groep, een groep van bedrijven op het gebied van ontwikkeling en productie van zogenoemde specialty chemicals. De Rhodia groep is onder meer actief op het gebied van op zeldzame aarde ("rare earth") gebaseerde formuleringen voor gebruik in autokatalysatoren.
- 2.2. De Rhodia groep is houdster van in totaal meer dan 125 octrooi families op het gebied van zeldzame aarde en ongeveer 60 octrooi families op het gebied van autokatalysatoren. Wereldwijd bestaan er slechts twee andere grote producenten van dergelijke zeldzame aarde producten, te weten MEL Chemicals in het Verenigd Koninkrijk en Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. (hierna: "DKKK") in Japan. Beide bedrijven zijn licentiehoudsters ten aanzien van de octrooien van de Rhodia groep.
- 2.3. Voorbeelden van de innovatie van de Rhodia groep zijn haar Actalys en Optalys materialen, die gebruikt worden voor katalysatoren in auto's. Actalys en Optalys zijn samenstellingen die cerium en zirconium omvatten en die onder meer gekenmerkt worden door een (ook bij hoge temperaturen) stabiel, groot oppervlakte gebied waardoor het contact tussen uitlaatgas en katalysator wordt vergroot. De materialen hebben voorts een grote zuurstofopslag capaciteit. De Actalys en Optalys materialen maken het voor auto fabrikanten mogelijk om te voldoen aan immer strenger wordende vereisten terzake van emissie, terwijl zij tegelijkertijd het verbruik van waardevolle metalen in de katalyse terugbrengen.
- 2.4. De Actalys en Optalys materialen van Rhodia worden beschermd door onder meer de Europese octrooien EP 0 735 984, EP 0 906 244, EP 0 863 846 en EP 0 605 274 (hierna gezamenlijk: de "Europese octrooien") van Rhodia, evenals door overige buitenlandse (parallele) octrooien (hierna: de "parallele octrooien"). De Europese octrooien en de parallele octrooien van Rhodia zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als: de "Octrooien". Rhodia Opérations is licentiehoudster onder deze Octrooien.
- 2.5. Octrooi EP 0 735 984 (hierna: EP '984) heeft betrekking op een "*Composition precursor and cerium and zirconium mixed oxide based*

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

3

---

*composition, method for its preparation and use thereof*". EP '984 is op 11 maart 1998 verleend en heeft een prioriteitsdatum van 24 december 1993 (FR 9315605). EP 984 is geldig en van kracht in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zweden. Rhodia is tevens houdster van parallelle octrooien terzake van deze uitvinding, die geldig en van kracht zijn in Finland (FI 107799), de Verenigde Staten (US 5,908,800), Canada (CA 2178834), Japan (JP 3016865), Republiek Korea (KR 354470), China (ZY 94194552.9), Brazilië (PI 9408361-4), Zuid-Afrika (ZA 94/10256) en Australië (AU 692207) (hierna gezamenlijk: de "EP '984 parallelle octrooien"). De EP '984 parallelle octrooien hebben eveneens betrekking op een "*Composition precursor and cerium and zirconium mixed oxide based composition, method for its preparation and use thereof*" en roepen net als EP '984 de prioriteit in van de Franse octrooiaanvraag FR 9315605 van 24 december 1993. De EP '984 parallelle octrooien hebben dezelfde of nagenoeg dezelfde conclusies als EP '984.

- 2.6. Octrooi EP 0 906 244 (hierna: EP '244") heeft betrekking op een "*Cerium oxide and zirconium oxide based composition, method of preparation and utilisation in catalysis*". EP '244 is op 23 januari 2002 verleend en heeft een prioriteitsdatum van 15 mei 1996 (FR 9606051). EP '244 is geldig en van kracht in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zweden. Rhodia is tevens houdster van parallelle octrooien terzake van deze uitvinding, die geldig en van kracht zijn in Noorwegen (NO 322444), de Verenigde Staten (US 6,228,799), Canada (CA 2255571), Mexico (MX 211518), Japan (JP 3623517 en JP 4041106), China (ZL 97195463.1), Republiek Korea (KR 10-313409), India (IN 235413 en IN 242394), Maleisië (MY-119430), Brazilië (PI 9709236-3), Zuid-Afrika (ZA 97/4025) en Australië (AU 716835) (hierna gezamenlijk: de "EP '244 parallelle octrooien"). De EP '244 parallelle octrooien hebben eveneens betrekking op een "*Cerium oxide and zirconium oxide based composition, method of preparation and utilisation in catalysis*" en roepen net als EP '244 de prioriteit in van de Franse octrooiaanvraag FR 9606051 van 15 mei 1996. De EP '244 parallelle octrooien hebben dezelfde of nagenoeg dezelfde conclusies als EP '244.
- 2.7. Octrooi EP 0 863 846 (hierna: EP '846) heeft betrekking op een "*Composition based on zirconium oxide and cerium oxide, preparation method therefor and use thereof*" EP '846 is op 4 december 2002 verleend en heeft een prioriteitsdatum van 3 juli 1995 (FR 9507979). EP '846 is geldig en van kracht in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zweden. Rhodia is tevens houdster van parallelle octrooien terzake van deze uitvinding, die geldig en van kracht zijn in Noorwegen (NO 322625), Finland (FI 114909), de Verenigde Staten

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

4

---

(US 6,214,306), Canada (CA 2224409), Mexico (MX 217541), Japan (JP 3490456), China (ZL 96196505.3), Republiek Korea (KR 431919), India (IN 214687), Maleisië (MY-114721), Brazilië (PI 9609435-4), Zuid-Afrika (ZA 96/5464) en Australië (AU 720555) (hierna gezamenlijk: de "EP '846 parallelle octrooien"). De EP '846 parallelle octrooien hebben eveneens betrekking op een "*Composition based on zirconium oxide and cerium oxide, preparation method therefor and use thereof*" en roepen net als EP '846 de prioriteit in van de Franse octrooiaanvraag FR 9507979 van 3 juli 1995. De EP '846 parallelle octrooien hebben dezelfde of nagenoeg dezelfde conclusies als EP '846.

