

Rb Den Haag, 31 januari 2007, Kruidvat v Nutricia



## OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

### Ontvankelijkheid incidentele vordering

- [Verzoek tot schorsing kan bij incidentele vordering worden ingediend – geen gesloten systeem van incidentele vorderingen](#)

De rechtbank overweegt als volgt. Art. 83 lid 4 ROW 1995 bepaalt: "De rechter kan de behandeling van een geschil ter zake van een Europees octrooi met of zonder tijdsbepaling schorsen, indien bij het Europees Octrooibureau tegen dat octrooi oppositie is ingesteld ingevolge artikel 99 van het Europees Octrooiverdrag." De schorsing ex art. 83 lid 4 ROW 1995 betreft een discretionaire bevoegdheid die de rechter ambtshalve kan gebruiken. Een partij kan de rechter niettemin verzoeken van die bevoegdheid gebruik te maken. Daartoe volstaat een schriftelijk verzoek bij conclusie of memorie of een mondeling verzoek bij pleidooi. Dit neemt niet weg dat het een partij vrij staat zodanig verzoek te doen bij incidentele conclusie of memorie (vgl. conclusie A-G Franx (onder 8) voor HR 9 december 1983, NJ 1984, 668). Ook volgens het sinds 1 januari 2002 geldende recht is zulks mogelijk en is er geen sprake van een gesloten systeem van incidentele vorderingen. Incidentele vorderingen hebben gemeen dat daarop wordt beslist voordat over de hoofdzaak wordt voortgeprocedeerd (art. 209 Rv); zij leiden tot een incident. De rechtbank acht Nutricia mitsdien ontvankelijk in haar incidentele vordering.

### Verzoek tot schorsing afgewezen

- [Schorsing geen adequaat middel om te verhinderen dat in twee fora dezelfde materie wordt behandeld – ook zonder schorsing is te verwachten dat Technische Kamer van Beroep van EOB zal hebben beslist en Rb zal TKB verzoeken afhandeling te bespoedigen – schorsing vertraagt bovendien afhandeling vorderingen inzake misleidende reclame](#)

Schorsing is evenwel geen adequaat middel om te verhinderen dat in twee fora dezelfde materie wordt behandeld of dat deze fora tot mogelijk tegenstrijdige beslissingen komen. De eerstgenoemde argumenten van Nutricia zullen dan ook worden gepasseerd. (...). Naar oordeel van de rechtbank is er thans dan ook geen aanleiding de behandeling van de hoofdzaak te schorsen, omdat ook zonder schorsing te verwachten is dat de TKB eerder tot een beslissing zal komen dan deze rechtbank. Daarbij weegt mee dat het de rechtbank bekend is dat zij de TKB kan verzoeken de afhandeling van het hoger beroep te bespoedigen. De rechtbank zal in deze zaak van die mogelijkheid gebruik maken. (...).

Ten slotte wijst de rechtbank er nog op dat in deze procedure ook nog de vorderingen van Kruidvat met betrekking tot, kort gezegd, misleidende reclame aan de orde zijn. Schorsing zou ook leiden tot een onwenselijke vertraging in de afdoening van die vorderingen.

Vindplaatsen:

### Rb Den Haag, 31 januari 2007

zaaknummer / rolnummer: 272224 / HA ZA 06-2955

Vonnis in incident van 31 januari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRUIDVAT RETAIL B.V.,

gevestigd te Renswoude,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en [B.J. Berghuis van](#)

[Woortman](#) te Amsterdam,

tegen

De naamloze vennootschap NUTRICIA N.V.,

gevestigd te ZOETERMEER,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaten [mrs. G. Kuipers](#) en O.L. van Daalen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Kruidvat en Nutricia genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord tevens incidentele conclusie houdende schorsingsverzoek;

- de conclusie van antwoord in het incident tot schorsing.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

### 2. De beoordeling in het incident

2.1. Nutricia is houdster van Europees octrooi EP

1.105.002, hierna EP 002. EP 002 is haar verleend op

17 juli 2002 op een aanvraag van 11 augustus 1999.

