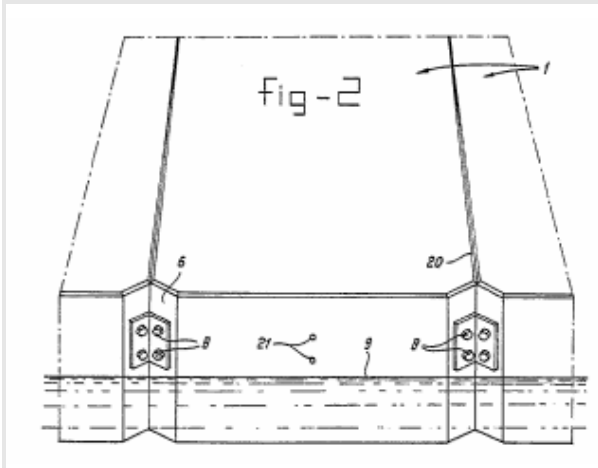


Vzgr Rb Den Haag, 21 februari 2008, Mennen v Benecke



OCTROOIRECHT

Onduidelijk wie rechthebbende is
[onduidelijk is gebleven wat de goederenrechtelijke en licentieverhoudingen nu precies zijn en met name wie van beide eisers thans als octrooihouder heeft te gelden](#)

In het octrooiregister staat de heer Mennen als octrooihouder vermeld, is er nooit enige overdracht geregistreerd en evenmin enige licentie onder het octrooi ingeschreven. Mennen stelt zelf enerzijds dat het octrooi is overgedragen aan Waterros, hetgeen de heer Mennen desgevraagd ter zitting nog eens heeft herhaald. Overdracht van een Nederlands deel van een Europees octrooi (dat volgens artt. 2 lid 2 jo. 71 Europees Octrooioverdrag vatbaar is voor overdracht) geschiedt door akte (vgl. art. 3:95 BW en art. 65 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995) en overdracht werkt jegens derden als gedaagden in deze procedure eerst na inschrijving in het octrooiregister, zij het dat beroep op een niet-ingeschreven overdrachtsakte tegenover derden ook open staat, indien de verkrijger jegens derden op andere wijze dan door inschrijving van de door hem verkregen rechten heeft blijk gegeven. Mennen heeft hier ter zitting niet bijster veel opheldering kunnen verschaffen, omdat de heer Mennen anderzijds heeft beaamd dat het octrooi nog wel op zijn naam staat, maar Waterros (en niet hijzelf) voor zover thans van belang in 1995 en in 2001 twee (verschillende, elkaar niet overlappende) licenties heeft verleend aan derden.

PROCESRECHT

Dreigende inbreuk onvoldoende onderbouwd
[Eisers hebben niet aan hun stelplicht voldaan.](#)

Dat verweer treft doel. Bij dagvaarding hebben eisers uitsluitend gesteld dat gedaagden sinds 1 mei 2007 Archimedes drijfblokken op de particuliere woonbotenmarkt brengen en zij terzake licentievergoedingen dienen af te dragen. Bij pleidooi hebben eisers evenmin aangegeven welke kenmerken van de door Homan Mylos op de markt gebrachte drijfblokken on-

der welke kenmerken van de conclusies van het octrooi vallen en waarom dat zo is – ook des uitdrukkelijk daarnaar gevraagd niet. Eisers hebben ter onderbouwing van het gevorderde octrooiinbreukverbod slechts aangevoerd dat het om Archimedes drijfblokken gaat en dat Archimedes is gedeponereerd, maar dat is (mogelijk; er is geen merkenschrijving in het geding gebracht) een merkenrechtelijke kwestie die een gevorderd octrooiinbreukverbod in kort geding niet kan dragen. Tevens hebben zij aangevoerd dat de productiemallen voor de op de markt gebrachte Archimedes drijfblokken dezelfde mallen zouden zijn als die voorheen werden gebruikt bij Westervoort/ Struyk Vervo onder de oude licentieverhoudingen voor de vervaardiging van de drijfblokken, toen wel licentievergoedingen werden betaald. Dat dit dezelfde mallen betreft, werd aanvankelijk zijdens Homan Mylos bestreden, maar door de heer Benecke vervolgens erkend. Die enkele stelling van eisers betreffende de mallen is evenwel ontoereikend om een inbreukverbod in kort geding te kunnen toewijzen. Het is naar voorlopig oordeel zonder nadere uiteenzetting, die niet is verschaft, niet na te gaan of een niet nader uit de doeken gedane productiemal die zou worden gehanteerd voor de vervaardiging van drijfblokken – die ook al niet in het geding zijn gebracht of getoond, zelfs niet op afbeeldingen, laat staan voorzien van enige technische duiding – noodzakelijkerwijs leidt tot inrichtingen die voldoen aan de conclusies van het octrooi, althans onder de beschermingsomvang daarvan zijn begrepen. Zo lijkt een van de belangrijkste elementen uit het octrooi de "connecting means" uit de hoofdconclusie, die aan specifieke vereisten moet voldoen in de vorm van een samenstel, dat met name verhelderend wordt geïllustreerd in figuur 4 van het octrooi en wel in de daar aangegeven nummers 10, 11, 12, 13 en 15. Of die belangrijke kenmerken worden toegepast in de productiemallen, lijkt voorshands – zeker zonder enige uiteenzetting – minstgenomen twijfelachtig.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 21 februari 2008

