

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/452707 / KG ZA 13-1178

Vonnis in kort geding van 17 februari 2014

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
AJINOMOTO CO. INC.,
gevestigd te Tokyo, Japan,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
eiseressen,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED,
gevestigd te George Town, Caymaneilanden,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
BIO-CHEM TECHNOLOGY (HK) LIMITED,
gevestigd te Hong Kong, Volksrepubliek China,
3. de rechtspersoon naar buitenlands recht
CHANGCHUN BOACHENG BIO-CHEM DEVELOPMENT CO. LIMITED,
gevestigd te Jilin Province, Volksrepubliek China,
gedaagden,
advocaat mr. drs. A.M.E. Verschuur te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Ajinomoto en GBT genoemd worden. De zaak is inhoudelijk behandeld voor Ajinomoto door mr. R.M. Kleemans, en mr. J.D. Drok, advocaten te Amsterdam, met bijstand van dr. K. Bijvank, octrooigemachtigde, en voor GBT door haar hiervoor genoemde advocaat en mr. E.A. de Groot, mr. T.H.B. Iserief en mr. B.A. Nijs, advocaten te Amsterdam, met bijstand van dr. T.H. Wittop Koning, octrooigemachtigde.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 22 oktober 2013,
 - de producties 1-31 van Ajinomoto en haar akte houdende wijziging eis,
 - de producties 1-8 van GBT en haar proceskostenoverzicht,

-
- de mondelinge behandeling van 13 januari 2014 en de daarbij overgelegde pleitnotities.

1.2. Op verzoek van partijen is de zaak na de mondelinge behandeling pro forma aangehouden tot 3 februari 2014 in verband met schikkingsonderhandelingen. Op 3 februari 2014 hebben partijen meegedeeld dat de onderhandelingen niet hebben geleid tot een minnelijke regeling en hebben zij vonnis gevraagd. Daarop is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Ajinomoto is houdster van de volgende octrooien:

2.1.1. het Europees octrooi EP 733 710 (hierna: EP 710), aangevraagd op 28 november 1994 onder inroeping van prioriteit vanaf 8 december 1993, waarvan de verlening is gepubliceerd op 26 januari 2005, voor een “*process for producing L-lysine by fermentation*” (“werkwijze voor het vervaardigen van L-lysine door fermentatie”);

2.1.2. het Europees octrooi EP 733 712 (hierna: EP 712), aangevraagd op 26 oktober 1994 onder inroeping van prioriteit vanaf 28 oktober 1993, waarvan de verlening is gepubliceerd op 12 december 2001, voor een “*process for producing a substance*” (“werkwijze voor het produceren van een stof”);

2.1.3. het Europees octrooi EP 796 912 (hierna: EP 912), aangevraagd op 5 december 1995 onder inroeping van prioriteit vanaf 9 december 1994, waarvan de verlening is gepubliceerd op 22 februari 2006, voor een “*novel lysine decarboxylase gene and process for producing L-lysine*” (“nieuw lysine decarboxylase gen en werkwijze voor het vervaardigen van L-lysine”).

2.2. In een door Ajinomoto tegen onder meer GBT aangespannen bodemprocedure heeft Ajinomoto onder meer een verbod op inbreuk in Nederland op EP 710, EP 712 en EP 912 gevorderd. Bij tussenvonnis van 22 augustus 2007 heeft deze rechtbank dat verbod toegewezen voor EP 710 en EP 712. De procedure met betrekking tot EP 912 is aangehouden in afwachting van de uitkomst van de oppositie tegen dat octrooi. De relevante passages uit het dictum luiden als volgt:

6.4. verbiedt gedaagden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis directe inbreuk te maken op EP 0.733.710 in Nederland;

6.5. verbiedt gedaagden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis directe inbreuk te maken op EP 0.733.712 in Nederland;

[...]

6.9. gebiedt gedaagden aan eiseressen een dwangsom te betalen van EUR 10.000,- voor elke keer, of EUR 20.000,- per dag of gedeelte daarvan, zulks ter keuze van eiseressen, dat het aan gedaagden kan worden toegerekend dat de hiervoor opgenomen ge- en verboden niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd;

2.3. Ajinomoto heeft het tussenvonnis van 22 augustus 2007 diezelfde dag aan GBT betekend.

2.4. Het hoger beroep dat GBT tegen het tussenvonniss van 22 augustus 2007 heeft ingesteld, is verworpen bij tussen- en eindarrest van het gerechtshof 's-Gravenhage van respectievelijk 29 maart 2011 en 28 juni 2011. Het cassatieberoep dat daarop volgde, is verworpen bij het arrest van de Hoge Raad van 13 september 2013.

2.5. De oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft op 30 januari 2009 EP 912 gedeeltelijk in stand gelaten. Dat oordeel is door de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna: TKB), na beroep door zowel Ajinomoto als opposanten, op 10 januari 2012 bekrachtigd (T 0817/09). Na de beslissing van de TKB is de bij deze rechtbank lopende procedure over dat octrooi hervat. De rechtbank heeft bij tussenvonniss van 20 maart 2013 geoordeeld dat GBT ook inbreuk heeft gemaakt op EP 912.

2.6. Op basis van een bij beschikking van 12 februari 2013 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland (thans: rechtbank Gelderland), locatie Zutphen, verleend verlof heeft Ajinomoto op 13 februari 2013 bij Trouw Nutrition Nederland B.V. en Trouw Nutrition International B.V. (hierna: "Trouw") een monster laten nemen van een levering lysine die Trouw kort daarvoor van GBT had ontvangen. De deurwaarder heeft het monster verzonden aan het Japanse onderzoeksbureau Toyobo Biologics Inc. (hierna: "Toyobo").