Het octrooi heeft de titel Kohlenhydratmischungen en

ziet op koolhydraatmengsels voor diëtische voedingen

en farmaceutica, bestaande uit een mengsel van kortke-

tenige en langketenige koolhydraten, dat aan bepaalde

voorwaarden voldoet en een prebiotische werking kent.

Deze koolhydraatmengsels worden onder meer toege-

voegd bij de bereiding van babyvoeding. Bij inleidende

dagvaarding heeft Kruidvat onder meer vernietiging

van EP 002 voor Nederland gevorderd en voorts gevorderd,

kort gezegd, dat Nutricia zich zal onthoudend van

misleidende reclame.

2.2. Voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank

heeft Nutricia een octrooiinbreukverbod gevorderd. Dit

is afgewezen waarna in hoger beroep het gerechtshof

deze afwijzing heeft bevestigd en heeft overwogen, onder

meer, dat er een gerede kans bestaat dat conclusie 1

van EP 002 zal worden vernietigd en voorts dat de

grenzen van het eventueel resterende deel van het octrooi

zich niet eenvoudig laten vaststellen.

2.3. Tegen EP 002 is door vier partijen oppositie ingesteld bij het Europees octrooibureau (EOB). In de oppositie heeft op 10 mei 2005 een mondelinge behandeling bij de oppositieafdeling plaatsgevonden. De oppositieafdeling heeft EP 002 in ongewijzigde vorm in stand gehouden. Tegen de beslissing van de oppositieafdeling is door alle opposanten beroep aangetekend. In dit beroep is Kruidvat geïntervenieerd.

2.4. In het incident verzoekt Nutricia de rechtbank de behandeling van de zaak op de voet van art. 83 lid 4 ROW 1995 te schorsen totdat in oppositie in hoger beroep door de Technische Kamer van Beroep (TKB) zal zijn beslist over de geldigheid van EP 002. Zij legt hieraan ten grondslag dat door de schorsing wordt voorkomen dat tweemaal dezelfde materie wordt behandeld en dat daarmee het risico van tegenstrijdige beslissingen van de rechtbank en de TKB wordt beperkt. Gelet op het voorlopig oordeel van het gerechtshof (supra 2.2) kan zich daarnaast de kans voordoen dat EP 002 niet in ongewijzigde vorm kan worden gehandhaafd. In die situatie bestaat dan het gevaar dat Nutricia – om het octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden – op zeker moment in deze procedure gedwongen wordt zich veiligheidshalve verder terug te trekken dan waartoe zij op grond van de oppositieprocedure in München mogelijk gehouden zou zijn. Bovendien worden de belangen van Kruidvat door schorsing vrijwel niet geschaad omdat het eerder door Nutricia in kort geding gevorderde verbod niet is opgelegd, terwijl er thans geen verbodvordering tegen Kruidvat aanhangig is en ook in deze procedure geen reconventionele verbodvordering wordt ingesteld.

2.5. Kruidvat stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat het verzoek, dat uitsluitend is gebaseerd op art. 83 lid 4 ROW 1995, volgens vaste rechtspraak geen incidentele vordering is. Nutricia moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in haar incidentele vordering. Kruidvat voert voorts als verweer dat er geen termen aanwezig zijn om in dit stadium van het geschil tot schorsing van de behandeling van het geschil over te gaan. Volgens haar weegt het belang van Kruidvat bij een spoedige beslissing over de nietigheid van het Nederlandse deel van het octrooi zwaarder dan het belang van Nutricia bij haar pogingen om het octrooi in enigerlei vorm overeind te houden.

