

Vzgr Rb Den Haag, 5 oktober 2007, Schuh v Ommimark

Traxx



OCTROOIRECHT

Traxx II geen inbreuk

[Traxx II maakt geen inbreuk wegens het ontbreken van een als frameprofiel met meerdere steunlijsten op te vaten deel](#)

Wat hier verder van zij, kan in het midden blijven, omdat het Traxx II profiel naar voorlopig oordeel geen inbreuk maakt. Conclusie 1 en alle daarvan afhankelijke volgconclusies veronderstellen immers het bestaan van een frameprofiel met meerdere steunlijsten (25). Het getoonde monster van het Traxx II montagesysteem omvat geen als frameprofiel met meerdere steunlijsten op te vatten deel en kan dan ook niet strekken tot onderbouwing van de gestelde inbreuk.

Traxx I (nog) niet vergoedingsplichtig

• **[Voor publicatie octrooiverlening rechtmatig in het verkeer gebracht](#)**

Al hetgeen vóór publicatie van octrooiverlening in Nederland in het verkeer is gebracht is rechtmatig in het verkeer gebracht. Uit [artikel 53 lid 4 ROW 1995](#) volgt dat de octrooihouder zich tegen verder gebruik of verdere verhandeling van hetgeen aldus in het verkeer is gebracht niet kan verzetten. Het door Ommimark in voorraad hebben, verkopen en afleveren, kortom het verrichten van de handelingen bedoeld in artikel 53 lid 1 ROW 1995, moet dan ook als rechtmatig worden aangemerkt.

• **[Geen aanspraak op redelijke vergoeding bij gebreke van handelingen na sommatie c.q. desbewustheidsexploït die daartoe verplichten](#)**

Dit handelen verplicht wel tot betaling van een redelijke vergoeding, doch deze is ingevolge [artikel 72 lid 3 ROW 1995](#) eerst verschuldigd dertig dagen nadat Ommimark daartoe is gesommeerd. Voor zover de voortbrengselen vóór de datum van verlening van het octrooi in het verkeer zijn gebracht, is ingevolge artikel 72 lid 2 eerste volzin ROW 1995 het aanbieden of in voorraad hebben evenmin onrechtmatig maar wel een handelen dat tot betaling van een redelijke vergoeding verplicht. De sommatie, althans het uitbrengen van het desbewustheidsexploït, is door Schuh gedaan op 31 juli 2007. Tot en met 30 augustus 2007 is Ommimark dan ook niets verschuldigd als redelijke vergoeding voor gedane afleveringen. Het in voorraad hebben en aanbieden zou, het beslag weggedacht, wellicht hebben voortgeduurd tot na 30 augustus 2007. Dit zijn evenwel handelingen die niet eenvoudig tot een bepaalde rede-

lijke vergoeding leiden; dat is eerst aan de orde bij bijvoorbeeld verkoop en levering. In deze zaak is dan ook geen sprake van enig vergoedingsrecht.

Uitputting en redelijke vergoeding

[Beslagen materiaal rechtmatig op voorraad en mag worden verkocht onder betaling van een redelijke vergoeding](#)

Nu Ommimark een beroep doet op uitputting en dat beroep naar voorlopig oordeel grond is, is weinig waarschijnlijk dat Ommimark in een bodemprocedure tot schadevergoeding zal worden veroordeeld. Om die reden is er geen grond voor het gevorderde accountantsonderzoek c.a. (nr 2 van het petitum). Het ter zake gevorderde zal daarom worden afgewezen. Voor de terugroeping van geleverde systemen (vorderingen 3, 4, 5 en 6) is na hetgeen hiervoor is overwogen geen aanleiding. Ten tijde van het beslag had Ommimark het materiaal voor montagesystemen volgens het octrooi rechtmatig in voorraad. Het beslag is dan ook onrechtmatig gelegd. Voor het beslagen materiaal geldt dat Ommimark dat in beginsel – nu met betaling van een redelijke vergoeding - zal mogen verkopen. Voor vernietiging van het materiaal en de verbalisering van die vernietiging is geen aanleiding. Het onder de nrs 7 en 8 van het petitum gevorderde zal daarom worden afgewezen.

