

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 374388 / KG ZA 10-1057

Vonnis in kort geding van 26 oktober 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
INDORATA-SERVICOS & GESTAO LDA FUNCHAL,
gevestigd te Madeira, Portugal,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
GREAT LENGTHS INTERNATIONAL S.R.L.,
gevestigd te Nepi, Italië,

eiseressen,

advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EURO HAIR R&D B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EURO HAIR FASHION HOLDING B.V.,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BALMAIN HAIR GROUP B.V.,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BALMAIN HAIR RETAIL B.V.,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BALMAIN HAIR INTERNATIONAL B.V.,

alle gevestigd te Schipluiden, gemeente Midden-Delfland,

gedaagden,

advocaat mr. F.I.S.A.L. van Velsen te Rotterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Indorata en afzonderlijk als Indorata-Servicos respectievelijk Great Lengths. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Balmain. De zaak is voor Indorata behandeld door mr. Hoorneman voornoemd, bijgestaan door ir. B.J. Niestadt, octrooigemachtigde, en voor Balmain door mr. Van Velsen voornoemd, bijgestaan door ir. W. van Dokkum, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 31 augustus 2010, met 17 producties,
- de op 4 oktober 2010 bij de rechtbank binnengekomen akte van Balmain, met 9 producties,
- de bij brief van 8 oktober 2010 door Indorata ingediende aanvullende productie 18,

-
- de bij brief van 11 oktober 2010 door Indorata ingediende producties 19 (een kostenspecificatie) en 20,
 - de bij brief van 11 oktober 2010 door Balmain ingediende kostenspecificatie,
 - de mondelinge behandeling, gehouden op 12 oktober 2010, ter gelegenheid waarvan de beide raadslieden pleitnotities overgelegd hebben.

1.2. Ter zitting heeft de raadsman van Balmain ter ondersteuning van zijn betoog twee korte films getoond, zoals aangekondigd in de akte van 4 oktober 2010. Indorata heeft hiertegen bij brief van 7 oktober 2010 aan de voorzieningenrechter bezwaar gemaakt, nu de films niet voorafgaand aan de mondelinge behandeling aan haar ter beschikking zijn gesteld. Daarmee zou zij in haar verdediging geschaad worden, omdat een zorgvuldige bespreking van het materiaal (onnodig) bemoeilijkt wordt. Ondanks het aanbod van Indorata maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van de films te waarborgen, heeft Balmain de films niet op voorhand in het geding willen brengen.

1.3. De voorzieningenrechter merkt op dat het niet ontoelaatbaar is om in het kader van een kort geding een pleidooi te illustreren met demonstraties of films, maar dat het beginsel van hoor en wederhoor met zich brengt dat voor het geding relevant materiaal waarop een partij zich wenst te beroepen in een zo vroeg mogelijk stadium in het geding dient te worden gebracht. In het onderhavige geval had Balmain de films – desgewenst op voorwaarde van het treffen van vertrouwelijkheidswaarborgen – reeds voorafgaand aan de mondelinge behandeling in het geding kunnen – en naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook moet – brengen. Nu zij dit niet heeft gedaan, zal de voorzieningenrechter ze als in strijd met de goede procesorde bij de beoordeling van het geschil buiten beschouwing laten.

1.4. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Indorata-Servicos is een onderneming die zich bezighoudt met het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten. Zij is houdster van het Europese octrooi EP 1 411 789 (hierna ook: EP 789) voor een “*method and assembly for increasing hair volume*”. Het octrooi is op 11 januari 2006 verleend op een op 21 februari 2002 ingediende aanvraag en heeft als prioriteitsdatum 7 juni 2001. EP 789 is van kracht in onder meer Nederland en Duitsland.

2.2. De uitvinding van EP 789 betreft een verbeterde werkwijze en inrichting voor het vergroten van haarvolume of -lengte. De verbetering komt er kort gezegd op neer dat de tijd die nodig is om haarextensies aan het hoofdhaar vast te maken wordt verkort door het mogelijk te maken meerdere extensies van bescheiden dimensies – ter grootte van enkele haren – tegelijkertijd op nauwkeurige wijze aan het hoofdhaar vast te maken, waarbij de handeling bovendien niet de voorheen vereiste ervaring en deskundigheid vergt.

