

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/492224 / KG ZA 15-1018

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AEBI SCHMIDT NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Holten,

eiseres,

advocaat: mr. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RONDAAN TRANSPORTSERVICE B.V.,

gevestigd te Sneek,

2. de vennootschap naar vreemd recht **RASCO D.O.O.**,

gevestigd te Kalinovac, Kroatië,

gedaagden,

advocaat: mr. P.E. Mazel te Groningen.

Partijen zullen hierna Aebi en Rondaan c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen gedaagden afzonderlijk worden aangeduid als Rondaan en Rasco. Voor Aebi is opgetreden de advocaat voornoemd met bijstand van ir. A.R. Aalbers, octrooigemachtigde. Voor Rondaan c.s. is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd alsmede door mr. J. Koning, advocaat te Groningen met bijstand van dr. ir. G.J.C. Verdijck, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 juli 2015;
- de brief van mr. Pinckaers aan de rechtbank van 16 juli 2015 met producties 1 t/m 18;
- de brief van mr. Koning aan de rechtbank van 14 augustus 2015 met daarbij de op voorhand genomen conclusie van antwoord met producties 1 t/m 33;
- de brief van mr. Pinckaers aan de rechtbank van 21 augustus 2015 met de akte houdende overlegging reactieve producties zijdens Aebi en producties 19 t/m 23;
- de fax van mr. Koning aan de rechtbank van 28 augustus 2015 waarin hij bericht dat zijn cliënten geen nadere producties in het geding wensen te brengen;
- de e-mail namens mr. Mazel aan de rechtbank van 3 september 2015 met producties 34a t/m 35b (proceskostenopgaven en specificaties);

-
- de e-mail van mr. Pinckaers aan de rechtbank van 3 september 2015 waarin hij bericht dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de redelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv¹;
 - de mondelinge behandeling, gehouden op 4 september 2015, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitaantekeningen hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken kan in dit kort geding van de volgende feiten worden uitgegaan:

- 2.1. Aebi is houdster van het Nederlandse deel van het op 1 juli 1999 aangevraagde en op 28 mei 2003 verleende Europees octrooi 0 995 838 (hierna: EP 838 of het octrooi) voor een *'Lastfahrzeug mit einem darauf abnehmbar aufgebauten Aufsatzgerät'*, in de Nederlandse vertaling: 'Vrachtwagen met een daarop afneembaar opgebouwd opzetwerktuig'. De aanvraag roept de prioriteit in van 23 oktober 1998 op basis van DE 19856657 alsmede van 27 april 1999 op basis van DE 299074519 U. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie in gesteld door Küpper-Weisser GmbH. Na intrekking van deze oppositie heeft de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau op 4 mei 2004 EP 838 in ongewijzigde vorm in stand gehouden met de mededeling: *'Zur Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass'*.
- 2.2. Rasco is een in Kroatië gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met de productie en verhandeling van wegbeheermaterieel, waaronder wintermachines. Rasco richt zich vanaf 2013 ook op de Nederlandse markt.
- 2.3. Rondaan is een gespecialiseerde fabrikant van transportmiddelen, hydraulische laad- en lossystemen en wegbeheermaterieel. Daarnaast verricht Rondaan periodieke keuringen, onderhoud en reparaties. Rondaan is importeur van de producten van Rasco.
- 2.4. Na daarover op 5 september 2013 gehouden telefonisch overleg heeft Aebi Rondaan bij brief van 20 september 2013 gesommeerd het aanbieden van een opzettzoutstrooier aan de gemeente Dantumadeel te staken en gestaakt te houden. Daarbij is Rondaan voorts gesommeerd een ondertekende onthoudingsverklaring aan Aebi af te geven en het aanbod tot levering aan de gemeente Dantumadeel in te trekken.
- 2.5. Op 17 maart 2014 heeft Rondaan c.s. ingeschreven op een aanbesteding voor strooimachines uitgeschreven door de provincies Flevoland en Noord-Holland (PFL 1449019).
- 2.6. Op 17 april 2014 ontvingen de inschrijvers op de in 2.5. bedoelde aanbesteding van de provincies Flevoland en Noord-Holland een 'voorlopige rating' toegestuurd.
- 2.7. Op 30 juni 2014 heeft er een schouw plaatsgevonden van de opzettzoutstrooier van Rondaan/Rasco op het terrein van de Provincie Flevoland in Emmeloord. De uitkomst van

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

de schouw was dat het product van Rondaan/Rasco, naar de mening van de provincies, op bepaalde punten onvoldoende scoorde.