2.7. Op 18 oktober 2013 heeft Toyobo haar analyses afgerond en haar bevindingen aan Ajinomoto gerapporteerd. Toyobo heeft in haar rapport geconcludeerd dat de onderzochte lysine onder de beschermingsomvang van EP 710 valt.

2.8. In Duitsland heeft het *Bundesgerichtshof* bij arrest van 8 januari 2013 geoordeeld dat het Duitse deel van EP 710 geldig is. Daarnaast heeft het *Oberlandesgericht* Düsseldorf geoordeeld dat GBT inbreuk heeft gemaakt op het Duitse deel van EP 710. In België heeft de rechtbank van koophandel van het arrondissement Antwerpen beslist dat GBT ook inbreuk heeft gemaakt op het Belgische deel van EP 710.

3. Het geschil

3.1. Ajinomoto vordert, na wijziging en vermindering van haar eis:

1. Te bepalen dat de in het vonnis van 22 augustus 2007 aan GBT opgelegde dwangsommen worden verhoogd tot € 10.000,- (tienduizend euro) per kilogram L-lysine, althans door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen hogere dwangsommen dan GBT onder 6.9 van het vonnis van 22 augustus 2007 is opgelegd, voor elke keer of elke dag of gedeelte daarvan, zulks ter keuze van Ajinomoto, dat het aan GBT kan worden toegerekend dat de in dat vonnis opgenomen ge- en verboden niet of niet deugdelijk worden nageleefd.
2. (primair:) GBT te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis zolang EP 710 in Nederland van kracht is (tot en met 28 november 2014), iedere vorm van L-lysine in Nederland te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, tenzij GBT voorafgaand aan het verrichten van voornoemde handelingen een testrapport van Toyobo of, bij ontstentenis van

Toyobo, een ander door Ajinomoto aan te wijzen onafhankelijk onderzoeksinstituut aan de advocaten van Ajinomoto verstrekt, waarin wordt aangetoond dat de L-lysine waarmee GBT één of meerdere voornoemde handelingen beoogt te verrichten, niet is vervaardigd op een wijze die onder de beschermingsomvang van EP 710 valt, waarbij GBT aan de advocaten van Ajinomoto tevens een verklaring van een onafhankelijke registeraccount van een internationaal accountantskantoor met ten minste een vestiging in Nederland, die geen zakelijke relatie met GBT heeft of heeft gehad, dient te verstrekken waaruit voor iedere afzonderlijk verpakte hoeveelheid L-lysine blijkt dat deze L-lysine op dezelfde manier is vervaardigd als de L-lysine waarop het testrapport van Toyobo ziet.

(subsidiar:) GBT te gebieden aan afnemers aan wie zij in Nederland lysine levert de contractuele verplichting op te leggen om van iedere verzending van lysine die zij van GBT ontvangen een monster van één kilogram te nemen en dit monster op kosten van GBT op te sturen naar een door Ajinomoto aan te wijzen onafhankelijke, professionele bewaarnemer met adres in Nederland, tezamen met de volgende informatie:

- i. de naam en het adres van de afnemer;
 - ii. de datum van ontvangst van de verzending lysine waarvan het monster is genomen;
 - iii. de totale hoeveelheid lysine in die verzending;
- waarbij de bewaarnemer wordt opgedragen de door hem te ontvangen monsters en bijhorende informatie te registreren en geheim te houden en uitsluitend het monster door te sturen naar Ajinomoto in Japan, zonder daarbij te vermelden van wie dat monster afkomstig is;

waarna Ajinomoto in de gelegenheid wordt gesteld het naar haar opgestuurde monster te analyseren;

en te bepalen dat als Ajinomoto constateert dat het monster inbreuk maakt op een of meerdere octrooien van Ajinomoto, althans de octrooien van Ajinomoto waarvan na een bodemprocedure in eerste aanleg vaststaat dat gedaagden daarop inbreuk maken (waaronder EP 710, EP 712, EP 912 en, te zijner tijd, EP 1664318), althans EP 710, EP 712 en/of EP 912, althans uitsluitend EP 710, Ajinomoto de bewaarnemer hierover informeert, met kopie aan GBT, waarna de bewaarnemer de bij het monster behorende informatie aan Ajinomoto vrijgeeft, op basis waarvan de dwangsommen kunnen worden berekend die GBT hebben verbeurd op grond van de betreffende vonnissen;

en te bepalen dat de kosten die gepaard gaan met bovenstaande activiteiten voor rekening van Ajinomoto komen, met uitzondering van de kosten die gepaard gaan met de verplichting van de afnemers van GBT om een monster van iedere verzending naar de bewaarnemer op te sturen als hiervoor vermeld, tenzij vast komt te staan dat enig door de afnemers aan de bewaarnemer opgestuurd monster inbreuk maakt op voornoemde octrooien, in welk geval alle kosten van deze activiteiten tot aan de datum waarop Ajinomoto dit constateert volledig voor rekening van GBT komen.