2.3. EP 789 telt 25 conclusies. Onafhankelijke conclusie 1 ziet op een werkwijze, de onafhankelijke conclusies 13 en 14 stellen een inrichting onder bescherming. De in het kader van dit kort geding relevante conclusies 1 en 14 luiden in de oorspronkelijke taal:

1. A method for increasing hair volume or length, comprising the following steps:

-
- providing a plurality of extensions (C) comprising several hairs (3), which are connected by a fixing element (13), said extensions (C) being aligned and basically in parallel with their fixing elements (13) located on a support tape (11) having an adhesive face (4);
 - adhering the adhesive face (4) of the support tape (11) to head hair (T) and positioning the extensions (C);
 - connecting the extensions (C) with the head hair by attaching fixing elements (13) to it.

14. An assembly (12) for increasing hair volume or length, comprising:

- a support tape (11) having an adhesive face (4);
- several extensions (C) comprising several hairs, which are connected by a fixing element (13) said extensions (C) being aligned and basically in parallel with their fixing elements (13) located on the support tape (11), said fixing element (13) being connecting means to connect the extensions (C) to head hair (T).

2.4. In de – onbestreden – Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt.

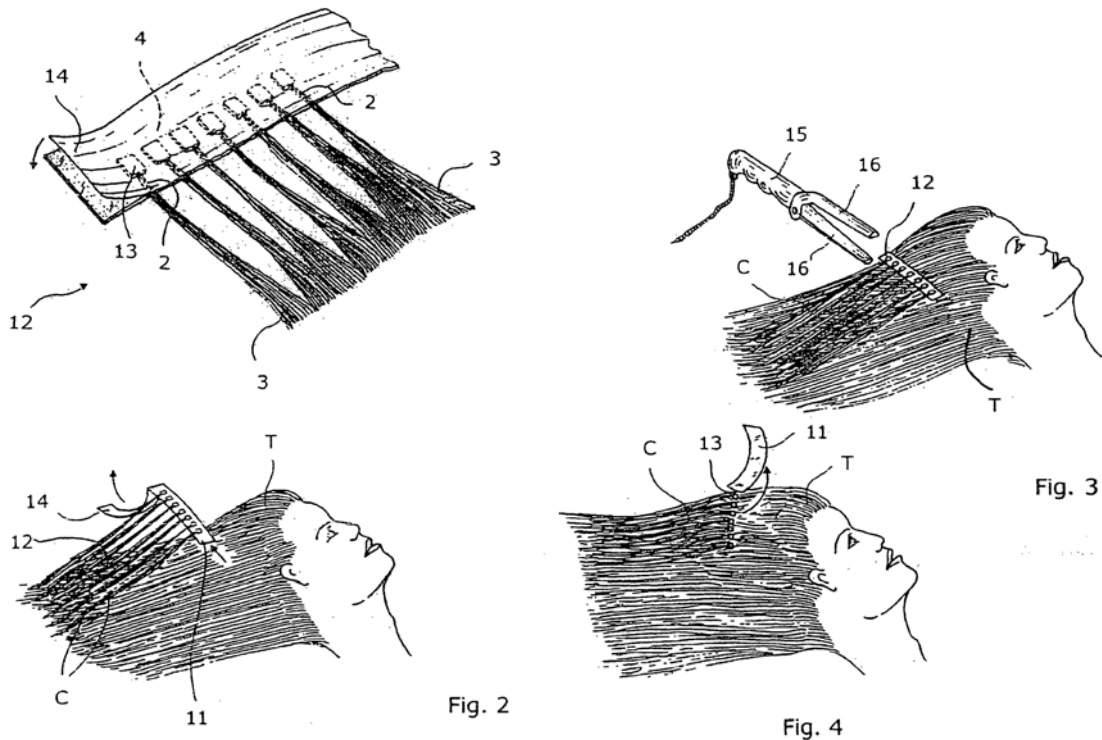
1. Werkwijze voor het vergroten van haarvolume of -lengte, omvattende de volgende stappen:

- voorzien in een meervoud van extensies (C) die verscheidene haren (3) omvatten, die verbonden zijn door een bevestigingselement (13), waarbij de genoemde extensies (C) op één lijn en in hoofdzaak parallel met hun bevestigingselementen (13) geplaatst zijn op een steunband (11) met een kleefkant (4);
- kleef de kleefkant (4) van de steunband (11) aan hoofdhaar (T) en positioneer de extensies (C);
- verbind de extensies (C) met het hoofdhaar door het daaraan vastmaken van de bevestigingselementen (13).

14. Inrichting (12) voor vergroting van haarvolume of -lengte omvattende:

- een steunband (11) met kleefkant (4);
- een meervoud van extensies (C), omvattende verscheidene haren, die verbonden zijn door een bevestigingselement (13), waarbij de genoemde extensies (C) op één lijn en in voornamelijk parallel met hun bevestigingselementen (13) op de steunband (11) geplaatst zijn, waarbij de genoemde bevestigingselementen (13) verbindingsmiddel zijn voor het verbinden van de extensies (C) aan hoofdhaar (T).

2.5. Bij EP 789 behoren onder meer de hieronder weergegeven afbeeldingen.



2.6. De beschrijving omvat de volgende passages:

“Het doel van de uitvinding is het voorzien in een werkwijze voor vergroting van haarvolume en te voorzien in een samenstel van extensies, ontworpen voor gebruik in deze werkwijze, die de genoemde ongemakken met betrekking tot de gerefereerde technieken oplost.”
(p. 3 r. 11-15 van de Nederlandse vertaling van EP 789)

“Het extensie-samenstel wordt voorbereid, de beschermband 14 wordt indien aanwezig verwijderd. In deze configuratie zijn de extensies C geordend in één lijn geplaatst; de steunband 11 kan worden vastgekleefd aan het haar T dat wordt verlengd. De behandelaar kan de kleefkant 11 [bedoeld zal zijn: 4] en zijn transparantie benutten om het effect op het haar dat wordt verlengd te controleren alvorens het op plaats vast te maken. De gebruiker kan het effect ook controleren door middel van een spiegel.”
(p. 10 r. 15-22 van de Nederlandse vertaling van EP 789)

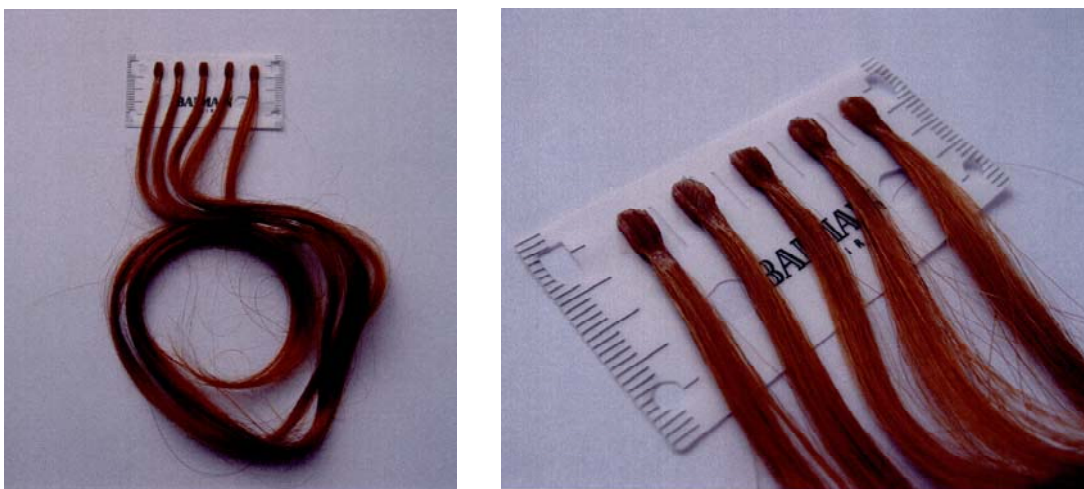
2.7. Great Lengths is actief op het gebied van haarextensies en houdt zich bezig met de exploitatie van octrooien op dat gebied. Zij heeft een licentie onder EP 789.

