

**Vzgr Rb Den Haag, 30 augustus 2007, Beadring****OCTROOIRECHT****Onzorgvuldige sommatie**

- [Sommatie wekt onjuiste suggesties over inhoud octrooirecht](#)

Ten eerste dient met Present Sieraden worden geoordeeld dat de sommaties aan de afnemers van Present Sieraden onzorgvuldig zijn omdat deze onjuiste suggesties wekken. Uit die sommaties zal immers door de betreffende afnemer zonder meer worden afgeleid dat er, hoewel het octrooi nog niet was verleend, niettemin een recht bestond om onmiddellijke stopzetting te vorderen. Meer concreet blijkt dit uit de zin "Het door u in verkoop brengen van de SwitchClick ring is derhalve in strijd met het octrooirecht waar cliënt een beroep op doet" in de eerste alinea van de brief, gecombineerd met het verzoek tot stopzetting binnen 2 dagen. Weliswaar wordt tevens aangegeven dat het octrooi nog niet was verleend, maar tegelijkertijd wordt gesteld dat die verlening terug zou werken tot de aanvraagdatum, hetgeen onjuist is. Eerst vanaf inschrijving/publicatie van de aanvraag tot octrooi bestaat er enig recht, namelijk een recht op een redelijke vergoeding ex art. 71 ROW 1995. Dat het slechts om een redelijke vergoedingsplicht zou gaan is in de brief niet duidelijk gemaakt, nog daargelaten dat de aanvraag toen nog niet was ingeschreven/gepubliceerd (inschrijving/publicatie is tegelijk met de verlening op 23 juli 2007 geschied). Enige verdere terugwerkende kracht heeft de verlening in het systeem van de ROW 1995 niet.

- [Korse had moeten weten dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestond \(en bestaat\) dat het octrooi ongeldig zal blijken](#)

Ten tweede wordt voorshands geoordeeld dat zelfs indien de tekst van de sommatiebrief op het vorige punt juist was opgesteld, dan nog sprake zou zijn geweest van lichtvaardig en daarmee onrechtmatig handelen door de brieven met voormelde inhoud aan afnemers te sturen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden het beroep buiten rechte op een vooronderzocht octrooi onrechtmatig moet worden geacht, geldt dat indien dat octrooi later wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure ([HR 29 september 2006](#), BIE 2007, 55). Hoewel in dit geval geen sprake is van een vooronderzocht octrooi, maar van een

Nederlands registratieoctrooi, is zelfs naar deze maatstaf gemeten het handelen van Korse naar voorlopig oordeel onrechtmatig te achten waarvoor het volgende redengevend is. Ter zitting heeft Korse desgevraagd toegegeven dat hij reeds vanaf de voorjaarsbeurs 2006, dus ruim vóór het verzenden van de sommaties in deze zaak, bekend was met het bestaan van een wisselring (de tipitring) die op de markt wordt gebracht door Ehringer-Schwarz GmbH & Co KG gevestigd te Ulm, Duitsland. Deze ring staat als volgt in de folder van dit bedrijf afgebeeld: (...). Naar voorlopig oordeel neemt deze wisselring de nieuwigheid aan conclusie 1 van het octrooi. (...) Met het voorgaande is duidelijk dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestond (en bestaat) dat het octrooi ongeldig zal blijken, hetgeen Korse had moeten weten. Dit geldt te sterker nu het slechts een registratieoctrooi betrof. Zijn beroep op het octrooi jegens de afnemers van Present Sieraden kan daarmee de zorgvuldigheidstoets niet doorstaan en is om die reden onrechtmatig.

**AUTEURSRECHT****Geen inbreuk**[Totaalindruk te verschillend, in aanmerking nemend dat het uiterlijk in belangrijke mate wordt bepaald door technisch bepaalde trekken](#)

Met Present Sieraden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Korse ook met dit beroep onzorgvuldig heeft gehandeld. Present Sieraden stelt terecht dat haar SwitchClickRing (hieronder rechts afgebeeld) en de Beadring van Korse qua totaalindruk daarvoor te zeer verschillen, in aanmerking genomen dat het uiterlijk in belangrijke mate wordt bepaald door technisch bepaalde en aldus niet auteursrechtelijk te beschermen trekken. Beadring SwitchClickRing. Feitelijk stemmen de ringen slechts overeen in de zin dat het een vingerring is en dat daarin een as voor de bedel (kraal) is aangebracht. De SwitchClickRing is aanmerkelijk slanker uitgevoerd, heeft opvallende kraagen op de overgang naar de opstaande schouders en het rond lopende ringdeel is rond van vorm in plaats van hoekig. Naar voorlopig oordeel zijn deze verschillen zelfs dusdanig dat het niettemin hierop gronden van de stelling dat de verkoop zou moeten worden gestaakt, onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is. De voorzieningenrechter kan het betoog van Present Sieraden daarlaten dat van ontlening geen sprake is omdat zij haar ring geheel zelfstandig heeft ontwikkeld.

