

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 378904 / KG ZA 10-1338

Vonnis in kort geding van 19 november 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MIDDENWEG BV,

gevestigd te Andel, gemeente Woudrichem,

eiseres,

advocaat: mr. A. Killan te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MULTISPIKE B.V.,
gevestigd te Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem,
2. **[X]**,
wonende te [A],

gedaagden,

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

Partijen zullen hierna ook Middenweg, [X] en Multispiké (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden.

De zaak is voor Middenweg behandeld door mr. A. Killan en mr. L.L. Huisman, eveneens advocaat te 's-Gravenhage, bijgestaan door dr. ir. H.W. Prins, octrooigemachtigde, en voor Multispiké door mr. K.A.J. Bisschop en mr. ir. H. Zagers, beiden advocaat te Amsterdam, bijgestaan door dhr. L.A.C.M. van Wezenbeek, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 oktober 2010,
- de brief van 29 oktober 2010 van Middenweg, met producties 1 tot en met 14,
- de brief van 2 november 2010 van Multispiké, met producties 1 tot en met 12,
- de brief van 3 november 2010 van Middenweg, met aanvullende producties 15 en 16,
- de brief van 4 november 2010 van Multispiké, met aanvullende producties 13, 14 en 15,
- de (fax)brieven van 4 november 2010 van Middenweg en Multispiké, met kostenspecificaties van beide kanten,
- de mondelinge behandeling op 5 november 2010, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. In afwachting van dit vonnis hebben partijen ter zitting een regeling getroffen die Middenweg toestaat tot de datum van het vonnis voor verkoop gereed zijnde planten op de veiling aan te bieden.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Middenweg houdt zich bezig met de kweek van orchideeën. Middenweg kweekt onder andere de orchideeënsoort Phalaenopsis.

2.2. Op 1 december 2008 sloten Orchid Gardens Patents en Middenweg een overeenkomst met betrekking tot de zogenoemde Multispikemethode. De door Orchid Gardens Patents opgestelde overeenkomst vermeldt onder meer het volgende:

Wij zijn rechthebbende op "Multispikemethode". Multispikemethode is een methode die in het bijzonder is ontwikkeld voor de Phalaenopsis, maar ook gebruikt kan worden bij de teelt van andere meertakkige orchideeën. Ons octrooi is geregistreerd onder nummer 1030581 bij het Octrooiencentrum Nederland.

Wij verlenen u voor onbepaalde tijd het recht Multispikemethode te gebruiken voor het kweken van meertakkige orchideeën. [...]

De vergoeding voor deze licentie bedraagt €0,15 [exclusief BTW], voor iedere plant waarop Multispikemethode is toegepast. [...]

2.3. De overeenkomst verplicht Middenweg aldus tot het afdragen van een licentievergoeding voor iedere plant waarop de methode is toegepast en omvat tevens boetebepalingen voor het geval dat Middenweg verplichtingen uit de overeenkomst overtreedt, in het bijzonder in het geval dat Middenweg de methode toepast zonder toestemming van Orchid Gardens Patents.

2.4. Het in de overeenkomst genoemde Nederlands octrooi NL 1030581 (verder: NL 581) betreft een "*Verbeterde werkwijze voor het telen van orchideeën*". NL 581 is op 3 juli 2006 verleend op een aanvraag van 2 december 2005 en roept de prioriteit in van de Europese octrooiaanvraag EP 05077680, met als prioriteitsdatum 25 november 2005.

2.5. De in het kader van dit kort geding relevante conclusies van NL 581 luiden:

1. Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een Phalaenopsis orchidee door toediening van een cytokinine aan genoemde orchidee, en het blootstellen van genoemde orchidee aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij genoemd cytokinine een synthetisch cytokinine is en bij voorkeur 6-BAP (6-benzylaminopurine).

2.6. Op 30 december 2008 heeft Middenweg in een email aan Orchid Gardens Patents bericht dat Middenweg de Multispikemethode niet langer zal toepassen.

2.7. Omdat zij meende dat Middenweg de methode ook na 30 december 2008 is blijven toepassen, heeft Orchid Gardens Patents in februari 2010 zowel de volgens haar nog verschuldigde licentievergoedingen als verbeurde contractuele boetes aan Middenweg in rekening gebracht. In totaal zou Middenweg op dat moment nog €18.574.500,= verschuldigd zijn. Middenweg stelde zich echter op het standpunt dat zij Orchid Gardens Patents niets meer verschuldigd is omdat zij een andere methode toepast en weigerde betaling.