(G.R.B. van Peurseem)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 299846 / KG ZA 07-1448

Vonnis in kort geding van 21 februari 2008 (bij verzoeking)

in de zaak van

1. [X] MENNEN,

wonende te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WATERROS BEHEER B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eisers,

procureur mr. drs. W.P. den Hertog,

advocaat mr. E. Bakhuis te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.A. BENECKE BEHEER B.V., gevestigd te Westzaan,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOMAN MYLOS WATERBOUW B.V., gevestigd te Zaandam, gedaagden,
 procureur mr. E.D. Drok,
 advocaat mr. H.D. Overbeek te Haarlem.
 Partijen zullen hierna gezamenlijk Mennen of eisers enerzijds en Benecke of gedaagden anderzijds genoemd worden en afzonderlijk tevens worden aangeduid als de heer Mennen, Waterros, Benecke Beheer en Homan Mylos.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 december 2007 met producties 1 t/m 6, alsmede de op voorhand door de voorzieningenrechter opgevraagde B1 versie van het ten processe centraal staande octrooi in de originele Engelse taal;
- de zijdens Benecke ingebrachte producties 1 t/m 5, die te laat zijn ingebracht, maar waartegen zijdens Mennen uiteindelijk geen bezwaar is gehandhaafd;
- de mondelinge behandeling van 14 februari 2008;
- de pleitnota van mr. Bakhuis voor die mondelinge behandeling;
- de pleitnota van mr. Overbeek voor bedoelde zitting.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan.

2.2. Op naam van de heer Mennen staat [Europees octrooi EP 0361615 \(hierna: het octrooi, of EP 615\)](#), hem op 16 december 1992 verleend voor onder meer Nederland op een aanvraag van 27 september 1989 onder inroeping van prioriteit sinds 27 september 1988 voor: Parallelepiped floating structure, in de niet bestreden Nederlandse vertaling: Parallelepipedumachtige drijvende constructie. De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

1. Parallelepiped floating structure (1), comprising connecting means, characterized in that the extremities of at least two adjoining sides (4,5), being vertical in the position of use, are separated by a vertical face (6), enclosing substantially equal angles with said sides and being provided with said connecting means (10,11,12,13,15).

2. Floating structure according to claim 1, wherein the upper surface (2) functions as cover surface.

3. Floating structure according to claim 1 or 2, wherein said connecting means comprise anchoring sleeves (10).

4. Floating structure according to one of the preceding claims wherein at least one of the vertical sides (4,5) of the parallelepiped structure is provided with connecting means (21).

5. Floating structure according to one of the preceding claims, wherein said floating structure comprises a concrete shell (19) filled with foam material (17).

6. Floating structure (1) according to claim 5, wherein the concrete floating structure is prepared from a steel

fiber-concrete mixture, coated with a concrete cover layer.

7. Assembly comprising several floating structures (1) according to one of the preceding claims, wherein means are provided for elastically connecting.

In de Nederlandse vertaling:

1. Parallelepipedumachtige drijvende constructie (1) omvattende verbindingsmiddelen, met het kenmerk, dat de uiteinden van ten minste twee aangrenzende zijden (4,5) die vertikaal in de gebruikspositie zijn, gescheiden worden door een vertikaal vlak (6) dat in hoofdzaak gelijke hoeken insluit met die zijden en voorzien is van die verbindingsmiddelen (10,11,12,13,15).