**ONEERLIJKE CONCURRENTIE****Onrechtmatig aanschrijven afnemers**

- [Welbewust schade berokkend](#)

Het gehele optreden van Korse in de periode 28 juni-5 juli 2007 overziende rest de voorzieningenrechter geen andere conclusie dan dat hij door afnemers van Present Sieraden aan te schrijven zoals hij heeft gedaan waarbij hij zich beriep op octrooirechtelijke en auteursrechtelijke pretenties waarvan hij wist of althans behoorde te weten dat deze onjuist waren, of althans een duidelijk

zeer discutabele basis hadden, Present Sieraden welbewust schade heeft berokkend. Zulks is onrechtmatig.

- [Rectificatie bevolen](#)

Vindplaatsen: [Boek9](#)

---

## Vzgr Rb Den Haag, 30 augustus 2007

(E.F. Brinkman)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 291331 / KG ZA 07-871

Vonnis in kort geding van 30 augustus 2007 (bij vervoeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRESENT SIERADEN B.V.,

gevestigd te Schiedam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mrs. H.J.A. Knijff alsmede E.J. Daalder,

advocaten mrs. W.J.G. Maas en G. Theuws te Amsterdam,

tegen

[X] KORSE, handelende onder de naam JUWELIERSBEDRIJF [X] KORSE,

wonende althans zaak doende te Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch),

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

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

advocaat mr. M.M.S. Ehren te Rosmalen.

Partijen zullen hierna Present Sieraden en Korse genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de mondelinge behandeling op 13 augustus 2007,
- de pleitnota zijdens Present Sieraden,
- de akte houdende wijziging van eis,
- de pleitnota zijdens Korse,
- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op 3 september 2007. Korse heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging waarin Present Sieraden verzocht de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Dit bezwaar wordt gepasseerd. Niet valt in te zien op welke wijze Korse in zijn verdediging zou zijn geschaad, te minder indien in aanmerking wordt genomen dat het in feite veeleer een herstel van een omissie betrof dan een werkelijk nieuwe eis. Na afloop van de zitting is met instemming van de voorzieningenrechter nog een tweetal brieven gedateerd 14 en 16 augustus 2007 zijdens Present Sieraden, alsmede een brief van 16 augustus 2007 zijdens Korse ingezonden.

### 2. De feiten

2.1. Korse is houder van [Nederlands octrooi nr. 1031733](#) (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op een 'Ringelement voor het grotendeels omsluiten van

een vinger en ring voor gebruik als vingerdecoratie, voorzien van een dergelijk ringelement'. Het octrooi is (na aanpassing) ingeschreven en verleend op 23 juli 2007, naar aanleiding van een aanvraag gedateerd 2 mei 2006 voor de duur van 20 jaar (er is een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd). De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

1. Ring voor gebruik als vingerdecoratie, waarbij de ring is voorzien van

- een ringelement voor het grotendeels omsluiten van de vinger, waarbij het ringelement twee ringelementuiteinden omvat die elk een oppervlak hebben, tussen welke ringelementuiteinden een opnameruimte is voorzien, en

- een sluitstuk, waarbij ten minste één der oppervlakken van de ringelementuiteinden is voorzien van een aangrijpdeel, in het bijzonder een vastzetuitsparing, voor het dusdanig in de opnameruimte vastzetten van het sluitstuk, dat het ringelement en het sluitstuk samen een in zichzelf gesloten ring vormen, met het kenmerk, dat ten minste één der ringelementuiteinden is voorzien van een geleiding voor het naar de opnameruimte brengen van het sluitstuk.

2. Ring volgens conclusie 1, waarbij de oppervlakken van de ringelementuiteinden althans in hoofdzaak naar elkaar toe gericht zijn.

3. Ring volgens conclusie 1 of 2, waarbij de geleiding zich uitstrekt vanaf een positie althans nabij de in gebruik naar de vinger van de gebruiker van de ring gekeerde rand van het oppervlak.

4. Ring volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de geleiding een langwerpige uitsparing is.

5. Ring volgens conclusie 4, waarbij het aangrijpdeel in de langwerpige uitsparing is opgenomen.

6. Ring volgens conclusie 4 of 5, waarbij de langwerpige uitsparing uitmondt in het aangrijpdeel.

7. Ring volgens conclusie 6, waarbij de langwerpige uitsparing zich in buitenwaartse richting niet verder uitstrekt dan het aangrijpdeel, in het bijzonder niet verder dan de vastzetuitsparing.

8. Ring volgens conclusie 6 of 7, waarbij de langwerpige uitsparing taps toeloopt naar het aangrijpdeel, in het bijzonder naar de vastzetuitsparing.

9. Ring volgens conclusie<sup>1</sup> één der voorgaande conclusies, waarbij de geleiding is ingericht voor het althans in hoofdzaak in buitenwaartse richting van het ringelement naar het aangrijpdeel brengen van het sluitstuk.

10. Ring volgens één der voorgaande conclusies, waarbij beide ringelementuiteinden van een dergelijke geleiding zijn voorzien.

11. Ring volgens conclusie 1, eventueel zonder genoemde geleiding, waarbij het sluitstuk is uitgevoerd als een as.

12. Ring volgens conclusie 11, waarbij de ring voorts is voorzien van een ringversieringselement, zoals een kraal, waarbij het ringversieringselement is ingericht voor het althans gedeeltelijk rond de as aanbrengen van het ringversieringselement.