2.8. Op 12 augustus 2010 is door Multispikemethode tot verhaal van de onder 2.7 genoemde vordering ten laste van Middenweg conservatoir beslag gelegd op onder meer de op het bedrijf van Middenweg aanwezige planten, met name Phalaenopsisorchideeën. In het verzoekschrift tot het verkrijgen van beslagverlof is vermeld dat Orchid Gardens Patents haar vorderingen op Middenweg aan Multispikemethode heeft gecedeerd. Tevens is vermeld dat Orchid Gardens Patents houdster is van NL 581 en op het op 18 augustus 2010 van kracht te worden Europees octrooi EP 1 956 886 (hierna EP 886), welke octrooien betrekking hebben op de Multispikemethode. Multispikemethode heeft vervolgens bij de rechtbank Breda de hoofdzaak aanhangig gemaakt.

2.9. Multispikemethode heeft bij de rechtbank 's-Gravenhage in kort geding een met dwangsommen versterkt verbod gevorderd tegen onder meer Middenweg om te voorkomen dat onder het beslag vallende planten (nog langer) aan het beslag zouden worden onttrokken. Door onder meer [X] werd bij afzonderlijke dagvaarding tevens een verbod op inbreuk op NL 581 gevorderd. In deze procedure is door Middenweg beroep gedaan op nietigheid van NL 581 omdat de geclaimde materie niet nieuw en inventief zou zijn. Hierbij is onder meer verwezen naar een artikel van Kim¹, waarvan alleen de eerste pagina van het Koreaanse origineel met een in het Engels gestelde samenvatting was overgelegd.

2.10. Bij vonnis in kort geding van 21 oktober 2010 in de gevoegde zaken met zaak-/rolnummers 374444 / KG ZA 10-1062 en 375239 / KG ZA 10-1107 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Middenweg op straffe van een dwangsom verboden inbreuk te maken op NL 581 en haar tevens verboden planten te onttrekken aan het door Multispikemethode gelegde conservatoir beslag. De door Middenweg in reconventie gevorderde opheffing van het door Multispikemethode gelegde beslag werd afgewezen.

2.11. Middenweg heeft aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank inmiddels verlof gevraagd om terzake van de nietigheid van EP 886 te mogen procederen volgens het versneld regime in octrooizaken.

¹ T-J. Kim, C-H. Lee & K-Y. Paek, *Effects of Growth Regulators under Low Temperature Environment on Growth and Flowering of Doritaenopsis 'Happy Valentine' during Summer*, 2000, Journal of Korean Society for Horticultural Science.

3. Het geschil

3.1. Middenweg vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, en met onmiddellijke ingang vanaf de zittingsdatum:

- het bij vonnis van 21 oktober 2010 uitgesproken octrooi-inbreukverbod intrekt dan wel bepaalt dat dit verbod is geëindigd, althans Multispike de tenuitvoerlegging van het vonnis verbiedt, dan wel de tenuitvoerlegging van het vonnis schorst voor de duur van een door Middenweg aanhangig te maken nietigheidsprocedure, althans voor de duur van het gehele kort geding in de zaak met zaak-/rolnummer 375239 / KG ZA 10-1107;
- het op 12 augustus 2010 gelegde beslag opheft, althans het verbod op verhandeling en/of onttrekking aan het beslag opheft of bepaalt dat dit verbod is geëindigd en/of de tenuitvoerlegging verbiedt en/of de tenuitvoerlegging van het vonnis schorst voor de duur van de hoofdzaak bij de rechtbank Breda althans voor de duur van het gehele kort geding in de zaak met zaak-/rolnummer 374444 / KG ZA 10-1062;
- Multispike gebiedt de verkoop van orchideeën die onder het beslag vallen te gedogen;
- althans de voorziening treft die hem geraden voorkomt;

een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Multispike in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. Volgens Middenweg maakt Multispike misbruik van de bevoegdheid het vonnis te executeren.

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

4. De beoordeling

4.1. Het gevorderde, dat ziet op het staken van de executie van het vonnis van 21 oktober 2010, is naar zijn aard spoedeisend.

