

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 278836 / HA ZA 06-4195

Vonnis van 10 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARBLEOUS WORLD B.V.,

gevestigd te Wassenaar,

eiseres,

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

behandeld door mr. J.J. Allen en mr. E.E. de Vos, advocaten te Amsterdam

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

SULPHIDE PRODUCTIONS (HK) LTD,

gevestigd te Hong Kong, Volksrepubliek China,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STANDARD GROUP HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. **JOHANNES MARIA ZANDVLIET,**

wonende te Wassenaar,

gedaagden,

advocaat: mr. E.D. Drok te 's-Gravenhage,

behandeld door mr. P. Habermehl, advocaat te Amsterdam, mr. M.A.S.M. van

Leent, advocaat te Almelo en ir. K.J. Metman, octrooigemachtigde.

Partijen zullen hierna Marbleous World en Sulphide c.s. genoemd worden.

Gedaagde sub 3 afzonderlijk zal worden aangeduid als Zandvliet.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- Het verzoekschrift ex artikel 718 Rv d.d. 14 december 2005 en het

verlengingsverzoek ex artikel 700 lid 3 Rv d.d. 15 maart 2006;

- de dagvaarding d.d. 13 april 2006;

- de akte houdende overlegging producties d.d. 10 januari 2007;

- de conclusie van antwoord in conventie, houdende een eis in reconventie en een incidentele vordering ex artikel 223 Rv d.d. 21 februari 2007, met producties;

-
- de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens conclusie van antwoord in het incident d.d. 18 april 2007, met producties;
 - het proces-verbaal van het pleidooi in het incident gehouden op 24 juli 2007 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota's en stukken;
 - de conclusie van dupliek in conventie d.d. 22 augustus 2007;
 - de op 23 mei 2008 gehouden pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota's en stukken.

1.2. Tijdens het pleidooi in het incident hebben partijen hun geschil in het incident geschikt in dier voege dat Zandvliet een bankgarantie heeft gesteld ten behoeve van Marbleous World, waartegenover achtereenvolgens een door Marbleous World gelegd beslag is opgeheven en een eerder ingestelde reconventionele vordering tot opheffing van dat beslag door Sulphide c.s. is ingetrokken. Thans liggen derhalve uitsluitend nog de vorderingen van Marbleous World ter beoordeling voor.

1.3 Marbleous World heeft ten pleidooie medegedeeld niet langer rechthebbende te zijn op het hieronder genoemde Europees octrooi EP 963354 (hierna: het Octrooi) en dat zij van de huidige houder van het Octrooi een 'procesvolmacht' heeft gekregen voor de voortzetting van deze procedure. Sulphide c.s. hebben dit niet betwist, maar zich wel op het standpunt gesteld dat dit zou moeten leiden tot de niet-ontvankelijkheid van Marbleous World. De rechtbank begrijpt de stelling van Marbleous World aldus dat de huidige octrooihouder, ter gelegenheid van de overdracht van het Octrooi, aan Marbleous World de last heeft gegeven de in deze procedure ingestelde vorderingen (die hun grondslag vinden in de rechten voortvloeiend uit het Octrooi) op eigen naam, maar ten behoeve van de octrooihouder, te handhaven. De overdracht van het Octrooi door Marbleous World staat aldus niet in de weg aan (de voortzetting van) deze procedure (vgl. H.R. 21 oktober 1983, NJ 1984, 254).

2. De feiten

2.1. Het Octrooi (met international application number PCT/NL1998/000743) met gelding voor onder meer Nederland heeft betrekking op de werkwijze voor het produceren van glazen knickers met daarin een driedimensionaal figuurtje. Conclusie 1 van het Octrooi luidt (zonder verwijzingsnummers) als volgt:

Method of manufacturing successive spherical glass articles, in each of which is accommodated a three-dimensional object or figurine, which method comprises the following steps, to be performed in a suitable sequence, of:

- (a) providing a container with a mass of molten glass which container comprises a discharge opening through which liquid glass can be delivered;
- (b) providing thermally resistant figurines;

- (c) wholly enclosing successively at least one figurine by molten glass;
- (d) portioning the molten glass before or after step (c) such that molten glass masses are formed, in each of which a figurine is embedded; and
- (e) modelling these masses to a spherical form by substantially omnidirectional rolling for a time with simultaneous cooling so that the glass solidifies,

characterized in that

at least two separate glass masses are formed before step (c) and **in that** step (c) comprises enclosing the at least one figurine between the at least two glass masses.