---

<sup>1</sup> Het woord "conclusie" is overbodig.

13. Ringelement voor het grotendeels omsluiten van een vinger, waarbij het ringelement twee ringelementuiteinden omvat die elk een oppervlak hebben, tussen welke ringelementuiteinden een opnameruimte is voorzien, waarbij ten minste één van de ringelementuiteinden is voorzien van een aangrijp deel, in het bijzonder een vastzetuitsparing, voor het dusdanig in de opnameruimte vastzetten van een sluitstuk, dat het ringelement en het sluitstuk samen een in zichzelf gesloten ring vormen, met het kenmerk, dat ten minste één der ringelementuiteinden is voorzien van een geleiding voor het naar de opnameruimte brengen van het sluitstuk.

14. Ringelement volgens conclusie 13, waarbij de oppervlakken althans in hoofdzaak naar elkaar toe gericht zijn.

15. Ringelement volgens conclusie 13 of 14, waarbij de geleiding zich uitstrekt vanaf een positie althans nabij de in gebruik naar de vinger van de gebruiker van de ring gekeerde rand van het oppervlak.

16. Ringelement volgens één der conclusies 13-15, waarbij de geleiding een langwerpige uitsparing is.

17. Ringelement volgens conclusie 16, waarbij het aangrijpdeel in de langwerpige uitsparing is opgenomen.

18. Ringelement volgens conclusie 16 of 17, waarbij de langwerpige uitsparing uitmondt in het aangrijpdeel.

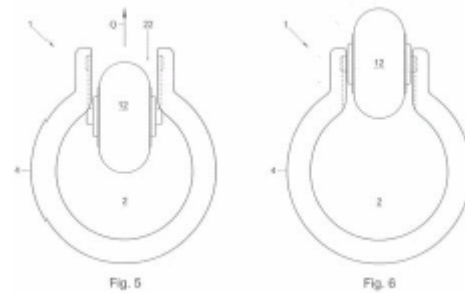
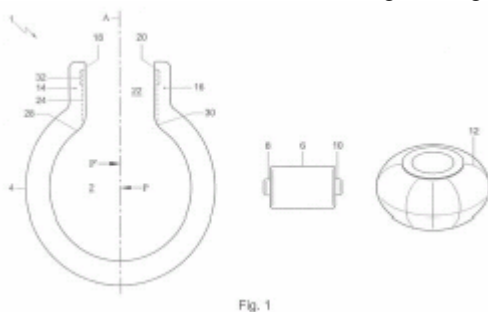
19. Ringelement volgens conclusie 18, waarbij de langwerpige uitsparing zich in buitenwaartse richting niet verder uitstrekt dan het aangrijpdeel, in het bijzonder niet verder dan de vastzetuitsparing.

20. Ringelement volgens conclusie 18 of 19, waarbij de langwerpige uitsparing taps toeloopt naar het aangrijpdeel, in het bijzonder naar de vastzetuitsparing.

21. Ringelement volgens conclusie 1 één der conclusies 13-20, waarbij de geleiding is ingericht voor het althans in hoofdzaak in buitenwaartse richting van het ringelement naar het aangrijpdeel brengen van het sluitstuk.

22. Ringelement volgens één der conclusies 13-21, waarbij beide ringelementuiteinden van een dergelijke geleiding zijn voorzien.

Bij het octrooi horen onder meer de volgende figuren:



2.2. Het octrooi betreft een ring voor aan de vinger met een losneembare pen, waardoor enige bedel (kraal) op de ring gedragen kan worden. Zo kan met één ring telkens een andere bedel (kraal) worden gedragen.

2.3. Nadat Korse op 28 juni 2007 telefonisch contact had met mevr. Van 't Hoog van Present Sieraden, schreef hij de volgende email (sic):

Goedemiddag Mevr van 't Hoog,  
 Vandaag hebben wij telefonisch contact gehad betreffende onze Beadring. In dit gesprek is U duidelijk gemaakt dat U zich schuldig maakt aan een strafbaar feit n.l het in de verkoop brengen van een product waar patent op rust. Bij nadere bestudering van de ring, op de website www.switchclickring.nl, blijkt dit het model welke door mij is ontwikkelt Zowel het model als de gebruikte techniek is door ons van een patent voorzien , het octrooinummer: 1031733 zie :www.beadring.nl

De ring word door ons geproduceerd en in de markt gezet kosten nog moeite zijn gespaard om dit op een legale wijze te doen. Gezien het feit dat U de ring met zijn techniek heeft gekopieerd en in de verkoop heeft gebracht overtreed U de wet op het octrooirecht welke voorschrijft: De persoon die als eerste een octrooiaanvraag heeft ingediend, heeft het alleenrecht. Hij mag het geoctrooierde product of het resultaat van de geoctrooierde werkwijze als enigste voor zijn bedrijf gebruiken, invoeren, in voorraad hebben, verkopen, verhuren of op een andere manier in het verkeer brengen.

Bij inbreuk kan de octrooihouder de rechter verzoeken de inbreukmaker te verbieden de onrechtmatige handelingen te verrichten. Eventueel kan er een schadevergoeding worden gekist.

