

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 404708 / KG ZA 11-1177

### Vonnis in kort geding van 13 december 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

**NOZZAD (UK) LTD.**,

gevestigd te Welwyn Garden City, Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk,  
eiseres,

advocaat: mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

**ALVERN MEDIA GmbH**,

gevestigd te Hamburg, Duitsland,

advocaat: mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**ALVERN MEDIA B.V.**,

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Breda,

advocaat: mr. R. Hermans te Amsterdam,

gedaagden.

Eiseres zal hierna Nozzad worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Alvern c.s. (in de derde persoon enkelvoud). Afzonderlijk worden zij Alvern GmbH respectievelijk Alvern B.V. genoemd. Voor Nozzad zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mw. mr. L. van Huizen, advocaat te 's-Gravenhage. Alvern GmbH is bijgestaan door de advocaat voornoemd en door mr. ing. H.J. Ridderinkhof, advocaat te Amsterdam. Alvern B.V. is bijgestaan door de advocaat voornoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 oktober 2011 met de producties 1 t/m 21;
- de conclusie van antwoord zijdens Alvern B.V.;
- de akte houdende overlegging van producties zijdens Alvern B.V. met de producties 1 t/m 4;
- de akte houdende overlegging van producties zijdens Alvern GmbH met de producties 1 en 2;
- de akte houdende overlegging van aanvullende productie zijdens Nozzad met de productie 22;

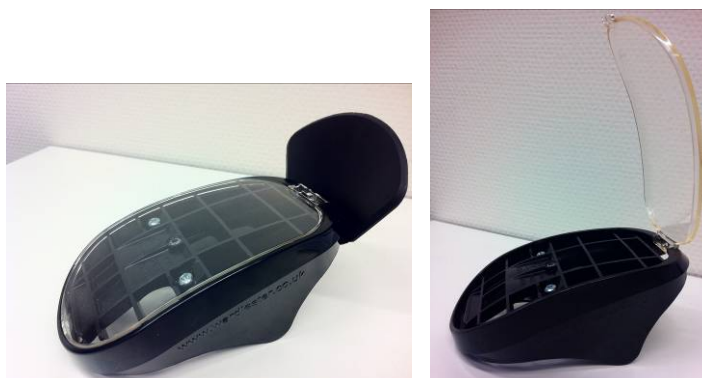
- de akte houdende overlegging van aanvullende productie zijdens Alvern GmbH met productie 3;
- de opgaven en specificaties van de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv van partijen;
- de ter zitting overgelegde pleitnotities van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Nozzad maakt haar bedrijf van het produceren van reclame dragende displayhouders ('nozzle advertising units') voor brandstofvulpistolen die worden gebruikt bij bezinepompen (zie de afbeeldingen hieronder).





Het product (hierna ook: displayhouder) is een module die kan worden bevestigd aan de verbinding tussen het mondstuk en het handvat van een brandstofpistool zodat er reclamedragend materiaal kan worden bevestigd aan het brandstofvulpistool.

- 2.2. Alvern c.s. is eveneens actief op het gebied van reclamemateriaal voor benzinepompstations. Alvern GmbH richt zich op de markten van de Duitstalige landen in Europa. Voor een groot aantal markten (waaronder Nederland) heeft Alvern GmbH haar intellectuele eigendomsrechten gelicentieerd aan lokale licentienemers, voor Nederland: Alvern B.V.
- 2.3. Alvern GmbH is houdster van Europees octrooi 0 643 863 B2 (hierna ook: het octrooi of EP 863) dat betrekking heeft op '*Means for placing information/advertising on a fuel dispensing nozzle of a petrol dispensing apparatus*' (in de niet-besteden Nederlandse vertaling: '*Inrichting voor het aanbrengen van informatie of reclame op een brandstofvulpistool van een inrichting voor het ingieten van brandstof*'). Het octrooi is verleend op 17 december 1997 op een aanvraag daartoe van 3 februari 1993, onder oproeping van prioriteit van vier Noorse aanvragen van 3 februari 1992 (NO 920434), 28 april 1992 (NO 921637), 5 mei 1992 (NO 921763) en 30 juni 1992 (NO 922580). Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland. Het octrooi expireert op 2 februari 2013.
- 2.4. De tekst van de oorspronkelijke hoofdconclusie (in de B1-publicatie) luidde als volgt:

A device attachable to a filler gun (2) of a fuel pump of the kind having in series a gun barrel (2b), a gun head (2a) and a gun handle (2c), said gun barrel (2b) having its rear end (2b') joining a front end (2a') of said gun head (2a) at a first junction on said filler gun, and said gun head (2a) having its rear end joining a front end (2c') of said gun handle at a second junction on said filler gun, said device providing a display surface (4) supported by a carrying body (3), for displaying one or more graphic messages readily viewable by a gun user, means (5) being provided for detachably securing said carrying body (3) to the filler gun, **characterized in that** said carrying body (3) has a first portion (3a) and a second portion (3b) each having a generally planar top face, said faces having a common line (8) of contact and forming a mutual angle with each other when the device is attached to said filler gun (2), and in that said display surface (4) is divided into first and second display portions (4a, 4b) disposed on said first and second top faces, respectively, so as to meet and to form an angle which is equal to the mutual angle between said top faces, the entire display surface extending longitudinally along the filler gun from approximately said first junction to approximately the second junction.

---

In lijn hiermee luidde kolom 1, regels 30-42 van de beschrijving in de B1-publicatie als volgt:

This is achieved according to the present invention, which is distinguished essentially in that said carrying body has a first portion and a second portion each having a generally planar top face, said faces having a common line of contact and forming a mutual angle with each other when the device is attached to said filler gun, and in that said display surface is divided into first and second display portions disposed on said first and second top faces, respectively, so as to meet and to form an angle which is equal to the mutual angle between said top faces, the entire display surface extending longitudinally along the filler gun from approximately said first junction to approximately the second junction.

- 2.5. Nozzad heeft op 17 september 1998 oppositie ingesteld tegen de verlening van EP 863.
- 2.6. Tijdens de oppositieprocedure is de tekst van de hoofdconclusie geamendeerd. Dat is het gevolg geweest van een door Alvern GmbH geaccepteerd voorstel van Nozzad tot amendering van conclusie 1 dat zij – kort voor de mondelinge behandeling, gepland voor 21 februari 2001 – deed in haar brief van 2 januari 2001. De inhoud van die brief luidt voor zover hier relevant als volgt:

As you are aware, we are the European Patent Attorneys for Nozzad (UK) Limited, who are the Opponents to the above Patent. Oral proceedings have been appointed for 21 February 2001.

Our clients maintain their position in relation to the grounds of Opposition raised and intend to pursue the Opposition vigorously. However, we would be willing to forego Oral Proceedings if certain clarifactory amendments were made to claim 1 of Patent and accepted by the Opposition Division. Our clients take the view that the Patent should be amended to reflect explicitly the interpretation which both the Opponents and the Opposition Division have put on it. As a result, the costs and trouble of Oral proceedings would be removed for both parties.

The amendments which our clients seek are two-fold:

1. Amend “each having a generally planar top face” to “each having a planar top face” at claim 1, line 20. We maintain that the introduction of the word “generally” comprises added matter and feel that it obscures the meaning of the claim.
2. Amend “said faces having a common line (8) of contact forming a mutual angle” to “said faces having a common line (8) of contact to form an edge and forming a mutual angle”. On the basis that the “common line of contact” wording is considered by the Opponents to be clearly and unambiguously derivable, it is our understanding that this amendment should be equally clearly and unambiguously derivable.

In the event that your clients are willing to put these amendments forward to the European Patent Office, please let us know as soon as possible.

- 2.7. Bij fax van 12 januari 2001 reageerde de octrooigemachtigde van Alvern GmbH positief op het voorstel. Hij schrijft:

Thank you for your letter dated 02 January 2001.

Our clients are ready to accept the amendments as proposed in your above letter if this acceptance results in the withdrawal of the opposition. Therefore, please confirm that the

---

opposition will be withdrawn once the amendments are made. We will put these amendments forward to the EPO as soon as we are in receipt of your confirmation.

2.8. Bij brief van 16 januari 2001 bericht de octrooigemachtigde van Nozzad aan de octrooigemachtigde van Alvern GmbH als volgt:

Thank you for your fax of 12<sup>th</sup> January 2001. We confirm that if the amendments itemised at points 1 and 2 of our letter of 2<sup>nd</sup> January 2001 are submitted to the European Patent Office and accepted by the European Patent Office such that the patent proceeds in correspondingly amended form, then we will not pursue the opposition further. We will, however, require written confirmation from the European Patent Office that the amendment has been accepted before we will withdraw our opposition. We trust that you will recognise that this is merely a precaution.