2.8. Gedaagden maken alle deel uit van het Balmainconcern dat actief is op het gebied van haarverzorging.

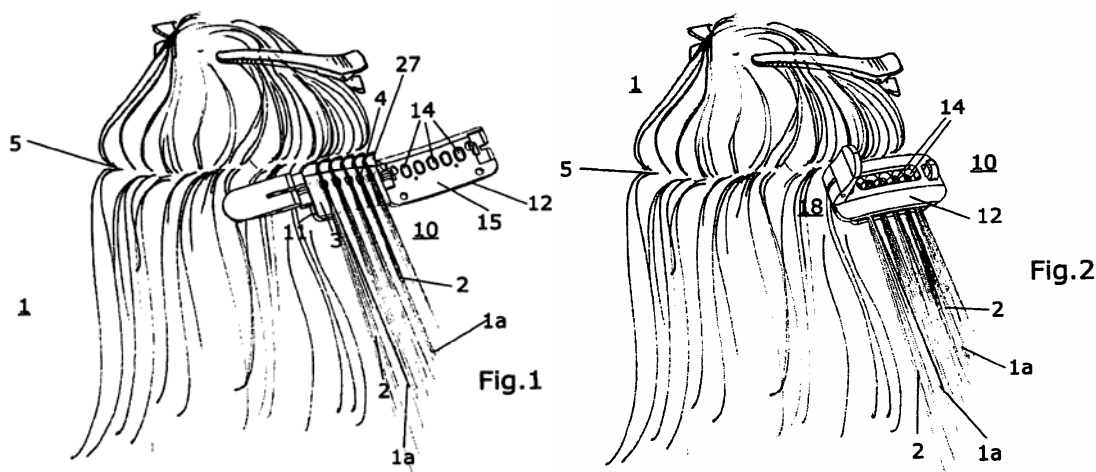
2.9. Onder de naam “Système Volume” brengt Balmain een systeem op de markt voor het aanbrengen van haarextensies. Net als bij de uitvinding volgens EP 789 maakt het

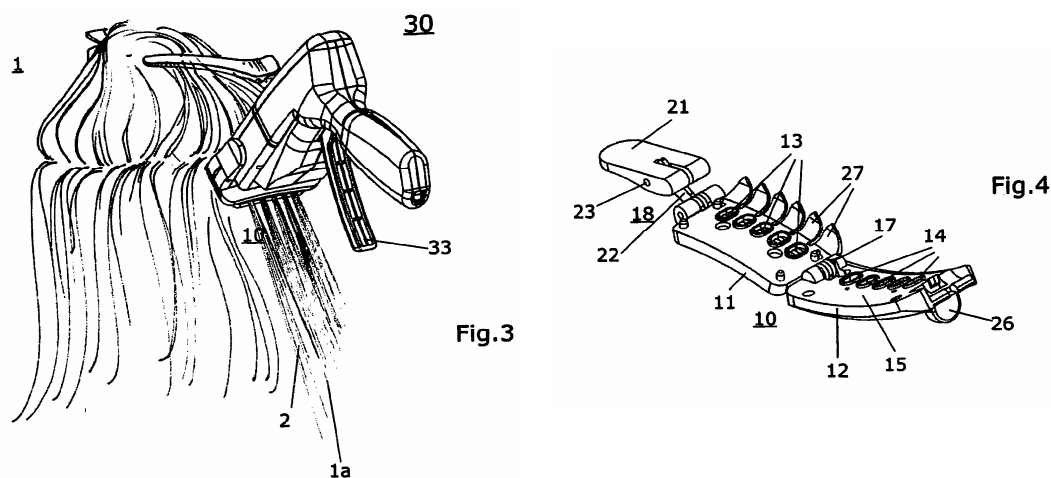
systeem van Balmain gebruik van een draagfolie met een aantal haarextensies. Het “Système Volume” omvat daarnaast een zogenoemde positionneur – voor het op zijn plaats houden van de draagfolie met extensies in het hoofdhaar – en een zogenoemde applicateur voor het maken van de verbinding tussen de haarextensies en het hoofdhaar.