RECLAMERECHT

Geen misleidende reclame

[Presenteren als eerste aanbieder in Nederland geen grond om daarin te lezen dat Ommimark zich opwerpt als uitvinder](#)

De voorzieningenrechter gaat er dan ook van uit dat Schuh bedoelt dat Ommimark misleidende reclame heeft gemaakt door zich uit te geven als uitvinder van het systeem. Naar voorlopig oordeel is van misleiding in die zin geen sprake. Uit de tijdschriftartikelen kan worden afgeleid dat Ommimark zich aanprijst als eerste aanbieder in Nederland van een reclamemontage systeem. Daargelaten nog dat dat op zich zelf juist is, is er in elk geval geen grond om in de artikelen te lezen dat Ommimark zich opwerpt als uitvinder van datgene waarvoor in EP 346 octrooi is verleend. Hierboven is bovendien overwogen dat Ommimark als een rechtmatige aanbieder van het reclamesysteem is aan te merken.

Vindplaatsen:

Noot: De voorzieningenrechter overweegt dat de door Ommimark ingekochte Traxx I profielen voor publicatie van octrooiverlening in Nederland in het verkeer zijn gebracht en dat Ommimark ter zake van de in beslaggenomen profielen een beroep op uitputting doet dat naar voorlopig oordeel gegrond is. Het beslag wordt om die reden ook onrechtmatig geoordeeld. Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat die in beslag genomen profielen na de publicatie van de octrooiver-

lening verkocht kunnen worden, maar dat Omnimark daarvoor dan vergoedingsplichtig is krachtens het bepaalde in [artikel 72\(3\) Row 1995](#). De grondslag voor die vergoedingsplicht wordt naar mijn oordeel niet helemaal duidelijk in het vonnis. Als de bewuste producten per saldo afkomstig zijn van de (latere) octrooihouder dan lijkt artikel 72(4) Row 1995 van toepassing te zijn en dat bepaalt dat het krachtens dat artikel 72 Row 1995 aan de octrooihouder toekomende recht zich niet uitstrekt tot handelingen met voortbrengselen, die *hetzij voor de in het eerste lid bedoelde publikatie van de aanvraag overeenkomstig artikel 93 van het Europees Octrooioverdrag in het verkeer zijn gebracht, hetzij nadien door de aanvrager van het octrooi of een gerechtigde als hiervoor bedoeld*. Onduidelijk lijkt mij waarom lid 4 van artikel 72 Row 1995 niet van toepassing is op de eerder rechtmatig in het verkeer gebrachte, en ten onrechte in beslag genomen, goederen.

[Dick van Engelen](#), oktober 2007

Rb Den Haag, 5 oktober 2007

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 293689 / KG ZA 07-1017

Vonnis in kort geding van 5 oktober 2007

in de zaak van

1. [X] SCHUH,

wonende te [Y], Oostenrijk,

2. de vennootschap naar buitenlands recht

4MEDIA WERBEPRODUKTIONEN GMBH,

gevestigd te 2700 Wiener Neustadt, Oostenrijk,

eisers,

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

advocaten mrs M. Metselaar en J.F.A. de Voldere te

Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap

OMNIMARK B.V.,

gevestigd te Weesp,

2. de besloten vennootschap

OMNIMARK GRAFISCHE PRODUCTIES B.V.,

gevestigd te Weesp,

3. de besloten vennootschap

OMNIMARK MONTAGE B.V.,

gevestigd te Weesp,

gedaagden,

procureur mr E. Grabandt,

advocaat mr. C.A. Stein te Utrecht.

Partijen zullen hierna ook Schuh en Omnimark, in enkelvoud voor eisers respectievelijk gedaagden tezamen, genoemd worden. Eisers afzonderlijk worden aangeduid als R.K. Schuh en 4Media.

1. Het procesverloop

1.1. Bij exploit van 28 augustus 2007 heeft Schuh Omnimark gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 19 september 2007 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Schuh

21 producties waaronder een opgave van de gemaakte proceskosten overgelegd. Omnimark heeft 10 producties in geding gebracht.

1.2. De advocaten van Schuh hebben de vorderingen aan de hand van pleitnotities en de producties nader toegelicht. De advocaat van Omnimark heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities.

