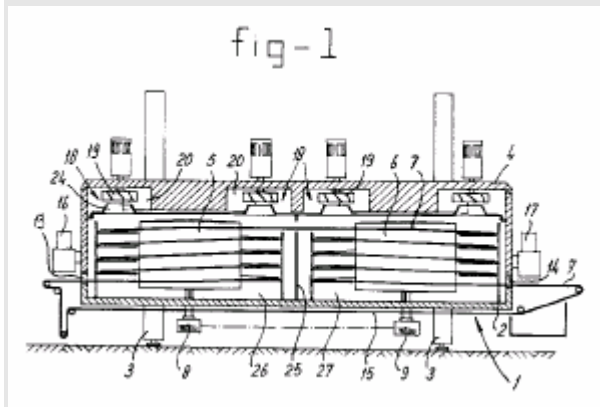


Rb Den Haag, 19 januari 2005, Stork Titan v CFS Bakel**OCTROOIRECHT****“Wapper”-verbod voor Nederland****Verbod om zich buiten rechte jegens derden op het octrooi te beroepen, maar niet om in rechte octrooi te handhaven**

Stork heeft sub 2 gevorderd dat het CFS Bakel wordt verboden zich te beroepen op het octrooi. De rechtbank overweegt als volgt. Veelal wordt bij het zich beroepen op een octrooi een onderscheid gemaakt al naar gelang jegens wie dat gebeurt en op welke wijze. Zo is van belang of dat binnen of buiten rechte gebeurt (in het laatste geval zal minder snel onrechtmatig handelen worden aangenomen) en of dit jegens de leverancier/producent geschiedt dan wel jegens een afnemer van die leverancier (in het laatste geval zal eerder onrechtmatigheid worden aangenomen). In al deze gevallen geldt evenwel dat pas van onrechtmatig handelen sprake kan zijn indien – onder verwijzing naar [Hof Den Haag 20 september 2001, IER 2001, 57](#) – een octrooihouder zijn recht handhaaft terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat het octrooi ongeldig is of dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt. Aan die premisse is voldaan gegeven de omstandigheid dat het octrooi voor Nederland inmiddels in twee instanties nietig is geoordeeld. Vervolgens dient te worden beoordeeld welke vormen van beroep onrechtmatig zijn te achten en mitsdien verboden kunnen worden. Blijkens haar toelichting, doelt Stork met haar vordering vooral op het zich beroepen op het octrooi jegens derden-afnemers. De rechtbank is van oordeel dat inderdaad CFS Bakel geacht moet worden thans onrechtmatig te handelen door in Nederland nog jegens derdenafnemers buiten rechte een beroep daarop te doen (dat wil zeggen mondeling, in brief- of enige andere vorm (van reclame)). (...). Iets anders is of het CFS Bakel ook moet worden verboden in rechte (dat wil zeggen binnen het kader van een gerechtelijke procedure) jegens die derden-afnemers een beroep op het octrooi te doen. De rechtbank stelt hierbij voorop dat het in rechte aanspreken van derden-afnemers uit hoofde van octrooi-inbreuk in beginsel geoorloofd is te achten. Dit beginsel lijdt eerst onder zeer bijzondere omstandigheden uitzondering, die onvoldoende zijn

gebleken. Het uit te spreken verbod zal derhalve worden geclausuleerd in die voege dat dit zich niet uitstrekt tot het doen van een beroep op het octrooi in het kader van een gerechtelijke procedure. Voorts acht de rechtbank de gevorderde dwangsom te hoog; zij zal deze stellen op EUR 100.000,00 per overtreding. Uiteraard verliest dit verbod zijn gelding indien het octrooi bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak alsnog geldig zou worden geoordeeld, hetgeen nog nadrukkelijk in het dictum zal worden bepaald.

“Wapper”-verbod voor overige landen**Nederlands recht van toepassing op het zich buiten Nederland beroepen op octrooi op grond van WCOD**

Voor wat de overige gedesignde landen betreft, is de rechtbank met Stork van oordeel dat ingevolge artikel 3 lid 3 respectievelijk 4 lid 2 [Wet conflictenrecht onrechtmatige daad](#) Nederlands recht van toepassing is op de vraag of het zich aldaar jegens derden-afnemers beroepen op de betreffende buitenlandse delen van het octrooi onrechtmatig is te achten. Zowel Stork als CFS Bakel zijn immers in Nederland gevestigd en het handelen van CFS Bakel is gericht tegen specifiek Stork (die zelfs – onweersproken – heeft te gelden als de enige andere producent van dubbele spiraalovens als de onderhavige in de wereld). Het hier aan de orde zijnde geval is gelijk te stellen met het in de parlementaire geschiedenis bij bedoeld artikel 4 genoemde voorbeeld van oneerlijke reclame jegens een bepaalde onderneming (zie MvT p.8, TK 1998-1999, 26608, nr. 3).

