

Vzgr Rb Den Haag, 8 januari 2010, Street Surfing



OCTROOIRECHT – EX PARTE

Ex parte verbod

- voldoende aanneemelijk is gemaakt dat [X] diverse, in het lichaam van het verzoekschrift en hierna aangeduid als waveboards, in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van EP 1 511 541.

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aanneemelijk is gemaakt dat [X] diverse, in het lichaam van het verzoekschrift en hierna aangeduid als waveboards, in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van EP 1 511 541. Immers, uit de als productie 10 overgelegde foto's volgt dat het gaat om technisch gelijke producten als de producten die onderwerp waren in een procedure die heeft geresulteerd in het in het verzoekschrift onder 32 genoemde vonnis van 2 december 2009. In dat kort geding vonnis is geoordeeld dat de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van genoemd octrooi naar voorlopig oordeel geldig zijn, terwijl voorshands voorts is geoordeeld dat de door de in dat geding betreffende gedaagde partij verhandelde producten op die conclusies van het octrooi inbreuk maken. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 33 is aangevoerd is tevens voldoende aanneemelijk dat uitstel ten gevolge van de behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Street Surfing zal veroorzaken. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 8 januari 2010
(J.Th. van Walderveen)
beschikking
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 10-02
Beschikking van 8 januari 2010
in de zaak van

de vennootschap naar vreemd STREET SURFING LLC, gevestigd en kantoorhoudende te Newport Beach, California, Verenigde Staten van Amerika, verzoekster,
advocaat: mr. F.G.M.M. Alsters te Nijmegen, tegen
[X], zaakdoende te [A], wonende te [B], België, gerkwestreerde.
Partijen worden hierna aangeduid als Street Surfing en [X].

1. Het verzoek

1.1. Op 4 januari 2010 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het treffen van een onmiddellijke voorziening zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan het verzoekschrift zijn de producties 1 t/m 15 gehecht.

1.2. De voorzieningenrechter heeft op 4 januari 2010 een telefonisch onderhoud met mr. Alsters voornoemd gehad, waarbij zij in de gelegenheid is gesteld het verzoekschrift nader toe te lichten. De advocaat heeft vervolgens de voorzieningenrechter op 8 januari 2010 een aangepast verzoekschrift doen toekomen, waarbij een aanvullende productie is overgelegd. Het aangepaste verzoekschrift is – voor zover thans van belang – hieronder opgenomen.

Verzoekschrift tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om (dreigende) inbreuk op de rechten van intellectuele eigendomsrechten te voorkomen op grond van artikel 1019e RV.

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouw Voorzienenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage,
Verzoekster is de vennootschap naar vreemd recht STREET SURFING LLC, gevestigd en kantoorhoudende te Newport Beach, Californië; Verenigde Staten van Amerika, in deze zaak woonplaats kiezende te Nijmegen aan de St. Canisiusweg 19f, ten kantore van Poelmann van den Broek N.V. van wie mr. F.G.M.M. Alsters als behandelend advocaat optreedt;
Gerkwestreerde is:

1. [X], tevens handelend onder de namen Worstenspecialist-Milano Fun, Milano Fun en Euromoda, zaakdoende te [A], alsmede te [B], aan de [adres] en wonende te [C], België, aan de [adres].

Inleiding

1. Street Surfing LLC drijft een onderneming die zich wereldwijd bezig houdt met de exploitatie van skateboards en aanverwante producten. In de Benelux vindt de verkoop van deze producten exclusief plaats via Street Surfing Benelux B.V.