2. De feiten

2.1. R.K. Schuh is houder van het [Europese octrooi EP 1 604 346](#), met de titel *Spannrahmen für eine Plane*. Het octrooi wordt hierna ook aangeduid als EP 346. EP 346 heeft de prioriteitsdata 10 maart 2003 en 14 november 2003. De aanvraag van 5 maart 2004 is gepubliceerd op 14 december 2005. De verlening van EP 346 is gepubliceerd 23 mei 2007. EP 346 is van kracht voor onder meer Nederland.

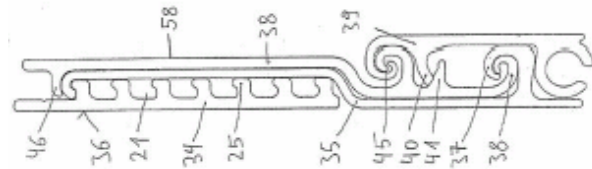
2.2. EP 346 heeft acht conclusies. De eerste conclusie van EP 346 luidt in de authentieke Duitse taal als volgt: *1. Spannrahmen für eine Plane, insbesondere zur Montage auf einem LKW oder LKW-Anhänger, mit einem Rahmenprofil (4, 34) und einem Ankerprofil (5,25,38) das auf seiner der Plane (19) zugewandten Längskante einen abgerundeten Fuß (17, 17') aufweist, der in eine von gegebenenfalls mehreren abgerundeten Nuten (16, 16') des Rahmenprofils (4) oder eines mit ihm verbundenen Zwischenprofils (35) einsteckbar und darin verschwenkbar ist, wobei das Ankerprofil (5, 25, 38) durch Verschwenken um seinen Fuß (17, 17') in den gespannten Zustand der Plane und dabei in eine zur Planenebene parallele Lage gelangt, und wobei weiters entweder das Ankerprofil (5) oder ein mit ihm schwenkbar verbundenes Kederprofil (26, 39), zumindest eine Aufnahme (22) für einen Keder aufweist und das Ankerprofil (5, 25, 38) zwischen seinem Fuß (17, 17') und der Aufnahme für den Keder bzw. für das Kederprofil (26, 39) das Rahmenprofil (4, 34) bzw. das mit ihm verbundene Zwischenprofil (35) kontaktiert, dadurch gekennzeichnet, dass das Rahmenprofil (34) mehrere Halteleisten (25) aufweist, in die wahlweise das gekröpft ausgebildete Zwischenprofil (35) eingehängt werden kann, das mit dem Ankerprofil (38) zusammenwirkt.*

2.3. De (onbetwiste) Nederlandse vertaling van deze conclusie luidt als volgt:

1. Spanframe voor een dekzeil, in het bijzonder voor de montage op een vrachtwagen of op een aanhangwagen van een vrachtwagen, met een frameprofiel (4, 34) en een ankerprofiel (5, 25, 38), dat op de naar het dekzeil (19) gekeerde lange zijde een afgeronde voet (17, 17') vertoont, die in een van zo nodig meerdere afgeronde groeven (16, 16') van het frameprofiel (4) of van een daarmee verbonden tussenprofiel (35) kan worden gestoken en daarin kan draaien, waarbij het ankerprofiel (5, 25, 38) door om zijn voet (17, 17') te draaien in de gespannen toestand van het dekzeil en daarbij in een aan het dekzeilvlak parallel verlopende stand komt, en waarbij verder het ankerprofiel ((5) of een daarmee

draaibaar verbonden peesprofiel (26, 39), ten minste één steun (22) voor een pees vertoont en het ankerprofiel (5, 25, 38) tussen zijn voet (17, 17') en de steun voor de pees resp. voor het peesprofiel (26, 39) contact maakt met het frameprofiel (4, 34) resp. met het daarmee verbonden tussenprofiel (35), met als kenmerk dat het frameprofiel (24) meerdere steunlijsten (25) vertoont, waarin naar keuze het haaks gebogen tussenprofiel (35) kan worden ingehaakt, dat samenwerkt met het ankerprofiel (38).