Naar ik aanneem kunnen we dit probleem onderling goed regelen. Om rechtsvervolgning en een schadeclaim te voorkomen vraag ik u beleefd om de verkoop per direct te staken en de in U bezit zijnde voorraad van de beadring om te smelten c.q te vernietigen.

De website te verwijderen met zijn advertentie op www.switchclickring.nl

=====  
 Tevens verneem ik graag wie U toeleverantier is om ook deze goudsmid op de hoogte te brengen van de plagiaat welke hij pleegt.En hem tevens aansprakelijk te stellen voor het fabriceren van deze ring.  
 =====

=====  
 Om een en ander goed vast te leggen stuur ik U deze brief per post aangetekend inclusief een verklaring. Indien deze verklaring : aangetekend eventueel met

*handtekening retour (antwoord enveloppe is ingesloten) voor 10 July door U wordt terug gestuurd zal ik afzien mijn rechtsbijstandverzekering in te schakelen en U te vrijwaarde van een claim in de vorm van een schade vergoeding.*

*(...)*

2.4. Op 5 juli 2007 sommeerde de advocaat van Korse Present Sieraden vervolgens de verkoop van de SwitchClickring te staken, in welke brief het volgende was opgenomen:

*Geachte directie,*

*Tot mij heeft zich gewend de heer A.C.F. Korse van Juweliersbedrijf Adrie Korse, gevestigd aan de Molenhoekpassage 20 te Rosmalen. Cliënt heeft zich reeds op 28 juni jl. telefonisch en vervolgens per e-mail tot u gewend omtrent het volgende.*

*Cliënt is gebleken dat u diverse juwelierszaken benadert met de verkoop van de SwitchClick ring. De betreffende ring is een exacte kopie van de "beadring" die is ontworpen door cliënt en waarop hij op 2 mei 2006 octrooi heeft aangevraagd met aanvraagnummer 1031733. Op korte termijn zal dit octrooi worden verleend. Alsdan geldt de bescherming van zijn octrooirecht vanaf de datum dat hij de aanvraag heeft ingediend, derhalve vanaf 2 mei 2006. Het door u in verkoop brengen van de SwitchClick ring is in strijd met zijn octrooirecht. Eén en ander is in ieder geval in strijd met één van de conclusies uit de aanvraag van het octrooi. Bijgaand treft u hiervan ter kennisneming een kopie aan.*

*Cliënt doet tevens een beroep op auteursrecht op zijn ontworpen ring. Het door u in verkoop brengen van de SwitchClick ring is derhalve ook in strijd met zijn auteursrecht. Naar aanleiding van het telefonisch contact met cliënt en zijn opvolgende e-mails heeft u de verkoop van de SwitchClick ring niet gestaakt. Blijkens uw website volgen er telkenmale meer dealers. De inbreuk op het octrooirecht en auteursrecht van cliënt bestaat derhalve nog altijd.*

*Hierdoor verzoek ik u, en voor zover nodig sommeer ik u, om de verkoop van de SwitchClick ring per omgaande, doch in ieder geval binnen 1 dag na heden te staken en mij zulks binnen deze termijn schriftelijk te bevestigen. Bij gebreke hiervan houdt cliënt u aansprakelijk voor de door hem te lijden schade als gevolg van onrechtmatige inbreuk uwerzijds. Cliënt behoudt zich alle rechten voor om u in rechte te betrekken terzake de beëindiging van de onrechtmatige verkoop en de mogelijke vordering tot vergoeding van zijn schade en/of een vordering tot winstafdracht. Nu de diverse juwelierszaken eveneens in strijd handelen met het octrooi- en auteursrecht van cliënt door de SwitchClick ring te verkopen, worden ook alle juwelierszaken gesommeerd om deze onrechtmatige verkoop te staken.*

*(...)*

2.5. Eveneens op 5 juli 2007 schreef de advocaat van Korse aan een groot aantal afnemers van Present Sieraden een sommatiebrief waarin onder meer het volgende was opgenomen:

*De heer Korse heeft vernomen dat u als dealer naar buiten toe treedt van de SwitchClick ring die u wordt*

*aangeboden door Present Sieraden B.V. De betreffende ring is echter een exacte kopie van de "beadring" die is ontworpen door cliënt en waarop hij op 2 mei 2006 octrooi heeft aangevraagd. Naar verwachting zal dit octrooi op korte termijn worden verleend. Alsdan geldt de bescherming van zijn octrooirecht vanaf de datum dat hij de aanvraag heeft ingediend, derhalve vanaf 2 mei 2006. Het door u in verkoop brengen van de SwitchClick ring is derhalve in strijd met het octrooirecht waar cliënt een beroep op doet.*

*Daarnaast doet cliënt tevens een beroep op auteursrecht op zijn ontworpen ring. Het door u in verkoop brengen van de switchclickring is derhalve ook in strijd met het auteursrecht van cliënt.*