2.8. Begin augustus 2014 hebben de provincies Flevoland en Noord-Holland de aanbesteding ingetrokken.

2.9. Tegen de intrekking is Rasco in kort geding voor de rechtbank Midden-Nederland opgekomen.

2.10. Op 12 augustus 2014 is Rondaan c.s. gesommeerd door de Duitse octrooigemachtigde van Aebi om het aanbieden van een opzetzoutstrooier te staken en gestaakt te houden omdat zij daarmee inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 838. In de brief is onder meer de volgende passage opgenomen:

We urge you to immediately stop all and every commercial activities in connection with spreaders in dispute and immediately revoke towards the Dutch provinces Flevoland and Noord-Holland your respective offer in dispute. Moreover, you are to sign the attached cease and desist declaration in order to make superfluous a law suit.

In order to avoid commencement of an action, you must forward to us not later than August 20, 2014 both, proof that did revoke towards the Dutch provinces Flevoland and Noord-Holland your respective offer in dispute as well as the signed cease and desist declaration.

Please take note that in absence of your complying with the above request, our client shall file a law suit without hesitation, the action being already under preparation.

2.11. Bij brief van 27 augustus 2014 heeft de octrooigemachtigde van Rondaan c.s. een opinie met betrekking tot inbreuk op en geldigheid van EP 838 aan de advocaat van Rondaan c.s. gestuurd. Dit advies, waarvan de conclusie luidde dat conclusie 1 van EP 838 nietig is vanwege gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit en Rondaan c.s. om die reden geen inbreuk kan maken, is door de advocaat van Rondaan c.s. doorgestuurd aan de advocaat van Aebi.

2.12. Bij brief van 20 oktober 2014 heeft de advocaat van Aebi aan de advocaat van Rondaan c.s. schriftelijk laten weten dat de opinie van de octrooigemachtigde van Rondaan c.s. Aebi niet heeft kunnen overtuigen. Daarbij is, omdat Aebi had vernomen dat er in het najaar van 2015 weer een nieuwe aanbesteding zou komen, tevens aangegeven dat het opzetstrooiwerktuig van Rasco niet alleen inbreuk maakt op conclusie 1 van EP 838, maar ook op conclusies 2 t/m 9.²

2.13. Bij vonnis van 24 oktober 2014 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Rasco in het kort geding tegen de provincies Flevoland en Noord-Holland afgewezen.

2.14. Omstreeks 10 april 2015 heeft de advocaat van Aebi telefonisch contact gehad met de advocaat van Rondaan c.s. Nadien heeft de advocaat van Aebi bij e-mail van 24 april 2015 nog een rappel gestuurd aan de advocaat van Rondaan c.s.

² Vgl. positum 11 dagvaarding.

2.15. Op 12 mei 2015 heeft Rondaan c.s. bij Octrooiencentrum Nederland een verzoek ingediend om advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 met betrekking tot de geldigheid van EP 838.³

2.16. Op 21 mei 2015 heeft Rijkswaterstaat een vooraankondiging gedaan van de in voorbereiding zijnde aanbesteding “Aanschaf & onderhoud Gladheidbestrijdingsmaterieel voor Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant”. In die aankondiging is opgenomen dat de aanbesteding in september 2015 zal starten en dat de sluitingstermijn voor inschrijving eindigt in week 41 (5-9 oktober 2015).

2.17. Op 3 en 4 juni 2015 heeft Rondaan c.s. op de Reinigingsdemodagen in Lelystad een vrachtwagen met een daarop afneembaar opgebouwd opzetstrooiwerktuig getoond. Op 4 juni 2015 heeft de advocaat van Aebi Rondaan c.s. via haar advocaat gesommeerd binnen een week schriftelijk toe te zeggen dat zij iedere directe en indirecte inbreuk op conclusies 1 t/m 9 van EP 838 in Nederland zal staken en gestaakt zal houden.

2.18. Op 8 juli 2015 heeft Rondaan c.s. Aebi gedagvaard in een bodemprocedure volgens het versneld regime in octrooizaken. In deze procedure, waarin vernietiging van het Nederlandse deel van EP 838 en een verklaring van niet-inbreuk wordt gevorderd, is pleidooi bepaald op 3 juni 2016.

2.19. Bij vonnis van 23 november 2012 (IEF 12049) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank in een kort geding procedure tussen Aebi en een derde partij voorshands geoordeeld dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat EP 838 door de bodemrechter nietig zal worden bevonden wegens gebrek aan uitvindingshoogte.