2.4. Bij EP 346 behoren verschillende figuren. Hieronder is afgebeeld een gedeelte van figuur 3:

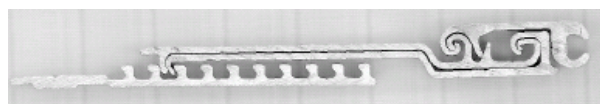


2.5. R.K. Schuh is bestuurder van 4Media. Op 25 juni 2003 heeft R.K. Schuh een overeenkomst gesloten met 4Media waarbij aan 4Media een licentie is verleend met betrekking tot EP 346. 4Media verkoopt een montagesysteem dat het mogelijk maakt om in zeer korte tijd reclamemateriaal op onder meer vrachtwagens of opleggers te monteren.

2.6. Omnimark verricht aan reclame gerelateerde diensten en verzorgt onder meer reclamecampagnes door het aanbrengen van reclame materiaal op vrachtwagens.

2.7. Omnimark heeft aan Grolsch en Vomar montagesystemen verkocht onder de naam Traxx. Onder een valse hoedanigheid heeft een medewerker van 4Media op 13 juli 2007 tijdens een bezoek aan het kantoor van Omnimark monsters van het Traxx montagesysteem ontvangen.

2.8. Eén van de monsters aangeduid als Traxx I vertoont het profiel van onderstaande afbeelding.



2.9. Omnimark heeft haar montagesysteem onder meer aangeboden op haar website www.omnimark.nl. Via de website kan worden doorgelinkt naar twee pdf-documenten van tijdschriftartikelen. Een document betreft een artikel van september 2006 in het tijdschrift TTM met als kop:

*Omnimark lanceert Traxx-systeem
Nieuwe trailer in één uur*

Een betaalbare oplossing voor het snel aanbrengen van wisselende reclame op trailers was er tot nu toe niet. Omnimark uit Weesp lanceerde recent het TRAXXsysteem, dat daarin voorziet.

Het andere document betreft een artikel in aflevering 9 van 3 mei 2007 van het tijdschrift Transport en Logistiek met als introductie:

Reclame op de vrachtauto: het is een goede manier om nóg meer uit de samenwerking met de opdrachtgever te halen. Met het Traxx-systeem van Omnimark wordt re-

clame op het wagenpark een stuk flexibeler. De reclame kan via speciale 'rolgordijnen' gemakkelijk worden verwisseld. Vooral voor tijdelijke reclames een ideale oplossing.

2.10. Op 31 juli 2007 heeft Schuh onder Omnimark beslag gelegd op een hoeveelheid aluminium profielen bestemd voor het Traxx-systeem.

2.11. Tegelijkertijd met de beslaglegging op 31 juli 2007 heeft Schuh aan Omnimark een "desbewustheids-exploit" betekend.

3. Het geschil

3.1. Tegen de achtergrond van deze feiten formuleert Schuh een petitum van vijf bladzijden. Samengevat vorderen zij, uitvoerbaar bij voorraad:

1. een verbod inbreuk te maken op EP 346 met het Traxx montage systeem;
2. het doen van gespecificeerde opgaven met betrekking tot leverancier en afnemers en met betrekking tot behaalde omzet en winst;
3. het doen uitgaan van brieven naar haar afnemers met onder meer het verzoek het geleverde materiaal te retourneren;
4. het plaatsen van een rectificatie op de website van Omnimark en het aanpassen van die website;
5. het plaatsen van een advertentie in het tijdschrift TTM; 6. het plaatsen van een advertentie in het tijdschrift Transport en Logistiek;
7. vernietiging van de gehele voorraad materiaal voor het Traxx montage systeem van Omnimark, waaronder ook begrepen het van de afnemers retour ontvangen materiaal;
8. toezending aan Schuh van een proces-verbaal betreffende de vernietiging;
9. bepaling van een dwangsom;
10. veroordeling van Omnimark tot vergoeding van de volledige kosten van de procedure; te vermeerderen met de kosten van beslaglegging op grond van artikel 1019h Rv;
11. zoveel mogelijk conform het hierboven gevorderde, althans een zodanige veroordeling uit te spreken zoals de voorzieningenrechter in goede justitie zal vernemen te behoren;
12. bepaling van de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden; 13. veroordeling van Omnimark in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen de kosten van de in deze gelegde beslagen.