2. Het op dit moment meest populaire product betreft het zogenoemde "waveboard" (productie 1a). Dit innovatieve skateboard combineert blijkens de omschrijving op internet de natuurlijke vloeiende beweging van het surfen en de bewegingsvrijheid van snowboarden en

skateboarden. Vaart maken zonder te peddelen, zeer wendbaar zijn en carven als op een snowboard; dit zijn enkele redenen die het waveboard zo populair maken, zowel bij de vervent skater als bij de jeugd in het algemeen. Street Surfing Benelux verkoopt de waveboards dan ook via diverse afzetkanalen, waaronder ook speelgoedwinkels als Intertoys en Bart Smit, warenhuizen als V&D, Bijenkorf, sportwinkels als Intersport, Sport 2000 en Decathlon, modewinkels als Sissy Boy en On-eill Pro Shop en via internet.

3. Het waveboard is een uitvinding die wordt beschermd door octrooirechten. De vennootschap naar buitenlands recht Razor USA LLC, gevestigd en kantoorhoudende te Cerritos, California, Verenigde Staten van Amerika is (na overdracht door de toenmalige octrooihoudster Slovie Co. te Seoul, Korea) houdster van Europees octrooi EP 15 11 541 (hierna ook: "EP 541") (Productie 1b en c) dat bescherming biedt aan het waveboard.

4. Street Surfing LLC is licentieemster van EP 541 en gerechtigd om in eigen naam op te treden tegen derden die inbreuk maken op EP 541 (Productie 2).

Octrooi EP 541

5. Het octrooi EP 541 werd op 7 november 2007 verleend op een Internationale (PCT) aanvraag van 30 april 2003, die een recht van voorrang inroept van een tweetal Koreaanse octrooiaanvragen van respectievelijk 1 mei 2002 en 23 april 2003. Na verlening van het octrooi werd een vertaling naar het Nederlands reglementair ingediend en werden tot dusverre alle instandhoudingstaksen steeds tijdig afgedragen. Ingevolge artikel 103, tweede lid, Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ook: "ROW95") zijn de bepalingen van de ROW95 op EP 541 van toepassing.

6. EP 541 heeft betrekking op een skateboard dat met name bestemd is voor spel en sport. Conventionele skateboards omvatten gewoonlijk een ovale plaat en twee wielstellen die aan een onderzijde van de plaat zijn gemonteerd, waarbij elk van de wielstellen twee wielen draagt. Met een dergelijk conventioneel skateboard kan worden versneld doordat de berijder zich op de grond afzet en kan naar rechts of links worden gestuurd doordat de berijder naar de ene of de andere zijde van de plaat overhelt.

7. Zonder dat de berijder zich op de grond afzet, laat een dergelijk conventioneel skateboard zich niet versnellen anders dan door een buitengewoon behendige berijder. Daarnaast laat een conventioneel skateboard zich niet al teveel naar links of rechts overhellen omdat de plaat tegen een wiel zal stuiten wanneer de overhelling van de plaat een specifieke hoek overschrijdt. Daarom kan een conventioneel skateboard slechts tot een betrekkelijk geringe hoek worden gestuurd en is het met name niet mogelijk daarmee een bocht te maken binnen een kleine draaicirkel.

8. De aan EP 541 ten grondslag liggende uitvinding (hierna: "de uitvinding") voorziet in een skateboard dat sterker bestuurbaar is dan een conventioneel skateboard en daardoor een extreem kleine draaicirkel toelaat en dat bovendien kan worden versneld zonder dat de be-

rijder zich op de grond afzet of buitengewoon vaardig behoeft te zijn.

9. Daartoe omvat het skateboard volgens de uitvinding niet slechts één enkele plaat, maar zijn daarin een voorste bord en een achterste bord aanwezig, die door een verbindingselement onderling zijn verbonden en op afstand van elkaar worden gehouden. Dit verbindingselement is bovendien veerkrachtig doordat het een elastisch deel omvat dat een oorspronkelijke vorm daarvan herstelt nadat een torsie- of buigkracht, die daarop werd uitgeoefend, is weggenomen.