Conclusies 2-16 betreffen alle van conclusie 1 afhankelijke werkwijze-conclusies.

2.2 Marbleous World laat door haar aangeboden 3D-knikkers produceren door Kim Truc Ceramic Co. Ltd te Vietnam (hierna: 'Kim Truc'). Volgens Marbleous World verloopt deze productie voorspoedig.

2.3 Sulphide c.s. hebben het voornemen eveneens met dergelijke knikkers op de markt te komen, onder meer in Nederland.

3. Het geschil

3.1. Marbleous World vordert - samengevat – dat het Sulphide c.s. wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op EP 963354, met nevenvorderingen (recall, afgifte voorraad, opgave gegevens toeleveranciers en afnemers) alsmede een bevel aan Zandvliet dat hij de schikkingsovereenkomst van 6 maart 2001 nakomt, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling in de kosten van de vernietiging van de inbreukmakende producten, buitengerechtelijke kosten en beslagkosten, met rente, alsmede veroordeling in de proceskosten.

3.2. Marbleous World legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Sulphide c.s. inbreuk maken op haar Octrooi, althans dat inbreuk dreigt. Zandvliet handelt daarmee tevens in strijd met de met (onder meer) Marbleous World gesloten schikkingsovereenkomst, waarin hij heeft verklaard geen inbreuk te zullen maken op octrooien van Marbleous World. Deze schikkingsovereenkomst is gesloten bij de overdracht door Zandvliet van zijn indirecte aandeelhoudersbelang in Marbleous World.

3.3. Sulphide c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Marbleous World stelt dat de werkwijze voor het vervaardigen van 3D-knikkers zoals beschreven in het Octrooi de enige commercieel haalbare werkwijze is om 3D-knikkers op grote schaal machinaal te produceren waarbij het glas van de knikker volledig gaaf blijft. Daarom is het volgens Marbleous World zeer aannemelijk dat de door Sulphide c.s. aangeboden 3D-knikkers op dezelfde wijze worden vervaardigd, althans er is een reële dreiging dat zulks gebeurt, temeer omdat Zandvliet bij de ontwikkeling van de geoctrooierde werkwijze betrokken is geweest.

4.2. Ter onderbouwing van haar stelling dat zeer aannemelijk is dat de door Sulphide c.s. aangeboden 3D-knikkers met behulp van de geoctrooierde werkwijze (zullen) worden geproduceerd heeft Marbleous World gewezen op een brief van de directeur van Kim Truc d.d. 23 februari 2006, in het bijzonder de volgende passage daaruit: *“they sent Mr. Peter to Vietnam, showing us the drawing of six-station machine, we understood that they easily took our idea for theirs.”* De genoemde Mr. Peter is volgens Marbleous World een medewerker van Zandvliet. Volgens Marbleous World zou met de genoemde machine de geoctrooierde werkwijze worden toegepast. Ook zouden Sulphide c.s. een machinefabrikant hebben benaderd voor de bouw van een dergelijke machine. Verder heeft zij gesteld dat Sulphide c.s. Kim Truc hebben benaderd om ook aan Sulphide c.s. 3D-knikkers te leveren. Sulphide c.s. hebben een en ander betwist.

4.3. Sulphide c.s. hebben ter zitting erkend dat zij voornemens zijn 3D-knikkers in Nederland op de markt te brengen. Dit voornemen blijkt overigens ook genoegzaam uit de door Marbleous World overgelegde producties 5, 6 en 12. Zij betwisten evenwel dat deze 3D-knikkers worden geproduceerd met behulp van de door Marbleous World geoctrooierde werkwijze. Zij stellen dat voor de productie van de door hen aangeboden 3D-knikkers gebruik wordt gemaakt van een methode waarop zij zelf octrooi hebben verkregen, te weten NL 1017679. Verder betwisten Sulphide c.s. dat met behulp van de door Marbleous World geoctrooierde werkwijze op grote schaal gave 3D-knikkers kunnen worden geproduceerd. Volgens Sulphide c.s. worden de door Kim Truc vervaardigde 3D-knikkers op andere wijze dan die in het Octrooi omschreven geproduceerd, namelijk op een wijze die overeenkomt met de door hen geoctrooierde werkwijze.