3.2. Omnimark voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

het technisch gebied van het octrooi

4.1. De in EP 346 belichaamde uitvinding kan worden toegepast als spaninrichting van een op de zijde van een vrachtauto te plaatsen reclamedoek. Bij die toepassing worden op de zijwand aluminium profielen gemonteerd waarin het zeil kan worden geschoven door middel van een peesprofiel. De uitvinding wordt met name toegepast in het onderste profielsamenstelsel. Van het hierboven onder 2.4 afgebeelde profielsamenstelsel wordt het frameprofiel (34) met het vlak (36) tegen de zijwand bevestigd. De pees van het reclame-

zeil wordt geschoven in de ongenummerde ronde opening van het peesprofiel (39). Het tussenprofiel (35) en het peesprofiel zijn scharnierend met elkaar verbonden via het ankerprofiel (38). De scharnierpunten zijn ter plaatse van de nummers (45) en (37) voorzien. Het zeil wordt gespannen door de hefboomwerking bij het naar beneden drukken van het ankerprofiel. De spanning kan worden aangepast door het tussenprofiel naar keuze te laten aangrijpen op een van de steunlijsten (25) van het frameprofiel.

Traxx II

4.2. Schuh stelt dat Omnimark twee montagesystemen in omloop heeft gebracht. Schuh duidt deze systemen aan als Traxx I respectievelijk Traxx II. Volgens Schuh maken beide systemen inbreuk maken op EP 346. Zij heeft van beide systemen een monster ontvangen bij haar undercover bezoek aan Omnimark op 13 juli 2007. Schuh heeft delen van de ontvangen monsters ter zitting getoond en ter beschikking van de voorzieningenrechter gesteld. Zowel de profielen van Traxx I als van Traxx II wijken enigszins af van het profiel dat 4Media met toepassing van de geotrooieerde uitvinding op de markt brengt maar volgens Schuh geldt voor beide profielen dat zij inbreuk maken op het octrooi.

4.3. Omnimark erkent dat zij undercover door een vertegenwoordiger van Schuh is bezocht en dat zij bij dat bezoek monsters van het door haar aangeboden Traxx-systeem heeft overhandigd. Zij betwist dat daarbij monsters van het systeem dat Schuh aanduidt als Traxx II ter beschikking zijn gesteld. Het door Schuh getoonde Traxx II profiel is volgens Omnimark niet van haar afkomstig.

4.4. Wat hier verder van zij, kan in het midden blijven, omdat het Traxx II profiel naar voorlopig oordeel geen inbreuk maakt. Conclusie I en alle daarvan afhankelijkke volconclusies veronderstellen immers het bestaan van een frameprofiel met meerdere steunlijsten (25). Het getoonde monster van het Traxx II montagesysteem omvat geen als frameprofiel met meerdere steunlijsten op te vatten deel en kan dan ook niet strekken tot onderbouwing van de gestelde inbreuk.

4.5. De getoonde Traxx II profielen zouden wellicht aanleiding kunnen zijn om indirecte octrooi-inbreuk (artikel 73 ROW 1995) te veronderstellen maar daar heeft Schuh geen beroep op gedaan. Schuh hanteert wel de uitdrukking indirecte octrooi-inbreuk maar doelt dan kennelijk op de figuur van misleidende reclame welke zij ten grondslag legt aan de hierna te bespreken onrechtmatige daad welke zij Omnimark verwijt.

inbreuk

4.6. Omnimark heeft niet betwist dat het getoonde monster Traxx I van haar afkomstig is, dat zij montage systemen welke overeenkomen met dat monster aan Grolsch en Vomar heeft verkocht en geleverd en dat het profielsamenstelsel van de Traxx I leest op de in EP 346 belichaamde uitvinding. Het materiaal waarop beslag is gelegd op 31 juli 2007 komt volgens Omnimark overeen met het monster Traxx I.

4.7. Omnimark stelt dat zij haar Traxx-systeem heeft ingekocht bij haar enige leverancier, Carmelion geves-

tigd in Engeland. Carmelion, althans haar firmant Calderwood, hanteert ook de handelsnaam RGVA (Response Group Vehicle Art). Toen Omnimark de overeenkomst ten aanzien van het Traxx-systeem sloot met Carmelion, heeft zij bij Carmelion geverifieerd wat de herkomst is van het Traxx-systeem. Carmelion heeft aangegeven dat zij het Traxx systeem rechtstreeks inkoop bij 4Media dan wel bij de exclusief distributeur van 4Media, te weten Signmedia. Dat Carmelion de leverancier is voor Omnimark van het Traxx-systeem heeft Omnimark onderbouwd door overlegging van facturen van Signmedia en 4Media aan Carmelion en facturen van Carmelion aan Omnimark voor leveringen van montage materiaal.