2.10. Een voorbeeld van de door Balmain gebruikte draagfolie met haarextensies is hieronder afgebeeld.



2.11. Hieronder is een aantal figuren weergegeven behorende bij het octrooi NL 1035898. Dit octrooi staat op naam van gedaagde sub 1, Euro Hair R&D, en is verleend op 13 oktober 2009 op een aanvraag van 5 september 2008. De figuren geven een beeld van het door Balmain ontwikkelde “Système Volume”. Te zien zijn de draagfolie (3) met haarextensies (2), de positionneur (10 en Fig. 4), in het octrooischrift toepassingsklem genoemd, en de applicateur (30), in het octrooischrift toepassingstang genoemd.





3. Het geschil

3.1. Indorata vordert – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad, een inbreukverbod voor Nederland en/of Duitsland, informatieverstrekking (over onder meer leveranciers, afnemers, omzet en winst), een recall en afgifte van inbreukmakende inrichtingen aan eiseressen, een en ander op straffe van dwangsommen, met veroordeling van Balmain in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. Indorata stelt daartoe dat Balmain door onder meer het vervaardigen, aanbieden en verhandelen van inrichtingen voor haar “Système Volume” inbreuk maakt op EP 789

3.3. Balmain voert verweer.

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

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Het spoedeisend belang van Indorata bij haar hoofdvordering vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk.

Inbreuk?

4.2. Balmain verweert zich tegen het gevorderde inbreukverbod door te stellen dat i) EP 789 nietig is wegens het ontbreken van nieuwheid en/of inventiviteit en ii) zij de geotrooieerde uitvinding niet toepast. De voorzieningenrechter ziet aanleiding dit laatste verweer eerst te behandelen.

4.3. Indorata baseert haar vorderingen op de stelling dat Balmain met het “Système Volume” inbreuk maakt op (inrichtings)conclusies 14, 15, 16, 19, 21 en 23 van EP 789. Daarnaast zou door levering van inrichtingen voor toepassing van dit systeem bovendien sprake zijn van inbreuk op (werkwijze)conclusies 1, 2, 4 en 5. Als eerste zal worden

beoordeeld of de inrichting van Balmain onder de beschermingsomvang van conclusie 14 valt.

4.4. Partijen zijn het erover eens dat de inrichting van Balmain voldoet aan een groot deel van de elementen van conclusie 14. Het betreft een inrichting voor vergroting van haarvolume of -lengte, omvattende een steunband en een veelvoud van extensies, omvattende verscheidene haren, die verbonden zijn door een bevestigingselement, waarbij de genoemde extensies op één lijn en in voornamelijk parallel met hun bevestigingselementen op de steunband geplaatst zijn, waarbij de genoemde bevestigingselementen verbindingsmiddel zijn voor het verbinden van de extensies aan hoofdhaar. Verdeeldheid bestaat slechts over de vraag of de steunband van Balmain “*een steunband met kleefkant*” is zoals bedoeld in EP 789.

4.5. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de woorden “*een steunband met kleefkant*” in conclusie 14. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de beschermingsomvang van een in Nederland geldend (deel van een Europees) octrooi wordt bepaald door de conclusies in de context van de beschrijving en tekeningen op de wijze zoals artikel 69 EOV en het bijbehorende Protocol dat aangeeft.