2. Drijvende constructie volgens conclusie 1, waarbij het bovenoppervlak (2) als afdekoppervlak werkt.

3. Drijvende constructie volgens conclusie 1 of 2, waarbij die verbindingsmiddelen verankeringshulzen (10) omvatten.

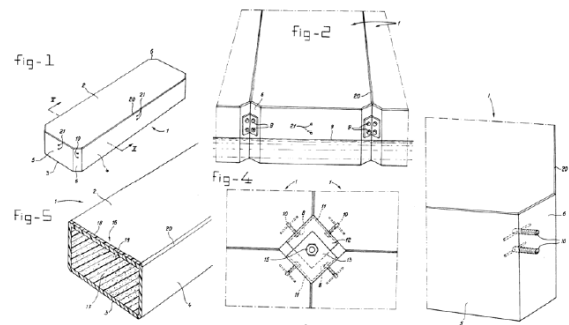
4. Drijvende constructie volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij ten minste een van de verticale zijden (4,5) van de parallelepipedumachtige constructie voorzien is van verbindingsmiddelen (21).

5. Drijvende constructie volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij die drijvende constructie omvat een betonnen mantel (19) die met schuimmateriaal (17) gevuld is.

6. Drijvende constructie (1) volgens conclusie 5, waarin de betonnen drijvende constructie vervaardigd is uit een staal vezel-betonnemengsel, bekleed met een betonnen afdeklaag.

7. Samenstel omvattende verscheidene drijvende constructies (1) volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij middelen aanwezig zijn ter elastische verbinding.

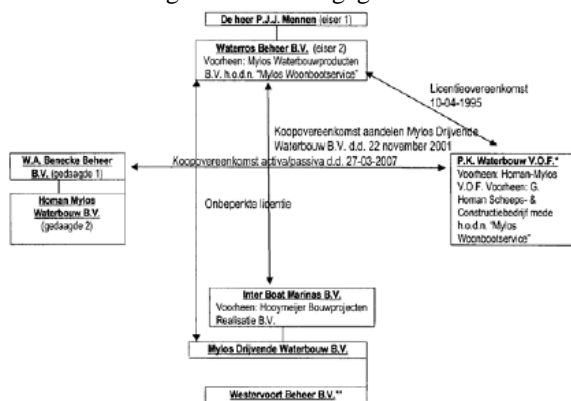
Bij het octrooi behoren de volgende (hier verkleind weergegeven) figuren:



2.3. In Nederland worden op de markt gebracht zogenoemde Archimedes drijfblokken, die naar stelling van Mennen voldoen aan hetgeen in het octrooi wordt beschermd. Dit octrooi wordt volgens de heer Mennen vanaf verlening in licentie geëxploiteerd middels (thans) Waterros. Er is geen licentie ingeschreven in het octrooiregister. Evenmin heeft ooit enige overdrachtsinschrijving in het register plaatsgehad. Thans brengt Homan Mylos Archimedes drijfblokken op de Nederlandse markt.

2.4. De in zoverre op één uitzondering na (te weten het element "Onbeperkte licentie") onbestreden grafische weergave van de in deze zaak betrokken personen en vennootschappen (met hun huidige en vroegere bena-

mingen) en hun (licentie)verhoudingen kan volgens Benecke als volgt worden weergegeven:



2.5. Bij overeenkomst van 10 april 1995 tussen Waterros (toen nog geheten:

Mylos Waterbouwproducten B.V. en in de onderwerpelijke overeenkomst aangeduid met:

Mylos) en de eenmanszaak G. Homan Scheeps- en constructiebedrijf (nadien overgegaan in Homan-Mylos v.o.f., thans P.K. Waterbouw v.o.f. geheten, maar in de onderwerpelijke overeenkomst genoemd: Homan) is in art. 2 het volgende bepaald:

2.1. Homan verkrijgt van Mylos het exclusieve recht om de door een octrooi op naam van Mylos beschermde drijfblokken in Nederland te verkopen aan particuliere bezitters van woonboten.