4.2. Het gevorderde is slechts toewijsbaar indien de bevoegdheid dat vonnis te executeren wordt misbruikt. Daarvan zal sprake zijn onder meer indien het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust (HR 22 april 1983. LJV AG4575), in geval van door de executant gepleegd bedrog in de procedure die tot het vonnis heeft geleid (HR 5 november 1993, LJV ZC1125) en indien met het vonnis betaling van een koopsom wordt afgedwongen, waarvan vaststaat dat die reeds betaald is (HR 22 december 2006, LJV AY9224). In het executiegeschil is geen ruimte om het reeds gevoerde debat tussen partijen te heropenen omdat dit in strijd zou komen met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.

4.3. Door Middenweg wordt samengevat het navolgende aangevoerd ter motivering van haar stelling dat Multispike zich schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid.

-
- a. Het hiervoor genoemde artikel van Kim is nu volledig beschikbaar. Voorts is Middenweg inmiddels gestuit op Lin². Deze documenten zijn zonder twijfel nieuwheids- en/of inventiviteitsschadelijk voor conclusies 1, 2 en 3 van NL 581. De resterende volgconclusies zijn niet inventief. Het is dus zeer aannemelijk dat NL 581, op grond waarvan in het vonnis van 21 oktober 2010 een inbreukverbod is gegeven, in een bodemprocedure zal worden vernietigd. Voor het Europese octrooi EP 886 gelden overigens dezelfde geldigheidsbezwaren. Een inbreukverbod had achterwege moeten blijven en dient thans te worden ingetrokken.
- b. Middenweg is op grond van de overeenkomst met Orchid Gardens Patents geen licentiegelden of boetes verschuldigd. De overeenkomst is eind december 2008 door opzegging of door het verstrijken van de duur waarvoor de overeenkomst was aangegaan geëindigd. De overeenkomst bevat geen bepalingen die doorwerken na de beëindiging.

Orchid Gardens Patents is geen octrooihouder. Daarover is de rechtbank in het beslagrekest door Multispike misleid. De overeenkomst kan dan ook geen octrooilicentie zijn. Orchid Gardens Patents heeft voorts niet aan haar verplichting tot het verstrekken van een licentie voldaan noch kunnen voldoen. Middenweg was dus ook niet gehouden te betalen voor een licentie. Omdat er geen vordering op Middenweg bestond, heeft Orchid Gardens Patents niets aan Middenweg kunnen cederen.

Dat Orchid Gardens Patents geen octrooihouder is bevestigd ook dat de overeenkomst slechts zag op gebruik van het product MultiSpike. Na het stopzetten van het spuiten met dit product heeft Middenweg dus geen handelingen meer verricht waarop de overeenkomst ziet en was zij niet langer gehouden tot betaling.

De overeenkomst wordt voor zover nodig vernietigd op grond van misleiding of dwaling. Het octrooi is bovendien nietig, terwijl de vernietiging terugwerkende kracht heeft, zodat er alleen al daarom geen verplichting kan zijn tot betaling van licentiegelden of boetes.

- c. Voor Middenweg dreigt aanzienlijke schade. Per dag moeten er 6000 à 7000 planten naar de veiling die verkoopt gereed zijn. De planten zijn maar een beperkte periode houdbaar en worden daarna onverkoopbaar. Middenweg kan thans geen inkomsten genereren en stevent af op een faillissement.
- d. Multispike weigert mee te werken aan een regeling inhoudende dat verkoopt gereede planten worden verkocht terwijl het beslag wordt aangevuld met nieuwe, nog niet verkoopt gereede, planten.
- e. Multispike zal voor deze schade geen verhaal bieden omdat zij vrijwel geen activa heeft en haar eigen vermogen negatief is.

² Y.Z. Lin, *Effect of light, temperature and plant growth regulators on flowering of Phalaenopsis sp*, 1994, Master Thesis voor het publiek beschikbaar in de National Taiwan University Library.

4.4. Thans is, anders dan in het eerste kort geding, voldoende aannemelijk dat in ieder geval conclusies 1 en 2 van NL 581 niet in stand kunnen blijven. Uit het artikel van Kim blijkt immers een werkwijze voor de vergroting van het aantal bloeiwijzen bij *Doritaenopsis* orchideeën door toepassing van een koudeperiode in combinatie met besproeiing met benzyl adenine. Niet in geschil is dat benzyl adenine dezelfde stof is als 6-BAP en evenmin dat *Phalaenopsis* en *Doritaenopsis* zodanig verwant zijn dat dezelfde groei-eigenschappen verwacht kunnen worden. Voorshands moet worden geoordeeld dat Kim daarmee schadelijk is voor de inventiviteit van de genoemde conclusies. Multispikie heeft ter zitting ook desgevraagd verklaard geen argumenten te kunnen aanvoeren tegen het standpunt van Middenweg, zij het dat naar zij meent de conclusies 3, 4 en 11 en daarvan afhankelijke conclusies in stand zouden kunnen blijven.