3. GBT te bevelen aan de advocaten van Ajinomoto, binnen twee maanden na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, een schriftelijke opgave te verstrekken, opgemaakt door een onafhankelijke registeraccountant van een internationaal accountantskantoor met ten minste een vestiging in Nederland, die

geen zakelijke relatie met GBT heeft of heeft gehad, niet bij wijze van een assurance rapport, maar op basis van door hem/haar zelf vast te stellen feiten, waarin de wijze waarop hij/zij te werk is gegaan, de gehanteerde uitgangspunten en de rekenmethode die gebruikt is, zijn toegelicht en de rekenkundige juistheid is vastgesteld, vergezeld van kopieën van alle relevante schriftelijke bescheiden, in het bijzonder offertes, in- en verkoopfacturen en pakbonnen, betreffende:

- a. het aantal in Nederland vervaardigde, gebruikte, in het verkeer gebrachte of verder verkochte, afgeleverde, voor een of ander aangeboden of ingevoerde inbreukmakende L-lysine;
 - b. de omzet die daarmee is behaald;
 - c. de winst die daarmee is gerealiseerd, met een gedetailleerde toelichting op hoe die winst is berekend;
 - d. alsmede een lijst van alle bij de hiervoor genoemde handelingen in Nederland betrokken derden, in het bijzonder Nederlandse afnemers van de inbreukmakende L-lysine, onder specificatie van de naam en de adresgegevens van deze derden en, per afzonderlijk verpakte hoeveelheid L-lysine, de productiedatum, plaats van vervaardiging, leverdatum en verkoopprijs.
4. GBT te gebieden dat zij zullen gehengen en gedogen dat een onafhankelijke accountant naar keuze en op instructie van Ajinomoto onderzoek doet naar de juistheid van de hiervoor onder 3 genoemde opgave van GBT en daarover schriftelijk aan Ajinomoto rapporteert en hem in dat kader, waar ook ter wereld, toegang zullen verlenen tot, en behulpzaam zullen zijn bij het vergaren van alle informatie die hij naar zijn oordeel nodig heeft om de opgave van GBT te kunnen controleren, alles op kosten van GBT.
5. GBT te gebieden om binnen een periode van veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis [de afnemers van inbreukmakende L-lysine, Vzr.] schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende L-lysine binnen twee weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst in zwart en lettertype 12:

Geachte [naam afnemer],

Bij vonnis van 22 augustus 2007 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat L-lysine die wij in het verleden in Nederland op de markt hebben gebracht, inbreuk maakt op meerdere octrooien van Ajinomoto Co. Inc., die in Europa exclusief zijn gelicentieerd aan Ajinomoto Eurolysine S.A.S., waaronder in het bijzonder het Europees octrooi met nummer EP 0.733.710. Dit vonnis is in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag en vervolgens in cassatie door de Hoge Raad der Nederlanden definitief bekrachtigd.

In Duitsland en België zijn wij ook veroordeeld voor octrooi-inbreuk op EP 0.733.710.

Ondanks deze uitspraken zijn wij doorgeslagen met het verkopen van inbreukmakende L-lysine in Nederland.

Enige tijd geleden hebben wij u L-lysine geleverd die in China geproduceerd is. Bij vonnis van [datum van het in dezen te wijzen vonnis] heeft de voorzieningenrechter van de

rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij in weerwil van het eerdere verbod zijn doorgegaan met inbreuk te maken op EP 0.733.710.

Daarom verzoeken wij u de L-lysine die wij aan u geleverd hebben, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na de datum bovenaan deze brief aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u de door u betaalde prijs evenals de transportkosten vergoeden.

Voor de goede orde maken wij melding van het feit dat u, door het in Nederland in voorraad houden en/of het gebruik maken van bovengenoemde L-lysine, inbreuk maakt op de octrooi- en licentierechten van Ajinomoto Co. Inc. en Ajinomoto Eurolysine S.A.S. in Nederland.

Hoogachtend,
[ondertekening door GBT]

6. GBT te gebieden om binnen twee werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis op de webpagina <http://www.globalbiochem.com/html/index.php> onder het reeds bestaande kopje “ANNOUNCEMENTS” de navolgende link te plaatsen, met de gebruikelijke lettergrootte, kleur en opmaak, welke link ten minste drie maanden duidelijk zichtbaar op voormelde webpagina moet blijven staan:

“> [datum plaatsing link]
Dutch Court ruled that Global Bio-Chem violated an earlier injunction of the Dutch Court and again infringed a patent of Ajinomoto”

welke link doorlinkt naar een pdf-document, dat vervolgens direct zichtbaar is op het computerscherm, welk document bovenaan het logo van GBT bevat en daaronder uitsluitend de volgende tekst in zwart en lettertype 12:

“Dutch Court ruled that Global Bio-Chem violated an earlier injunction of the Dutch Court and again infringed a patent of Ajinomoto

By judgment of 22 August 2007, the Court in The Hague, the Netherlands, has ruled that the L-lysine we sold in the Netherlands infringes on several patent rights of Ajinomoto Co. Inc. as exclusively licensed in Europe to Ajinomoto Eurolysine S.A.S., in particular European patent EP 0.733.710. This judgment has been confirmed in appeal by the Court of Appeal in The Hague and finally by the Supreme Court of the Netherlands.

Moreover, the Courts in Germany and Belgium have ruled that Global Bio-Chem infringed EP 710 in these countries as well.

In spite of these judgments we have continued to sell infringing L-lysine in the Netherlands.

By judgment of [datum van het in dezen te wijzen vonnis] the President of The Court of The Hague has confirmed that we continued to infringe the aforementioned Dutch part of the European patent EP 0.733.710.

As part of the latter judgment, the Dutch Court has sentenced us to recall all infringing L-lysine supplied to our customers in the Netherlands. The customers whom this concerns should receive a letter from us in which we request them to return to us the L-lysine supplied

to them insofar as they still have this in stock. Of course we will compensate the price paid by our customers as well as transport costs.

Should you have recently been supplied with our L-lysine in the Netherlands and not receive the aforementioned letter within a couple of days after publication of this announcement, you are kindly requested to contact us so that we can send you this letter after all.

For the record we would like to mention that customers who keep the above-mentioned L-lysine in stock in The Netherlands and/or use said L-lysine in The Netherlands infringe the patent and license rights of Ajinomoto Co. Inc. and Ajinomoto Eurolysine S.A.S. The Court of The Hague has sentenced us, on penalty of a fine, to make this announcement on our website.

