

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/467164 / KG ZA 14-657

Vonnis in kort geding van 5 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN WEEZENBEEK SPECIALTIES B.V.,
gevestigd te Heerhugowaard,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. A.E. Heezius te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VENTRACO CHEMIE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.H. Hamberg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna VWS en Ventraco genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 juni 2014 met producties 1 tot en met 18;
- de producties 1 tot en met 14 van Ventraco ingekomen op 17 juli 2014;
- de reactieve producties 19 tot en met 26 van VWS ingekomen op 30 juli 2014;
- de reactieve producties 15 tot en met 17 van Ventraco ingekomen op 13 augustus 2014;
- de nadere productie 18 van Ventraco ingekomen op 15 augustus 2014;
- een proceskostenopgave van VWS ingekomen op 19 augustus 2014;
- de conclusie van eis in reconventie van Ventraco ingekomen op 19 augustus 2014;
- een proceskostenopgave van Ventraco van 19 augustus 2014;
- de mondelinge behandeling van 20 augustus 2014 en de daarbij overgelegde pleitnotities.

1.2. VWS heeft op voorhand en ter zitting bezwaar gemaakt tegen de door Ventraco overgelegde producties 15 en 18, alsmede tegen de door Ventraco ingestelde reconventionele vordering, omdat beide te laat zijn ingediend, althans zo laat dat toelating daarvan in strijd zou komen met de eisen van een goede procesorde, aldus VWS. De voorzieningenrechter heeft ten aanzien van de reconventionele vordering ter comparitie al

beslist dat die werd toegelaten, op grond van de volgende overwegingen. Het procesreglement kort gedingen rechtbanken bepaalt dat een reconventionele vordering zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor de zitting schriftelijk aan de wederpartij wordt medegedeeld. Ventraco heeft haar reconventionele vordering weliswaar pas vlak voor het verstrijken van de 24 uren-termijn schriftelijk ingediend, maar haar advocaat heeft die vordering al aangekondigd op 24 juli jongstleden in een e-mail bericht aan de advocaat van VWS. Daarbij moet, gelet op de eerdere sommatie van Ventraco, ook aan VWS duidelijk zijn geweest wat de feitelijke grondslag voor die vordering zou worden, zodat zij daarop kon anticiperen.

1.3. Ten aanzien van de producties 15 en 18, waarin onderzoeksresultaten van de samenstelling van de producten van partijen zijn vermeld, wordt als volgt overwogen. Op last van de voorzieningenrechter is in de dagvaarding van 11 juni 2014¹ bepaald dat eiseres haar producties uiterlijk op 11 juni diende over te leggen en gedaagde haar producties uiterlijk op 16 juli diende over te leggen. Vervolgens kon VWS reactieve producties indienen op 30 juli en Ventraco op 13 augustus. Ventraco heeft haar productie 15, de voorlopige resultaten van haar onderzoek, overgelegd op 13 augustus en productie 18, de definitieve resultaten, op 15 augustus. Blijkens de offerte die Ventraco heeft overgelegd, heeft zij pas op 10 juli opdracht gegeven voor het onderzoek. Ter zitting heeft Ventraco verklaard dat zij eerst een ander onderzoeksbureau wilde inschakelen, dat echter langer over het onderzoek zou doen en pas daarna een bureau heeft weten te vinden dat de opdracht sneller kon uitvoeren, waardoor het enige tijd heeft geduurd voordat de opdracht werd gegeven. Mede gelet op het feit dat VWS haar kort geding voor de dagvaarding had aangekondigd en Ventraco op dat moment al werd bijgestaan door haar advocaat, vormt dat echter onvoldoende rechtvaardiging voor de maand die is verstreken voordat Ventraco de onderzoeksopdracht gaf. Daarmee ontnam zij VWS, die nog tevergeefs heeft gevraagd om de resultaten van het (aangekondigde) onderzoek voorafgaand aan de indiening van haar reactieve producties, de mogelijkheid om zelf onderzoek te doen of anderszins producties ter onderbouwing van haar verweer tegen het onderzoek over te leggen. Dergelijke mogelijkheden zijn nu juist de reden waarom de in de dagvaarding opgenomen termijnen zijn bepaald. Het overleggen van producties 15 en 18 wordt daarom in strijd met de goede procesorde geoordeeld, zodat zij niet worden toegelaten en de voorzieningenrechter daarop geen acht zal slaan.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. VWS is een op 10 februari 2014 opgerichte vennootschap waarvan de enig aandeelhouder Van Weezenbeek International B.V. is (hierna: 'Van Weezenbeek International'). De vennootschappen in de Van Weezenbeek groep houden zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en verkoop van toegepaste chemische en natuurlijke producten zoals asfalt producten, pigmenten, speciale olies en wassen. [XA] en [XB] (hierna: 'de broers [X]') zijn (middellijk) eigenaar van de aandelen in Van Weezenbeek International.

¹ Alle data die in deze alinea worden genoemd, zijn data in het jaar 2014. Voor de leesbaarheid zal dat hierna in deze alinea niet worden vermeld.

2.2. Ventraco is een onderneming gespecialiseerd in producten voor het kleuren van asfalt en beton en andere additieven voor asfalt. [Y] (hierna: '[Y]') is middellijk eigenaar van de aandelen in Ventraco.

De samenwerking

2.3. De broers [X], [Y] en de heer [Z] zijn in of omstreeks 2008 een samenwerking aangegaan. Daarbij zijn zij ieder (indirect) voor 25% aandeelhouder geworden van de inmiddels gefailleerde vennootschap (waarvan de naam identiek is aan die van eiseres) Van Weezenbeek Specialties B.V. (hierna: 'VW Specialties').