4.5. Daarmee is echter niet gegeven, zoals Middenweg ter zitting heeft aangevoerd, dat het vonnis van 21 oktober 2010 berust op een juridische misslag. De nu aangevoerde nietigheidsargumenten zijn in het eerdere kort geding immers niet gesteld. Hetgeen hiervoor onder a is weergegeven komt er op neer dat Middenweg haar verweer heeft uitgebreid. Het executiegeschil is echter geen hoger beroep. Middenweg kan deze nieuwe verweren uitsluitend in hoger beroep naar voren brengen. Voor het onder b gestelde geldt hetzelfde. Ook dit zijn nieuwe verweren van Multispikie die zij in het eerdere kort geding niet heeft aangevoerd.

4.6. Van een feitelijke misslag in het eerdere vonnis is, anders dan Middenweg ter zitting heeft aangevoerd, evenmin sprake. In het vonnis is niet uitgegaan van het feit dat Orchid Gardens Patents octrooihouder is. Voor zover het beslagverlof zou zijn gegeven op basis van onjuiste, door Multispikie aangevoerde gegevens en dit tot opheffing van het beslag zou moeten leiden, had Middenweg ook dat in het eerdere kort geding moeten en kunnen aanvoeren.

4.7. De omstandigheden onder c en d kunnen evenmin leiden tot het oordeel dat sprake is van misbruik van executiebevoegdheid. In dit verband is van belang dat Middenweg desgevraagd heeft aangegeven niet bereid te zijn de opbrengst van de verkoop van onder het beslag vallende planten, door bijvoorbeeld storting op een geblokkeerde rekening, te laten strekken tot zekerheid van het verhaal van Multispikie. Volgens Middenweg zou haar bank haar dat niet zou toestaan. Dat kan echter niet tot een ander oordeel leiden. De verhouding tussen Middenweg en haar bank gaat Multispikie niet aan.

4.8. Voorts is begrijpelijk dat Multispikie niet wil meewerken aan de onder d bedoelde regeling omdat kennelijk zou moeten worden aangevuld met nieuw te kweken planten, die echter niet onder het beslag vallen. De zekerheid van Multispikie zou door de verkoop van verkoopgereed zijnde planten daarom dagelijks verminderen.

4.9. Onweersproken is dat Multispikie vrijwel geen activa heeft en een negatief eigen vermogen heeft. Aannemelijk is daarom dat zij, bij verlies van de hoofdzaak, voor een eventuele schadevordering van Middenweg geen verhaal zal bieden. Omdat Middenweg in het eerdere kort geding geen verweer heeft gevoerd tegen de gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring en geen zekerheid heeft verlangd, is zij nu aangewezen op de regeling van artikel 235 Rv. Multispikie kan echter geen misbruik van executiebevoegdheid worden verweten uitsluitend omdat zij geen verhaal zou bieden.

4.10. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zullen de vorderingen van Middenweg worden afgewezen.

4.11. Middenweg zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Multispiké maakt aanspraak op vergoeding van haar kosten conform het bepaalde in artikel 1019h Rv, welke kosten – zoals zij ter zitting mondeling heeft toegelicht – voor het octrooirechtelijke gedeelte van deze procedure blijktens haar kostenspecificatie €17.742,= bedragen. Middenweg heeft tegen de hoogte van deze kosten geen bezwaar gemaakt, zodat de kosten aan de zijde van Multispiké conform haar specificatie zullen worden begroot op €18.708,=, te weten €17.742,= (salaris advocaat voor het octrooirechtelijke gedeelte), vermeerderd met €406 (salaris advocaat voor het niet-octrooirechtelijke gedeelte, te weten de helft van €816, het bedrag dat conform het liquidatietarief voor de gehele procedure zou worden begroot) en met €560,= aan vast recht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Middenweg in de proceskosten, aan de zijde van Multispiké tot op heden begroot op €18.708,=,

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 19 november 2010.