The management of Global-Biochem”

7. GBT te gebieden om binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis een persbericht met uitsluitend de hierboven onder 6 opgenomen tekst naar de nieuwssite Feedinfo News Services te sturen met het verzoek dit bericht integraal op een daarvoor bestemde plek op de website van Feedinfo News Services over te nemen en daarbij voor zowel kop als tekst hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte te gebruiken als bij de eerdere publicatie van GBT van 21 augustus 2013 het geval was, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar en zonder de mogelijkheid daarbij reacties te plaatsen.
8. GBT te gebieden om in het na betekening van het in dezen te wijzen vonnis eerstvolgende nummer van het Vakblad voor de Graanverwerkende- en Diervoederindustrie getiteld “De Molenaar” een paginagrote advertentie te plaatsen met uitsluitend de volgende tekst in zwart en lettertype 12:

“De rechtbank Den Haag heeft beslist dat Global Bio-Chem een eerder inbreukverbod heeft overtreden en zodoende opnieuw inbreuk heeft gemaakt op een octrooi van Ajinomoto

Bij vonnis van 22 augustus 2007 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat L-lysine die wij in het verleden in Nederland op de markt hebben gebracht, inbreuk maakt op meerdere octrooien van Ajinomoto Co. Inc., die in Europa exclusief zijn gelicentieerd aan Ajinomoto Eurolysine S.A.S., waaronder in het bijzonder het Europees octrooi met nummer EP 0.733.710. Dit vonnis is in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag en vervolgens in cassatie door de Hoge Raad der Nederlanden definitief bekrachtigd.

In Duitsland en België zijn wij ook veroordeeld voor octrooi-inbreuk op EP 0.733.710.

Ondanks deze uitspraken zijn wij doorgegaan met het verkopen van inbreukmakende L-lysine in Nederland.

Enige tijd geleden hebben wij u L-lysine geleverd die in China geproduceerd is. Bij vonnis van [datum van het in dezen te wijzen vonnis] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij in weerwil van het eerdere verbod zijn doorgegaan met inbreuk te maken op EP 0.733.710.

Daarbij heeft de voorzieningenrechter ons opgedragen om alle inbreukmakende L-lysine die wij in Nederland geleverd hebben, terug te roepen. De afnemers om wie het gaat zullen binnen korte tijd een brief van ons krijgen waarin hen wordt verzocht de L-lysine aan ons te retourneren voor zover zij die L-lysine nog in voorraad hebben.

Uiteraard zullen wij u de door u betaalde prijs evenals de transportkosten vergoeden.

Mocht u onlangs L-lysine van ons hebben gekocht maar om de een of andere reden niet binnen enkele dagen een brief van ons ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat wij u deze brief alsnog kunnen sturen.

Voor de goede orde maken wij melding van het feit dat u, door het in Nederland in voorraad houden en/of het gebruik van bovengenoemde L-lysine, inbreuk maakt op de octrooi- en licentierechten van Ajinomoto Co. Inc. en Ajinomoto Eurolysine S.A.S. in Nederland.

De voorzieningenrechter heeft ons op straffe van een dwangsom verplicht deze advertentie te plaatsen.

De directie van Global Bio-Chem”

9. GBT te bevelen onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan alle aan hen gelieerde vennootschappen (d.w.z. alle vennootschappen waarin GBT meer dan 50% zeggenschap heeft) de instructie te geven zich aan dit vonnis te houden als ware zij GBT zelf en er op toe te zien dat deze gelieerde vennootschappen zich aan dit vonnis (blijven) houden.
10. GBT te gebieden aan Ajinomoto een dwangsom te betalen van € 100.000,- (honderdduizend euro) per dag of gedeelte daarvan, zulks ter keuze van Ajinomoto, dat het aan GBT kan worden toegerekend dat de hiervoor opgenomen ge- en verboden niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd.
11. Althans, zodanige voorzieningen te treffen als passend wordt geacht in het licht van de stellingen van Ajinomoto waarbij in voldoende mate met de urgente belangen van Ajinomoto rekening wordt gehouden, versterkt met effectieve dwangsommen.
12. GBT te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van dit geding inclusief de kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van de inbreuk op EP 710 door GBT op basis van art. 1019h Rv.

3.2. Aan haar vorderingen legt Ajinomoto ten grondslag dat GBT na het bij vonnis van 27 augustus 2007 aan GBT opgelegde verbod is doorgegaan met het leveren van onder de beschermingsomvang van EP 710 vallende lysine. Daarbij heeft zij erop gewezen dat het zeer lastig is om inbreuken vast te stellen omdat – samengevat – de afnemers van GBT ook afnemers van Ajinomoto zijn en de analyse van monsters veel tijd en geld kost.

3.3. GBT voert verweer. Zij erkent dat zij na betekening van het vonnis van 22 augustus 2007 nog zendingen lysine die onder de beschermingsomvang van EP 710 valt, naar Nederland heeft laten sturen. Zij vindt de door Ajinomoto gevorderde maatregelen – samengevat – te ver gaan.

4. De beoordeling

inbreuk en overtreding verbod

4.1. Tussen partijen staat vast dat GBT na betekening van het vonnis van 22 augustus 2007 nog zendingen lysine die onder de beschermingsomvang van EP 710 valt, naar Nederland heeft laten sturen. Naar eigen zeggen van GBT gaat het om zes zendingen, variërend van 24 ton tot 115 ton lysine, die in de periode van maart 2012 tot januari 2013 naar Nederland zijn verscheept.