- 2.8. Octrooi EP 0 605 274 (hierna: EP '274") heeft betrekking op een "*Composition based on a mixed oxide of cerium and zirconium, preparation and use*". EP '274 is op 6 mei 1999 verleend en heeft een prioriteitsdatum van 21 december 1992 (FR 9215376). EP '274 is geldig en van kracht in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zweden. Rhodia is tevens houdster van parallelle octrooien terzake van deze uitvinding, die geldig en van kracht zijn in Finland (FI 119920), de Verenigde Staten (US 5,693,299 en US 5,712,218), Canada (CA 2111892), Japan (JP 2947449), Republiek Korea (KR 10-270153 en KR 10-304508), Brazilië (PI 9305146-8), Zuid-Afrika (ZA 93/9353) en Australië (AU 668236) (hierna gezamenlijk: de "EP '274 parallelle octrooien"). De EP '274 parallelle octrooien hebben eveneens betrekking op een "*Composition based on a mixed oxide of cerium and zirconium, preparation and use*" en roepen net als EP '274 de prioriteit in van de Franse octrooiaanvraag FR 9215376 van 21 december 1992. De EP '274 parallelle octrooien hebben dezelfde of nagenoeg dezelfde conclusies als EP '274.
- 2.9. Neo is onderdeel van de Neo Material Technologies groep en verhandelt ook zeldzame aarde producten. Neo handelde voorheen onder de naam Advanced Material Resources (Europe) Ltd. of AMR Europe Ltd. De zeldzame aarde producten van Neo worden in China door ZAMR geproduceerd en vervolgens wereldwijd gedistribueerd. De producten worden onder meer in voorraad gehouden in Nederland door VAT Logistics.
- 2.10. Rhodia heeft een brief d.d. 27 februari 2008 overgelegd opgesteld door Amerikaanse douane, waarin R.B. Swierupski reageert op een verzoek van van C. Wilkett, namens Advanced Material Resources Inc, om een "tariff classification ruling" voor "various rare Earth Oxide catalyst powders from China" met de codes 2-80-50-10, 2-80-50-30, 2-80-50-45, 2-80-50-50 en CXO-955.
- 2.11. Rhodia heeft verder een vrachtbrief d.d. 5 mei 2009 overgelegd waarin VAT Logistics wordt genoemd in verband met een het vervoer van "80 bucket

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

5

chemicals Neodymium Oxide" door ITW Expeditie te Weesp naar MEL Chemicals te Manchester, Verenigd Koninkrijk. Als afzender wordt daarbij Sovereign Cargo Ltd te Eastbourne genoemd.

- 2.12. Op 6 juni 2011 heeft A. Richards, bij Rhodia werkzaam in de functie van Market Manager Autocatalyst, het volgende schriftelijk verklaard:  
*"I hereby declare that I have been verbally informed by the Managing Director of Neo Performance Materials (Europe) Ltd, that the aforementioned company is importing Cerium / Zirconium mixed oxides into the Amsterdam warehouse of Vat Logistics for storage and subsequent re-delivery to the Nienburg (Germany) factory of BASF Catalysts Germany GmbH.*

*Furthermore, this was confirmed by a verbal communication between Rhodia's German Sales Manager and the Raw Material Procurement Department of BASF Nienburg."*

- 2.13. Rhodia en Rhodia Opérations hebben op 23 juni 2011 bij deze rechtbank een verzoekschrift ingediend tot, kort gezegd, het treffen van bewijsbeschermende maatregelen in de zin van de artikelen 1019b – 1019d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en gerechtelijke bewaring. In het verzoekschrift stelt Rhodia dat zij bewijsbeslag wenst te leggen om (verder) bewijs van de inbreuk of dreigende inbreuk die plaatsvindt in Duitsland en/of elders te verkrijgen en om bewijs veilig te stellen ten behoeve van procedures in Duitsland, Nederland en/of eventueel in andere landen waar mogelijk inbreuken plaatsvinden. Het verzoekschrift vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:  
*"16. ZAMR produceert een groot aantal zeldzame aarde producten welke producten vervolgens onder meer in Nederland worden geïmporteerd. Dit blijkt uit het volgende overzicht, waarvan de informatie afkomstig is uit officiële documentatie van de Chinese overheid:*

HS code	Country	Qty (kg)	Shipments	Month	Year
38151900	USA	27 000	1	Jan	2010
38151900	Netherlands	2 000	2	Jan	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>29 000</b>	<b>3</b>		
38151900	USA	17 000	2	Feb	2010
38151900	Netherlands	2 000	1	Feb	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>19 000</b>	<b>3</b>		
38151900	USA	24 100	1	Mar	2010
38151900	Germany	5 000	2	Mar	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>29 100</b>	<b>3</b>		
38151900	USA	53 200	1	Apr	2010
38151900	Netherlands	5 000	1	Apr	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>58 200</b>	<b>2</b>		

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

6

38151900	USA	16 000	1	May	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>16 000</b>	<b>1</b>		
38151900	USA	12 500	1	Jun	2010
38151900	Netherlands	5 000	1	Jun	2010
38151900	Germany	2 000	1	Jun	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>19 500</b>	<b>3</b>		
38151900	USA	26 000	1	Jul	2010
38151900	Germany	5 000	1	Jul	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>31 000</b>	<b>2</b>		
38151900	USA	9 200	1	Aug	2010
38151900	Netherlands	3 000	1	Aug	2010
38151900	Germany	1 000	2	Aug	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>13 200</b>	<b>4</b>		
38151900	USA	10 000	1	Sep	2010
38151900	UK	2 150	1	Sep	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>12 150</b>			
38151900	UK	6 500	1		2010
38151900	Netherlands	2 000	1	Oct	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>8 500</b>	<b>2</b>		
38151900	USA	13 700	1	Nov	2010
38151900	UK	1 250	1	Nov	2010
38151900	Korea	100	1	Nov	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>15 050</b>	<b>3</b>		
38151900	Netherlands	19 000	2	Dec	2010
38151900	USA	10 600	2	Dec	2010
38151900	Argentina	10 000	1	Dec	2010
38151900	South Africa	500	1	Dec	2010
38151900	Korea	150	1	Dec	2010
<b>Subtotal:</b>		<b>40 250</b>	<b>7</b>		
38151900	USA	29 500	2	Jan	2011
38151900	Netherlands	7 740	2	Jan	2011
38151900	Korea	7 000	1	Jan	2011
38151900	Malaysia	1 000	1	Jan	2011
<b>Subtotal:</b>		<b>45 240</b>	<b>6</b>		
38151900	USA	39 700	2	Feb	2011
38151900	Netherlands	9 050	2	Feb	2011
<b>Subtotal:</b>		<b>48 750</b>	<b>4</b>		
38151900	USA	32 100	2	Mar	2011
38151900	Korea	15 000	1	Mar	2011
38151900	Netherlands	5 800	2	Mar	2011
38151900	UK	5 000	1	Mar	2011
38151900	Malaysia	2 500	1	Mar	2011
<b>Subtotal:</b>		<b>61 200</b>	<b>8</b>		

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

7

38151900	Netherlands	21 000	2	Apr	2011
38151900	USA	13 225	2	Apr	2011
38151900	Korea	9 000	1	Apr	2011
38151900	Japan	1 660	1	Apr	2011
38151900	Germany	650	1	Apr	2011
38151900	Canada	450	1	Apr	2011
38151900	UK	20	1	Apr	2011
<b>Subtotal:</b>		<b>46 005</b>	<b>9</b>		
38151900	USA	29 450	2	May	2011
38151900	Korea	10 000	1	May	2011
38151900	South Africa	10 000	1	May	2011
38151900	Netherlands	6 050	2	May	2011
38151900	India	100	1	May	2011
<b>Subtotal:</b>		<b>55 600</b>	<b>7</b>		
38151900	USA	40 730	2	Jun	2011
38151900	Netherlands	10 500	2	Jun	2011
38151900	Korea	8 500	1	Jun	2011
38151900	South Africa	3 000	1	Jun	2011
38151900	Canada	3 000	1	Jun	2011
38151900	India	1 000	1	Jun	2011
38151900	Germany	700	1	Jun	2011
38151900	Japan	120	1	Jun	2011
38151900	Thailand	100	1	Jun	2011
38151900	Brazil	50	1	Jun	2011
<b>Subtotal:</b>		<b>67 700</b>	<b>12</b>		

