

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/485397 / HA ZA 15-366

Vonnis van 27 juli 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN WEEZENBEEK SPECIALTIES B.V.,
gevestigd te Heerhugowaard,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VENTRACO CHEMIE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. **JEROEN BEREND VENEMA**,
wonende te Zwaanshoek,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mrs. W.J.G. Maas en E.T. Bergsma te Eindhoven.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie zal hierna VWS worden genoemd.
Gedaagden in conventie, eisers in reconventie zullen hierna tezamen Ventraco c.s. en
afzonderlijk Ventraco en Venema worden genoemd.
De zaak is voor VWS inhoudelijk behandeld door mr. A.E. Heezius, advocaat te Amsterdam
alsmede door mr. F.I.S.A.L. van Velsen, advocaat te Rotterdam. Voor Ventraco c.s. is de
zaak behandeld door de advocaten voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 2 maart 2015 waarbij VWS verlof is verleend Ventraco c.s. te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;
 - de dagvaarding van 4 maart 2015;
 - de akte houdende overlegging producties 1 t/m 36 namens VWS, gedateerd 25 maart 2015;
 - de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende eis in reconventie, gedateerd 5 augustus 2015, met producties 1 t/m 29;

-
- de conclusie van antwoord in reconventie met overlegging van producties 37 t/m 43, tevens akte houdende vermindering van eis in conventie, gedateerd 7 oktober 2015;
 - de akte houdende overlegging producties 44 t/m 47 namens VWS, gedateerd 18 november 2015;
 - de akte overlegging aanvullende producties tevens akte vermindering van eis in reconventie, gedateerd 18 november 2015, met producties 30 t/m 37;
 - de akte houdende overlegging productie 48 namens VWS, gedateerd 22 januari 2016;
 - de akte houdende overlegging productie 49 (specificatie van proceskosten) namens VWS, gedateerd 22 januari 2016;
 - de akte overlegging aanvullende productie van Ventraco c.s., gedateerd 22 januari 2016, met productie 38;
 - de akte overlegging aanvullende producties van Ventraco c.s., gedateerd 22 januari 2016, met producties 39 t/m 41;
 - de akte overlegging aanvullende productie van Ventraco c.s., gedateerd 22 januari 2016, met productie 42A en 42B;
 - de aanvullende opgave van proceskosten van VWS gedateerd 22 januari 2016;
 - de ter zitting van 22 januari 2016 door partijen gehanteerde pleitnotities, met dien verstande dat nummers 96 t/m 117 van de pleitnotities van mr. Heezius en nummers 49 t/m 53, 128 t/m 133 en 136-137 van de pleitnotities van mrs. Maas en Bergsma niet zijn gepleit;
 - een bij brief van mr. Bergsma van 1 februari 2016 toegezonden nieuwe productie 42B ter vervanging van het eerder als productie 42B overlegde totaaloverzicht van proceskosten van Ventraco c.s., met de toelichting dat in het aanvankelijk overgelegde totaaloverzicht een tweetal kostenposten, zoals ter zitting aan de orde is geweest, inderdaad dubbel was opgenomen.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. VWS is een op 10 februari 2014 opgerichte vennootschap met als bestuurder en enig aandeelhouder Van Weezenbeek International B.V. (hierna: VWI), een familiebedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek, ontwikkeling en verkoop van toegepaste chemische en natuurlijke producten, waaronder asfaltproducten, pigmenten, speciale olies en wassen. K.D. van Weezenbeek en S.J. van Weezenbeek (hierna ook: de heren Van Weezenbeek) zijn via holdingmaatschappijen (middellijk) eigenaar van de aandelen in VWI en (dus) in VWS.

2.2. Ventraco is een in 1988 opgerichte onderneming die zich heeft gespecialiseerd in producten voor het kleuren van asfalt en beton. Daarnaast is zij zich op enig moment bezig gaan houden met het ontwikkelen en verhandelen van additieven (voor asfalt) ten behoeve van de wegenbouw. Deze additieven worden verhandeld onder de door Ventraco geregistreerde merknaam RHEOFALT. Venema is bestuurder en (middellijk) eigenaar van Ventraco.

27 juli 2016

2.3. In of omstreeks 2008 zijn Venema en een door Ventraco ingeschakelde consultant, A.C.J. Eijkenboom (hierna: Eijkenboom) en de heren Van Weezenbeek gaan samenwerken. Op enig moment zijn zij ieder (indirect) voor 25% aandeelhouder geworden van de inmiddels gefailleerde vennootschap (waarvan de naam identiek is aan die van VWS) Van Weezenbeek Specialties B.V. (hierna: VWS failliet).

2.4. De samenwerking zag op het ontwikkelen en commercialiseren van een additief voor het verjongen van bitumen. Bij de ontwikkeling van dat additief werd gebruik gemaakt van een product, NX-4670, van de firma Cardolite (hierna: Cardolite).

2.5. In een e-mail van 21 april 2008 van een medewerker van Cardolite aan Eijkenboom staat:

“Beste Ton,

We hebben je bestelling van 8 vaten Cardolite NX-4670 genoteerd voor levering deze week. (...)

1) Na feedback van vorige en deze industriële proef gaan we graag met jullie aan tafel zitten om verdere details te bespreken. (...)

5) Karakterisering van Cardolite NX-4670: dit product is té gepolymeriseerd om nog door GC gekarakteriseerd te kunnen worden. Ons materiaal is 100% vaste stof, en in bijlage is een copy van de MSDS en de C.O.A. (met opgave van de specificaties + min/max).”

2.6. In een door Cardolite uitgegeven veiligheidsinformatieblad voor het product Cardolite NX 4670 van 16 september 2005, staat:

1. Identificatie van het product

Identificatie van het product	: Cardolite ® NX 4670
Aard van het product	: Alkyfenoelhars.
Gebruik	: Professionele gebruikers. Hars. Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Telefoonnr. in noodgeval :	: België : 0032 70 245 245 Nederland : 00 31 30 274 88 88

2. Informatie over ingrediënten

Dit preparaat is niet als gevaarlijk ingedeeld volgens de Richtlijn 1993/45/EG.

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr / EINECS nr / EG index	Symbo(o)ken	R-Zinnen
Polymerised cashew nutshell	: ong. 88 %	68390-35-2 / --- / ---		

2.7. In een ongedateerde ‘Friction Product Portfolio’ van Cardolite is onderstaande tabel opgenomen:

Intermediate Selection Chart

Product	Solid (%)	Viscosity, cps	Specific Gravity @ 25°C	Applications/Comments
NC-603	100	≤ 600	0.943 - 0.968	Cashew nutshell liquid
NC-700	100	45 - 75	0.925 - 0.945	Minimum 87% cardanol for phenolic resin synthesis and modification, or areas where a unique modified phenolic is desired
NX-5345	99	450 - 3000	N/A	A multi-purpose CNSL modified resin for applications in modified phenolic resins, rubber products, laminated materials, and friction materials.
NX-4670(C)	100	≤ 20,000	1.0	An alkylated phenol mixture of ~40% cardanol, ~20% cardol, and ~40% polymeric cardanol. Used as an intermediate or modifier.

2.8. Op of omstreeks 25 april 2008 heeft VWS failliet een hoeveelheid van een 'additief EM' geleverd aan de firma Rasenberg Wegenbouw B.V. (hierna: Rasenberg). Enkele maanden daarvoor, op 1 februari 2008, is door Ventraco en Rasenberg een schriftelijke overeenkomst gesloten, waarin onder meer staat:

Ventraco werkt met Rasenberg aan de ontwikkeling van een product dat de Pen-waarde¹ van bitumen kan corrigeren, welke EMC wordt genaamd, waarbij Rasenberg in ruil hiervoor Ventraco ondersteunt bij het optimaliseren van nieuw ontwikkelde additieven voor de asfaltindustrie.

Onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

(...)

Artikel 4: Exclusiviteit

1. Rasenberg heeft voor een periode van drie jaren het exclusief gebruiksrecht van het eindproduct EMC.
2. Het is Ventraco niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rasenberg EMC aan derden te verkopen, ter beschikking te stellen, of op een andere wijze derden het gebruik toe te staan.
3. Ten behoeve van de exclusiviteit is Ventraco verplicht voor het product EMC de intellectueel eigendomsrechten te waarborgen.

(...)

Artikel 6: Geheimhouding

Al hetgeen partijen in het kader van de uitvoering van de samenwerking ter kennis komt, zowel mondeling, schriftelijk of anderszins, zullen partijen vertrouwelijk en geheim houden en niet aan derden op enigerlei wijze ter beschikking stellen.

2.9. Zowel Eijkenboom als E.M. Molenberg (hierna: Molenberg), hoofd Kwaliteitsdienst en produktontwikkeling bij Rasenberg, hebben over de samenwerking tussen Ventraco en Rasenberg nagenoeg gelijklopende schriftelijke verklaringen afgelegd.

2.9.1. De verklaring van Eijkenboom van 5 maart 2015 luidt:

"Op 1 februari 2008 heeft Ventraco Chemie B.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Rasenberg Wegenbouw B.V. Onderdeel van die samenwerkingsovereenkomst betrof het ontwikkelen van een additief dat vervolgens gebruikt kon worden in de asfaltindustrie. Dat te ontwikkelen additief werd in de samenwerkingsovereenkomst aangeduid met de lettercombinatie "EMC" en/of "EM".

Namens Ventraco Chemie B.V. ben ik, vanwege mijn technische expertise op het gebied van dergelijke additieven, verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van EMC/EM. De samenwerking heeft ook daadwerkelijk tot een fysiek product geleid, dat onder de naam EMC/EM voor het eerst aan Rasenberg werd geleverd in de loop van 2008. De eerste leveringen vonden plaats in zogenaamde IBC-verpakkingen (1000 liter containers). In ieder geval heeft er op 25 april 2008 een levering van 2945 kg van het product "EM" plaatsgevonden aan Rasenberg, welke levering werd verzorgd vanuit Van Weezenbeek Specialties B.V.

Het product EMC werd onder diverse namen aan Rasenberg geleverd, waaronder ook de

¹ De Pen-waarde is de penetratie-waarde van een product die wordt vastgesteld door een gespecificeerde naald met een vast gewicht bij een bepaalde temperatuur in het product te laten dringen. Hoe hoger de Pen-waarde, hoe zachter het product.

namen "EM" en "RheoFalt HP-EM". De samenstelling van deze producten, en de werkwijze waarop deze producten zijn verkregen, zijn echter exact gelijk.

Het product EMC/Rheofalt HP-EM dat als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst aan Rasenberg is geleverd, waaronder de levering van 2495 kg op 24 april 2008, is door Rasenberg gebruikt voor het aanleggen c.q. vernieuwen van diverse openbare asfaltwegen, zoals rijkswegen.

De heren K.D. van Weezenbeek en S. J. van Weezenbeek waren, als (indirect) bestuurders van Van Weezenbeek Specialties B.V., ervan op de hoogte dat het product EMC / RheoFalt HP-EM aan Rasenberg werd geleverd. Voorts waren zij er tevens van op de hoogte dat Rasenberg deze producten heeft gebruikt voor de aanleg van asfaltwegen zoals rijkswegen voorafgaand aan de aanvraag van NL 2002442 op 22 januari 2009."

2.9.2. In de verklaring van Molenberg van 6 maart 2015 staat:

"Op 1 februari 2008 hebben Rasenberg Wegenbouw B.V. en Ventraco Chemie B.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze samenwerkingsovereenkomst had betrekking op het ontwikkelen van een additief voor gebruik in de asfaltindustrie. Het te ontwikkelen additief werd in de samenwerkingsovereenkomst aangeduid met de lettercombinatie "EMC" en/of "EM".

De uitvoering van deze overeenkomst heeft er in de loop van 2008 toe geleid dat wij, Rasenberg, het product EM geleverd kregen in zogenaamde IBC-verpakkingen (1000 liter containers) van Van Weezenbeek Specialties B.V. Zo heeft er op 25 april 2008 een levering aan ons plaatsgevonden van 2945 kg EMC, welke levering werd verzorgd door Van Weezenbeek Specialties B.V.

Het product EMC werd onder diverse namen aan ons geleverd, waaronder ook de namen "EM" en "RheoFalt HP-EM". De toepassing van deze producten, en de werkwijze waarop deze producten zijn ingezet, zijn echter exact gelijk.

Wij, Rasenberg, hebben het product EMC/RheoFalt HP-EM dat we in de loop van 2008 geleverd hebben gekregen, waaronder ook de levering die heeft plaatsgevonden op 25 april 2008, gebruikt in asfaltmengsels bij het aanleggen van asfaltwegen.

De heren K.D. van Weezenbeek en S. J. van Weezenbeek waren, als (indirect) bestuurders van Van Weezenbeek Specialties B.V., ervan op de hoogte dat het product EMC/ RheoFalt HP-EM door ons, Rasenberg, gebruikt werd in onze productiefaciliteit en dat er asfaltwegen mee aan zijn gelegd voorafgaand aan de aanvraag van NL 2002442 op 22 januari 2009."

2.10. In een e-mail van Eijkenboom van 6 mei 2008 (hierna: de beschrijving van 6 mei 2008) aan de heren Van Weezenbeek en Venema staat onder meer:

"Voor de patentaanvragen krijgen we nu steeds gedetailleerdere vragen over de samenstellen [samenstelling, Rb] van de EM.

(...)

Wat is nu onze cashew noten olie?

(...)

Chemisch gezien is het een polymerisatie product van Cardanol en Cardol dit zij[n, Rb] monomeren die voor een deel nog aanwezig zijn in de NX-4670. Omschrijving is dan ook:

RheoFalt EM

Is een mengsel van overwegend polymerisatie producten van 3-pentadecenylphenol en 3-pentadecadienylresorcinol tot een alkyl fenolhars die vloeibaar is bij kamertemperatuur in combinatie met een met vetzuren veresterde glycerine.