4.2. Het voortduren van de inbreuk en het overtreden van het rechterlijk bevel brengen mee dat aanvullende sancties op zijn plaats zijn. De vorderingen van Ajinomoto zullen daarom grotendeels worden toegewezen.

dwangsom

4.3. Ten eerste is een verhoging van de dwangsom op zijn plaats. Gebleken is immers dat van de bij het vonnis van 27 augustus 2007 opgelegde dwangsom een onvoldoende prikkel tot naleving uitgaat. Het betoog van GBT dat een verhoogde dwangsom geen zin heeft omdat van haar niet meer inspanning en zorgvuldigheid kan worden verwacht dan zij al heeft betracht, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Tussen partijen staat vast dat GBT na het vonnis - en de veroordeling in andere Europese landen - is doorgegaan met de productie van lysine die onder de beschermingsomvang van de Europese octrooien van Ajinomoto valt. GBT stelt dat zij daarnaast een andere, niet-inbreukmakende variant heeft ontwikkeld, dat zij haar vervoerder heeft geïnstrueerd om enkel die variant aan Europese afnemers te leveren en dat de vervoerder 'per ongeluk' de verkeerde variant naar Nederland heeft gestuurd. Voor zover die stellingen juist zijn (Ajinomoto betwist dat), brengen zij niet mee dat GBT alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, alleen al omdat GBT beide varianten in dezelfde zakken verpakt (met onder meer opschriften in het Nederlands) en via dezelfde vervoerder laat verschepen. Voorshands moet worden aangenomen dat een hogere dwangsom GBT zal aanzetten aanvullende maatregelen te nemen die 'ongelukken' op een meer doeltreffende wijze voorkomen.

4.4. De voorzieningenrechter is met Ajinomoto van oordeel dat in dit geval het aantal kilogram lysine dat GBT verhandelt, een betere grondslag voor de berekening van de dwangsom vormt, dan (alleen) het aantal zendingen. Van (alleen) een dwangsom per zending kan immers een onvoldoende prikkel uitgaan in het geval dat eenmalig een grote hoeveelheid lysine wordt verzonden.

4.5. De dwangsom dient in dit geval op een relatief hoog bedrag te worden bepaald. Een hoge dwangsom is ten eerste gepast omdat GBT zich in het verleden niet aan het rechterlijk bevel heeft gehouden. Ten tweede staat vast dat een overtreding van het bevel lastig vaststelbaar is. Ajinomoto heeft erop gewezen dat alle afnemers van GBT in Nederland tevens afnemer zijn van Ajinomoto. Monsterneming bij afnemers van GBT zet daarom de commerciële relatie van Ajinomoto met haar eigen afnemers onder druk, mede omdat die afnemers niet willen meewerken omdat medewerking hun relatie met GBT op het spel zet. De door GBT voorgestelde oplossing, te weten dat GBT zelf vraagt om een monster, is niet reëel omdat Ajinomoto dan niet kan verifiëren of de samenstelling van dat monster overeenkomt met het aan de afnemers geleverde product. Daarnaast staat tussen

partijen vast dat de analyse van een monster kostbaar en tijdrovend is. Ajinomoto heeft, onder verwijzing naar de door Toyobo uitgevoerde analyse, aangevoerd dat een analyse meerdere maanden duurt en ten minste € 30.000,- kost. GBT heeft bestreden dat analyses zoveel tijd vergen, maar ook volgens haar duurt de analyse ongeveer een week en zij heeft de hoogte van de kosten niet (gemotiveerd) bestreden. In het licht van een en ander moet naar voorlopig oordeel worden geconcludeerd dat, zoals Ajinomoto heeft aangevoerd, de 'pakkans' van een overtreding van het verbod relatief laag is. Om voor GBT toch een voldoende prikkel te creëren zich dit keer wel aan het bevel te houden, is daarom een relatief hoge dwangsom nodig.

4.6. De door Ajinomoto gevorderde dwangsom van € 10.000,- per kilogram lysine is echter disproportioneel. Ajinomoto heeft op vragen van de voorzieningenrechter aangegeven dat de verkoopprijs van een kilogram lysine circa € 1,20 bedraagt en dat de marge varieert van 0 tot 30%. In het licht daarvan moet voorshands worden aangenomen dat een dwangsom van € 1.000,- per kilogram lysine volstaat. Om te voorkomen dat er geen reële prikkel voor naleving bestaat in de situatie dat verzending van niet meer dan een kleine hoeveelheid lysine kan worden vastgesteld, zal daarnaast een dwangsom per keer of dag worden opgelegd.

controle van toekomstige zendingen

4.7. De onder 2. gevorderde controle van toekomstige zendingen moet worden afgewezen, zowel in de primair als subsidiair gevorderde vorm. Gevraagd naar de grondslag van deze vorderingen, heeft Ajinomoto toegelicht dat zij de maatregel ziet als een vorm van schadebeperking. Ajinomoto heeft in dit verband verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 18 juni 1993 (ECLI:NL:HR:1993:ZC1002). In dat arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een verkrachter verplicht is de schade ten gevolge van de verkrachting zoveel mogelijk te beperken en dat een verkrachter daarom kan worden bevolen mee te werken aan een HIV-test. In het onderhavige geval dienen de door Ajinomoto gevorderde controles echter niet tot vaststelling van de omvang van de schade ten gevolge van onrechtmatig handelen door GBT in het verleden. De controles moeten uitwijzen of GBT in de toekomst doorgaat met onrechtmatig handelen. Naar voorlopig oordeel bestaat er geen causaal verband tussen de kosten van die controles en de door GBT in het verleden gepleegde inbreuken. GBT kan niet op grond van gepleegde inbreuken worden verplicht tot beperking van de schade die samenhangt met eventuele toekomstige inbreuken.