4.4. Ter weerlegging van de stelling van Marbleous World dat de door Sulphide c.s. aangeboden 3D-knikkers worden vervaardigd met gebruikmaking van de door Marbleous World geoctrooierde werkwijze, hebben Sulphide c.s. een rapport overgelegd van het bureau SGS Vietnam Ltd. In dat rapport is verslag gedaan van een visuele inspectie bij VNT Magic Marble Joint Venture Company, Lay Yen IP, Vietnam, waarvan Sulphide c.s. onweersproken hebben gesteld dat dit de producent van haar 3D-knikkers is. Uit het inspectieverslag blijkt, kort gezegd, dat aldaar een productiemethode wordt gebruikt die overeenkomt met de werkwijze zoals

omschreven in het Nederlandse octrooi van Sulphide c.s. De – eerst bij pleidooi – aangevoerde stelling van Marbleous World dat niet is uitgesloten dat met deze werkwijze inbreuk wordt gemaakt op het Octrooi omdat deze ‘niet wezenlijk afwijkt’ van de methode volgens het Octrooi, wordt wegens gebrek aan deugdelijke onderbouwing daarvan gepasseerd.

4.5. Ter onderbouwing van haar stelling dat ook Kim Truc geen gebruik maakt van de door Marbleous World geoctrooieerde werkwijze, verwijzen Sulphide c.s. naar een brief gedateerd 24 mei 2003 waarin Kim Truc met betrekking tot de werkwijze van het Octrooi aan (onder meer) Zandvliet laat weten:

We have read the documents regarding the patent of the glass marbles with ceramic figurines inside, which you have sent to us on the 15th of May 2003. The numbers are: [...] NL98/000743.

1. These patents in which the way of production described are totally different from our equipment of production lines and technical parameter. We can not produce the marbles (mass production) according to these patents. [...]

2. The mass production method we are using is the result of our own research. The equipment we are using is designed and produced by ourselves in Vietnam based on our own development and technology without any knowledge of Marbleous and/or others. All our production methods and the equipment of our production lines are totally different from the ones described in the different Marbleous patents. [...]

Daarnaast hebben Sulphide c.s. een brief d.d. 25 oktober 2006 overgelegd van Kim Truc aan Zandvliet, waarin Kim Truc mededeelt:

We are applying our three patents, we don't apply patents of Marbleous AG or of anybody else.

Marbleous World heeft de inhoud van deze brieven niet bestreden.

4.6. Verder hebben Sulphide c.s. een aantal stukken overgelegd (met vertalingen) van Vietnamese octrooien met nummers 4385 en 5406 op naam van Kim Truc, betreffende een productiemethode en een machine voor de vervaardiging van glazen knikkers met daarin een keramisch figuurtje. Volgens Sulphide c.s. betreft de door Kim Truc toegepaste productiemethode dezelfde als die blijktens het rapport van SGS Vietnam Ltd is toegepast bij de productie van haar 3D-knikkers en door haar, Sulphide c.s., in NL 1017679 onder bescherming is gesteld. Marbleous World heeft ook deze stelling niet weersproken.

4.7. Voorts is door Sulphide c.s. overgelegd een kopie van een verpakking van 3D-knikkers die – door tussenkomst van distributeur Joker AG – onder de

merknaam Really Marbleous op de Nederlandse markt is gebracht door Intertoys.
Op die verpakking is te lezen:

These 3D marbles were exclusively manufactured in Vietnam by Kim Truc Ceramic Co Ltd. according to patents Nr VN 5405, 5406, 4385.

4.8. Ter zitting heeft Marbleous World naar aanleiding van het voorgaande desgevraagd medegedeeld dat zij denkt dat Kim Truc de door Marbleous World geoctrooieerde werkwijze gebruikt, maar dat zij dit niet zelf heeft kunnen waarnemen en dat daarover derhalve geen zekerheid bestaat. Verder volgt uit voorgaande rechtsoverweging (4.7) dat Kim Truc in staat is gave knikkers te produceren aangezien er enige proefpartijen zijn geleverd en – ook in Nederland – verkocht via distributeur Joker AG.

