

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 399949 / KG ZA 11-923

### Vonnis in kort geding van 4 oktober 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht  
**PTC S.A.**,  
gevestigd te Noisy-le-Sec, Frankrijk,  
eiseres,  
advocaat: mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**APE HOLLAND B.V.**,  
gevestigd te Wittelte, gemeente Westerveld,  
gedaagde,  
advocaat: mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna PTC en APE genoemd worden. Voor PTC is de zaak ter zitting behandeld door mr. A. van de Graaf, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door ir. F.E. Hoeben, octrooigemachtigde. Mr. Rijdsijk is bijgestaan door dr. ir. G.J.L. Verdijck, octrooigemachtigde.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 1 augustus 2011, met 17 producties;
  - de conclusie van antwoord in kort geding van APE, ontvangen op 26 augustus 2011, met 9 producties;
  - de conclusie van repliek tevens wijziging van eis in kort geding van PTC, ontvangen op 5 september 2011, met aanvullende producties 18, 19 en 20;
  - de brief van 16 september 2011 van PTC, met aanvullende producties 21 ((aanvullende) kostenspecificatie) en 22;
  - de kostenspecificatie van APE, ontvangen op 19 september 2011;
  - de mondelinge behandeling, gehouden op 20 september 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

## 2. De feiten

### *PTC*

2.1. PTC ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt trilinrichtingen, bruikbaar voor het in de bodem drijven van palen en damwanden. Dergelijke inrichtingen werken met het principe dat boven elkaar geplaatste, excentrisch aangebrachte, roterende gewichten bij hoge rotatiesnelheid trillingen veroorzaken. Bij het opstarten van de inrichting dienen deze trillingen (in het bijzonder het bereiken van resonantiefrequentie) echter te worden voorkomen. De gewichten dienen dan in tegenfase te draaien. Zodra de gewenste snelheid is bereikt dienen de gewichten in fase te worden gebracht. Dat gebeurt door middel van een zogenoemde faseverschuiver. Om horizontale trillingen te voorkomen worden steeds ook (een meervoud van) twee gewichten naast elkaar geplaatst die steeds met elkaar in tegenfase zijn.

### *Het octrooi en de stand van de techniek op de prioriteitsdatum*

2.2. PTC is houdster van Europees octrooi EP 0 524 056 (hierna: EP 056) voor een “*vibreur à moment variable utilisable notamment à l’enfoncement d’objets dans le sol*” (trilinrichting met een variabel moment, die in het bijzonder bruikbaar is voor het in de grond drijven van voorwerpen), ingediend op 8 juli 1992, met een prioriteitsdatum van 15 juli 1991.

2.3. EP 056 heeft één onafhankelijke conclusie en 11 afhankelijke conclusies. Onafhankelijke conclusie 1 en afhankelijke conclusies 2 en 7 luiden in de authentieke Franse tekst als volgt:

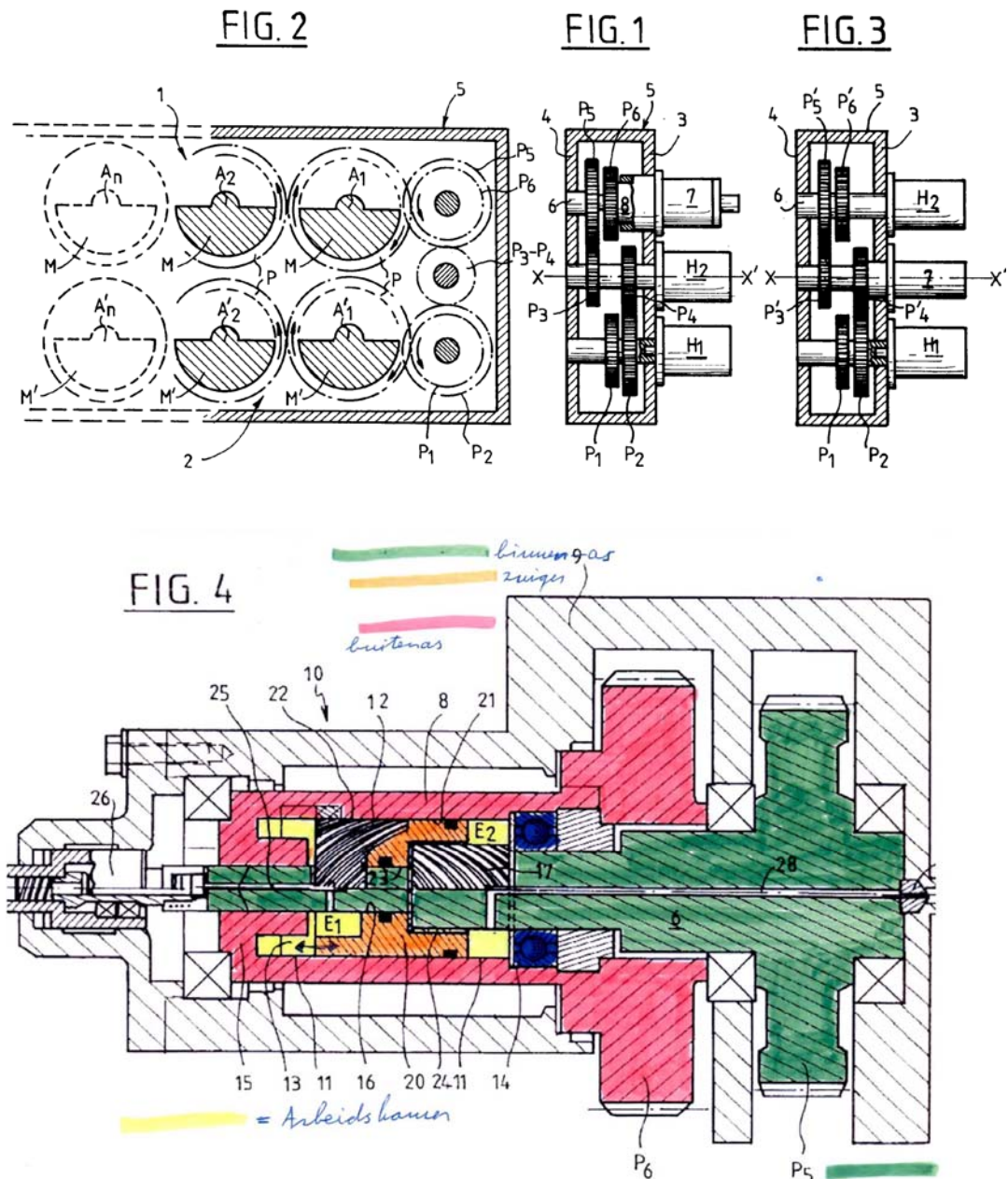
1. Vibreur à moment variable utilisable l’enfoncement d’objets dans le sol, ce vibreur faisant intervenir au moins deux trains de masselottes excentriques (1, 2) comprenant chacun au moins deux masselottes excentriques (M, M’) montées rotatives autour d’arbres solidaires de deux pignons respectifs (P) qui engrènent l’un avec l’autre de manière à tourner en sens inverse l’un par rapport à l’autre grâce à une motorisation comprenant un premier moteur (H1) et un dispositif de transmission incluant un déphaseur (7), caractérisé en ce que le premier moteur (H1) est couplé au premier train (2) de masselottes (M) par l’intermédiaire d’une première pignonnerie (P1) et au deuxième train (1) par l’intermédiaire d’un dispositif de transmission (P2 – P6) distinct de la première pignonnerie (P1) et incluant ledit déphaseur (7), ce déphaseur (7) comportant:
  - un premier arbre de transmission (8) monté rotatif sur une structure (4) fixe par rapport au boîtier du vibreur, cet arbre rotatif comportant au moins une portion se présentant sous la forme d’un manchon cylindrique dont l’alésage interne comprend une première surface d’étanchéité (11) suivie d’une première partie taraudée à dentures hélicoïdales (12);
  - un deuxième arbre de transmission (6) de forme cylindrique, monté rotatif coaxialement au premier arbre de transmission (8) et qui délimite avec celui-ci un espace annulaire (13) refermé d’un côté par un fond (15), ce deuxième arbre de transmission (6) comprenant successivement une seconde surface d’étanchéité (16) et une première partie filetée à dentures hélicoïdales (17);
  - une pièce annulaire (20) faisant office de piston axialement mobile dans ledit espace annulaire, et possédant une face externe cylindrique comprenant successivement une troisième surface d’étanchéité (21) apte à coulisser avec étanchéité sur ladite première surface d’étanchéité (11) et une deuxième partie filetée (22) présentant des dentures hélicoïdales qui engrènent avec les dentures