4.8. Voor zover Ajinomoto heeft bedoeld haar vordering te baseren op toekomstige inbreuken, kan dat niet leiden tot een ander oordeel. Op zich is juist dat GBT verplicht is schade ten gevolge van toekomstige inbreuken te vergoeden en te beperken, waaronder redelijke kosten ter vaststelling van die inbreuken (artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek). Echter, de vorderingen van Ajinomoto strekken zich uit over iedere toekomstige zending van lysine, ongeacht of het een inbreukmakende variant betreft. Voor een bevel tot beperking van schade ten gevolge van een niet-inbreukmakende zending bestaat naar voorlopig oordeel geen grond. Bovendien heeft Ajinomoto niet gesteld, laat staan voldoende aannemelijk gemaakt dat GBT in de toekomst daadwerkelijk zal doorgaan met het plegen van inbreuk. De gevorderde medewerking is juist nodig omdat Ajinomoto niet weet of GBT zich in de toekomst wel of niet aan het verbod zal houden.

4.9. De onder 11. gevorderde alternatieve voorzieningen zijn te onbepaald om te kunnen worden toegewezen.

opgave

4.10. De gevorderde opgave van gegevens over de gepleegde inbreuken zal worden toegewezen. Die opgave moet in dit geval ook de met die inbreuken gerealiseerde winst omvatten. Op zich heeft GBT terecht aangevoerd dat bij toewijzing van dergelijke gegevens in het algemeen geen spoedeisend belang bestaat. In dit specifieke geval kan dat spoedeisende belang wel worden aangenomen. Dit kort geding is immers voorafgegaan door een bodemgeschil waarin de geldigheid en de beschermingsomvang van onder meer EP 710 definitief is vastgesteld tussen partijen. Daarnaast heeft GBT in deze zaak uitdrukkelijk erkend dat zij na het vonnis van 27 augustus 2007 nog een aantal zendingen met onder dat octrooi vallend lysine naar Nederland heeft gestuurd. Onder die omstandigheden prevaleert het proceseconomisch belang om direct in deze procedure te beslissen over de gevorderde opgave van winst.

4.11. Het verweer van GBT dat de verplichting tot verstrekking van gegevens over prijzen, afnemers, volumes en winst in strijd is met het mededingingsrecht, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Niet in geschil is dat het mededingingsrecht verstrekking van concurrentiegevoelige informatie toelaat als daar een dringende reden voor bestaat. Die dringende reden is er in dit geval. Toewijzing van informatie over distributiekkanalen, waarop Ajinomoto krachtens artikel 70 lid 10 van de Rijksoctrooiwet (hierna: Row) recht heeft, is nodig om Ajinomoto in de gelegenheid te stellen de schade van de door GBT gepleegde inbreuken te beperken. Toewijzing van informatie over behaalde winst, waarover GBT op grond van artikel 70 lid 5 Row rekening en verantwoording moet afleggen, stelt Ajinomoto in de gelegenheid haar aanspraak op afdracht van de winst die GBT heeft gerealiseerd met haar inbreuken, te onderbouwen.

4.12. Wat betreft de accountantsrapportage heeft GBT op zich terecht aangevoerd dat de onder 3. gevorderde controle van de opgave door een onafhankelijke accountant dubbelop is met de onder 4. gevorderde medewerking aan een controle door een door Ajinomoto ingeschakelde accountant. Ajinomoto heeft de laatstgenoemde controle voorgesteld omdat zij – samengevat – niet vertrouwt dat de eerstgenoemde controle volstaat. Daarom zal alleen de medewerking aan een controle door een accountant die door Ajinomoto is ingeschakeld, worden toegewezen.

recall en publiciteit

4.13. Niet in geschil is dat de door GBT geleverde inbreukmakende lysine moet worden teruggeroepen bij de afnemers van GBT in Nederland. De gevorderde *recall* zal daarom worden toegewezen. Daarbij zal, zoals GBT heeft gesuggereerd, in de brief wel de mogelijkheid worden toegevoegd om te specificeren om welke zending lysine het gaat.

4.14. Daarnaast is het in dit geval gepast om krachtens artikel 70 lid 12 Row informatie te verspreiden over dit vonnis en over de erkenning door GBT in deze procedure dat zij na het ingaan van het rechterlijk verbod nog op substantiële schaal inbreuk heeft gemaakt op het octrooi van Ajinomoto. Afnemers en potentiële afnemers van GBT moeten daarvan op de hoogte worden gebracht omdat, zoals Ajinomoto onweersproken en naar voorlopig

oordeel terecht heeft aangevoerd, de afnemers van de inbreukmakende lysine van GBT ook zelf voorbehouden handelingen verrichten en dus inbreuk maken. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat GBT zelf meermalen de publiciteit heeft gezocht over haar octrooigeschil met Ajinomoto. Zo heeft GBT naar aanleiding van het aanhangig maken van de procedure in 2006 beweerd dat zij kon aantonen dat de aantijgingen van Ajinomoto ongegrond zijn (persbericht van GBT, productie 27 van Ajinomoto). Na afloop van de procedure heeft GBT verklaard dat “*the Group [...] has ceased to use the bacterial strain that is subject to the Judgment for production of L-lysine products*” (jaarverslag van GBT, productie 16 van Ajinomoto). De gevorderde publiciteit over het vonnis kan eraan bijdragen een en ander recht te zetten.

gelieerde partijen

4.15. Het bevel tot instructie van gelieerde vennootschappen, moet worden afgewezen. Ajinomoto heeft geen grond voor dit bevel genoemd, ook niet nadat GBT had aangevoerd dat er geen grond voor bestaat.

proceskosten

4.16. GBT zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Partijen zijn overeengekomen dat de kosten aan elke zijde kunnen worden begroot op € 70.000,- dus dat bedrag zal worden toegewezen.