De bovenstaande definitie kan worden gebruikt, samen met de omschrijving "Cashew Nut Shell Liquid of CNSL) voor onze aanvraag.

Voor de aanvraag van Rasenberg is de definitie van een mengsel van Alkyl Fenolhars met een veresterde glycerine voldoende. Waarbij de werkzame stof de alkyl fenolhars is met zowel een alifatische keten en een aromatisch gedeelte. (dit alles is natuurlijke label vrij)."

2.11. In de zomer van 2008 heeft VWS failliet een overeenkomst met Cardolite gesloten. In deze *Cooperation Agreement* is onder meer het volgende opgenomen:

Van Weezenbeek Specialties (hereinafter VWS) has initiated the development of an additive/binder for application in the road building industry/asphalt production. In this context VWS has contacted Cardolite. After this first contact VWS and Cardolite have decided to cooperate in the further development, optimization and production of this additive/binder for application in the road building industry/asphalt production.

This agreement counts for a period of three (3) years on the basis of the conditions mentioned below:

- **VWS obtains a worldwide exclusivity from Cardolite concerning the sales of the developed additive/binder on the basis of Cashew Nut Shell Liquid for application in the road building industry and asphalt production.**
- **In order for VWS to remain this exclusivity from Cardolite, VWS will have to order a minimum of 1200 tonnes on a yearly basis within the three (3) years after the date of this agreement.**
- **VWS will have Cardolite exclusively carry out the production and the supply of the raw materials.**
- **The confidentiality agreement is applicable on this agreement (see attachment)**

2.12. In een e-mail van 24 september 2008 heeft Venema Rasenberg onder meer bericht:

"Ten eerste willen wij de samenwerking overhevelen naar Van Weezenbeek Specialties (VWS) te Heerhugowaard, waar Ventraco een 25% belang in heeft. VWS is de producent en bedenker van EMC en heeft de exclusieve overeenkomst afgesloten met de grondstoffeverancier, die de belangrijkste component levert van EMC. Verder is Ton Eykenboom (die van onze kant de know how beheerst) 25% aandeelhouder geworden in VWS, waardoor Ton beter aan onze samenwerking wordt gebonden voor de toekomst. Ten slot brengen wij vanzelfsprekend de eerder afgesloten samenwerking tussen Rasenberg en Ventraco in deze nieuwe overeenkomst in."

2.13. Bij e-mail van 18 november 2008 heeft Eijkenboom aan Molenberg een e-mail gestuurd met onderstaande beschrijving van RheoFalt EM/ EMC (hierna: de beschrijving van 18 november 2008):

RheoFalt EM en EMC grotendeels gebaseerd op het residu van de distillatie van ruwe Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)

De distillatie vindt plaats bij een temperatuur rond 310-320 °C.

Het residu heeft een gemiddelde verzadigingsfactor van 1,2 tot 1,3.

Dit distillatie residu bestaat overwegend uit een mengsel van polymerisatie producten van:

3-pentadecenylphenol en 3-pentadecadienylresorcinol tot een alkyl fenolhars, die vloeibaar is bij kamertemperatuur.

De alkyl keten van de CNSL bestaat voor het hoofddeel uit een C15 keten. Maar kan ook variaties vertonen tussen de C13 en C16.

De viscositeit ligt tussen de 10.000 en 30.000 mPa s⁻¹, liefst 6000 en 3000 mPa s⁻¹ en bij voorkeur tussen de 2400 en 1200 mPa s⁻¹.

De vloeï-eigenschappen van de bitumen worden door de RheoFalt EM en RheoFalt EMC op een niveau gebracht van niet verouderde nieuwe bitumen.

De RheoFalt laat verouderde bitumen die gemodificeerd zijn met polymeren zoals SBS of SIBS rubbers, en / of APP en tot EVA of Polyolefine zodanig verwerken dat de polymeren weer nuttig benut kunnen worden in de mengsel eigenschappen van de bitumenhoudende mengsets.

Het CNSL residu in kan worden bijgesteld met oliën, harsen, wassen, e.d. Het mengen van de CNSL met de boven beschreven grondstoffen heeft als doel om de verwerkbaarheid van de vloeïstof te verbeteren en tevens de opslag stabiliteit te optimaliseren.

2.14. Op 22 januari 2009 heeft VWS failliet een aanvraag voor een Nederlands octrooi ingediend voor 'een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling'. Het octrooi met nummer NL-C 2002442 (hierna: NL 442) is op 26 juli 2010 verleend.

2.14.1. NL 442 bevat na gedeeltelijke afstand voor zover van belang de volgende conclusies:

1. Werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling, welke werkwijze het aan de bitumen bevattende samenstelling toevoegen van een destillatieresidu van cashewnotenschillenhars (CNSL) omvat, waarbij het destillatieresidu is verkregen door destillatie van cashewnotenschillenhars tot een temperatuur tussen 250 en 350 °C, welk destillatieresidu grotendeels bestaat uit een mengsel van polymerisatieproducten van 3-pentadecenylfenol en 3-pentadecadienylresorcinol in de vorm van een alkylfenolhars die vloeibaar is bij kamertemperatuur.

4. Werkwijze volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de bitumen bevattende samenstelling is gekozen uit: bitumen, asfalt, dakbedekking, isolatiemateriaal, oeverbekledingsmateriaal en anti-drum platen.

2.14.2. De beschrijving van NL 442 bevat onder meer de volgende passages:

pagina 1 regels 3-4:

In de stand van de techniek zijn meerdere werkwijzen bekend voor het verjongen van bitumen bevattende samenstellingen.

pagina 1 regels 11- 30

Ook openbaart WO/2008/084014, t.n.v. Shell Internationale Research Maatschappij

BV te Den Haag (NL), een verjongingsmiddel en een werkwijze voor het hergebruiken van asfalt. Hier wordt als verjongingsmiddel een samenstelling gebruikt, omvattende bitumen en palmolie. Voorbeelden van andere bekende verjongingsmiddelen uit de stand van de techniek zijn paraffines en koolzaadolie etc. Deze middelen hebben echter net als palm olie het belangrijke nadeel dat deze het bitumen overmatig zacht maken, waardoor de viscositeit van de bitumenbevattende samenstelling, zoals bijvoorbeeld asfalt, eveneens overmatig laag wordt. Bij bijvoorbeeld asfalt neemt door deze middelen de hechting aan het aggregaat af waardoor de duurzaamheid van het asfalt achteruit gaat. Ook zijn deze middelen slecht mengbaar met het bitumen. Voorts bestaan er petrochemische harsen die als verjongingsmiddelen voor bitumenbevattende samenstellingen kunnen worden toegepast, doch deze zijn zeer kostbaar.

In de stand van de techniek is het bekend om asfalt en andere bitumen bevattende samenstellingen te hergebruiken. Hiertoe worden de samenstellingen doorgaans gemalen en aan nieuwe te bereiden samenstellingen toegevoegd of worden deze als zodanig onder toevoeging van geschikte toevoegsels hergebruikt. Hierbij dient altijd eveneens nieuw vers bitumen aan de samenstelling te worden toegevoegd om de verwerkbaarheid en kwaliteit (duurzaamheid, levensduur) van de samenstelling te waarborgen.

Pagina 2, regels 13-15

Bitumen bevattende samenstellingen zijn zeer gevoelig voor veroudering en dienen daarom na verloop van tijd te worden vervangen omdat de eigenschappen in de tijd verslechteren.

Regels 21, 25-30

Bitumen wordt voor het grootste gedeelte gebruikt in asfalt voor de wegenbouw. (...) Werkelijk hergebruik van dergelijk freesasfalt met behoud van goede asfalteigenschappen is tegenwoordig alleen mogelijk met zeer hoge kosten door bijvoorbeeld het toevoegen van speciale chemische stoffen of vers bitumen. Er bestaat in de stand van de techniek derhalve een vraag naar een werkwijze voor het verjongen van bitumen, zodat oude bitumen bevattende samenstellingen kunnen worden hergebruikt. Tot op heden is dat niet of slechts op zeer kostbare wijze mogelijk gebleken. De onderhavige uitvinding beoogt in genoemde vraag te voldoen en verschaft daartoe een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling, welke werkwijze het aan de bitumen bevattende samenstelling toevoegen van een destillatieresidu van cashewnotenschillen (CNSL) omvat, waarbij het destillatieresidu is verkregen door destillatie van cashewnotenschillen tot een temperatuur tussen 250 en 350 °C, bij voorkeur tot een temperatuur tussen 300 en 340 °C, en met de meeste voorkeur tot een temperatuur tussen 310 en 320 °C.

Pagina 3, regels 1-7

Verrassenderwijs is gebleken dat door het toevoegen van een betrekkelijk geringe hoeveelheid van dit specifieke destillatieresidu van CNSL het bitumen in de samenstelling zodanig wordt verjongd dat de eigenschappen ervan worden verbeterd en het bitumen opnieuw geschikt wordt gemaakt voor de gangbare toepassingen ervan. In sommige gevallen is het verjongde bitumen voor wat betreft bepaalde eigenschappen zelfs superieur aan vers bereid bitumen.

2.14.3. Het in NL 442 op pagina 1 in regel 11 genoemde document WO/2008/084014 (hierna: WO 014) is een internationale octrooiaanvraag van 4 januari 2008 met prioriteitsdatum 8 januari 2007 en de titel '*Rejuvenating agent and process for recycling asphalt.*' Op pagina 1 (regels 1-5) en pagina 2 (regels 23-31) staat:

The invention relates to a bituminous rejuvenating agent and a process for recycling asphalt using the bituminous rejuvenating agent.

A rejuvenating agent that is commonly used is a low viscosity product obtained from crude oil distillation. The present inventors have sought to provide an alternative rejuvenating agent, and have sought to provide an agent wherein at least a proportion of the agent is a

natural product of plant origin. Incorporating a plant product instead of a petroleum product offers a potentially more sustainable product, and may lead to price and supply advantages.

2.15. Op 30 december 2009 heeft Rasenberg een op 8 juli 2010 onder nummer WO 2010/077141 A1 gepubliceerde internationale octrooiaanvraag ingediend voor een 'Asphalt composition' (hierna: WO 141), onder inroeping van prioriteit van Europese octrooiaanvraag EP 09150057.9 met aanvraagdatum 5 januari 2009. De beschrijving van WO 141 bevat op pagina 9 de volgende passage (regels 20-21):

Suitable rejuvenating resins include Rheofalt EM and EMC which are commercialised by Van Weezenbeek Specialities, Heerhugowaard, The Netherlands.

2.16. Op 21 januari 2010 heeft VWS failliet, met een beroep op prioriteit van NL 442 een aanvraag voor een Europees octrooi gedaan voor 'a method for rejuvenating a bitumen containing composition'. Dit octrooi, met nummer EP 2389 415 (EP 415) is op 13 augustus 2014 verleend. De termijn voor het instellen van oppositie tegen EP 415 is op 13 mei 2015 verstreken; er is geen oppositie ingediend.

2.16.1. De conclusies van EP 415, voor zover hier van belang, luiden in de oorspronkelijke Engelse taal:

1. Method for rejuvenating a bitumen containing compositions, said method comprising adding to the bitumen containing compositions a distillation residue of cashew nut shell liquid (CNSL), said distillation residue being obtained by distillation of cashew nut shell liquid to a temperature of between 250 and 350 °C, said distillation residue consisting mainly of a mixture of polymerization products of 3-pentadecenylphenol and 3-pentadecadienylresorcinol in the form of an alkylphenol resin which is liquid at room temperature and being non-reactive.²

4. Method according to one or more of the preceding claims, characterizing that the bitumen containing composition is selected from: bitumen, asphalt, roof covering, insulating material, shore covering material, and anti-drum plates.

2.16.2. De beschrijving van EP 415 bevat, in aanvulling op de in het Engels vertaalde, hiervoor weergegeven tekst van NL 442, onder meer ook de volgende passages:

[0015] Per se EP-A-1 642 935 discloses a bitumen containing binding agent used in for example road construction, for surface treatments an asphalt mixing system method. Said agent comprises a bitumen basis and a flux agent for example a reactive flux agent such as cashew nut shell liquid (CNSL), cardol or cardanol. CNSL in this respect relates to the distillation product and not to the distillation residue of cashew nut shell liquid. The distillation product is a reactive product intended to alter properties in a reactive manner. The distillation residue according to the invention is not reactive and adjusts the properties of the bitumen containing composition in a physical manner.

[0016] In the prior art CNSL substantially refers to the 'reactive' distillation product thereof and not to the 'non-reactive' green cashew nut shell liquid obtained by extracting cashew nut shells, nor the 'non-reactive' distillation residue according to the invention.

² De onderstreping is in de verleningsprocedure aangebracht.

2.16.3. Het in voormelde passage [0015] van EP 415 genoemde document EP-A-1 642 935 is een op 5 april 2006 gepubliceerde Europese octrooiaanvraag voor een 'Bitumenhaltiges Bindemittel' (hierna: EP 935). Conclusie 1 van EP 935 luidt:

1. Bitumenhaltiges Bindemittel mit einer Bitumenbasis und einem Fluxmittel dadurch gekennzeichnet, dass das Fluxmittel ein reaktives Fluxmittel ist, das ausgewählt ist unter Cashew Nutshell Liquid, Cardol und Cardanol.

2.16.4. De beschrijving van EP 935 bevat de volgende passages:

[0019] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein bitumenhaltiges Bindemittel gelöst, das eine Bitumenbasis und ein reaktives Fluxmittel umfasst, das ausgewählt ist unter einem Öl, das als Cashew Nutshell Liquid (CNSL) bekannt ist, sowie von daraus gewinnbaren Komponenten wie Cardol und Cardanol.

45 [0020] Für die vorliegende Erfindung bedeutet "reaktives Fluxmittel", dass das Fluxmittel mit sich selbst und / oder einer anderen Komponente, die in dem Bindemittel vorliegt, reagiert und aufgrund dieser Reaktion die Aushärtung des bitumenhaltigen Bindemittels bewirkt.