- 
- de la première partie taraudée (12), et une face interne comprenant successivement une quatrième surface d'étanchéité (23) apte à coulisser avec étanchéité sur ladite seconde surface d'étanchéité (16) et une deuxième portion taraudée (24) présentant des dentures hélicoïdales qui engrènent avec les dentures hélicoïdales de la première partie filetée (17)
- un circuit d'admission de fluide sous pression comprenant un canal axial (25) réalisé dans le deuxième arbre de transmission, qui débouche, d'un côté, dans la chambre de travail (E1) délimitée par les deux arbres de transmission (6, 8) et la pièce annulaire (20) et, de l'autre côté, dans un conduit de distribution, par l'intermédiaire d'un joint tournant (26) monté en bout du deuxième arbre de transmission (6).
2. Vibrateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la susdite motorisation comprend un second moteur (H2) en prise avec le dispositif de transmission entre le susdit premier moteur (H1) et le susdit déphaseur (7).
7. Vibrateur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les susdits moteurs (H1, H2) et le susdit déphaseur (7) sont montés d'un même côté du susdit vibrateur.
- 2.4. In de – door APE niet bestreden – Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

1. Trilinrichting met een variabel moment die bruikbaar is voor het in de grond drijven van voorwerpen, welke trilinrichting gebruik maakt van tenminste twee stellen excentrische gewichten (1, 2), die elk tenminste twee excentrische gewichten (M, M') omvatten, die roteerbaar zijn aangebracht op assen die elk vast verbonden zijn met één van twee tandwielen (P), die in elkaar grijpen zodat zij ten opzichte van elkaar in tegengestelde richting draaien dankzij een motorische aandrijving die een eerste motor (H1) en een transmissie-inrichting met een faseverschuiver (7) omvat, **met het kenmerk**, dat de eerste motor (H1) gekoppeld is met het eerste stel (2) gewichten (M) door tussenkomst van een eerste tandwiel (P1), en met het tweede stel (1) via een transmissie-inrichting (P2-P6), die gescheiden is van het eerste tandwiel (P1), en die een faseverschuiver (7) bevat, waarbij de faseverschuiver omvat:
- een eerste transmissieas (8), die roteerbaar is aangebracht aan een constructie (4) die vast is ten opzichte van het huis van de trilinrichting, waarbij deze roteerbare as tenminste een deel omvat dat de vorm heeft van een cilindrische bus, waarvan de inwendige boring een eerste afdichtingsvlak (11) omvat gevolgd door een eerste van een schuine binnenvertanding voorzien deel (12);
  - een tweede transmissieas (6) met een cilindrische vorm, die coaxiaal roteerbaar ten opzichte van de eerste transmissieas (8) is aangebracht en die daarmee een ringvormige ruimte (13) begrenst, die aan één zijde is afgesloten door een bodem (15), waarbij de tweede transmissieas (6) achtereenvolgens een tweede afdichtingsvlak (16) en een eerste van een schuine buitenvertanding voorzien deel (17) omvat;
  - een ringvormig deel (20), dat dienst doet als axiaal beweegbare zuiger in de ringvormige ruimte en dat een uitwendig cilindrisch vlak heeft, dat achtereenvolgens een derde afdichtingsvlak (21), dat in staat is om afdichtend te schuiven over het eerste afdichtingsvlak (11), en een tweede van een schuine buitenvertanding voorzien deel (22), dat in ingrijping is met het eerste van een binnenvertanding voorziene deel (12), omvat en dat een inwendig vlak heeft, dat achtereenvolgens een vierde afdichtingsvlak (23), dat in staat is om afdichtend te schuiven over het tweede afdichtingsvlak (16), en een tweede van een schuine binnenvertanding voorzien deel (24), dat in ingrijping is met het eerste van een schuine buitenvertanding voorziene deel (17), omvat;

- een toevoerkring voor vloeistof onder druk omvattende een axiaal kanaal (25), dat is aangebracht in de tweede transmissieas en aan één zijde in de arbeidskamer (E1) uitmondt, die wordt begrensd door de twee transmissieassen (6, 8) en het ringvormige deel (20), en aan de andere zijde uitmondt in een distributieleiding, via een draaikoppeling (26), die aan het einde van de tweede transmissieas (6) is aangebracht.
2. Trilinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de aandrijving een tweede motor (H2) omvat, die gekoppeld is met de transmissie-inrichting tussen de eerste motor (H1) en de faseverschuiver (7).
7. Trilinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de motoren (H1, H2) en de faseverschuiver (7) aan dezelfde zijde van de trilinrichting zijn aangebracht.

2.5. EP 056 bevat zeven figuren, waaronder de hierna afgebeelde figuren 1 tot en met 4 (de inkleuring is van PTC).



---

2.6. De werking van de in figuur 4 getoonde faseverschuiver is als volgt. Een binnenste as (groen) en een buitenste as (roze) die coaxiaal ten opzichte van elkaar en met dezelfde snelheid roteren zijn onderling gekoppeld door middel van vertandingsopvlakken aan de binnenzijde en buitenzijde van een tussen beide assen aangebrachte zuiger (oranje). De binnenste as is verbonden met tandwiel P5 en de buitenste as met tandwiel P6, welke tandwielen ieder zijn gekoppeld aan een stel gewichten, P5 middels verdere tandwielen aan stel (2) en P6 aan stel (1) (zie figuur 2). De onderlinge fase van de stellen gewichten (in figuur 2 in fase getoond) kan aangepast worden doordat de snelheid van de rotatie van de tandwielen P5 en P6 ten opzichte van elkaar wordt aangepast ten gevolge van beweging van de zuiger in de lengterichting van de assen, loodrecht op de rotatierichting, onder druk van hydraulische olie in een van de arbeidskamers (geel).

2.7. De – door APE niet bestreden Nederlandse vertaling van de – beschrijving van EP 056 omvat onder meer de volgende passage.

