

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 309122 / HA ZA 08-1223

Vonnis van 3 december 2008 (bij vervroeging)

in zowel het incident als de hoofdzaak tussen

de rechtspersoon naar vreemd recht

SKS-METAPLAST SCHEFFER-KLUTE GmbH,

gevestigd te Sundern, Duitsland,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

behandeld door mr. J.J. Allen, mr. drs. A.M.E. Verschuur en mr. ir. J.R. Minneboo,

en

de rechtspersoon naar vreemd recht

ORION-ITALY COMPONENTI BICICLETTA S.R.L.,

gevestigd, althans kantoor houdende, te Cittadella, Italië,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat aanvankelijk mr. E. Grabandt, thans niet langer ten processe vertegenwoordigd.

Partijen zullen hierna SKS en Orion genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 5 februari 2008, waarbij SKS verlof is verleend Orion te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;
- de dagvaarding van 13 februari 2008;
- de akte houdende overlegging van producties van 16 april 2008 met de producties 1-9;
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid tevens conclusie van antwoord tevens akte houdende overlegging van producties van 25 juni 2008 met de producties 1-5;
- de conclusie van antwoord in het incident van 9 juli 2008;
- de akte houdende verbetering kennelijke verschrijving zijdens Orion van 23 juli 2008;
- de zijdens SKS als producties 10 en 11 overgelegde kostenspecificaties;
- de pleitnotitie van SKS.

1.2. Nadat de advocaat van Orion zich heeft onttrokken aan de zaak en geen andere advocaat is gesteld, heeft SKS verzocht vonnis te wijzen. Het vonnis is aanvankelijk bepaald op 7 januari 2009. Nadien is het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. SKS drijft een onderneming die zich bezighoudt met de handel in plastic onderdelen. Zo houdt zij zich onder andere bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van fietsgerelateerde producten, waaronder schoorhouders. Schoorhouders vormen de verbinding tussen het fietsframe en een schoor, die het spatbord in positie helpt houden.

2.2. SKS is houdster van het Europese octrooi 0962382 (hierna: EP 382) dat op 16 maart 2005 is verleend op een aanvraag van 7 juni 1999 voor een "Einrichtung zur Befestigung von Streben zur Halterung eines Radschützers" (in de niet bestreden Nederlandse vertaling: "Inrichting voor de bevestiging van schoren voor het vasthouden van een spatbord").

2.3. Orion drijft een onderneming die is gespecialiseerd in de productie van spatborden. Zij heeft, onder andere in Nederland, schoorhouders verkocht onder de naam "Secusys".

2.4. De advocaat van SKS heeft Orion op 11 april 2007 een brief geschreven, inhoudende dat Orion met de Secusys inbreuk maakt op EP 382 en haar gesommeerd iedere inbreuk te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil

in de hoofdzaak

3.1. SKS vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1. te verklaren voor recht dat Orion direct inbreuk maakt op EP 0 962 382;

2. Orion te verbieden inbreuk te maken op EP 0 962 382 in Nederland, meer in het bijzonder het Secusys product in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, een en ander op straffe van betaling aan SKS van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 25.000,- (vijftientigduizend EURO) per overtreding van dit verbod of, ter keuze van SKS, EUR 1.000,- (éénuizend EURO) voor iedere inbreukmakende eenheid waarmee Orion het verbod zal hebben overtreden;

3. Orion te gebieden binnen 10 werkdagen na betekening of kennisgeving van dit vonnis (i) de afnemers in Nederland van al dan niet reeds geleverde inbreukmakende producten schriftelijk te verzoeken deze producten aan Orion te retourneren, dan wel schriftelijk de betrokken order te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van de terugzendkosten en (ii) de advocaten van SKS ter controle op de nakoming van dit gebod een lijst te verschaffen met de namen en adressen van de betrokken afnemers;

4. Orion te gebieden binnen 10 werkdagen na betekening of kennisgeving van dit vonnis aan de advocaten van SKS alle informatie te verschaffen omtrent de (herkomst en de distributiekanaal van de) door Orion in Nederland verhandelde Secusys producten, inclusief serienummers daarvan, onder overlegging van kopieën van relevante facturen, orderbevestigingen en andere documenten waaruit deze informatie blijkt;

5. Orion te gebieden binnen 30 werkdagen na de betekening of kennisgeving van dit vonnis aan SKS correct en volledig rekening en verantwoording af te leggen omtrent de winst die zij ten gevolge van de bedoelde inbreuk op EP 382 heeft genoten, vergezeld van een gecertificeerde verklaring van een onafhankelijke registeraccountant die, onder overlegging van kopieën van relevante in- en verkoopfacturen en offertes, ertoe strekt dat hij aan de hand van de boeken van Orion heeft vastgesteld dat deze rekening en verantwoording juist is, welke verklaring en rekening en verantwoording in ieder geval de prijzen alsmede alle overige voor de berekening van de winst van belang zijnde informatie dient te bevatten;

6. Orion te veroordelen tot betaling aan SKS van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend EURO) voor iedere keer dat een van de (onderdelen van de) onder 3, 4, en 5 bedoelde geboden niet is nagekomen, welke dwangsom evenzovele malen verschuldigd zal zijn als onderdelen van genoemde geboden overtreden worden, en voor iedere dag dat een niet-nakoming zal hebben voortgeduurd;

7. Orion te veroordelen tot, ter keuze van SKS, (i) vergoeding aan SKS van de door SKS ten gevolge van de inbreuk geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of (ii) het afdragen aan SKS van de ten gevolge van de inbreuk gemaakte winst conform de gecertificeerde opgave als vermeld onder 5, en - in beide gevallen - tot vergoeding aan SKS van de buitengerechtigde kosten, dit alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening; en

8. Orion te veroordelen in de gerechtskosten en andere kosten conform art. 1019h Rv, daaronder mede begrepen de kosten van vertaling en betekening.