2.9. De Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau overwoog in de 'grounds for the decision' van 17 mei 2001 voor zover hier relevant als volgt:

- 3.1 The opposition is based on a series of samples (D1 and D2), photographs (D3), copies of invoices (D5,D6) affidavits (D7,D8) and published documents (D9 to D14), which samples, photos and invoices were intended to be an anticipation of evidence of the availability to the public of a fuel nozzle or filler gun display capable of destroying the novelty of the device of the patent in suit.  
Moreover, the Opponent stated that the claims were so unclear as to render impossible to identify the invention and hence put it into effect.
- 3.2 In conclusion, the Opponent requested:
  - 1) the patent be revoked in its entirety;
  - 2) oral proceedings be convened in the event of rejection of the request 1);
  - 3) the costs be awarded in favour of the Opponent;
  - 4) the right to present Mr J.H. Farthing as witness and expert in the technical field of the patent.
4. In his response dated 05.05.99, the Patentee requested the rejection of the opposition under all the aspects, but also auxiliarily requested to appoint oral proceedings in a conflicting event. The Patentee substantiated his requests by a number of reasoned counter-arguments, refuting point by point all the Opponent's grounds.
5. The Opposition Division, with a communication dated 08.03.00, expressed the provisional opinion, substantiated by a detailed reasoning and grounds, that, contrary to what maintained by the opponent:
  - Claim 1, with the support of the description, discloses the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art, thus meeting the requirement of Article 83 EPC.
  - Claim 1 does not contain any added subject matter, thus meeting the requirement of Article 123 (2) EPC
  - The subject-matter of the granted claims 1 to 8 is novel and implies an inventive step according to Article 52 (1) EPC.The Opposition Division affirmed thus to see no reason for amending the patent as granted, and furthermore rejected, with substantiated motivation, the request 3) of the opponent for the apportionment of costs, while declining any interest in the hearing of the witness as per request no. 4).
6. In a letter dated 15.09.00, the Opponent withdrew his requests 3) and 4) but maintained the requests 1) and 2), announced however, that in view of the clarifications given by the Opposition Division he would be prepared to abandon also the request for oral proceedings provided that some kind of amendment to claim 1 were agreed.
- 6.1 The Opposition Division decided then to summon the parties to the oral proceedings, the date for which being convened on 21.02.01

- 
7. In a further letter dated 19.01.01 (more than one month prior to the date set for oral proceedings) the patentee announced that an agreement was reached between the parties, which would allow the settlement of the litigation, by means of the introduction of two simple amendments to the text of claim 1, and to the corresponding statement of invention in column 1 of the specification.  
The patentee formally filed, in the same letter, the request for such amendments in the following terms:
- delete the word "generally" in line 20 of claim 1 and in line 33, column 1 of the description, and
  - add the expression "to form an edge" after the word "contact" in the following lines 21 and 34 respectively.
- 7.1 The motivation for this change was the elimination, from the scope of claim 1, of the limit case in which the mutual angle between the first and second portions of the "carrying body (3)" would equal 180°, which in turn would mean: same plane for the two portions, hence no edge nor effective separation between the first and second portions.  
A previous condition for the announced agreement, allegedly made by the Opponent, was to obtain a preliminary acceptance by the EPO of the filed amendments.
- 7.2 The Opposition division expressed, in the communication dated 06.02.01, a positive opinion on the admissibility of such amendments, considering them representing a regular restriction to the scope of the independent claim, explicitly requested by the proprietor, and in line with Articles 84 and 123 (2) (3) EPC.
- 7.3 Consequent to the above expressed intention to admit the amendments, the Opponent, with letter of 6.02.01, withdrew his request for Oral Proceedings and, with the immediately following letter of 07.02.02, withdrew the opposition altogether.

#### DECISION

1. The opposition is admissible because it meets all the requirements of Articles 99(1) and 100(a) and of Rule 55.
2. In view of the understanding reached by the parties to settle the case on the basis of the patentee's request of amendment dated 19.01.01, and endorsing the motivation therefore, as exposed under point 7.1 above, the Opposition Division decides that the patent in suit is to be maintained in amended form, as shown in the substitute pages 2 to 4 of the specification (EP 0 643 863 B1), appended herewith as Annex 1, and according to Article 102 (3) EPC.

#### 2.10. Na amendering luidt de hoofdconclusie (in de B2-publicatie) thans:

A device attachable to a filler gun (2) of a fuel pump of the kind having in series a gun barrel (2b), a gun head (2a) and a gun handle (2c), said gun barrel (2b) having its rear end (2b') joining a front end (2a') of said gun head (2a) at a first junction on said filler gun, and said gun head (2a) having its rear end joining a front end (2c') of said gun handle at a second junction on said filler gun, said device providing a display surface (4) supported by a carrying body (3), for displaying one or more graphic messages readily viewable by a gun user, means (5) being provided for detachably securing said carrying body (3) to the filler gun, **characterized in that** said carrying body (3) has a first portion (3a) and a second portion (3b) each having a ~~generally~~ planar top face, said faces having a common line (8) of contact to form an edge and forming a mutual angle with each other when the device is attached to said filler gun (2), and in that said display surface (4) is divided into first and second display portions (4a, 4b) disposed on said first and second top faces, respectively, so as to meet and to form an angle which is equal to the mutual angle between said top faces, the entire display surface extending longitudinally along the filler gun from approximately said first junction to approximately the second junction [doorhaling en onderstreping toegevoegd, vzr].

In lijn hiermee luidde kolom 1, regels 30-42 van de beschrijving in de B2-publicatie als volgt:

---

This is achieved according to the present invention, which is distinguished essentially in that said carrying body has a first portion and a second portion each having a ~~generally~~ planar top face, said faces having a common line of contact to form an edge and forming a mutual angle with each other when the device is attached to said filler gun, and in that said display surface is divided into first and second display portions disposed on said first and second top faces, respectively, so as to meet and to form an angle which is equal to the mutual angle between said top faces, the entire display surface extending longitudinally along the filler gun from approximately said first junction to approximately the second junction [doorhaling en onderstreping toegevoegd, vzr].

2.11. In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luidt de hoofdconclusie in de geamendeerde vorm als volgt:

Een inrichting die kan worden bevestigd aan een vulpistool (2) van een brandstofpomp, omvattende in volgorde een pistoolloop (2b), een pistoolkop (2a) en een pistoolhandgreep (2c), welke pistoolloop (2b) met zijn achtereinde (2b') is verbonden met een voorste einde (2a') van die pistoolkop (2a) aan een eerste overgang op het vulpistool, en welke pistoolkop (2a) met zijn achtereinde is verbonden met een voorste einde (2c') van de pistoolhandgreep aan een tweede overgang op dat vulpistool, welke inrichting is voorzien van een displayoppervlak (4), dat door een draaglichaam (3) is ondersteund, voor het vertonen van één of meer grafische boodschappen die door de gebruiker van het pistool gemakkelijk leesbaar zijn, waarbij middelen (5) zijn aangebracht voor het losneembaar bevestigen van dat draaglichaam (3) aan het vulpistool, **met het kenmerk**, dat het draaglichaam (3) een eerste gedeelte (3a) en een tweede gedeelte (3b) heeft, die beide een plat bovenvlak hebben, welke vlakken een gemeenschappelijke contactlijn (8) hebben teneinde een rand te vormen en een hoek met elkaar insluiten wanneer de inrichting aan het vulpistool (2) is bevestigd, en dat het displayoppervlak (4) is verdeeld in een eerste en een tweede displaygedeelte (4a, 4b) die op het eerste respectievelijk het tweede bovenvlak zijn aangebracht, om op elkaar aan te sluiten en een hoek in te sluiten, die gelijk is aan de ingesloten hoek tussen de genoemde bovenvlakken, waarbij het gehele displayoppervlak zich in langsrchting langs het vulpistool van ongeveer de eerste overgang tot ongeveer de tweede overgang uitstrekt.

2.12. Opgedeeld in deelkenmerken kan de hoofdconclusie in de geamendeerde vorm als volgt worden weergegeven:

- a) Een inrichting die kan worden bevestigd aan een vulpistool (2) van een brandstofpomp, omvattende in volgorde
- b) een pistoolloop (2b),
- c) een pistoolkop (2a) en een
- d) pistoolhandgreep (2c),
- e) welke pistoolloop (2b) met zijn achtereinde (2b') is verbonden met een voorste einde (2a') van die pistoolkop (2a) aan een eerste overgang op het vulpistool, en
- f) welke pistoolkop (2a) met zijn achtereinde is verbonden met een voorste einde (2c') van de pistoolhandgreep aan een tweede overgang op dat vulpistool,
- g) welke inrichting is voorzien van een displayoppervlak (4),
- h) dat door een draaglichaam (3) is ondersteund,
- i) voor het vertonen van één of meer grafische boodschappen die door de gebruiker van het pistool gemakkelijk leesbaar zijn,
- j) waarbij middelen (5) zijn aangebracht voor het losneembaar bevestigen van dat draaglichaam (3) aan het vulpistool,