3. Het geschil

3.1. Na vermindering van eis⁴ vordert Aebi – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Rondaan c.s. verbiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ‘op enigerlei wijze betrokken te zijn bij directe dan wel indirecte inbreuk’ op EP 838 in Nederland, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Rondaan c.s. in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv. Aebi vordert de artikel 1019i Rv-termijn te bepalen op zes maanden met als bijzonderheid dat zij de eis in de hoofdzaak ook kan instellen door middel van een bij conclusie van antwoord tegelijk te nemen reconventionele eis in de door Rondaan c.s. aanhangig gemaakte VRO-bodemzaak tegen Aebi.

3.2. Aan haar vorderingen legt Aebi ten grondslag dat Rondaan c.s. door het aanbieden van een opzetzoutstrooier direct⁵ inbreuk maakt op EP 838.

3.3. Rondaan c.s. voert gemotiveerd verweer.

³ Uit het octrooieregister blijkt niet dat dit verzoek in behandeling is genomen, naar Aebi vermoedt omdat het verzoek niet-ontvankelijk is verklaard aangezien artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 slechts betrekking heeft op Nederlandse octrooien.

⁴ Ter zitting heeft Aebi aangegeven dat zij zich in dit geding niet langer beroept op conclusies 3 en 8 van EP 838.

⁵ Desgevraagd heeft de advocaat van Aebi ter zitting aangegeven dat in de dagvaarding niet is gesteld en gemotiveerd dat Rondaan c.s. met het aanbieden van opzetzoutstrooiers indirecte inbreuk maakt omdat dit ‘zo vanzelfsprekend is’.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De internationale bevoegdheid van de rechtbank in de hoofdzaak kennis te nemen van de vorderingen voor zover ingesteld tegen Rasco volgt uit artikel 7 lid 2 jo. artikel 24 lid 4 EEX-Vo.⁶ Voor Rondaan volgt die bevoegdheid uit artikel 4 lid 1 jo. artikel 24 lid 4 EEX-Vo. Gelet op de bevoegdheid in de hoofdzaak komt de voorzieningenrechter van deze rechtbank ook bevoegdheid toe voorlopige maatregelen te bevelen. Relatieve bevoegdheid bestaat op grond van artikel 80 lid 2 sub a Rijksoctrooiwet 1995. De bevoegdheid is overigens niet bestreden.

ontbreken spoedeisend belang

4.2. Als meest verstrekkend verweer heeft Rondaan c.s. aangevoerd dat Aebi door te lang stilzitten geen spoedeisend belang meer heeft bij haar vorderingen. Dat verweer slaagt waartoe het navolgende redengevend is.

4.3. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend wordt opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.4. Aebi en Rondaan c.s. hebben voor het huidige geschil eerder met elkaar discussie gehad over het door Rondaan c.s. aanbieden van opzettoutstrooiers. Aebi sommeerde Rondaan al in september 2013 het aanbieden te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen (vgl. 2.4.). Vorig jaar zijn Rondaan en Rasco beide door Aebi aangesproken vanwege de inschrijving op een door de provincies Flevoland en Noord-Holland uitgeschreven aanbesteding (vgl. 2.5.). In het kader van deze aanbesteding hebben de provincies op 17 april 2014 aan de inschrijvende partijen, naast Rondaan c.s. ook Aebi, een zogenaamde ‘*voorlopige rating*’ toegestuurd (vgl. 2.6.). Volgens Rondaan c.s. staan hierin de namen van de inschrijvende partijen vermeld zodat Aebi in ieder geval vanaf dat moment kon weten dat Rondaan c.s. mee dong naar de gunning van de aanbesteding, hetgeen Aebi niet gemotiveerd heeft weersproken. Zij is op dat moment niet meteen opgetreden tegen deze octrooirechtelijk voorbehouden handeling maar heeft daarmee gewacht tot 12 augustus 2014, toen de Duitse octrooigemachtigde van Aebi Rondaan c.s. sommeerde de inbreuk te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen, bij gebreke waarvan, zo luidt de sommatiebrief, zonder aarzeling een procedure zou worden gestart, ‘*the action being*

⁶ Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking).

already under preparation' (vgl. 2.10.). Een kort geding is er echter niet gekomen. Evenmin heeft Aebi een (VRO)-bodempcedure ingesteld.

4.5. Aebi heeft in de kern genomen twee argumenten aangevoerd ter verklaring van het feit dat er vorig jaar geen procedure aanhangig is gemaakt. In de eerste plaats stelt zij dat de dreiging van inbreuk was weggevallen. Zij wijst er in dat verband op dat de opzettoutstrooiers van Rondaan c.s., zoals die werden getoond tijdens de schouw op 30 juni 2014 (vgl. 2.7.), volgens de provincies niet voldeden, terwijl de aanbesteding vervolgens medio augustus 2014 door de provincies werd ingetrokken. In de tweede plaats stelt Aebi dat zij, gelet op het feit dat de kosten van een octrooiprocedure substantieel zijn, een kosten-baten-afweging heeft gemaakt die resulteerde in de keuze het er op dat moment bij te laten zitten.