2.4. Op 15 maart 2012 hebben de aandeelhouders van VW Specialties een overeenkomst getekend in het kader van hun samenwerking, getiteld: "Samenwerking VWS aandeelhouders", waarin is opgenomen:

A. Grote lijnen:

Ventraco	→ ColorFalt
	→ ColorFalt productie Europa (incl. verkoop regio)
Van Weezenbeek Specialties	→ RheoFalt / R&D / Nieuwe en lopende projecten.
	→ ColorFalt productie Zuid Korea (incl. verkoop regio)

B. Definities: (op dit moment actueel maar kunnen uitgebreid worden met nieuwe ontwikkelingen)

a. ColorFalt:

- i. ColorFalt V kleuren (anorganische pigment pellets).
- ii. ColorFalt W kleuren (pellets met organische pigmenten bijgemengd).
- iii. ColorFalt Clear Binder vloeibaar (blanke bitumen via Ooms).
- iv. ColorFalt Clear Binder vast (CB-5 blanke bitumen in klein verpakking of granulaat vorm).
- v. ColorFalt Clear Binder koude emulsie (nog in ontwikkeling).
- vi. ColorFalt Clear Binder 2K (nog in ontwikkeling).

b. RheoFalt:

- i. RheoFalt HP-EM (verjonging additieven voor de bitumen / wegenbouw industrie).
- ii. RheoFalt LT-70 (lage temperatuur additieven voor de wegenbouw).
- iii. RheoFalt WKR-2 (snel inmengbare EVA additieven voor de wegenbouw).
- iv. RheoFalt SBS-2 (snel inmengbare rubber mengsel voor de wegenbouw).

- c. R&D:
- i. UV-Falt: (UV stabilisering van blanke bitumen).
 - ii. Bitumenvet (verschillende samenstellingen E-BEX).
 - iii. Kwastengel (kwast conserveermiddel).
 - iv. Alternatief bindmiddel ColorFalt (i.c.m. nieuwe productie methode).
 - v. Ondersteuning ColorFalt productie
 - vi. Ondersteuning RheoFalt productie

- d. Nieuwe en lopende projecten:
- i. BEX-04 productie Smeervetten.
 - ii. Gemicroniceerde wassen (t.b.v. van de verf / drukinkt industrie).
 - iii. Inkoop grondstoffen (voor VWS en derden).
 - iv. Uitbreiden recycling project. (bitumen/wegenbouw industrie)
 - v. Beheer / onderhoud octrooien VWS
 - vi. AFCONA verf additieven.
 - vii. Voorraad beheer grondstoffen en gereed product
 - viii. Logistiek VWS

- C. Personele verantwoordelijkheden:
- a. ColorFalt → Ventraco → ██████████ (= kern taak Ventraco).
 - b. RheoFalt → Van Weezenbeek Specialties → ██████████
(ondersteund indien nodig door ██████████).

- D. Markt gebieden:
- a. ColorFalt → Ventraco → Wereldwijd met uitzondering van zuid Korea In regio's Zuidoost Azië en Midden Oosten kunnen beide ondernemingen actief zijn, overleg is wenselijke echter niet obligaet.
 - b. RheoFalt → van Weezenbeek Specialties → Wereldwijd

Dit overzicht is zo volledig mogelijk opgesteld om misverstanden te voorkomen. In overleg kan van de afspraak worden afgeweken dit echter na bevestiging van alle partijen.

Hierbij verklaren ondergetekenden akkoord met de hierboven genoemde verdeling van werkzaamheden en responsabiliteit van de betreffende merken en productgroepen.

2.5. In het najaar van 2013 hebben de aandeelhouders van VW Specialties onenigheid gekregen over financiële aspecten van de samenwerking. [Z] heeft zijn medewerking aan de samenwerking per 1 januari 2014 opgezegd en [Y] heeft op 20 december 2013 het faillissement van VW Specialties aangevraagd. VW Specialties is op 22 januari 2014 failliet verklaard. Van Weezenbeek International heeft na het faillissement activa uit de boedel gekocht, waarmee haar nieuw opgerichte dochtervennootschap VWS de onderneming van VW Specialties vervolgens heeft voortgezet.

2.6. VW Specialties verhandelde onder meer een additief voor bitumen, waarmee oud bitumen gerecycled kon worden, onder de naam RheoFalt HP-EM. Het additief bestaat uit het residu van een distillatie van cashewnotenschillenhars (CNSL). VWS heeft die bedrijfsactiviteit voortgezet.

2.7. Op 26 september 2013 heeft Ventraco een brief geschreven aan de aandeelhouders van VW Specialties, waarin is vermeld:

“Hierbij deelt [VentracoVW Specialties] mede dat zij een halt toeroept aan het gebruik door [VW Specialties] van de merknamen ColorFalt® en RheoFalt®, waarvan het eigendom berust bij [Ventraco].

[Ventraco] geeft daarom in het bijzonder aan [XA], als ceo verantwoordelijk voor de communicatie van [VW Specialties], de opdracht te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk per 1 januari 2014, de merknamen ColorFalt® en RheoFalt® niet meer worden gebruikt in alle vormen van communicatie van [VW Specialties] naar derden.”

2.8. Op 24 oktober 2013 heeft Ventraco een nieuwsbrief aan haar relaties gestuurd, waarin zij onder andere schrijft:

“Zo’n 2 jaar geleden hebben wij de verkoop en distributie van onze RheoFalt additieven bij [VW Specialties] ondergebracht. (...) Recentelijk hebben wij echter besloten om alle RheoFalt additieven weer bij Ventraco onder te brengen. De afgelopen weken hebben wij onze voorraden opgebouwd en kunnen wij alle additieven weer vanuit onze eigen voorraad leveren.

De volgende producten zijn weer bij Ventraco verkrijgbaar:

(...)

RheoFalt® HP-EM – Recycling Asphalt

2.9. Op 8 januari 2014 schreef de directeur van Rasenberg Wegenbouw B.V. (hierna: Rasenberg Wegenbouw) in een e-mail aan de broers [X]:

“Helaas heb ik voor jullie een minder bericht, wij hebben namelijk besloten om Rheofalt voortaan bij Ventraco te gaan inkopen.”

2.10. Na het faillissement van VW Specialties heeft de curator op 12 februari 2014 aan Van Weezenbeek International onder meer verkocht:

“alle IE-rechten van [VW Specialties] (waaronder beeld- en woordmerken, handelsnamen, octrooien, auteursrechten, software, licenties, domeinnamen, ontwerpen, tekeningen, modellen en recepturen) mede omvattende, maar niet beperkt tot de IE-rechten beschreven in bijlage 5”

Het octrooi

2.11. VW Specialties heeft op 22 januari 2009 een Nederlands octrooi aangevraagd met aanvraagnummer 2002442, voor een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling. Het octrooi met nummer NL-C 2002442 is ongewijzigd verleend op 26 juli 2010 (hierna: ‘NL 442’ of ‘het octrooi’).

