

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 338243 / KG ZA 09-667

Vonnis in kort geding van 15 juli 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANDELSONDERNEMING KUBUS B.V.,

gevestigd te Naarden,

eiseres,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MBRANDS B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MBRANDS INTERNATIONAL B.V.,

beiden gevestigd te Katwijk,

gedaagden,

advocaat: mr. A.E. Heezius te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Kubus genoemd worden. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk MBrands genoemd worden, afzonderlijk tevens MBrands B.V. en MBrands International. De zaak is voor Kubus behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. drs. A.F. Kupecz, beiden advocaat te Amsterdam, met bijstand van ir. Y. van Randen, octrooigemachtigde, en voor MBrands door voornoemde mr. A.E. Heezius, advocaat te Amsterdam, met bijstand van drs. J.W. Burger, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 mei 2009;
- de brief van de heer J.W. Burger namens MBrands van 14 juni 2009;
- de brief van rechtbank aan de heer J.W. Burger van 17 juni 2009;
- de akte ter vermeerdering van eis met één productie van de zijde van Kubus van 22 juni 2009;
- de brief met vier producties zijdens MBrands van 24 juni 2009;
- de fax van de zijde van Kubus van 26 juni 2009;
- de kostenspecificaties van Kubus enerzijds en van MBrands anderzijds, beide van 29 juni 2009;
- de mondelinge behandeling gehouden op 30 juni 2009;
- de pleitnota van mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. drs. A.F. Kupecz;

- de pleitnota van mr. A.E. Heezius en één ter zitting overgelegde productie van de zijde van MBrands, waartegen desgevraagd zijdens Kubus geen bezwaar is gemaakt.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Kubus is een groothandelaar in sportartikelen op het gebied van onder meer water- en wintersport. Daarnaast houdt Kubus zich bezig met het ontwerpen van sportartikelen.

2.3. Kubus is houdster van het Nederlandse octrooi NL 1012484 (hierna: NL 484 of het octrooi), aangevraagd op 30 juni 1999 en ingeschreven in het octrooiregister op 9 januari 2001 voor een "trapezehaakinrichting". NL 484 is een registratieoctrooi, er heeft voorafgaand aan verlening derhalve geen onderzoek plaatsgevonden naar de octrooierbaarheid van de uitvinding in kwestie.

2.4. In dit kort geding baseert Kubus haar vorderingen op conclusie 1 van NL 484. Die conclusie luidt als volgt:

Trapezehaakinrichting omvattende een langwerpig spreidlichaam met althans ongeveer in het midden tussen beide uiteinden hiervan een haakorgaan, welk spreidlichaam is voorzien van bevestigingsmiddelen voor bevestiging van het spreidlichaam aan de voorzijde van het lichaam van een gebruiker, welke bevestigingsmiddelen aan althans één uiteinde van het spreidlichaam een hieraan ontkoppelbaar gekoppeld bevestigingsorgaan omvatten, waarbij het bevestigingsorgaan (31; 32) is voorzien van een langsdeel (35), en het spreidlichaam aan een met het bevestigingsorgaan koppelbaar uiteinde is voorzien van een uitsparing voor opname van het langsdeel, met het kenmerk, dat het langsdeel (35) van het bevestigingsorgaan (31; 32) is voorzien van althans één koppelingsuitsparing (36) die in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing (16) die in het spreidlichaam (10) is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen (45) in de koppelingsuitsparingen (16, 36) aanbrengbaar is ter koppeling van het bevestigingsorgaan (31; 32) met het spreidlichaam (10).