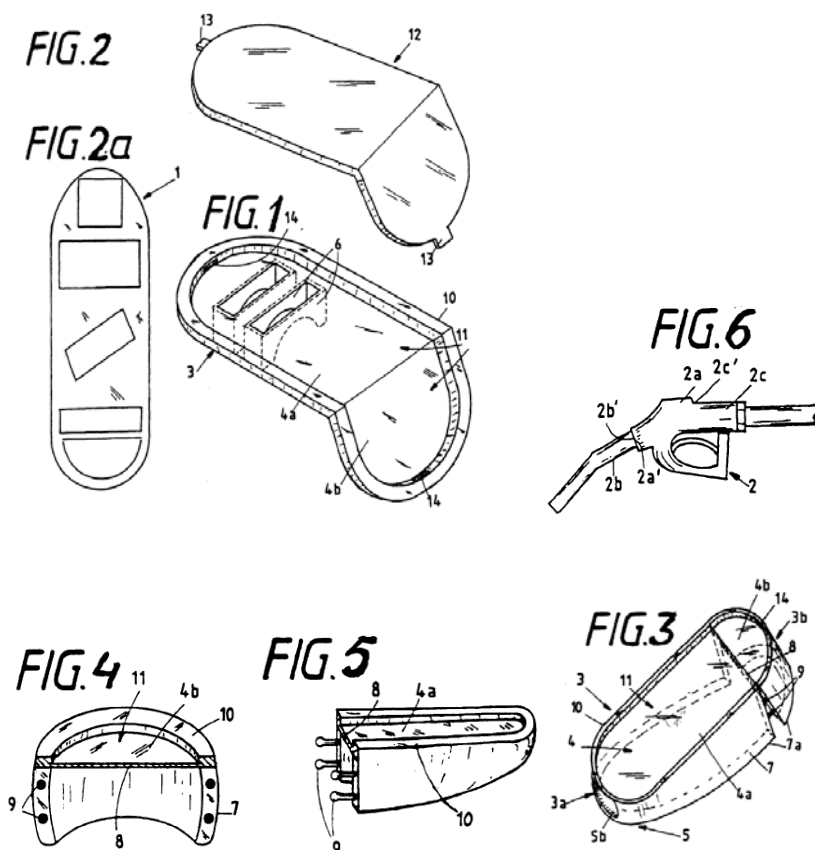
**met het kenmerk,**

- k) dat het draaglichaam (3) een eerste gedeelte (3a) en een tweede gedeelte (3b) heeft,
- l) die beide een plat bovenvlak hebben,
- m) welke vlakken een gemeenschappelijke contactlijn (8) hebben teneinde een rand te vormen en een hoek met elkaar insluiten wanneer de inrichting aan het vulpistool (2) is bevestigd, en
- n) dat het displayoppervlak (4) is verdeeld in een eerste en een tweede displaygedeelte (4a, 4b) die op het eerste respectievelijk het tweede bovenvlak zijn aangebracht, om op elkaar aan

te sluiten en een hoek in te sluiten, die gelijk is aan de ingesloten hoek tussen de genoemde bovenzvlakken,

o) waarbij het gehele displayoppervlak zich in langsrichting langs het vulpistool van ongeveer de eerste overgang tot ongeveer de tweede overgang uitstrekt.

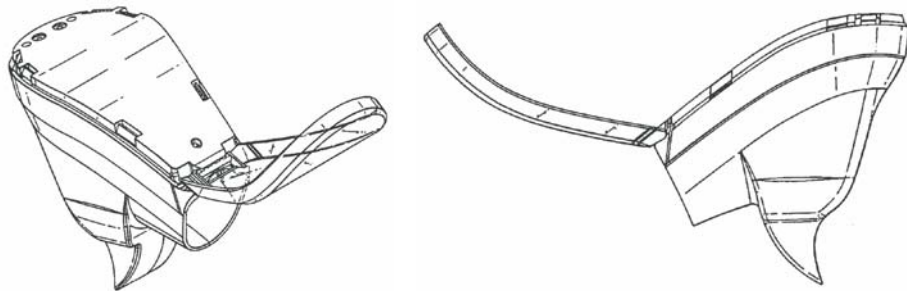
2.13. Bij het octrooi horen de figuren 1 t/m 6, welke hieronder zijn afgebeeld:



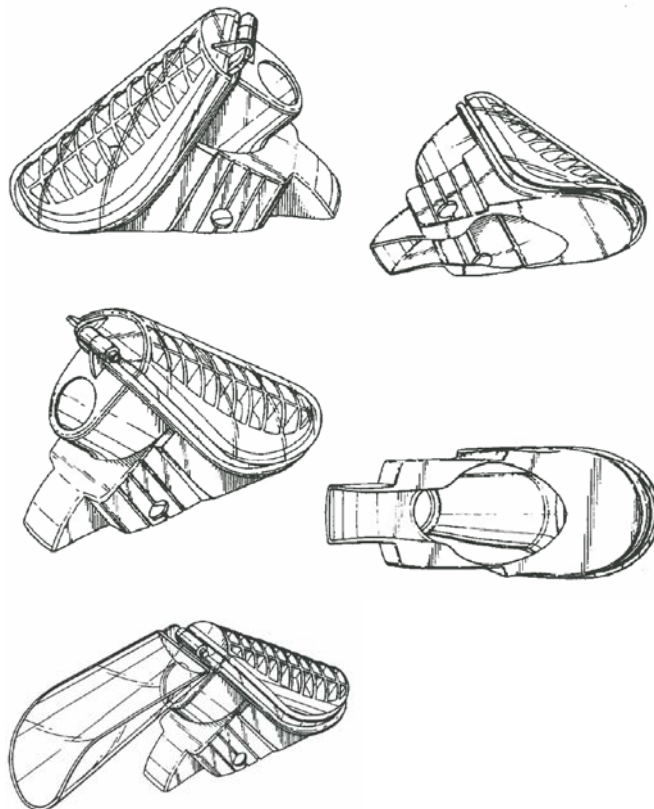
2.14. Alvern GmbH<sup>1</sup> is houdster van het Beneluxmodel met inschrijvingsnummer 28443-00 gedeponerd op 14 mei 1997 met prioriteit van 15 november 1996 voor 'Reclamedrager voor brandstofvulpistool'. De bij deze registratie behorende afbeeldingen zien er als volgt uit:

<sup>1</sup> Uit het door Nozzad overgelegde afschrift uit het Benelux register volgt dat het model op naam staat van Alvern Norway ASA. Namens Alvern GmbH is ter zitting evenwel gesteld dat zij een aantal intellectuele eigendomsrechten van die vennootschap heeft overgenomen. Ook Nozzad gaat er blijkens haar stellingen vanuit dat Alvern GmbH houdster is van het Beneluxmodel.





- 2.15. Alvern GmbH<sup>2</sup> is voorts houdster van het Beneluxmodel met inschrijvingsnummer 27656-00 gedeponerd op 4 oktober 1996 met prioriteit van 16 april 1996 voor 'Reclamekaarhouder voor brandstofvulpistool'. De bij deze registratie behorende afbeeldingen zien er als volgt uit:



- 2.16. Namens Alvern GmbH is op 19 september 2003 een brief gezonden aan Kuwait Petroleum Benelux B.V. waarvan de inhoud als volgt luidt:

we contact you as the legal representatives of Alvern Media GmbH (...) and its licensee Alvern Media B.V. (...).

<sup>2</sup> Uit het door Nozzad overgelegde afschrift uit het Benelux register volgt dat het model op naam staat van Alvern Norway A/S. Ook hier wordt aangenomen dat Alvern GmbH als houdster heeft te gelden. Zie voetnoot 1.

---

It has recently come to our client's attention that Kuwait Petroleum Benelux B.V. is installing at its Q8 gas stations nozzle advertising devices manufactured by Nozzad UK Ltd..

As you have been in contact and even in negotiations with Alvern Media B.V. you were and you are aware of the fact that Alvern is the world's pioneer in pump nozzle advertising. Our client is the holder of numerous intellectual property rights, i.e. patent and design rights, for petrol pump nozzle advertising. Alvern holds patent and design rights in every important European jurisdiction.

Our client's European patent EP 0643863 grants protection for the relevant pump nozzle advertising technology in the Benelux-countries Belgium, Luxembourg and the Netherlands. Said patent will not expire before February 2013.

In addition, Alvern is the holder of the Benelux design rights 2844300, which will not expire before May 2012, and 2765600, which will not expire before October 2011.

Alvern has spent considerable monies for the creation of its intellectual property rights portfolio and spends additional monies on the maintenance of its portfolio, which comprises the enforcement of its intellectual property rights.

Our client's intellectual property rights enables our client to initiate legal proceedings against anyone who manufactures and/or uses products which are identical or similar to the products for which our client holds intellectual property rights. The legal consequences of an infringement of our client's intellectual property rights comprise cease and desist orders, damages and the destruction of the infringing goods.

From a legal point of view we consider the nozzle advertising devices manufactured by Nozzad as infringements of Alvern's intellectual property rights. You will understand that our client is not willing to accept the illegal instalment of nozzle advertising devices manufactured by Nozzad UK Ltd. and that our client is considering to take the appropriate legal actions.

Alvern started to manufacture and market its pump nozzle advertising system in the early nineties. The system has been a success in every European country in which it has been introduced. More than 30.000 petrol stations use the Alvern pump nozzle advertising system worldwide. Owing to the quality of the products and the services and their lengthy and extensive use the products and services of Alvern have achieved an excellent reputation in the market. As a consequence, any unauthorized copying of Alvern products or imitation of its services constitutes an infringement of the national unfair competition regulations.