4.9. In het licht van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de stelling van Sulphide c.s., dat Kim Truc voor de vervaardiging van 3D-knikkers gebruik maakt van een andere – vergelijkbaar met de door Sulphide c.s. geoctrooieerde – productiemethode dan de productiemethode die in het Octrooi onder bescherming is gesteld, onvoldoende gemotiveerd is weersproken zodat van de juistheid van die stelling in deze procedure moet worden uitgegaan. De stelling van Marbleous World dat de productiemethode volgens het Octrooi de enige methode is om op industriële schaal knikkers met figurines te produceren dient daarom als feitelijk onjuist te worden verworpen. Onder deze omstandigheden is voor de door Marbleous World aangeboden bewijslevering door middel van overlegging van het rapport van door Philips Glas uitgevoerd onderzoek en/of het horen van een van de opstellers van dat rapport – waaruit zou moeten blijken dat alleen de door Marbleous World geoctrooieerde productiemethode werkbaar zou zijn – geen plaats. Dat geldt temeer omdat Marbleous World in de gelegenheid is geweest dat rapport in het geding te brengen, maar nagelaten heeft dat te doen, ook nadat daarom door Sulphide c.s. was verzocht.

4.10. Nu niet kan worden aangenomen dat de methode volgens het Octrooi de enige haalbare werkwijze is om de knikkers te produceren, is niet in te zien welke aanwijzingen bestaan dat Sulphide c.s. thans al knikkers volgens die werkwijze laten produceren. Ook die stelling moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Nu vaststaat dat de door Kim Truc gehanteerde productiemethode een andere is dan de werkwijze zoals door Marbleous World geoctrooieerd en er voorts geen aanleiding is om aan te nemen dat de productiemethode van Kim Truc – waarvan Sulphide c.s. immers onweersproken hebben gesteld dat die vergelijkbaar is met de methode volgens NL 1017679 – valt binnen de beschermingsomvang van het Octrooi (zie hiervoor r.o. 4.4.), zijn er daarnaast onvoldoende aanwijzingen om aan te nemen dat een reële dreiging bestaat dat Sulphide c.s. in de toekomst inbreuk zullen maken op het Octrooi, zelfs al zouden Sulphide c.s. Kim Truc hebben benaderd voor de productie van 3D-knikkers en ook al zouden Sulphide c.s. een machine hebben willen laten bouwen die door Kim Truc in haar productieproces zou

worden gebruikt. Gelet op de mededeling van Marbleous World zelf dat de productie bij Kim Truc genoegzaam verloopt, heeft Marbleous World haar stelling dat de door Sulphide c.s. geoctrooieerde productiemethode praktisch onuitvoerbaar zou zijn, zodat Sulphide c.s. wel hun toevlucht moeten gaan nemen tot de door Marbleous World geoctrooieerde werkwijze, onvoldoende gesubstantieerd. De rechtbank is van oordeel dat daarom voor bewijslevering door Marbleous World van de door haar gestelde (dreigende) inbreuk op haar Octrooi geen plaats is.

4.11. Er bestaat tot slot geen aanleiding voor toepassing van artikel 70 lid 7 ROW zoals door Marbleous World gesteld, nu vaststaat – en ook als zodanig is vermeld in de beschrijvingsinleiding van het Octrooi – dat glazen knickers waarin een figuurtje is opgesloten geen nieuw voortbrengsel betreffen. De stelling van Marbleous World dat onder ‘nieuw voortbrengsel’ in artikel 70 lid 7 ROW tevens dient te worden verstaan een (reeds bestaand) voortbrengsel dat door middel van een nieuwe werkwijze (i.c. machinaal, in plaats van handmatig) is vervaardigd, vindt geen steun in het recht.

4.12. Aangezien de vorderingen van Marbleous World zullen worden afgewezen zal zij worden veroordeeld in de proceskosten. Gezien de datum waarop de dagvaarding is uitgebracht is het liquidatietarief van toepassing. Anders dan Sulphide c.s. hebben betoogd, ziet de rechtbank geen aanleiding af te wijken van het liquidatietarief op grond van de proceshouding van Marbleous World. Niet is immers komen vast te staan dat Marbleous World onderhavige procedure slechts aanhangig heeft gemaakt met het doel Sulphide c.s. dwars te zitten, wetend dat er geen enkele kans zou zijn dat haar vorderingen zouden worden toegewezen. Van misbruik van procesrecht, zoals door Sulphide c.s. gesteld, is naar het oordeel van de rechtbank dus geen sprake.

5. De beslissing

De rechtbank:

- wijst de vorderingen af;

veroordeelt Marbleous World in de proceskosten, aan de zijde van Sulphide c.s. tot op heden begroot op €248 aan griffierecht en €1.808 aan salaris van de advocaat;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr R. Kalden en mr J.L. Driessen en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2008.