

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/507298 / HA ZA 16-310

Vonnis in incident van 8 februari 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BAKKER HOLDING SON B.V.,
gevestigd te Son,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INASHCO B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Bakker en Inashco genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 maart 2016, met producties 1 tot en met 15;
- de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van Inashco, met producties 1 en 2, van 25 mei 2016;
- de conclusie van antwoord in het incident tot vrijwaring van Bakker, van 8 juni 2016;
- het extract uit het audiëntieblad van 6 juli 2016, inhoudende toewijzing van de incidentele vordering tot vrijwaring;
- de incidentele conclusie tot schorsing ex artikel 83 lid 3 Rijksoctooiwet 1995 (ROW) van Inashco, met producties 1 en 2, van 14 september 2016;
- de incidentele conclusie van antwoord in het schorsingsincident van Bakker van 28 september 2016;
- de rolbeslissing van 16 november 2016;
- de akte uitlating voegingsverzoek van Inashco van 30 november 2016.

1.2. Ten slotte is vonnis in het incident nader bepaald op heden.

2. De vorderingen in de hoofdzaak

2.1. Bakker vordert in de hoofdzaak om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- 1) Inashco te verbieden om in Nederland op enigerlei wijze betrokken te zijn bij (directe en/of indirecte) inbreuk op Europees octrooi EP 1 800 753 B1;
- 2) voor recht te verklaren dat Inashco inbreuk heeft gemaakt op het Europees octrooi EP 1 800 753 B1;
- 3) Inashco te bevelen om binnen tien werkdagen na betekening van het in de hoofdzaak te wijzen vonnis aan Bakker of diens advocaat schriftelijk een door een accountant aan te wijzen door Bakker en waarvan Inashco de kosten draagt, goedgekeurde en met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van
 - i) het aantal keer dat door Inashco dan wel enig aan haar gelieerde (rechts)persoon de geotrooieerde werkwijze is toegepast;
 - ii) het aantal kilogrammen fractie die Inashco, dan wel enig aan haar gelieerde (rechts)persoon, heeft gescheiden met of na toepassing van de geotrooieerde werkwijze;
 - iii) de door Inashco gerealiseerde omzet en winst (al dan niet door besparing van tijd), alsmede de berekeningswijze (waaronder maar niet beperkt tot de extra marge die Inashco heeft kunnen maken door na toepassing van de geotrooieerde werkwijze in staat te zijn geweest om nauwkeurige, meer omvangrijke waardebeoordelingen te kunnen verrichten en zwaardere metalen van een economische waardebeoordeling te kunnen voorzien);
 - iv) de namen en adressen van alle bij de toepassing van de geotrooieerde werkwijze betrokken (rechts)personen (waaronder de namen en adressen van alle afnemers); althans met vermelding van zodanige gegevens als de rechtbank, in afwijking van het eerder gevorderde, passend zal achten;
- 4) Inashco te veroordelen om aan Bakker te vergoeden de schade die zij heeft geleden ten gevolge van de inbreuk van Inashco op het Europees octrooi EP 1 800 753 B1 van Bakker, althans ten gevolge van onrechtmatig handelen van Inashco jegens Bakker, één en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening en/of zulks ter keuze van Bakker, de door Inashco met de hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan Bakker af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente van de dag der dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;
- 5) Bakker per direct toestemming te verlenen tot inzage tot, dan wel afschrift of uittreksel van de Bescheiden genoemd onder nr. 31 van de dagvaarding in de hoofdzaak, welke zich thans bevinden ten kantore van de besloten vennootschap Kuster Facilities B.V., welke besloten vennootschap als gerechtelijk bewaarder is aangesteld;
- 6) Inashco te bevelen binnen zeven dagen na betekening van het in de hoofdzaak te wijzen vonnis onderstaand bericht gedurende drie maanden, goed leesbaar, op haar website te plaatsen en tevens per aangetekende brief te verzenden aan al haar afnemers en andere handelspartners, niet zijnde natuurlijke personen, op een brief van A4 formaat in de eigen huisstijl, met uitsluitend de volgende tekst en opgemaakt volgens goed drukkersgebruik:

“Geachte heer/mevrouw,

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat wij met de MDS-Inrichtingen die wij hebben geplaatst bij derden en zelf in gebruik hebben gehad inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf Bakker Holding Son B.V. te Son. Bij vonnis

van [datum] zij wij bevelen om de verhandeling van de inbreukmakende inrichtingen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

Hoogachtend,

[naam bestuurder]
Namens Inashco B.V.”