Finally, we want to direct your attention to the European Communities Directive 94/9 of March 23, 1994, concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Any pump nozzle advertising device similar to the Alvern pump nozzle advertising system is considered to be a "component" in the scope of Article 1 3. (c) of the Directive. According to the EC Directive these components have to comply with specific quality features. The quality features need to be tested and certified by state approved organisations in at least one of the EU countries. The Alvern pump nozzle advertising system has undergone numerous tests and is approved for use in every

---

European country. The use of pump nozzle advertising devices which do not comply with the quality specifications and regulations may expose anyone who uses these devices to measures taken by the competent public authorities.

Our client will closely monitor the introduction of pump nozzle advertising devices not manufactured by itself. In addition, Alvern reserves the right to cooperate with the public authorities in order to monitor the compliance of pump nozzle advertising devices with the EC Directive 94/9.

We hope that our letter has clarified some aspects of the use of pump nozzle advertising devices delivered by Nozzad UK Ltd. We suggest to discuss the issues related to pump nozzle advertising in a joint meeting. We believe that a personal exchange of thoughts and ideas will finally lead to mutually beneficial results. Our client and I will gladly visit your office in Rotterdam and discuss the pending issues. Please inform us about a date, preferably in October, which you deem to be suitable.

- 2.17. De heer [1] (hierna: [1]) van Alvern B.V. heeft op 30 maart 2011 een e-mail gestuurd aan de heer [2] (hierna: [2]), werkzaam bij Grupa Shell Polska Sp.z.o.o. te Warschau, Polen (hierna: Shell Polen). [2] is de Nederlandse taal machtig. Een c.c. van de e-mail ging aan de heer [3] (hierna: [3]), werkzaam bij Shell Netherlands, Capelle a/d IJssel. De inhoud daarvan luidt als volgt.

Beste heer [2],

In aanvulling van ons telefoongesprek heb ik nogmaals contact opgenomen met Alvern Media GmbH, de patenthouder van de FillBoard / nozzle caps reclamehouders voor de tankpistolen.

Ik wens uw aandacht erop te vestigen dat Alvern Media GmbH als enige een rechtsgeldig patent bezit voor reclamehouders op tankpistolen. Alvern Media B.V. heeft de licentie voor het commercialiseren van deze reclamehouders in de Benelux en Frankrijk. Alvern Media GmbH heeft mij bevestigd dat zij elke inbreuk op haar patent met alle mogelijke rechtsmiddelen zal afdwingen.

In bijlage vindt u een mail en een brief in verband met deze zaak. Nozzad UK Ltd (Ward Lester Group) heeft reeds verschillende malen vruchteloos gepoogd een patent te bekomen voor hun laatste generatie Nozzad<sup>3</sup> houder. Voor hun vroegere generatie Nozzad houder heeft Alvern Media GmbH een rechtszaak gewonnen tegen een oliemaatschappij die deze houders gebruikte.

U kan contact opnemen met de advocaten [4] of [5] die u één en ander nader kunnen toelichten.

Ik heb alvast Alvern Media GmbH ingelicht dat ik u dit schrijven zou richten. Ik hoop dat u de ernst ervan inziet en dat u hiermee rekening houdt.

De bijlage bij deze e-mail betreft een e-mail van [5] van 22 maart 2011 (die behalve rechtsanwalt te Hamburg tevens ook 50% van de aandelen houdt in Alvern GmbH) aan de heer [6] van Alvern GmbH en luidt als volgt.

---

We do refer to your email-correspondence with Alvern Media GmbH's licensee in BeNeLux, [1], of March 21st, 2011. (We are writing to you in English so you could forward this email to [1] for reading.)

You have been informed by [1] that Shell is planning to use Nozzad units instead of Fillboards in BeNeLux. I think of it at least as fair if [1] would inform Shell about Alvern Media's pending patent infringement proceedings against oil companies using Nozzad e.g. like the one in Hungary (against MOL [Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság]). In that proceeding MOL resp. Nozzad UK Ltd. (Ward Lester Group) as notified third party made the objection that Alvern Media GmbH's Fillboard patent would be invalid. In the meantime, the validity of Alvern Media GmbH's patent is effectively determined by the Court.

We do not know what generation of Nozzad units it is that Shell plans to use in BeNeLux, but if it are those we use to call "Nozzad<sup>3</sup>", we would like to draw Shells attention to the statement of attorney-at-law [4] (Viering, Jentschura & partner, München) of September 17th, 2010, enclosed.

If there should be any further questions either by you or by [1] (or even by Shell), one should feel free to contact us at any time.

Best regards,

[5]

(Rechtsanwalt)

De bijlage waarnaar [5] op zijn beurt weer verwijst betreft een aan hem gerichte brief van het octrooigemachtigdenkantoor Viering, Jentschura & Partner te München met de volgende inhoud:

Dear [5],

In the following, we would like to provide you with a short comment on the probable lack of patentability of the European patent application of 20 February 2008 with the publication number EP 2 093 183 A1 (enclosure) and of the parallel international patent application with the publication number WO 2009/103968 A2 of Nozzad (UK) Limited.

The patent application of Nozzad (UK) Limited relates to a hood for fuel nozzle. The International Search Report for this international patent application was published on 25 March 2010, in which the pending patent publication WO 97/49633 of Alvern was mentioned as being particularly relevant.

The Search Division of the European Patent Office is of the same opinion. According to the opinion of the European Patent Office expressed in the communication of 3 March 2010, the set of claims of Nozzad as currently on file is not allowable, because the subject matter of the searched independent claim is not new in comparison with the patent publication WO 97/49633 of Alvern. The substantial communication enclosed to this letter shows an "X" in the column "Category" on page 2, which means that this Alvern patent is considered to be sufficient as such to prevent the grant of a patent in favor of Nozzad for

---

patent claims 1 and 4 to 6, because these claims are neither new nor inventive. In addition, the European Patent Office raises objections regarding the lack of unity of invention (enclosure: Sheet B).

Amendments of the set of claims by Nozzad are basically still possible. However, in consideration of the current communications issued by the patent granting authorities, there is either very little or no chance of a patent being granted in the event that the set of claims of Nozzad (UK) Limited is not amended, because the invention has been anticipated by the Alvern patent.

(...)

2.18. Bij e-mail van 5 april 2011 heeft de heer [6] van Alvern GmbH [2] als volgt bericht.

email of [1] (Alvern Media, Geraardsbergen [Netherlands]) to you of March 30<sup>th</sup>, 2011, 11:18

Dear [2],

We have been made aware of the aforementioned email to you, send by our licensee for (besides others) the Netherlands.

For we do not speak Dutch language, the (relevant) content of the aforementioned email had been translated to us as follows:

*"I wish to draw your attention to the matter that Alvern Media GmbH is the only entity that owns a legal patent for printer matter on gasoline dispenser nozzles. Alvern Media B.V. owns the license to commercialize this printer matter in the Benelux and France.  
Alvern Media GmbH has confirmed to me that it will enforce all possible legal remedies on any infringement of its patent.  
In the annex you will find an email and a letter in connection with this matter. Nozzad UK Ltd (Ward Lester Group) has already tried several times, unsuccessfully, to obtain a patent for their latest generation Nozzad<sup>3</sup> printer matter. For their earlier generation Nozzad printer matter, Alvern Media GmbH has won a lawsuit against an oil company that used this printer matter. You can contact the attorneys [4] or [5] who may provide you with a more detailed explanation.  
I already informed Alvern Media GmbH that I would be sending you this notification. I hope that you see the severity of this situation and that you can take this into account."*

We would like to make the following statement to the content of the aforementioned email that was not at all jointly agreed upon with us in advance – it is not true that we were informed by [1] in advance about his aforementioned email:

We have at no time confirmed to [1] that we would enforce all possible legal remedies on any infringements of our patents. We have (successfully) enforced legal remedies against infringements of our patents – but with a sense of proportion. We always tried and will try

---

in the future to settle amicably in cases of infringements. Of course, we would not enforce all possible legal remedies against a daughter company of Shell – to whom we have long-lasting and for both sides' very positive business relations in very many countries.

It is not true that Nozzad (UK) Ltd. has already tried several times unsuccessfully to obtain a patent for their latest generation Nozzad<sup>3</sup> printer matter. But it is true and our last state of knowledge that the search division of the European Patent Office has stated that Nozzad (UK) Ltd.'s claim for a patent for Nozzad<sup>3</sup> is not allowable.

We felt that we would have to make these rectifications for [1] declared us his unwillingness to do so by him.

We do not want to conceal that we seriously consider terminating our license agreement with Alvern Media (Netherlands) for the aforementioned incidents. Related to that, we would be very pleased if we could communicate directly with each other and try on the one hand making the planned delivery of FillBoards happening all the same while on the other hand with the conditions for that delivery trying to compensate you for any inconveniences the aforementioned email may have caused either to you or to companies affiliated to you.

We are looking forward to talk to you immediately.

2.19. Bij brief van 16 september 2011 schrijft [1] van Alvern B.V. aan [3] van Shell Netherlands:

I write to you in the matter of the discussions around your intended purchase of information shields for fuel dispensing nozzles.