4.8. Omnimark heeft voorts facturen overgelegd van haar leveringen aan Grolsch en Vomar. Zij stelt dat dit alle facturen van al haar leveringen van Traxx systemen zijn. De leveringen en facturen dateren alle van de periode na de publicatie van de aanvraag (14 december 2005) en voor de publicatie van de verlening (23 mei 2007). Omnimark heeft niet betwist dat ook na die datum zij het systeem is blijven aanbieden onder meer via haar website. Zij heeft aangeboden de verwijzing naar Traxx en de twee tijdschriftartikelen van haar website te verwijderen. Omnimark heeft opgaven gedaan van haar leveranciers en afnemers alsmede van haar in- en verkoop prijzen.

4.9. Schuh meent dat Omnimark meer leveringen, ook aan andere partijen, van Traxx-systemen heeft gedaan. Nu Omnimark dat uitdrukkelijk betwist en Schuh haar veronderstelling geenszins nader onderbouwt, zal de voorzieningenrechter voorshands uitgaan van alleen de door Omnimark erkende leveringen welke alle dateren van voor de publicatiedatum van het octrooi, 23 mei 2007, alsmede van het aanbieden en in voorraad houden tot in elk geval het moment van het beslag op 31 juli 2007.

4.10. Al hetgeen vóór publicatie van octrooiverlening in Nederland in het verkeer is gebracht is rechtmatig in het verkeer gebracht. Uit [artikel 53 lid 4 ROW 1995](#) volgt dat de octrooihouder zich tegen verder gebruik of verdere verhandeling van hetgeen aldus in het verkeer is gebracht niet kan verzetten. Het door Omnimark in voorraad hebben, verkopen en afleveren, kortom het verrichten van de handelingen bedoeld in artikel 53 lid 1 ROW 1995, moet dan ook als rechtmatig worden aangemerkt.

4.11. Dit handelen verplicht wel tot betaling van een redelijke vergoeding, doch deze is ingevolge [artikel 72 lid 3 ROW 1995](#) eerst verschuldigd dertig dagen nadat Omnimark daartoe is gesommeerd. Voor zover de voortbrengselen vóór de datum van verlening van het octrooi in het verkeer zijn gebracht, is ingevolge artikel 72 lid 2 eerste volzin ROW 1995 het aanbieden of in voorraad hebben evenmin onrechtmatig maar wel een handelen dat tot betaling van een redelijke vergoeding verplicht.

4.12. De sommatie, althans het uitbrengen van het des-bewustheidsexploot, is door Schuh gedaan op 31 juli 2007. Tot en met 30 augustus 2007 is Omnimark dan ook niets verschuldigd als redelijke vergoeding voor

gedane afleveringen. Het in voorraad hebben en aanbieden zou, het beslag weggedacht, wellicht hebben voortgeduurd tot na 30 augustus 2007. Dit zijn evenwel handelingen die niet eenvoudig tot een bepaalde redelijke vergoeding leiden; dat is eerst aan de orde bij bijvoorbeeld verkoop en levering. In deze zaak is dan ook geen sprake van enig vergoedingsrecht.

Onrechtmatige daad/misleidende reclame

4.13. Schuh stelt voorts dat op de website van Omnimark twee artikelen uit tijdschriften zijn geplaatst. Hiermee presenteert Omnimark zich naar de buitenwereld toe als degene die het een montagesysteem volgens het octrooi op de markt heeft gebracht, bekend heeft gemaakt bij het publiek en heeft verspreid. Omnimark wekt zelfs de indruk dat zij het montagesysteem zelf zou hebben ontworpen en/of ontwikkeld. Hierdoor maakt Omnimark volgens Schuh "indirecte inbreuk" op de octrooirechten van Schuh, hetgeen volgens Schuh tevens onrechtmatig is. R.K. Schuh heeft immers het in het geding zijnde montagesysteem uitgevonden en ge-octrooieerd. 4Media heeft het op de markt gebracht en is bovendien als enige daartoe bevoegd in Europa. Ook hierdoor stelt Schuh schade te lijden.