2.5. Bij NL 484 behoren vijf figuren, die hieronder zijn opgenomen.

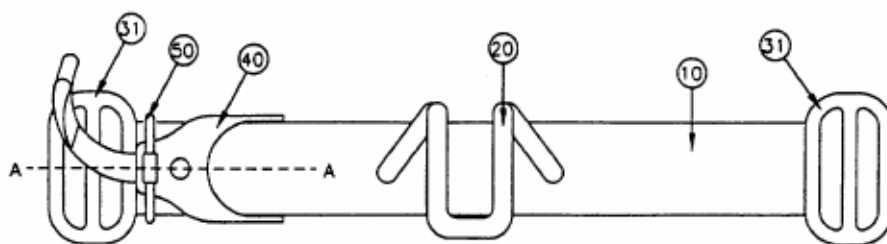


Fig. 1

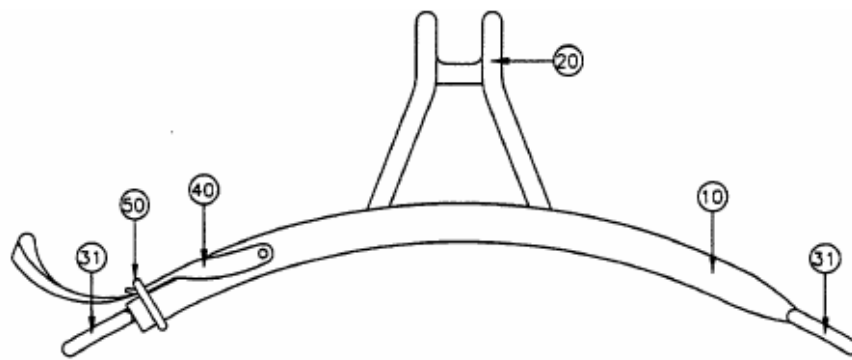


Fig. 2

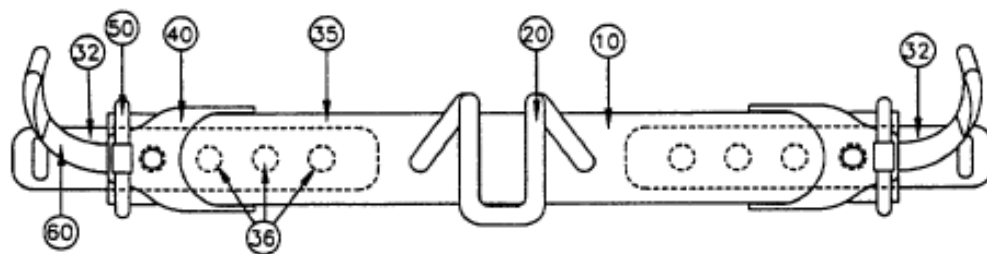


Fig. 3

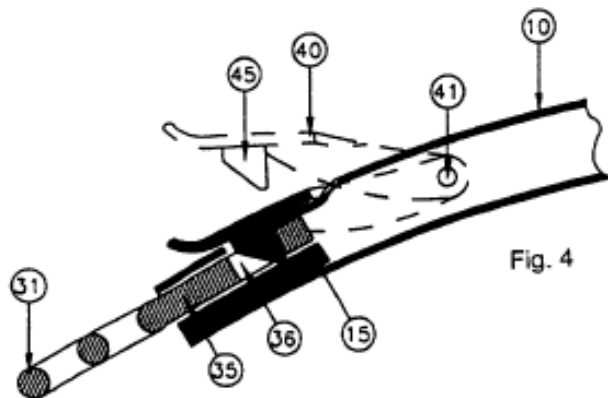


Fig. 4

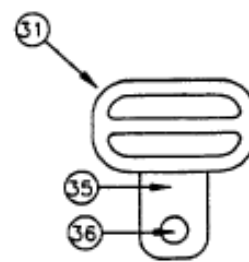


Fig. 5

2.6. In het nieuwheidsrapport dat in het kader van de verleningsprocedure is opgesteld wordt melding gemaakt van een nieuwheidschadelijk Duits Gebrauchsmuster DE 297 111 757 U1 (hierna: DE 757). Kubus heeft naar aanleiding van het nieuwheidsrapport een passage opgenomen in de beschrijving over slijtagegevoeligheid, een nadeel van destijds bekende koppelingen. NL 484 zou een verbeterde inrichting verschaffen die dit nadeel zou voorkomen. De passage over het Gebrauchsmuster luidt:

Een dergelijke trapezhaakinrichting is bekend uit het Duitse Gebrauchsmuster DE-29711757-U. De koppeling van het spreidlichaam en het bevestigingsorgaan wordt verkregen met een vertanding die op het bevestigingsorgaan is aangebracht. Een op het spreidlichaam aangebrachte haak grijpt hierbij in tegen de op het bevestigingsorgaan voorziene vertanding. Een dergelijke koppeling heeft het nadeel dat deze sterk aan slijtage onderhevig is. Vanwege de aard van een dergelijk mechanisme zal de haak scherp uitgevoerd zijn, waardoor deze in de vertanding

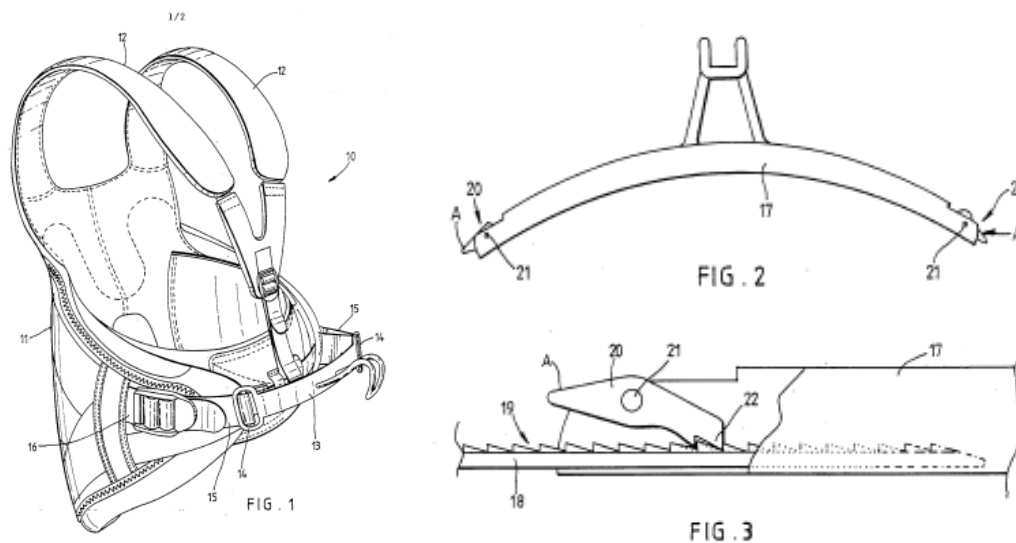
kan snijden. Het is derhalve een doel van de uitvinding een verbeterde trapezehaakinrichting te verschaffen.
(p. 1, regel 14-25 van NL 484)

2.7. DE 757, aangevraagd op 4 juli 1997 en gepubliceerd op 20 november 1997, waarvan NL 484 blijkens de beschrijving afbakent, heeft betrekking op een "Segelgeschirr". In de beschrijving (p. 3 en 4) wordt het volgende vermeld:

In den Figuren 2 und 3 ist eine mit Haken versehene Abstandhalterstange 17 aus einen hohlen gekrümmten bzw. gebogenen Rohr gebildet, das einen Querschnitt aufweist, der üblicherweise in der Mitte kreisförmig und an jedem Ende rechteckig ist, wo es so bemessen ist, daß es die Enden der Gurte 18 aufnehmen kann, von denen nur ein Gurt (in Figur 3) gezeigt ist. Die Gurte 18 sind breitenmäßig so bemessen, daß sie in die Enden rechteckigen Querschnitte der Abstandhalterstange 17 satt anliegend passen. Die Außenflächen (oder in der Ansicht von Figur 3 die oberen Flächen) der Gurte 18 weisen Verzahnungen 19 auf, und ein schwenkbarer Riegel 20 ist an jedem Ende der Abstandhalterstange 17 an Achsen 12 angebracht, die in gegenüberliegenden Seiten der Abstandhalterstange getragen sind. Jeder Riegel 20 weist eine geformte Nase 22 auf, die satt anliegend gegen die Verzahnungen 19 paßt, wie in Figur 3 gezeigt. Ein Ende jedes Gurts 18 ist an einem geeigneten Geschirr verankert und weist normalerweise, wie in Figur 1 gezeigt, Gurte äquivalent zu den Gurte 15 auf; in diesem Fall ist er jedoch bevorzugt direkt am Geschirr befestigt.