As a first item, I would like to offer my apologies if my previous communication concerning IP rights of Alvern Media BV, and its licensor, Alvern Media GmbH had caused any concerns. I would, however, like to explain the situation at hand to hopefully clarify any existing, and to avoid future misunderstandings.

Alvern Media B.V. (further referred to as Alvern) is the exclusive licensee of Alvern Media GmbH for Alvern Media products. This license pertains to the Benelux and France. Both companies however operate independently, and have a different ownership structure. Alvern Media GmbH also owns various intellectual property rights, among others patents and design rights concerning information shields for fuel dispensing nozzles.

The products in question in particular include Fillboards, i.e. the of information shields for fuel dispensing nozzles. For the above disclosed territory, Alvern as an exclusive licensee represents the interest of the owner of the aforementioned rights, and in fact is entitled to do so.

Alvern Media GmbH has a long-established relationship with Shell companies in many jurisdictions, in particular in the DACH-area, Scandinavia and the UK. However, so far no similarly mutually beneficial relationship had been established for France or in the Benelux area between Shell companies and Alvern (as licensee of Alvern Media GmbH). The recent tender initiated by Shell Retail for the Benelux was thus warmly welcomed as a first opportunity to enhance the existing, and mutually beneficial relationship. However,

---

unfortunately, it appeared that the Shell Retail and Purchasing staff were not aware of the somewhat tense situation between Alvern Media GmbH and its licensees, and Nozzad (UK) Ltd. (further referred to as Nozzad), a producer of quite similar nozzle advertisement products. This situation has already led to a legal dispute in Hungary between the companies, where Nozzad had failed to revoke an Alvern Media GmbH patent, while an infringement suit to the benefit of Alvern Media GmbH is still pending.

I note that Alvern Media GmbH generally expects its business partners to act with integrity, thus to respect and honour its IP rights, very much like Alvern Media GmbH and I honour valid IP rights of third parties. In particular, I would expect Shell companies to follow this principle, which as a matter of fact is explicitly stated in the Shell General Business Principles.

In the above tender situation, I as CEO of Alvern Media BV had at a certain point in time been notified orally that, in spite of my endeavours to come to a mutually beneficial arrangement, the tender would likely to be decided to the benefit of Nozzad products. As a result, I – in a somewhat emotional email – wanted to point Shell to the facts explained above, i.e. the patent and design rights owned by Alvern Media GmbH and licensed to Alvern.

To my surprise, the only written communication received by me was a “cease and desist” letter by the legal representative of Nozzad in the Netherlands, alleging frivolous misconduct and tort (see attachment 1).

Hence please see the attached response to Nozzad’s lawyers (attachment 2). Alvern will defend its position, which we consider as rightful.

Obviously, it is not in the interest of any Alvern Media group company to upset the relationship with Shell, let alone to involve Shell in a legal dispute, which we would perceive as a lose-lose situation. Generally, Alvern would never act frivolously, or endanger Shell’s Retail business.

Hence, as far as Alvern has the possibility to avoid this, Shell should not become party to a dispute. However, we can of course not speak for Nozzad, who have initiated to what appears to amount to the beginning of a legal dispute.

Quite contrary, I would welcome an opportunity to amend our relationship, and to discuss this matter on commercial terms. I would further welcome that you do not communicate offers and statements to our competitor, as I would rather like to confront them ourselves.

Als bijlage 1 bij de brief aan [3] van Shell Netherlands is gevoegd een brief van mr. Pors van 25 juli 2011 aan Alvern GmbH en Alvern B.V. waarvan de inhoud als volgt luidt:

I am writing to you on behalf of Nozzad UK Ltd. Nozzad manufactures and sells nozzle advertising units for petrol pump nozzles, as does Alvern.

In 2003 Alvern claimed in communications with Kuwait Petroleum Benelux BV that Nozzad’s product would be infringing Alvern’s European patent EP 0 643 863 and Alvern’s Benelux design rights BX 2765600 and BX 2844300. This claim was false, since Nozzad’s product is not infringing those rights. I sent a cease and desist letter to Alvern

---

Media GmbH's lawyers on 12 November 2003. The wrongful communications by Alvern then stopped. Alvern never took any action against Nozzad, nor did Alvern repeat its claim in any subsequent correspondence that Nozzad would be infringing Alvern's European patent rights.

Recently however Alvern Media BV has approached Shell claiming that Nozzad would be infringing Alvern's European patent and that Shell should not buy Nozzad's products. As I understand, Alvern Media BV has taken quite an aggressive position, which has led Shell to take into account whether, regardless of Alvern's chances of success, the cost of litigation would be prohibitive for doing business with Nozzad.

This is extremely damaging to Nozzad since Shell is currently conducting a tender for the purchase of such nozzle advertising units, and we believe that Alvern Media BV is aware of this.

Furthermore, as a consequence of the 2003 correspondence and of the opposition proceedings against its patent, Alvern is fully aware of the fact that Nozzad is not infringing. Nevertheless, Alvern Media BV willfully takes the wrongful position that Nozzad would be infringing and is approaching Nozzad's (potential) clients with communications to that effect. We take it that these actions are fully supported and jointly instigated by Alvern Media GmbH, since Alvern Media BV could not enforce any of the relevant IP rights without support from Alvern Media GmbH.

Under Dutch law it is a tort to claim infringement of IP rights in communications with a competitor's (potential) clients, if the party who does so knows or has reasonable ground to assume that there is no infringement and/or takes no legal action to enforce such rights. Both conditions are satisfied in the present situation. Injunctions against such actions are awarded regularly, see for instance District Court Breda 1-5-2000, IER 2000/56, *CHK Development vs Satelliet Meubelen*; District Court The Hague 27-10-2006, BIE 2007/62, *Industria vs Timmermans*; District Court Arnhem 30-9-2010, LJN BN9748, District Court Amsterdam 13-4-2011, *Steffex*.

Alvern Media BV and Alvern Media GmbH are committing a tort by claiming in communications with third parties, either in writing or verbally, that Nozzad's products are infringing Alvern's IP rights.

I remind you that Nozzad defends itself vigorously against behaviour such as outlined above, as we have done in Hungary, having successfully limited the scope of Alvern's Hungarian patent.

On behalf of Nozzad I therefore demand that you both confirm in writing by Friday 29 July 2011:

- i) that Nozzad's nozzle advertising unit is not infringing Alvern's IP rights;
- ii) that you will further refrain from any communication to any third party (including Shell, Netherlands) to the effect that Nozzad's products would be infringing Alvern's IP rights;
- iii) that you will not be taking legal action against Nozzad's clients with regard to Nozzad's products and have no intention of doing so.

If we do not hear by that date we will take it that you both confirm points i) and iii) above and we will notify Shell accordingly.

Furthermore, if you fail to fully comply with these demands, Nozzad intends to start preliminary injunction proceedings against either or both of Alvern Media GmbH and Alvern Media BV in the Dutch courts without further announcement, additionally seeking damages and costs.



---

De tweede bijlage bij de hiervoor genoemde brief betreft de reactie van een raadsman van (kennelijk) Alvern B.V. van 31 augustus 2011 aan mr. Pors voornoemd. De inhoud ervan luidt als volgt:

We have received a letter from our client, Alvern Media BV, in spite of the fact that the letter was sent to a wrong address, and hence was only received very recently.

We note that you made the allegation that Alvern Media BV has wilfully communicated the wrongful position towards Shell, a potential client of your client, in that your client's products would infringe IP rights owned by Alvern Media GmbH.

Obviously, we will not discuss any IP, and more specifically patent infringement issues in this exchange, which were unfortunately neither specified nor substantiated. You are of course welcome to discuss these with us at any time. In this respect, we would appreciate if you would not confuse opposition proceedings or exchanges between completely unrelated parties with the matter at hand.

As to your claim, we note the following:

- At no point any such statement as set out in your letter with respect to the potential client in question has been made, neither in writing or otherwise.
- However, a statement had been made towards a potential client of my client, that Alvern Media GmbH, and its exclusive licensee in the Benelux, Alvern Media BV, would enforce their IP rights against infringement.
- As an example, a law suit instigated by Alvern Media GmbH and its licensee in Hungary against your client was mentioned.

Therefore, whatever (wrong) notification you will communicate to the potential client, this will be yours, and your clients responsibility entirely.