4.17. De eiswijziging van Ajinomoto is geen reden tot matiging van de kosten. GBT is immers zelf akkoord gegaan met de begroting van de kosten op € 70.000,-. Gesteld noch gebleken is dat bij het sluiten van de overeenkomst over de kosten geen rekening is gehouden met de eiswijziging.

4.18. Het verweer van GBT dat het instellen van deze procedure onnodig was omdat zij zich bereid heeft verklaard bepaalde maatregelen te nemen, is ongegrond. De door GBT toegezegde maatregelen gaan namelijk minder ver dan de maatregelen waarop Ajinomoto naar voorlopig oordeel recht heeft. Zo was GBT slechts bereid tot een beperkte verhoging van de dwangsom en heeft zij niet aangeboden haar overtreding van het rechterlijk bevel publiek te maken.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. bepaalt dat de in het vonnis van 22 augustus 2007 aan GBT opgelegde dwangsommen worden verhoogd tot € 1.000,- (duizend euro) per kilogram L-lysine die in strijd met de in dat vonnis onder 6.4 en 6.5 opgenomen verboden in Nederland wordt vervaardigd, gebruikt, verhandeld, dan wel voor een of ander aangeboden, ingevoerd of in voorraad wordt gehouden, of € 100.000,- (honderduizend euro) voor elke keer of elke dag of gedeelte daarvan, zulks ter keuze van Ajinomoto, dat het aan GBT kan worden toegerekend dat de in dat vonnis onder 6.4 en 6.5 opgenomen verboden niet of niet deugdelijk worden nageleefd;

5.2. beveelt GBT aan de advocaten van Ajinomoto, binnen twee maanden na betekening van dit vonnis, een schriftelijke opgave te verstrekken, vergezeld van kopieën van alle relevante schriftelijke bescheiden, in het bijzonder offertes, in- en verkoopfacturen en pakbonnen, betreffende:

- a. het aantal in Nederland vervaardigde, gebruikte, in het verkeer gebrachte of verder verkochte, afgeleverde, voor een of ander aangeboden of ingevoerde inbreukmakende L-lysine;
- b. de omzet die daarmee is behaald;
- c. de netto winst die daarmee is gerealiseerd, met een gedetailleerde toelichting op hoe die winst is berekend;
- d. alsmede een lijst van alle bij de hiervoor genoemde handelingen in Nederland betrokken derden, in het bijzonder Nederlandse afnemers van de inbreukmakende L-lysine, onder specificatie van de naam en de adresgegevens van deze derden en, per afzonderlijk verpakte hoeveelheid L-lysine, de productiedatum, plaats van vervaardiging, leverdatum en verkoopprijs;

5.3. beveelt GBT dat zij zal gehengen en gedogen dat een onafhankelijke accountant naar keuze en op instructie van Ajinomoto onderzoek doet naar de juistheid van de hiervoor onder 5.2 bevolen opgave van GBT en daarover schriftelijk aan Ajinomoto rapporteert en die accountant in dat kader, waar ook ter wereld, toegang zal verlenen tot, en behulpzaam zal zijn bij het vergaren van alle informatie die hij naar zijn oordeel nodig heeft om de opgave van GBT te kunnen controleren, alles op kosten van GBT;

5.4. beveelt GBT om binnen een periode van veertien dagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers van de inbreukmakende L-lysine in Nederland schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende L-lysine binnen twee weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst in zwart en lettertype 12:

Geachte [naam afnemer],

Bij vonnis van 22 augustus 2007 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat L-lysine die wij in het verleden in Nederland op de markt hebben gebracht, inbreuk maakt op meerdere octrooien van Ajinomoto Co. Inc., die in Europa exclusief zijn gelicentieerd aan Ajinomoto Eurolysine S.A.S., waaronder in het bijzonder het Europees octrooi met nummer EP 0.733.710. Dit vonnis is in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag en vervolgens in cassatie door de Hoge Raad der Nederlanden definitief bekrachtigd.

In Duitsland en België zijn wij ook veroordeeld voor octrooi-inbreuk op EP 0.733.710.

Ondanks deze uitspraken zijn wij doorgedaan met het verkopen van inbreukmakende L-lysine in Nederland.

Enige tijd geleden hebben wij u L-lysine geleverd die in China geproduceerd is. Bij vonnis van 17 februari 2014 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij in weerwil van het eerdere verbod zijn doorgedaan met inbreuk te maken op EP 0.733.710. Dit betreft de volgende L-lysine: [invoegen kenmerken van de zending, zoals datum]

Daarom verzoeken wij u de betreffende L-lysine, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na de datum bovenaan deze brief aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u de door u betaalde prijs evenals de transportkosten vergoeden.

Voor de goede orde maken wij melding van het feit dat u, door het in Nederland in voorraad houden en/of het gebruik maken van bovengenoemde L-lysine, inbreuk maakt op de octrooi- en licentierechten van Ajinomoto Co. Inc. en Ajinomoto Eurolysine S.A.S. in Nederland.