*Uit dit overzicht blijkt dat er een progressieve, substantiële toename is van het aantal zeldzame aarde producten met douane nummer 38151900 dat door ZAMR naar Nederland wordt verzonden.*

*17. Het douane nummer 38151900 heeft betrekking op producten die overeenstemmen met gemengde oxiden van cerium en zirconium, eventueel in combinatie met één of meer andere zeldzame aarde elementen. Als Bijlage 8 voegt Rhodia een Amerikaans douane document bij dat bevestigt dat het douane nummer 38151900 overeenstemt met gemengde oxiden van cerium en zirconium, waaronder de hierna te bespreken product referenties 2-80-50-10 en 2-80-50-30 van Neo.*

*18. Uit de product catalogus van Neo (Bijlage 9) blijkt dat Neo onder meer de volgende cerium-zirconium (CeO<sub>2</sub>/ZrO<sub>2</sub>) producten verhandelt:*

<b>NEO Product Ref.</b>	<b>Product composition</b>
2-80-50-30	CeO <sub>2</sub> /ZrO <sub>2</sub> /La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 64/21/15
2-80-50-41	ZrO <sub>2</sub> /CeO <sub>2</sub> /La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 60/30/5/5

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

8

2-80-50-10	CeO <sub>2</sub> /ZrO <sub>2</sub> 75/25
------------	--

*De getallen onder "Product composition" zien op de gewichtspercentages van de verschillende oxiden in de producten. Deze gewichtspercentages volgen uit de product catalogus van Neo (Bijlage 9).*

*Het is Rhodia bekend dat deze producten onder meer in Duitsland worden geleverd aan BASF Catalysts Germany GmbH (een klant van Rhodia) (hierna: "BASF"). BASF hanteert referentienummers voor alle producten die zij afneemt. Het is Rhodia bekend dat BASF het nummer 55681575 hanteert voor Neo product 2-80-50-10 en het nummer 55681734 voor Neo product 2-80-50-30.*

*19. De producten van Neo vallen onder de beschermingsomvang van de Octrooien van Rhodia Chimie. Meer specifiek valt het product 2-80-50-30 onder de beschermingsomvang van de octrooien EP '984 en EP '244, het product 2-80-50-41 valt onder de beschermingsomvang van EP '846, het product 2-80-50-10 valt onder de beschermingsomvang van EP '984 en EP '274.*

*Rhodia heeft zeer recent, in mei van dit jaar, weer een ander cerium-zirconium product van Neo in handen gekregen, te weten een product met referentienummer ETROA/003. Dit product valt onder de beschermingsomvang van de octrooien EP '244 en EP '984. Gerekwestreerden maken inbreuk op deze octrooien.*

***Product 2-80-50-30 maakt inbreuk op EP '984 en EP '244***

*20. Het Neo product met referentienummer 2-80-50-30 maakt inbreuk op de octrooien EP '984 en EP '244 van Rhodia Chimie. Rhodia heeft een monster van een AMR product (AMR is als gezegd een oudere handelsnaam van Neo) dat overeenstemt met referentienummer 2-80-50-30 enige tijd terug van één van haar klanten verkregen en geanalyseerd in haar laboratorium. De resultaten van deze analyse zijn bijgevoegd als Bijlage 10.*

*21. Het product 2-80-50-30 voldoet aan alle kenmerken van in ieder geval conclusie 13 en/of 14 van EP '984. Het betreft, blijkens de product catalogus, een samenstelling gebaseerd op een gemengde oxide van cerium en van zirconium. De samenstelling wordt gekenmerkt door dat het een totaal porie volume heeft van ten minste 0,6 cm<sup>3</sup>/g (namelijk 0,75 cm<sup>3</sup>/g) en ten minste 40%, meer specifiek ten minste 50% (namelijk 64%) van het totale porie volume wordt verschaft door poriën met een diameter van ten hoogste 1 µm. Zie de resultaten van de laboratoriumanalyse die worden overgelegd als Bijlage 10. Het product 2-80-50-30 valt derhalve onder de beschermingsomvang van (in ieder geval conclusie 13 en/of 14 van) EP '984.*



499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

9

22. Het product 2-80-50-30 voldoet eveneens aan alle kenmerken van in ieder geval conclusie 1 van EP '244. Het betreft een samenstelling gebaseerd op een cerium oxide en een zirconium oxide in een cerium/zirconium ratio van ten minste 1. Het heeft een specifiek oppervlakte gebied, na 6 uur calcineren op 900°C, van ten minste 35 m<sup>2</sup>/g (namelijk 46 m<sup>2</sup>/g) en een zuurstofopslag capaciteit van tenminste 1,5 ml O<sub>2</sub>/g bij 400°C. Zie de resultaten van de laboratoriumanalyse die worden overgelegd als Bijlage 10. Blijkens de product brochure van Neo wordt een dergelijk oppervlakte gebied zelfs bij nog hogere temperaturen bereikt ("SA aged (950°C/2 hr) 41,37 g/m<sup>2</sup>"; SA aged (1000°C/4 hr) 35,63 g/m<sup>2</sup>").

**Product 2-80-50-41 maakt inbreuk op EP '846**

23. Het Neo product met referentienummer 2-80-50-41 maakt inbreuk op het octrooi EP '846 van Rhodia.

24. Het product 2-80-50-41 voldoet aan alle kenmerken van in ieder geval conclusie 2 van EP '846. Het betreft immers een samenstelling gebaseerd op zirconium oxide en die cerium oxide bevat en ten minste één doteringselement (namelijk lanthanum en yttrium, respectievelijk in de vorm van lanthanum oxide La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en yttrium oxide Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Het heeft een specifiek oppervlakte gebied, na 6 uur calcineren op 1000°C, van meer dan 25 m<sup>2</sup>/g. Uit de product brochure van Neo blijkt dat bij die temperatuur dat oppervlakte gebied ruim wordt bereikt ("SA aged (1000°C/4 hr) 49,10 g/m<sup>2</sup>"). Het product heeft de vorm van een pure vaste oplossing van cerium oxide en dotering in zirconium oxide. Het product 2-80-50-41 valt derhalve onder de beschermingsomvang van (in ieder geval conclusie 2 van) EP '846.

**Product 2-80-50-10 maakt inbreuk op EP '984 en EP '274**

25. Het Neo product met referentienummer 2-80-50-10 maakt inbreuk op de octrooien EP '984 en EP '274 van Rhodia Chimie. Rhodia heeft een monster van een AMR product dat overeenstemt met referentienummer 2-80-50-10 enige tijd terug van één van haar klanten verkregen en geanalyseerd in haar laboratorium. De resultaten van deze analyse zullen worden overgelegd als Bijlage 10.

