

Rb Den Haag, 16 juli 2008, Bettacare v H3 Products

Auto-Close Gate



OCTROOIRECHT - PROCESRECHT - IPR

Inbreuk Nederlands octrooi

Inbreukverbod met nevenvorderingen

Voor het Nederlandse deel van EP 951 houdt dit in dat, gelijk de rechtbank in rechtsoverweging 4.15. van haar tussenvonnissen heeft geoordeeld, het Nederlandse deel van EP 951 geldig is en het gevorderde inbreukverbod als nader in het dictum bepaald zal worden toegewezen. Dit geldt ook voor de gevorderde opgavenverplichting en de recall. De rectificatie zal worden afgewezen. Voor zover de vorderingen worden toegewezen is dat enkel het geval jegens H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. De vorderingen jegens H3 Groep Holding B.V. worden afgewezen.

Aanhouding grensoverschrijdende inbreuk wegens nietigheidsverweer

Aanhouding zonder termijn voor Duitse deel van Europees octrooi

Het primaire verzoek van Bettacare komt neer op het toepassen van de zogenaamde 'Zwitserse methode'. Uit rechtsoverweging 4.3. van het tussenvonnis volgt dat de rechtbank deze methode niet toepast. Daar komt bij dat de door Bettacare te nemen akte enkel bedoeld is om aan te geven of zij ten aanzien van de buitenlandse delen van EP 951 aanhouding wenst of niet. Het primaire verzoek gaat dit doel van de akte te buiten. De rechtbank zal gelet op het voorgaande geen termijn stellen voor het aanhangig maken van een procedure bij de bevoegde Duitse rechter en het verzoek van Bettacare afwijzen. De rechtbank zal, gelet op het subsidiaire verzoek van Bettacare, de zaak aanhouden voor zover de vorderingen betrekking hebben op het Duitse deel van EP 951. In verband hiermee zal verwijzing naar de parkeerrol volgen. De meest gerede partij kan de zaak opnieuw opbrengen wanneer een onherroepelijk oordeel van de bevoegde Duitse rechter inzake de geldigheid van het Duitse deel van EP 951 is verkregen. Het voorgaande gaat niet op voor de op de overige buitenlandse delen van EP 951 gebaseerde vorderingen.

Bettacare wenst ten aanzien van die delen kennelijk geen aanhouding. In lijn met **HR 30 november 2007, LJN BA9608 (Roche/Primus)** zal de rechtbank de vorderingen in zoverre afwijzen.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 48, p. 206, m.nt. Steinhauer

Rb Den Haag, 16 juli 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen, P.W. van Straalen en D. van Oostveen)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 279433 / HA ZA 07-41

Vonnis van 16 juli 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht BETTACARE LIMITED, gevestigd te Surrey, Verenigd Koninkrijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mr. K.A.J. Bisschop en mr. R.M. van der Velden te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H3 PRODUCTS B.V., gevestigd te Swalmen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H3 BABY PRODUCTS B.V., gevestigd te Swalmen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H3 GROEP HOLDING B.V., gevestigd te Susteren, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaten mr. T.G. Kleefman en mr. O.F.A.W. van Haperen te Rotterdam. Eiseres in conventie zal hierna Bettacare worden genoemd. De onder 1, 2 en 3 genoemde gedaagden in conventie (eiseressen in reconventie) zullen gezamenlijk H3 worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het **vonnis van deze rechtbank van 27 februari 2008**, waarbij in conventie de zaak is aangehouden en in reconventie een eindvonnis is geweest; de akte houdende uitlating inzake grensoverschrijdende bevoegdheid zijdens Bettacare;

- de doorhaling (op verzoek van partijen) op de rol van 26 maart 2008 van de zaak tegen Wedeka B.V.¹;

- de akte van antwoord inzake het voorwaardelijk verzoek om aanhouding voor Duitsland zijdens H3.