### **3. Het geschil**

#### **3.1. Nozzad vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:**

1. Alvern GmbH te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, zich te onthouden van het doen of laten doen van mededelingen aan derden in Nederland die inhouden dat Nozzad (mogelijk) inbreuk op de Benelux modelrechten BX 27656-00 en BX 28443-00 en/of Europees octrooi EP 0 643 863 B2 maakt, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €20.000,-- voor elke keer dat of (dit ter keuze van Nozzad) elke dag of deel van een dag waarop Alvern GmbH niet aan dit bevel gehoor geeft;
2. Alvern B.V. te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, zich te onthouden van het doen of laten doen van mededelingen aan derden in Nederland, België, Luxemburg en – voor zover het EP 0 643 863 B2 betreft – Frankrijk, die inhouden dat Nozzad (mogelijk) inbreuk op de Benelux modelrechten BX 27656-00 en BX 28443-00 en/of Europees octrooi EP 0 643 863 B2 maakt, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €20.000,-- voor elke keer dat of

---

(dit ter keuze van Nozzad) elke dag of deel van een dag waarop Alvern B.V. niet aan dit bevel gehoor geeft;

3. Alvern c.s. te bevelen om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van namen en adressen van alle bedrijven/relaties (voor wat Alvern GmbH betreft beperkt tot Nederland) aan wie mededelingen zijn gedaan omtrent beweerdelijke inbreuken door Nozzad op intellectuele eigendomsrechten van Alvern c.s. op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €1.000,- per bedrijf/relatie indien Alvern c.s. aan dit bevel geen gehoor geeft of (dit ter keuze van Nozzad) elke dag of deel van een dag waarop Alvern c.s. niet aan dit bevel gehoor geeft;
4. Alvern c.s. te bevelen om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis een rectificatiebrief aan al deze bedrijven/relaties (voor wat Alvern GmbH betreft beperkt tot Nederland) aan wie mededelingen zijn gedaan omtrent beweerdelijke inbreuken door Nozzad op intellectuele eigendomsrechten van Alvern c.s. te verzenden met de navolgende inhoud zonder nadere toevoegingen:

*“Geachte...*

*Bij brief/e-mail/telefonisch contact/mondeling contact van ... hebben wij u meegedeeld, althans de indruk gewekt, dat Nozzad UK Ltd te Welwyn Garden City, Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk, voorheen gevestigd 187, Angel Place, Edmonton, London N18 2YD, inbreuk maakt op onze rechten van intellectuele eigendom, meer in het bijzonder op de Benelux modelrechten BX 27656-00 en/of BX 28443-00 en/of het Europees Octrooi EP 0 643 863 B2. Bij vonnis in kort geding van ... 2011 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag als zijn voorlopig oordeel gegeven dat van een dergelijke inbreuk geen sprake is en dat wij onrechtmatig handelen door de indruk te wekken dat daarvan wel sprake zou zijn. Tevens heeft de rechter ons geboden u daarvan mededeling te doen.*

*Hoogachtend”*

een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €1.000,- per bedrijf/relatie indien Alvern c.s. aan dit bevel geen gehoor geeft of (dit ter keuze van Nozzad) elke dag of deel van een dag waarop Alvern c.s. niet aan dit bevel gehoor geeft;

5. Alvern c.s. te verbieden om in Nederland (verdere) maatregelen in of buiten rechte te treffen wegens vermeende inbreuk op de Benelux modelrechten BX 27656-00 en BX 28443-00 en/of Europees octrooi EP 0 643 863 B2 door Nozzad, voor zover dit betrekking heeft op de displayhouder van Nozzad die in dit geding aan de orde is;
6. Alvern c.s. te veroordelen in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv.

- 
- 3.2. Aan haar vorderingen legt Nozzad ten grondslag dat haar displayhouder geen inbreuk maakt op het octrooi of de Beneluxmodel-rechten van Alvern GmbH. Door tegen beter (hebben moeten) weten in aan (potentiële) afnemers van Nozzad andersluidende mededelingen te doen, handelt Alvern c.s. onrechtmatig, aldus Nozzad.
- 3.3. Alvern c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *bevoegdheid*

- 4.1. Partijen zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. Voor de vraag naar de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen van Alvern c.s. is derhalve de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) van toepassing.
- 4.2. De (absolute) bevoegdheid ten aanzien van Alvern B.V. wordt gevonden in artikel 2 lid 1 EEX-Vo nu zij woonplaats heeft in Nederland. Deze bevoegdheid is op grond van vaste rechtspraak<sup>3</sup> grensoverschrijdend. De relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank volgt, nu het in feite, hoewel aan de vordering zelf een onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, een octrooi-rechtelijk geschil betreft, uit artikel 80 lid 2 sub b Rijksoctrooiwet 1995.<sup>4</sup> Voor wat de in feite op de Beneluxmodel-rechten gegronde vorderingen betreft, vloeit de bevoegdheid voort uit artikel 4.6 lid 1 (plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd) althans artikel 4.6 lid 2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) en is overigens verknocht te achten aan de op de andere grondslagen ingestelde vorderingen.
- 4.3. De bevoegdheid ten aanzien van Alvern GmbH baseert Nozzad op artikel 5 lid 3 EEX-Vo. Alvern GmbH heeft de bevoegdheid betwist. Zij heeft in dat verband aangevoerd geen relevante handelingen te hebben verricht in Nederland. Het gaat wat betreft de aan Alvern GmbH verweten gedraging – en zulks heeft Nozzad in tweede termijn niet weersproken – uitsluitend om een brief die door Alvern GmbH is gestuurd aan [2] van Shell Polen. Die brief is, aldus Alvern GmbH, niet in of naar Nederland gestuurd zodat de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is over een (beweerdelijk) onrechtmatig handelen van Alvern GmbH in Polen te oordelen, hetwelk volgens haar bovendien naar Pools recht zou moeten geschieden. Alvern GmbH wordt hierin niet gevolgd. Ter zitting is namens Alvern B.V. gesteld dat [2] optrad als inkoper van de displayhouders en dat zij hem als contactpersoon beschouwde voor – zo begrijpt de voorzieningenrechter – de door Shell Nederland voor de Benelux uitgeschreven tender. Het was ook om die reden, zo heeft Alvern B.V. gesteld, dat zij de e-mail van 30 maart 2011 aan [2] stuurde.

<sup>3</sup> HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 m.nt. Verkade (Interlas/Lincoln)

<sup>4</sup> Vgl. vzr. rb. Arnhem 4 mei 2005, LJN AT7634 (Fico/Boschman)

---

Ook Alvern GmbH heeft ter zitting aangegeven dat zij aanneemt dat (de Nederlands sprekende) [2] iets met de 'procurement' voor Nederland te maken zal hebben. Onder die omstandigheden moet de brief aan [2] gekwalificeerd worden als een brief die de concurrentieverhoudingen mede op het grondgebied van Nederland beweerdelijk beïnvloedt. Aldus is sprake van een situatie waar het gestelde schadebrengende feit zich mede in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen en komt de voorzieningenrechter van deze rechtbank rechtsmacht toe, welke evenwel is beperkt tot het grondgebied van Nederland nu een op artikel 5 lid 3 EEX-Vo gebaseerde bevoegdheid volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard is. Ook Nozzad heeft dat klaarblijkelijk onderkend nu de vorderingen voor zover het Alvern GmbH betreft, beperkt zijn tot Nederland.

*spoedeisend belang*

- 4.4. Het spoedeisend belang in deze zaak volgt uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen van Alvern c.s., althans de dreiging daarvan.

*inleiding*

- 4.5. Het gaat in dit geding om de vraag of Alvern c.s. onrechtmatig jegens Nozzad heeft gehandeld door mededelingen aan (potentiële) afnemers van Nozzad te doen die zij kwalificeert als het 'wapperen' met octrooi- en modelrechten, zulks terwijl Nozzad's displayhouder volgens de stellingen van Nozzad geen inbreuk maakt op EP 863 en evenmin op de in r.o. 2.13. en 2.14. weergegeven Beneluxmodellen en Alvern c.s. dit had moeten weten.

*onderscheid handelingen Alvern GmbH en Alvern B.V.*

- 4.6. Vooropgesteld wordt dat Nozzad zowel in de dagvaarding als ten pleidooie de positie van Alvern GmbH ter zake de verweten gedragingen onvoldoende onderscheidt van die van Alvern B.V., zoals Alvern GmbH terecht naar voren heeft gebracht. Nozzad heeft in tweede termijn niet weersproken dat het ten aanzien van Alvern GmbH enkel gaat om één e-mail die voor deze zaak relevant is, te weten die van [6] van Alvern GmbH van 5 april 2011 aan [2] van Shell Polen (vgl. r.o. 2.18.). Daarmee is de correspondentie die in de dagvaarding sub 3-7 wordt genoemd in dit geding niet langer aan de orde. Dat geldt ook voor de brief van Alvern GmbH van 19 september 2003 (vgl. r.o. 2.16.), nu Nozzad ook zelf heeft aangegeven dat daaraan in dit geding geen spoedeisend belang kan worden ontleend (vgl. paragraaf 55 pleitnota mr. Pors). De stelling dat 'Alvern' (andere) klanten en potentiële klanten van Nozzad zou hebben benaderd met de mededeling dat Nozzad inbreuk zou maken op de IE-rechten van Alvern GmbH (vgl. paragrafen 51 en 54 dagvaarding) is zijdens Alvern GmbH betwist en door Nozzad vervolgens niet nader onderbouwd, zodat daarvan in dit geding ook niet is uit te gaan.
- 4.7. Het onderscheid tussen de verschillende entiteiten is relevant. In de door Alvern GmbH op 5 april 2011 aan [2] van Shell Polen verstuurd e-mail is immers geen beroep gedaan op de Beneluxmodel-rechten, zodat de vraag of een beroep op deze rechten rechtmatig is geweest in de procedure tussen Nozzad en Alvern GmbH niet aan de orde is.