26. Het product 2-80-50-10 voldoet aan alle kenmerken van in ieder geval conclusie 13 en/of 14 van EP '984. Het betreft, blijkens de product catalogus, een samenstelling gebaseerd op een gemengde oxide van cerium en van zirconium. De samenstelling wordt gekenmerkt door dat het een totaal porie volume heeft van ten minste 0,6 cm<sup>3</sup>/g en ten

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

10

---

*minste 40%, meer specifiek ten minste 50% (namelijk 64%) van het totale porie volume wordt verschaft door poriën met een diameter van ten hoogste 1 µm. Zie de resultaten van de laboratoriumanalyse die worden overgelegd als Bijlage 10. Het product 2-80-50-10 valt derhalve onder de beschermingsomvang van (in ieder geval conclusie 13 en/of 14 van) EP '984.*

*27. Het product 2-80-50-10 voldoet aan alle kenmerken van in ieder geval conclusie 1 van EP '274. Het betreft immers een samenstelling van een gemengde oxide van cerium en zirconium. Het is in de vorm van een enkele kubische kristallijne fase van cerische oxide. Het zirconium bevindt zich in een vaste oplossing in de cerium oxide en heeft een specifiek oppervlakte gebied van ten minste 30 m<sup>2</sup>/g (namelijk 45 m<sup>2</sup>/g), na 6 uur calcineren op 800°C. Zie de resultaten van de laboratoriumanalyse die worden overgelegd als Bijlage 10. Het product 2-80-50-10 valt derhalve onder de beschermingsomvang van (in ieder geval conclusie 1 van) EP '274.*

***Neo product met referentie ETROA/003 maakt inbreuk op EP '244 en EP '984***

*28. Als gezegd heeft Rhodia zeer recent, in mei van dit jaar, een monster ontvangen van één van haar Chinese klanten van een Neo product met referentie ETROA/003. Rhodia heeft dit monster geanalyseerd en heeft vastgesteld dat dit product inbreuk maakt op in ieder geval conclusie 4 van EP '244 en conclusie 13 en/of 14 van EP '984. De resultaten van de laboratorium analyse zullen worden overgelegd als Bijlage 11.*

*29. Het product ETROA/003 voldoet aan alle kenmerken van in ieder geval conclusie 4 van EP '244. Het betreft een samenstelling gebaseerd op een cerium oxide en een zirconium oxide in een cerium/zirconium ratio van ten minste 1. Het bevat voorts ten minste één oxide gekozen uit scandium oxide en zeldzame aarde oxiden met uitzondering van cerium. Het heeft een specifiek oppervlakte gebied, na 6 uur calcineren op 900°C, van ten minste 35 m<sup>2</sup>/g (namelijk 39 m<sup>2</sup>/g) en een zuurstofopslag capaciteit van tenminste 1,5 ml O<sub>2</sub>/g (namelijk 1,7 O<sub>2</sub>/g) bij 400°C. Zie de resultaten van de laboratoriumanalyse die worden overgelegd als Bijlage 11. Het product ETROA/003 valt derhalve onder de beschermingsomvang van (in ieder geval conclusie 4 van) EP '244.*

*30. Het product ETROA/003 voldoet tevens aan alle kenmerken van conclusies 13 en/of 14 van EP '984. Het betreft een samenstelling gebaseerd op een gemengde oxide van cerium en van zirconium. De samenstelling wordt gekenmerkt door dat het een totaal porie volume heeft van ten minste 0,6 cm<sup>3</sup>/g en ten minste 40%, meer specifiek ten minste 50% (namelijk 60%) van het totale porie volume wordt verschaft door poriën met*

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

11

---

*een diameter van ten hoogste 1 µm. Zie de resultaten van de laboratoriumanalyse die worden overgelegd als Bijlage 11. Het product ETROA/003 valt derhalve onder de beschermingsomvang van (in ieder geval conclusie 13 en/of 14 van) EP '984."*

- 2.14. De rechtbank Amsterdam heeft het verzoekschrift van Rhodia doorgeleid naar de rechtbank 's-Gravenhage, met het verzoek het verzoekschrift door een rechter van die rechtbank als plaatsvervangend voorzieningenrechter te laten behandelen. Bij beschikking d.d. 29 juni 2011 heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam (alleen) aan Rhodia verlot verleend tot het leggen van bewijsbeslag onder VAT Logistics c.s. op het adres van VAT Logistics.
- 2.15. Het bewijsbeslag is op 12 juli 2011 gelegd op het adres van VAT Logistics. Er zijn tijdens de beslaglegging vier verschillende cerium-zirconium producten aangetroffen, waarbij van ieder verschillend product drie monsters zijn genomen (dus twaalf monsters in totaal). De monsters zijn door de deurwaarder dezelfde dag in bewaring gegeven bij de bewaarder, HubHub B.V. te Amstelveen (hierna: HubHub). Ten aanzien van de bemonsterde producten heeft de deurwaarder een aantal gegevens afzonderlijk geregistreerd, waaronder het type product, artikelcode, partijnummer, naam van de op de verpakking vermelde onderneming, verdere op de verpakking vermelde gegevens en de naam van de onderneming aan wie het product toebehoort.
- 2.16. Naast bovenbedoelde documenten zijn ook (fysieke en digitale) documenten in beslag genomen, die betrekking hebben op de verhandeling van de cerium-zirconium producten. De fysieke dossiers met betrekking tot de bemonsterde cerium-zirconium producten zijn beschikbaar gesteld door VAT Logistics. De deurwaarder heeft van een 14-tal dossiers de relevante documenten overeenkomstig de beschikking gekopieerd en in conservatoir bewijsbeslag genomen. De documenten zijn in veertien afzonderlijke enveloppen verpakt met daarop de vermeldingen FBA1 t/m FBA14, die in bewaring zijn gegeven aan DigiJuris B.V. (hierna: DigiJuris). Voorts is er digitaal beslag gelegd met assistentie van onafhankelijke IT deskundigen van DigiJuris. VAT Logistics heeft een aantal relevante digitale bescheiden beschikbaar gesteld, die door een medewerker van DigiJuris B.V. zijn opgeslagen op een USB-stick met serienummer 07b219015914d3a3, welke vervolgens is verpakt in een verzegelde envelop met daarop de vermelding DBA2, die in bewaring is gegeven aan DigiJuris. VAT Logistics heeft vervolgens een query gemaakt op basis waarvan de digitale data bij VAT Logistics op relevantie konden worden doorzocht. De resultaten van de query zijn door de deurwaarder vervolgens nogmaals getoetst op relevantie en vervolgens in bewijsbeslag genomen. Het bewijs is opgeslagen op een USB-stick met serienummer 07B219013A4D0A14, welke is verpakt in een

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

12

---

verzegelde envelop met daarop de vermelding DBA1, die in bewaring is gegeven aan DigiJuris. De beslaglegging is, mede in verband met de extra toets op relevantie van het bewijsmateriaal door de deurwaarder, uiteindelijk op 1 augustus 2011 voltooid.