10. Verder omvat het skateboard volgens de uitvinding onder elk van het voorste- en achterste bord ten minste één richtingszwenkwiel dat vrij scharnierbaar om zijn scharnieras zodanig is gemonteerd dat de scharnieras ten opzichte van het betreffende bord helt onder een scherpe hoek. Aldus leggen de zwenkwielen een voorkeursrichting op aan het skateboard dat daardoor gemakkelijker spoort.

11. De conclusies van EP 541 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst en in de reglementair ingediende vertaling als volgt:

1. A skateboard comprising:

a) a front board (10),

b) a rear board (20),

c) a connecting element (40, 65) which interconnects the front board (10) and the rear board (20) in a spaced relationship,

d) wherein the connecting element (40, 65) comprises an elastic member (55, 65) that restores the connecting element (40, 65) to its original shape after at least one of a twisting or bending force applied to the connecting element (40, 65) has been removed, characterized in that

e) there is at least one direction-caster (13, 23) that is freely movable about its pivot axis, mounted on the underside of each of the front board (10) and the rear board (20)

f) so that the pivot axis of each direction-caster (13, 23) is inclined at an acute angle with respect to the front and rear boards (10, 20).

1. Skateboard omvattend:

a) een voorste bord (10),

b) een achterste bord (20),

c) een verbindingselement (40,65) dat het voorste bord (10) en het achterste bord (20) verbindt,

d) waarbij het verbindingselement (40,65) een elastisch deel (55,65) omvat dat het verbindingselement (40,65) naar zijn oorspronkelijke vorm herstelt nadat ten minste één van een torsie of buigkracht die op het verbindingselement (40,65) is uitgeoefend, is opgeheven, met het kenmerk dat

e) er ten minste één richtingszwenkwiel (13,23) aanwezig is dat vrij beweegbaar is om zijn scharnieras, gemonteerd aan de onderzijde van elk van het voorste bord (10) en het achterste bord (20),

f) zodat de scharnieras van elk richtingszwenkwiel (13,23) helt onder een scherpe hoek ten opzichte van de voorste en achterste borden (10,20).

2. A skateboard according to claim 1, wherein the pivot axis of the front board (10) and the pivot axis of the

rear board (20) are each inclined with respect to the front and rear boards (10, 20) with a common orientation, when no force is applied to the connecting element.

2. Skateboard volgens conclusie 1, waarbij de scharnieras van het voorste bord (10) en de scharnieras van het achterste bord (20) elk hellen ten opzichte van de voorste en achterste borden (10,20) met een gemeenschappelijke richting, wanneer er geen kracht wordt aangebracht op het verbindingselement.

3. A skateboard according to claim 1, wherein the connecting element (40, 65) is a twist-pipe (40) having an elastic matter therein.

3. Skateboard volgens conclusie 1, waarbij het verbindingselement (50,65) een torsiebuis (40) is met een elastisch materiaal daarin bevat.

4. A skateboard according to claim 1, wherein the connecting element (40, 65) comprises: a twist pipe (40) and two elastic members (65) connected at their one ends to the front board (10) and at their other ends to the rear board (20), wherein the two elastic members (65) are arranged parallel to each other.

4. Skateboard volgens conclusie 1, waarbij het verbindingselement (40,65) omvat: een torsiebuis (40) en twee elastische delen (65) die bij hun ene uiteinde zijn verbonden met het voorste bord (10) en bij hun andere uiteinde zijn verbonden met het achterste bord (20), waarbij de twee elastische delen (65) evenwijdig aan elkaar zijn gerangschikt.

5. The skateboard of claim 1 wherein the at least one direction-caster (13, 23) comprises a skate blade (73, 83).

5. Skateboard volgens conclusie 1, waarbij het ten minste ene richtingszwenker (13,23) is voorzien van een schaatsblad (73,83).

6. A skateboard according to claim 1 wherein the at least one direction-caster (13, 23) comprises at least one wheel (26, 36).