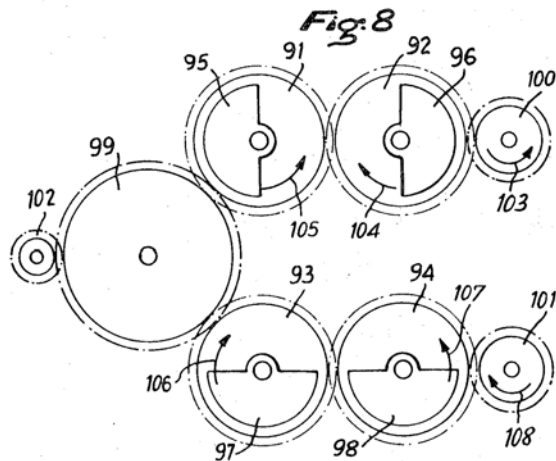
*Het is gebleken dat het om verschillende redenen gewenst is een regeling te bewerkstelligen van de amplitude van de trillingen die door de trilinrichting worden voortgebracht, bijvoorbeeld om rekening te houden met de mechanische eigenschappen van de bodem en om een optimaal rendement te hebben.*

*Om een dergelijke regeling te realiseren, is de als eerste opkomende oplossing de rotatiesnelheid van de gewichten te variëren door gebruik te maken van aandrijfmiddelen met een variabele snelheid. Gebleken is echter, dat in het hiervoor genoemde toepassingsgebied deze aandrijfmiddelen met een variabele snelheid (in het algemeen hydraulische motoren) zeer veel ruimte innemen, vaak erg duur zijn en bovendien zeer kwetsbaar zijn, zodat deze oplossing in de praktijk niet wordt gebruikt.*

*Een ander nadeel van bekende trilinrichtingen (dat ook vaak te vinden is bij trilinrichtingen met een regelbare snelheid) is het effect dat bij het versnellen de snelheid van de gewichten progressief toeneemt om de nominale snelheid te bereiken, en als gevolg daarvan, tijdens deze toename de snelheid kritieke waarden doorloopt die behoren bij resonantiefrequenties van het mechanische systeem. Daardoor treden luidruchtige overgangsverschijnselen op die kunnen leiden tot beschadiging van onderdelen. Bij het stopzetten treedt het zelfde fenomeen op tijdens het vertragen van de trilinrichting.*

[p.1 r. 18 – p.2 r.11]

2.8. In de beschrijving van EP 056 wordt het op 23 februari 1971 verleende Amerikaanse octrooi US 3,564,932 (hierna: US 932) genoemd als stand van de techniek waarvan wordt afgebakend. US 932 openbaart een trilinrichting (*Vibrodriver system*) waarvan de faseverschuiving wordt bewerkstelligd door middel van een epicycloïdale aandrijftrein van het Pecqueurtype, in onderstaande figuur 8 behorend bij US 932 aangeduid met nummer 99.



2.9. Een epicycloïdale aandrijftrein van het Pecqueurtype zoals toegepast in de inrichting volgens US 932 omvat een samenstel van tandwielen dat wel wordt aangeduid als een planeetstelsel, dat bestaat uit twee coaxiaal gerangschikte eerste en derde tandwielen met daartussen in een planeetachtige baan met drie tweede tandwielen. (zie de afbeelding van de tandwielconfiguratie hierna).



2.10. Over US 932 is in de beschrijving van EP 056 het volgende opgenomen.

*Een andere oplossing, die in het bijzonder in het Amerikaanse octrooischrift US 3 564 932 is beschreven, bestaat uit het gebruik maken van een constructie die ten minste twee stellen gewichten omvatten, die elk ten minste één stel excentrische gewichten omvat, die in tegengestelde richting draaien, door middel van een epicycloïdale aandrijftrein van het Pecqueurtype, die geschikt is een faseverschuiving in hoekrichting te bewerkstelligen tussen de twee stellen gewichten. Deze oplossing is verworpen vanwege het belang van de tandwieloverbrenging waarvan deze gebruik maakt en de nadelen die daaruit volgen, alsmede de kosten die daarmee gepaard gaan en de problemen tijdens het gebruik. Daarom is deze oplossing nooit toegepast.*

[p.2 r.12-24]

2.11. In de beschrijving van EP 056 wordt over – de nadelen verbonden aan – op de prioriteitsdatum bekende systemen vervolgens nog opgemerkt:

*Andere oplossingen, die in het bijzonder zijn beschreven in de aanvraag WO-A-8 907 988 of in de Japanse octrooiaanvraag JP-A-59 177 427, stellen voor coaxiale excentrische gewichten te koppelen door middel van een roterende verbinding die werkzaam is tussen twee ten opzichte van elkaar en tegen de werking van een veer in axiaal beweegbare roterende elementen onder invloed van een vloeistof onder druk. Een van deze elementen heeft een helicoïdale groef, terwijl de andere een stijf heeft die in de groef steekt zodanig dat een axiale verplaatsing van een van de twee onderdelen ten opzichte van de andere een relatieve rotatie van deze twee onderdelen bewerkstelligt.*

*Het is gebleken dat deze oplossing een aantal nadelen heeft.*

*Als eerste voldoet de toegepaste mechanische stijf/groefkoppeling niet voor de vervaardiging van een trilinrichting vanwege de zeer kleine afmetingen van de contactvlakken tussen de stijf en de groef. Om deze reden is de faseverschuiver niet bestendig tegen de trillingen die door de trilinrichting worden voortgebracht.*

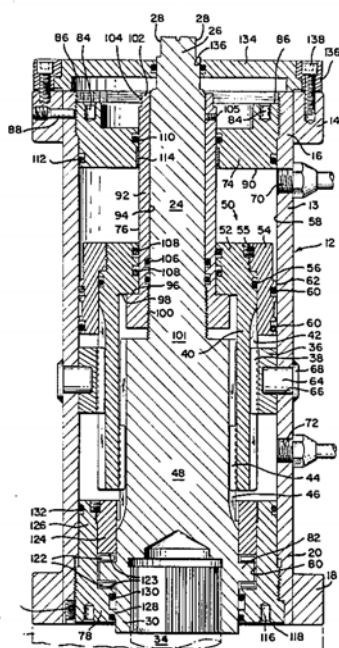
*Dit nadeel is nog belangrijker dan dat de faseverschuiver direct op de excentrische gewichten aangrijpt en dus grote belastingen moet weerstaan (de resultanten van de centrifugale krachten die worden opgewekt door de excentrische gewichten, welke kracht meer dan 10 ton kan bedragen).*

*Een ander nadeel van de bekende systemen bestaat eruit dat deze het niet toelaten het overgebrachte trilvermogen telkens aan te passen aan de bedrijfstoestand van het werktuig waarop men de trillingen uitoefent en aan de eigenschappen van de aandrijfbron.*

*De uitvinding heeft dus meer in het bijzonder tot doel deze nadelen op te heffen.*

[p.2 r.25- p.3 r.19]

2.12. Tot de stand van de techniek behoort ook het Amerikaanse octrooi US 4,545,289 (hierna: US 289). Dit octrooi voor een *Adjustable rotary actuator*, werd verleend op 8 oktober 1985. Het openbaart volgens de *Abstract* een hydraulische actuator “for providing end-limited rotational drive to another device”. US 289 bevat onder meer de hieronder afgebeelde figuur.



*APE*

2.13. APE is sinds 2006 actief als zelfstandige onderneming die van de Amerikaanse onderneming American Pile Equipment (hierna: APE USA) het exclusieve recht heeft verkregen om de door haar vervaardigde producten binnen Europa te verhandelen. Op haar website [www.apeholland.com](http://www.apeholland.com) worden, in het Engels en Russisch, onder meer trilinrichtingen van APE USA met typenummers 120V, 170V en 250V aangeboden voor verkoop en verhuur.