Aansprakelijkheid voor handhaving octrooi buiten Nederland afgewezen

Voor wat betreft de schade als gevolg van onrechtmatig handelen door CFS Bakel in de overige gedesignde landen, wijst de rechtbank deze af. Ten processe is slechts vast komen te staan dat CFS Bakel zich uitsluitend op het octrooi in de overige gedesignde landen heeft beroepen vóórdat deze rechtbank bij vonnis van 2 oktober 2002 het octrooi had vernietigd. Om redenen als in dat vonnis overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de conclusie dat het octrooi nietig is voordien niet dusdanig voor de hand lag dat CFS Bakel geacht kan worden reeds toen onrechtmatig te hebben gehandeld. Dit geldt evenzeer voor de vraag of CFS Bakel moest beseffen dat de Stork-ovens geen inbreuk maakten. Gesteld al dat de rechtbank uiteindelijk (naar Nederlands octrooirecht) van oordeel zal zijn dat de verhandeling van die ovens ook niet op equivalente wijze inbreuk maakt op het octrooi, dan kan zeker niet worden aangenomen dat die uitkomst dusdanig voor de hand lag dat CFS Bakel aldus in het verleden geacht moet worden onrechtmatig te hebben gehandeld door Stork te betichten van inbreuk. De rechtbank laat dan nog daar dat inbreuk in het equivalentiebereik een leerstuk is waaraan niet in alle gedesignde landen op dezelfde wijze invulling wordt gegeven.

PROCESRECHT**Belang – aanhouding**

• [Thans geen belang bij definitief oordeel niet-inbreuk Nederlands octrooi vanwege vernietiging octrooi](#)

De rechtbank acht het thans niet opportuun een definitief oordeel te vellen aangaande de verklaring van niet-inbreuk, voorzover deze Nederland betreft. Daartoe is redengevend dat het octrooi door deze rechtbank reeds is vernietigd, welk oordeel door het hof is bevestigd. De ingestelde cassatie schorst de werking van de vernietiging, zolang niet bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is beslist. De vernietiging wordt er (behoudens vernietiging van het arrest van het hof, en eventueel na terugverwijzing, bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak) niet mee ongedaan gemaakt. De rechtbank vermag niet in te zien welk belang Stork zou kunnen hebben bij een uitspraak waarin voor recht wordt verklaard dat zij geen inbreuk maakt op een niet bestaand octrooi.

• [Aanhouding oordeel over niet-inbreuk in overige gedesigneerde landen tot na GAT v LuK- arrest HvJEG](#)

Voor wat betreft de verklaring van niet-inbreuk in de overige gedesigneerde landen, overweegt de rechtbank dat zij ook dat oordeel zal aanhouden, evenwel tot het Hof van Justitie van Europese Gemeenschappen (hierna, ook in het dictum, "HvJ EG") uitspraak heeft gedaan in de zaak C-4/03 (GAT/LuK), waarbij het volgende in aanmerking is genomen.*

• [Schadestaat voor Nederland evenzeer aangehouden](#)

Het oordeel over de door Stork gevorderde schade op te maken bij staat als gevolg van onrechtmatig handelen door CFS Bakel in Nederland zal evenzeer worden aangehouden totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de geldigheid van het octrooi voorhanden is

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 19 januari 2005

(Von Maltzahn, Van Peurseem en Brinkman)

Datum vonnis: 19 januari 2005

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel Recht • Afdeling I

Vonnis in de zaak met rolnummer 03/783 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STORK TITAN B.V.,

gevestigd te Boxmeer,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

procureur: mr. W. Taekema,

advocaat: mr. W.A. Hoyng te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CFS BAKEL B.V. (voorheen Koppens B.V.),

gevestigd te Bakel,

gemeente Gemert-Bakel,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat: mr. C.A.J. Crul en mr. R. Dijkstra te Amsterdam.

Partijen worden hierna, ook in het dictum, aangeduid als "Stork" respectievelijk "CFS Bakel".

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

– het tussenvonnis van deze rechtbank van 2 juli 2003 waarin de incidentele vordering tot onbevoegdverklaring (voorzover de vorderingen grensoverschrijdend effect hebben) alsmede tot schorsing is afgewezen, met de daarin aangeduide stukken;

– de akte houdende overlegging producties zijdens CFS Bakel;

– de conclusie van repliek (inhoudende vermeerdering van eis), conclusie van antwoord in reconventie;

– de conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie met een akte houdende overlegging producties;

– de conclusie van dupliek in reconventie;

– de akte houdende overlegging producties zijdens CFS Bakel,

– de akte houdende overlegging producties zijdens Stork.