- 
- 4.8. Wat Alvern B.V. betreft gaat het om de e-mail met bijlagen van [1] van 30 maart 2011 aan [2] van Shell Polen (vgl. r.o. 2.17.) en de brief van [1] met bijlagen van 16 september 2011 aan [3] van Shell Nederland (vgl. r.o. 2.19.). In dit laatste schrijven is wél een beroep gedaan op de *'design rights'* van Alvern GmbH met betrekking tot displayhouders (de stelling van Alvern B.V. dat zij zich in de correspondentie met Shell nooit op enig modelrecht heeft beroepen (vgl. paragraaf 23 conclusie van antwoord Alvern B.V.) is derhalve onjuist), waarbij geldt dat niet is weersproken dat de geadresseerde van die brief dat beroep mocht opvatten als een beroep op de in r.o. 2.14. en 2.15. weergegeven Beneluxmodel-rechten.

*wapperen?*

- 4.9. Alvern c.s. heeft bij wijze van verweer van de verste strekking aangevoerd dat zij niet heeft 'gewapperd'. Daarin wordt Alvern c.s. niet gevolgd. In het bijzonder de e-mail van Alvern B.V. van 30 maart 2011 waarin wordt aangegeven dat Alvern GmbH *'als enige een rechtsgeldig patent bezit voor reclamehouders op tankpistolen'* en de niet mis te verstane boodschap dat *'Alvern GmbH [mij] heeft bevestigd dat zij elke inbreuk op haar patent met alle mogelijke rechtsmiddelen zal afdwingen'* kan voorshands bezwaarlijk anders worden begrepen dan het wapperen met haar octrooirecht. Ook hier geldt dat niet bestreden is dat de geadresseerde van de e-mail het beroep op het octrooirecht mocht begrijpen als een beroep op EP 863. Aan Alvern GmbH kan worden toegegeven dat haar e-mail van 5 april 2011 duidelijk anders van toon is, doch mede in het licht van de stellige mededeling van haar licentienemer zijn de in die e-mail gekozen bewoordingen niettemin onvoldoende voor het oordeel dat zij niet heeft gewapperd. Naar voorlopig oordeel heeft Nozzad er namelijk terecht op gewezen dat in de e-mail wordt gesteld dat Alvern GmbH natuurlijk niet *'would enforce all possible legal remedies'* tegen Shell, doch dat dit niet betekent dat er in het geheel niet tegen Shell zal worden opgetreden, laat staan tegen leveringen van Nozzad aan Shell. De dreiging van enige actie zijdens Alvern c.s. is daarmee blijven bestaan.

*onrechtmatig?*

- 4.10. Nu zowel in de correspondentie van Alvern GmbH als die van Alvern B.V. is 'gewapperd' met EP 863, zal de voorzieningenrechter eerst beoordelen of deze gedraging rechtmatig is geweest.

*octrooirecht*

- 4.11. Bij de beoordeling heeft als uitgangspunt te gelden dat het – naar achteraf blijkt: ten onrechte – verzenden van een sommatiebrief door de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht teneinde inbreuk op dat recht te voorkomen of tegen te gaan, in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als die sommatie aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker is gericht.<sup>5</sup> Onder omstandigheden kan dit evenwel anders zijn. In ieder geval is dat zo indien de rechthebbende niet te goeder trouw is, bijvoorbeeld omdat hij wist dat de aangeschreven partij geen

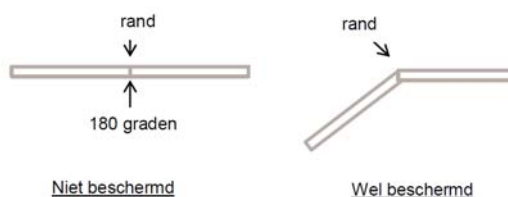
<sup>5</sup> HR 29 september 2006, NJ 2008, 120; LJN AU6098 (CFS Bakel / Stork) en de conclusie van A-G Huydecoper bij dat arrest.

inbreuk maakt op het ingeroepen recht althans zulks in redelijkheid niet heeft kunnen menen. De rechthebbende handelt dan immers tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Of hiervan sprake is moet steeds beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

- 4.12. Volgens Nozzad wist Alvern c.s. althans behoorde zij te weten dat de displayhouder van Nozzad niet onder de beschermingsomvang van EP 863 valt. In dat verband heeft zij gesteld dat i) Alvern GmbH tijdens de oppositieprocedure nadrukkelijk afstand heeft gedaan van bescherming voor een displayhouder die voorzien is van een display dat uit een doorlopend vlak bestaat (zou zij dat niet gedaan hebben, dan zou het octrooi volgens Nozzad niet in stand zijn gebleven) en ii) dat de amendering van conclusie 1 van EP 863 het resultaat is van een schikking tussen Alvern GmbH en Nozzad met als insteek dat Nozzad's (toenmalige) displayhouder buiten de beschermingsomvang van het octrooi zou worden gebracht.

*afstand gedaan?*

- 4.13. Dat betoog wordt voorshands niet gevolgd. Juist is dat in conclusie 1 van EP 863 tijdens de oppositieprocedure een tweetal wijzigingen zijn aangebracht die kunnen worden beschouwd als een beperking van de beschermingsomvang. Echter, voornamelijk kan in het verleningsdossier onvoldoende steun worden gevonden voor de opvatting dat die wijzigingen plaatsvonden ter afbakening van relevante stand van de techniek. Integendeel, in zijn voorlopige beoordeling heeft de Oppositie Afdeling nu juist aangegeven dat de gevonden stand van de techniek geen aanleiding vormde voor het amenderen van het octrooi (vgl. r.o. 2.9.). Uit de 'Grounds for the decision' blijkt dat de reden voor de wijzigingen bestond in het buiten de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 863 brengen van een *'limit case in which the mutual angle between the first and second portions of the carrying body (3) would equal 180°, which in turn would mean: same plane for the two portions, hence no edge nor effective separation between the first and second portions'*.
- 4.14. Evenmin kan in dit geding worden aangenomen dat de reden van de wijzigingen zou bestaan in een schikking tussen Alvern GmbH en (opposant) Nozzad waarbij eerstgenoemde zodanig afstand van beschermingsomvang heeft gedaan dat het (toenmalige) product van Nozzad daar niet onder zou vallen. Zulks heeft Nozzad ten pleidooie wel gesteld, doch dit is door Alvern GmbH uitdrukkelijk betwist. Zij heeft onder verwijzing naar de *'Grounds for the decision'* aangevoerd alleen afstand te hebben gedaan van een uitvoeringsvorm waarbij het eerste en tweede gedeelte van draaglichaam (3) in één rechte lijn (ofwel: 180°) staan. In figuren (ontleend aan de pleitnota van mrs. Bisschop en Ridderinkhof) weergegeven:



---

Nozzad heeft haar andersluidende standpunt in tweede termijn vervolgens onvoldoende gemotiveerd onderbouwd, zodat dat standpunt wordt verworpen. Ook uit de tussen partijen ten tijde van de oppositieprocedure gevoerde correspondentie ter zake die Nozzad in het geding heeft gebracht (productie 20 Nozzad) valt voor dat standpunt geen steun te vinden. Daaruit blijkt immers slechts dat Nozzad kort voor de *oral proceedings* bij de Oppositie Afdeling aan Alvern GmbH heeft voorgesteld conclusie 1 van het octrooi vrijwillig te amenderen (op de wijze waarop dit uiteindelijk ook is gebeurd), in welk geval Nozzad toezegde de oppositie niet te zullen doorzetten.

- 4.15. Gezien het voorgaande en gelet op strikte eisen die daaraan in de rechtspraak worden gesteld<sup>6</sup>, kan voorshands niet gezegd worden dat Alvern c.s. ten tijde van het ‘wapperen’ wist althans had behoren te weten dat een beroep op haar octrooi jegens de aangeschrevenen reeds niet zou slagen omdat zij van de beschermingsomvang van het beweerdelijk inbreukmakende product tijdens de oppositieprocedure uitdrukkelijk afstand had gedaan. Vooralsnog is immers niet aannemelijk geworden dat Alvern GmbH afstand heeft willen doen van een andere uitvoeringsvorm dan die waarbij een eerste gedeelte en een tweede gedeelte van een draaglichaam onder een hoek van 180° ten opzichte van elkaar staan.