2.14. Op de website van APE USA, [www.apevibro.com](http://www.apevibro.com), zijn producthandleidingen voor de verschillende trilinrichtingen beschikbaar. De handleiding voor het type 250V bevat op pagina's 2-6 t/m 2-8 achtereenvolgens de hieronder weergegeven afbeeldingen:

II-2 Gearbox Identification:

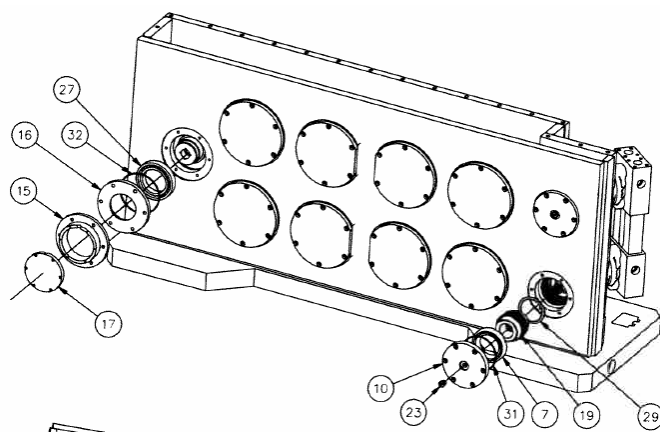


Figure 2-C Model 250VM Gearbox:

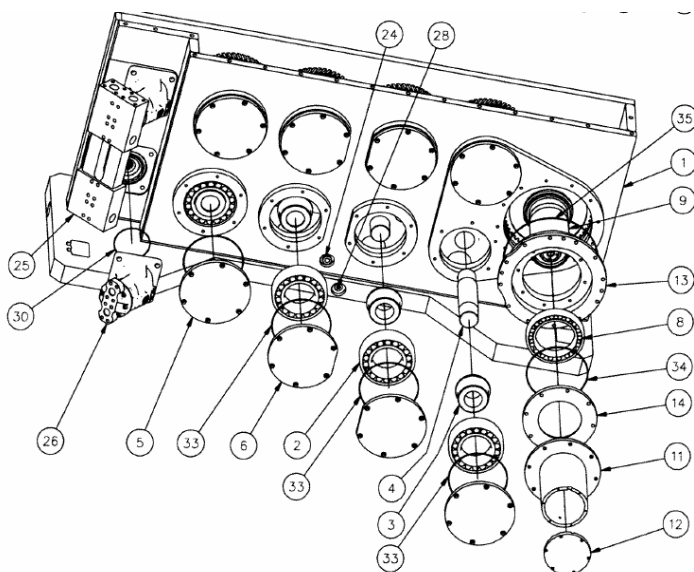
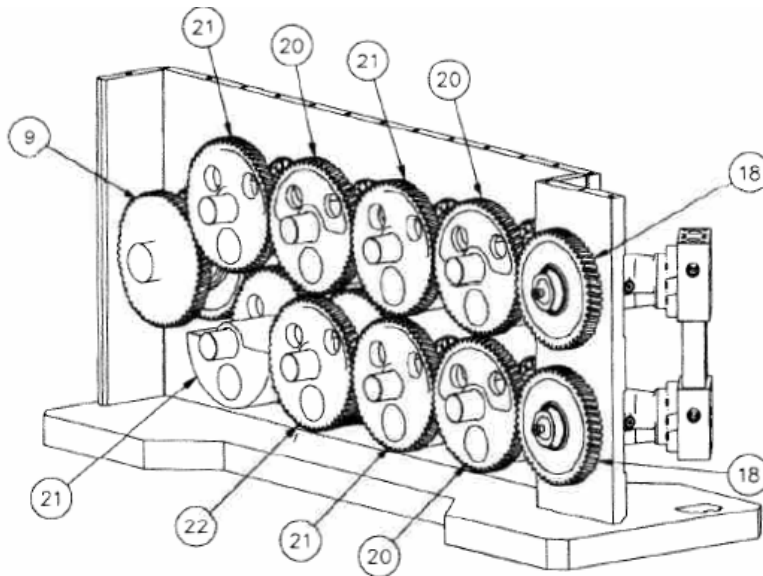




Table 2-C Model 250VM Gearbox Components:

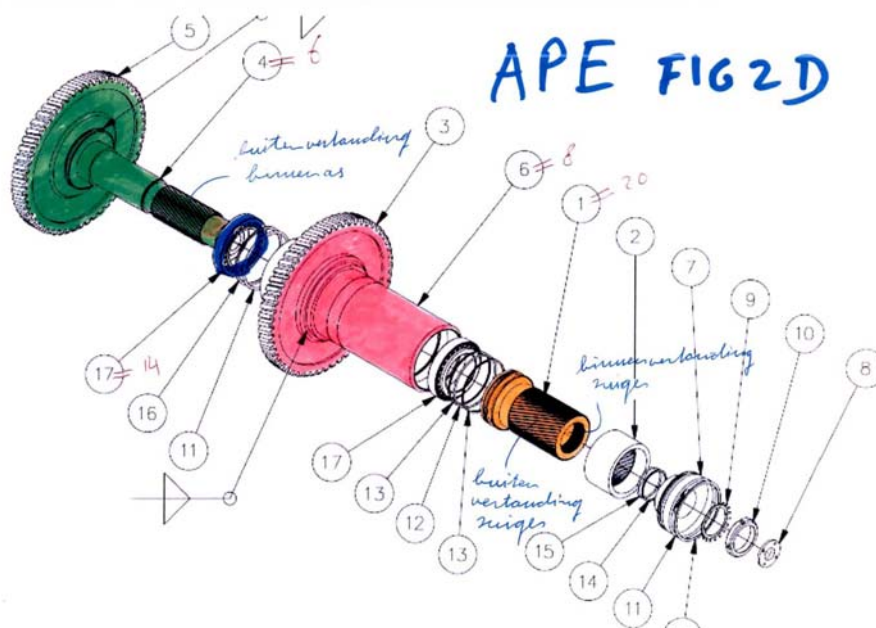


In een tabel is bij de verwijzingcijfers navolgende beschrijving opgenomen:

- 9 phase shifter asm
- 18 drive gear right
- 20 eccentric left hand
- 21 eccentric right hand

II-3 250 VM Phase Shifter Identification:

(door PTC ingekleurd en met rood voorzien van overeenkomstige verwijzingcijfers uit figuur 4 van EP 056).



---

### 3. Het geschil

3.1. PTC vordert, na wijziging van eis – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, APE veroordeelt de inbreuk op EP 056 en in het bijzonder de exploitatie van de inrichtingen met typenummers 120V, 170V en 250V, en in ieder geval het in of voor haar bedrijf vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel voor een of ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van inbreukmakende inrichtingen, in de landen waar EP 056 van kracht is, alsmede het uit de inbreuk volgend onrechtmatig handelen jegens PTC, te staken en gestaakt te houden, aan de raadvrouw van PTC een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te verstrekken van gegevens over voorraad, verhandeling, (potentiële) afnemers, leveranciers, prijzen, omzet, winst en promotiemateriaal, alsmede een *recall*, afgifte ter vernietiging van geretourneerde en in voorraad gehouden inbreukmakende inrichtingen en promotiemateriaal, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede winstaftocht (conform de gedane opgave) en veroordeling van APE in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. PTC stelt dat APE, door het importeren, aanbieden en verhandelen van trilineer inrichtingen in Europa, met name de inrichtingen van APE USA met typenummers 120V, 170V en 250V, inbreuk maakt op haar octrooirecht en anderszins onrechtmatig handelt jegens PTC.

3.3. APE voert gemotiveerd verweer.

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

### 4. De beoordeling

#### *Bevoegdheid*

4.1. Ter zake van de grensoverschrijdende bevoegdheid van de voorzieningenrechter – door APE bestreden gelet op het feit dat ten aanzien van EP 056 een (summier onderbouwd) nietigheidsverweer wordt gevoerd – wordt als volgt overwogen. Deze rechtbank heeft bij vonnis van 22 december 2010 (LJN BP6970 (Solvay/Honeywell)) een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22 lid 4 EEX-verordening in verband met de bevoegdheid tot het treffen van een provisionele maatregel (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, is er evenwel nog steeds vanuit te gaan dat er in kort geding grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden aangenomen, ook al is er sprake van een nietigheidsverweer (vgl. Gerechtshof 's-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364 (Yellow Page/Yell)).