1.2. Ten slotte is wederom vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank verwijst naar en neemt over hetgeen zij in **haar vonnis van 27 februari 2008** heeft overwogen en beslist. In dit vonnis is in reconventie een eindvonnis geweest. Het navolgende ziet daarom alleen nog op de conventie. In conventie is Bettacare in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de vraag of zij aanhouding wenst in afwachting van een

¹ Wedeka B.V. was ten tijde van het tussenvonnis van 27 februari 2008 gedaagde partij (in conventie) en is gelet op de doorhaling niet meer in de kop van dit vonnis opgenomen

oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter inzake de geldigheid van EP 951.

2.2. Bettacare heeft in haar akte voorwaardelijk verzocht om aanhouding voor Duitsland, namelijk onder de voorwaarde dat voor Nederland eindvonnis wordt gewezen. Zij verzoekt voor Duitsland:

- a. primair: H3 een termijn te stellen voor het instellen van een procedure bij de Duitse rechter;
- b. subsidiair: het vonnis voor wat betreft Duitsland aan te houden totdat een oordeel van de Duitse rechter is verkregen;
- c. meer subsidiair: de procedure niet aan te houden en ook voor Duitsland eindvonnis te wijzen.

Nederlands deel EP 951

2.3. Bettacare heeft verzocht om eindvonnis te wijzen voor zover de vorderingen betrekking hebben op Nederland. De rechtbank zal daartoe om redenen van proceseconomische aard overgaan en, voor zover rechte vereist, tussentijds hoger beroep van dit vonnis toestaan. Voor het Nederlandse deel van EP 951 houdt dit in dat, gelijk de rechtbank in rechtsoverweging 4.15. van haar tussenvonnis heeft geoordeeld, het Nederlandse deel van EP 951 geldig is en het gevorderde inbreukverbod als nader in het dictum bepaald zal worden toegewezen. Dit geldt ook voor de gevorderde opgavenverplichting² en de recall³. De rectificatie zal worden afgewezen.⁴ Voor zover de vorderingen worden toegewezen is dat enkel het geval jegens H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. De vorderingen jegens H3 Groep Holding B.V. worden afgewezen.⁵ De rechtbank komt gelet op het voorgaande toe aan de voorwaardelijke verzoeken van Bettacare.

buitenlandse delen EP 951

2.4. Het primaire verzoek van Bettacare komt neer op het toepassen van de zogenaamde 'Zwitserse methode'. Uit rechtsoverweging 4.3. van het tussenvonnis volgt dat de rechtbank deze methode niet toepast. Daar komt bij dat de door Bettacare te nemen akte enkel bedoeld is om aan te geven of zij ten aanzien van de buitenlandse delen van EP 951 aanhouding wenst of niet. Het primaire verzoek gaat dit doel van de akte te buiten. De rechtbank zal gelet op het voorgaande geen termijn stellen voor het aanhangig maken van een procedure bij de bevoegde Duitse rechter en het verzoek van Bettacare afwijzen.

2.5. De rechtbank zal, gelet op het subsidiaire verzoek van Bettacare, de zaak aanhouden voor zover de vorderingen betrekking hebben op het Duitse deel van EP 951. In verband hiermee zal verwijzing naar de parkeerrol volgen. De meest gereede partij kan de zaak opnieuw opbrengen wanneer een onherroepelijk oordeel van de bevoegde Duitse rechter inzake de geldigheid van het Duitse deel van EP 951 is verkregen. Het voorgaande gaat niet op voor de op de overige buitenlandse delen van EP 951 gebaseerde vorderingen. Bettacare wenst ten aanzien van die delen kennelijk geen aanhouding. In lijn met [HR 30 november 2007](#),

LJN BA9608 (Roche/Primus) zal de rechtbank de vorderingen in zoverre afwijzen.

kosten

2.6. Als de in het ongelijk gestelde partij, zal Bettacare in de kosten van de procedure van H3 Groep Holding B.V. worden veroordeeld. De kosten zijn inclusief BTW gevorderd. De rechtbank gaat er echter vanuit dat H3 Groep Holding B.V. de BTW-kosten kan verrekenen en brengt de BTW daarom in mindering. Omdat sprake is van drie gedaagden en de vorderingen jegens de andere twee gedaagden overwegend worden toegewezen, begroot de rechtbank de kosten aan de zijde van H3 Groep Holding B.V. tot op heden op een derde gedeelte van de door H3 opgegeven - aan de pleitnotitie gehechte en niet betwiste - kosten. De door H3 Groep Holding B.V. gemaakte kosten worden aldus begroot op $(€24.836,51 + €642) : 3 = €8.492,84$. Omdat de helft van de kosten wordt toegerekend aan de reconventie,⁶ zal Bettacare tot de helft van dit bedrag worden veroordeeld, zijnde €4.246,42.