2.6. De rechtbank overweegt als volgt. Art. 83 lid 4 ROW 1995 bepaalt: "De rechter kan de behandeling van een geschil ter zake van een Europees octrooi met of zonder tijdsbepaling schorsen, indien bij het Europees Octrooibureau tegen dat octrooi oppositie is ingesteld ingevolge artikel 99 van het Europees Octrooiverdrag." De schorsing ex art. 83 lid 4 ROW 1995 betreft een discretionaire bevoegdheid die de rechter ambtshalve kan gebruiken. Een partij kan de rechter niettemin verzoeken van die bevoegdheid gebruik te maken. Daartoe volstaat een schriftelijk verzoek bij conclusie of memorie of een mondeling verzoek bij pleidooi. Dit neemt niet weg dat het een partij vrij staat zodanig verzoek te doen bij incidentele conclusie of memorie (vgl. conclusie A-G Franx (onder 8) voor HR 9 december 1983, NJ 1984, 668). Ook volgens het

sinds 1 januari 2002 geldende recht is zulks mogelijk en is er geen sprake van een gesloten systeem van incidentele vorderingen. Incidentele vorderingen hebben gemeen dat daarop wordt beslist voordat over de hoofdzaak wordt voortgeprocedeerd (art. 209 Rv); zij leiden tot een incident. De rechtbank acht Nutricia mitsdien ontvankelijk in haar incidentele vordering.

2.7. De rechtbank begrijpt dat Nutricia met haar schorsingsverzoek met name beoogt te bewerkstelligen dat in deze procedure door het Nederlandse forum pas zal worden beslist nadat in de oppositieprocedure het octrooi definitief is beoordeeld. Voor Nutricia is van belang dat in deze procedure dan de uitkomst van de procedure bij de TKB kan worden meegewogen. De rechtbank onderkent dat belang en zal hierna bespreken of door schorsing aan dit belang recht kan worden gedaan. Schorsing is evenwel geen adequaat middel om te verhinderen dat in twee fora dezelfde materie wordt behandeld of dat deze fora tot mogelijk tegenstrijdige beslissingen komen. De eerstgenoemde argumenten van Nutricia zullen dan ook worden gepasseerd.

2.8. Bij normaal voortprocederen in de hoofdzaak zullen partijen repliceren en dupliceren en vervolgens, naar verwachting, pleidooi vragen. Gelet op de agenda van de sectie IE van deze rechtbank zal dat pleidooi naar verwachting niet eerder dan in maart 2008 kunnen plaatsvinden. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat de oppositieprocedure zich sinds 2005 in het stadium van hoger beroep bij de TKB bevindt. Het is een redelijke verwachting dat in de oppositieprocedure vóór maart 2008 zal zijn beslist.

2.9. Naar oordeel van de rechtbank is er thans dan ook geen aanleiding de behandeling van de hoofdzaak te schorsen, omdat ook zonder schorsing te verwachten is dat de TKB eerder tot een beslissing zal komen dan deze rechtbank. Daarbij weegt mee dat het de rechtbank bekend is dat zij de TKB kan verzoeken de afhandeling van het hoger beroep te bespoedigen. De rechtbank zal in deze zaak van die mogelijkheid gebruik maken.

2.10. Ten slotte wijst de rechtbank er nog op dat in deze procedure ook nog de vorderingen van Kruidvat met betrekking tot, kort gezegd, misleidende reclame aan de orde zijn. Schorsing zou ook leiden tot een onwenselijke vertraging in de afdoening van die vorderingen.

2.11. De incidentele vordering zal mitsdien worden afgewezen.

2.12. De rechtbank ziet geen aanleiding tussentijds hoger beroep van dit tussenvonnissen open te stellen.

### **3. De beslissing**

#### **De rechtbank in het incident**

3.1. wijst het verzoek van Nutricia af;

3.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

#### **in de hoofdzaak**

3.3. verwijst de zaak naar de rol van 28 maart 2007 voor conclusie van repliek aan de zijde van Kruidvat;

3.4. houdt iedere verdere beslissing aan.