6. Skateboard volgens conclusie 1, waarbij de ten minste ene richtingszwenker (13,23) ten minste één wiel (26,36) omvat.

7. A skateboard according to claim 1, wherein the connecting element (40, 65) comprises: a twist-pipe (40) and two elastic members (65) connected at their one ends to the front board (10) and at their other ends to the rear board (20), and wherein the twist-pipe (40) lies between the two elastic members (65).

7. Skateboard volgens conclusie 1, waarbij het verbindingselement (40,65) omvat: een torsiebuis (40) en twee elastische delen (65) die elk bij hun ene uiteinde zijn verbonden met het voorste bord (10) en elk bij hun ander uiteinde met het achterste bord (20), en waarbij de torsiebuis (40) ligt tussen de twee elastische delen (65).

8. A skateboard according to claim 7, wherein the twist pipe (40) and two elastic members (65) are parallel to each other.

8. Skateboard volgens conclusie 7, waarbij de torsiebuis (40) en de twee elastische delen (65) evenwijdig zijn aan elkaar.

9. A skateboard according to claim 1, wherein the direction-caster (13, 23) comprises:

- a wheel support (24, 34) attached to the board (10, 20) and having the shape of a wedge,

- a roller arm (25, 35) pivotably connected to the wheel support (24, 34), and

- a roller (26, 36) rotatably connected to the free end part of the roller arm (25, 35).

9. Skateboard volgens conclusie 1, waarbij de richtingszwenker (13,23) omvat:

- een wieldrager (24,34) bevestigd aan het bord (10,20) en met de vorm van een wig,

- een rolarm (25,35) die scharnierend is verbonden met de wieldrager (24,34), en

- een rol (26,36) die roteerbaar is verbonden met het deel van het vrije uiteinde van de rolarm (25,35).

12. Het octrooi werd in het Engels verleend zodat de Engelstalige tekst daarvan op grond van artikel 70 EOV als de authentieke tekst heeft te gelden en de beschermingsomvang bepaalt. Niettemin zal navolgend ter wille van de leesbaarheid worden uitgegaan van de hiervoor vermelde vertaling van de conclusies naar het Nederlands.

Inbreuk

13. Gerekwestreerde houdt zich onder andere bezig met het exploiteren van een webshop, die onder andere toegankelijk is via de domeinnaam www.milanowaveboard.nl (productie 3). Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Gerekwestreerde onder meer handelt in rage artikelen en uit de gegevens van Whois op internet blijkt dat Gerekwestreerde contactpersoon is voor de domeinnaam www.milanowaveboard.nl (productie 4). Gerekwestreerde is tevens de drijvende kracht achter de advertentie voor de waveboards op www.marktplaats.nl, waaronder de website www.blouw.be is vermeld (productie 5). Wanneer deze site wordt bezocht, komt men op een webshop genaamd Euromoda (productie 6). Op deze website worden dezelfde waveboards aangeboden. Onder de button met contactgegevens wordt vervolgens weer de website www.milanowaveboard.nl vermeld (productie 7). Gerekwestreerde biedt via alle hiervoor genoemde websites dezelfde waveboards aan.

14. Voordat Gerekwestreerde voor het eerst op de geconstateerde inbreuken werd aangesproken, bood hij zijn waveboards ook aan via de website www.euromoda.nl en stond er een andere advertentie op www.marktplaats.nl (producties 8 en 9). Deze advertenties zijn na de eerste sommatie verwijderd.

15. Tot zeer recentelijk bood Gerekwestreerde de waveboards ook aan via de website www.milanofun.nl (zie de producties 3 en 4). Op de website www.milanofun.nl werden de waveboards op de homepage afgebeeld, waarbij tevens een oproep was geplaatst voor wederverkopers, die minimaal 50 boards ineens wilden afnemen. De voorraad is blijkbaar groot, zoals ook blijkt uit de vermelding op de verschillende websites dat de boards in slechts twee dagen kunnen worden geleverd.