2.17. In de loop van 2012 heeft Ventraco in een nieuwsbrief aan haar relaties gemeld:

"Graag informeren wij u over een aantal zaken die bij Ventraco zijn veranderd. Per april 2012 zijn alle RheoFalt additieven ondergebracht bij Van Weezenbeek Specialties BV te Heerhugowaard. Zowel de verkoop als technische ondersteuning zal door Van Weezenbeek Specialties verzorgd worden. (...) Vooralle duidelijkheid hierbij een overzicht om welke producten het gaat: (...) RheoFalt HP-EM ons nieuwe recycling additief."

2.18. In het najaar van 2013 is de samenwerking tussen de heren Van Weezenbeek, Venema en Eijkenboom tot een einde gekomen. Op 24 oktober 2013 heeft Ventraco een nieuwsbrief aan haar relaties gestuurd, inhoudende:

"Zo'n 2 jaar geleden hebben wij de verkoop en distributie van onze RheoFalt additieven bij [VWS failliet] ondergebracht. (...) Recentelijk hebben wij echter besloten om alle RheoFalt additieven weer bij Ventraco onder te brengen. De afgelopen weken hebben wij onze voorraden opgebouwd en kunnen wij alle additieven weer vanuit onze eigen voorraad leveren. De volgende producten zijn weer bij Ventraco verkrijgbaar: (...) RheoFalt® HP-EM – Recycling Asfalt"

2.19. Op 20 december 2013 heeft Venema het faillissement van VWS failliet aangevraagd.

2.20. Op 8 januari 2014 heeft de directeur van Rasenberg in een e-mail aan één van de heren Van Weezenbeek meegedeeld:

"Helaas heb ik voor jullie een minder bericht, wij hebben namelijk besloten om RheoFalt voortaan bij Ventraco te gaan inkopen."

2.21. Op 22 januari 2014 is VWS failliet in staat van faillissement verklaard. VWI heeft kort daarna activa uit de boedel gekocht, waaronder de rechten met betrekking tot NL 442 en de aanvraag voor EP 415. De overdracht van NL 442 is op 15 april 2014 ingeschreven in het Nederlands octrooiregister en de overdracht van de rechten op EP 415 is op 16 juli 2014³ ingeschreven het Europees octrooiregister. VWI heeft haar nieuw opgerichte dochtervennootschap VWS licenties onder de octrooien verleend.

2.22. Op 8 juni 2014 stond op de website www.ventraco.nl, de volgende informatie:

Recycling Asfalt

RheoFalt HP-EM

RheoFalt HP-EM is een unieke, natuurlijke hars die het 100% recyclen van asfalt mogelijk maakt met behoud van eigenschappen, zoals in nieuw asfalt. Ook het toepassen van bitumendonoren, zoals dakgranulaat, is mogelijk. Door de HP-EM is het mogelijk om asfalt te ontwerpen zonder toepassing van nieuwe grondstoffen.

RheoFalt HP-EM is ontwikkeld om gebruikt te worden in verouderde harde bitumen en om de verouderings-eigenschappen te verbeteren tot die van nieuwe bitumen.

HP-EM is bij 25°C vloeibaar en bevat geen vluchtige componenten. De HP-EM bestaat uit 100% vaste stof en is bijzonder goed mengbaar in warme bitumen.

(...)

RheoFalt HP-EM Rapport

Onlangs heeft Ventraco een uitgebreid rapport uitgebracht over de de HP-EM. Dit rapport is in het Engels en kunt u hier downloaden. Als u na het lezen van dit rapport meer informatie wenst kunt u contact met ons opnemen.

2.23. Op pagina 5 van het op de website genoemde rapport over HP-EM (hierna: de productfolder genoemd) staat onder meer:

RheoFalt HP-EM is based on a natural vegetable resin which is a heavy fraction of a distillation process. The raw resin fraction is a by-product of and for that reason not competitive with food production. At the moment only a small percentage is economically used and the rest is burned or discarded. By using this resin CO₂ is bonded inside the asphalt.

When asphalt is recycled energy is saved because no, or fewer, new materials have to be used. Because of this the savings can even be bigger than the total energy needed to produce virgin asphalt (Novem Utrecht 2004). Because the resin used to recycle asphalt is not reactive nor volatile, the modified bitumen / asphalt is easily recyclable after the life span of the renewed asphalt.

The results in the tests showed that 100% recycling of asphalt is feasible even if a bitumen donor is used. By recycling the reclaimed asphalt a big energy saving is realized as reported in the report of Novem, Utrecht 2004. The saving can be even bigger than the total energy consumption of new asphalt. This natural resin from renewable source is a true cradle to cradle application and is described in four patents.

Op het voorblad van de productfolder staat:

"RheoFalt HP-EM has recently been patented!"

2.24. Op 11 juni 2014 heeft VWS, Ventraco in kort geding gedagvaard vanwege gestelde (indirecte) inbreuk op NL 442. Ventraco heeft reconventionele vorderingen terzake van

³ volgens de als productie 32 bij dagvaarding overgelegde informatie afkomstig van Espacenet.

merkinbreuk ingesteld. Bij vonnis van 5 september 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:12203, hierna: het kort geding vonnis van 5 september 2014), heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank, voor zover hier van belang, in conventie aan Ventraco een verbod opgelegd om indirect inbreuk te maken op NL 442, in het bijzonder door het aanbieden of leveren van RheoFalt HP-EM voor toepassing van de geotrooieerde werkwijze, op straffe van verbeurte van dwangsommen, met een maximum van € 150.000,-. Voorts is, eveneens op straffe van verbeurte van dwangsommen, aan Ventraco een gebod opgelegd tot het doen van een door een registeraccountant gecontroleerde opgave van alle bedrijven en/of personen aan wie zij het product RheoFalt HP-EM heeft geleverd. Ventraco is veroordeeld in de kosten in conventie.

2.25. Op een door Ventraco c.s. overgelegde print van een pagina van de website van Ventraco met datum 12 september 2014, is de volgende tekst opgenomen over een vernieuwde versie van RheoFalt HP-EM, door Ventraco nadien RheoFalt AM genoemd:

RheoFalt HP-EM - vernieuwde versie

De afgelopen jaren heeft Ventraco veel onderzoek uitgevoerd in het ontwikkelen van verjongingsmiddel voor asfalt, waarbij mechanische eigenschappen en het duurzaam produceren voorop stonden. Het resultaat van dit onderzoek dat in nauwe samenwerking met de wegenbouw industrie is uitgevoerd is de RheoFalt HP-EM, gebaseerd op de CNSL grondstoftechnologie. (...)

Doorontwikkeling op deze technologie heeft ons gebracht op de polycadinenechemie (een polymeer van trans trans trans bicadinane met cis-cis-transbicadinane). Deze bij kamertemperatuur vloeibare harsen zijn net als de CNSL afkomstig van herwinbare bronnen die niet met de voedsel keten concurreren. Afwijkend is er echter de productie methode. De CNSL wordt verkregen door polymerisatie tijdens een distillatie fase waar de polycadinene harsen verkregen worden door extractie in een gesloten systeem. Bij deze laatste productiemethode is het molecuul gewicht beduidend strakker begrensd dan thermische polymerisatie bij de CNSL. (...)

2.26. Bij deurwaardersexploot van 24 september 2014 zijn diverse stukken aan Ventraco betekend, waarbij is aangezegd:

dat in het vonnis van 5 september jl. van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (C/09/467164 / KG ZA 14-657) Ventraco Chemie B.V. is verboden om, met ingang van twee dagen na betekening van het vonnis - derhalve na de betekening van het vonnis op 5 september jl. vanaf 12 september 2014 - indirect inbreuk te maken in Nederland op het octrooi NL-C 2002442, in het bijzonder door het aanbieden of leveren van RheoFalt HP-EM voor toepassing van de geotrooieerde werkwijze, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,- per dag dat een overtreding voortduurt, met een maximum van € 150.000,-.

dat geconstateerd is dat Ventraco Chemie B.V. dit verbod heeft overtreden en dat die overtreding voortduurt. Op haar website www.ventraco.nl en derhalve in Nederland heeft Ventraco Chemie B.V. (letterlijk) het gewraakte product RheoFalt HP-EM voor toepassing van de geotrooieerde werkwijze aangeboden, en biedt dat nog aan, namelijk als additief (d.w.z. een toe te voegen product) voor het recyclen ofwel verjongen van asfalt (hetgeen een bitumen bevattende samenstelling betreft), en wel op:

Hierna volgt een opsomming van data met toelichting, waaronder de volgende passage:

18 september (zie bijlage 7) de voornoemde website is - kennelijk na ontvangst van de brief van de advocaat van Van Weezenbeek Specialties B.V. d.d. 16 september jl. - opnieuw gewijzigd, maar op de website werd nog steeds het RheoFalt HP-EM aangeboden als additief voor recycleren van asfalt, (letterlijk) op de Engelstalige pagina's van de website. De beweerdelijk vernieuwde versie van het RheoFalt HP-EM op de pagina's in de Nederlandse taal heeft nu een andere naam gekregen (RheoFalt AM) maar dat neemt niet weg dat dit dezelfde beweerdelijke variant op het RheoFalt HP-EM betreft en dus zonder nadere informatie - die ontbreekt - als inbreuk makend beschouwd moet worden;

2.27. In een als bijlage 15 bij het deurwaardersexploot gevoegde brief van de raadvrouw van VWS van 22 september 2014 is onder meer opgenomen:

“Elk bewijs ontbreekt (...) van uw stelling dat RheoFalt AM een ander product betreft dan RheoFalt HP-EM en dat dat niet een CNSL residu zou zijn zoals beschreven in NL 442. Het is in dit kader volstrekt onvoldoende om dat zonder enige feitelijke onderbouwing te beweren. Voorshands moet worden er van worden uitgegaan dat ook door het aanbieden van het beweerdelijk vernieuwde product, een *polycadinene hars*, voor recycling van asfalt indirecte octrooi-inbreuk wordt gemaakt en dwangsommen worden verbeurd.”

2.28. Bij vonnis in kort geding van 9 januari 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:755, hierna: het kort geding vonnis van 9 januari 2015), heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van Ventraco in conventie tot (onder meer) staking van de executie en opheffing dan wel matiging van aangezegde dwangsommen, afgewezen. In reconventie heeft de voorzieningenrechter de door VWS gevorderde dwangsomverhoging terzake van de overtreding van het bij kort geding vonnis van 5 september 2015 opgelegde inbreukverbod, toegewezen tot een bedrag van € 150.000,-. Ventraco is in conventie en reconventie in de proceskosten veroordeeld.

2.29. Bij arrest van 14 april 2015 (zaaknummer 200.164.808/01) heeft het Hof Den Haag de incidentele vorderingen van Ventraco in het hoger beroep tegen het kort geding vonnis van 9 januari 2015 afgewezen en Ventraco in de proceskosten veroordeeld. Bij arrest van 8 december 2015 heeft het Hof het tussen partijen gewezen vonnis van 9 januari 2015 bekrachtigd.⁴

2.30. In opdracht van VWS is door SGS Intron op 24 december 2015 een rapport over de samenstelling van Cardolite NX-4670 uitgebracht. In het rapport staat onder meer:

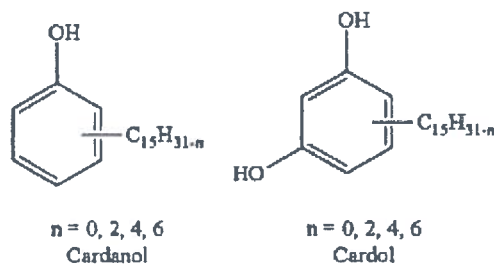
Onderzoeksopzet en monstermateriaal

A. Semikwantitatief onderzoek naar de samenstelling van Cardolite NX-4670.

Hiervoor is gebruik gemaakt van een destillatiemethode volgens ASTM D1160 (Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Reduced Pressure). Voor dit onderzoek is het monster in behandeling genomen dat op 8 december op het laboratorium van SGS INTRON in Sittard is ontvangen.

⁴ ECLI:NL:GHDHA:2015:3339. Dit arrest is niet door partijen overgelegd, maar was hen ten tijde van de pleidooizitting bekend.

De toegepaste methode betreft een scheiding van stoffen op basis van het kookpunt waarbij het monster onder sterk gereduceerde druk (10 mm Hg) wordt gedestilleerd. Volgens opgave door de opdrachtgever betreft Cardolite NX-4670 een gepolymeriseerde olie van cashewnoten (cashew nutshell liquid, CNSL) waarin behalve het polymeer ook de monomeren cardanol en cardol hoofdbestanddeel kunnen zijn. Van cardanol is bekend dat het bij 10 mm Hg een kookpunt van 225 °C bezit (<https://en.wikipedia.org/wiki/Cardanol> geraadpleegd op 18-12-2015). Van cardol zijn geen gegevens over het kookpunt bekend. Op basis van de molecuulstructuur van cardol (afgebeeld in figuur 1) is een hoger kookpunt te verwachten dan dat van cardanol. Op basis van deze informatie is besloten het monster bij 10 mm Hg en 240 °C te destilleren. De verwachting is dat daarmee alle vluchtige bestanddelen zoals cardanol en cardol als destillaat uit het monster zijn verwijderd. De polymeren bevinden zich dan in het destillatieresidu. Om de verschillende bestanddelen te kwantificeren zijn de verkregen fracties gewogen.



Figuur 1. Molecuulstructuur van cardanol en cardol

(...)

Resultaten semikwantitatief onderzoek naar samenstelling

De destillatie is uitgevoerd aan 200 ml Cardolite NX-4670. Na 23 minuten destilleren bij 10 mm Hg, is een temperatuur bereikt van 240 °C en is slechts 0,2% van het monstervolume als vluchtige fractie afgetapt. Op basis van de aannames zoals besproken bij de onderzoeksopzet komt dit neer op 99,8 %m/m CNSL polymeer.

(...)