- 7) Inashco te bevelen aan Bakker een dwangsom te betalen van € 100.000,- per overtreding van het onder sub 1 bedoelde verbod en voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de sub 2, 3, 5 en 6 bedoelde bevelen, vermeerderd met € 10.000,- per dag (een halve voor een hele gerekend) dat de overtreding of niet nakoming voortduurt;
- 8) Inashco te veroordelen in de volledige proceskosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.2. Bakker stelt dat Inashco inbreuk maakt op het haar toekomende octrooi EP 1 800 753 B1 (hierna: het octrooi), althans dat er een redelijk vermoeden van die inbreuk is. Na verkregen verlof van de rechtbank Rotterdam heeft zij conservatoir bewijsbeslag gelegd onder Inashco. Ook is Inashco door haar gedagvaard in kort geding. Voorafgaand aan de kort geding-zitting heeft Inashco een onthoudingsverklaring getekend. Bakker heeft daarop het kort geding ingetrokken. Bakker heeft daarom recht op en een rechtmatig belang bij het verkrijgen van een verklaring voor recht ter zake de inbreuk en recht op inzage in de in beslag genomen documenten.

3. De vorderingen in het incident

3.1. Inashco vordert in dit incident dat de rechtbank de behandeling van de zaak schorst totdat in de eveneens bij deze rechtbank aanhangige procedure tussen Bakker (en een andere gedaagde) en Urban Mining Corp B.V. en twee andere vennootschappen als eiseressen (hierna: de VRO-procedure) vonnis is gewezen dan wel die zaak op een andere wijze is geëindigd.

3.2. Inashco voert daartoe aan dat de vorderingen die Bakker in onderhavige zaak heeft ingesteld zijn gebaseerd op de stelling dat Inashco inbreuk maakt dan wel heeft gemaakt op het octrooi. In de VRO-procedure wordt een oordeel gevraagd over de geldigheid van het octrooi. Het is daarom ter voorkoming van tegenstrijdige uitspraken gewenst dat het in de VRO-procedure te geven oordeel over de geldigheid van het octrooi wordt afgewacht alvorens de vorderingen van Bakker in deze zaak worden beoordeeld. Die gang van zaken vergroot tevens de judiciële efficiëntie. Inashco wijst er op dat reeds bekend is wanneer de uitspraak in de VRO-procedure verwacht kan worden en dat Bakker geen spoedeisend belang heeft bij de beoordeling van haar vorderingen. Inashco heeft reeds een onthoudingsverklaring ter zake het gesteld inbreukmakend handelen aan Bakker verstrekt. In de bodemprocedure wordt naast een verbod op inbreukmakend handelen inzage in documenten die door Bakker in beslag zijn genomen gevorderd, maar die vordering heeft geen spoedeisend belang, aldus Inashco.

3.3. Bakker voert verweer. Het pleidooi in de VRO-procedure is pas op 29 september 2017 bepaald. Een vonnis in de VRO-procedure wordt daarom niet voor het najaar van 2017

verwacht. Dat is aanzienlijk later dan de vermoedelijke vonnisdatum in deze procedure. Bakker stelt dat zij wel een spoedeisend belang bij haar inzagevorderingen heeft, omdat daarmee ook mogelijke andere inbreuken aan het licht kunnen komen. Daarnaast kan Inashco, ingeval zij meent dat het beroep op de nietigheid van het octrooi in de VRO-procedure zal slagen, bij wijze van verweer in deze procedure eenzelfde beroep op de nietigheid van het octrooi doen. Het feit dat de VRO-procedure aanhangig is beperkt Inashco in elk geval niet in haar mogelijkheden verweer te voeren. Een afweging van de wederzijdse belangen moet daarom leiden tot afwijzing van het schorsingsverzoek, aldus Bakker.