Hoogachtend,
[ondertekening door GBT]

5.5. beveelt GBT om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis op de webpagina <http://www.globalbiochem.com/html/index.php> onder het reeds bestaande kopje “ANNOUNCEMENTS” de navolgende link te plaatsen, met de gebruikelijke lettergrootte, kleur en opmaak, welke link ten minste drie maanden duidelijk zichtbaar op voormelde webpagina moet blijven staan:

“> [datum plaatsing link]
Dutch Court ruled that Global Bio-Chem violated an earlier injunction of the Dutch Court and again infringed a patent of Ajinomoto”

welke link doorlinkt naar een pdf-document, dat vervolgens direct zichtbaar is op het computerscherm, welk document bovenaan het logo van GBT bevat en daaronder uitsluitend de volgende tekst in zwart en lettertype 12:

“Dutch Court ruled that Global Bio-Chem violated an earlier injunction of the Dutch Court and again infringed a patent of Ajinomoto

By judgment of 22 August 2007, the Court in The Hague, the Netherlands, has ruled that the L-lysine we sold in the Netherlands infringes on several patent rights of Ajinomoto Co. Inc. as exclusively licensed in Europe to Ajinomoto Eurolysine S.A.S., in particular European patent EP 0.733.710. This judgment has been confirmed in appeal by the Court of Appeal in The Hague and finally by the Supreme Court of the Netherlands.

Moreover, the Courts in Germany and Belgium have ruled that Global Bio-Chem infringed EP 710 in these countries as well.

In spite of these judgments we have continued to sell infringing L-lysine in the Netherlands.

By judgment of 17 February 2014 the President of Court of The Hague has confirmed that we continued to infringe the aforementioned Dutch part of the European patent EP 0.733.710.

As part of the latter judgment, the Dutch Court has sentenced us to recall all infringing L-lysine supplied to our customers in the Netherlands. The customers whom this concerns should receive a letter from us in which we request them to return to us the L-lysine supplied to them insofar as they still have this in stock. Of course we will compensate the price paid by our customers as well as transport costs.

Should you have recently been supplied with our L-lysine in the Netherlands and not receive the aforementioned letter within a couple of days after publication of this announcement, you are kindly requested to contact us so that we can send you this letter after all.

For the record we would like to mention that customers who keep the above-mentioned L-lysine in stock in The Netherlands and/or use said L-lysine in The Netherlands infringe the patent and license rights of Ajinomoto Co. Inc. and Ajinomoto Eurolysine S.A.S.

The Court of The Hague has sentenced us, on penalty of a fine, to make this announcement on our website.

The management of Global-Biochem”

5.6. beveelt GBT om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis een persbericht met uitsluitend de hierboven onder 5.5 opgenomen tekst naar de nieuwssite Feedinfo News Services te sturen met het verzoek dit bericht integraal op een daarvoor bestemde plek op de website van Feedinfo News Services over te nemen en daarbij voor zowel kop als tekst hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte te gebruiken als bij de eerdere publicatie van GBT van 21 augustus 2013 het geval was, zonder weglatingen, aanvullingen of commentaar en zonder de mogelijkheid daarbij reacties te plaatsen;

5.7. beveelt GBT om in het na betekening van dit vonnis eerstvolgende nummer van het Vakblad voor de Graanverwerkende- en Diervoederindustrie getiteld “De Molenaar”, of, als de deadline voor het aanleveren van advertenties voor dat nummer verloopt binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, in het daaropvolgende nummer van dat vakblad, een paginagrote advertentie te plaatsen met uitsluitend de volgende tekst in zwart en lettertype 12:

“De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft beslist dat Global Bio-Chem een eerder inbreukverbod heeft overtreden en zodoende opnieuw inbreuk heeft gemaakt op een octrooi van Ajinomoto

Bij vonnis van 22 augustus 2007 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat L-lysine die wij in het verleden in Nederland op de markt hebben gebracht, inbreuk maakt op meerdere octrooien van Ajinomoto Co. Inc., die in Europa exclusief zijn gelicentieerd aan Ajinomoto Eurolysine S.A.S., waaronder in het bijzonder het Europees octrooi met nummer EP 0.733.710. Dit vonnis is in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag en vervolgens in cassatie door de Hoge Raad der Nederlanden definitief bekrachtigd.

In Duitsland en België zijn wij ook veroordeeld voor octrooi-inbreuk op EP 0.733.710.

Ondanks deze uitspraken zijn wij doorgestaan met het verkopen van inbreukmakende L-lysine in Nederland.

Enige tijd geleden hebben wij u L-lysine geleverd die in China geproduceerd is. Bij vonnis van 17 februari 2014 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij in weerwil van het eerdere verbod zijn doorgestaan met inbreuk te maken op EP 0.733.710.

Daarbij heeft de voorzieningenrechter ons opgedragen om alle inbreukmakende L-lysine die wij in Nederland geleverd hebben, terug te roepen. De afnemers om wie het gaat zullen binnen korte tijd een brief van ons krijgen waarin hen wordt verzocht de L-lysine aan ons te retourneren voor zover zij die L-lysine nog in voorraad hebben.

Uiteraard zullen wij u de door u betaalde prijs evenals de transportkosten vergoeden.

Mocht u onlangs L-lysine van ons hebben gekocht maar om de een of andere reden niet binnen enkele dagen een brief van ons ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat wij u deze brief alsnog kunnen sturen.

Voor de goede orde maken wij melding van het feit dat u, door het in Nederland in voorraad houden en/of het gebruik van bovengenoemde L-lysine, inbreuk maakt op de octrooi- en licentierechten van Ajinomoto Co. Inc. en Ajinomoto Eurolysine S.A.S. in Nederland.

De voorzieningenrechter heeft ons op straffe van een dwangsom verplicht deze advertentie te plaatsen.

De directie van Global Bio-Chem”

- 5.8. beveelt GBT aan Ajinomoto een dwangsom te betalen van € 100.000,- (honderdduizend euro) per dag of gedeelte daarvan dat het aan GBT kan worden toegerekend dat de hiervoor opgenomen bevelen niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd;
- 5.9. veroordeelt GBT in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Ajinomoto begroot op € 70.000,-;
- 5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.11. bepaalt, voor zover nodig, de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
- 5.12. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.