Evaluatie

Met de destillatiemethode is met zekerheid aangetoond dat het onderzochte monster Cardolite NX-4670 niet meer dan 0,2 %m/m cardanol bevat. Het is aannemelijk dat de vluchtige fractie ook cardol bevat als dat in het monster aanwezig is. Op basis hiervan is het aannemelijk dat het destillatieresidu uit polymeer bestaat. Dit betreft 99,8 %m/m van het monster.

(...)

Conclusies

Samenvattend kunnen uit de onderzoeksresultaten de volgende conclusies worden getrokken:

1. Met de destillatiemethode wordt in Cardolite NX-4670 een niet-vluchtig residu aangetoond dat 99,8 %m/m van het monster bedraagt. Het is aannemelijk dat dit polymeer betreft.

2.31. In een e-mail aan Eijkenboom van 8 januari 2016 van de heer Pietro Campaner, R&D Chemist bij AEP Polymers SRI, Italië, schrijft deze laatste onder meer:

“As discussed, herein attached you can find an article where the behavior of CNSL under heating conditions is described; as you’ll see, the double bonds on the C15 chain tends to react over time at relatively high temperatures (...).”

During CNSL distillation to isolate cardinol, part of the starting CNSL polymerizes (so the double bonds crosslink as described above), due to the process conditions (high distillation temperatures); to minimize this effect, high vacuum is used as well as different distillation equipment (...) in order to maximize yields and purity. (...)”

2.31.1. Het bij de e-mail van Campaner gevoegde artikel van Rodrigues e.a. met publicatiedatum 26 december 2006 heeft de titel '*Thermal Oligomerisation of Cardanol*' (hierna: Rodrigues). De samenvatting van dit artikel luidt:

Abstract: Cardanol was extracted from technical Cashew Nut Shell Liquid (CNSL), a naturally occurring meta-substituted long chain phenol and oligomerized by heating at 140 °C. Products were characterized by rheology, infrared and ¹H NMR spectroscopy and thermogravimetric analysis (TGA). Increase in viscosity and the flow activation energy was found with increasing time of heating. The relative absorbance of double bond of the hydrocarbon chain decreased with time of heating and indicated that the oligomerization is taking place through the unsaturation of the side chain. Decrease in internal double bond as well as in vinyl bond, observed by ¹H NMR, pointed out to the participation of these two kinds of unsaturation as well as monoene, diene and triene. The oligomerization is a slow process. With 40 h of heating, the average molecular weight increases only by 46%. Great differences were found in TGA curves of cardanol with different times of oligomerization. Thermal stability increases with time of heating. The degree of oligomerization could be determined from relative mass loss of the first event of TG, or from flow activation energy.

2.32. In een door Ventraco c.s. als productie 20 overgelegd artikel⁵ van R.M. Bringel e.a., getiteld '*Thermo-rheological behavior of modified bitumens adding virgin and waste polymers*' (hierna: Bringel) is onder meer vermeld:

ABSTRACT

The use of recycled polymers for replacing virgin polymers has been employed in the road building contributing to asphalt performance and lower environmental pollution. In this work the copolymers ethylene vinyl acetate (EVA) and a recycled EVA copolymer from industry (EVAR) were used as modifying agents of the Brazilian bitumen. Other additive as a cashew nut shell liquid (CNSL) was also added in order to evaluate its use as bitumen modifiers.

(...)

1. INTRODUCTION

(...)

It is also considered that the incorporation of cashew nut shell liquid (CNSL) to the binder can be advantageous, in terms of improving the compatibility of the material as well as from an economic stand point. CNSL is obtained as a by product of cashew process industries. Typically, the composition of technical CNSL is approximately 52% cardanol rich oil, 10% cardol and 30% polymeric material.

(...)

4. CONCLUSIONS

Polymer added EVA, EVAR and CNSL showed an improvement of the rheological properties of bitumen, such as elastic responses and resistance to permanent deformation (...). It was observed that the use of CNSL can be considered a suitable alternative to decrease the thermal susceptibility of the modified EVA binder."

⁵ waarvan op *scholar.google.com* is vermeld dat het in 2008 is gepubliceerd in 'Proceedings of the 4th Eurasphalt and Eurobitume congress held May 2008, Copenhagen Denmark'.

3. De vorderingen

in conventie

3.1. VWS vordert na eisvermindering - inhoudende dat haar vorderingen uitsluitend nog betrekking hebben op EP 415 en niet meer (ook) op NL 442 - samengevat, dat de rechtbank bij zo veel mogelijk bij voorraad uitvoerbaar te verklaren vonnis:

- 1) Ventraco verbiedt om (indirect) inbreuk te maken op EP 415 in Nederland;
- 2) Ventraco en Venema ieder afzonderlijk verbiedt om betrokken te zijn bij of leiding te geven aan (indirect) inbreuk makende handelingen op EP 415 in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Polen en Italië;
- 3) Ventraco gebiedt om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van VWS een door een registeraccountant gecontroleerde opgaaf te doen van alle bedrijven en/of personen aan wie zij het product RheoFalt HP-EM (of enig ander daarmee wat betreft chemische samenstelling overeenstemmend product) sinds de verlening van EP 415⁶ heeft geleverd (in Nederland en in de andere hiervoor genoemde landen), met een specificatie van de ontvangen inkomsten en de met deze leveringen gemaakte winst;
- 4) Ventraco gebiedt om binnen 2 weken na betekening dit vonnis haar bestaande voorraden RheoFalt HP-EM en andere daarmee wat betreft chemische samenstelling overeenstemmend producten te (doen) vernietigen en daarvan bewijs over te leggen aan de advocaat van VWS; een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen;
- 5) Ventraco en Venema hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van geleden schade, op te maken bij staat;
- 6) Ventraco c.s. veroordeelt in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv⁷ te vermeerderen met rente en haar veroordeelt in de nakosten, eveneens te vermeerderen met rente.

3.2. Aan haar vorderingen legt VWS samengevat het volgende ten grondslag.

3.2.1. De samenstelling van RheoFalt HP-EM heeft destijds de basis voor de octrooien van VWS failliet gevormd - zie de beschrijving van Eijkenboom van 6 mei en 18 november 2008 - en voldoet daarom letterlijk aan de kenmerken van het destillatieresidu van cashewnotenschillenars (CNSL) (van conclusie 1 van NL 442 en) conclusie 1 van EP 415. Uit onder meer de Ventraco Nieuwsbrief van 24 oktober 2013, de e-mail van de firma Rasenberg van 8 januari 2014 en de productfolder van Ventraco, volgt dat Ventraco hetzelfde RheoFalt HP-EM product voor het recyclen en verjongen van bitumen levert dat eerder door VWS failliet op de markt werd gebracht en in de octrooien is geclaimd. Ventraco heeft dat (gerechtelijk) erkend, door ten overstaan van het Hof Den Haag tijdens het pleidooi van 12 maart 2015 te betogen dat het door VWS failliet ontwikkelde en op 25 april 2008 aan Rasenberg geleverde RheoFalt HP-EM hetzelfde additief betreft waarvan in het kort geding vonnis van 5 september 2014 werd geoordeeld dat het indirect inbreuk

⁶ De oorspronkelijk in het petitum van de dagvaarding genoemde datum (12 februari 2014) is door VWS ter zitting mondeling gewijzigd in de datum van verlening van EP 415.

⁷ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

maakte op NL 442, alsook door haar in reconventie ingenomen stellingen in het kader van het betoog dat NL 442 en EP 415 niet nieuw zouden zijn omdat bedoelde levering van RheoFalt HP-EM aan Rasenberg openbaar voorgebruik oplevert. Aangezien het CNSL destillatieresidu een wezenlijk bestanddeel van de geotrooieerde werkwijze van conclusies 1 en 4 van EP 415 betreft, vormt het aanbieden en leveren van RheoFalt HP-EM voor toepassing bij het verjongen van asfalt in Nederland, door Ventraco die daartoe niet gerechtigd is, indirecte inbreuk op die conclusies. Uit het kort geding vonnis van 9 januari 2015 volgt dat Ventraco RheoFalt HP-EM ook na de verlening van EP 415 op haar website heeft aangeboden. De inbreukmakende activiteiten werden geleid door Venema.

3.2.2. VWS heeft na verlening van EP 415 op websites van Franse en Duitse agenten van Ventraco RheoFalt HP-EM aangetroffen voor toepassing als recycling additief. Uit de opgave van de accountant van Ventraco van 9 oktober 2014 (afgegeven na het kort geding vonnis van 5 september 2014, Rb) blijkt voorts dat Ventraco RheoFalt HP-EM in 2014 rechtstreeks heeft verkocht en geleverd aan afnemers in Zweden, Denemarken en Duitsland. Hieruit volgt dat Ventraco en Venema in persoon, zijn betrokken bij en leiding geven aan het maken van indirecte inbreuk op EP 415 in deze landen, hetgeen jegens VWS onrechtmatig is.

3.3. Ventraco c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt, voor zover van belang hierna ingegaan..

in reconventie

3.4. Ventraco c.s. vorderde aanvankelijk, samengevat, zo veel mogelijk onder bij voorraad uitvoerbaarverklaring van het vonnis:

primair:

- 1) vernietiging van NL 442;
- 2) vernietiging van het Nederlandse deel van EP 415;

subsidiar, in het geval de primaire vordering onder 1) niet toewijsbaar is,

- 3) een verklaring voor recht dat NL 442 op grond van artikel 77 lid I onder a ROW⁸ met ingang vanaf 14 mei 2015 niet langer de in de artikelen 53, 53a, 71 en 73 ROW bedoelde rechtsgevolgen heeft;

zowel primair alsook subsidiar:

- 4) een verklaring voor recht dat Ventraco met de vervaardiging, het aanbieden en/of leveren van het additief met de aanduiding Rheofalt HP-EM geen inbreuk heeft gemaakt op NL 442 en/of EP 415;
- 5) een verklaring voor recht dat VWS onrechtmatig heeft gehandeld door NL 442 en/of EP 415 in rechte te handhaven jegens Ventraco, alsmede door het ten laste van Ventraco executeren van het kort geding vonnis van 5 september 2014 en het op basis daarvan incasseren van beweerdelijk verbeurde dwangsommen;
- 6) veroordeling van VWS tot vergoeding aan Ventraco van de door haar geleden schade als gevolg van onrechtmatige handhaving van NL 442 en/of EP 415 en als gevolg van het ten onrechte executeren van het kort geding vonnis van 5 september 2014 en het op basis daarvan incasseren van beweerdelijk verbeurde dwangsommen, waarbij Ventraco vordert:

⁸ Rijksoctrooiwet

-
- a. een bedrag van € 150.951,49, althans het bedrag dat door Ventraco daadwerkelijk aan VWS is voldaan in het kader van de beweerdelijk verbeurde dwangsommen, met rente;
 - b. een bedrag van € 31.787,39 overeenkomend met kosten (niet zijnde advocaatkosten) die Ventraco aan derden heeft gemaakt als gevolg van de door VWS getroffen executiemaatregelen naar aanleiding van de kort geding vonnissen van 5 september 2014 en 9 januari 2015 en het arrest in het incident van 14 april 2015, met rente;
 - c. een bedrag van € 136.666,43 overeenkomend met de in (onder b) genoemde procedures en in de hoofdzaak in hoger beroep ten laste van Ventraco uitgesproken proceskostenveroordelingen alsmede de door Ventraco gedragen juridische kosten in die procedures, met rente;
 - d. voor het overige een verwijzing naar een schadestaatprocedure;
- 7) veroordeling van VWS in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

3.5. Bij akte van 18 november 2015 heeft Ventraco c.s. de vordering tot vernietiging van NL 442 ingetrokken. Voorts heeft zij ter zitting toegelicht dat de vordering tot vernietiging van EP 415 een voorwaardelijke vordering betreft, namelijk slechts voor het geval de rechtbank oordeelt dat Ventraco op EP 415 inbreuk maakt en dat haar stellingen ook in dat licht moeten worden gezien. Haar overige vorderingen heeft Ventraco c.s. onvoorwaardelijk gehandhaafd.

3.6. Aan haar vorderingen legt Ventraco c.s. samengevat het volgende ten grondslag.

3.6.1. EP 415 is niet nieuw in de zin van artikel 54 lid 1 en 2 EOV⁹, omdat sprake is van openbaar voorgebruik, namelijk de commerciële levering van het additief EM aan Rasenberg in april 2008 en de verwerking door Rasenberg van die levering op openbare rijkswegen voorafgaand aan de prioriteitsdatum. Voorts is sprake van diverse nieuwheidsschadelijke documenten, te weten de e-mail van 18 november 2008 van Eijkenboom aan Molenberg inhoudende de technische samenstelling van het additief EM, de publicatie van het artikel van Bringel en de vermelding van de commerciële beschikbaarheid van RheoFalt EM en EMC in de octrooiaanvraag van Rasenberg (WO 141). Daarnaast voldoet EP 415 niet aan het nawerkbaarheidsvereiste van artikel 83 EOV, omdat het niet mogelijk is een destillatieresidu van CNSL te verkrijgen dat niet-reactief is. EP 415 moet daarom worden vernietigd. Ten aanzien van NL 442 stelt Ventraco c.s. voorts dat het niet inventief is.

3.6.2. Van het maken van (indirecte) inbreuk op EP 415 en NL 442 door Ventraco is geen sprake geweest, omdat de chemische samenstelling van het 'oude' Rheofalt HP-EM van Ventraco - zij produceert vanaf 5 september 2014 een vernieuwde versie met de naam Rheofalt AM - reactief is, terwijl EP 415 betrekking heeft op een niet-reactief destillatieresidu. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat NL 442 eveneens ziet op een niet-reactief destillatieresidu. Voorts geldt dat NL 442 vanaf 14 mei 2015, na verstrijken van de oppositietermijn tegen EP 415, de rechtsgevolgen bedoeld in artikel 53, 53a, 71 en 73 ROW heeft verloren. Op NL 442 kan dus geen inbreuk meer worden gemaakt.

⁹ Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag).