Die Abstandhalterstange 17 wird durch Drücken der Enden der Gurte 18 in die jeweiligen Enden der Abstandhalterstange 17 angebracht, bis die Abstandhalterstange 17 gegen den Körper des Seglers gehalten ist. Zu diesem Zeitpunkt ist jeder Riegel 20 in eine geeignete jeweilige Verzahnung der Gurte 18 eingetreten und wird gegen diese gedrückt. Die Gurte werden daraufhin fest gehalten bzw. gehaltert und bedürfen keiner weiteren Einstellung. Aufgrund der Schwenkbewegung bzw. Schwenkbarkeit der Riegel 20 ergibt sich, je stärker die Zugkraft, die an den Gurten 18 wirkt, desto fester halten die Riegel die Gurte in der gewählten Relativposition innerhalb der Abstandhalterstange. Falls der Segler jedoch wünscht, die Gurte 18 zu lockern oder aus der Abstandhalterstange 17 zu entfernen, kann der Riegel 20 durch Niederdrücken bei A an den Riegeln 20 freigegeben bzw. gelöscht werden, um die Nasen 22 von den Verzahnungen 19 weg sowie schnell außer Eingriff mit diesen zu schwenken.

Bij DE 757 behoren drie figuren, die hieronder zijn opgenomen.



2.8. MBrands International is actief op het gebied van watersportartikelen. MBrands International importeert en verkoopt onder haar merk Mystic het product Clicker Bar, hieronder afgebeeld, een trapezahaakinrichting die wordt gebruikt door wind- en kitesurfers om aan hun vest ("warrior shield" genoemd) te kunnen bevestigen.



2.9. MBrands heeft aangekondigd bij Octrooicentrum Nederland een nietigheidsadvies te zullen aanvragen met betrekking tot NL 484.

3. Het geschil

3.1. Kubus vordert – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad, MBrands te verbieden inbreuk te maken op NL 484, meer in het bijzonder door de Mystic Clicker Bar trapezahaakinrichting te vervaardigen, gebruiken, in het verkeer te brengen, 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, en vordert daarnaast opgave van omzetgegevens, een recall en de vernietiging van inbreukmakende artikelen, dit alles op straffe van een dwangsom, en ten slotte een voorschot op vergoeding van door haar geleden schade en veroordeling van gedaagden tot betaling van haar proceskosten, te begroten overeenkomstig art. 1019h Rv.

3.2. Kubus heeft enige dagen voor de zitting laten weten af te zien van de aangekondigde vermeerdering van eis, nu die eisvermeerdering naar haar stelling ongegrond

is gebleken in het licht van de door gedaagden in het geding gebrachte inschrijvingsgegevens met betrekking tot een op naam van MBrands International gestelde octrooiaanvraag. De vermeerdering van eis maakt dan ook geen deel (meer) uit van het voorgelegde geschil.

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

4. De beoordeling

MBrands B.V.

4.1. Door gedaagden is – onweersproken – gesteld dat MBrands B.V., een dochteronderneming van MBrands International, een zogenaamde kostenmaatschappij is die geen aan een octrooihouder voorbehouden handelingen verricht (vgl. pleitnota mr. Heezius nr. 5). Nu zodoende als vaststaand moet worden aangenomen dat MBrands B.V. geen inbreuk op het octrooi maakt of dat dreigt te gaan doen, is Kubus in haar vorderingen jegens deze vennootschap niet ontvankelijk.

Technische achtergrond

4.2. NL 484 ziet op een trapezehaakinrichting die met name wordt gebruikt door wind- en kitesurfers. Meer in het bijzonder heeft het octrooi betrekking op een bepaalde manier waarop een koppeling tot stand wordt gebracht tussen het spreidlichaam waaraan de trapezehaak is aangebracht enerzijds en een of meer bevestigingsorganen, die met een door de gebruiker gedragen harnas of vest zijn verbonden, anderzijds. Dit is – althans volgens Kubus – de kern van de uitvinding.