2.2. Homan verbindt zich jegens Mylos om geen met de Archimedes drijfblokken concurrerende producten in Nederland in het verkeer te brengen voor zover deze bestemd zijn voor de particuliere woonbotenmarkt.

2.3. Op haar beurt verbindt Mylos zich jegens Homan om geen Archimedes drijfblokken aan particuliere bezitters van woonboten in Nederland te verkopen. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van Mylos om de Archimedes drijfblokken aan anderen dan particuliere bezitters van woonboten in Nederland te verkopen, zoals onder andere professionele gebruikers, jachthavens, recreatieve instellingen, etc.

In art. 4 is overeengekomen dat Homan zich in het handelsverkeer bij de uitoefening van deze licentie zal bedienen van de aanduiding "Mylos Woonbootservice" en wordt een licentie tot gebruik van "het woordmerk "Archimedes"" verstrekt. De overeenkomst behelst een jaarlijkse minimumlicentievergoeding van thans € 14.574,18, naast een eenmalige betaling van destijds f 25.000,-.

Deze overeenkomst wordt hierna ook aangeduid als: "licentieovereenkomst Homan".

2.6. Bij overeenkomst van 22 november 2001 tussen Hooymeijer Bouwprojectenrealisatie B.V. h.o.d.n. Inter Boat Marina's (thans geheten Inter Boat Marina's B.V., hierna te noemen: IBM) als koper, Waterros als verkoper ("Verkoper" genoemd in de overeenkomst), Mylos Drijvende Waterbouw B.V. (in de overeenkomst genoemd: "de Vennootschap") en de heer Mennen zijn de aandelen in laatstgenoemde vennootschap verkocht aan IBM. Daarbij is onder meer het volgende bepaald:

Artikel 4 – Verklaringen en garanties

4.1 Verkoper, de Vennootschap en Mennen verklaren en garanderen jegens Koper dat de verklaringen en garanties, zoals opgenomen in deze Overeenkomst op de datum van ondertekening van deze overeenkomst en op de Overdrachtsdatum in ieder opzicht juist en volledig zijn en blijven:

(...)

n. Handelsnaam, handelsmerken, octrooien, domeinnamen en software

1. (...) Voorzover de vennootschap beschikt over licenties, octrooien, handelsmerken, receptuur, gedeponeerde modellen en andere intellectuele eigendomsrechten, verblijven deze rechten na Overdrachtsdatum aan de Vennootschap en heeft de Vennootschap deze op de daartoe voorgeschreven wijze geregistreerd.

(...)

5. Mennen heeft conform de op 16 december 1992 (Bulletin 92/51) gepubliceerde "European patent publication" van de "European Patent Office", gevestigd te Frankrijk (sic!, Vzr.), een Europees octrooi verkregen op het Archimedes drijfsysteem en de Archimedes drijfblokken, welk octrooi onder nummer 0 361 615 (B1) is geregistreerd [hierna: "het Octrooi"]. Het Octrooi is partijen genoegzaam bekend.

6. Mennen heeft het Octrooi bij akte van 5 november 1999 aan Verkoper (sc. Waterros, Vzr.) overgedragen. Tot aan de Overdrachtsdatum is het octrooi in stand gehouden. Na de Overdrachtsdatum zal Mennen en/of Verkoper het octrooi eveneens in stand (blijven) houden. De jaarlijkse taxen in verband met de standhouding (bedoeld is: instandhouding, Vzr.) van het octrooi zullen aan de Vennootschap in rekening mogen worden gebracht en wel voor honderd procent (100%) voorzover deze betrekking hebben op België en Duitsland en voor 66,6% voorzover deze betrekking hebben op Nederland.

7. De licentie om het octrooi te exploiteren van de Vennootschap zal zo spoedig mogelijk worden ingeschreven in het octrooiregister.

Artikel 8 – Licenties

8.1. De navolgende licentienemers hebben op basis van met hen gesloten licentieovereenkomsten het recht het Octrooi te exploiteren Licentienemer datum overeenkomst regio licentieregeling

1. G. Homan Scheeps 10 april 1995 Nederland inkoopvergoeding Constructiebedrijf h.o.d.n. (vaste bedragen) Mylos Homan

2.(...)