16. De webshop is sinds begin januari 2010 niet meer via de domeinnaam www.milanofun.nl toegankelijk. De overige websites, te weten www.blouw.be, www.milanowaveboard.nl en de huidige advertentie op www.marktplaats.nl zijn nog wel actief. Hierop worden de waveboards onverminderd aangeboden.

17. Diverse foto's van de waveboards van Gerekwestreerde zijn opgenomen als productie 10. Productie 11 bevat het bewijs van aankoop van een waveboard dat via de webshop www.milanofun.nl is besteld en op 30 december 2009 is geleverd. De als productie 10 overgelegde foto's zijn gemaakt van het waveboard dat is gekocht en waarvan het bewijs van de aankoop als productie 11 is overgelegd. Ook uit deze emailwisseling blijkt dat Gerekwestreerde achter al de genoemde websites zit. Gerekwestreerde noemt hierin de websites www.milanowaveboard.nl, www.blouw.be en verwijst hij naar zijn onderneming Milanofun, ingeschreven in het register van de Kamer van koophandel onder nummer 20148651.

18. De door Gerekwestreerde aangeboden waveboards voldoen aan de kenmerken van de hoofdconclusie van EP 541 en ten minste aan de onderconclusies 2, 3, 6 en 9 en vallen daarmee onder de beschermingsomvang van EP 541, zoals navolgend zal worden toegelicht waarbij zal worden gerefereerd aan de als zodanig in de hiervoor vermelde conclusies aangegeven kenmerken a t/m f van de hoofdconclusie.

19. De litigieuze waveboards omvatten een skateboard met een voorste bord (kenmerk a), een achterste bord (kenmerk b) en een verbindingselement daartussen dat beide borden onderling verbindt (kenmerk c). Het verbindingselement van de door Alcom aangeboden waveboards omvat een torsiebuis met daarin een elastisch deel in de vorm van een stalen bladveer (conclusie 3). De bladveer steekt aan weerszijden uit en grijpt met beide uiteinden aan op respectievelijk het voorste bord en het achterste bord. Als gevolg van de daardoor geïnduceerde tegenveerkracht, herstelt de bladveer het verbindingselement weer naar zijn oorspronkelijke vorm, nadat een torsiekracht die daarop werd uitgeoefend, is opgeheven (kenmerk d).

20. Bij de litigieuze waveboards is aan de onderzijde van elk van het voorste bord en het achterste bord een richtingszwenkwiel vrij beweegbaar om zijn scharnieras gemonteerd (kenmerk e), waarbij de scharnieras van elk van de richtingszwenkwielen helt onder een scherpe hoek ten opzichte van het betreffende bord waaronder het is gemonteerd (kenmerk f).

21. Daarmee voldoen de litigieuze waveboards letterlijk aan alle hiervoor aangegeven kenmerken a t/m f van de hoofdconclusie van EP 541. Daaraan ontleen de litigieuze waveboards precies dezelfde wendbaarheid en voortstuwingsmogelijkheid als welke de uitvinding destijds ten doel stond.

22. De richtingszwenkwielen van de litigieuze waveboards zijn vrij zwenkbaar om hun scharnieras om daarmee een sturing aan het waveboard te kunnen geven. Deze zwenkassen van beide richtingszwenkwielen zijn evenwijdig georiënteerd en hellen aldus met een gemeenschappelijke richting wanneer er geen kracht op

het verbindingselement wordt uitgeoefend. Hiermee voldoen de litigieuze waveboards tevens letterlijk aan conclusie 2 van EP 541.

23. Het verbindingselement van de litigieuze waveboards omvat een torsiebuis waarin een elastische stalen bladveer is opgenomen, waaraan de torsiebuis zijn torsievrijheid en veerkracht ontleent. Daarmee beantwoorden de litigieuze waveboards tevens letterlijk aan conclusie 3 van EP 541.

24. De richtingszwenkwielen van de litigieuze waveboards omvatten ieder een wiel om daarmee op een ondergrond te steunen en voldoen aldus tevens letterlijk aan conclusie 6 van EP 541.