2.12. NL 442 bevat, na gedeeltelijke afstand, voor zover thans relevant de volgende conclusies:

“1. Werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling, welke werkwijze het aan de bitumen bevattende samenstelling toevoegen van een

destillatieresidu van cashewnotenschillenhars (CNSL) omvat, waarbij het destillatieresidu is verkregen door destillatie van cashewnotenschillenhars tot een temperatuur tussen 250 en 350 °C, welk destillatieresidu grotendeels bestaat uit een mengsel van polymerisatieproducten van 3-pentadecenylfenol en 3-pentadecadienylresorcinol [bedoeld zal zijn: pentadecadienylresorcinol, vzr.], in de vorm van een alkylfenolhars die vloeibaar is bij kamertemperatuur.

(...)

4. Werkwijze volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de bitumen bevattende samenstelling is gekozen uit: bitumen, asfalt, dakbedekking, isolatiemateriaal, oeverbekledingsmateriaal en anti-drum platen.

(...)"

2.13. De beschrijving van NL 442 bevat onder meer de volgende passages (op bladzijde 1 tot en met 3):

25 In de stand van de techniek is het bekend om asfalt en andere bitumen bevattende
samenstellingen te hergebruiken. Hiertoe worden de samenstellingen doorgaans gemalen
en aan nieuwe te bereiden samenstellingen toegevoegd of worden deze als zodanig onder
toevoeging van geschikte toevoegsels hergebruikt. Hierbij dient altijd eveneens nieuw vers
bitumen aan de samenstelling te worden toegevoegd om de verwerkbaarheid en kwaliteit
30 (duurzaamheid, levensduur) van de samenstelling te waarborgen. Met andere woorden
samenstellingen die uitsluitend bestaan uit hergebruikt bitumen bevattend materiaal met
goede eigenschappen voor gebruik in de praktijk zijn tot op heden onmogelijk gebleken.
Weliswaar bestaan dergelijke samenstellingen doch worden deze toegepast daar waar de
inferieure eigenschappen niet van belang zijn. Zo wordt freesasfalt zonder toevoeging van
vers bitumen opnieuw gebruikt voor berm versterkingsranden naast wegen. Een dergelijk
5 materiaal is echter volledig ongeschikt om als nieuw wegdek te worden gebruikt.

De hoeveelheid beschikbaar geschikt bitumen neemt de laatste jaren aanzienlijk af.
Een en ander is het gevolg van het feit dat aardolie bij steeds hogere temperaturen wordt
gedestilleerd waardoor steeds minder zware fractie overblijft. Voorts worden steeds meer
zware fracties opgewerkt om meer bruikbare en dus waardevolle producten te verkrijgen. De
10 hoeveelheid beschikbaar bitumen neemt hierdoor niet alleen af doch de kwaliteit wordt
eveneens steeds slechter. Tegenwoordig wordt er daarom zelfs speciaal bitumen uit andere
chemische materialen dan aardolie bereid.

(...)

Er bestaat in de stand van de techniek derhalve een vraag naar een werkwijze voor
het verjongen van bitumen, zodat oude bitumen bevattende samenstellingen kunnen worden
30 hergebruikt. Tot op heden is dat niet of slechts op zeer kostbare wijze mogelijk gebleken.

De onderhavige uitvinding beoogt in genoemde vraag te voldoen en verschaft daartoe een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling, welke werkwijze het aan de bitumen bevattende samenstelling toevoegen van een destillatieresidu van cashewnotenschillenhars (CNSL) omvat, waarbij het destillatieresidu is verkregen door
35 destillatie van cashewnotenschillenhars tot een temperatuur tussen 250 en 350 °C, bij voorkeur tot een temperatuur tussen 300 en 340 °C, en met de meeste voorkeur tot een temperatuur tussen 310 en 320 °C.

Verrassenderwijs is gebleken dat door het toevoegen van een betrekkelijk geringe hoeveelheid van dit specifieke destillatieresidu van CNSL het bitumen in de samenstelling zodanig wordt verjongd dat de eigenschappen ervan worden verbeterd en het bitumen opnieuw geschikt wordt gemaakt voor de gangbare toepassingen ervan. In sommige
5 gevallen is het verjongde bitumen voor wat betreft bepaalde eigenschappen zelfs superieur aan vers bereid bitumen.

2.14. VW Specialties heeft naast de aanvraag voor NL 442 ook een aanvraag gedaan voor een Europees octrooi EP 2389415 A1 (hierna: 'EP 415'), aangevraagd op 21 januari 2010 met inroeping van prioriteit van NL 442, voor "*a method for rejuvenating a bitumen containing composition*". Op 17 juli 2014 heeft het Europees Octrooibureau (EOB) bericht bereid te zijn octrooi te verlenen voor EP 415. Conclusie 1 van EP 415 zoals dat octrooi verleend zal worden, luidt in de oorspronkelijke Engelse taal:

- 5 1. Method for rejuvenating a bitumen containing compositions, said method comprising adding to the bitumen containing compositions a distillation residue of cashew nut shell liquid (CNSL), said distillation residue being obtained by distillation of cashew nut shell liquid to a temperature of between 250 and 350 °C, said distillation residue consisting mainly of a mixture of polymerization products of 3-pentadecenylphenol and 3-pentadecadienylresorcinol in the form of an alkylphenol resin which is liquid at room temperature and being non-reactive.

2.15. In de verleningsgeschiedenis van EP 415 is door de *examiner* van het EOB gewezen op een document uit de stand van de techniek, een Europese octrooiaanvraag voor een "*Bitumenhaltiges Bindemittel*" met nummer EP 1 642 935 A1 (hierna: 'EP 935'). Gelet op die anticipatie heeft VW Specialties conclusie 1 van EP 415 afgebakend door daaraan de zinsnede toe te voegen die in het in 2.14 weergegeven citaat is onderstreept. Conclusie 1 van EP 935 luidt in de oorspronkelijke Duitse taal:

1. Bitumenhaltiges Bindemittel mit einer Bitumenbasis und einem Fluxmittel **dadurch gekennzeichnet,** **dass** das Fluxmittel ein reaktives Fluxmittel ist, das ausgewählt ist unter Cashew Nutshell Liquid, Cardol und Cardanol.