8.2. De rechten uit hoofde van de sub 8.1 genoemde overeenkomsten tussen Mennen/ Verkoper als licentiegever enerzijds en (...) G. Homan Scheeps- en Constructiebedrijf ("Homan") als licentienemers anderzijds blijven uitdrukkelijk buiten deze Overeenkomst. Echter voor ieder Archimedes drijfblok dat door Homan direct of indirect wordt geproduceerd is Mennen vergoeding verschuldigd aan de Vennootschap van NLG 25,- exclusief BTW per Archimedes drijfblok (...), volgt indexeringsbepaling, Vzr.).

Deze overeenkomst wordt hierna ook aangeduid als: "licentieovereenkomst IBM".

2.7. Bij overeenkomst van 27 maart 2007 heeft per 1 mei 2007 een activa/passiva transactie plaatsgevonden (met als titel: Koopovereenkomst Activa & Passiva) tussen Homan- Mylos v.o.f. (voorheen G. Homan Scheeps- en Constructiebedrijf, nadien Homan-Mylos v.o.f., thans P.K. Waterbouw v.o.f.) als verkoper ("Verkoper") en Benecke Beheer als koper ("Koper"). Daarin is onder meer als volgt bepaald:

1. Koop en verkoop

1.1 Koop en verkoop van de activa

Op de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden koopt de koper hierbij van de verkoper gelijk de verkoper verkoopt aan de koper de volgende activa (gezamenlijk de "activa") De activa, passiva en activiteiten zullen worden verkocht en gekocht per 30 april 2007 of zoveel eerder of later als partijen onderling overeenkomen en zullen vanaf die datum voor rekening en risico van koper zijn.

(...)

l. de goodwill (waaronder de naam Homan Mylos).

m. de know-how en, met inachtneming van de benodigde toestemming van derden, alle rechten van de verkoper met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en de licentieovereenkomst behorende bij de "Archimedes drijfblokken";

(...)

7.3 Toestemming derden

Op de datum van overdracht zal de verkoper aan de koper overhandigen (...) de schriftelijke toestemming van de respectievelijke tegenpartij bij de overdracht (contractsovername) van de bedrijfsovereenkomsten. Deze overeenkomst wordt hierna ook aangeduid als: "overnameovereenkomst Homan".

2.8. Bij e-mailbericht van 3 juli 2007 heeft Waterros aan de heer Benecke onder meer het volgende bericht: *U c.q. uw bedrijf W.A. Benecke BV heeft per 01-05-2007 de fa. Homan-Mylos overgenomen. Een onderdeel van deze overname betreft de licentieovereenkomst "Mylos Woonbotenservice" – Archimedes drijfblokken, welke indertijd is afgesloten tussen Mylos Waterbouw Produkten Amsterdam BV en G. Homan Scheeps & Constructie bedrijf. Later is G. Homan Scheeps & Constructie bedrijf overgegaan in Homan-Mylos waarbij ook de licentieovereenkomst is gecontinueerd. De licentie is thans in beheer van Waterros Beheer BV. Met de overname van Homan-Mylos heeft u ook de betreffende licentieovereenkomst overgenomen. De bij deze licentieovereenkomst behorende vergoeding wordt verrekend dmv een licentiebedrag per eenheid verkochte drijfblokken. (...)*

Vertrouwend op een prettige samenwerking.

2.9. Bij e-mailbericht van 27 augustus 2007 heeft Mennen onder meer Benecke laten weten dat hij in het verleden, toen hem ter ore kwam dat Homan-Mylos zou worden overgenomen, hier "niet onwelwillend tegenover stond, mits onze belangen en (licentie)rechten c.q. betalingen gerespecteerd en niet geschaad zouden worden". Vervolgens geeft hij aan aan welke voorwaarden door Benecke voldaan zouden moeten worden voor de hier bedoelde contractsovername.

2.10. Licentienemster (thans) P.K. Waterbouw v.o.f. liet haar Archimedes drijfeenheden produceren door een derde, Westervoort, door partijen ook wel aangeduid met "Struyk Vervo".

3. Het geschil

3.1. Stellende dat gedaagden licentieplichtig zijn jegens eisers op grond van het hebben overgenomen van de positie van licentienemer onder het octrooi voor zover het de markt voor particuliere woonboten in Nederland betreft, terwijl gedaagden geen licentievergoeding betalen, maar wel op deze markt Archimedes drijfeenheden aanbieden, vorderen eisers een octrooiinbreukverbod met als nevenvorderingen een recall-bevel en een bevel tot het verschaffen van een lijst met afnemers aan wie offerte ter zake Archimedes drijfeenheden is gedaan, alles op straffe van dwangsommen en kosten rechtens.