Ter zitting van 19 november 2004 hebben partijen hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door mrs. Hoyng, Crul en Dijkstra voornoemd. De pleitnotities bevinden zich bij de stukken.

RECHTSOVERWEGINGEN

In conventie en in reconventie

DE FEITEN

1. Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. CFS Bakel (destijds genaamd Tetra Laval Food CFS Bakel B.V.) is rechthebbende op het [Europees octrooi 0 558 151](#), met als prioriteitsdatum 26 februari 1992 verleend op 31 januari 1996 voor een 'Oven'. Dit octrooi, hierna: het octrooi, heeft mede gelding voor Nederland.

b. Conclusie 1 van het octrooi luidde aanvankelijk als volgt:

'Oven with a housing which has heating means (18, 19) and a conveyor belt (7) which runs through the housing, and on which the food products to be heated can be accommodated, which belt (7) follows a first helical path and a second helical path which connects to the first path, in which second path the belt, viewed in the vertical direction, carries out a movement in the opposite direction to that in the first path, characterized in that the first path is situated in a first chamber (26) in the housing, the second path is situated in a second chamber (27) in the housing, which chambers (26, 27) are separated by a partition (25) provided with an opening (28) through which the belt (7) is conveyed, and in that the two chambers (26, 27) each have their own heating device (18, 19), so that two different temperature zones are formed.'

c. Tegen de verlening van dit octrooi hebben zowel Stork als Meyn Machinefabriek B.V. oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (EOB). Bij brief

* Red IEPT: zie: [IEPT20060713, HvJEG, GAT v LuK](#)

van 5 mei 1998 heeft de oppositieafdeling de tussenbeslissing kenbaar gemaakt dat, gelet op de door de octrooihouder tijdens de oppositieprocedure gemaakte wijzigingen, het octrooi en de uitvinding waarop dit betrekking heeft aan de eisen van het Europees Octrooiverdrag (EOV) voldoen. Tegen deze tussenbeslissing hebben Stork en Meyn beroep ingesteld bij het EOB.

d. Bij vonnis van 2 april 1999 (rolnummer KG 99/89) heeft de president van deze rechtbank, na te hebben overwogen dat naar zijn voorlopig oordeel een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi, bij gebrek aan inventiviteit, door de Technische Kamer van Beroep van het EOB alsnog zal worden herroepen, dan wel dat het, voor Nederland, in de aanhangige bodemprocedure zal worden vernietigd, CFS Bakel bevelen 'met betrekking tot de ten processe bedoelde Storkovens tegenover derden geen beroep te doen op Europees octrooi 0 558 151, dan onder gelijktijdige schriftelijke mededeling dat de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 2 april 1999 als zijn voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi zal worden herroepen, dan wel vernietigd.'

e. Op 27 april 2000 heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB (hierna: "TKB") een beslissing genomen op het beroep. De TKB heeft daarbij het octrooi in stand gelaten op basis van het derde van vijf hulpverzoeken (auxiliary requests), ingediend op 24 maart 2000 maar nog aangepast ter zitting van 27 april 2000. Als gevolg hiervan is conclusie 1 komen te luiden als volgt, waarbij de op grond van genoemd auxiliary request aangebrachte wijzigingen/toevoegingen vet zijn weergegeven:

*Oven with a housing which has heating means (18,19,23) and a conveyor means (7) which runs through the housing for food products to be heated, which conveyor means (7) follows a first helical path and a second helical path which connects to the first path, in which second path the conveyor means, viewed in the vertical direction, carries out a movement in the opposite direction to that in the first path, **wherein the housing comprises a tank (2) and a cap (4) resting on said tank (2), in that the conveyor means are constituted by one conveyor belt (7) on which the food products to be heated can be accommodated, in that at the level of the two helical paths the conveyor belt (7) is driven in each case by a rotatable drum (5,6) with vertical axis of rotation, the first path being situated in a first chamber (26) in the housing, the second path being situated in a second chamber (27) in the housing, which chambers (26,27) are separated by a partition (25) provided with an opening (28) through which the conveyor belt (7) is conveyed, the two chambers (26,27) each having their own heating device (18), so that two different temperature zones are formed, said heating devices (18) each providing hot-air heating and being provided in the top of the cap (4).***

f. Bij vonnis van deze rechtbank van 2 oktober 2002 in de procedure onder rolnummer 97/3524 tussen dezelfde partijen is het octrooi, zoals door de TKB nog in stand

gelaten, in zijn geheel vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Van dit vonnis is CFS Bakel in hoger beroep gekomen. Het gerechtshof alhier heeft het vonnis bij arrest van 15 juli 2004 bekrachtigd (rolnummer 03/0008). CFS Bakel heeft hiertegen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld bij dagvaarding van 14 oktober 2004.*