25. De wielen van de zwenkwielen van de litigieuze waveboards zijn gevat in een vrij uiteinde van een rolarm en daarin vrij roteerbaar gemonteerd. De rolarmen zijn elk door tussenkomst van een wigvormige wieldrager met het betreffende bord verbonden. De wieldragers zijn enerzijds bevestigd aan het betreffende bord en dragen anderzijds de rolarm vrij draaibaar om een scharnieras. Aldus voldoen de litigieuze producten tevens aan conclusie 9 van EP 541.

26. De door Gerekwestreerde aangeboden, gehouden en verkochte waveboards bevatten alle door EP 541 beschermde, wezenlijke kenmerken van de uitvinding en vallen aldus onder de beschermingsomvang van EP 541. Noch de octrooihouder, noch Street Surfing LLC heeft Gerekwestreerde toestemming verleend de geöctrooierde producten in of voor haar bedrijf toe te passen. Integendeel, Street Surfing LLC heeft Gerekwestreerde bij herhaling uitdrukkelijk gewezen op de strijdigheid van Gerekwestreerde zijn gedragingen met het octrooi. Desondanks zijn de webshops van nog onverminderd toegankelijk en gaat Gerekwestreerde gewoon door met het aanbieden van de litigieuze waveboards.

27. Bij brief van 14 december 2009 is Gerekwestreerde gewezen op het feit dat zij met de verkoop van de waveboards inbreuk pleegt op EP 541 (productie 12). Hierop liet Gerekwestreerde op 15 december 2009 telefonisch aan Streetsurfing Benelux weten de verkoop van de waveboards definitief te staken. Dit is door Gerekwestreerde eveneens op 18 december 2009 telefonisch aan de raadsman van Street Surfing LLC bevestigd. Gerekwestreerde verzocht hierbij om een brief die hij aan zijn provider kon voorleggen, opdat de website www.milanofun.nl zou kunnen worden aangepast en de advertentie van de waveboards zou kunnen worden verwijderd. Deze brief is op 18 december 2009 verzonden (productie 13). De advertenties op de website www.euromoda.nl, www.milanomarkten.nl en www.marktplaats.nl (zie producties 8 en 9) zijn als gevolg van de eerste aanschrijving wel door Gerekwestreerde verwijderd.

28. Het aanbod op de website www.milanofun.nl bleef echter ondanks de toezeggingen tot voor kort toegankelijk en de waveboards werden hier nog steeds onverminderd aangeboden. Het board waarvan het bewijs van aankoop als productie 11 is overgelegd, is na de toezeggingen te zullen staken, op 23 december 2009 via deze website besteld en door Gerekwestreerde op 30 december 2009 geleverd.

29. Hoewel de webshop sinds begin januari 2010 niet meer via de website www.milanofun.nl toegankelijk is en er via deze website geen waveboards meer worden aangeboden, worden de boards als gezegd inmiddels wel aangeboden via de website www.milanowaveboard.nl (zie productie 3b) en via een nieuwe advertentie op marktplaats (zie productie 5). Tot slot wordt het waveboard ook aangeboden via de website www.blouw.be (zie productie 6). Dit zijn allemaal dezelfde boards. Op de prints van www.blouw.be is bijvoorbeeld de versie 'Triball Blauw' te zien. Deze is ook afgebeeld op de foto's in productie 10, welk board is aangekocht via www.milanofun.nl. Dit board staat ook op de homepage van www.milanowaveboard.nl.

30. Met het vervaardigen, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen of aanbieden, dan wel voor een ander invoeren of in voorraad hebben pleegt Gerekwestreerde inbreuk en dreigt zij verdere inbreuk te maken op EP 541 in de zin van artikel 53 Rijksoctrooiwet 1995.