4.6. Het eerste argument overtuigt de voorzieningenrechter geenszins. Naar voorlopig oordeel heeft Aebi niet kunnen aannemen dat de dreiging van inbreuk was weggevallen. In de eerste plaats niet omdat Rondaan c.s. geen gehoor heeft gegeven aan de sommatie van 12 augustus 2014 en ook de daaraan gehechte onthoudingsverklaring, de dreigende taal van de sommatie ten spijt, niet heeft getekend. Integendeel, Rondaan c.s. heeft zich uitdrukkelijk op het standpunt gesteld dat van inbreuk geen sprake kan zijn omdat EP 838 nietig is. Een opinie van de octrooigemachtigde van Rondaan c.s. met die strekking is door de advocaat van Rondaan c.s. aan de advocaat van Aebi doorgestuurd. In de tweede plaats geldt, zo is ter zitting duidelijk geworden, dat Rondaan c.s. zich stevig heeft verzet tegen het door de hiervoor genoemde provincies niet accepteren van haar opzettoutstrooier en de uiteindelijke intrekking van de aanbesteding. Rasco heeft zelfs een kort geding tegen beide provincies gevoerd (vgl. 2.9.). Hoewel zij dit kort geding heeft verloren, moet het voor Aebi duidelijk zijn geweest dat Rondaan c.s. haar positie in de markt met hand en tand verdedigde, zodat dreiging van inbreuk, in ieder geval bestaande in inschrijving bij nieuwe aanbestedingen, bepaald aanwezig was. Dat Aebi hier klaarblijkelijk ook rekening mee hield, volgt uit het gegeven dat de advocaat van Aebi, zoals ter zitting is toegelicht, medio april 2015 met de advocaat van Rondaan c.s. contact heeft opgenomen om de positie van Rondaan c.s. af te tasten in verband met een nieuwe aanbesteding later in het jaar.

4.7. Het tweede argument kan op zich worden ingezien maar is een keuze die voor rekening en risico van Aebi dient te blijven.

4.8. Gelet op de in r.o. 4.4. t/m 4.7. genoemde omstandigheden, kan niet worden gezegd dat Aebi in deze procedure voldoende voortvarend heeft gehandeld. De dreiging van het inschrijven door Rondaan c.s. op de voorgenomen aanbesteding van Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant (vgl. 2.16.) die Aebi nu aanvoert ter onderbouwing van het door haar gestelde spoedeisend belang bij een voorlopige maatregel is in essentie niet anders dan de continue dreiging die vanaf vorig jaar al boven de markt hing. Daar komt bij dat indachtig het gegeven dat de voorzieningenrechter eerder al had bepaald dat EP 838 problemen heeft (vgl. 2.19.), het te meer voor de hand had gelegen dat Aebi vorig jaar, toen zij constateerde dat Rondaan c.s. voorbehouden handelingen verrichtte, een bodempcedure aanhangig zou hebben gemaakt. In dat geval had zij nu waarschijnlijk een uitspraak in handen gehad. Het is uiteindelijk Rondaan c.s. geweest die op 8 juli 2015 (en voordat Aebi dit kort geding begon) een VRO-procedure aanhangig heeft gemaakt (vgl. 2.18.), waarin pleidooi is bepaald op 3 juni 2016.

4.9. Het vorenstaande leidt ertoe dat Aebi bij gebreke van een spoedeisend belang niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar vorderingen.

proceskosten

4.10. Partijen hebben voorafgaand aan de mondelinge behandeling overeenstemming bereikt over de hoogte van de redelijke proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv, door hen begroot op een bedrag van € 45.000,--. Aebi zal worden veroordeeld tot betaling van dit bedrag aan Rondaan c.s.

4.11. Hoewel Rondaan c.s. ten aanzien van de proceskosten niet uitdrukkelijk de uitvoerbaar bij voorraad verklaring heeft gevorderd, ziet de voorzieningenrechter in dit geval, gelet op de afspraak over de proceskosten tussen partijen, aanleiding de proceskostenveroordeling op de voet van art. 258 Rv ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart Aebi niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

5.2. veroordeelt Aebi in de kosten van de procedure, aan de zijde van Rondaan c.s. tot op heden begroot op € 45.000,--;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2015.