DE VORDERINGEN, DE GRONDSLAGEN DAARVOOR EN DE VERWEREN

2. Na vermeerdering van eis, waartegen CFS Bakel zich niet heeft verzet, vordert Stork in conventie dat de rechtbank, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht verklaart dat de Stork Titan dubbele spiraaloven geen inbreuk maakt op Europees octrooi 0 558 151 respectievelijk de nationale equivalenten daarvan in de gedesigneerde landen;

2. CFS Bakel verbiedt in het economische verkeer op enigerlei wijze een beroep te doen op Europees octrooi 0 558 151 respectievelijk de nationale equivalentie (de rechtbank begrijpt: equivalenten) daarvan in de gedesigneerde landen een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 1.000.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod;

3. CFS Bakel veroordeelt tot het vergoeden van de door Stork ten gevolge van onrechtmatige daden geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

4. CFS Bakel veroordeelt in de kosten van het geding. Stork stelt daartoe, kort gezegd, dat haar ovens geen inbreuk op het octrooi maken, ook niet op equivalente wijze, omdat niet aan alle kenmerken uit de conclusies van het octrooi is voldaan en omdat zij de stand der techniek toepast. Aanvankelijk had Stork aan haar vorderingen tevens ten grondslag gelegd dat het octrooi niet geldig is, omdat het niet inventief is, niet nawerkbaar en/of toegevoegde materie bevat, maar die grondslag heeft zij voorafgaand aan de pleidooien nadrukkelijk ingetrokken.

3. Hiertegen voert CFS Bakel gemotiveerd verweer, waarop in het navolgende voor zover van belang zal worden ingegaan.

4. In reconventie vordert CFS Bakel een (grensoverschrijdend) inbreukverbod met nevenvorderingen (recall en opgave afnemers), alles versterkt met dwangsommen, alsmede schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Hiertegen verweert Stork zich.

BEOORDELING VAN HET GESCHIL

Voorts in conventie

5. De rechtbank zal hierna elk van de door Stork in conventie ingestelde vorderingen afzonderlijk bespreken, waarbij telkens als eerste de vordering voor zover deze ziet op Nederland aan de orde komt en vervolgens voor zover de betreffende vordering ziet op de overige in het octrooi gedesigneerde landen.

(1) Verklaring van niet-inbreuk

Nederland

6. De rechtbank acht het thans niet opportuun een definitief oordeel te vellen aangaande de verklaring van

* Red. IEPT, zie: [IEPT20060929, HR, CFS Bakel v Stork Titan](#)

niet-inbreuk, voorzover deze Nederland betreft. Daartoe is redengevend dat het octrooi door deze rechtbank reeds is vernietigd, welk oordeel door het hof is bevestigd. De ingestelde cassatie schorst de werking van de vernietiging, zolang niet bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is beslist. De vernietiging wordt er (behoudens vernietiging van het arrest van het hof, en eventueel na terugverwijzing, bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak) niet mee ongedaan gemaakt. De rechtbank vermag niet in te zien welk belang Stork zou kunnen hebben bij een uitspraak waarin voor recht wordt verklaard dat zij geen inbreuk maakt op een niet bestaand octrooi. De vernietiging heeft immers ingevolge artikel 75 lid 5 ROW 1995 terugwerkende kracht. Slechts in het geval de Hoge Raad het arrest van het hof zou casseren en het octrooi alsnog geldig zou worden geacht, zou het belang van Stork herleven. Tot die tijd echter is de rechtbank van oordeel dat is uit te gaan van een vernietigd octrooi en zodoende tevens van een vordering zonder belang. Het definitieve oordeel evenwel zal (zodanig onder verwijzing naar art. 83 lid 3 ROW 1995) worden aangehouden totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de geldigheid van het octrooi voorhanden is (dan wel totdat een definitieve schikking daaromtrent tussen partijen is bereikt). Voor deze beslissing is mede dragend dat indien inderdaad de Hoge Raad zou besluiten tot cassatie, het geenszins ondenkbaar is dat na verwijzing het octrooi in verder beperkte vorm in stand zou worden gelaten. Alsdan is het a fortiori zinnig eerst de uitkomst van die procedure af te wachten, opdat niet de onwenselijke situatie kan ontstaan dat bijvoorbeeld de rechtbank thans zou concluderen tot inbreuk, terwijl dit anders zou kunnen liggen indien zij rekening had kunnen houden met het verder beperkte octrooi.