4.3. De aan het harnas of vest verbonden inrichting wordt met de trapezehaak aan een zeil of vlieger gehaakt. De surfer kan op die manier zijn lichaamsgewicht gebruiken voor de beheersing van dat zeil of die vlieger en zodoende zijn armen (gedeeltelijk) ontlasten. Het is wenselijk de inrichting snel en eenvoudig te kunnen ontkoppelen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

4.4. In de beschrijving van het octrooi wordt het Duitse Gebrauchsmuster DE 757 besproken, dat net als NL 484 ziet op een trapezehaakinrichting. Volgens de beschrijving is de verbeterde trapezehaakinrichting van NL 484 – anders dan een inrichting volgens DE 757 – niet gevoelig voor slijtage. Dit wordt niet anders uiteengezet dan als weergegeven in 2.6.

Geldigheid van NL 484

4.5. MBrands verweert zich onder meer door te stellen dat conclusie 1 van NL 484 niet verleend had mogen worden, omdat niet is voldaan aan de eisen van nieuwheid. Volgens MBrands is conclusie 1 van NL 484 niet nieuw in het licht van DE 757, aangezien de figuren 2 en 3 bij DE 757 en de toelichting op deze figuren (reeds weergegeven in 2.7) een trapezehaakinrichting openbaren die alle kenmerken van conclusie 1 heeft.

4.6. Partijen zijn het erover eens dat DE 757 het volgende openbaart (waarbij de verwijzingskapitalen de in kenmerken opgedeelde elementen uit de hoofdconclusie weergeven die zijdens MBrands ter zitting en in haar producties zijn aangebracht). (A) Een trapezohaakinrichting met een langwerpige spreidlichaam met een haakorgaan, (B) welk spreidlichaam is voorzien van bevestigingsmiddelen voor bevestiging van het spreidlichaam aan de voorzijde van het lichaam van een gebruiker, (C) welke bevestigingsmiddelen aan althans één uiteinde van het spreidlichaam een hieraan ontkoppelbaar gekoppeld bevestigingsorgaan omvatten, (D) waarbij het bevestigingsorgaan is voorzien van een langsdeel, (F) dat is voorzien van althans één koppelingsuitsparing, (E) en het spreidlichaam aan een met het bevestigingsorgaan koppelbaar uiteinde is voorzien van een uitsparing voor opname van het langsdeel. Partijen zijn verdeeld over de vraag of DE 757 een inrichting openbaart waarin het langsdeel in het spreidlichaam (G) in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing die in het spreidlichaam is voorzien, waarbij (H) in uitgelijnde toestand een koppelingspen kan worden aangebracht in de koppelingsuitsparingen in het langsdeel en het spreidlichaam en in het bijzonder over de vraag of het element “een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam” in DE 757 te vinden is.

4.7. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het octrooi over deze koppelingsuitsparing in het spreidlichaam – die niet specifiek wordt gedefinieerd in de omschrijving (anders dan door herhaling van het kenmerkende deel uit de hoofdconclusie) en waarvan het verwijzingscijfer in de figuren ontbreekt (16 van de uitsparing in het spreidlichaam 10 is nergens in de figuren te vinden; de corresponderende koppelingsuitsparing 36 van het langsdeel 35 is wel aangegeven) – naar voorlopig oordeel onduidelijk is. Een dergelijke onduidelijkheid komt voor risico van de octrooihoudster, zoals Mbrands terecht naar voren heeft gebracht. Wel is in de hoofdconclusie aangegeven het om “een” koppelingsuitsparing in het spreidlichaam gaat.

4.8. Kubus heeft aangevoerd dat DE 757 een dergelijke koppelingsuitsparing in het spreidlichaam als bedoeld in het octrooi niet laat zien. Zij verwijst daartoe naar een passage uit de beschrijving van DE 757, waarin enkel sprake zou zijn van een koppelingsuitsparing in het langsdeel (wel “36”, maar geen “16” derhalve).