*Hierdoor verzoek ik u, en voor zover nodig sommeer ik u, om de verkoop van de SwitchClick ring per omgaande, doch in ieder geval binnen 2 dagen na heden, te staken en mij zulks binnen deze termijn schriftelijk te bevestigen. Bij gebreke hiervan houdt cliënt u aansprakelijk voor de door hem te lijden schade als gevolg van onrechtmatige inbreuk uwerzijds. Voor de volledigheid vermeld ik dat ook de distributeur van de SwitchClick ring, Present Sieraden B.V., wordt gesommeerd om de onrechtmatige verkoop te staken.*

2.6. Op 5 juli 2007 schreef Korse tot slot nog een email aan zijn eigen afnemers, met de navolgende inhoud (sic):

*Geachte Beadring Dealer,*

*Langs deze weg breng ik u op de hoogte dat op dit moment door een collega van ons de markt bewerkt wordt met een kopie van onze uitvinding de BEADRING. De kopie wordt verkocht onder de naam SwitchClickring! Betreffend bedrijf is door mijn advocaat tot de orde geroepen afhankelijk van de reactie wordt besloten een rechtszaak tegen deze groothandel aan te spannen. U bent in het bezit van de originele BEADRING op deze ring zijn auteursrechten van toepassing. Daarmee heeft u een uniek product in handen! Ik vraag u beleefd voor de originele uitvoering u prijs te handhaven. Tevens zal naar verwachting op korte termijn het octrooi ingeschreven worden met terugwerkende kracht (2 mei 2006) Diegene die een kopie of plagiaat verkopen zijn in overtreding volgens de wet. Uw collega's welke het plagiaat verkopen zijn aangeschreven middels een aangetekend schrijven van mijn advocaat. Hierin wordt de juwelier verzocht zonodig gesommeerd de verkoop van het namaak product te staken. Indien dit niet gebeurt zal zo nodig het betreffende bedrijf ook in rechte worden betrokken. Ik vertrouw erop, dat u als gewaardeerde partner, de meerwaarde kan uitleggen aan de consument van de originele ring die u in de collectie heeft. En wensen u succes met de verkoop van de ORGINELE BEADRING.*

*(...)*

2.7. Bij de SwitchClickRing van Present Sieraden kan - net als bij het octrooi - willekeurig welke bedel op de ring worden gedragen. Deze ring wordt door Present Sieraden op haar website [www.switchclickring.nl](http://www.switchclickring.nl) als volgt afgebeeld:



### 3. Het geschil

3.1. Present Sieraden vordert - na wijziging van eis: uitvoerbaar bij voorraad - in conventie:

1) Gedaagde met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te verbieden zich verder onrechtmatig uit te laten over (de bedrijfsvoering van) Present Sieraden B.V. en/of de SWITCHCLICK ring;

2) Gedaagde te bevelen binnen 2 (twee) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan eiseres schriftelijke opgave te verstrekken, van de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van alle afnemers van Present Sieraden en iedere andere derde aan wie gedaagde schriftelijk dan wel mondeling heeft medegedeeld, dat de SWITCHCLICK ring inbreuk maakt op de nog niet verleende octrooiaanvraag met nummer NL1031733, dan wel inbreuk maakt op een aan gedaagde toekomend auteursrecht - of woorden van gelijke strekking; 3) Gedaagde te bevelen om binnen 3 (drie) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan ieder van de onder 2) bedoelde afnemers of derden een aangetekende brief te zenden, met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:

*"Geachte heer/mevrouw,*

*In een [brief /email] van [5 juli 2007] [heb ik /heeft mijn advocaat] aan u geschreven dat Present Sieraden B. V. een exacte kopie van mijn "beadring" aanbiedt waarmee zij inbreuk maakt op mijn nog niet verleende octrooi en op mijn auteursrecht. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage heeft echter bij vonnis van [ ] naar voorlopig oordeel beslist dat van octrooi- en auteursrecht inbreuk door Present Sieraden B. V. geen sprake is, mede omdat de "SwitchClick" ring van Present Sieraden al eerder op de markt was dan de ring die ik thans aanbiedt. Tevens heeft de Voorzieningenrechter mij bij genoemd vonnis verplicht om zijn oordeel op deze wijze aan u kenbaar te maken.*

*[Hoogachtend /Met vriendelijke groet],*

*[Naam, datum en handtekening van de gedaagde] "*

dan wel een brief van zodanige inhoud of vorm als de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage in goede justitie zal bepalen, een en ander onder de verplichting de advocaten van eiseres te voorzien van alle kopieën van de hiervoor genoemde brieven, en met machtiging van eiseres om zulks zelf te doen op kosten van gedaagde;

4) Gedaagde te veroordelen tot het betalen van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere keer dan wel - en zulks ter uitsluitende keuze van eiseres - voor iedere dag dat gedaagde met de tijdige en volledige nakoming van de hiervoor onder 1) tot en met 3) genoemde ge- of verboden in gebreke is;

5) Gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 1019h Rv.

3.2. In reconventie vordert Korse – kort gezegd en uitvoerbaar bij voorraad – een inbreukverbod op het octrooi en zijn auteursrechten, zulks met nevenvoorwaarden, zoals vernietiging, opgave van afnemers en een rectificatiebrief, alles op straffe van een dwangsom en vermeerderd met (proces)kosten conform 1019h Rv.