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

4. De beoordeling

4.1. De vorderingen van eisers dienen op grond van het navolgende te worden afgewezen.

4.2. In de eerste plaats dienen de vorderingen jegens Benecke Beheer te worden afgewezen, aangezien deze onweersproken heeft gesteld dat zij houdstermaatschappij is en geen octrooirechtelijke potentieel voorbehouden handelingen verricht.

Goederenrechtelijke en licentieverhoudingen

4.3. Voorts wordt vooropgesteld dat **onduidelijk is gebleven wat de goederenrechtelijke en licentieverhoudingen nu precies zijn en met name wie van beide eisers thans als octrooihouder heeft te gelden.** Wel is helder dat zij dat niet gezamenlijk zijn, zodat in die zin één van beiden in feite niet ontvankelijk moet worden geacht. Maar wie van beiden dat precies is, kan in het bestek van dit kort geding niet worden vastgesteld, omdat dat nader onderzoek vergt dat de perken van dit kort geding te buiten gaat. Voor een beslissing in afwijzende zin is het ook niet nodig dit exact vast te kunnen stellen, omdat die al rust op de hierna uiteen te zetten zelfstandig dragende grond dat geen (dreigende) octrooiinbreuk kan worden vastgesteld, vgl. hierna in 4.10. e.v.

Omtrent de goederenrechtelijke en licentieverhoudingen wordt niettemin thans, in zekere zin ten overvloede, als volgt overwogen. Daartoe wordt overgegaan, omdat partijen blijkens het verhandelde ter zitting behoefte hebben aan een voorlopig oordeel omtrent deze hen in hoofdzaak verdeeld houdende kwestie, terwijl dit eveneens een rol kan spelen bij de bodemprocedure die sinds kort aanhangig is tussen gedaagden en IBM omtrent de gevolgen van de overnameovereenkomst Homan van maart 2007 (vgl. 2.7.).

4.4. **In het octrooiregister staat de heer Mennen als octrooihouder vermeld, is er nooit enige overdracht geregistreerd en evenmin enige licentie onder het octrooi ingeschreven. Mennen stelt zelf enerzijds dat het**

octrooi is overgedragen aan Waterros¹, hetgeen de heer Mennen desgevraagd ter zitting nog eens heeft herhaald. Overdracht van een Nederlands deel van een Europees octrooi (dat volgens artt. 2 lid 2 jo. 71 Europees Octrooioverdrag vatbaar is voor overdracht) geschiedt door akte (vgl. art. 3:95 BW en art. 65 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995) en overdracht werkt jegens derden als gedaagden in deze procedure eerst na inschrijving in het octrooiregister, zij het dat beroep op een niet-ingeschreven overdrachtsakte tegenover derden ook open staat, indien de verkrijger jegens derden op andere wijze dan door inschrijving van de door hem verkregen rechten heeft blijf gegeven. Mennen heeft hier ter zitting niet bijster veel opheldering kunnen verschaffen, omdat de heer Mennen anderzijds heeft beaamd dat het octrooi nog wel op zijn naam staat, maar Waterros (en niet hijzelf) voor zover thans van belang in 1995 en in 2001 twee (verschillende, elkaar niet overlappende) licenties heeft verleend aan derden.

4.5. Voorshands wordt geoordeeld dat het niet veel uitmaakt of de heer Mennen of Waterros thans als octrooihouder heeft te gelden voor een nader begrip van de ontstane licentieverhoudingen.

4.6. Indien is overgedragen aan Waterros en deze niet-ingeschreven overdracht ook aan gedaagden zou kunnen worden tegengeworpen, is er vervolgens twee keer door Waterros licentie verleend onder het octrooi, te weten in 1995 aan destijds kort gezegd Homan, thans geheten P.K. Waterbouw v.o.f. (voor de particuliere woonbotenmarkt in Nederland) en in 2001 aan destijds kort gezegd Hooymeijer B.V., thans geheten IBM.