**3. Het geschil in conventie**

**3.1. Rhodia vordert - samengevat -:**

1. VAT Logistics c.s., ieder afzonderlijk, en de bewaarder van de krachtens de beschikking van 29 juni 2011 in beslag genomen monsters te bevelen om de in beslag genomen monsters van de vier verschillende cerium-zirconium producten aan de advocaten van Rhodia af te geven, te overleggen of inzage daarin te verschaffen, althans deze monsters af te geven, te overleggen of inzage daarin te verschaffen aan een door de voorzieningenrechter te benoemen onafhankelijke deskundige ten behoeve van uit te voeren onderzoek naar mogelijke inbreuk op de Europese octrooien EP 0 735 984, EP 0 906 244, EP 0 863 846 en/of EP 0 605 274 en/of de parallelle octrooien of één of meer daarvan, althans een in goede justitie te bepalen bevel of veroordeling uit te spreken,
2. VAT Logistics c.s., ieder afzonderlijk, en de bewaarders van de krachtens de beschikking van 29 juni 2011 in beslag genomen fysieke en digitale gegevens te bevelen om de volgende in beslag genomen fysieke en digitale gegevens, te weten:
  - (a) de in beslag genomen kopieën van de documenten die bevestigd waren aan de vier verschillende cerium-zirconium producten, welke verpakt zijn in de envelop met daarop de vermelding FBA15;
  - (b) de door de deurwaarder geregistreerde informatie met betrekking tot de monsters;
  - (c) de in beslag genomen kopieën van de documenten uit de fysieke dossiers inzake de bemonsterde cerium-zirconium producten, welke zijn verpakt in de enveloppen met daarop de vermeldingen FBA1 t/m FBA14;
  - (d) de door de heer H. de Graaf van VAT Logistics beschikbaar gestelde relevante digitale bescheiden, zoals opgeslagen op de USB-stick met serienummer 07b219015914d3a3, welke is verpakt in een verzegelde envelop met daarop de vermelding DBA2;
  - (e) de op basis van de door de heer H. de Graaf van VAT Logistics gemaakte query aangetroffen – en vervolgens op relevantie getoetste - digitale bescheiden, zoals vastgelegd op de USB-stick met serienummer 07B219013A4D0A14, welke is verpakt in een verzegelde envelop met daarop de vermelding DBA1, subsidiair de

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

13

bescheiden die zijn vastgelegd op de USB-stick met serienummer 07B2080159147AC7;  
aan de advocaten van Rhodia af te geven, te overleggen, afschriften daarvan te verschaffen of inzage daarin te verschaffen, althans af te geven, te overleggen, afschriften daarvan te verschaffen of inzage daarin te verschaffen aan een door de voorzieningenrechter te benoemen onafhankelijke deskundige ten behoeve van uit te voeren onderzoek naar mogelijke inbreuk op de Europese octrooien EP 0 735 984, EP 0 906 244, EP 0 863 846 en/of EP 0 605 274 en/of de parallelle octrooien of één of meer daarvan, althans een in goede justitie te bepalen bevel of veroordeling uit te spreken,

3. subsidiair, voor zover de vorderingen sub 1 en/of 2 geheel of gedeeltelijk niet zouden worden toegewezen en/of de procedure om wat voor reden dan ook vertraging op zou lopen, gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen om:
- (a) drie monsters van ieder verschillend type cerium-zirconium product dat gedaagden of één of meer van hen verhandelen en/of verhandeld hebben, althans drie monsters van ieder van de cerium-zirconium producten 2-80-50-10, 2-80-50-30, 2-80-50-41 en/of ETROA/003;
  - (b) een afschrift van de "*safety data sheets*" en/of "*certificates of analysis*" van alle cerium-zirconium producten die gedaagden of één of meer van hen verhandelen en/of verhandeld hebben, althans een afschrift van de "*safety data sheets*" en/of "*certificates of analysis*" van de cerium-zirconium producten 2-80-50-10, 2-80-50-30, 2-80-50-41 en/of ETROA/003;
  - (c) een afschrift van alle fysieke en/of digitale documenten met betrekking tot alle cerium-zirconium producten die gedaagden of één of meer van hen verhandelen en/of verhandeld hebben, althans de cerium-zirconium producten 2-80-50-10, 2-80-50-30, 2-80-50-41 en/of ETROA/003, aangaande levering, gebruik, in het verkeer brengen, verkoop, andere verhandeling, aanbidding, invoering en/of in voorraad houding in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Japan, China, Republiek Korea, India, Maleisië, Brazilië, Zuid-Afrika en/of Australië, althans de leveringsdocumentatie van de specifieke leveringen in deze landen zoals weergegeven in het in de dagvaarding opgenomen exportoverzicht van ZAMR, de leveringsdocumentatie van de leveringen van de producten 2-80-50-10 en 2-80-50-30 in de Verenigde Staten behorende bij het Amerikaanse douanedocument d.d. 27 februari 2008 en/of de leveringsdocumentatie van de leveringen aan BASF Catalysts Germany GmbH te Nienburg, Duitsland;

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

14

---

aan de advocaten van Rhodia af te geven, te overleggen, afschriften daarvan te verschaffen of inzage daarin te verschaffen, althans af te geven, te overleggen, afschriften daarvan te verschaffen of inzage daarin te verschaffen aan een door de voorzieningenrechter te benoemen onafhankelijke deskundige ten behoeve van uit te voeren onderzoek naar mogelijke inbreuk op de Europese octrooien EP 0 735 984, EP 0 906 244, EP 0 863 846 en/of EP 0 605 274 en/of de parallelle octrooien of één of meer daarvan, althans een in goede justitie te bepalen bevel of veroordeling uit te spreken.

4. VAT Logistics c.s., ieder afzonderlijk, te bevelen om aan eiseres een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat een gedaagde de onder 1, 2 en/of 3 bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of -ter vrije keuze van Rhodia- voor iedere keer dat een gedaagde de onder 1, 2 en/of 3 bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt;
  5. VAT Logistics c.s., hoofdelijk, te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure conform artikel 1019h Rv.
- 3.2. Rhodia stelt daartoe, samengevat, dat zij in deze procedure op basis van artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), artikel 1019a Rv en artikel 22 Rv afgifte vordert, althans overlegging, afschrift of inzage, van de tijdens de beslaglegging genomen monsters van de cerium-zirconium producten en bepaalde bescheiden met betrekking tot die producten. Aan de in voormelde artikelen gestelde vereisten is voldaan, stelt Rhodia. De monsters en bescheiden zijn voldoende bepaald en beschreven in het exploit van de deurwaarder d.d. 12 juli 2011. Daarnaast stelt Rhodia een rechtmatig belang te hebben bij de afgifte. De afgifte is namelijk bedoeld om Rhodia's stelling dat VAT Logistics c.s. inbreuk maken (of dreigen te maken) op de Europese octrooien EP 0 735 984, EP 0 906 244, EP 0 863 846 en/of EP 0 605 274 en/of de parallelle octrooien van Rhodia nader te staven en haar rechtspositie nader te bepalen. Meer specifiek wenst Rhodia door middel van uit te voeren onderzoek te kunnen staven en aan te tonen welke specifieke cerium-zirconium producten van gedaagden inbreuk maken (of dreigen te maken) op welke van de Octrooien en welke specifieke conclusies daarvan. Het onderzoeken van de producten is van groot belang, stelt Rhodia, aangezien de conclusies van de Octrooien verwijzen naar eigenschappen van de cerium-zirconium producten bij bepaalde temperaturen. Om bewijs te kunnen leveren terzake van de eigenschappen van de cerium-zirconium producten van gedaagden bij die specifieke temperaturen, dienen de producten in een laboratorium te worden geanalyseerd. Rhodia wenst het bewijs vervolgens te kunnen gebruiken in (inbreuk)procedures jegens gedaagden (of één of meer van hen) in