Overige gedesigneerde landen

7. Voor wat betreft de verklaring van niet-inbreuk in de overige gedesigneerde landen, overweegt de rechtbank dat zij ook dat oordeel zal aanhouden, evenwel tot het Hof van Justitie van Europese Gemeenschappen (hierna, ook in het dictum, "HvJ EG") uitspraak heeft gedaan in de zaak C-4/03 (GAT/LuK), waarbij het volgende in aanmerking is genomen. In de eerste plaats is van belang dat deze rechtbank weliswaar de incidentele vordering tot onbevoegdverklaring voor zover de vorderingen een grensoverschrijdend karakter dragen bij tussenvonnis van 2 juli 2003 heeft afgewezen, doch dat die uitspraak in een ander licht is komen te staan door de nadien op 16 september 2004 verschenen conclusie van Advocaat- Generaal Geelhoed bij het HvJ EG. Hieruit valt immers af te leiden dat hij aan gaande een (niet-)inbreukprocedure betreffende een buitenlands¹ octrooi waarin de nietigheid van dat octrooi (op serieuze wijze) aan de orde wordt gesteld van oordeel is dat artikel 22 lid 4 EEX-verordening (de overeenkomstige artikelen in het EEX- en EVEX-verdrag zijn gelijklopend en zullen hierna niet nader aangeduid worden) aan

grensoverschrijdende bevoegdheid in de weg staat. Volgens die conclusie zou de rechtbank zich derhalve destijds onbevoegd hebben moeten verklaren voor zover de verklaring van niet-inbreuk grensoverschrijdend effect zou hebben aangezien het hier geen "pure" inbreukzaak betreft (vgl. nrs. 43 en 44 van de conclusie).

8. Hierbij doemt evenwel nog een tweetal vragen op. Ten eerste kan de vraag worden gesteld of de rechtbank thans bij eindvonnis zou kunnen terugkomen op haar eerdere beslissing, veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het HvJ EG voornoemde conclusie van Geelhoed zal volgen. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend, omdat die incidentele beslissing alsdan evident onjuist zou zijn en handhaving daarvan met zich zou brengen dat de rechtbank zou moeten doorgaan met beoordeling van de niet-inbreuk in het buitenland, in de wetenschap dat in hoger beroep geoordeeld zal worden dat zij daartoe geen bevoegdheid had. Zelfs als ervan uit moet worden gegaan dat onder het nieuwe procesrecht de rechter nog altijd gebonden is aan eerder gegeven eindbeslissingen², acht de rechtbank zich onder bovengeschetste (uitzonderlijke) omstandigheden niet gebonden aan haar eerder gegeven oordeel. Van belang is hierbij voorts dat artikel 25 EEX-verordening bepaalt dat de onbevoegdheid volgens artikel 22 EEX-verordening ambtshalve moet worden uitgesproken zodat het beginsel van Gemeenschaps-trouw reeds tot een terugkomen op die beslissing zou nopen.

9. De tweede vraag is of het feit dat Stork zich thans (bij pleidooi) niet meer op de nietigheid van het octrooi beroept reden zou moeten zijn om überhaupt de problematiek van artikel 22 lid 4 EEX-verordening terzijde te laten. De rechtbank is van oordeel dat de beantwoording van die vraag evenzeer afhankelijk is van het antwoord van het HvJ EG inzake C-4/03. Niet ondenkbaar is immers dat het HvJ EG de ook wel verdedigde leer zal volgen dat de rechter in de ene Lid-Staat onbevoegd is voor iedere (niet-)inbreukzaak met als inzet een in een andere Lid-Staat geldend octrooi, ongeacht de vraag of nu wel of niet een beroep op nietigheid van dat octrooi is gedaan. In dat geval maakt het intrekken van het nietigheidsberoep geen verschil. Wellicht zal verder het HvJ EG in zijn uitspraak aandacht besteden aan de vraag of uitsluitend de bij dagvaarding ingenomen stellingen in aanmerking dienen te worden genomen of dat veranderingen nadien in de grondslagen (zoals een uitbreiding met een nietigheidsgrondslag maar ook, zoals in casu, de intrekking daarvan) eveneens bij de beoordeling van de bevoegdheid dienen te worden betrokken. Nog daargelaten het probleem dat niet denkbeeldig is dat Stork in appèl (zeker indien deze rechtbank zou oordelen dat wèl van inbreuk sprake is) wederom een beroep op de nietigheid zal doen, waardoor het hof zich alsnog onbevoegd zou moeten verklaren. Verder zij opgemerkt dat Stork nog wèl aan haar vorderingen ten grondslag legt dat zij de stand van de techniek toepast en dáárom geen inbreuk kan maken

¹ Waar in deze uitspraak het woord buitenland of buitenlands is genoemd, worden landen aangesloten bij het EVEX, het EEX respectievelijk de EEX-verordening bedoeld.