4.7. Denkbaar is ook dat de heer Mennen octrooihouder is gebleven en aan Waterros een impliciete algehele exploitatielicentie onder het octrooi heeft verschaft met de bevoegdheid tot sublicentiëring, op grond waarvan Waterros in 1995 (vgl. 2.5.) een beperkte sublicentie aan Homan heeft verleend (licentieovereenkomst Homan) en vervolgens een sublicentie in 2001 (vgl. 2.6.) aan wat thans IBM is (licentieovereenkomst IBM).

4.8. In beide visies komt het immers vervolgens aan op de vraag of Benecke Beheer de licentieovereenkomst Homan heeft overgenomen. Zo ja, dan dient zij op grond daarvan royalties af te dragen aan Waterros en zou zij dat nalaten, dan zou haar dochtermaatschappij Homan Mylos octrooiinbreuk plegen, indien en voor zover de door Homan Mylos op de markt gebrachte Archimedes drijfblokken onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Voorshands wordt geoordeeld dat Waterros met deze contractsovername heeft ingestemd op 3 juli 2007. Mocht dit anders blijken te zijn, dan is geen sprake van een geldige contractsovername en dan heeft heeft Benecke Beheer door het sluiten van de overnameovereenkomst Homan

geen licentie voor de particuliere woonbotenmarkt in Nederland verkregen. Ook dan zou haar dochter inbreuk plegen onder de zoëven aangegeven voorwaarde. 4.9. De stelling van Benecke is evenwel dat zij in de licentieovereenkomst IBM een onbeperkte licentie heeft verkregen onder het octrooi met inbegrip van de particuliere woonbotenmarkt in Nederland, omdat IBM het octrooi volledig zou exploiteren en art. 8 uit de licentieovereenkomst IBM slechts zou betekenen dat Waterros de voorafgaande licentie aan destijds Homan zou mogen blijven exploiteren en deze ook niet zonder toestemming van IBM zou mogen overdragen (vgl. pleitnota mr. Overbeek onder 20). Daartoe beroept zij zich tevens op een schriftelijke verklaring in die zin van de directeur van IBM (prod. 5 harerzijds). Deze visie – die niet anderszins dan hier aangegeven is onderbouwd – kan voorshands niet worden gevolgd. Zoals eisers terecht aangeven, kunnen niet meer rechten worden gelicentieerd, dan waarover men zelf beschikt en IBM lijkt naar voorlopig oordeel geen onbeperkte, maar uitdrukkelijk een beperkte licentie te hebben verkregen, namelijk met uitzondering van toepassing van het octrooi op de particuliere woonbotenmarkt in Nederland (vgl. art. 8 licentieovereenkomst IBM). Dat IBM voorheen ook al op deze particuliere woonbotenmarkt zou hebben geopereerd, zoals gedaagden zonder nadere onderbouwing stellen, maar eisers bestrijden, kan voorshands, op grond van wat thans naar voren is gebracht, niet worden aangenomen. Dat IBM mogelijk beschikte over een "productielicentie" van Homan, is een andere kwestie en doet aan het voorgaande naar voorlopig oordeel niet af. Mogelijk is tevens dat IBM, die blijkens de in 2.6. weergegeven passages uit de licentieovereenkomst IBM geheel op de hoogte moet zijn geweest van het octrooi en de omvang van de haar daaronder verleende licentie, haar wederpartij Benecke Beheer in de aanloop van de onderhandelingen die hebben geleid tot de overnameovereenkomst Homan, niet volledig heeft ingelicht, maar ook dat maakt voornoemd voorlopig oordeel niet anders.

Geen (dreigende) octrooiinbreuk

4.10. Wat er evenwel verder zij van de goederenrechtelijke en licentieverhoudingen, in dit kort geding is onvoldoende komen vast te staan dat octrooiinbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt door Homan Mylos. Laatstgenoemde heeft erkend dat zij Archimedes drijfblokken op de Nederlandse markt brengt, maar uitdrukkelijk betwist dat deze vallen onder beschermingsomvang van het octrooi – en zulks bij gebrek aan wetenschap, omdat eisers terzake niet aan hun stelplicht hebben voldaan.

4.11. Dat verweer treft doel. Bij dagvaarding hebben eisers uitsluitend gesteld dat gedaagden sinds 1 mei 2007 Archimedes drijfblokken op de particuliere woonbotenmarkt brengen en zij terzake licentievergoedingen dienen af te dragen.