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

15

Nederland, Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Japan, China, Republiek Korea, India, Maleisië, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië en/of elders. Aan het vereiste van een rechtmatig belang is dan ook voldaan. Rhodia stelt verder dat uit de Memorie van Toelichting bij de implementatiewet van de Handhavingsrichtlijn volgt dat voor een succesvolle vordering tot afgifte de inbreuk nog niet hoeft vast te staan en dat de eis van bekendheid met de inhoud van de stukken niet kan worden gesteld. Ook het bepalen van de rechtspositie van een partij wordt in de rechtspraak als een rechtmatig belang beschouwd, stelt Rhodia. De monsters hebben bovendien betrekking op een rechtsbetrekking. Het gaat immers om een gestelde octrooi-inbreuk. Artikel 1019a lid 1 Rv bepaalt dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht geldt als een 'rechtsbetrekking' in de zin van art. 843a Rv. Het daadwerkelijke bestaan van de inbreuk hoeft nog niet vast te staan om te voldoen aan dit vereiste. Volgens de rechtspraak dient de inbreuk wel voldoende te worden gesubstantieerd door, onderbouwd met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal, voldoende concrete feiten en omstandigheden aan te dragen voor een redelijk vermoeden van inbreuk. Daaraan is in dit geval voldaan, zodat aan de vereisten van artikel 843a Rv is voldaan, stelt Rhodia. Verder stelt Rhodia dat VAT Logistics c.s. geen verplichting tot geheimhouding in de zin van artikel 843a lid 3 Rv heeft. Artikel 843a lid 4 Rv is op grond van artikel 1019a lid 3 Rv namelijk niet van toepassing. Bovendien weegt het belang bij waarheidsvinding zwaarder dan enig belang van VAT Logistics c.s. bij het achter houden van het bewijs, stelt Rhodia. Indien wenselijk kan de voorzieningenrechter gebruik maken van de bevoegdheden van artikel 843a lid 2 Rv en/of artikel 29 Rv en de wijze waarop afgifte plaatsvindt nader bepalen. Indien nodig is zij bereid om in overleg te treden om tot een praktische oplossing te komen, aldus steeds Rhodia.

- 3.3. VAT Logistics c.s. voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.
4. **Het geschil in reconventie**
  - 4.1. VAT Logistics c.s. vordert - samengevat -:
    1. de monsterneming en het conservatoir bewijsbeslag, alsmede de gerechtelijke bewaring, met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis op te heffen,
    2. HubHub te bevelen om na de betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang alle door haar in het kader van de beschikking van 29 juni 2011 in gerechtelijke bewaring genomen monsters aan VAT

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

16

- 
- Logistics te retourneren, en zulks te doen op een wijze die het behoud van de vertrouwelijkheid van het materiaal voldoende waarborgt,
3. DigiJuris te bevelen om na de betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang al het door haar in het kader van de beschikking van 29 juni 2011 in gerechtelijke bewaring genomen materiaal aan VAT Logistics te retourneren, en zulks te doen op een wijze die het behoud van de vertrouwelijkheid van het materiaal voldoende waarborgt,
  4. Rhodia, op straffe van verbeurte van een dwangsom, te bevelen om na de betekening van dit vonnis medewerking te verlenen aan alle voor de opheffing respectievelijk het retourneren van de in bewaring genomen materialen benodigde maatregelen,
  5. Rhodia overeenkomstig artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige kosten van de procedure.
- 4.2. VAT Logistics c.s. stelt daartoe samengevat, dat het bewijsbeslag niet had mogen worden toegestaan. Zij voert daartoe allereerst aan dat alle door Rhodia aangevoerde argumenten inzake de rechtsmacht van de Nederlandse rechter op zijn minst twijfelachtig zijn. VAT Logistics wordt gebruikt om een bevoegdheid ten aanzien van Neo en ZAMR te scheppen. Over de betrokkenheid van VAT Logistics bij de beweerdelijke inbreuk weet Rhodia echter niets te zeggen. Aan artikel 2 van de EEX-verordening mag de Nederlandse rechter daarom geen bevoegdheid ontleen, aldus VAT Logistics c.s. Verder stelt VAT Logistics c.s. dat een nauwe band tussen de vorderingen tegen VAT Logistics en Neo en ZAMR ontbreekt. Een goede rechtsbedeling vraagt daarom niet de gelijktijdige behandeling van de vorderingen. Evenmin is er een gevaar voor tegenstrijdige beslissingen. Aan artikel 6 EEX-vordering kan daarom evenmin een bevoegdheid worden ontleend. Voortst stelt VAT Logistics c.s. dat ook artikel 31 EEX-verordening Rhodia niet kan baten. Het treffen van bewarende maatregelen ten behoeve van het inschatten van de kansen van eventuele inbreukvorderingen betreffen precies het type bewarende maatregelen dat volgens het Europese Hof nu juist niet onder artikel 31 EEX-verordening valt. Verder voert VAT Logistics c.s. aan dat geen van de octrooien waar Rhodia zich op beroept van kracht is Nederland. Het in voorraad houden van cerium-zirconium producten in Nederland kan daarom geen inbreuk opleveren, ook zal zouden die producten binnen de bescherming van de octrooien vallen. De werkelijke bedoeling van Rhodia is, stelt VAT Logistics c.s., het zich toe-eigenen van vertrouwelijke concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie van Neo en ZAMR om daarmee wereldwijd een significant concurrentievoordeel te bewerkstelligen. Het gaat hier dan ook om een grootschalige fishing expedition die wordt gespeeld over de rug van een beweerdelijke octrooi-inbreuk. Zoals alle intellectuele eigendomsrechten zijn ook octrooirechten territoriaal begrensd. Volgens het territorialiteitsbeginsel dient de octrooihouder in landen waar hij bescherming verlangt een octrooi aan te vragen, verleend te krijgen en in



499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

17

stand te houden. In de landen waar dat gebeurt geniet de octrooihouder monopolierechten. In alle andere landen is er vrijheid van mededinging. Met haar bewijsbeslag en de vordering tot afgifte probeert Rhodia de grenzen van haar octrooirechten te verleggen. Volgens het territorialiteitsbeginsel in het IE-recht kan Rhodia haar octrooirechten echter uitsluitend doen gelden in de landen waar haar octrooien van krachten zijn. Zelfs indien Neo producten zou verhandelen die vallen onder de beschermingsomvang van de conclusie van Rhodia octrooien, dan nog zou het Neo vrij moeten staan om deze producten in alle landen te verhandelen waar Rhodia geen octrooibeschermt heeft. Deze vrijheid wordt in de EU gewaarborgd door het beginsel van het vrije verkeer van waren en diensten, een grondrecht in de interne markt. Dit beginsel gaat vóór op de door Rhodia gevorderde handhavingsmaatregelen, stelt VAT Logistics c.s. Daarnaast stelt VAT Logistics c.s. dat de vordering van Rhodia in strijd is met het recht op eigendom, de vrijheid van ondernemerschap in de EU en, voor zover het betreft de vorderingen tot afgifte, de bescherming van de privacy. Een rechtmatig belang bij de afgifte heeft Rhodia daarom niet, stelt VAT Logistics c.s.. Voorts is door VAT Logistics c.s. betoogd dat de gestelde inbreuk onvoldoende door Rhodia is onderbouwd. De door Rhodia ingebrachte vrachtbrief dateert uit 2009 en zegt niets over de situatie anno 2011, de verklaring van A. Richards is van horen zeggen en is onvoldoende specifiek, bij de gestelde informatie afkomstig van de Chinese overheid is de authenticiteit van de gegevens niet aangetoond en het Amerikaanse douane-document waar Rhodia zich op beroept ziet op Neo Performance Material Resources Inc. te Toronto. Die partij is niet betrokken bij het bewijsbeslag. Nu niet is aangetoond dat door VAT Logistics c.s. inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Rhodia dient het beslag te worden opgeheven en de in bewaring genomen goederen te worden geretourneerd, aldus steeds VAT Logistics c.s.