Verweer gedaagde

31. Er is Street Surfing LLC geen verweer van Gerekwestreerde bekend.

Oppositie

32. Hoewel de geldigheid van EP 541 door Gerekwestreerde tot op heden niet is bestreden, merkt Street Surfing LLC op deze plaats volledigheidshalve op dat tegen EP 541 oppositie is ingesteld. De gronden van oppositie zijn uitvoerig aan de orde gekomen in een kort geding tussen Street Surfing LLC en Alcom Products B.V. Op 2 december 2009 heeft de Voorzieningenrechter van Uw rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak, waarbij is geoordeeld dat, naar het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter, voorschijns van de geldigheid van EP 541 dient te worden uitgegaan (overweging 4.30). Als productie 14 wordt een kopie van het vonnis van 2 december 2009 overgelegd.

33. De namaak-boards, die voor een fractie van de prijs van een origineel board (productie 15) in een razend tempo via internet worden verkocht, elimineren de markt voor de originele boards van Street Surfing LLC volledig. De achterstand die hierdoor in de markt ontstaat zal niet meer kunnen worden ingehaald. Van belang is in dit kader te weten dat het waveboard (met toebehoren) het enige product is dat Street Surfing LLC aanbiedt. De schade aan de exploitatiemogelijkheden van het waveboard en daarmee aan de bedrijfsvoering van Street Surfing LLC zal dan ook onherstelbaar zijn.

34. De verkoop van dit rage product aan consumenten gaat via internet als gezegd in razend tempo. Ieder board dat bij de consument komt, betekent schade. Naast de financiële schade bestaande uit gederfde inkomsten als hiervoor uiteengezet, dreigt ook schade aan de reputatie. De tot nu toe bij derden tegengehouden goedkope namaak boards komen allemaal uit China en worden, opdat zij goedkoper kunnen worden verkocht, geproduceerd van kwalitatief minder goed materiaal. Ook de boards van Gerekwestreerde afkomstig zijn uit China (zie de sticker aan de onderzijde van het board

op de foto die als productie 10 is overgelegd. Door de verkoop van deze boards, waarvan de kwaliteit niet door Street Surfing LLC kan worden gecontroleerd, dreigt een negatieve afstraling op de kwalitatief hoogwaardige boards van Street Surfing LLC.

Dreiging onherstelbare schade en spoedeisend belang

35. Gelet op het voorgaande en op het feit dat Gerekwestreerde ondanks haar toezeggingen de verkoop van de waveboards niet heeft gestaakt en zelfs ondanks toezeggingen zelfs heeft uitgebreid via andere websites, heeft Street Surfing LLC een extreem spoedeisend belang bij het verkrijgen van een verbod op het plegen van de hiervoor beschreven octrooi-inbreuk. Vanwege de snelheid waarmee de boards via internet worden verkocht en de hiervoor beschreven dreigende onherstelbare schade is verder uitstel door het entameren van een kort geding in alle redelijkheid niet mogelijk.

36. Op grond van het bovenstaande heeft Street Surfing LLC recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel tot het staken van de (reeds gepleegde en nog dreigende) inbreuk op EP 541, op grond van artikel 1019e Rv. Het verzoek tot het opleggen van dit bevel strekt zich uit tot Nederland en de overige landen waar Street Surfing LLC bescherming kan invoeren, vanwege de reële dreiging dat de lucratieve handel niet wordt gestaakt, maar wordt verplaatst naar een afzetkanaal buiten Nederland, zoals België, waar Gerekwestreerde blijkens haar websites ook actief is en inmiddels woonachtig is.