² Zie kritisch hierover bijvoorbeeld Hugenholtz/Heemskerck in Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 20e druk, 2002, nr. 116.

(zogenaamd Gilette-verweer). Dit argument nadert zeer dicht (om niet te zeggen: komt overeen met) het betoog dat geen inbreuk wordt gemaakt omdat het octrooi (gedeeltelijk) nietig is. Tot slot is er reden temeer de uitspraak van het HvJ EG af te wachten, omdat daaruit wellicht lering valt te trekken hoe een nationale rechter moet omgaan met een geval als het onderhavige, waarin hij moet oordelen over de inbreuk op een buitenlands octrooi, waarover in het buitenland nog geen nietigheidsprocedure aanhangig is, terwijl de nationale pendant daarvan naar zijn nationaal recht reeds is nietig geacht. De rechtbank acht de kans aanwezig dat het HvJ EG hierin niet zonder meer de lijn van de Hoge Raad zal volgen (arrest van 19 december 2003, RvdW 2004, 10, Roche/Primus, zie met name r.o. 4.11.5).

(2) Verbod beroep te doen op het octrooi

Nederland

10. Stork heeft sub 2 gevorderd dat het CFS Bakel wordt verboden zich te beroepen op het octrooi. De rechtbank overweegt als volgt. Veelal wordt bij het zich beroepen op een octrooi een onderscheid gemaakt al naar gelang jegens wie dat gebeurt en op welke wijze. Zo is van belang of dat binnen of buiten rechte gebeurt (in het laatste geval zal minder snel onrechtmatig handelen worden aangenomen) en of dit jegens de leverancier/producent geschiedt dan wel jegens een afnemer van die leverancier (in het laatste geval zal eerder onrechtmatigheid worden aangenomen). In al deze gevallen geldt evenwel dat pas van onrechtmatig handelen sprake kan zijn indien – onder verwijzing naar [Hof Den Haag 20 september 2001, IER 2001, 57](#) – een octrooihouder zijn recht handhaaft terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat het octrooi ongeldig is of dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt. Aan die premisse is voldaan gegeven de omstandigheid dat het octrooi voor Nederland inmiddels in twee instanties nietig is geoordeeld. Vervolgens dient te worden beoordeeld welke vormen van beroep onrechtmatig zijn te achten en mitsdien verboden kunnen worden. Blijkens haar toelichting, doelt Stork met haar vordering vooral op het zich beroepen op het octrooi jegens derden-afnemers. De rechtbank is van oordeel dat inderdaad CFS Bakel geacht moet worden thans onrechtmatig te handelen door in Nederland nog jegens derdenafnemers buiten rechte een beroep daarop te doen (dat wil zeggen mondeling, in brief- of enige andere vorm (van reclame)). Aangezien vaststaat dat CFS Bakel in het verleden op haar octrooi jegens derdenafnemers buiten rechte een beroep heeft gedaan, acht de rechtbank voldoende dreiging gegeven om een verbod daartoe te rechtvaardigen.

11. Iets anders is of het CFS Bakel ook moet worden verboden in rechte (dat wil zeggen binnen het kader van een gerechtelijke procedure) jegens die derdenafnemers een beroep op het octrooi te doen. De rechtbank stelt hierbij voorop dat het in rechte aanspreken van derdenafnemers uit hoofde van octrooi-inbreuk in beginsel geoorloofd is te achten. Dit beginsel lijdt eerst onder zeer bijzondere omstandigheden uitzondering, die onvoldoende zijn gebleken. Het uit te spreken verbod zal derhalve worden geclausuleerd in dier voege

dat dit zich niet uitstrekt tot het doen van een beroep op het octrooi in het kader van een gerechtelijke procedure. Voorts acht de rechtbank de gevorderde dwangsom te hoog; zij zal deze stellen op EUR 100.000,00 per overtreding. Uiteraard verliest dit verbod zijn gelding indien het octrooi bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak alsnog geldig zou worden geoordeeld, hetgeen nog nadrukkelijk in het dictum zal worden bepaald.