In den Figuren 2 und 3 ist eine mit Haken versehene Abstandhalterstange 17 aus einen hohlen gekrümmten bzw. gebogenen Rohr gebildet, das einen Querschnitt aufweist, der üblicherweise in der Mitte kreisförmig und an jedem Ende rechteckig ist, wo es so bemessen ist, daß es die Enden der Gurte 18 aufnehmen kann [...]. Die Gurte 18 sind breitenmäßig so bemessen, daß sie in die Enden rechteckigen Querschnitte der Abstandhalterstange 17 satt anliegend passen.
(p.3 van de beschrijving van DE 757)

Kubus stelt dat, aangezien in de beschrijving geen sprake is van een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam, een dergelijk element niet wordt geopenbaard in DE 757.

4.9. MBrands wijst er evenwel op dat – gegeven de onduidelijkheid van wat precies bedoeld wordt met koppelingsuitsparing in het spreidlichaam in het octrooi – in figuur 3 van DE 757 wel degelijk een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam is aan te wijzen.

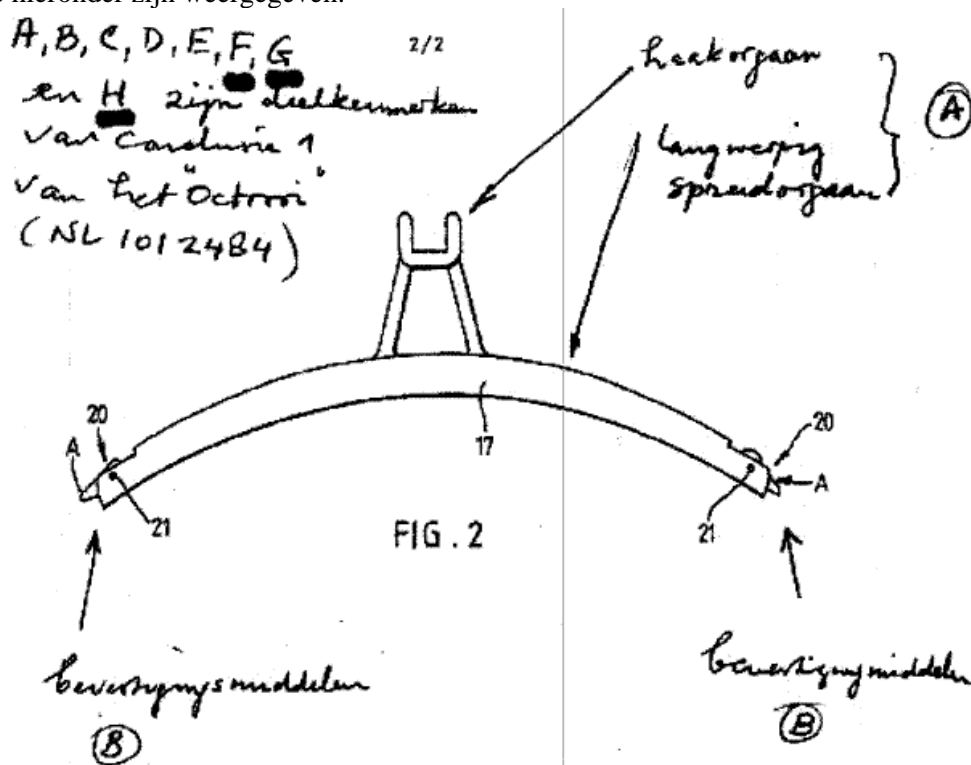
4.10. De voorzieningenrechter volgt hen daarin. In figuur 3 (en ook figuur 2) is te zien dat in de “Abstandhalterstange” (het spreidlichaam, in de figuur aangeduid met