#### *Spoedeisend belang*

4.2. Het spoedeisend belang van PTC bij haar verbodsvordering vloeit voort uit het gesteld voortdurend inbreukmakend handelen van APE. Het standpunt van APE dat spoedeisend belang niet (langer) aanwezig is, omdat PTC te lang heeft gewacht met het

---

aanspannen van het kort geding en APE met de litigieuze inrichtingen in Nederland of Europa geen omzet heeft gerealiseerd wordt verworpen. De eerste sommatie, waaraan APE niet heeft voldaan, dateert van 19 april 2011. Dat PTC al veel langer (ruim twee jaar) van de verweten handelingen door APE in Nederland of Europa op de hoogte zou zijn geweest heeft APE na betwisting door PTC – die onder verwijzing naar een proces-verbaal van constatering van een Franse deurwaarder van 7 februari 2011 stelt dat zij eerst begin 2011 op de hoogte is geraakt van de vermeende inbreuk door APE – niet onderbouwd. Dat APE nog geen omzet heeft gerealiseerd met de verweten gedragingen is voorts niet relevant nu PTC op grond van haar octrooirecht ook kan opkomen tegen het aanbieden van inbreukmakende inrichtingen in de zin van artikel 53 ROW<sup>1</sup> alsmede tegen dreigende inbreuk op haar octrooi.

#### *Geldigheid EP 056*

4.3. Bij wijze van verweer heeft APE gesteld dat EP 056 nietig is wegens het ontbreken van inventiviteit. Zij heeft in dit verband gewezen op US 932, US 289 en twee andere octrooidocumenten (US 4,113,034 en WO91/08842) van voor de prioriteitsdatum.

4.4. Met betrekking tot US 932<sup>2</sup> stelt APE dat uitgaand van dat document en zoekend naar een oplossing voor de grote belasting ten gevolge van het direct aangrijpen van de faseverschuiver op de tandwielen van de gewichtenstelsels, het voor een gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum voor de hand lag in een additionele verbinding te voorzien, bijvoorbeeld door toepassing van een extra tandwiel. Wat daarvan zij, APE gaat daarmee eraan voorbij dat EP 056 (ook) een hydraulische faseverschuiver openbaart die niet in EP US 932 is geopenbaard. Dat de toepassing van de in EP 056 geopenbaarde faseverschuiver voor de hand zou hebben gelegen is door APE onvoldoende gemotiveerd gesteld.

4.5. US 289, waarnaar APE met betrekking tot de faseverschuiver heeft verwezen, openbaart een *actuator* (aandrijving) bestemd voor het overbrengen van een (roterende) beweging, waarbij de *actuator* gecontroleerde verplaatsing onder hoge belastingen (bijvoorbeeld het aansturen van een zware kraan) mogelijk maakt. Zonder nadere toelichting – die achterwege is gebleven – valt niet in te zien dat de gemiddelde vakman die op de prioriteitsdatum op zoek was naar een oplossing voor de in EP 056 genoemde problemen, uitgaande van US 932, bij US 289 terecht zou komen, noch dat hij in dat document een aanwijzing zou vinden die hem zonder uitvinderswerkzaamheid ertoe zou brengen de actuator toe te passen als faseverschuiver in een trilinrichting en de actuator daartoe zou aanpassen<sup>3</sup> conform de inrichting volgens het octrooi. Met betrekking tot de overige in het kader van de nietigheid aangevoerde documenten ontbreekt iedere onderbouwing van de blote stelling dat ‘een combinatie van deze documenten’ maakt dat conclusie 1 van EP 056 niet inventief zou zijn.

<sup>1</sup> Rijsoctrooiwet 1995

<sup>2</sup> Door APE kennelijk beschouwd als de meest nabije stand van de techniek.

<sup>3</sup> Ter zitting heeft APE erkend dat de inrichting volgens US 289 niet hetzelfde is als de faseverschuiver volgens EP 056. De voorzieningenrechter merkt op dat in elk geval het samenstel van twee in elkaar gelegen assen met een tussengelegen zuiger in US 289 niet wordt geopenbaard.

---

4.6. De conclusie is dat APE haar verweer dat van inbreuk geen sprake kan zijn omdat een serieuze, niet te verwaarlozen kans zou bestaan dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat EP 056 nietig is, niet (voldoende) heeft onderbouwd, zodat aan dat verweer voorbij wordt gegaan. Bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op EP 056 zal de voorzieningenrechter in dit kort geding daarom voorshands van de geldigheid van het ingeroepen octrooi uitgaan.

#### *Uitleg EP 056*

4.7. Partijen verschillen van mening over de uitleg van het eerste kenmerkende deel van conclusie 1 dat luidt: *dat de eerste motor (H1) gekoppeld is met het eerste stel (2) gewichten (M) door tussenkomst van een eerste tandwiel (P1), en met het tweede stel (1) via een transmissie-inrichting (P2-P6), die gescheiden is van het eerste tandwiel (P1), en die een faseverschuiver (7) bevat.*

4.8. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat de beschermingsomvang van een in Nederland geldend deel van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies in de context van de beschrijving en de tekeningen op de wijze zoals artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOv) en het daarbij behorende Protocol voorschrijft.

4.9. APE heeft aangevoerd dat blijkens de beschrijving van EP 056 het octrooi is afgebakend van US 932. In dat Amerikaanse octrooi is een trilinrichting geopenbaard waarbij de faseverschuiver is gepositioneerd aan de andere zijde van de trilinrichting dan de motoren, zoals is te zien in figuur 8 van US 932 (zie 2.8 hiervoor). Nu EP 056 van US 932 is afgebakend en zich daarvan dus dient te onderscheiden, moet de in 4.7 geciteerde maatregel wel aldus worden uitgelegd dat bij de inrichting volgens het octrooi de faseverschuiver en de motoren juist aan dezelfde zijde van de trilinrichting zijn gerangschikt, zo begrijpt de voorzieningenrechter het standpunt van APE. Zij verwijst ter onderbouwing van dat standpunt naar p.6 r.31 van de beschrijving waar is vermeld dat de motoren en de faseverschuiver bij elkaar zijn geplaatst op flens 3.

4.10. Naar voorlopig oordeel kan APE in dat betoog niet worden gevolgd. Op zichzelf is juist dat een octrooi – om aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit te kunnen voldoen – zich dient te onderscheiden van de stand van de techniek, waaronder die waarvan is afgebakend. Dat leidt evenwel niet noodzakelijkerwijs tot de door APE voorgestane uitleg van conclusie 1. Naast het hiervoor in 4.7 geciteerde eerste kenmerkende deel van conclusie 1 is immers nog een tweede kenmerkend deel opgenomen, dat aanvangt met *‘waarbij de faseverschuiver omvat:’*. Niet in geschil is dat in dat tweede kenmerkende deel een hydraulische faseverschuiver wordt beschreven, die door US 932 niet is geopenbaard en waarmee EP 056 zich – naar voorlopig oordeel op inventieve wijze – onderscheidt van US 932. De passage uit de beschrijving waarnaar APE heeft verwezen leidt niet tot een andere uitleg. Die passage betreft immers de beschrijving van een uitvoeringsvoorbeeld – expliciet aangeduid als niet beperkend voorbeeld – getoond in figuren 1 en 2. Dat laat derhalve nadrukkelijk de mogelijkheid van een uitvoeringsvorm waarbij de faseverschuiver is gepositioneerd aan de andere zijde van de inrichting dan die waar de motor(en) is (zijn) geplaatst. De voorzieningenrechter merkt op dat dit niet neer komt op het wegredeneren van het in 4.7 geciteerde deelkenmerk, zoals door APE aangevoerd. Een en ander laat immers onverlet dat van (letterlijke) inbreuk op conclusie 1 alleen sprake kan zijn indien de

---

aangevallen inrichting voldoet aan álle maatregelen van conclusie 1, met inbegrip van die geciteerd in 4.7.