De beschrijving van EP 935 bevat de volgende passages:

[0019] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein bitumenhaltiges Bindemittel gelöst, das eine Bitumenbasis und ein reaktives Fluxmittel umfasst, das ausgewählt ist unter einem Öl, das als Cashew Nutshell Liquid (CNSL) bekannt ist, sowie von daraus gewinnbaren Komponenten wie Cardol und Cardanol.

45 **[0020]** Für die vorliegende Erfindung bedeutet "reaktives Fluxmittel", dass das Fluxmittel mit sich selbst und / oder einer anderen Komponente, die in dem Bindemittel vorliegt, reagiert und aufgrund dieser Reaktion die Aushärtung des bitumenhaltigen Bindemittels bewirkt.

[0021] Erfindungsgemäß wird damit ein Fluxmittel eingesetzt, dass nicht nur der Bitumenbasis eine für die Verarbeitung ausreichend niedrige Viskosität verleiht, sondern gleichzeitig mit sich selbst und / oder einer anderen in dem Bindemittel vorliegenden Komponente reaktiv ist und aushärtet. Aufgrund der Reaktion wird das reaktive Fluxmittel in dem Bindemittel fest gebunden, so dass kein oder nahezu kein Austrag in die Umwelt erfolgt, wie zum Beispiel durch Auswaschung oder Verdunstung.

50 **[0022]** Die Bindung des reaktiven Fluxmittels in dem bitumenhaltigen Bindemittel kann chemischer oder physikalischer Natur sein oder auch beides.

55 **[0023]** Es wird angenommen, dass die Reaktion des erfindungsgemäß eingesetzten Fluxmittels unter Einfluss von Luftsauerstoff erfolgt.

25 **[0030]** Erfindungsgemäß wird als reaktives Fluxmittel ein Öl eingesetzt, das als Cashew Nutshell Liquid (CNSL) bekannt ist, sowie daraus gewinnbare Komponenten wie Cardol oder Cardanol.

2.16. Op 30 december 2009 heeft Rasenberg Wegenbouw B.V. een internationale octrooiaanvraag gedaan voor een 'Asphalt composition' (hierna: WO 141), waarbij prioriteit is ingeroepen van de Europese octrooiaanvraag EP 09150057.9 met aanvraagdatum 5 januari 2009.

De merken

2.17. Ventraco is in de betreffende registers ingeschreven als rechthebbende op de volgende merken (hierna samen: 'de Ventraco merken'):

2.17.1. het Beneluxwoordmerk RHEOFALT voor waren in de klassen 1, 2 en 19, waaronder asfalt en bindmiddelen voor asfalt, ingeschreven op 7 juni 2006 onder nummer 0796906;

2.17.2. de internationale merkregistratie voor het woordmerk RHEOFALT voor waren in de klassen 1, 2 en 19, waaronder asfalt en bindmiddelen voor asfalt, geregistreerd op 4 september 2009 onder nummer 897515, met gelding in de Europese Gemeenschap (hierna: samen met het in 2.17.1 beschreven merk: 'de RHEOFALT merken');

2.17.3. het Beneluxwoordmerk COLORFALT voor waren in de klassen 1, 2 en 19, waaronder pigmenten en asfalt, ingeschreven op 1 september 2001 onder nummer 685285;

2.17.4. het Gemeenschapswoordmerk COLORFALT voor waren in de klassen 2 en 19, waaronder 'asfalt' en 'colorants for building materials and asfalt', ingeschreven op 10 juni 2005 onder nummer 3560811 (hierna: samen met het in 2.17.3 beschreven merk: 'de COLORFALT merken').

2.18. Blijkens een *screenprint* van 16 juli 2014 bevatte de website www.weezenbeek.nl op die datum een pagina waarop pigmenten voor asfalt werden aangeboden die veelvuldig als 'Colorfalt®' werden aangeduid. Op die pagina is tevens vermeld: "This is a product by Van Weezenbeek Specialties".

3. Het geschil in conventie

3.1. VWS vordert - samengevat - dat Ventraco bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, wordt geboden (a) de inbreuk op NL 442, in het bijzonder door het verhandelen van RheoFalt HP-EM, te staken en gestaakt te houden, (b) opgave te doen van de afnemers van RheoFalt HP-EM en de daarbij ontvangen inkomsten en gemaakte winst, (c) de voorraad

RheoFalt HP-EM te vernietigen en (d) een rectificatie aan haar afnemers te versturen, al het voorgaande op straffe van dwangsommen, met (e) veroordeling van Ventraco in de volledige proceskosten te begroten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en (f) de nakosten.

3.2. VWS legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Ventraco middellijke octrooiinbreuk maakt op NL 442 op grond van artikel 53 jo. artikel 70 jo. artikel 73 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) door het te koop aanbieden en verkopen van RheoFalt HP-EM in Nederland. Het product RheoFalt HP-EM voldoet volgens VWS letterlijk aan de kenmerken van conclusie 1 en conclusie 4. RheoFalt HP-EM vormt volgens VWS ook een wezenlijk bestanddeel van de in NL 442 geoctrooieerde werkwijze. Van Weezenbeek International, de huidige octrooihouder, heeft een exclusieve licentie aan VWS verleend voor de exploitatie van NL 442 en heeft haar een last gegeven om (naar de voorzieningenrechter begrijpt: op eigen naam) het octrooi te handhaven jegens Ventraco. Vanwege de voortdurende inbreuk heeft VWS een spoedeisend belang bij de door haar gevorderde voorlopige voorzieningen.

3.3. Ventraco voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Ventraco vordert - samengevat - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, dat VWS en alle aan haar gelieerde (rechts-)personen worden geboden (I) iedere inbreuk op de Ventraco merken te staken en gestaakt te houden, althans iedere vorm van onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, (II) alle (reclame) materialen waarin producten onder de Ventraco merken worden aangeboden te vernietigen, (III) opgave te doen van de voorraad inbreukmakende producten, daarvoor ontvangen orders, verkoopprijs en de daarmee behaalde omzet en winst, (IV) plaatsing van een rectificatie op de website, (V) alles op straffe van een dwangsom, met (VI) veroordeling van VWS in de proceskosten te begroten op de voet van artikel 1019h Rv en (VIII) bepaling van de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden.