4.3. Rhodia voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

## 5. De beoordeling in conventie en reconventie

5.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

5.2. De vorderingen in conventie en reconventie zullen hierna gezamenlijk worden besproken.

499542 / KG ZA 11-1435 Pcc/PV  
17 november 2011

18

- 
- 5.3. Door VAT Logistics c.s. is allereerst de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank betwist. VAT Logistics c.s. wordt daarin niet gevolgd. In conventie berust de bevoegdheid primair op artikel 2, eerste lid, van de EEX-verordening. VAT Logistics is immers in Amsterdam gevestigd, zodat het onderhavige gerecht bevoegd is om van de vordering kennis te nemen. De bevoegdheid in conventie ten aanzien van Neo en ZAMR berust op artikel 6 EEX-verordening en artikel 7, eerste lid, Rv. Anders dan VAT Logistics c.s. betoogt, bestaat er tussen de vordering ten opzichte van VAT Logistics, Neo en ZAMR een zodanige nauwe band dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting. Het gaat hier immers om de afgifte van monsters en andere bescheiden die op grond van de beschikking van 29 juni 2011 in Nederland bij VAT Logistics in bewaring zijn genomen, waarover VAT Logistics de zeggenschap heeft en waarvan niet is betwist dat de desbetreffende goederen aan Neo dan wel ZAMR toebehoren. Een nauwe band tussen gedaagden met betrekking tot de monsters en bescheiden waarvan afgifte, dan wel inzage, wordt gevorderd is dus aanwezig. Een goede rechtsbedeling vraagt dan ook om een gelijktijdige behandeling van de vorderingen van Rhodia. Ten aanzien van de vordering in reconventie berust de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op het bepaalde in artikel 6, derde lid, EEX-verordening en artikel 705, eerste lid, Rv.
- 5.4. Allereerst zal de vordering in reconventie worden besproken. VAT Logistics c.s. vordert in reconventie de opheffing van het door Rhodia gelegde bewijsbeslag, alsmede de teruggave van de in het kader van de beslaglegging gemaakte monsters en meegenomen fysieke en digitale documenten. Het betoog van VAT Logistics c.s. komt er in de kern op neer dat de vordering ter verzekering waarvan het bewijsbeslag is gelegd summierlijk ondeugdelijk is.
- 5.5. Ingevolge artikel 53, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 heeft de octrooihouder het uitsluitend recht het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Ingevolge artikel 70 van diezelfde wet kan de octrooihouder zijn octrooi handhaven jegens een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een van de in artikel 53 eerste lid van die wet genoemde handelingen verricht.
- 5.6. Ingevolge artikel 1019b, eerste lid, Rv kan de voorzieningenrechter verlof verlenen tot het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs aan de verzoeker die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Tot deze maatregelen ter bescherming van bewijs kunnen behoren, naast de reeds in de wet geregelde maatregelen, conservatoir

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

19

bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming ter zake van vermeend inbreukmakende roerende zaken, bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten.

- 5.7. Bij de beoordeling wordt als uitgangspunt genomen, zoals door VAT Logistics c.s. onbetwist gesteld, dat geen van de door Rhodia in dit geding ingeroepen octrooien van kracht is in Nederland. Met de handel en opslag in Nederland van cerium-zirconium producten die overeenstemmen met de conclusies van de octrooien van Rhodia, wordt in Nederland in beginsel dus geen inbreuk gemaakt op de octrooien van Rhodia. Daarnaast is, anders dan door Rhodia betoogd, op dit moment evenmin voldoende aannemelijk dat met de bij VAT Logistics aanwezige cerium-zirconium producten een inbreuk dreigt in landen waar haar octrooien wel van kracht zijn. Van belang daartoe is allereerst dat VAT Logistics c.s. heeft betwist dat met de cerium-zirconium producten van Neo en ZAMR een inbreuk wordt gemaakt op de octrooien van Rhodia. Daarnaast heeft VAT Logistics c.s. de geldigheid van de octrooien van Rhodia betwist. Ten aanzien van de betwisting van de geldigheid van de octrooien wordt overwogen dat de vraag of de octrooien waar Rhodia zich op beroept rechtsgeldig zijn, zal moeten worden beantwoord in de landen waar de desbetreffende octrooien zijn geregistreerd. Nu gesteld noch gebleken is dat in de landen waar Rhodia primair stelt dat een inbreuk dreigt, zijnde Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, een procedure aanhangig is waarin de geldigheid van de desbetreffende octrooien wordt betwist, zal in dit kort geding de geldigheid van de octrooien van Rhodia in die landen als uitgangspunt worden genomen. Dit neemt echter niet weg dat Rhodia, zoals terecht door VAT Logistics c.s. gesteld, in dit kort geding slechts zeer summier heeft onderbouwd dat de van Neo en ZAMR afkomstige cerium-zirconium producten overeenkomen met de conclusies van de door haar ingeroepen octrooien. De bewijzen die daartoe door Rhodia zijn overgelegd, twee beknopte tabellen die niet voorzien zijn van enige nadere toelichting, maken niet inzichtelijk welk bewijsmateriaal voor de analyse is gebruikt, waar dat is verkregen en hoe en door wie de analyse is verricht. Bij gebreke daarvan kan tegenover de betwisting door VAT Logistics c.s. niet zonder meer van de juistheid van de door Rhodia als onderbouwing van haar stelling overgelegde tabellen worden uitgegaan.
- 5.8. Verder is van belang dat Rhodia onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bij VAT Logistics aanwezige cerium-zirconium producten bestemd zijn voor landen waar haar octrooien wel van kracht zijn. In dat kader wordt overwogen dat uit de door Rhodia als onderbouwing van haar stelling overgelegde brief van de Amerikaanse douane van 27 februari 2008 (zie 2.10), niet blijkt dat VAT Logistics op enigerlei wijze betrokken is bij de import in de Verenigde Staten van cerium-zirconium producten door Neo