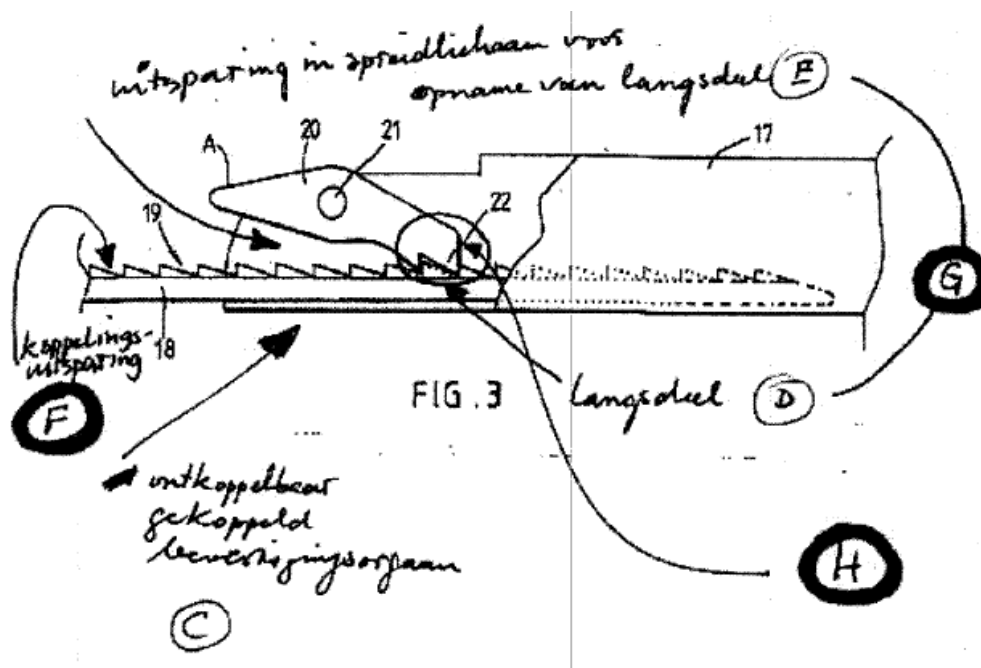
het nummer 17) aan het uiteinde een ruimte (F) is uitgespaard die mogelijk maakt dat de "Riegel" (zwenkorgaan, element 20) vrij om as 21 kan roteren. Dit lijkt weliswaar een anderssoortige ruimte dan die mogelijk wordt bedoeld in de voorkeursuitvoeringen uit NL 484 – een gat dat samen kan vallen met gaten (uitsparingen) 36 waardoor een pin kan worden gebracht ter koppeling, maar de conclusie wordt wat dat betreft niet daartoe beperkt geoordeeld.

4.11. Het betoog in de aanvullende pleitnota van mrs. Berghuis en Kupecz dat ruimte (F) in DE 757 geen koppelingsuitsparing zou zijn, omdat deze geen koppelingsfunctie zou hebben, wordt verworpen. Voorshands geoordeeld wordt hier van de gemiddelde vakman verlangd dat deze te veel elementen die niet in de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, voorkomen, moet "meelezen" op grond van (blijkbaar) algemene vakkennis, die verder niet is onderbouwd ("uitlijnen" betekent dat twee lichamen tenminste over een gedeelte van hun contouren gelijkvormig zouden moeten zijn, "koppelen" met een koppelingspen veronderstelt dat lichamen krachten op elkaar kunnen uitoefenen via de koppelingspen).

4.12. Als de "Gurte" (langsdeel, element 18) en de daarop aangebrachte "Verzahnungen" (vertanding, element 19) in de juiste positie wordt gebracht ten opzichte van die uitgespaarde ruimte (wordt "uitgelijnd" in de terminologie van het octrooi (G)), kan de "Nase" (22) van het zwenkorgaan zo in de vertanding worden geplaatst dat een koppeling ontstaat (H).

4.13. Een en ander is ter zitting toegelicht aan de hand van de door MBrands overgelegde, van handgeschreven bijschriften voorziene figuren 2 en 3 van DE 757, die hieronder zijn weergegeven.





MBrands heeft in de figuren aangegeven waar de elementen van conclusie 1 van NL 484 te zien zijn. Haar octrooigemachtigde heeft ter zitting aangeduid waar de koppelingsuitsparing (F) in het spreidlichaam moet worden gesitueerd in DE 757 – desgevraagd niet zoals hierboven mogelijkwijs enigszins verwarrend ingetekend bij de pijlpunt waar F bijstaat, maar bij de hele uitsparing in spreidlichaam 17 aan het uiteinde, waar 20 om as 21 kan worden bewogen ter (ont)koppeling van 22. Anders gezegd in de woorden van MBrands octrooigemachtigde: “waar de scharnier klikt”. De vertandingen 19 uit langsdool 18 zijn dan de eerste koppelingsuitsparingen (corresponderend met koppelingsuitsparingen 36 uit 35 in het octrooi) en de uitsparing aan het uiteinde van 17 uit DE 757 is dan de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam dat kan zorgen voor corresponderende koppeling met pen 22.