4.11. Hoewel strikt genomen op grond van artikel 69 EOv en het Protocol daarbij afhankelijke conclusies niet dienen tot uitleg van een hoofdconclusie, kan in conclusie 7 wel bevestiging worden gevonden van de juistheid van het door PTC verdedigde – en naar voorlopig oordeel juiste – standpunt dat de beschermingsomvang van conclusie 1 niet beperkt is tot inrichtingen waarbij de motor en de faseverschuiver aan dezelfde zijde van de trilinrichting zijn geplaatst. In conclusie 7 wordt immers een trilinrichting geclaimd waarin de motoren (H1, H2) en de faseverschuiver (7) aan dezelfde zijde van de trilinrichting zijn aangebracht. Dit impliceert dat onder conclusie 1 ook een inrichting valt waarin de motor(en) en de faseverschuiver *niet* aan dezelfde zijde van de trilinrichting zijn aangebracht. Ware dat anders, dan zou afhankelijke conclusie 7 niet meer zijn dan een herhaling van conclusie 1 (of conclusie 2 die een inrichting volgens conclusie 1 met twee motoren onder bescherming stelt).

4.12. Daarnaast wijst APE erop dat een van de in EP 056 beschreven nadelen van trilinrichtingen volgens de stand van de techniek – waaronder US 932 – is dat de faseverschuiver direct op de excentrische gewichten aangrijpt en dus grote belastingen moet weerstaan. Volgens de beschrijving van EP 056 zijn de aan de inrichtingen uit de stand van de techniek verbonden nadelen met de uitvinding opgelost. Daarom moet EP 056 wel (alleen) betrekking hebben op een inrichting waarbij de faseverschuiver niet direct aangrijpt op de gewichtstelsels. Dat is in EP 056 tot uitdrukking gebracht met ‘*transmissie-inrichting (P2-P6), die gescheiden is van het eerste tandwiel (P1)*’, aldus APE.

4.13. Ook dat standpunt wordt verworpen. APE gaat er ten onrechte aan voorbij dat genoemd nadeel op (in elk geval) twee manieren kan worden verholpen: men kan i) de directe aangrijping vermijden, zodat de grote belastingen niet optreden, of ii) de faseverschuiver zodanig aanpassen dat de grote belastingen bij directe aangrijping zonder probleem weerstaan kunnen worden. De door de inrichting volgens het octrooi geboden oplossing betreft laatstgenoemde oplossingsmethode. Het probleem wordt opgelost door te voorzien in een hydraulische faseverschuiver waarin de krachten door de relatief grote inwendige vertandingsoppervlakken worden overgebracht in de langsrichting van de coaxiaal geconfigureerde assen. Dit is een minder kwetsbare configuratie dan de reeds bekende mechanische faseverschuiver gebaseerd op het werkingsprincipe van tandwieloverbrenging, waar relatief kleine tandwieloppervlakken dwars op de tandwiellassen gerichte krachten overbrengen<sup>4</sup>. Het feit dat het octrooi een oplossing biedt voor het probleem van het optreden van grote belastingen dwingt daarom niet tot de door APE voorgestane beperkte uitleg van het octrooi.

4.14. De rechtbank verwerpt ook de door APE verdedigde uitleg van het deelkenmerk ‘*transmissie-inrichting (P2-P6), die gescheiden is van het eerste tandwiel (P1)*’ inhoudende dat tandwiel P1 ook niet via een aantal andere tandwielen met de transmissie-inrichting mag zijn verbonden – al dan niet door ‘transmissie-inrichting’ zo uit te leggen dat tandwiel P1 en

<sup>4</sup> Ook het in de beschrijving genoemde probleem van de kwetsbaarheid van de faseverschuiver door het optreden van trillingen en schokken wordt daarmee opgelost, omdat door toepassing van de olie een relatief elastische koppeling tot stand wordt gebracht waarmee deze trillingen en schokken kunnen worden opgevangen.

---

de tandwielen behorend bij het eerste stel gewichten en de tandwielen van de faseverschuiver allemaal deel uitmaken van de transmissie-inrichting, omdat zonder die tandwielen de aandrijvende kracht van de motor niet kan worden overgebracht op het tweede stel gewichten. Een dergelijke uitleg is onverenigbaar met het werkingsprincipe van de inrichting volgens conclusie 1. Bij een trilinrichting met één motor volgens conclusie 1, is er immers noodzakelijkerwijs *een* verbinding tussen tandwiel P1 en de transmissie-inrichting, omdat anders de aandrijvende kracht van de motor niet op het tweede stel gewichten kan worden overgebracht. Bovendien is de door APE voorgestane uitleg – waarin de transmissie-inrichting ook tandwiel P1 *omvat* – niet in overeenstemming met conclusie 1, waarin achter transmissie-inrichting alleen naar P2-P6 is verwezen en niet ook naar P1. De uitleg van APE – erop neerkomend dat P1 niet is gescheiden van de transmissie-inrichting – zou bovendien ook betekenen dat de in Figuren 1, 2 en 3 van EP 056 getoonde uitvoeringsvoorbeelden niet onder de beschermingsomvang van conclusie 1 zouden vallen. Een dergelijke uitleg is niet in overeenstemming met artikel 69 EOV en het Protocol daarbij, dat voorschrijft dat de conclusies nu juist moeten worden uitgelegd in het licht van de tekeningen en de beschrijving en dient ook daarom te worden verworpen.

4.15. Een zinvolle uitleg van genoemd deelkenmerk ‘*transmissie-inrichting (P2-P6), die gescheiden is van het eerste tandwiel (P1)*’ in het licht van de tekeningen en de beschrijving kan daarom alleen zijn dat dit betekent dat de transmissie-inrichting niet *direct* verbonden is met tandwiel P1 en dat de transmissie-inrichting niet de tandwielen van de gewichtenstellen omvat. Dat is ook in overeenstemming met het feit dat waar in conclusie 1 de transmissie-inrichting wordt genoemd, daarachter alleen is verwezen naar P2-P6 en niet ook naar de tandwielen P.

#### *Inbreuk*

4.16. PTC heeft haar inbreukargumentatie gebaseerd op informatie ontleend aan de handleidingen van de producten van APE USA. PTC heeft onweersproken gesteld dat de 120V en 170V Vibro modellen een zelfde trilinrichting bevatten als in de handleiding van het 250 VM Vibro model is beschreven, met dien verstande dat die niet zijn voorzien van 2 motoren en 8 gewichten, maar gebruik maken van 1 motor en 4 gewichten. APE heeft evenmin bestreden dat zij producten van APE USA aanbiedt, noch dat de handleidingen een correcte weergave bieden van de configuratie en werking van deze trilinrichtingen. Wel heeft zij aangevoerd niet te weten hoe de aangevallen trilinrichtingen er inwendig uitzien en hoe de werking ervan is, omdat de producten van een derde afkomstig zijn. Voor zover zij hiermee wil betogen dat haar terzake van een eventuele inbreuk op het octrooi van APE geen verwijt kan worden gemaakt faalt zij hierin. Het gestelde – maar overigens niet geloofwaardige<sup>5</sup> – gebrek aan kennis van de constructie van de trilinrichtingen ontnemt aan het aanbieden ervan niet het inbreukmakend karakter als deze onder de beschermingsomvang van EP 056 zouden vallen. Voor zover haar stellingen in dit verband beogen twijfel te doen rijzen over de precieze configuratie van de trilinrichtingen van APE USA, wordt daaraan voorbij gegaan, nu als gezegd niet is bestreden dat de handleidingen de APE USA trilinrichtingen adequaat beschrijven, zodat daar bij de beoordeling of sprake is van inbreuk op EP 056 vanuit kan worden gegaan.

<sup>5</sup> APE biedt op haar website ook reparatie van de trilblokken aan.