Overige gedesigneerde landen

12. Voor wat de overige gedesigneerde landen betreft, is de rechtbank met Stork van oordeel dat ingevolge artikel 3 lid 3 respectievelijk 4 lid 2 [Wet conflictenrecht onrechtmatige daad](#) Nederlands recht van toepassing is op de vraag of het zich aldaar jegens derdenafnemers beroepen op de betreffende buitenlandse delen van het octrooi onrechtmatig is te achten. Zowel Stork als CFS Bakel zijn immers in Nederland gevestigd en het handelen van CFS Bakel is gericht tegen specifiek Stork (die zelfs – onweersproken – heeft te gelden als de enige andere producent van dubbele spiraalovens als de onderhavige in de wereld). Het hier aan de orde zijnde geval is gelijk te stellen met het in de parlementaire geschiedenis bij bedoeld artikel 4 genoemde voorbeeld van oneerlijke reclame jegens een bepaalde onderneming (zie MvT p.8, TK 1998-1999, 26608, nr. 3).

13. De rechtbank vermag voorts niet in te zien waarom volgens dat Nederlandse recht andere maatstaven dan bij Nederlandse octrooien zouden hebben te gelden voor een Nederlandse octrooihouder die op zijn buitenlandse octrooirecht een beroep doet in de concurrentiestrijd met een andere, wederom Nederlandse, onderneming. Dit wordt niet anders door de enkele omstandigheid dat het aan de betreffende buitenlandse rechter is over de geldigheid een eendoordeel te vellen, terwijl nationale rechters wel eens verschillend over de geldigheid denken. Dit neemt immers niet weg dat CFS Bakel nog altijd ernstig met die ongeldigheid rekening dient te houden, gegeven het feit dat het octrooi voor Nederland inmiddels in twee instanties nietig is geoordeeld. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder is 11 en 12 overwogen en in aanmerking nemende dat vaststaat dat CFS Bakel in het verleden op haar octrooi jegens derden een beroep heeft gedaan, acht de rechtbank voldoende dreiging gegeven om een verbod te rechtvaardigen. Ook hier evenwel slechts voor het doen van een beroep op de octrooien in de gedesigneerde landen buiten rechte. Dit verbod dient zijn gelding te verliezen niet alleen zodra in Nederland bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak het octrooi alsnog geldig zou worden geoordeeld, maar eveneens zodra de betreffende buitenlandse rechter het betreffende buitenlandse deel van het octrooi toch geldig zou hebben geoordeeld. Voor dit laatste is niet nodig dat de betreffende uitspraak reeds in kracht van gewijsde is gegaan aangezien het oordeel van die rechter (ook al wordt hiertegen nog geappelleerd) voor dat land alsdan van meer belang is te achten dan de uitspraken in Nederland.

(3) Schadestaat

Nederland

14. Het oordeel over de door Stork gevorderde schade op te maken bij staat als gevolg van onrechtmatig handelen door CFS Bakel in Nederland zal evenzeer worden aangehouden totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de geldigheid van het octrooi voorhanden is (dan wel totdat een definitieve schikking daaromtrent tussen partijen is bereikt). Alsdan immers kan pas een definitief oordeel worden geveld over de vraag of CFS Bakel onrechtmatig heeft gehandeld jegens Stork door diens afnemers te benaderen. Voorzover het schade betreft geleden door Stork in de periode voorafgaand aan het vonnis van 2 oktober 2002, zij gewezen op het in dat vonnis dienaangaand overwogene (welk oordeel evenzeer door het hof is bekrachtigd).

Overige gedesigneerde landen

15. Voor wat betreft de schade als gevolg van onrechtmatig handelen door CFS Bakel in de overige gedesigneerde landen, wijst de rechtbank deze af. Ten processe is slechts vast komen te staan dat CFS Bakel zich uitsluitend op het octrooi in de overige gedesigneerde landen heeft beroepen vóórdat deze rechtbank bij vonnis van 2 oktober 2002 het octrooi had vernietigd. Om redenen als in dat vonnis overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de conclusie dat het octrooi nietig is voordien niet dusdanig voor de hand lag dat CFS Bakel geacht kan worden reeds toen onrechtmatig te hebben gehandeld. Dit geldt evenzeer voor de vraag of CFS Bakel moest beseffen dat de Stork-ovens geen inbreuk maakten. Gesteld al dat de rechtbank uiteindelijk (naar Nederlands octrooirecht) van oordeel zal zijn dat de verhandeling van die ovens ook niet op equivalente wijze inbreuk maakt op het octrooi, dan kan zeker niet worden aangenomen dat die uitkomst dusdanig voor de hand lag dat CFS Bakel aldus in het verleden geacht moet worden onrechtmatig te hebben gehandeld door Stork te betichten van inbreuk. De rechtbank laat dan nog daar dat inbreuk in het equivalentiebereik een leerstuk is waaraan niet in alle gedesigneerde landen op dezelfde wijze invulling wordt gegeven.