4.14. Voorzover Schuh met de kwalificatie "indirecte inbreuk" beoogt een nadere octrooirechtelijke grondslag naar voren te schuiven, slaagt dit niet. De door Schuh aangedragen feitelijke onderbouwing kan niet de conclusie dragen dat er sprake is van indirecte inbreuk in de zin van artikel 73 ROW 1995. Voorzover Schuh een separate onrechtmatige daadrechtelijke grondslag aan haar in wezen octrooirechtelijke schadevordering beoogt te geven, geldt dat langs die weg het waarschuwingsvereiste van artikel 72 lid 3 ROW 1995 niet kan worden omzeild.

4.15. De voorzieningenrechter gaat er dan ook van uit dat Schuh bedoelt dat Omnimark misleidende reclame heeft gemaakt door zich uit te geven als uitvinder van het systeem. Naar voorlopig oordeel is van misleiding in die zin geen sprake. Uit de tijdschriftartikelen kan worden afgeleid dat Omnimark zich aanprijst als eerste aanbieder in Nederland van een reclamemontage systeem. Daargelaten nog dat dat op zich zelf juist is, is er in elk geval geen grond om in de artikelen te lezen dat Omnimark zich opwerpt als uitvinder van datgene waarvoor in EP 346 octrooi is verleend. Hierboven is bovendien overwogen dat Omnimark als een rechtmatige aanbieder van het reclamesysteem is aan te merken.

De vorderingen

4.16. Omnimark heeft handelingen verricht als bedoeld in artikel 53 lid 1 ROW 1995. Onder de omstandigheden van het geval, waarbij de voortbrengselen voor de publicatie van verlening van EP 346 in Nederland in het verkeer waren gebracht, waren deze handelingen niet onrechtmatig. Nu de voortbrengselen na de publicatiedatum van de aanvraag in het verkeer zijn gebracht verplichten zij weliswaar – gelet op het vereiste van een waarschuwingsexploit in beginsel – tot de betaling van een redelijke vergoeding, maar de handelingen konden overigens niet verboden worden. Onder deze

omstandigheid is er geen aanleiding tot oplegging van een verbod.

4.17. Schuh geeft aan in een bodemprocedure vergoeding te vorderen van de door haar als gevolg van de inbreuk geleden schade. Deze schade bestaat onder meer uit de gedeerde winst. Om het volledige bedrag van de geleden schade zoveel mogelijk te kunnen achterhalen vordert Schuh een accountantsonderzoek.

4.18. Nu Omnimark een beroep doet op uitputting en dat beroep naar voorlopig oordeel grond is, is weinig waarschijnlijk dat Omnimark in een bodemprocedure tot schadevergoeding zal worden veroordeeld. Om die reden is er geen grond voor het gevorderde accountantsonderzoek c.a. (nr 2 van het petitum). Het ter zake gevorderde zal daarom worden afgewezen.

4.19. Voor de terugroeping van geleverde systemen (vorderingen 3, 4, 5 en 6) is na hetgeen hiervoor is overwogen geen aanleiding.

4.20. Ten tijde van het beslag had Omnimark het materiaal voor montagesystemen volgens het octrooi rechtmatig in voorraad. Het beslag is dan ook onrechtmatig gelegd. Voor het beslagen materiaal geldt dat Omnimark dat in beginsel – nu met betaling van een redelijke vergoeding - zal mogen verkopen. Voor vernietiging van het materiaal en de verbalisering van die vernietiging is geen aanleiding. Het onder de nrs 7 en 8 van het petitum gevorderde zal daarom worden afgewezen.

4.21. De slotsom is dat al het gevorderde dient te worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Schuh worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Desgevraagd heeft Omnimark gezegd geen aanspraak te maken op de volledige kostenvergoeding ex artikel 1019 h Rv. De kostenveroordeling zal daarom worden bepaald aan de hand van het liquidatietarief. Nu dit niet gevorderd is zal deze niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter;

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Schuh in de kosten van het geding, aan de zijde van Omnimark tot op deze uitspraak begroot op € 251 aan verschotten en €904 aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2007, in het bijzijn van de griffier.