*inbreuk?*

- 4.16. Vervolgens is dan de vraag of Alvern c.s. anderszins wist althans had moeten begrijpen dat, naar Nozzad stelt, de displayhouder geen inbreuk maakt op EP 863. Dienaangaande overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Hoewel naar voorlopig oordeel van letterlijke inbreuk op het octrooi geen sprake is omdat het in de langsricting gebogen draaglichaam van de displayhouder van Nozzad ten minste niet voldoet aan kenmerk m) inhoudende dat de platte bovenvlakken van een eerste gedeelte en een tweede gedeelte van het draaglichaam een gemeenschappelijke contactlijn (8) hebben teneinde een rand te vormen en een hoek met elkaar in te sluiten wanneer de inrichting aan het vulpistool (2) is bevestigd, kan voorshands niet gezegd worden dat Alvern c.s. ten tijde van de sommatie in redelijkheid niet heeft kunnen menen dat de displayhouder van Nozzad onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen nu prima facie niet is uitgesloten dat de bodemrechter inbreuk in het equivalentiebereik zal aannemen; het gaat met andere woorden om een ‘pleitbaar geval’. Er is immers, zoals hiervoor uiteengezet, vooralsnog niet aan te nemen dat sprake is van een situatie waarbij van de beschermingsomvang van een uitvoeringsvorm volgens de displayhouder van Nozzad afstand is gedaan, terwijl naar voorlopig oordeel juist is, zoals Alvern GmbH betoogt (en waarbij Alvern B.V. zich aansluit), dat een lichte buiging van het draaglichaam (dus niet: 180°) in wezen dezelfde functie vervult als die van het kenmerk m) dat de bovenvlakken van het draaglichaam een hoek met elkaar insluiten. De twee vlakken volgens kenmerk m) vormen een (rechte) hoek en volgen de vorm van het vulpistool aangezien immers ook de pistoolhandgreep, pistoolkop en pistoolloop een hoek vormen (paragraaf [0004] van de beschrijving).

<sup>6</sup> HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. Wichers Hoeth (Meijn/Stork); herhaald in: HR 29 maart 2002, LJN AD8184 (Van Bentum/Kool).

Een dergelijk profiel, zo zou de gemiddelde vakman naar voorlopig oordeel begrijpen, wordt ook gevormd indien het bovenvlak van het draaglichaam in de langsricting enigszins gebogen is (Alvern GmbH spreekt over een ‘gebogen hoek’). Ook bij een ‘gebogen hoek’ valt – in ieder geval denkbeeldig – een gemeenschappelijke contactlijn aan te wijzen, namelijk op het uiterste punt van de bolling (figuur ontleend aan de pleitnota van mrs. Bisschop en Ridderinkhof):



Bovendien voldoet een draaglichaam waarvan de bovenvlakken van een eerste en een tweede gedeelte gebogen zijn aan de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte, hetgeen een gezichtspunt vormt tegenover de letterlijke tekst van de conclusie<sup>7</sup>, nu die, blijkens paragraaf [0003] van de beschrijving, bestaat in het beogen *‘het probleem van het optimaliseren van de grootte van het zichtbare display-oppervlak op te lossen, in het bijzonder wanneer de brandstoftank van een auto wordt gevuld, zonder enig gevaar voor beschadiging van de autocarosserie aangrenzend aan het vulgat daarin en zonder het nadeel, dat tenminste delen van een boodschap niet leesbaar zijn, wanneer een dergelijke vulhandeling wordt uitgevoerd, te veroorzaken’*.

De vraag of een dergelijke uitleg van de conclusie het midden houdt tussen een redelijke bescherming voor de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden in de zin van het bij artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag behorende protocol dient dan nog wel te worden onderzocht, maar behoeft in dit geding geen beantwoording nu ten minste niet sprake is van een verwaarloosbare kans dat de bodemrechter het beroep op inbreuk in het equivalentiebereik zal honoreren.

- 4.17. Dit betekent dat het ‘wapperen’ voor zover het betreft het inroepen van het octrooirecht niet onrechtmatig is geweest jegens Nozzad. Daarmee valt het doek voor de vorderingen voor zover ingesteld tegen Alvern GmbH.

#### *modelrecht*

- 4.18. De positie van Alvern B.V. is anders nu zij tevens een beroep heeft gedaan op de in r.o. 2.14. en 2.15. weergegeven Beneluxmodellen.
- 4.19. Nozzad heeft bij dagvaarding (paragrafen 30 t/m 50) omstandig gesteld waarom haar displayhouder geen inbreuk maakt op de modelrechten van Alvern GmbH. Alvern B.V. heeft die stellingen in het geheel niet gemotiveerd weersproken<sup>8</sup>, noch in de conclusie van antwoord noch ten pleidooie, zodat alleen al om die reden naar voorlopig oordeel van die stellingen is uit te gaan. Voorshands wordt met Nozzad

<sup>7</sup> HR 7 september 2007, LJN BA3522 (Lely/Delaval)

<sup>8</sup> Op een algemene betwisting in paragraaf 44 van de conclusie van antwoord na, doch dat is in het licht van de gemotiveerde stellingen van Nozzad ter zake bepaald onvoldoende.



---

dan ook aangenomen dat de Nozzad displayhouder niet het zelfde uiterlijk vertoont als de ingeschreven modellen van Alvern GmbH en bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt. Bij gebreke van enige betwisting ter zake dient bovendien te worden uitgegaan van de stelling dat Alvern B.V. ten tijde van de sommatie wist althans behoorde te weten dat de displayhouder van Nozzad niet onder de beschermingsomvang van de beide Beneluxmodellen viel, zodat zij ter zake tegen beter weten in heeft gesommeerd, hetgeen voorshands onrechtmatig wordt geoordeeld.

*gevaar voor herhaling?*

- 4.20. Aangezien Alvern B.V. volgens de stellingen van Nozzad niet heeft willen toezeggen zich van het benaderen van (potentiële) afnemers van Nozzad te zullen onthouden en uit het vorenstaande volgt dat zij dit in het verleden wel heeft gedaan, indachtig voorts dat beide partijen op dit moment beide dingen naar een Benelux-wijde opdracht voor de levering van displayhouders aan Shell, heeft Nozzad voldoende (spoedeisend) belang bij haar verbodsvordering, welke, mede gelet op het feit dat dit (naast Frankrijk) het werkgebied is waar Alvern B.V. actief is, kan worden toegewezen voor het grondgebied van de Benelux.

*nevenvorderingen*

- 4.21. Niet aannemelijk is geworden dat Nozzad, naast een op te leggen verbod, voldoende spoedeisend belang heeft bij de vorderingen sub 3 en 4 van het petitum. In dat verband is van belang dat Nozzad niet aannemelijk heeft gemaakt dat er buiten de in dit geding aan de orde zijnde kwesties, andere derden zijn aan wie Alvern B.V. onrechtmatige mededelingen heeft gedaan, zodat deze vorderingen dienen te worden afgewezen. Dat geldt ook voor het sub 5 van het petitum gevorderde, hetgeen in feite neerkomt op een '*anti-suit injunction*'. Ook indien deze vordering moet worden begrepen als alleen betrekking hebbend op (potentiële) afnemers van Nozzad (en niet op Nozzad zelf), zoals zij ter zitting heeft toegelicht, dient zij in de omstandigheden van dit geval als een niet proportionele en te vergaande maatregel te worden afgewezen.
- 4.22. De dwangsommen zullen worden gemaximeerd als in het dictum te melden.

*slot en proceskosten*

- 4.23. In de procedure tussen Nozzad en Alvern GmbH dient Nozzad als de in het ongelijk gestelde partij te worden aangemerkt. De door Alvern GmbH in het geding gebrachte specificatie biedt, anders dan Nozzad meent, voldoende inzicht in de aard van de verrichte werkzaamheden en in de gehanteerde tarieven om een oordeel te kunnen vormen over de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven proceskosten, zodat het bezwaar van Nozzad ter zake wordt verworpen. Nu de hoogte van de opgegeven proceskosten op zichzelf niet is bestreden, zal Nozzad worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van €23.565,50.
- 4.24. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten met ingang van 14 dagen na de datum van dit vonnis, is toewijsbaar. Alvern GmbH heeft voorts een veroordeling in de nakosten gevorderd. Voor nakosten geeft de veroordeling in de

---

proceskosten een executoriale titel (HR 19 maart 2010, LJN BL1116). Ingevolge artikel 237 lid 3 Rv blijft de vaststelling van de proceskosten in dit vonnis beperkt tot de vóór de uitspraak gemaakte kosten. Zo nodig kan Alvern GmbH op de voet van artikel 237 lid 4 Rv voor de na de uitspraak ontstane kosten een bevelschrift verzoeken.

- 4.25. In de procedure tussen Nozzad en Alvern B.V. bestaat, nu partijen over en weer deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld, aanleiding de proceskosten te compenseren.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

*in de procedure tussen Nozzad en Alvern GmbH:*

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Nozzad in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Alvern GmbH begroot op €23.565,50, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
- 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

*in de procedure tussen Nozzad en Alvern B.V.:*

- 5.4. beveelt Alvern B.V. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het doen van mededelingen aan derden in Nederland, België en Luxemburg die inhouden dat Nozzad (mogelijk) inbreuk maakt op de Benelux modelrechten BX 27656-00 en BX 28443-00, op straffe van verbeuren van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €20.000,00 voor elke keer dat of – zulks ter keuze van Nozzad – elke dag of deel van een dag waarop Alvern B.V. niet aan dit bevel gehoor geeft;
- 5.5. bepaalt dat de ingevolge onder 5.4. te verbeuren dwangsommen een bedrag van €250.000,00 niet zullen overschrijden;
- 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.7. compenseert de proceskosten des dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 13 december 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.