3.2. Orion voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in het incident

3.3. Orion vordert dat de rechtbank zich, zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op onderdelen van het petitum onbevoegd zal verklaren, met veroordeling van SKS in de kosten van de procedure. Zij stelt daartoe dat de rechtbank haar internationale bevoegdheid ontleent aan artikel 5 lid 3 EEX-Vo en uit hoofde daarvan niet bevoegd is kennis te nemen van vorderingen die zich niet beperken tot het Nederlandse grondgebied.

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

4. De beoordeling

in het incident

4.1. Deze rechtbank is op grond van artikel 80 lid 2 ROW1995 bevoegd kennis te nemen van vorderingen die zien op de handhaving van octrooirechten. De rechtbank is internationaal bevoegd omdat gesteld wordt dat Orion inbreuk maakt in Nederland (artikel 5 lid 3 EEX-Vo.). Het petitum is op onderdelen ruim (want niet beperkt tot Nederland) geformuleerd. Lezing van het petitum in het licht van het lichaam van de dagvaarding leert echter dat de vorderingen van SKS zich uitdrukkelijk beperken tot Nederland. Nu Orion uitgaat van een verkeerde lezing van de dagvaarding, dient haar vordering te worden afgewezen.

4.2. Als de in het ongelijk gestelde partij, zal Orion in de kosten van het incident worden veroordeeld. SKS heeft een veroordeling conform artikel 1019h Rv. gevorderd. Zij heeft een kostenoverzicht overgelegd, maar heeft verzuimd een splitsing te maken tussen de kosten in de hoofdzaak en die in het incident. Op basis van het overgelegde urenoverzicht begroot de rechtbank de met het incident gemoeide kosten op €4.500,00. De kostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, nu SKS dat niet heeft gevorderd.

in de hoofdzaak

verklaring voor recht

4.3. SKS vordert in de eerste plaats een verklaring voor recht dat Orion direct inbreuk maakt op EP 382. De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat Orion in het verleden handelingen heeft verricht die inbreuk maken op EP 382. Zij stelt echter tevens vast dat niet, althans in onvoldoende mate, is betwist dat Orion de Secusys al sinds september 2006 niet meer verhandelt. De rechtbank zal de gevorderde verklaring voor recht, inhoudende dat Orion inbreuk maakt op EP 382, dan ook afwijzen omdat niet vaststaat dat (nog altijd) sprake is van inbreuk.

verbod

4.4. Het gevorderde verbod zal eveneens worden afgewezen. Zoals hiervoor is overwogen, is niet komen vast te staan dat op dit moment van enig inbreukmakend handelen sprake is. Orion heeft in het verleden weliswaar inbreukmakende handelingen verricht, maar dat is in het onderhavige geval voor het opleggen van een verbod onvoldoende. Orion verhandelt de Secusys al sinds september 2006 niet meer, hetgeen ook tot uitdrukking komt in het door Orion overgelegde en door SKS in onvoldoende mate betwiste accountantrapport. Zij heeft bovendien aangeboden een onthoudingsverklaring te ondertekenen, op straffe van verbeurte van een boete en heeft zich voorts bereid verklaard de door haar met de verkoop van de Secusys behaalde winst af te dragen. Ook van een dreigende inbreuk is gelet hierop geen sprake. Dat, gelijk ter zitting is betoogd, uit een nader op te maken accountantsrapport mogelijk anders zou kunnen blijken, is - daargelaten dat de daarop betrekking hebbende vordering eveneens zal worden afgewezen - onvoldoende.

nevenvorderingen

4.5. Omdat de gevorderde verklaring voor recht en het verbod worden afgewezen, dienen ook de nevenvorderingen te worden afgewezen.

schadevergoeding/winstafdracht

4.6. SKS stelt dat Orion schadeplichtig is vanaf het moment dat zij wist of redelijke gronden had te weten dat zij inbreuk pleegde en knoopt daarvoor aan bij de sommatie van 11 april 2007 (en subsidiair bij het moment van dagvaarden). Omdat er in deze procedure van moet worden uitgegaan dat Orion na september 2006 geen inbreukmakende handelingen meer heeft verricht en in reactie op de sommatie heeft laten weten dat haar afnemers op dat moment al geen voorraden meer hadden, hetgeen niet - althans niet gemotiveerd - is betwist, is niet aannemelijk dat SKS na 11 april 2007 schade heeft geleden. Ook de gevorderde schadevergoeding/winstafdracht nader op te maken bij staat zal om die reden worden afgewezen.

proceskosten

4.7. Als de in het ongelijk gestelde partij zal SKS in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Orion heeft een kostenveroordeling conform artikel 1019h Rv. gevorderd, maar heeft verzuimd haar kosten nader te onderbouwen. De rechtbank zal daarom aansluiting zoeken bij het liquidatietarief en de door Orion tot op heden gemaakte kosten begroten op €254,00 vast recht en €452,00 (1 punt) kosten procureur/advocaat.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

- wijst de vordering af;
- veroordeelt Orion in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op €4.500,00;

in de hoofdzaak;

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt SKS in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Orion begroot op €706,00;
- verklaart het vonnis in de hoofdzaak wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen, mr. J.Th. van Walderveen en mr. R.C.D.E. Hasekamp en in het openbaar uitgesproken op 3 december 2008.