4.2. Ventraco legt aan haar vordering ten grondslag dat VWS additieven voor asfalt en bitumen verhandelt onder tekens die identiek zijn aan de Ventraco merken, waardoor VWS inbreuk maakt op de merkrechten van Ventraco onder meer op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE). Gelet op de voortdurende inbreuk heeft Ventraco een spoedeisend belang bij de door haar ingestelde vorderingen.

4.3. VWS voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

Spoedeisend belang

5.1. Gelet op het voortdurende karakter van de door VWS gestelde inbreukmakende handelingen, heeft zij een spoedeisend belang bij het door haar gevorderde inbreukverbod. Ventraco heeft dat spoedeisend belang overigens niet bestreden.

Nieuwheid NL 442?

5.2. Het meest verstrekkende verweer van Ventraco tegen de vorderingen van VWS is, dat NL 442 geen geldig octrooi is wegens gebrek aan nieuwheid, zodat aannemelijk is dat het in een bodemprocedure nietig wordt verklaard.

5.3. NL 442 is volgens Ventraco niet nieuw omdat de materie ervan op de aanvraagdatum, 22 januari 2009, al tot de stand van de techniek behoorde. Zij betoogt daartoe dat Rasenberg Wegenbouw al eerder octrooi voor dezelfde uitvinding had aangevraagd. Zij motiveert dit verweer echter niet nader. Ventraco doelt waarschijnlijk op het door haar als productie overgelegde WO 141, welk document op de datum van de aanvraag voor NL 442 tot de fictieve stand van de techniek behoorde. Onder verwijzing naar een als productie overgelegde nietigheidsopinie heeft VWS gemotiveerd waarom WO 141 volgens haar niet nieuwheidsschadelijk is. Daarbij heeft VWS onder meer beargumenteerd dat de prioriteit niet geldt voor de hoofdconclusie van WO 141, maar alleen voor de onderconclusies, en daarnaast dat niet alle kenmerken van NL 442 zijn geopenbaard in de conclusies van WO 141, althans niet in de onderconclusies. Ventraco is ter zitting niet ingegaan op die argumenten, wat wel op haar weg had gelegen. De voorzieningenrechter passeert dit verweer van Ventraco dan ook als onvoldoende gemotiveerd.

5.4. Daarnaast stelt Ventraco dat VW Specialties al in maart en oktober 2008 het RheoFalt HP-EM product aan Rasenberg Wegenbouw heeft geleverd. Daaruit volgt volgens Ventraco dat de werkwijze al voor de aanvraagdatum van NL 442 openbaar toegankelijk is gemaakt. De gestelde leveringen zouden blijken uit facturen die Ventraco niet heeft overgelegd. Gelet op de gemotiveerde betwisting van die leveringen door VWS, zijn die leveringen onvoldoende aannemelijk geworden. Voorts heeft VWS gemotiveerd betoogd dat Rasenberg Wegenbouw ook niet anderszins op de hoogte is gekomen van de samenstelling van het in de werkwijze gebruikte additief, zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat de geoctrooieerde werkwijze voor de aanvraagdatum openbaar toegankelijk is geworden. Ook dit nietigheidsverweer kan derhalve niet slagen.

Inbreuk op NL 442?

5.5. Ventraco bestrijdt daarnaast dat zij inbreuk maakt op NL 442. Zij bestrijdt niet dat het additief voor verjonging van bitumen dat Ventraco in Nederland onder de naam RheoFalt HP-EM verhandelt, beantwoordt aan alle kenmerken van conclusie 1 van NL 442. Zij betoogt echter dat die conclusie aldus moet worden uitgelegd, dat die uitsluitend bescherming biedt aan een werkwijze waarbij als additief een niet-reactieve samenstelling wordt gebruikt, die fysisch de binding van oud bitumen tot stand brengt. Zij wijst er op dat VW Specialties haar hoofdconclusie in het parallelle Europese octrooi EP 415 gedurende de verleningsprocedure heeft beperkt tot een werkwijze met een niet-reactieve samenstelling.

Dat is blijkens de verleningsgeschiedenis van dat octrooi gebeurd ter afbakening van EP 935, waarin CNSL en de daaruit gewonnen fracties cardol en cardonol als toevoeging aan bitumen zijn geopenbaard en waarbij sprake is van een chemische reactie tussen het CNSL additief en het bitumen die er voor zorgt dat het mengsel uithardt. Ventraco betoogt daarom dat conclusie 1 van NL 442 overeenkomstig de hoofdconclusie van EP 415 uitgelegd moet worden, waarbij de beperking geldt dat het additief het bitumen niet door middel van een chemische reactie bindt, maar fysisch of, anders gezegd, 'niet-reactief'. Nu het additief dat Ventraco aanbiedt, reactief is bij vermenging met plantaardige oliën, valt het buiten de beschermingsomvang van NL 442, aldus Ventraco.

5.6. Op grond van artikel 53 lid 2 ROW wordt de beschermingsomvang van een Nederlands octrooi bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Voorshands is niet gebleken dat de beschermingsomvang van conclusies 1 en 4 van NL 442 beperkt is tot een werkwijze met uitsluitend niet-reactieve additieven. Noch uit de conclusies 1 en 4, noch uit enige andere conclusie van NL 442 blijkt dat de werkwijze conform het octrooi een fysische werking heeft en dat er geen sprake is van enige chemische reactie bij toepassing van de werkwijze. Ook de beschrijving en de voorbeelden van NL 442 geven geen enkele aanwijzing dat de werkwijze zou resulteren in een niet-reactieve binding van het bitumen door het additief. De gemiddelde vakman die het octrooischrift leest, zal de conclusies dan ook niet aldus begrijpen, dat het toe te passen additief een niet (met bitumen) reactief distillatieresidu van CNSL moet zijn. Het feit dat de conclusies van een later Europees octrooi dat de prioriteit van NL 442 inroept wel die beperking kent, maakt dat niet anders. Ook niet als uit de verleningsgeschiedenis van dat latere octrooi blijkt dat dat is gedaan ter afbakening van de stand van de techniek. Die omstandigheden spelen ingevolge artikel 53 lid 2 ROW geen rol bij de uitleg van de conclusies. De beschermingsomvang van NL 442 is derhalve niet beperkt tot gebruikmaking van een niet-reactief distillatieresidu van CNSL. Nu het additief van Ventraco alle kenmerken heeft van het in conclusie 1 van NL 442 beschreven additief, valt het gebruik daarvan voor de *recycling* van asfalt naar voorlopig oordeel onder de beschermingsomvang van conclusie 1.