2.7. H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van Bettacare worden veroordeeld.

2.8. De door Bettacare gevorderde kosten tot het bedrag van €59.164,16 zijn door H3 gemotiveerd betwist. Ten aanzien van de door Bettacare gevorderde kosten van 'Kilburn & Stode' (€16.969,16) stelt H3 dat een deugdelijke specificatie ontbreekt en dit bedrag om die reden niet voor vergoeding in aanmerking komt. Bovendien ontgaat het H3 waarom in deze procedure een octrooigemachtigde is ingeschakeld en welke werkzaamheden deze gemachtigde heeft verricht. H3 wijst ook op een verschil tussen de gevorderde kosten en de gedeclareerde tijd en stelt dat de geschreven maar niet gedeclareerde tijd niet kan worden gevorderd. Ook zijn ten onrechte kosten met betrekking tot het eerder gevoerde kort geding gevorderd. Dit dient volgens H3 tot vermindering van de kosten met een bedrag van €5.611,32 te leiden. H3 stelt bovendien dat het aantal voor diverse handelingen genoteerde uren haar buitensporig hoog voorkomt en dat het overbodig is dat er door twee advocaten tegelijk wordt gepleit.

2.9. Zijdens Bettacare is hierop ter zitting gereageerd door te stellen dat de kosten tot dusver altijd op de onderhavige wijze zijn onderbouwd en dat dit nog niet eerder een probleem is geweest. Dit moge zo zijn, maar gelet op de gemotiveerde betwisting had het in het onderhavige geval op de weg van Bettacare gelegen haar vordering nader te onderbouwen. De rechtbank zal de kosten als volgt begroten. De op het kort geding betrekking hebbende kosten kunnen in de onderhavige procedure niet gevorderd worden. Dat had Bettacare in de kort geding procedure moeten doen. Het hiermee gemoeide bedrag, waarvan niet is betwist dat dit €5.611,32 is, wordt daarom buiten beschouwing gela-

² Rechtsoverweging 4.20. van het tussenvonnis.

³ Rechtsoverweging 4.21. van het tussenvonnis.

⁴ Rechtsoverweging 4.22. van het tussenvonnis.

⁵ Rechtsoverwegingen 4.24. en 4.25. van het tussenvonnis.

⁶ In een e-mail aan de rechtbank van de advocaat van H3 van 11 oktober 2007 wordt ten aanzien van de door H3 gevorderde kosten gesteld: "De verdeling van de werkzaamheden in de conventionele en reconventionele procedure laten zich vergelijken als 50%:50%." Niet weersproken is dat ook uit de door de advocaten van Bettacare geschreven tijd blijkt dat dit een redelijke verhouding is.

ten. Dit geldt ook voor de door Bettacare gevorderde kosten van Kilburn & Stode. Deze kosten zijn onderbouwd met diverse niet gespecificeerde facturen. Niet duidelijk is of en in hoeverre de verrichte werkzaamheden betrekking hebben op de onderhavige procedure. Zo dateren de facturen voor het merendeel van vóór de datum van het kort geding. Voor het overige komen de kosten de rechtbank niet onredelijk of onevenredig voor. Ook is haar niet gebleken dat kosten worden gevorderd, die niet gedeclareerd zijn. De rechtbank zal de kosten gelet op het voorgaande begroten op een bedrag van € 36.000,00. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat met betrekking tot de buitenlandse delen van EP 951 (nog) geen afzonderlijke kosten zijn gemaakt, zodat de tot op heden gemaakte kosten volledig aan het Nederlandse deel van EP 951 worden toegerekend.