4.12. Bij pleidooi hebben eisers evenmin aangegeven welke kenmerken van de door Homan Mylos op de markt gebrachte drijfblokken onder welke kenmerken van de conclusies van het octrooi vallen en waarom dat zo is – ook des uitdrukkelijk daarnaar gevraagd niet.

¹ 1 P.12 sub n.6 van de licentieovereenkomst IBM (vgl. 2.6.): Overdracht bij akte van 5 november 1999 (niet in het geding gebracht) en art. 2.1 van de licentieovereenkomst Homan (vgl. 2.5.): "door een octrooi op naam van Mylos (= thans Waterros, VZR.) beschermde drijfblokken" en mogelijk dagvaarding sub 1: "Mennen heeft het octrooi bij akte aan Waterros Beheer B.V. in gebruik gegeven", hetgeen evenwel eveneens op een licentieverhouding kan duiden. Voorts staat in de dagvaarding sub 9: (...) Mennen en Waterros (hebben) in 2001 het octrooi verkocht aan (...) IBM".

Eisers hebben ter onderbouwing van het gevorderde octrooibrekverbod slechts aangevoerd dat het om Archimedes drijfblokken gaat en dat Archimedes is gedeponeerd, maar dat is (mogelijk; er is geen merkinschrijving in het geding gebracht) een merkenrechtelijke kwestie die een gevorderd octrooibrekverbod in kort geding niet kan dragen. Tevens hebben zij aangevoerd dat de productiemallen voor de op de markt gebrachte Archimedes drijfblokken dezelfde mallen zouden zijn als die voorheen werden gebruikt bij Westervoort/ Struyk Vervo onder de oude licentieverhoudingen voor de vervaardiging van de drijfblokken, toen wel licentievergoedingen werden betaald. Dat dit dezelfde mallen betreft, werd aanvankelijk zijdens Homan Mylos bestreden, maar door de heer Benecke vervolgens erkend.

4.13. Die enkele stelling van eisers betreffende de mallen is evenwel ontoereikend om een inbreukverbod in kort geding te kunnen toewijzen. Het is naar voorlopig oordeel zonder nadere uiteenzetting, die niet is verschaft, niet na te gaan of een niet nader uit de doeken gedane productiemal die zou worden gehanteerd voor de vervaardiging van drijfblokken – die ook al niet in het geding zijn gebracht of getoond, zelfs niet op afbeeldingen, laat staan voorzien van enige technische duiding – noodzakelijkerwijs leidt tot inrichtingen die voldoen aan de conclusies van het octrooi, althans onder de beschermingsomvang daarvan zijn begrepen. Zo lijkt een van de belangrijkste elementen uit het octrooi de "connecting means" uit de hoofdconclusie, die aan specifieke vereisten moet voldoen in de vorm van een samenstel, dat met name verhelderend wordt geïllustreerd in figuur 4 van het octrooi en wel in de daar aangegeven nummers 10, 11, 12, 13 en 15. Of die belangrijke kenmerken worden toegepast in de productiemallen, lijkt voorshands – zeker zonder enige uiteenzetting – minstgenomen twijfelachtig.

4.14. Aldus is niet op enigerlei wijze onderbouwd gesteld dat de op de markt gebrachte inrichtingen octrooibrek opleveren of dat dreigen te doen – zeker gelet op de betwisting daarvan door Homan Mylos. Daarop stranden zelfstandig de vorderingen van eisers.

Slotsom

4.15. De vorderingen van eisers dienen te worden afgewezen met veroordeling van eisers in de proceskosten.

4.16. De verantwoording van deze kosten is zijdens eisers bestreden met de enkele opmerking dat "deze worden betwist gezien de omvang". Dat wordt niet als een voldoende gemotiveerd geacht beroep op matiging op billijkheidsgronden aangemerkt. Nu de verantwoorde kosten overigens niet als niet-conform art. 1019h Rv. worden geoordeeld, wordt een proceskostenveroordeling conform deze verantwoording ten laste van Mennen uitgesproken als in het dictum verwoord.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter;

- 5.1. wijst de gevraagde voorzieningen af;
- 5.2. veroordeelt eisers in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden be-

groot op €251,- aan verschotten en op €13.839,36 aan salaris procureur;

5.3. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2008.