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

20

dan wel ZAMR. Geen van de in dit kort geding door Rhodia betrokken partijen wordt immers in die brief genoemd, noch blijkt daaruit enige relatie met Nederland, dan wel VAT Logistics. Ook de door Rhodia overgelegde vrachtbrief van 5 mei 2009 (zie 2.11) die ziet op vervoer naar het Verenigd Koninkrijk geeft geen aanwijzing van de juistheid van haar stellingen, nu die vrachtbrief niet ziet op vervoer van het product waarvan Rhodia hier haar octrooi inroept, cerium-zirconium, maar op het vervoer van Neodymium Oxide. Voorts vormt ook de verklaring van Richards van 6 juni 2011 (zie 2.12) onvoldoende onderbouwing voor een dreigende inbreuk op het octrooi in Duitsland. Allereerst staat de naam van de persoon met wie Richards bij Neo stelt te hebben gesproken noch de datum of het tijdstip waarop, in de verklaring vermeld. Verder lijkt de door Richard genoemde bevestiging van een medewerker van BASF van de gestelde import via VAT Logistics gebaseerd op informatie uit tweede hand, derhalve niet op eigen waarneming van Richard. De verklaring van Richard wordt bovendien niet ondersteund met enig aanvullend bewijs ten aanzien van het gestelde vervoer vanuit VAT Logistics naar BASF. Bij gebreke daarvan is de enkele verklaring van Richards onvoldoende om in dit kort geding aannemelijk te achten dat met de bij VAT Logistics aanwezige cerium-zirconium producten, zoals door Rhodia gesteld, een inbreuk op het octrooi in Duitsland dreigt. Ten slotte kunnen ook de door Rhodia genoemde gegevens afkomstig van de Chinese douane (zie 2.13) niet overtuigen. De authenticiteit van die gegevens is niet aangetoond of aannemelijk gemaakt en uit die gegevens blijkt bovendien niet dat er een relatie bestaat tussen VAT Logistics en de door Rhodia gestelde dreigende inbreuk. Integendeel, uit die gegevens kan juist worden opgemaakt dat ZAMR vanuit China rechtstreeks, zonder enige tussenkomst van VAT Logistics, zeldzame aarde producten exporteert naar landen waar Rhodia een octrooi op cerium-zirconium producten heeft geregistreerd.

- 5.9. De slotsom van het voorgaande is dat hoewel voor het leggen van het bewijsbeslag nog niet hoeft vast te staan dat er een inbreuk is gemaakt of dreigt op het octrooirecht, de in dit kort geding overgelegde stukken desondanks onvoldoende aanknopingspunten bevatten om thans voldoende aannemelijk te achten dat met de bij VAT Logistics in depot aanwezige cerium-zirconium producten een inbreuk kan zijn gemaakt of dreigt op de octrooien van Rhodia. De vorderingen in reconventie zijn daarmee in beginsel toewijsbaar. Een belangenafweging geeft geen aanleiding voor een ander oordeel. Bij gebreke van voldoende onderbouwing van de gestelde dreigende inbreuk, dient het belang van VAT Logistics c.s. bij opheffing van het bewijsbeslag zwaarder te wegen dan het belang van Rhodia. De vorderingen in reconventie tot opheffing van het bewijsbeslag en het bevel aan Rhodia om daaraan medewerking te verlenen zullen daarom worden toegewezen. De vorderingen in reconventie gericht tegen HubHub en DigiJuris zullen evenwel worden afgewezen nu die geen partij zijn in dit

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

21

geding. Wel zal Rhodia worden bevolen om HubHub en DigiJuris overeenkomstig te instrueren. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

- 5.10. Thans is aan de orde de vordering in conventie. In conventie vordert Rhodia op grond van artikel 843a Rv afgifte, dan wel inzage van de krachtens de beschikking van 29 juni 2011 in beslag genomen monsters en bescheiden. Ingevolge artikel 843a, eerste lid, Rv kan hij die daarbij rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.
- 5.11. Nu de vordering in reconventie tot opheffing van de krachtens de beschikking van 29 juni 2011 in beslag genomen monsters en bescheiden zal worden toegewezen, volgt daaruit dat de vordering in conventie dient te worden afgewezen. Bij gebreke van voldoende onderbouwing van de gestelde inbreuk, zoals in reconventie overwogen, is immers tevens onvoldoende aannemelijk dat er tussen Rhodia en VAT Logistics c.s. op grond van een onrechtmatige daad een rechtsverhouding bestaat. Aan het vereiste in 843a Rv is voorshands dan ook niet voldaan.
- 5.12. Rhodia zal als de in het ongelijk gestelde partij op grond van artikel 1019h Rv in de werkelijke proceskosten in conventie worden veroordeeld. VAT Logistics c.s. heeft in dat kader een bedrag van EUR 264.152,58 aan advocaatkosten gevorderd. Rhodia heeft betwist dat dit bedrag redelijk en evenredig is. In verband daarmee wordt overwogen dat uit het door VAT Logistics c.s. overgelegde proceskostenoverzicht blijkt dat het voormelde bedrag van EUR 264.152,58 voor het gedeelte van EUR 69.097,35 is gebaseerd op kosten gemaakt door octrooigemachtigde D. Kinkeldey voor analyse van de in geding zijnde octrooien. Niet wordt ingezien waarom voor de onderhavige procedure, die primair is gebaseerd op de artikelen 843a en 1019b Rv, een louter procesrechtelijk vraagstuk dus, een dergelijk uitgebreid onderzoek naar de octrooien noodzakelijk is geweest. Dat onderdeel van de gevorderde kosten komt daarmee niet redelijk en evenredig voor. De advocaatkosten van VAT Logistics c.s. zullen daarom tot een bedrag van EUR 195.055,23 worden toegewezen. De kosten aan de zijde van VAT Logistics c.s. worden derhalve begroot op:
- |                    |     |                   |
|--------------------|-----|-------------------|
| - griffierecht     | EUR | 560,00            |
| - salaris advocaat |     | <u>195.055,23</u> |
| Totaal             | EUR | 195.615,23        |
- 5.13. Rhodia zal tevens als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

22

---

VAT Logistics c.s. worden, gelet op de samenhang met de vordering in conventie, tot op heden begroot op nihil.

**6. De beslissing**

De voorzieningenrechter

**in conventie**

- 6.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 6.2. veroordeelt Rhodia in de proceskosten, aan de zijde van VAT Logistics c.s. tot op heden begroot op EUR 195.615,23,
- 6.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

**in reconventie**

- 6.4. heft op het op grond van de beschikking van 29 juni 2011 gelegde conservatoir bewijsbeslag, alsmede de gerechtelijke bewaring,
- 6.5. beveelt Rhodia om uiterlijk binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis medewerking te verlenen aan alle voor de opheffing respectievelijk het retourneren van de in bewaring genomen materialen benodigde maatregelen, waaronder begrepen het door Rhodia aan HubBub en DigiJuris instrueren om tot teruggave over te gaan van de bij VAT Logistics in gerechtelijke bewaring genomen monsters en materialen,
- 6.6. veroordeelt Rhodia om na de betekening van dit vonnis aan VAT Logistics c.s. een dwangsom te betalen van EUR 10.000,00 voor iedere dag dat Rhodia zich niet aan de in 6.7. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van EUR 300.000,00 is bereikt,
- 6.7. veroordeelt Rhodia in de proceskosten, aan de zijde van VAT Logistics c.s. tot op heden begroot op nihil,
- 6.8. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 6.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

499542 / KG ZA 11-1435 Pee/PV  
17 november 2011

23

---

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.J. Peeters, voorzieningenrechter, bijgestaan door  
mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 17 november 2011.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
rechtbank Amsterdam

type: PJvV

coll:

M