WESHALVE:

Verzoekster zich tot U Edelachtbare heer/vrouw wendt met het eerbiedig verzoek:

1. Gerekwestreerde te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuk op Europees octrooi EP 11 541 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder gerekwestreerde te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder vervaardigen, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen of aan te bieden, dan wel voor een ander invoeren of in voorraad hebben van de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven waveboard via de in het lichaam van dit verzoekschrift genoemde websites dan wel andere door Gerekwestreerde gedreven webshops of anderszins, welk bevel heeft te gelden voor alle landen van Europa, althans (subsidiar) voor Nederland;
2. Te bepalen dat gerekwestreerde een dwangsom zal verbeuren van € 10.000,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt of – zulks naar keuze van verzoekster – van € 1.000,00 voor ieder product waarmee gerekwestreerde dit verzochte bevel overtreedt, althans zodanige dwangsommen als U Edelachtbare Voorzieningenrechter in goede justitie zal vaststellen;
3. De termijn waarbinnen verzoekster de eis in hoofdzaak dient in te stellen tegen gerekwestreerde als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 (zes) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel;
4. De hierbij verzochte beschikking zonder zekerheidsstelling uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren te verklaren.

2. De beoordeling

Bevoegdheid

2.1. De voorzieningenrechter is krachtens het bepaalde in artikel 5 lid 3 Verordening (EG) 44/2001 jo. artikel 80 lid 2 aanhef en onder a Rijksoctrooiwet 1995 bevoegd om van het verzoek kennis te nemen.

Inbreuk

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat [X] diverse, in het lichaam van het verzoekschrift en hierna aangeduid als waveboards, in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van EP 1 511 541. Immers, uit de als productie 10 overgelegde foto's volgt dat het gaat om technisch gelijke producten als de producten die onderwerp waren in een procedure die heeft geresulteerd in het in het verzoekschrift onder 32 genoemde vonnis van 2 december 2009. In dat kort geding vonnis is geoordeeld dat de conclusies 1, 2, 3, 6 en 9 van genoemd octrooi naar voorlopig oordeel geldig zijn, terwijl voorshands voorts is geoordeeld dat de door de in dat geding betreffende gedaagde partij verhandelde producten op die conclusies van het octrooi inbreuk maken. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 33 is aangevoerd is tevens voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van de behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Street Surfing zal veroorzaken. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

2.3. Het verbod zal worden toegewezen voor Nederland, zoals subsidiair gevorderd.

2.4. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen als in het dictum te melden.

2.5. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal eveneens worden toegewezen, zij het niet op de minuut en op alle dagen en uren nu enerzijds de noodzaak het vonnis ook gedurende avonden, weekend en feestdagen ten uitvoer te kunnen leggen onvoldoende is onderbouwd, mede in aanmerking genomen dat gerkwestreerde voldoende gelegenheid dient te krijgen om aan het bevel te voldoen, en anderzijds Street Surfing bij uitvoerbaarverklaring op de minuut geen belang heeft, aangezien zij zal beschikken over een uitvoerbare grosse.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt [X] binnen 24 uur na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op EP 1 511 541 in Nederland te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven waveboards te vervaardigen, in het verkeer te brengen, verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, al dan niet door middel van de in het lichaam van het verzoekschrift genoemde websites dan wel op enige andere website, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat [X] in strijd handelt met dit bevel, dan wel – uitsluitend ter keuze van Street Surfing –, een dwangsom van € 1.000,- voor ieder

product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee [X] in strijd handelt met genoemd bevel;

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

3.3. verstaat dat Street Surfing dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan [X] zal doen betekenen uiterlijk dinsdag 12 januari 2010 om 16.00 uur, bij gebreke waarvan de voorlopige voorziening niet langer van kracht is;

3.4. bepaalt dat voor het geval [X] de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op maandag 18 januari 2010 te 10.00 uur en bepaalt voorts dat [X], indien hij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op donderdag 14 januari 2010 om 16.00 uur de dagvaarding zal doen betekenen en een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zal indienen ter griffie van de Unit Kort Geding van de Sector Civiel deze rechtbank, eveneens uiterlijk op donderdag 14 januari 2010 om 16.00 uur;

3.5. verklaart onderdeel 3.1. van deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

3.6. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.7. weigert hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.Th. van Walderveen en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. R. Kalden op 8 januari 2010 in aanwezigheid van de griffier.