Subsidiair: NL 442 is niet inventief

5.7. Ventraco heeft zich subsidiair, voor zover NL 442 niet op de door haar voorgestane beperkte wijze uitgelegd zou moeten worden, beroepen op nietigheid van het octrooi vanwege niet-inventiviteit ten opzichte van EP 935. Nu EP 415 is afgeleid van NL 442, zou het inventiviteitsbezwaar van de *examiner* tegen EP 415 ook moeten gelden voor NL 442, aldus Ventraco. Ventraco wijst er in dit verband op dat het product van VW Specialties dat aan de basis stond van NL 442, net als haar eigen product reactief² was.

5.8. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt. Ventraco heeft haar stelling dat NL 442 niet inventief is, niet nader gemotiveerd. Zo is onduidelijk waarom Ventraco EP 935 als de *closest prior art* beschouwt. Ook heeft Ventraco nagelaten te motiveren waarom NL 442 in het licht van EP 935 voor de hand liggend zou zijn voor de gemiddelde vakman. Zonder die motivering valt voorshands niet in te zien dat het octrooi onvoldoende uitvindingshoogte zou hebben. Het enkele feit dat EP 935 in de verleningsprocedure van EP 415 door de *examiner* van het EOB aan de orde is gesteld als bezwaar, is onvoldoende

² Naar de voorzieningenrechter begrijpt: met bitumen.

om aan te nemen dat er een serieuze kans is dat NL 442 in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard, temeer daar uit de processtukken niet blijkt waarom de *examiner* EP 935 als bezwaar zag en VWS gemotiveerd heeft weersproken dat de in EP 935 toegevoegde beperking tot een niet-reactief additief noodzakelijk was om aan het vereiste van inventiviteit te voldoen. Het door Ventraco benadrukte feit dat het verjongingsadditief voor bitumen dat VW Specialties heeft verhandeld reactief was, is niet relevant voor de vraag of haar conclusies inventiviteit ontberen ten opzichte van EP 935.

Vorderingen

5.9. Ventraco heeft niet bestreden dat RheoFalt HP-EM een wezenlijk bestanddeel vormt van de geotrooieerde werkwijze, noch dat zij dit aan derden levert voor de toepassing van die werkwijze en dat zij van dat gebruiksdoel op de hoogte was. Uit het voorgaande volgt dan ook dat Ventraco naar voorlopig oordeel indirecte inbreuk maakt op het octrooi. Artikel 77 ROW staat ook niet in de weg aan toewijzing van de gevraagde voorziening. Als VWS haar vorderingen in een bodemprocedure zou instellen, zou in ieder geval voor de nevenvorderingen beslist moeten worden ten aanzien van het tijdvak dat NL 442 nog volledige rechtsgevolgen had, ook al zou NL 442 tegen die tijd (geheel of gedeeltelijk) niet meer dezelfde rechtsgevolgen hebben. VWS heeft derhalve recht op en belang bij de door haar gevorderde voorlopige voorziening. Het door VWS gevorderde inbreukverbod zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat het gelet op de stellingen van VWS beperkt zal worden tot een verbod op indirecte inbreuk. Verder zal de termijn waarop het verbod ingaat worden bepaald op twee dagen, zal de hoogte van de dwangsommen worden aangepast en zullen de dwangsommen worden gemaximeerd.

5.10. De door VWS gevorderde opgave van de bedrijven en/of personen aan wie Ventraco het product RheoFalt HP-EM heeft geleverd is eveneens toewijsbaar. VWS heeft daarbij een spoedeisend belang. De termijn waarop die opgave moet worden gedaan, wordt ter voorkoming van executiegeschillen gesteld op twee maanden. De gevorderde accountantscontrole zal worden toegewezen op de wijze als in het dictum verwoord, omdat de term 'accountantscontrole' niet goed aansluit op de accountantspraktijk³ en daardoor eveneens tot executiegeschillen kan leiden. De gevorderde opgave van de ontvangen inkomsten en de met de leveringen gemaakte winst is niet toewijsbaar, omdat niet valt in te zien dat VWS daarbij een spoedeisend belang heeft. De bij de opgave gevorderde dwangsom is toewijsbaar zoals in het dictum verwoord.

5.11. Ook de gevorderde vernietiging van de voorraad RheoFalt HP-EM van Ventraco zal niet worden toegewezen. VWS stelt dat haar belang daarbij is dat daarmee wordt voorkomen dat die producten alsnog in de handel worden gebracht. Waarom dat belang spoedeisend is naast het toe te wijzen verbod, ziet de voorzieningenrechter niet in.

5.12. Het door VWS gevorderde gebod tot verzending van een brief aan de relaties van Ventraco met een rectificerende tekst zal gedeeltelijk worden toegewezen, in de zin dat Ventraco zal worden veroordeeld een brief te zenden aan de afnemers van RheoFalt HP-EM met het verzoek om dat product aan Ventraco te retourneren en de toezegging de koopprijs te vergoeden, op de wijze als in het dictum verwoord. VWS heeft een spoedeisend belang bij die *recall*. Aan het gebod zal een gemaximeerde dwangsom worden verbonden.

³ Vergelijk Hof Den Bosch 25 maart 2014, IEPT20140325.