3.6.3. Op grond van onder meer de nieuweidsschadelijke levering van het additief aan Rasenberg in april 2008 en de e-mail aan Rasenberg van november 2008, wist VWS, althans had zij dienen te beseffen, dat er een serieuze kans bestond dat EP 415 en NL 442 aan nietigheid blootstonden. Zij heeft deze octrooien daarom onrechtmatig gehandhaafd. VWS heeft voorts onrechtmatig gehandeld doordat zij Ventraco heeft bedreigd met executie van het kort geding vonnis van 5 september 2014, terwijl zij daarop, uitgaande van een andersluidend vonnis in de onderhavige zaak, achteraf gezien geen recht had. De schade die Ventraco als gevolg daarvan heeft geleden – zij heeft het oude RheoFalt HP-EM alsook het nieuwe Rheofalt AM sinds 5 september 2014 niet meer verhandeld en zij heeft kosten moeten maken om aan het kort geding vonnis van 5 september 2014 te voldoen – moet voor rekening van VWS komen. Dat geldt tevens voor de schade als gevolg van het onrechtmatig gelegde derdenbeslag waarvoor kosten bij Ventraco in rekening zijn gebracht. Voor zover Ventraco dwangsommen heeft verbeurd die door VWS zijn geïncasseerd vallen deze ook onder de geleden schade, evenals de proceskosten die Ventraco aan VWS heeft voldaan en de eigen proceskosten van Ventraco die zij ten onrechte niet vergoed heeft gekregen.

3.7. VWS voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt, voor zover van belang, hierna ingegaan.

4. De overwegingen in conventie en in reconventie

bevoegdheid - gedeeltelijke intrekking van de conventionele vorderingen

4.1. De bevoegdheid kennis te nemen van de vorderingen in conventie en in reconventie volgt uit artikel 4 EEX II-Vo¹⁰, nu partijen woonplaats hebben in Nederland. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank berust, naar niet in geschil is, op artikel 80 ROW.

4.2. De bevoegdheid is in beginsel grensoverschrijdend. Daarbij is evenwel het volgende van belang. Het grensoverschrijdend karakter van de betreffende vorderingen in conventie houdt verband met de gestelde (betrokkenheid bij) inbreuk op buitenlandse delen van EP 415. Voor zover de geldigheid van die buitenlandse delen van EP 415 (bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering) wordt betwist, moet aangenomen worden dat de rechtbank pas tot een oordeel over de gestelde (betrokkenheid bij) inbreuk mag komen indien de ingevolge artikel 24 lid 4 EEX II-Vo bij uitsluiting bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van het betreffende buitenlandse deel van het octrooi heeft beslist.¹¹

4.2.1. VWS heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat zij het grensoverschrijdend deel van haar vorderingen intrekt als de rechtbank tot het oordeel komt dat toepassing van artikel 24 lid 4 EEX II-Vo aan de orde is omdat een beroep op de ongeldigheid van de buitenlandse delen van EP 415 is gedaan. Primair heeft zij zich echter op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een (tijdig) beroep op de ongeldigheid van de buitenlandse delen van EP 415. De rechtbank volgt dat standpunt niet. Ventraco c.s. heeft de ongeldigheid van EP 415

¹⁰ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (de herschikte EEX-Vo).

¹¹ Arrest van het Hof van Justitie van de EG in de zaak C-4/03, 13 juli 2006, NJ 2008,78 (GAT/Luk) en arrest van de Hoge Raad van 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9608, *Roche-Primus II*.

tijdig, bij conclusie van antwoord/eis in reconventie ingeroepen en bij de uitwerking van haar daartoe gedane beroep op het gebrek aan nieuwheid en nawerkbaarheid heeft zij zich niet uitdrukkelijk tot het Nederlandse deel van EP 415 beperkt. Daarmee is verenigbaar haar standpunt ter zitting dat in haar argumentatie over de ongeldigheid van EP 415 ligt besloten dat die ook voor de buitenlandse delen daarvan geldt. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat Ventraco c.s. het inhoudelijk nietigheidsdebat ten aanzien van de buitenlandse delen van EP 415 ter zitting niet heeft uitgebreid, valt zonder nader motivering van VWS, die ontbreekt, niet in te zien dat het geldigheidsverweer ten aanzien van de buitenlandse delen van EP 415 buiten beschouwing moet blijven.

4.2.2. De rechtbank komt aldus tot het oordeel dat Ventraco c.s. de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 415 waarop volgens VWS inbreuk wordt gemaakt betwist, zodat artikel 24 lid 4 EEX II-Vo toepasselijk is. Gelet op de hiervoor vermelde verklaring van VWS, beschouwt de rechtbank de vorderingen van VWS voor zover deze zien op andere landen dan Nederland¹² daarom als ingetrokken.

ontvankelijkheid VWS in conventie

4.3. Ventraco c.s. heeft als verweer aangevoerd dat VWS niet ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat zij, in weerwil van haar bekendheid met het verweer van Ventraco c.s. terzake, niet al bij dagvaarding inzichtelijk heeft gemaakt dat zij als niet-octrooihouder tot handhaving van EP 415 is gerechtigd. Ventraco c.s. heeft er daarbij op gewezen dat het Nederlands octrooiregister enkel laat zien dat VWS licentienemer is van NL 442 en dat voor EP 415 enig inzicht in licenties ontbreekt. Dit verweer treft geen doel. VWS heeft zich bij dagvaarding immers niet (slechts) op een licentie beroepen, maar op een tussen VWI en VWS gesloten lastgevingsovereenkomst. Anders dan Ventraco c.s. lijkt te betogen, behoefde VWS die overeenkomst niet al bij dagvaarding in het geding te brengen.¹³

4.4. Nadat VWS de lastgevingsovereenkomst op 7 oktober 2015 in het geding heeft gebracht, heeft Ventraco c.s. de bevoegdheid van VWS tot het instellen van de vorderingen niet (meer) bestreden. Ventraco c.s. heeft daarentegen erkend dat VWS de formele procespartij is in dit geding (waarbij haar stelling dat octrooihouder VWI de materiële procespartij is, overigens niet door VWS is betwist). De rechtbank gaat er gelet op het voorgaande vanuit dat VWS tot het instellen van de onderhavige vorderingen is gerechtigd.

inbreuk op EP 415?

4.5. Voorop gesteld wordt dat de stelplicht en bewijslast van inbreuk op EP 415 rust op VWS. VWS heeft geen stellingen aangevoerd waaruit volgt dat Ventraco naast indirecte inbreuk ook directe inbreuk op EP 415 heeft gemaakt, zodat het geschil en de beoordeling daarvan in conventie tot indirecte inbreuk zijn beperkt.

4.6. Voorts wordt vooropgesteld dat de gestelde indirecte inbreuk niet ziet op verhandeling en toepassing van een product dat voldoet aan de beschrijving op de door Ventraco c.s. overgelegde webpagina van 12 september 2014 (r.o.2.25), waarop Ventraco na het kort geding vonnis van 5 september 2014 stelt te zijn overgestapt en dat de naam

¹² In de dagvaarding zijn dit de vorderingen genummerd b t/m f.

¹³ Vgl. Hoge Raad 26 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP9665.

RheoFalt AM heeft gekregen. Door VWS is in deze procedure immers erkend dat met een dergelijk product, dat niet is gebaseerd op CNSL en niet door destillatie wordt verkregen, geen inbreuk wordt gemaakt. VWS heeft toegelicht dat het haar uitsluitend gaat om het additief RheoFalt HP-EM dat onderwerp was van het kort geding. De rechtbank begrijpt dat zij doelt op het additief RheoFalt HP-EM dat Ventraco vanaf het najaar van 2013 (zie de nieuwsbrief van 24 oktober 2013) is gaan aanbieden (hierna: het Ventraco-product).

- 4.7. Het geschil over de indirecte inbreuk spitst zich vervolgens toe op de vraag of het Ventraco-product aan de volgende (in navolging van partijen in het Nederlands weergegeven) kenmerken van conclusie 1 van EP 415 voldoet, te weten dat het bestaat uit:
- i. een destillatieresidu van cashewnotenschillenhars (CNSL),
 - ii. waarbij het destillatieresidu is verkregen door destillatie van cashewnotenschillenhars tot een temperatuur tussen 250 en 350 °C,
 - iii. welk destillatieresidu grotendeels bestaat uit een mengsel van polymerisatieproducten van 3-pentadecenylfenol en 3-pentadecadienylresorcinol in de vorm van een alkylfenolhars die vloeibaar is bij kamertemperatuur;
 - iv. waarbij het destillatieresidu niet-reactief is.

kenmerken i en ii

4.7.1. Ventraco c.s. heeft niet bestreden dat de beschrijving van 18 november 2008 van Eijkenboom (r.o. 2.13) ziet op het additief dat aanvankelijk door VWS failliet is verhandeld (aan Rasenberg) en dat dit additief de basis vormde voor de door VWS failliet aangevraagde octrooi. Zij heeft dat zelfs beaamd, door in haar conclusie, in het hoofdstuk 'Feiten' in randnummer 17 en 18 te stellen: "*Na ontvangst van de vaten Cardolite NX-4670 door VWS failliet, heeft Eijkenboom met behulp daarvan het additief EMC aangemaakt (...). Dit additief is vervolgens door VWS failliet op 25 april 2008 aan Rasenberg geleverd (...).*" Om vervolgens in randnummer 24 te stellen: "*Zoals reeds door VWS is aangegeven (...) is er besloten om op basis van het additief EMC (dat gelijk is aan het product dat door VWS failliet onder de naam Rheofalt HP-EM werd verhandeld) een Nederlands octrooi aan te vragen. Dat het additief EMC gelijk is aan het product dat onder de naam Rheofalt HP (EM) werd verhandeld, blijkt onder andere uit de e-mail van Eijkenboom van 18 november 2008.*"

4.7.2. Dat het Ventraco-product bestaat uit hetzelfde additief dat door Eijkenboom op 18 november 2008 en 6 mei 2008 (r.o. 2.10) is beschreven en voorheen door VWS failliet werd verhandeld, zoals VWS met verwijzing naar genoemde beschrijving, de Ventraco nieuwsbrief van 24 oktober 2013 en de e-mail van Rasenberg van 8 januari 2014 heeft gesteld, neemt de rechtbank als onvoldoende weersproken aan. Zij passeert daarmee het betoog van Ventraco c.s. dat VWS ten aanzien van de samenstelling van het Ventraco-product niet aan haar stelplicht heeft voldaan. Dit betoog ziet er immers aan voorbij dat de te stellen eisen aan aard en omvang van de onderbouwing van de stelling van VWS mede worden bepaald door de inhoudelijke betwisting daarvan door Ventraco c.s.. Ventraco c.s. heeft niet gesteld dat de stelling van VWS niet klopt. Haar uiteenzetting ter zitting dat het Ventraco-product NX-4670 bevat, waarvan onweersproken is dat dit een destillatieresidu van cashewnotenschillenhars betreft en waarvan Ventraco c.s. zelf ook zegt dat dit voor het aan Rasenberg geleverde additief is gebruikt, onderschrijft die stelling alleen maar. Ventraco c.s. heeft ook niet gesteld dat dit destillatieresidu niet is verkregen bij de in de beschrijving van Eijkenboom genoemde temperatuur van rond 310-320 °C. Zij heeft enkel aangevoerd dat de samenstelling van het Ventraco-product niet uit de door VWS

overgelegde producties blijkt, maar dat vormt in het licht van het voorgaande niet meer dan een kale, en daarmee onvoldoende betwisting van de in dit verband voldoende onderbouwde stellingen van VWS. De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat het Ventraco-product voldoet aan kenmerken i en ii van conclusie I van EP 415.

kenmerk iii

4.7.3. Wat betreft kenmerk iii, inhoudende dat het destillatieresidu grotendeels bestaat uit een mengsel van polymerisatieproducten (van cardol en cardanol), is tussen partijen niet in geschil dat 'grotendeels' moet worden uitgelegd als meer dan 50%. Dit stemt overeen met de term 'overwegend' die door Eijkenboom is gebruikt in zijn beschrijvingen van 6 mei en 18 november 2008.

4.7.4. Ventraco c.s. heeft zich met verwijzing naar de onder r.o. 2.7 weergegeven tabel uit de productfolder van Cardolite op het standpunt gesteld dat het CNSL destillatieresidu NX-4670 niet overwegend, maar slechts voor ongeveer 40%, uit polymerisatieproducten (van cardanol) bestaat en dat dit dus ook geldt voor het Ventraco-product. Desgevraagd heeft zij ter zitting verklaard dat de beschrijvingen van Eijkenboom uit 2008 terzake fout zijn, met andere woorden, dat het door hem beschreven destillatieresidu destijds ook al niet overwegend uit polymerisatieproducten bestond.

4.7.5. Het betoog faalt. VWS heeft er namelijk op gewezen dat de tabel is opgenomen in een ongedateerde productfolder voor additieven voor remsystemen, waarin NX-4670 de nadere aanduiding 'C' heeft, hetgeen volgens VWS mogelijk duidt op een bepaalde, mogelijk verouderde, voor specifieke toepassing in remsystemen bestemde variant. Ventraco c.s. heeft dat niet weersproken. Zij heeft ook niet nader gemotiveerd waarom er desondanks van de door haar overgelegde productfolder moet worden uitgegaan. Bij die stand van zaken kan niet worden aangenomen dat het NX 4670(C) product uit genoemde folder gelijk is aan het NX-4670 product dat is gebruikt voor het RheoFalt HP-EM additief.