4.14. Dat laatste kan – gegeven de onduidelijkheid van het octrooi over de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam als hiervoor overwogen – naar voorlopig oordeel inderdaad als koppelingsuitsparing in de zin van het octrooi kwalificeren. Daarmee openbaart DE 757 een koppelingsmechanisme volgens het octrooi en is conclusie 1 van het octrooi geanticipeerd, omdat deze te ruim is geformuleerd.

4.15. Kubus betoogt nog dat de inrichting die NL 484 openbaart een wezenlijk andere oplossing biedt dan de inrichting volgens DE 757 en dat daarom DE 757 niet nieuweheidschadelijk kan zijn. Van belang is daarbij volgens Kubus het feit dat de vermeende verbetering van NL 484, het voorkomen van slijtage, een wezenlijk andere inrichting zou verschaffen. Zij beroept zich daarvoor op meerbedoelde passage weergegeven in 2.6. Nergens wordt evenwel duidelijk gemaakt hoe de inrichting volgens NL 484 slijtage zou voorkomen, laat staan met behulp van welke elementen van conclusie 1 men tot de vermeende verbetering zou kunnen komen. Het octrooischrift biedt onvoldoende informatie om te kunnen spreken van een wezenlijk andere oplossing. Aan het betoog van Kubus wordt dan ook voorbijgegaan.

4.16. De voorzieningenrechter is op grond van het voorgaande voorshands van oordeel dat een serieuze, niet te verwaarlozen oftewel gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat conclusie 1 het octrooi van Kubus nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. De vorderingen van Kubus zullen dan ook worden afgewezen. De overige weren van MBrands kunnen onbesproken blijven.

Proceskosten

4.17. Kubus heeft gesteld dat MBrands de onderhavige procedure had kunnen voorkomen door met Kubus tot een minnelijke regeling te komen. Bovendien is een deel van de kosten volgens Kubus gemaakt ter voorbereiding van een mogelijke nietigheidsactie en zou door de octrooigemachtigde te veel tijd aan de zaak besteed zijn. Gezien deze omstandigheden zou het onbillijk zijn Kubus te veroordelen in de proceskosten zoals door MBrands gespecificeerd.

4.18. Deze argumentatie wordt niet gevolgd. Het kan gedaagden niet zonder meer worden tegengeworpen dat een minnelijke regeling niet haalbaar is gebleken, te meer daar voorshands wordt geoordeeld dat een serieuze, niet te verwaarlozen oftewel gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi van Kubus nietig is. Daarnaast kan een octrooihouder die zijn octrooi jegens een concurrent inroept in redelijkheid verwachten dat deze onderzoek doet naar de geldigheid van dat octrooi en dit geldt te meer in geval van een registratieoctrooi. Ten slotte is onvoldoende onderbouwd waarom het aantal uren dat door de octrooigemachtigde van gedaagden aan de zaak is besteed onredelijk groot zou zijn. De argumenten van Kubus met betrekking tot de proceskosten treffen dan ook geen doel.

4.19. Kubus zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van MBrands worden begroot op EUR 31.399,30, waarvan de helft ten laste wordt geoordeeld van MBrands B.V. en de andere helft ten laste van MBrands International, conform de toelichting verschaft ter zitting.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. verklaart Kubus niet ontvankelijk in haar vorderingen jegens MBrands B.V.;
- 5.2. wijst de vorderingen jegens MBrands International af;
- 5.3. veroordeelt Kubus in de proceskosten, tot heden aan de zijde van MBrands B.V. begroot op EUR 15.699,15 en aan de zijde van MBrands International op EUR 15.699,15;
- 5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2009 in het bijzijn van de griffier mr. R.P. Soullié.