5.13. Ventraco zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De onderhavige zaak is aan te merken als een procedure ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv, zodat de vordering tot begroting van proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv toewijsbaar is. VWS heeft opgegeven dat haar volledige proceskosten in de procedure in conventie €31.525,27 bedragen. Ventraco heeft bestreden dat deze kosten redelijk en evenredig zijn. Zij wijst er daarbij op dat de kosten van VWS veel hoger zijn dan het in de Indicatie tarieven in IE-zaken voor een kort geding bepaalde tarief. Die indicatie tarieven zijn echter, zo is daarin uitdrukkelijk vermeld, niet van toepassing op octrooizaken. De door VWS aan de zaak besteedde uren en verschotten zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor een octrooirechtelijk kort geding niet buitensporig hoog. Het betoog van Ventraco dat ten onrechte kosten in de opgave zijn opgenomen die betrekking hebben op de akte van gedeeltelijke afstand, slaagt wel. VWS heeft die afstand gedaan nog voor de dagvaarding en voordat zij met het verweer van Ventraco bekend was. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is daarom niet in te zien waarom die werkzaamheden beschouwd kunnen worden als verricht in het kader van de onderhavige procedure. De aan die werkzaamheden bestede tijd bedraagt blijkens de opgave 5 uur, zodat de daarmee gemoeide kosten à (5 x €290,- =) €1.450,- niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ventraco zal derhalve worden veroordeeld om aan VWS te voldoen (€31.525,27 - €1.450,- =) €30.075,27. Ook de gevorderde nakosten zijn toewijsbaar, nu VWS die op voorhand heeft begroot. De vordering tot voldoening van wettelijke rente indien de proceskostenveroordeling niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is eveneens toewijsbaar, evenals de gevorderde wettelijke rente bij niet tijdige voldoening van de nakosten.

6. De beoordeling in reconventie

bevoegdheid

6.1. Voor zover Ventraco haar reconventionele vorderingen heeft gebaseerd op Gemeenschapsmerken, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 96 onder a en 97 lid 1 jo. 98 lid 1 jo. 103 lid 2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover die vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerken, geldt het volgende. Het Gerechtshof Den Haag⁴ heeft geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Uitgaande van dat oordeel is deze rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 2 EEX-Vo, althans, voor zover artikel 2 EEX-Vo de internationale bevoegdheid niet uitputtend zou regelen, op grond van artikel 2 EEX-Vo jo artikel 4.6 lid 4 BVIE. Relatief is deze rechtbank bevoegd nu het een reconventionele vordering betreft (artikel 136 Rv), althans op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE. Voor zover VWS haar vorderingen baseert op een onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd, reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

⁴ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.o. 34.

Verwording tot soortaanuiding?

6.2. VWS betoogt dat Ventraco zich niet op de Ventraco merken kan beroepen, omdat die merken aan vervallenverklaring bloot staan. Volgens VWS zijn de Ventraco merken verworden tot soortaanuiding. De voorzieningenrechter overweegt dat Ventraco, door pas daags voor de zitting haar reconventionele vordering schriftelijk aan VWS toe te zenden, VWS de mogelijkheid heeft ontnomen producties ter onderbouwing van het onderhavige verweer over te leggen. Desalniettemin ligt het wel op de weg van VWS om haar verweer zodanig feitelijk te motiveren, dat voorshands aannemelijk is dat de Ventraco merken soortaanuidingen zijn geworden. Zoals hiervoor overwogen had VWS immers op de reconventionele vordering behoren te anticiperen. VWS heeft ter zitting uitsluitend gewezen op de in 2.9 weergegeven brief van Rasenberg Wegenbouw. Nu in die brief werd gedoeld op het product van VW Specialties dat onder de merknaam RheoFalt HP-EM werd verkocht, kan uit die brief niet geconcludeerd worden dat de schrijver de RheoFalt merken als soortaanuiding gebruikte. Andere concrete feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de Ventraco merken in de handel de gebruikelijke benaming zijn geworden voor additieven en/of pigmenten voor asfalt heeft VWS niet genoemd. Daar komt ten aanzien van het teken ColorFalt bij dat VWS dat teken op de in 2.18 beschreven website telkens heeft voorzien van het '®'-teken, hetgeen niet voor de hand ligt als het om een soortaanuiding zou gaan. Gelet op die omstandigheden is onvoldoende aannemelijk geworden dat de Ventraco merken in een bodemprocedure vervallen zullen worden verklaard omdat het soortaanuidingen zijn geworden.

Ventraco merkrecht hebbende?

6.3. VWS bestrijdt in de tweede plaats dat Ventraco zich kan beroepen op de Ventraco merken. Zij betoogt daartoe dat de partijen bij de in 2.4 beschreven samenwerkingsovereenkomst met die overeenkomst hebben beoogd de Ventraco merken over te dragen aan VW Specialties, zodat Ventraco zich niet meer op die merken kan beroepen. Wat er verder ook zij van dat standpunt, Ventraco was geen partij bij de samenwerkingsovereenkomst, zodat zij niet gebonden is aan enige afspraak daarin. Van een overdracht van de Ventraco merken door Ventraco aan VW Specialties is reeds daarom geen sprake.

6.4. VWS heeft verder nog aangevoerd dat zij een licentie heeft verkregen voor het gebruik van de Ventraco merken. Zij stelt daartoe dat zij in ieder geval een gebruikslicentie heeft verkregen, die in de failliete boedel is gevallen en vervolgens onderdeel is geweest van de in 2.10 beschreven activa transactie tussen de curator en Van Weezenbeek International.

6.5. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt. Voor zover er al een mondelinge of stilzwijgende licentieovereenkomst heeft bestaan tussen Ventraco en VW Specialties, dient naar voorlopig oordeel te worden aangenomen dat die licentie door Ventraco is beëindigd toen de samenwerking tussen de vier aandeelhouders van VW Specialties eindigde. Op 26 september 2013 heeft Ventraco aan de aandeelhouders van VW Specialties bericht dat VW Specialties per 1 januari 2014 het gebruik van de Ventraco merken diende te staken. Daaruit behoorde VW Specialties te begrijpen dat Ventraco haar toestemming om de Ventraco merken te gebruiken beëindigde. Gelet op de duur van de

gestelde licentie (anderhalf jaar) stond het Ventraco naar voorlopig oordeel vrij de mondelinge of stilzwijgende licentie met een opzegtermijn van drie maanden te beëindigen. VWS kan zich derhalve niet beroepen op een licentie van Ventraco voor het door Ventraco gestelde gebruik.

Inbreuk door VWS?

6.6. Ventraco heeft de stelling dat VWS inbreuk maakt op de Ventraco merken onderbouwd met de in 2.18 bedoelde *screenprint* van de website www.weezenbeek.nl. Daaruit blijkt echter alleen het gebruik van het teken ColorFalt, geen gebruik van het teken RheoFalt. VWS bestrijdt dat zij het teken RheoFalt nog steeds gebruikt en wijst er daarbij op dat zij een eigen merk heeft geïntroduceerd voor haar asfalt-verjongingsadditief: 'Prephalt'. Gelet op dat verweer heeft Ventraco onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een voortdurende of dreigende inbreuk door VWS op de RheoFalt merken, zodat zij geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen ter zake de RheoFalt merken. Die vorderingen zullen dan ook niet worden toegewezen.