4.7.6. Gezien het vorenstaande bestaat ook geen grond om aan te nemen dat de beschrijvingen van Eijkenboom uit 2008 met betrekking tot het gehalte aan polymeren op een fout berusten. Andere stukken die de juistheid van die beschrijving in twijfel zouden kunnen doen trekken heeft Ventraco c.s. niet overgelegd. De beschrijvingen stroken daarentegen met de inhoud van een aantal door VWS overgelegde stukken, waaronder de conclusie van SGS Intron opgenomen in het rapport van 24 december 2015, inhoudende dat het geanalyseerde Cardolite NX-4670 monster voor 99,8% niet-vluchtig product bevat waarvan aannemelijk is dat dat gepolymeriseerd product is. De tegenwerping van Ventraco c.s. dat die conclusie geen waarde heeft omdat SGS Intron het onderzoeksmonster heeft gedestilleerd waardoor verdere polymerisatie heeft plaatsgevonden, doet daaraan niet af. VWS heeft ter zitting namelijk gemotiveerd toegelicht dat de destillatie door SGS Intron slechts is uitgevoerd met het oog op het verwijderen van de na het eerste destillatieproces in NX-4670 nog resterende vluchtige bestanddelen (cardol en cardanol) en dat, nu de destillatie is uitgevoerd bij sterk gereduceerde druk gedurende slechts 23 minuten, daarbij geen verdere polymerisatie van de NX-4670 is te verwachten. Zij heeft er daarbij, met verwijzing naar de 40 uur genoemd in het door Ventraco c.s. overgelegde artikel van Rodrigues (r.o. 2.31.1) op gewezen dat polymeriseren heel langzaam gaat. Ventraco c.s. heeft daar onvoldoende tegenover gesteld. De beschrijving en de conclusie van SGS Intron stroken ook met de informatie in het veiligheidsinformatieblad van Cardolite, waarin NX-4670 als '*polymerised cashewnutliquid*' is aangeduid, met een daarbij vermelde waarde van

99%. Niet valt in te zien dat hiermee wordt bedoeld op een voor 1% uit water bestaand product met een polymerisatiegehalte van slechts 40%, zoals Ventraco c.s. heeft aangevoerd. Ventraco c.s. heeft dan ook, mede gelet op het overwogene onder 4.7.1 en 4.7.2 onvoldoende betwist dat het Ventraco-product aan kenmerk iii voldoet.

4.7.7. Het betoog van Ventraco c.s. ter zitting dat het Ventraco-product voor 50% uit NX-4670 en voor 50% uit koolzaadolie bestaat leidt niet tot een ander oordeel. Met haar verweer dat het mengsel van NX-4670 en koolzaadolie niet grotendeels uit polymerisatieproducten bestaat, geeft Ventraco c.s. een onjuiste uitleg aan kenmerk iii van conclusie 1. Het daarin genoemde mengsel van polymerisatieproducten heeft immers uitsluitend betrekking op de polymerisatieproducten van het destillatieresidu. VWS heeft voorts onbestreden betoogd - en het woord '*comprising*' in conclusie 1 biedt voor dat betoog ook steun - dat conclusie 1 niet uitsluit dat het destillatieresidu wordt gemengd met een andere stof, zoals een olie, voordat het aan bitumen wordt toegevoegd. Ventraco c.s. heeft onvoldoende onderbouwd dat het polymerisatiegehalte van het destillatieresidu bij vermenging met koolzaad afneemt, althans dat door vermenging een nieuw additief ontstaat dat niet meer aan conclusie 1 voldoet.

kenmerk iv

4.7.8. Partijen zijn verdeeld over de betekenis van het 'niet-reactief zijn' (*being non-reactive*) van het destillatieresidu als bedoeld in het - niet in de beschrijvingen van Eijkenboom van 18 november en 6 mei 2008 opgenomen - kenmerk iv en daarmee ook over de vraag het Ventraco-product aan dit kenmerk voldoet.

4.7.9. VWS stelt dat 'niet-reactief' een beschrijving vormt van de (intrinsieke) eigenschap van het destillatieresidu dat het niet reactief werkt in het bitumen, maar op een fysische wijze de eigenschappen van het bitumen verbetert. Zij heeft daartoe verwezen naar paragraaf 15 en 16 van de beschrijving van EP 415. Ventraco c.s. stelt dat kenmerk iv inhoudt dat het destillatieresidu zelf niet-reactief is, derhalve dat het destillatieresidu geen neiging heeft om een chemische reactie aan te gaan met zichzelf of enige andere stof. Volgens Ventraco c.s. leidt de beschrijving van EP 415 niet tot een andere conclusie en rekt VWS de beschermingsomvang ten onrechte op. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de uitleg van VWS voor juist moet worden gehouden en overweegt hierover als volgt.

4.7.10. Een octrooiconclusie moet worden uitgelegd conform het bepaalde in artikel 69 EO (Europees Octrooiverdrag) en artikel 1 van het daarbij behorende protocol van uitleg, waaruit kort gezegd volgt dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies en waarbij die uitleg zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden dient te bieden. De Hoge Raad heeft er daarbij op gewezen (HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816) dat de beschrijving en de tekeningen in dat kader een belangrijke bron vormen.

4.7.11. In paragraaf 15 van de beschrijving van EP 415 staat dat "*The distillation residue according to the invention is not reactive and adjusts the properties of the bitumen containing composition in a physical manner.*" De visie van Ventraco c.s. dat vanwege het gebruik van het woord '*and*', twee van elkaar te onderscheiden eigenschappen van het destillatieresidu worden beschreven, namelijk de - geclaimde - eigenschap dat het niet reactief is en de - niet geclaimde - eigenschap dat het de bitumen bevattende samenstelling

op fysische wijze aanpast, moet worden verworpen. Met de betreffende zin wordt het destillatieresidu van CNSL immers afgezet tegen het direct daarvóór beschreven destillatieproduct van CNSL, waarvan gezegd wordt dat het een reactief product is bedoeld om eigenschappen op reactieve wijze te veranderen. Gelet hierop zal de gemiddelde vakman met een *mind willing to understand* begrijpen dat met *not reactive* wordt bedoeld dat het destillatieresidu het bitumen op een fysische wijze verjongt en niet, zoals het destillatieproduct, op een reactieve wijze. Dat met de in paragraaf 15 gebruikte woorden *reactive* en *not reactive* op de wijze van werking van het destillatieproduct respectievelijk destillatieresidu wordt bedoeld en niet op het (niet) reactief zijn *per se*, wordt onderstreept door het feit dat de woorden *reactive* en *not reactive* in de daaropvolgende paragraaf als termen tussen aanhalingstekens zijn geplaatst. Bovendien heeft VWS onbestreden aangevoerd dat de gemiddelde vakman weet dat in de natuur (nagenoeg) geen stoffen bestaan die op geen enkele wijze reageren met enige andere stof. Waar het immers om gaat, zo zal de gemiddelde vakman duidelijk zijn, is dat het additief niet reactief is in de context van de toepassing in het octrooi, in bitumen derhalve. VWS heeft daarom terecht gesteld dat Ventraco c.s. aan het niet-reactief zijn van het CNSL destillatieresidu een technisch onzinnige uitleg geeft.

4.7.12. Nu het Ventraco-product voldoet aan de kenmerken i tot en met iii en niet is gesteld dat het op niet-fysische wijze in bitumen werkt, kan gelet op het hiervoor overwogene met VWS worden aangenomen dat het product de in kenmerk iv bedoelde intrinsieke eigenschap heeft en dus niet-reactief is. Dat het Ventraco-product niet-reactief is staat, zoals VWS onbestreden heeft aangevoerd, bovendien ook in de eigen productfolder van Ventraco vermeld (zie r.o. 2.23).

4.8. Dat Ventraco het Ventraco-product heeft aangeboden voor de verjonging van asfalt is niet betwist. Dit kan ook worden afgeleid uit de informatie die op 5 juni 2014 op haar website stond en in de daar te downloaden productfolder was opgenomen (r.o. 2.22 en 2.23). Evenmin is betwist dat Ventraco het Ventraco-product ook nog na 13 augustus 2014, toen EP 415 van kracht was, op haar website heeft aangeboden zoals VWS met verwijzing naar het kort geding vonnis van 9 januari 2015 heeft gesteld. Niet gemotiveerd bestreden is voorts dat het in het Ventraco-product gebruikte CNSL destillatieresidu een wezenlijk bestanddeel vormt van de geotrooieerde werkwijze. Voor zover Ventraco c.s. met haar stelling dat NX-4670 al ver voor de prioriteitsdatum op de markt commercieel beschikbaar was - daarbij verwijzend naar de datum van het veiligheidsinformatieblad van Cardolite - heeft willen betogen dat sprake is van een algemeen in de handel verkrijgbaar product als bedoeld in artikel 73 lid 2 ROW, faalt dit. Dat het CNSL destillatieresidu ten tijde van de (vermeende) indirecte inbreuk een algemeen in de handel verkrijgbaar product was, kan uit dit veiligheidsinformatieblad niet worden afgeleid. Andere stellingen of stukken heeft Ventraco c.s. in dit verband niet aangevoerd.

4.9. Ten slotte gaat de rechtbank voorbij aan het ter zitting gedane beroep op een recht van voorgebruik voor Ventraco, reeds omdat Ventraco c.s., geconfronteerd met de vereisten van artikel 55 ROW, desgevraagd niet heeft kunnen zeggen dat de in EP 415 geclaimde werkwijze door Ventraco in of voor haar bedrijf is toegepast.

4.10. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Ventraco c.s. indirect inbreuk heeft gepleegd op - indien geldig - conclusies 1 en 4 van het Nederlands deel van EP 415. De vraag of Ventraco c.s. die inbreuk al erkend zouden hebben, kan zo in het midden blijven.

De voorwaarde voor het beoordelen van de nietigheidsbezwaren is daarmee vervuld. De rechtbank zal deze in het navolgende bespreken.

EP 415 nieuw ?

openbaar voorgebruik

4.11. Ventraco c.s. heeft ter zitting te kennen gegeven het beroep van EP 415 op prioriteit van NL 442 te aanvaarden.¹⁴ Haar standpunt dat sprake is van openbaar voorgebruik heeft Ventraco c.s. ter zitting slechts nog doen steunen op de levering van het additief EM aan Rasenberg in april 2008¹⁵ (hierna: de levering) en de gestelde openbare toepassing daarvan door Rasenberg op diverse (openbare) rijkswegen voor de prioriteitsdatum.

4.12. VWS heeft gemotiveerd bestreden dat sprake is van openbaar voorgebruik. Zij heeft gewezen op de geheimhoudingsbepaling in artikel 6 van de op 1 februari 2008 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Ventraco en Rasenberg met betrekking tot het product EMC (r.o. 2.8) en op de verklaringen van zowel Molenberg als Eijkenboom dat de levering van VWS Failliet aan Rasenberg in 2008 in het kader van die samenwerkingsovereenkomst heeft plaatsgevonden (r.o. 2.9). Het stond Rasenberg op grond van genoemd artikel 6 dus niet vrij om de nieuwe toepassing openbaar te maken, wat ook strookt met de in artikel 4 lid 3 van de overeenkomst neergelegde eis dat Ventraco de exclusiviteit door middel van octrooirechten moest waarborgen, aldus VWS. Het standpunt van Ventraco c.s. dat Rasenberg niet ten opzichte van VWS failliet tot geheimhouding was gehouden, doet er - aldus nog steeds VWS - niet aan af dat Rasenberg met betrekking tot het in het kader van de samenwerkingsovereenkomst geleverde additief aan geheimhouding was gebonden en zij dus niet behoorde tot het algemene publiek.

4.13. Ventraco c.s. heeft in reactie hierop volstaan met herhaling van haar stelling dat Rasenberg ten opzichte van VWS failliet niet tot geheimhouding was verplicht. Op het, ook terzake van dat punt, gemotiveerde (tegen)betoog van VWS is zij echter niet ingegaan, terwijl dit wel op haar weg had gelegen, aangezien op Ventraco c.s. de stelplicht en bewijslast ten aanzien van de openbaarheid van het voorgebruik rust. Nu Ventraco c.s. niet heeft weersproken dat de levering aan Rasenberg ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met Ventraco heeft plaatsgevonden en die samenwerkingsovereenkomst tot geheimhouding verplichtte, (juist) ook ter waarborging van octrooirechten, en zij voorts niet nader heeft toegelicht waarom Rasenberg desondanks geacht moet worden tot het algemene, niet aan geheimhouding verbonden publiek te behoren, bestaat geen grond voor het oordeel dat de levering aan Rasenberg openbaar voorgebruik van de in EP 415 geclaimde werkwijze oplevert. De stelling dat Rasenberg voor het geleverde additief een commerciële prijs heeft betaald, kan hieraan niet afdoen.

4.14. De gestelde openbare toepassing van het additief door Rasenberg kan evenmin tot het oordeel leiden dat sprake is van openbaar voorgebruik. Daargelaten dat onvoldoende is komen vast te staan dat Rasenberg het additief voor de prioriteitsdatum op *openbare* asfaltwegen heeft toegepast, is door Ventraco c.s. ter zitting bevestigd dat het aanleggen van asfalt voorzien van het additief op zichzelf niet de volledige werkwijze van EP 415

¹⁴ buiten de pleitnota om.

¹⁵ en niet meer op de eveneens in haar pleitnota genoemde twee leveringen aan MCA in Zutphen.

openbaart, omdat deze werkwijze voor de vakman niet zonder *undue burden* is te achterhalen. Het beroep op openbaar voorgebruik slaagt dus niet.

nieuwheidschadelijke documenten?

4.15. De beschrijving van het additief EM/EMC die Eijkenboom op 18 november 2008 aan Rasenberg heeft gestuurd (r.o. 2.13), kan niet worden aangemerkt als een voor EP 415 nieuwheidsschadelijk document. Ventraco c.s heeft daarvoor onvoldoende gesteld. Ook hiervoor geldt namelijk dat VWS gemotiveerd heeft betoogd dat en waarom Rasenberg tot geheimhouding terzake van het additief was gehouden en dat Ventraco c.s., hoewel dat op haar weg had gelegen, daarop niet is ingegaan. Verwezen wordt naar 4.12 en 4.13. Geoordeeld moet daarom worden dat ook de e-mail onder geheimhouding is verstrekt en daarmee de werkwijze niet openbaar toegankelijk is gemaakt.