Slotsom in conventie

16. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de beslissing in conventie over de gevorderde verklaring van niet-inbreuk (sub 1 petitum) en schadestaat (sub 3 petitum) voor wat betreft Nederland zal worden aangehouden totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de geldigheid van het octrooi voorhanden is (dan wel totdat een definitieve schikking daaromtrent tussen partijen is bereikt). De beslissing over de gevorderde verklaring van niet-inbreuk (sub 1 petitum) voor wat betreft de overige gedesigneerde landen zal worden aangehouden totdat het HvJ EG in de zaak C-04/03 een uitspraak heeft gedaan (dan wel totdat duidelijk zou worden dat het HvJ EG om welke reden ook geen uitspraak zal doen). De gevorderde schade voor handelen van CFS Bakel buiten Nederland (petitum sub 3) zal worden afgewezen. Het gevorderde verbod aan CFS Bakel om zowel in Nederland als in de overige gedesigneerde landen een beroep te doen op het octrooi (petitum sub 2) zal worden toegewezen.

17. Iedere verdere beslissing in conventie zal worden aangehouden.

Verder in reconventie

18. Het hiervoor onder 6-9 overwogene ten aanzien van de verklaring van nietinbreuk geldt vanzelfsprekend nog te sterker voor het in reconventie gevorderde inbreukverbod met nevenvorderingen alsmede bijbehorende schadevergoeding. Ook de beslissingen over de vorderingen in reconventie zullen derhalve voor wat betreft Nederland worden aangehouden totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de geldigheid van het octrooi voorhanden is (dan wel totdat een definitieve schikking daaromtrent tussen partijen is bereikt). De beslissingen in reconventie voor wat betreft de overige gedesigneerde landen zullen worden aan gehouden totdat het HvJ EG in de zaak C-04/03 een uitspraak heeft gedaan (dan wel totdat duidelijk zou worden dat het HvJ EG om welke reden ook geen uitspraak zal doen).

19. Iedere verdere beslissing zal ook in reconventie worden aangehouden.

BESLISSING:

De rechtbank:

In conventie:

VERBIEDT CFS Bakel in het economische verkeer op enigerlei wijze een beroep te doen op Europees octrooi 0 558 151 in Nederland respectievelijk op de nationale equivalenten daarvan in de overige gedesigneerde landen, anders dan in het kader van een gerechtelijke procedure, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 100.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod;

VERSTAAT dat dit verbod haar gelding verliest zodra het octrooi bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak alsnog geldig zou worden geoordeeld en voor de overige gedesigneerde landen tevens zodra de betreffende buitenlandse rechter (bij al dan niet in kracht van gewijsde gegane uitspraak) het octrooi aldaar geldig zou hebben geoordeeld; WIJST AF de gevorderde schadevergoeding voorzover deze op handelen door CFS Bakel buiten Nederland ziet;

SCHORST het geding voor het overige (zodanig op de voet van artikel 83 ROW 1995) als volgt:

(i) ten aanzien van de sub 1 gevorderde verklaring van niet-inbreuk en de sub 3 gevorderde schade, beide voor wat betreft Nederland, totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de geldigheid van het octrooi voorhanden is (dan wel totdat een definitieve schikking daaromtrent tussen partijen is bereikt); en

(ii) ten aanzien van de sub 1 gevorderde verklaring van niet-inbreuk in de overige gedesigneerde landen totdat het HvJ EG in de zaak C-04/03 een uitspraak heeft gedaan (dan wel totdat duidelijk zou worden dat het HvJ EG om welke reden ook geen uitspraak zal doen);

VERSTAAT dat de meest gereede partij de zaak nadien weer op de rol kan plaatsen voor voortprocederen;

VERKLAART het hiervoor aan CFS Bakel opgelegde verbod uitvoerbaar bij voorraad;

HOUDT iedere verdere beslissing aan;

In reconventie:

SCHORST het geding (zonodig op de voet van artikel 83 ROW 1995) als volgt:

(i) voor wat betreft Nederland, totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de geldigheid van het octrooi voorhanden is (dan wel totdat een definitieve schikking daaromtrent tussen partijen is bereikt); en
(ii) voor wat betreft de overige gedesignde landen totdat het HvJ EG in de zaak C-04/03 een uitspraak heeft gedaan (dan wel totdat duidelijk zou worden dat het HvJ EG om welke reden ook geen uitspraak zal doen);

VERSTAAT dat de meest gereede partij de zaak nadien weer op de rol kan plaatsen voor voortprocederen;

HOUDT iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mrs. Von Maltzahn, Van Peursem en Brinkman en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 januari 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.