6.7. Ten aanzien van het gebruik van het teken ColorFalt geldt het volgende. VWS heeft betoogd dat de website www.weezenbeek.nl niet op haar naam is geregistreerd, maar op naam van haar zustervereniging Van Weezenbeek Dispersions B.V. Volgens VWS heeft Ventraco de verkeerde rechtspersoon aangesproken. Dit verweer wordt gepasseerd. De in 2.18 beschreven webpagina bevat reclame van VWS. Aannemelijk is dat die reclame door, althans met goedkeuring van, VWS openbaar is gemaakt, nu de houder van de website een zustervereniging van haar is. Het gebruik van het teken ColorFalt op die website dient naar voorlopig oordeel dan ook te worden aangemerkt als gebruik door VWS. Ter zitting is gebleken dat dit gebruik, waarvan VWS eveneens betoogde dat dit was gestaakt, nog niet volledig was gestaakt. VWS bestrijdt niet dat het teken ColorFalt op die webpagina wordt gebruikt voor de waren waarvoor de ColorFalt merken zijn ingeschreven, zodat ook overigens aan de voorwaarden voor inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is voldaan. Ventraco heeft derhalve een spoedeisend belang bij het door haar gevorderde inbreukverbod. Ten aanzien van de ColorFalt merken is het gevorderde verbod dan ook toewijsbaar. Aan dat verbod zal een dwangsom worden verbonden die zal worden gemaximeerd. Het verbod wordt beperkt tot VWS en zal niet (zoals door Ventraco gevorderd) worden opgelegd aan direct of indirect aan haar gelieerde (rechts-)personen, nu die geen partij in deze procedure zijn.

6.8. Het door Ventraco gevorderde gebod om inbreukmakende (reclame) materialen af te geven zal niet worden toegewezen, nu niet valt in te zien welk spoedeisend belang zij daarbij heeft naast het toe te wijzen verbod.

6.9. De gevorderde opgave van de voorraad, in behandeling zijnde orders, verkoopprijzen, behaalde omzet en winst is evenmin toewijsbaar, omdat onvoldoende aannemelijk is dat Ventraco daarbij een spoedeisend belang heeft.

6.10. Nu Ventraco slechts één geval van inbreuk aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd: de in 2.18 weergegeven webpagina, wordt de gevorderde rectificatie als disproportionele maatregel afgewezen.

6.11. Omdat partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, compenseert de voorzieningenrechter de proceskosten in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. verbiedt Ventraco om, met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis, indirect inbreuk te maken in Nederland op het octrooi NL-C 2002442, in het bijzonder door het aanbieden of leveren van RheoFalt HP-EM voor toepassing van de geotrooieerde werkwijze, op straffe van een dwangsom van €10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, te vermeerderen met een dwangsom van €5.000,- per dag dat een overtreding voortduurt, met een maximum van €150.000,-,

7.2. gebiedt Ventraco om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van VWS een opgave te doen van alle bedrijven en/of personen aan wie zij het product RheoFalt HP-EM heeft geleverd, voorzien van een verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt dat deze de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van Ventraco en dat, voor zover verifieerbaar, de opgave strookte met de gegevens in de administratie en dat, voor zover verificatie om door de accountant te noemen redenen niet meer mogelijk was, de accountant geen aanwijzingen heeft aangetroffen die de verdenking doen rijzen dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €5.000,- voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom van €1.000,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, tot een maximum van €100.000,-,

7.3. gebiedt Ventraco om binnen een week na betekening van dit vonnis een brief te versturen, met uitsluitend de navolgende inhoud, afgedrukt op briefpapier van Ventraco in de gebruikelijke huisstijl, zonder verdere toevoegingen, aan alle bedrijven aan wie zij sinds 14 februari 2014 RheoFalt HP-EM heeft verkocht, ter attentie van hun directie, met gelijktijdige verzending aan de advocaat van VWS van afschriften van deze brieven, met de volgende inhoud:

“ [datum]

Geachte directie,

Wij hebben onlangs aan uw bedrijf het additief RheoFalt HP-EM geleverd, voor het in Nederland verjongen van bitumen bevattende samenstellingen, onder andere asfalt.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft echter bij uitspraak van 5 september 2014 in kort geding voorlopig geoordeeld dat wij hiermee inbreuk plegen op het octrooi NL-C 2002442 van Van Weezenbeek International B.V.. Het is ons verboden om in Nederland RheoFalt HP-EM aan te bieden en/of te leveren voor het verjongen van asfalt.

Wij verzoeken u dringend om door u bij ons ingekocht RheoFalt HP-EM dat nog in voorraad is zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren. Wij zullen u per omgaande de volledige aankoopprijs vergoeden.

Hoogachtend,

*De directie van Ventraco Chemie B.V.
[naam]”*

op straffe van een dwangsom van €5.000,- voor iedere overtreding van dit gebod, vermeerderd met €1.000,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van €100.000,-,

7.4. veroordeelt Ventraco in de proceskosten, aan de zijde van VWS tot op heden begroot op €30.075,27, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis indien en voor zover Ventraco deze kosten niet voordien heeft voldaan,

7.5. veroordeelt Ventraco in de nakosten, begroot op €131,- zonder betekening en €199,- in geval van betekening, in het laatste geval te vermeerderen met de wettelijke rente indien en voor zover Ventraco deze kosten niet binnen twee dagen na betekening van dit vonnis heeft voldaan,

7.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis,

7.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.8. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.9. gebiedt VWS om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Benelux op het in 2.17.3 beschreven merk en iedere inbreuk in de Gemeenschap op het in 2.17.4 beschreven merk, meer in het bijzonder het aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad hebben, verkopen, distribueren of exporteren, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van producten onder de naam ColorFalt, op straffe van een dwangsom van €5.000,- per dag met een maximum van €150.000,-,

7.10. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis

7.11. compenseert de kosten in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

7.12. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.13. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op
5 september 2014.