4.16. Daargelaten dat VWS betwist dat het artikel van Bringel (r.o. 2.32) in 2008 beschikbaar was, kan het om de navolgende reden niet als nieuwheidschadelijk worden aangemerkt. De stelling dat in de aangehaalde passages genoemde '*technical CNSL*' uit een destillatieresidu van CNSL bestaat, heeft Ventraco c.s. in het licht van het verweer van VWS dat hiermee niet op een destillatieresidu maar op 'ruwe' CNSL wordt gedoeld, op geen enkele wijze nader onderbouwd. Evenmin is zij ingegaan op het verweer dat het beschreven *technical CNSL*-product niet grotendeels uit polymerisatieproducten bestaat. Niet valt daarom in te zien dat het artikel een duidelijke en ondubbelzinnige openbaring van het in conclusie 1 van EP 15 geclaimde CNSL-destillatieresidu vormt.

4.17. De nieuwheidschadelijkheid van WO 141 is volgens Ventraco c.s. gelegen in de onder r.o. 2.15 genoemde passage, omdat daarin (door Rasenberg) is benoemd dat het additief commercieel verkrijgbaar was. Die omstandigheid maakt WO 141 als zodanig echter niet tot een nieuwheidschadelijk document. De enkele vermelding (van de exploitant/verhandelaar) van een hars met de productnaam Rheofalt EM en/of EMC vormt immers geen duidelijke en ondubbelzinnige openbaring van de samenstelling en wijze van verkrijging van dat product.

4.18. Het betoog dat de gemiddelde vakman op basis van de in WO 141 verstrekte informatie van het additief kennis kon nemen - de rechtbank begrijpt: door dit aan te schaffen - en te analyseren wordt verworpen, reeds omdat niet is gebleken dat VWS failliet - de enige partij die in WO 141 in relatie tot het additief Rheofalt EM en/of EMC wordt genoemd - dit additief vóór de prioriteitsdatum aan anderen dan Rasenberg, aan wie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst werd geleverd, beschikbaar stelde. De toelichting van Ventraco c.s. ter zitting dat de passage bevestigt dat Rasenberg het additief van VWS failliet op commerciële basis heeft afgenomen, treft, gelet op wat onder 4.13 is overwogen geen doel.

4.19. Ventraco c.s. heeft zich voor het eerst ter zitting op het standpunt gesteld dat ook WO 935 nieuwheidsschadelijk is voor EP 415, stellende dat paragraaf 19 van de beschrijving openbaart dat het '*Fluxmittel*' een CNSL is, alsmede de daaruit te winnen '*Komponenten wie Cardol und Cardanol*'. Volgens Ventraco c.s. betekent dit dat de gemiddelde vakman uit EP 935 leert dat hij de cardol en cardanol uit CNSL moet winnen en hij op basis van zijn algemene vakkennis weet hij dat hij de CNSL daarvoor moet destilleren. Daargelaten de vraag of dit beroep op EP 935 tijdig is, gaat Ventraco c.s. er aan voorbij dat EP 415 ziet op het gebruik van het CNSL destillatieresidu, waarin volgens VWS

in de kern ook de nieuwheid van EP 415 is gelegen, en dit residu, noch het gebruik daarvan, wordt in paragraaf 19 duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard. Het standpunt van Ventraco c.s. wordt daarom verworpen.

4.20. In randnummer 126 van haar pleitnota heeft Ventraco c.s. ten slotte nog aan de hand van 'overige prior art', waaronder zij kennelijk ook GB 856 begrijpt, betoogd dat van een gebrek aan nieuwheid sprake is. Nog daargelaten dat Ventraco c.s. GB 856 niet eerder als nieuwheidsschadelijk document heeft genoemd, ontbreekt in het betoog een concrete vergelijking tussen EP 415 en hetgeen in bedoelde prior art is geopenbaard. De rechtbank gaat hieraan dan ook als onvoldoende gemotiveerd voorbij.

nawerkbaarheid

4.21. Ventraco c.s. heeft ten behoeve van haar beroep op niet-nawerkbaarheid aangevoerd dat het onmogelijk is om een CNSL destillatieresidu te verkrijgen dat niet met zichzelf of een andere stof reageert. Zij gaat daarbij echter, zoals volgt uit wat hiervoor al is overwogen, uit van een onjuiste uitleg van het kenmerk 'niet-reactief.' Het beroep moet daarom worden verworpen. Voor zover Ventraco c.s. met haar betoog ter zitting heeft willen stellen dat de gemiddelde vakman bij destillatie van een CNSL hars tot de in conclusie van EP 415 genoemde temperaturen geen destillatieresidu kan verkrijgen dat niet-reactief is in de in het octrooi bedoelde zin, heeft zij die stelling onvoldoende onderbouwd. Daarom bestaat geen grond voor het oordeel dat de vakman de uitvinding niet kan toepassen.

slotsom EP 415

4.22. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat EP 415 geldig moet worden geacht en dat daarop door Ventraco indirect inbreuk is gemaakt.

indirecte inbreuk op NL 442?

4.23. Beoordeling van de vraag of sprake is geweest van indirecte inbreuk op NL 442 is voor de vorderingen in conventie niet van belang, maar wel voor de op niet-inbreuk gestoelde vorderingen in reconventie (verklaring voor recht en schadevergoeding) van Ventraco c.s.

4.24. Hiervoor is overwogen dat het Ventraco-product een destillatieresidu van CNSL bevat dat voldoet aan de in conclusie 1 van EP 415 genoemde kenmerken. Daaruit vloeit voort dat het Ventraco-product eveneens voldoet aan de kenmerken van het destillatieresidu van conclusie 1 van NL 442. De omstandigheid dat in conclusie 1 van NL 442 niet staat dat het destillatieresidu niet-reactief is, is daarbij niet van belang. Dat Ventraco het Ventraco-product heeft aangeboden voor de verjonging van asfalt is, zoals ook al overwogen, niet betwist en niet in geschil is dat zij dat onder de looptijd van NL 442 heeft gedaan. Voorts geldt ook hier dat niet gemotiveerd is bestreden dat het in het Ventraco-product gebruikte CNSL destillatieresidu een wezenlijk bestanddeel vormt van de geoctrooieerde werkwijze. Dat betekent dat sprake is geweest van indirecte inbreuk op conclusies 1 en 4 van NL 442. Dit is anders als NL 442 niet geldig is geweest. Nu de conventionele nietigheidsvorderingen van NL 442 zijn ingetrokken, zal de rechtbank de daartoe aangevoerde nietigheidsargumenten thans in het kader van de in reconventie gestelde niet-inbreuk beoordelen.

NL 442 nieuw?

4.25. De argumenten die Ventraco c.s. en VWS over en weer over de nieuwheid van NL 442 hebben aangevoerd, zijn gelijk aan die terzake van EP 415. De stellingen van Ventraco c.s. dat de levering aan Rasenberg en diens verwerking van het additief EM openbaar voorgebruik oplevert, worden daarom op de voor EP 415 gebezigde gronden verworpen. De stelling dat sprake is van diverse nieuwheidsschadelijke documenten stuit ook af op hetgeen daarover met betrekking tot EP 415 is overwogen.

gebrek aan inventiviteit?

4.26. Anders dan ten aanzien van EP 415, heeft Ventraco c.s. zich ten aanzien van NL 442 op het standpunt gesteld dat dit octrooi niet inventief is. Zij gaat daarbij uit van WO/2008/084014 (hierna WO 014) als meest nabije stand van de techniek.

4.27. Zoals in de beschrijving op pagina 1 r. 11-21 van NL 442 is opgenomen en tussen partijen niet in geschil is, openbaart WO 014 een werkwijze voor het hergebruiken van asfalt en een daarvoor bedoeld verjongingsmiddel van bitumen en palmolie. Niet in geschil is dat NL 442 verschilt van WO 014 door toepassing van een CNSL destillatieresidu als verjongingshars.

4.28. Ventraco c.s. heeft aangevoerd dat toepassing van het verjongingsmiddel volgens WO 014, het in NL 442 beschreven nadeel heeft dat het de bitumen overmatig zacht maakt waardoor de viscositeit van de bitumen bevattende samenstelling overmatig laag wordt en deze slecht te mengen is met de bitumen zelf, hetgeen uiteindelijk leidt tot afname van de hechting en duurzaamheid van de bitumen bevattende samenstelling. Het technisch objectief op te lossen probleem is derhalve om te komen tot een oplossing voor een verjongingsmiddel waarbij de bitumen niet overmatig zacht wordt en de viscositeit niet afneemt, aldus Ventraco c.s. Zij betoogt vervolgens dat de gemiddelde vakman, gezien enkele in WO 014 neergelegde uitgangspunten, verband zal leggen met het artikel van Bringel en door de combinatie van beide documenten zonder enige verdere inventieve denkbaarheid tot de in NL 442 geclaimde oplossing zou komen, omdat in het artikel expliciet wordt gesproken over het gebruik van *technical* CNSL, waardoor de verschilmaatregelen ten opzichte van WO 014 ondubbelzinnig worden geopenbaard. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.29. Daargelaten of Ventraco c.s. de juiste probleemstelling hanteert – volgens VWS gaat het om het vinden van een verbeterd additief voor asfaltrecycling – moet het betoog reeds worden verworpen omdat het op de visie berust dat met de term '*technical CNSL*' een destillatieresidu volgens conclusie 1 van NL 442 wordt geopenbaard. Die visie kan, zoals VWS heeft aangevoerd en hiervoor reeds is overwogen, niet als juist worden aanvaard. Daarmee komt de grond aan het betoog te ontvallen.

4.30. Ventraco c.s. heeft verder nog een beroep gedaan op de combinatie van WO 014 en een op 23 augustus 1951 ingediende octrooiaanvraag onder nummer 714 856 betreffende '*Production of Compositions of Matter from Anacardic Material*' (hierna: GB 856). Onder verwijzing naar het door haar geformuleerde objectieve technische probleem stelt zij dat WO 014 de gemiddelde vakman zal sturen naar het zoeken van plantaardige additieven die het bitumen minder zacht maken na toevoeging. Volgens Ventraco c.s. zal de gemiddelde

vakman zonder inventieve denkwerkzaamheid vervolgens komen tot de oplossing van GB 856 nu daarin ondubbelzinnig het gebruik van *liquid polymers* van CNSL wordt geopenbaard om te dienen als *coating materials*. De gemiddelde vakman is uit dit document derhalve bekend met de positieve eigenschappen van het destillatieresidu van CNSL bij vermenging met bitumen, waaronder asfalt, aldus Ventraco c.s.

4.31. Ook dit beroep wordt verworpen. Ventraco c.s. gaat er ook blijkens dit betoog vanuit dat WO 014 de gemiddelde vakman leidt naar een document waarin de verschilmaatregel wordt geopenbaard. Zij heeft echter niet inzichtelijk gemaakt wat de door haar genoemde 'positieve eigenschappen' van de in GB 856 genoemde *liquid polymers* zijn en hoe die zich verhouden tot de toepassing van het CNSL destillatieresidu voor de verjonging van bitumen. Dit had wel op haar weg gelegen, te meer nu VWS ten verweere heeft aangevoerd dat het in GB 856 geopenbaarde reactiemengsel van aan verwarming onderworpen CNSL en onverzadigde vetzuren - waarvan volgens VWS overigens niet blijkt dat het dezelfde samenstelling heeft als het in NL 442 geclaimde destillatieresidu - wordt gebruikt om kabels te isoleren, derhalve een heel andere toepassing dan als additief voor verjonging van bitumen. Ventraco c.s. heeft daarom, ook uitgaande van haar eigen probleemstelling, onvoldoende onderbouwd dat de gemiddelde vakman WO 014 met GB 856 zou combineren en dat de verschilmaatregel duidelijk en ondubbelzinnig uit GB 856 blijkt. Niet kan daarom worden geoordeeld dat de uitvinding op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.

slotsom NL 442

4.32. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat NL 442 geldig is geweest en dat daarop door Ventraco indirect inbreuk is gemaakt.

de vorderingen in conventie

4.33. Gegeven het oordeel over de geldigheid van EP 415 en de door Ventraco gepleegde indirecte inbreuk op dit octrooi, zal het in conventie gevorderde verbod tot indirecte inbreuk op EP 415 in Nederland worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald. Daarbij zal Ventraco een termijn worden gegeven om aan het vonnis te voldoen. De hoogte van de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.34. Voor oplegging van een verbod aan Ventraco om 'betrokken te zijn bij of leiding te geven aan' indirect inbreukmakende handelingen op EP 415 in Nederland¹⁶ is geen plaats, nu VWS niet inzichtelijk heeft gemaakt wat in geval van Ventraco onder die betrokkenheid of het leiding geven feitelijk moet worden verstaan en hoe zich dat tot de door Ventraco gemaakte indirecte inbreuk verhoudt. Het gevorderde verbod wordt bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing afgewezen.

4.35. Datzelfde geldt voor het jegens Venema gevorderde verbod betrokken te zijn bij of leiding te geven aan indirect inbreukmakende handelingen op EP 415 in Nederland.¹⁷ Uit de toelichting van VWS in de dagvaarding en ter zitting dat Venema (indirect) directeur-

¹⁶ (gewijzigd) petitum in dagvaarding onder b

¹⁷ (gewijzigd) petitum in dagvaarding onder c

grootaandeelhouder van de Ventraco-vennootschappen is en hij daarmee controle heeft over de exploitatiekeuzes binnen die vennootschappen, begrijpt de rechtbank dat VWS Venema wenst aan te spreken uit hoofde van zijn positie als (indirect) bestuurder van Ventraco. VWS heeft niet weersproken het gemotiveerde betoog van Ventraco c.s. dat Venema daartoe, ingevolge de jurisprudentie van de Hoge Raad, persoonlijk een ernstig verwijt moet kunnen worden gemaakt. VWS heeft met betrekking tot de onderhavige inbreuk evenwel geen concrete feiten gesteld waarop een dergelijk verwijt kan worden gebaseerd. De stelling dat Venema de octrooi-inbreuk van Ventraco willens en wetens heeft bevorderd volstaat hiertoe niet. De verbodsvordering jegens Venema, alsook de vordering tot veroordeling van Venema tot vergoeding van schade, worden derhalve als onvoldoende onderbouwd afgewezen.