---

4.17. APE voert aan dat de trilinrichtingen van APE USA op een aantal punten niet voldoen aan de maatregelen van conclusie 1. Ten eerste zouden die trilinrichtingen niet voldoen aan het deelkenmerk dat de *trilinrichting gebruik maakt van tenminste twee stellen excentrische gewichten (1, 2), die elk tenminste twee excentrische gewichten (M, M') omvatten, die roteerbaar zijn aangebracht op assen die elk vast verbonden zijn met één van twee tandwielen (P), die in elkaar grijpen zodat zij ten opzichte van elkaar in tegen gestelde richting draaien*. De trilinrichtingen van APE USA zouden daaraan niet voldoen omdat in die inrichtingen – anders dan bij de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi – elk gewicht een bijbehorend tandwiel heeft en er vier gewichten naast elkaar zijn gepositioneerd op vier bijbehorende assen die elk vast zijn verbonden met een tandwiel. Die gewichten grijpen niet alle vier in elkaar en draaien ook niet allemaal in tegengestelde richting maar afwisselend links- of rechtsom.

4.18. Dit verweer slaagt niet omdat het uitgaat van een onjuiste uitleg van dit deelkenmerk. Uit de beschrijving (p. 5, r. 18 e.v. van de Nederlandse vertaling) en de figuren van EP 056 zal de gemiddelde vakman immers begrijpen dat met “één van twee tandwielen” de twee tandwielen *per twee gewichten (dus: per paar)* bedoeld zijn, zodat elk gewicht een eigen as en een bijbehorend tandwiel heeft. Datzelfde geldt voor de zinsnede *die in elkaar grijpen zodat zij ten opzichte van elkaar in tegen gestelde richting draaien*. Ook die moet logischerwijs begrepen worden als betrekking hebben op ieder tweetal gewichten waarbij – inherent aan een tandwielstelsel – elk gewicht in tegengestelde richting<sup>6</sup> draait ten opzichte de naastgelegen gewichten. Deze uitleg is overigens door APE ook onder ogen gezien. De trilinrichtingen van APE USA voldoen naar voorlopig oordeel dan ook aan dit deelkenmerk van conclusie 1.

4.19. APE voert ten tweede aan dat het denkbaar is de trilinrichting zo te configureren dat sprake is van alternatieve ordeningen van de gewichtparen waarbij de tandwielen van één van de paren niet met elkaar in contact zijn. Voor zover deze benadering meer behelst dan een herdefinitie die geen technische gevolgen heeft, is door APE voorshands niet aangetoond dat een dergelijke alternatieve ordening is toegepast in de trilinrichtingen van APE USA. Integendeel, uit de onder 2.14 weergegeven afbeeldingen uit de handleiding moet voorshands worden afgeleid dat steeds twee naastgelegen gewichten een paar vormen (zie de afwisselende nummering 20 en 21).

4.20. In de derde plaats zou volgens APE bij de trilinrichtingen van APE USA geen sprake zijn van een transmissie-inrichting die de faseverschuiver bevat. Volgens APE zou bij die inrichtingen sprake zijn van twee transmissie-inrichtingen, te weten een voor iedere motor en gewichtstelsel afzonderlijk, bestaande uit tandwiel 18 (zie de derde figuur opgenomen in 2.14). Aangezien de faseverschuiver zich aan de andere zijde van de trilinrichting bevindt (aangeduid met nummer 9) bevat de transmissie-inrichting niet de faseverschuiver, aldus APE. Ook dat verweer houdt geen stand. APE miskent met deze stelling dat het bij de transmissie-inrichting volgens conclusie 1 gaat om de inrichting die de drijvende kracht van de *eerste* (en eventueel enige) motor overbrengt op het *tweede stel* gewichten. Dat vindt bij de inrichtingen van APE USA onmiskenbaar plaats door de tandwielen van de inrichting die de faseverschuiver bevat, aangeduid met nummer 9. Ook die maatregel is dus terug te vinden bij de trilinrichtingen van APE USA.

<sup>6</sup> Er zijn immers ook maar twee richtingen denkbaar, namelijk linksom of, daaraan tegengesteld, rechtsom.

---

4.21. Een vierde niet-inbreuk verweer is dat er bij de inrichtingen van APE USA geen sprake van is *dat de eerste motor (H1) gekoppeld is met het eerste stel (2) gewichten (M) door tussenkomst van een eerste tandwiel (P1), en met het tweede stel (1) via een transmissie-inrichting (P2-P6), die gescheiden is van het eerste tandwiel (P1)* zoals vereist door conclusie 1. Het standpunt dat geen sprake is van een tandwiel P1 dat *gescheiden* is van de transmissie-inrichting, is daarop gebaseerd dat voor de aandrijving van het tweede stel gewichten ook gebruik wordt gemaakt van (de tandwielen van) het eerste stel gewichten. APE gaat hierbij uit van een uitleg van conclusie 1 – inhoudende dat de transmissie-inrichting in de zin van het octrooi ook de tandwielen van de gewichtenstelsels omvat – als reeds besproken en verworpen onder 4.14 hiervoor. Dit verweer kan daarom evenmin slagen. Uitgaande van de voorhands juist geoordeelde uitleg van conclusie 1, vindt bij de inrichtingen van APE USA de koppeling van de eerste motor met het *tweede* stel gewichten plaats (uitsluitend) door middel van de tandwielen van de transmissie-inrichting die de faseverschuiver omvat (aangeduid met nummer 9) en derhalve gescheiden van het aan de andere zijde van de trilinrichting gelegen eerste tandwiel aangeduid met nummer 18 (waarover partijen het eens zijn dat die overeenkomt met tandwiel P1 uit EP 056).

4.22. APE stelt verder dat in de trilinrichtingen van APE USA de faseverschuiver rechtstreeks aangrijpt op de tandwielen van de gewichtenstelsels op overeenkomstige wijze als geopenbaard in figuur 8 van US 932. APE USA past in haar trilinrichtingen dus de stand van de techniek toe, zodat deze inrichtingen geen inbreuk kunnen maken op EP 056. Ook dat verweer moet worden verworpen. Zoals hiervoor in 4.13 reeds overwogen leidt de omstandigheid dat met de inrichting volgens EP 056 het nadeel van een direct op de tandwielen van de gewichtenstelsels aangrijpende faseverschuiver is opgelost, er niet toe dat het octrooi zo zou moeten worden uitgelegd dat inrichtingen met dergelijke directe aangrijping niet onder de beschermingsomvang zouden vallen. Als gezegd is dit nadeel in het octrooi op andere wijze ondervangen, namelijk door toepassing van een hydraulische faseverschuiver, die veel grotere krachten kan weerstaan dan een mechanische faseverschuiver. Onweersproken is dat de trilinrichtingen van APE USA eveneens zijn voorzien van een hydraulische faseverschuiver.

4.23. Ten slotte stelt APE dat er in de trilinrichtingen van APE USA geen sprake is van *“eerste transmissieas, die roteerbaar is aangebracht aan een constructie (4) die vast is ten opzichte van het huis van de trilinrichting”*. De voorzieningenrechter oordeelt evenwel dat uit de onder 2.14 weergegeven afbeeldingen uit de handleiding voorhands is op te maken dat de trilinrichtingen van APE USA wel degelijk aan dat deelkenmerk voldoen. Een in de praktijk toegepaste uitvoering van een trilinrichting waarbij de faseverschuiver niet op enigerlei wijze is aangebracht in een constructie die vast is verbonden met het huis van de trilinrichting is naar voorlopig oordeel overigens niet goed voorstelbaar.

4.24. De slotsom is dat geen van de door APE gevoerde niet-inbreukverweren slaagt. PTC heeft uitvoerig toegelicht dat en waarom de inrichtingen van APE USA ook voldoen aan de overige (deel)kenmerken van conclusie 1. In het licht daarvan en van hetgeen blijkt uit de handleidingen, is dat door APE onvoldoende gemotiveerd bestreden. De trilinrichtingen van APE USA vallen naar voorlopig oordeel dan ook onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 056.