2.10. Omdat de vorderingen jegens H3 Groep Holding B.V zijn afgewezen en de kosten mede zijn gemaakt in verband met de doorgehaalde zaak tegen Wedeka B.V., zullen de op de procedure tegen H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. betrekking hebbende kosten worden begroot op de helft van het totale bedrag van € 36.000,00. Daarvan wordt de helft toegerekend aan de reconventie⁷, zodat uiteindelijk een kwart van de genoemde kosten (een bedrag van € 9.000,00) wordt toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

1. beveelt H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op EP 951 in Nederland te staken en gestaakt te houden;

2. beveelt H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. ieder afzonderlijk binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bettacare een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde volledige, correcte en verifieerbare opgave te doen van: (a) de volledige namen en adressen van de binnenlandse afnemers waaraan H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. de inbreukmakende producten hebben geleverd of doen leveren, met per afnemer een specificatie van de verkoopprijs en de hoeveelheid geleverde producten, alsmede de data van levering; (b) het aantal van alle door H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. in Nederland geproduceerde, gedistribueerde en/of in voorraad gehouden inbreukmakende producten; (c) de door H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. genoten winst ten gevolge van de inbreukmakende handelingen in Nederland, gespecificeerd per verkocht en/of geleverd inbreukmakend product; een en ander gestaafd door middel van goed leesbare orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden;

3. beveelt H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V., ieder afzonderlijk, binnen twee weken na betekening van dit vonnis, al hetgeen hen bekend is omtrent de herkomst en distributiekanaal van de zaken waarmee inbreuk is gepleegd aan Bettacare mede te delen

en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan Bettacare te verstrekken;

4. beveelt H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V., ieder afzonderlijk, binnen twee weken na betekening van dit vonnis van haar afnemers, niet zijnde consumenten en niet zijnde Wedeka B.V.⁸, terug te nemen alle inbreukmakende producten die zij c.q. een van hen hebben c.q. heeft geleverd, onder restitutie van de betaalde koopprijs en vergoeding van aan terugzending verbonden transportkosten;

5. bepaalt dat H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V., ieder afzonderlijk aan Bettacare een onmiddellijke opeisbare dwangsom van € 10.000,00 verbeuren voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd handelen met één van de onder 1 tot en met 4 genoemde bevelen of - ter vrije keuze van Bettacare - van € 1.000,00 voor elk product ten aanzien waarvan H3 Products B.V. of H3 Baby Products B.V. in strijd met één van die bevelen handelt;

6. veroordeelt H3 Products B.V. en H3 Baby Products B.V. hoofdelijk in de kosten van de procedure voor zover deze betrekking hebben op het Nederlandse deel van EP 951, tot op heden aan de zijde van Bettacare begroot op €9.000,00;

7. houdt de zaak aan voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Duitse deel van EP 951 en verwijst de zaak in zoverre naar de parkeerrol en bepaalt dat de meest gereede partij de zaak weer kan opbrengen nadat een onherroepelijk vonnis van de bevoegde Duitse rechter is verkregen inzake de geldigheid van het Duitse deel van EP951;

8. wijst af het door Bettacare meer of anders gevorderde;

9. veroordeelt Bettacare in de kosten van de procedure aan de zijde van H3 Groep Holding B.V., tot op heden begroot op €4.246,42;

10. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, met uitzondering van het onder 7 en 8 bepaalde;

11. bepaalt dat van dit vonnis tussentijds in hoger beroep kan worden gekomen, voordat het eindvonnis is gewezen.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. P.W. van Straalen en mr. D. van Oostveen en in het openbaar uitgesproken op 16 juli 2008.

⁷ Zie voetnoot 7.

⁸ Zie in dit verband rechtsoverweging 4.21 van het tussenvonnis van 27 februari 2008. De zaak tegen Wedeka B.V. is weliswaar doorgehaald, maar dit enkele gegeven is voor de rechtbank geen aanleiding terug te komen op haar tussenvonnis.