4.36. Nu aannemelijk is dat VWS als gevolg van de door Ventraco gemaakte indirecte inbreuk schade heeft geleden, wordt de vordering tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, jegens Ventraco wel toegewezen, met dien verstande dat deze gelet op de eisvermindering is beperkt tot schade als gevolg van indirecte inbreuk op EP 415, derhalve vanaf 13 augustus 2014.

4.37. De vordering tot het doen van een door een registeraccountant gecontroleerde opgave met betrekking tot leveringen van het product RheoFalt HP-EM - dat met een ander product of onder een andere productnaam indirect inbreuk is gemaakt is gesteld noch gebleken - en de daarmee gemoeide inkomsten en winst is toewijsbaar, met inachtneming van het volgende. Nu de vorderingen slechts nog zien op indirecte inbreuk op EP 415, wordt de opgave tot Nederland beperkt en behoeft deze eerst vanaf 13 augustus 2014 te worden gedaan. Aan het standpunt van Ventraco c.s. dat VWS, vanwege de na het kort geding vonnis van 5 september 2014 reeds overgelegde accountantsverklaring, geen belang meer heeft bij een opgave over de periode vóór 11 december 2014 gaat de rechtbank voorbij. Die verklaring bevat immers geen inkomsten- en winstopgave zoals (onbestreden) is gevorderd. De door VWS gevorderde controle van de opgave van de gegevens door een registeraccountant, vormt een opdracht voor het geven van een vorm van *assurance* door die accountant. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een registeraccountant, zeker als het niet de huisaccountant is van de tot opgave verplichte partij, die *assurance* in veel gevallen niet kan geven. Dit kan tot executieproblemen leiden.¹⁸ In dit geval is er naar aanleiding van het kort gedingvonnis echter reeds een tweetal accountantsverklaringen overlegd, waaruit blijkt dat de betreffende accountant geen beletsel voor het geven van *assurance* heeft gezien. De rechtbank zal de gevorderde controle van de opgave dan ook toewijzen, met dien verstande dat, indien de accountant door zijn gedragsregels weerhouden wordt van het verbinden van conclusies aan de opgave, hij met een andere verklaring, zoals een rapport van feitelijke bevindingen, kan volstaan. Met het oog op het voorkomen van executiegeschillen, wordt de termijn waarop de opgave moet worden gedaan gesteld op twee maanden. De hoogte van de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en worden opgelegd als na te melden.

4.38. Ten aanzien van de vordering tot vernietiging van bestaande voorraden RheoFalt HP-EM, stelt de rechtbank voorop dat bij de beoordeling daarvan een afweging dient te worden gemaakt tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregel alsmede de

¹⁸ Zie arresten van het gerechtshof 's-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V.: onder meer ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809.

belangen van derden. Ventraco c.s. heeft zich tegen de gevorderde vernietiging verzet, stellende dat zij RheoFalt HP-EM kan aanwenden voor de productie van nieuw bitumen - zonder dat sprake is van het verjongen van bitumen - zodat alsdan geen indirecte inbreuk op de geotrooieerde werkwijze wordt gemaakt. VWS heeft dat niet weersproken. Zij heeft haar vordering in het licht van dit verweer ook niet nader onderbouwd. Gelet hierop en in aanmerking genomen de dwangsommen die Ventraco bij verdere inbreuk verbeurt, acht de rechtbank de vernietiging van voorraden RheoFalt HP-EM niet aangewezen. De vordering ligt daarmee voor afwijzing gereed.

proceskosten in conventie

4.39. In de procedure in conventie tussen VWS en Ventraco, zal Ventraco als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van VWS. VWS heeft een volledige kostenvergoeding in de zin van artikel 1019h Rv gevorderd ten bedrage van € 84.781,-, waarvan volgens haar eigen opgave 50% is toe te rekenen aan de procedure in conventie (dus € 42.390,50) en 95% daarvan aan de procedure tegen Ventraco. VWS heeft hiertegen geen verweer gevoerd. De rechtbank begroot de proceskosten tot op heden derhalve op 95% van € 42.390,50 = € 40.270,98, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek (BW) als onweersproken gevorderd.

4.40. Voor een separate veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, aangezien de kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel oplevert.¹⁹ De rechtbank verstaat deze vordering, gelet op de daarbij door VWS genoemde forfaitaire tarieven²⁰, als een verzoek om de nakosten reeds nu te begroten. Omdat genoemde tarieven door Ventraco niet zijn betwist, begroot de rechtbank de nakosten op € 131,- indien geen betekening van dit vonnis plaatsvindt, welk bedrag wordt verhoogd met € 68,- indien betekening van het vonnis wel plaatsvindt en Ventraco niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, te vermeerderen met de gevorderde en niet weersproken wettelijke rente over de nakosten, vanaf de vijftiende dag na aanschrijving.

4.41. In de procedure in conventie tussen VWS en Venema, wordt VWS als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van Venema. Ventraco c.s. heeft een volledige kostenvergoeding in de zin van artikel 1019h Rv gevorderd, waarvan het totaalbedrag na correctie (die tot vermindering van het eerder opgegeven bedrag heeft geleid, zie de brief van mr. Bergsma van 1 februari 2016) € 106.461,58 bedraagt. De rechtbank gaat er vanuit dat met deze correctie tegemoetgekomen is aan het door VWS ter zitting gevoerde verweer dat in de oorspronkelijke opgave een tweetal kostenposten dubbel was opgenomen. VWS heeft zich niet anderszins tegen de opgegeven hoogte van de proceskosten verzet en evenmin tegen de toerekening van 50% daarvan (€ 53.230,79) door Ventraco c.s. aan de procedure in conventie. Hoewel aan VWS kan worden toegegeven dat slechts een klein deel van de conclusie van antwoord specifiek aan de vorderingen jegens Venema is gewijd, heeft Ventraco c.s. ter zitting gemotiveerd uiteengezet dat het aandeel van Ventraco en Venema in de kosten gelijkelijk moet worden verdeeld omdat de geldigheids- en niet-inbreukverweren niet alleen van belang waren voor de tegen Ventraco ingestelde vorderingen maar ook voor die tegen Venema (en deze verweren ook in een enkel tegen Venema ingestelde procedure zouden zijn gevoerd). Dit strookt voorts met de

¹⁹ Vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116.

²⁰ Zie www.rechtspraak.nl: liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven.

mededeling ter terechtzitting Venema de helft van de proceskosten voor zijn rekening heeft genomen. Nu VWS dit een en ander niet heeft weersproken, zal de rechtbank de kosten toewijzen zoals verzocht, te weten 50% van € 53.230,79 = € 26.615, 39.

de vorderingen in reconventie

4.42. Omdat de nietigheidsargumenten van Ventraco niet slagen, wordt de vordering tot vernietiging van het Nederlands deel van EP 415 afgewezen.

4.43. Tussen partijen is niet in geschil dat EP 415 in de plaats is getreden van NL 442 en NL 442 per 14 mei 2015 geen rechtsgevolg meer heeft als bedoeld in artikel 77 lid 1 ROW. Nu VWS haar vorderingen niet langer op NL 442 baseert valt echter niet in te zien dat Ventraco c.s. thans nog belang heeft bij de door haar gevorderde verklaring voor recht op dit punt. De vordering zal daarom worden afgewezen. Aan bespreking van het verweer van VWS tegen de handhaving van deze vordering na eisvermindering, komt de rechtbank niet toe.

4.44. Nu de rechtbank anders dan Ventraco c.s. van oordeel is dat Ventraco indirect inbreuk heeft gemaakt op NL 442 en EP 415, wordt de gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk afgewezen.

4.45. Met het inbreukoordeel van de rechtbank, komt de door Ventraco c.s. gestelde grond te ontvallen aan de gevorderde verklaring voor recht dat VWS onrechtmatig heeft gehandeld door NL 442 en/of EP 415 in rechte te handhaven en door het kort geding vonnis van 5 september 2014 te executeren. Deze vordering wordt daarom afgewezen. De (overige) tegen deze vordering gevoerde verweren behoeven derhalve geen bespreking.

4.46. Met vorenbedoeld inbreukoordeel komt evenzeer de grond te ontvallen aan de door Ventraco c.s. gevorderde schadevergoeding. Van de gestelde onrechtmatige handhaving van NL 442 en EP 415 en de onrechtmatige executie van het kort geding vonnis van 5 september 2014 is bij dat oordeel immers geen sprake. De diverse bedragen waarvan Ventraco c.s. vergoeding heeft verzocht zijn reeds om die reden niet toewijsbaar. Ook voor een schadestaatprocedure is geen plaats.

4.47. Ventraco c.s. heeft nog betoogd dat belang bestaat bij verwijzing naar de schadestaatprocedure, omdat VWS de octrooirechten ook heeft gehandhaafd tegen het nieuwe product Rheofalt AM, terwijl daarmee geen inbreuk is gemaakt zodat de handhaving onrechtmatig is. Ter onderbouwing van dit betoog heeft Ventraco verwezen naar het aanzeggingsexploot van de deurwaarder van 24 september 2014 en de daarbij gevoegde brief van de raadvrouw van VWS 22 september 2014 (r.o. 2.26 en 2.27). Dit betoog faalt, om de navolgende redenen.

4.48. Bij de beoordeling van het betoog heeft als vertrekpunt te gelden dat Ventraco onrechtmatig heeft gehandeld door met de verhandeling van RheoFalt HP-EM indirecte inbreuk op NL 442 te plegen, hetgeen in kort geding tot het opleggen van een verbod en daaraan gekoppelde dwangsom heeft geleid. VWS heeft vervolgens in de door Ventraco genoemde stukken zonder voorbehoud aangezegd dat Ventraco het verbod heeft overtreden en dwangsommen heeft verbeurd door RheoFalt HP-EM op diverse data op haar website voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze aan te bieden, maar ten aanzien van het

product Rheofalt AM ligt dat anders. VWS heeft het aanbieden van Rheofalt AM weliswaar ook als inbreukmakend beschouwd, maar gelet op de daarbij gebruikte bewoordingen heeft zij dat slechts voorshands, bij gebreke van nadere informatie gedaan. Zij heeft ook niet zonder voorbehoud gesteld dat dwangsommen zijn verbeurd vanwege het aanbieden van Rheofalt AM. Ventraco is uitgenodigd om in dit verband nadere informatie te verstrekken. Onder voornoemde omstandigheden is het noemen van Rheofalt AM in het aanzeggingsexploit en de daarbij behorende brief van de raadvrouw van VWS niet onrechtmatig. Dat wordt niet anders door de omstandigheid dat thans niet meer in geschil is dat met het product Rheofalt AM volgens de door Ventraco gegeven beschrijving geen inbreuk wordt gemaakt. Dat Ventraco het product Rheofalt AM na 5 september 2014 niet op meer op de markt heeft gebracht, moet in het licht van het voorgaande als een voor haar rekening komende eigen keuze worden beschouwd.

proceskosten in reconventie

4.49. De rechtbank veroordeelt Ventraco c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure in reconventie. Deze kosten worden met toepassing van artikel 1019h Rv begroot op € 42.390,50 (50% van 84.781,-) als door VWS gevorderd en door Ventraco c.s. niet bestreden. De kostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

ten aanzien van Ventraco:

5.1. verbiedt Ventraco om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis indirect inbreuk te maken op EP 415, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat een overtreding voortduurt, tot een maximum van € 500.000,-;

5.2. veroordeelt Ventraco in de door VWS als gevolg van de indirecte inbreuk op EP 415 geleden schade, zulks nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.3. gebiedt Ventraco om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis, aan de advocaat van VWS opgave te doen van alle bedrijven en/of personen aan wie zij het product RheoFalt HP-EM sinds 13 augustus 2014 heeft geleverd in Nederland, met een specificatie van de ontvangen inkomsten en de met deze leveringen gemaakte winst, voorzien van een verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt dat deze de opgave heeft geverifieerd, dan wel, indien de registeraccountant door zijn gedragsregels weerhouden wordt van het verbinden van conclusies aan de opgave, een andere verklaring, zoals een rapport van feitelijke bevindingen van die registeraccountant, op straffe van een dwangsom van € 10.000,-, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop deze overtreding voortduurt, tot een maximum van € 500.000,-;

5.4. veroordeelt Ventraco in de kosten van de procedure in conventie, tot op heden aan de zijde van VWS begroot op € 40.270,98, te vermeerderen met rente over deze kosten als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen na dagtekening van dit vonnis, indien en voorzover Ventraco deze kosten niet binnen die termijn heeft voldaan;

5.5. verstaat dat de hoogte van de door VWS te maken nakosten € 131,- bedraagt indien geen betekening van dit vonnis plaatsvindt, verhoogd met € 68,- indien wel betekening plaatsvindt en Ventraco niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan;

5.6. bepaalt dat ingeval van betekening, het onder 5.5 bedoelde verhoogde bedrag van in totaal € 199,- wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na aanschrijving, tot de dag van volledige betaling;

5.7. verklaart het vonnis in conventie jegens Ventraco tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders jegens Ventraco gevorderde af;

ten aanzien van Venema:

5.9. wijst het jegens Venema gevorderde af;

5.10. veroordeelt VWS in de kosten van de procedure in conventie, tot op heden aan de zijde van Venema begroot op € 26.615,3;

5.11. verklaart het vonnis wat betreft de kostenveroordeling in 5.10 uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.12. wijst de vorderingen af;

5.13. veroordeelt Ventraco c.s. in de kosten van de procedure in reconventie, tot op heden aan de zijde van VWS begroot op € 42.390,50;

5.14. verklaart het vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, mr. C.T. Aalbers en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2016.