3.3. Beide partijen voeren over en weer verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1. Present Sieraden stelt dat sprake is van onrechtmatig handelen door Korse, kort gezegd, omdat hij op lichtvaardige wijze is overgegaan tot sommatie van afnemers van Present Sieraden en omdat in de diverse door Korse verzonden brieven/emails (zie r.o. 2.2-2.5) onjuistheden staan, waardoor de inhoud misleidend is te achten. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.2. Ten eerste dient met Present Sieraden worden geoordeeld dat de sommaties aan de afnemers van Present Sieraden onzorgvuldig zijn omdat deze onjuiste suggesties wekken. Uit die sommaties zal immers door de betreffende afnemer zonder meer worden afgeleid dat er, hoewel het octrooi nog niet was verleend, niettemin een recht bestond om onmiddellijke stopzetting te vorderen. Meer concreet blijkt dit uit de zin "Het door u in verkoop brengen van de SwitchClick ring is derhalve in strijd met het octrooirecht waar cliënt een beroep doet" in de eerste alinea van de brief, gecombineerd met het verzoek tot stopzetting binnen 2 dagen. Weliswaar wordt tevens aangegeven dat het octrooi nog niet was verleend, maar tegelijkertijd wordt gesteld dat die verlening terug zou werken tot de aanvraagdatum, hetgeen onjuist is. Eerst vanaf inschrijving/publicatie van de aanvraag tot octrooi bestaat er enig recht, namelijk een recht op een redelijke vergoeding ex art. 71 ROW 1995. Dat het slechts om een redelijke vergoedingsplicht zou gaan is in de brief niet duidelijk gemaakt, nog daargelaten dat de aanvraag toen nog niet was ingeschreven/gepubliceerd (inschrijving/publicatie is tegelijk met de verlening op 23 juli 2007 geschied). Enige verdere terugwerkende kracht heeft de verlening in het systeem van de ROW 1995 niet.

4.3. Ten tweede wordt voorshands geoordeeld dat zelfs indien de tekst van de sommatiebrief op het vorige punt juist was opgesteld, dan nog sprake zou zijn geweest van lichtvaardig en daarmee onrechtmatig handelen door de brieven met voormelde inhoud aan afnemers te sturen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden het beroep buiten rechte op een vooronderzocht octrooi onrechtmatig moet worden geacht, geldt dat indien dat octrooi later wordt herroepen of vernietigd, de octrooi-

houder onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure (**HR 29 september 2006**, BIE 2007, 55). Hoewel in dit geval geen sprake is van een vooronderzocht octrooi, maar van een Nederlands registratieoctrooi, is zelfs naar deze maatstaf gemeten het handelen van Korse naar voorlopig oordeel onrechtmatig te achten waarvoor het volgende redengevend is.

4.4. Ter zitting heeft Korse desgevraagd toegegeven dat hij reeds vanaf de voorjaarsbeurs 2006, dus ruim vóór het verzenden van de sommaties in deze zaak, bekend was met het bestaan van een wisselring (de tiptring) die op de markt wordt gebracht door Ehringer-Schwarz GmbH & Co KG gevestigd te Ulm, Duitsland. Deze ring staat als volgt in de folder van dit bedrijf afgebeeld:



Naar voorlopig oordeel ontleent deze wisselring de nieuwheid aan conclusie 1 van het octrooi. Net als in conclusie 1 van het octrooi is sprake van een ring met een opening tussen twee ringelementuiteinden waartussen een sluitstuk (een staafje/pennetje met verende uiteinden) wordt opgenomen. De tegenover elkaar liggende oppervlakken van de ringelementuiteinden zijn beide voorzien van een gaatje (het aangrijpdeel respectievelijk de vastzetuitsparing uit conclusie 1), waarin het sluitstuk wordt vastgezet. Aldus vormen het ringelement en het staafje/pennetje van de tiptring samen een in zichzelf gesloten ring. Ook is op de overgelegde foto te zien (in de hierboven opgenomen afbeelding niet heel gemakkelijk te ontwaren) dat beide ringelementuiteinden van de tiptring zijn voorzien van een sleufje dat fungeert als geleiding voor het naar de opnameruimte brengen van het sluitstuk.

4.5. Korse heeft ten verwere op de keper beschouwd niet meer aangevoerd dan dat bij de ring volgens het octrooi geen gebruik hoeft te worden gemaakt van een geveerd staafje/pennetje (zoals veel wordt gebruikt bij de bevestiging van polshorlogebandjes). Een dergelijk verend staafje/pennetje zou niet nodig zijn omdat de kracht die het ringelement volgens het octrooi uitoefent op het staafje/pennetje zorgt dat deze op zijn plaats blijft. De opening in de ring is namelijk iets kleiner dan de lengte van het staafje/pennetje zodat het laatste door de ringspanning wordt ingeklemd. Zodoende zou er bij de uitvinding ook geen instrumentje nodig zijn om het pennetje los te maken, zoals wel bij de tiptring (hierboven links afgebeeld), aldus nog altijd Korse. Dit kenmerk valt evenwel naar voorlopig oordeel niet in conclusie 1 te lezen. Conclusie 1 spreekt immers van een "sluitstuk" waartoe de gemiddelde vakman evengoed een verend staafje/pennetje zal rekenen. Korse

heeft vervolgens aangevoerd dat deze conclusie moet worden gelezen in samenhang met de beschrijving, waarbij hij wijst op p. 5, r. 6-12:

*Zoals met name in Figuren 2 en 3 is te zien zal, in deze uitvoeringsvorm van de ring 1, de as 6 in gebruik niet wegspringen uit de ring 1. In gebruik worden er namelijk buitenwaarts krachten op de as uitgeoefend. Omdat de langwerpige uitsparing zich in buitenwaartse richting niet verder uitstrekt dat de vastzetuitsparing, wordt de as 6 in gebruik goed vastgezet en is de kans op wegspringen van de as 6, in gebruik, te verwaarlozen.*

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat het hier blijkens de tekst slechts een uitvoeringsvorm betreft zodat niet voldoende duidelijk is dat het octrooi uitsluitend daartoe beperkt zou moeten worden geacht. Dit geldt te minder omdat deze beperking - als gezegd - in de hoofdconclusie niet is terug te vinden. Ten tweede is uit deze passage niet eenduidig af te leiden dat de as (het sluitstuk van conclusie 1) niet ook verende uiteinden mag hebben. Hoogstens kan uit deze passage worden afgeleid dat op de as buitenwaartse krachten (impliciet moet de gemiddelde vakman daaraan toevoegen: door de ring) worden uitgeoefend. Ten derde is ter zitting onduidelijk gebleven op welke volconclusie zou moeten worden teruggevallen om het onderscheid verende pen - niet-verende pen duidelijk te maken. Ten vierde acht de voorzieningenrechter de enkele vervanging van een verende pen door een nietverende maar door ringspanning ingeklemden pen, triviaal en voor de hand liggend, en aldus niet voor zelfstandige octrooiering vatbaar.

4.6. Met het voorgaande is duidelijk dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestond (en bestaat) dat het octrooi ongeldig zal blijken, hetgeen Korse had moeten weten. Dit geldt te sterker nu het slechts een registratieoctrooi betrof. Zijn beroep op het octrooi jegens de afnemers van Present Sieraden kan daarmee de zorgvuldigheidstoets niet doorstaan en is om die reden onrechtmatig. Bij deze stand van zaken kan de voorzieningenrechter in het midden laten of de andere gronden waarop Present Sieraden de geldigheid van het betreffende octrooi heeft bestreden, waaronder het beroep op (openbaar) voorgebruik door Present Sieraden, slagen.

4.7. In zijn voornoemde brieven heeft Korse zich tevens op hem toekomstige auteursrechten beroepen. Met Present Sieraden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Korse ook met dit beroep onzorgvuldig heeft gehandeld. Present Sieraden stelt terecht dat haar SwitchClickRing (hieronder rechts afgebeeld) en de Beadring van Korse qua totaalindruk daarvoor te zeer verschillen, in aanmerking genomen dat het uiterlijk in belangrijke mate wordt bepaald door technisch bepaalde en aldus niet auteursrechtelijk te beschermen trekken. Beadring SwitchClickRing



Feitelijk stemmen de ringen slechts overeen in de zin dat het een vingerring is en dat daarin een as voor de bedel (kraal) is aangebracht. De SwitchClickRing is aanmerkelijk slanker uitgevoerd, heeft opvallende kragen op de overgang naar de opstaande schouder en het rond lopende ringdeel is rond van vorm in plaats van hoekig. Naar voorlopig oordeel zijn deze verschillen zelfs dusdanig dat het niettemin hierop gronden van de stelling dat de verkoop zou moeten worden gestaakt, onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is. De voorzieningenrechter kan het betoog van Present Sieraden daarlaten dat van ontlening geen sprake is omdat zij haar ring geheel zelfstandig heeft ontwikkeld.

4.8. Voormelde onrechtmatigheid wordt nog versterkt doordat Korse in plaats van de reactie door Present Sieraden af te wachten, de afnemers van Present Sieraden heeft aangeschreven. Het is een feit van algemene bekendheid dat afnemers van een nieuw geïntroduceerd product al snel hun bestellingen stil zullen zetten (zoals klaarblijkelijk ook is gebeurd) zodra zij een brief krijgen van een advocaat van een derde, waarin vrijwel onmiddellijke stopzetting op basis van octrooi- en auteursrechten wordt gevorderd, een te betalen schadevergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld en een reactietermijn van slechts twee dagen wordt gegund. Dit geldt te meer in een branche als de onderhavige waar afnemers niet al te bekend kunnen worden verondersteld met octrooi en de precieze rechten die daaraan kunnen worden ontleend (en wat daartegen in kan worden gebracht). Hierbij is voorts van belang dat de aanvankelijk op 28 juni 2007 door Korse aan Present Sieraden gegeven termijn van 10 dagen voor reactie nog niet verstreken was toen de afnemers al werden gesommeerd. Korse heeft nog wel aangevoerd dat hij die termijn niet wilde afwachten omdat hij later op 28 juni 2007 constateerde dat het aantal potentiële afnemers van de SwitchClickRing groot zou zijn en snel uitbreidde, waarna hij die dag nog aan Present Sieraden mededeelde de volgende dag een antwoord te willen krijgen. Niet alleen acht de voorzieningenrechter die termijn onredelijk kort, Korse had evenmin de (nog niet gepubliceerde) octrooiaanvraag meegestuurd zodat Present Sieraden op dat moment door Korse niet eens op een behoorlijke manier in de gelegenheid was gesteld op de aantijgingen inhoudelijk te reageren.