4.6. Op basis van de beschrijving, meer in het bijzonder op basis van de hierboven onder 2.6. weergegeven passages, zal de gemiddelde vakman naar voorlopig oordeel concluderen dat één zijde van de steunband klevend dient te zijn. Uit de beschrijving leert hij immers dat “[h]et doel van de uitvinding is het voorzien in een werkwijze voor vergroting van haarvolume en te voorzien in een samenstel van extensies, ontworpen voor gebruik in deze werkwijze” en dat de bedoelde werkwijze een stap omvat waarbij “*de steunband 11 kan worden vastgekleefd aan het haar T dat wordt verlengd*”, welke stap in conclusie 1 is verwoord als volgt: “*kleef de kleefkant (4) van de steunband (11) aan hoofdhaar (T) en positioneer de extensies (C)*”. Op grond hiervan zal hij, mede gezien de figuren 2 tot en met 4, begrijpen dat de kleefkant van de steunband niet alleen als functie heeft de haarextensies aan de steunband te bevestigen, zoals Indorata ten onrechte heeft gesteld, maar óók als functie heeft het – tijdelijk – fixeren van de steunband met de extensies ten opzichte van het hoofdhaar, zodat de extensies kunnen worden gepositioneerd voorafgaand aan het maken van de verbinding tussen extensies en hoofdhaar. Voor het vervullen van die fixeerfunctie is noodzakelijk dat de kleefkant over een groter oppervlak dan alleen ter plaatse van de haarextensies klevend is.

4.7. De steunband van Balmain heeft geen zijde die kleeft en daarmee naar voorlopig oordeel geen kleefkant in de zin van het octrooi. Of de door Balmain toegepaste steunband is voorzien van een coating die in de hechting tussen steunband en haarextensies een (wezenlijke) functie vervult en in die zin als “kleefkant” zou moeten worden aangemerkt, zoals Indorata heeft gesteld en Balmain gemotiveerd heeft betwist, kan in dit kort geding in het midden blijven. Vast staat immers dat de steunband van Balmain in elk geval niet klevend is buiten de contactpunten tussen de steunband en de uiteinden van de haarextensies. Daarmee kan de inrichting van Balmain niet de hiervoor beschreven fixeringsfunctie vervullen en valt het buiten de beschermingsomvang van conclusie 14.

4.8. Voorts slaagt Indorata niet in haar stelling dat sprake is van inbreuk bij wege van equivalentie omdat in de inrichting van Balmain middelen zouden worden toegepast die op in wezen dezelfde wijze in wezen dezelfde functie vervullen met in wezen hetzelfde

resultaat als bij de door haar geöctrooieerde inrichting. De maatregel “*met kleefkant*” zou volgens Indorata door Balmain worden toegepast door met gebruikmaking van de (klevende) eigenschappen van de bevestigingselementen de haarextensies op de steunband te plaatsen. Wat daar van zij, de kleefkant in de zin van het octrooi heeft ook een andere functie, te weten het fixeren van de steunband aan het hoofdhaar. Daartoe gebruikt Balmain geen steunband met kleefkant, zoals in EP 789, maar een positionneur, naar voorlopig oordeel een wezenlijk andere wijze. Aldus kan de inrichting van Balmain niet worden aangemerkt als een aan de inrichting volgens conclusie 14 van EP 789 equivalente inrichting.

4.9. De slotsom luidt dat de inrichting van Balmain naar voorlopig oordeel niet onder de beschermingsomvang van conclusie 14 valt, direct, noch in het equivalentiebereik. Nu conclusies 15, 16, 19, 21 en 23 afhankelijk zijn van conclusie 14 en conclusies 1, 2, 4 en 5 werkwijzen beschermen die gebruik maken van het fixeren van een steunband door het kleven van de kleefkant ervan aan het hoofdhaar (en zoals hiervoor is overwogen de inrichting van Balmain een dergelijke kleefkant niet heeft), geldt hetzelfde ten aanzien van deze door Indorata ingeroepen conclusies.

4.10. Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen van Indorata worden afgewezen. Bij deze stand van zaken behoeven de door Balmain opgeworpen nietigheidsverweren en de vraag welke activiteiten de afzonderlijke gedaagden (dreigen te) verrichten geen behandeling. Hetzelfde geldt ten aanzien van de door Balmain gestelde niet-ontvankelijkheid van Great Lengths in haar hoedanigheid als licentienemster.

4.11. Indorata zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Balmain worden conform de onbestreden kostenspecificatie begroot op EUR 36.651,50 aan salaris advocaat en EUR 263,= aan vast recht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Indorata in de proceskosten, aan de zijde van Balmain tot op heden begroot op EUR 36.914,50,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 26 oktober 2010 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.