---

*Equivalentie, afhankelijke conclusies, overig onrechtmatig handelen*

4.25. Of APE tevens inbreuk maakt op een of meer afhankelijke conclusies, en of sprake is van inbreuk door het toepassen van equivalente maatregelen kan bij deze stand van zaken in het midden blijven, nu PTC niet heeft gesteld welk (spoedeisend) belang zij in het geval van een inbreukverbod op basis van conclusie 1 heeft bij een (voorlopig) oordeel over deze gronden voor haar verbodsvordering. Datzelfde geldt voor zover PTC beoogd heeft afzonderlijk onrechtmatig handelen – waaromtrent overigens niets is gesteld – aan haar vorderingen ten grondslag te leggen.

*Voorbehouden handelingen*

4.26. APE heeft bestreden dat zij handelingen heeft verricht die moeten worden aangemerkt als aanbieden voor een of ander in de zin van artikel 53 ROW. Dat verweer wordt verworpen. De stelling van APE dat zij de op haar website getoonde trilineeringen aanbiedt uitsluitend voor verkoop en verhuur buiten Europa, met name in Rusland, is voorshands onaannemelijk. De website, die ook in het Engels is gesteld, biedt de bezoeker informatie over verkoop en verhuur en is naar voorlopig oordeel (mede) gericht op Nederland en andere landen binnen Europa, althans uit niets blijkt dat de getoonde producten worden aangeboden uitsluitend voor verhandeling daarbuiten. Dat de trilblokken niet via de website zouden kunnen worden besteld maakt niet dat van aanbieden geen sprake zou zijn. Naar voorlopig oordeel is hiermee in ieder geval sprake van aanbieding voor verkoop en/of verhuur in Nederland en andere landen binnen Europa.

*Inbreukverbod*

4.27. Bij deze stand van zaken zal het gevorderde inbreukverbod worden toegewezen. Dat het belang van PTC als octrooihoudster bij een verbod in de gegeven omstandigheden minder zwaar zouden wegen dan het belang van APE haar – naar voorlopig oordeel inbreukmakende – handelingen voort te zetten, zoals APE heeft betoogd, valt niet in te zien.

*Reikwijdte van het verbod*

4.28. PTC heeft een grensoverschrijdend inbreukverbod gevorderd, maar de voorzieningenrechter zal het inbreukverbod beperken tot Nederland. Toewijzing van het verbod voor andere landen dan Nederland kan alleen al niet geschieden omdat PTC heeft nagelaten validaties van het octrooi voor de betreffende landen over te leggen. Mede gelet hierop is naar voorlopig oordeel onvoldoende gesteld omtrent de geldigheid en de mogelijk afwijkende conclusies van de parallelle octrooien in de betreffende landen.

*Opgave*

4.29. PTC heeft niet gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij de gevorderde opgave van gegevens over voorraad, verhandeling, promotiemateriaal, leveranciers van inbreukmakende inrichtingen (nu beide partijen ervan uitgaan dat dit APE USA is) en van omzet- en winstcijfers. Ten aanzien van de gevorderde gegevens over afnemers en huurders van de inbreukmakende inrichtingen heeft PTC ter zitting gesteld dat die nodig zijn om op korte termijn tegen inbreukmakers op te treden, zodat bij toewijzing van die vordering voldoende spoedeisend belang kan worden aangenomen. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.28

---

is overwogen zal het bevel tot het doen van opgave worden beperkt tot namen en adressen van afnemers en huurders in Nederland.

#### *Recall*

4.30. PTC heeft spoedeisend belang bij de gevorderde *recall*, nu deze voorziening ten doel heeft het voortduren van een mogelijk onrechtmatige situatie te beëindigen. APE heeft zich overigens niet verzet tegen toewijzing. Deze vordering zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat APE zal worden veroordeeld om haar afnemers en huurders te verzoeken inbreukmakende trilinrichtingen aan haar te retourneren en niet, zoals door PTC gevorderd, om het inbreukmakend materiaal “terug te halen”, omdat de nakoming van een dergelijke veroordeling niet volledig binnen de macht van APE ligt.

#### *Afgifte ter vernietiging van inbreukmakende inrichtingen en promotiemateriaal*

4.31. PTC heeft niet gesteld welk (spoedeisend) belang zij naast een inbreukverbod heeft bij de gevorderde afgifte ter vernietiging van inbreukmakende trilinrichtingen en promotiemateriaal – nog afgezien van de vraag of een dergelijk vordering, die naar haar aard definitief is, in de gegeven omstandigheden toewijsbaar is in kort geding. Deze vorderingen zullen mitsdien eveneens worden afgewezen.

#### *Dwangsom*

4.32. De hoogte van de gevorderde dwangsom is niet bestreden en komt evenmin onredelijk hoog voor, zodat die voor toewijzing als gevorderd in aanmerking komt. Wel zal daaraan een hierna te noemen maximum worden gesteld.

#### *Winstafdracht*

4.33. De gevorderde winstafdracht komt in de gegeven omstandigheden niet voor toewijzing in kort geding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de daaraan krachtens vaste rechtspraak te stellen eisen. Er is, mede gelet op de af te wegen belangen van partijen, niet inzichtelijk gemaakt dat sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening ter zake is vereist (vgl. HR 29 maart 1985, NJ 1986/84 (M'Barek/Van der Vloodt)). Dit geldt te meer nu de stellingen van PTC omtrent (de omvang van) de winst een louter algemene strekking hebben, zij ter zake geen enkele onderbouwing heeft gegeven en de vordering tot opgave van nadere gegevens op basis waarvan de winst zou moeten worden bepaald niet wordt toegewezen.

#### *Proceskosten*

4.34. APE zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. PTC maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft daartoe een kostenspecificatie overgelegd waaruit blijkt dat haar kosten EUR 52.299,39 bedragen. Dat de door PTC gespecificeerde kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt is door APE niet betwist. APE heeft wel bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door PTC gevorderde kosten door te stellen dat daarin ook kosten zijn opgenomen i) voor onnodig overleg met buitenlandse advocaten en ii) voor een niet in de onderhavige procedure gebruikte vertaling. Dit bezwaar treft geen doel, omdat i) het niet

---

ongebruikelijk of onredelijk is meerdere (buitenlandse) adviseurs in te schakelen in een zaak als de onderhavige, waarin de activiteiten van partijen niet zijn beperkt tot Nederland, en ii) APE niet heeft aangegeven dat en waar de kosten voor de – inderdaad overbodige – vertaling in de kostenspecificatie zijn terug te vinden. Ook voor het overige heeft APE de gespecificeerde kosten onvoldoende gemotiveerd bestreden – het enkele feit dat haar eigen kosten lager zijn is in dat opzicht niet toereikend – en zijn de kosten daarom toewijsbaar zoals gevorderd. De kosten zullen derhalve worden begroot op het door PTC gespecificeerde bedrag aan salaris advocaat, te vermeerderen met EUR 560,- aan griffierecht en EUR 88,26 aan exploitkosten, in totaal EUR 52.947,65.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. veroordeelt APE om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de inbreuk op EP 056 in Nederland, in het bijzonder het in Nederland in of voor haar bedrijf vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel voor een of ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van inbreukmakende inrichtingen, te staken en gestaakt te houden;
- 5.2. veroordeelt APE om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadvrouw van PTC een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te verstrekken van de namen en adressen van afnemers en huurders in Nederland, niet zijnde particulieren, van de inbreukmakende trilinrichtingen;
- 5.3. veroordeelt APE om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis afnemers en huurders van de inbreukmakende trilinrichtingen in Nederland, niet zijnde particulieren, te verzoeken die trilinrichtingen aan APE te retourneren;
- 5.4. veroordeelt APE om aan PTC een dwangsom te betalen van EUR 15.000,= voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1., 5.2. of 5.3. uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van EUR 1.500.000,= is bereikt;
- 5.5. veroordeelt APE in de proceskosten, aan de zijde van PTC tot op heden begroot op EUR 52.947,65;
- 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.7. stelt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op 6 maanden vanaf heden;
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2011 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.