4.9. Het gehele optreden van Korse in de periode 28 juni-5 juli 2007 overziende rest de voorzieningenrechter geen andere conclusie dan dat hij door afnemers van Present Sieraden aan te schrijven zoals hij heeft gedaan waarbij hij zich beriep op octrooirechtelijke en auteursrechtelijke pretenties waarvan hij wist of althans

behoorde te weten dat deze onjuist waren, of althans een duidelijk zeer discutabele basis hadden, Present Sieraden welbewust schade heeft berokkend. Zulks is onrechtmatig.

4.10. De slotsom in conventie luidt dat het sub 1 gevorderde verbod tot het doen van verdere onrechtmatige uitlatingen kan worden toegewezen, evenals de sub 2 gevorderde opgave van de naam-, adres- en woonplaatsgegevens aan wie dergelijke mededelingen zijn gedaan. Teneinde executiegeschillen te voorkomen dient het bij dit laatste dan wel te gaan om schriftelijke mededelingen aan derden en niet tevens om mondelinge. Ook de gevorderde rectificatie wordt gerechtvaardigd geacht, met een tekst als na te melden. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als in de beslissing verwoord.

4.11. Het in reconventie gevorderde inbreukverbod met nevenvorderingen moet blijkens het voorgaande worden afgewezen.

4.12. Korse zal als de grotendeels in conventie en in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten ex art. 1019h Rv worden veroordeeld. De door Present Sieraden opgevoerde kosten zijn niet (gemotiveerd) bestreden zodat deze worden begroot op:

- dagvaarding EUR 70,85
  - vast recht 251,00
  - salaris procureur 15.475,00
- Totaal EUR 15.796,85

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter  
**in conventie**

5.1. verbiedt Korse met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis zich verder onrechtmatig als bedoeld in dit vonnis (dat wil zeggen te suggereren dat de SwitchClickRing inbreuk zou maken op aan hem toekomende auteurs- en/of octrooirechten) uit te laten over (de bedrijfsvoering van) Present Sieraden B.V. en/of de SwitchClickRing;

5.2. beveelt Korse binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis aan Present Sieraden schriftelijke opgave te verstrekken, van de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van alle afnemers van Present Sieraden en iedere andere derde aan wie Korse schriftelijk heeft medegedeeld, dat de SwitchClickRing inbreuk maakt op het (al dan niet toen reeds verleende) octrooi met nummer NL1031733, dan wel inbreuk maakt op een aan Korse toekomend auteursrecht - of woorden van gelijke strekking;

5.3. beveelt Korse binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis aan ieder van de onder 2) bedoelde afnemers of derden een aangetekende brief te zenden, met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bij-schrift:

*"Geachte heer/mevrouw,  
In een [brief /email] van [.. juli 2007] [heb ik /heeft mijn advocaat] aan u geschreven dat Present Sieraden B. V. een exacte kopie van mijn "beadring" aanbiedt waarmee zij inbreuk maakt op mijn nog niet verleende octrooi en op mijn auteursrecht.*

*De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage heeft echter bij vonnis van 30 augustus*

2007 naar voorlopig oordeel beslist dat van octrooi- en auteursrechtinbreuk door Present Sieraden B.V. geen sprake is, omdat hij het octrooi NL1031733 voor ongeldig houdt en de "SwitchClick" ring van Present Sieraden onvoldoende gelijkenis vertoont met mijn "beadring". Tevens heeft de Voorzieningenrechter mij bij genoemd vonnis verplicht om zijn oordeel op deze wijze aan u kenbaar te maken.

[Hoogachtend /Met vriendelijke groet],

[Naam, datum en handtekening van Korse]"

een en ander onder de verplichting de advocaten van Present Sieraden te voorzien van alle kopieën van de hiervoor genoemde brieven, en met machtiging van Present Sieraden om zulks zelf te doen op kosten van Korse indien deze laatste daar niet tijdig voor zou zorgdragen;

5.4. veroordeelt Korse tot het betalen van een dwangsom van EUR 1.000,- voor iedere keer dan wel - en zulks ter uitsluitende keuze van Present Sieraden - van EUR 10.000,-voor iedere dag dat Korse met de tijdige en volledige nakoming van de hiervoor onder 5.1 tot en met 5.3 genoemde verboden of bevelen in gebreke is;

5.5. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

**in conventie en in reconventie**

5.6. veroordeelt Korse in de proceskosten, aan de zijde van Present Sieraden tot op heden begroot op EUR 15.796,85;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders in conventie gevorderde af;

5.9. wijst de vorderingen in reconventie af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 30 augustus 2007.

---