3.4. Bij wijze van subsidiair verweer verzoekt Bakker voeging van deze procedure met de VRO-procedure en meer subsidiair dat de schorsing pas van kracht wordt op het moment dat de zaak voor vonnis staat.

3.5. Inashco heeft zich verzet tegen voeging omdat het gaat om zaken tussen verschillende partijen waarin een andere rechtsvraag aan de orde is. Het gaat ook om andersoortige rechtsvorderingen, waarbij geldt dat de vordering in onderhavige zaak niet geschikt is voor toepassing van het VRO-regime. Er is derhalve geen sprake van een zodanige band dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en beslissing door dezelfde rechter, aldus Inashco.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Gelet op de motivering van het schorsingsverzoek, waarbij Inashco wijst op de vaststaande duur van de VRO-procedure, vat de rechtbank het verzoek op als een verzoek tot schorsing totdat in eerste aanleg bij eindvonnis is beslist in de VRO-procedure.

4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat de beslissing in de VRO-procedure van invloed kan zijn op de beslissing in dit geschil in de zin van artikel 83 lid 3 ROW. Naar het oordeel van de rechtbank zal, gelet op het pleidooirooster, het vonnis in de VRO-procedure waarschijnlijk eerder worden gewezen dan dat het vonnis in de onderhavige zaak gewezen kan worden. Dit mede omdat in de onderhavige procedure, gezien de aard ervan, valt te verwachten dat de rechtbank re- en dupliek zal bepalen. Verder staat tussen partijen vast dat Inashco een onthoudingsverklaring heeft getekend, waardoor ervan moet worden uitgegaan dat momenteel geen inbreukmakend handelen plaatsvindt of dreigt plaats te vinden. Het belang van Bakker bij haar vorderingen heeft met name betrekking op het verkrijgen van inzage in stukken teneinde de omvang van de gestelde inbreuk vast te kunnen stellen. Het belang bij het achteraf kunnen vaststellen van de omvang van een reeds gestaakte inbreuk wordt niet spoedeisend geacht. Dat bij de inzage mogelijk informatie wordt verkregen over voortgezette inbreuk door een derde acht de rechtbank een te speculatief argument. Dit leidt tot de conclusie dat Bakker, alles afwegend, geen bijzonder belang heeft dat zich tegen schorsing verzet.

4.3. Ten aanzien van het subsidiair gevoerde verweer, inhoudende een verzoek tot voeging, oordeelt de rechtbank als volgt. In wezen is sprake van een voegingsincident, ingesteld door Bakker. Het verzoek kan niet worden gehonoreerd omdat de consequentie daarvan is dat de VRO-procedure uit het VRO-regime zou moeten worden gehaald. Bakker heeft geen verklaring van eiseressen in de VRO-procedure overgelegd waaruit blijkt dat die daarmee instemmen. Reeds daarom kan het verzoek niet gehonoreerd worden. Bovendien

heeft de door Inashco gevorderde schorsing op grond van artikel 83 lid 3 ROW ook tot gevolg dat er geen tegenstrijdige beslissingen worden gegeven.

4.4. Ook het verzoek om schorsing *na* inhoudelijke behandeling wordt niet gehonoreerd. Inzet van de VRO-procedure is vernietiging van het octrooi. Als eiseressen in de VRO-procedure daarin slagen strandt daarmee de hele vordering van Bakker in de onderhavige procedure. Zoals hiervoor overwogen ligt het in de lijn der verwachting dat in deze zaak tot en met dupliek wordt geconcludeerd. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank het belang van Bakker bij voortvarende voortzetting van de procedure niet opwegen tegen het belang van Inashco om in dit stadium van de procedure geen proceshandelingen te hoeven verrichten.

4.5. Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat de incidentele vordering van Inashco tot schorsing toegewezen dient te worden.

4.6. De beslissing ter zake de kosten van het incident zal worden aangehouden totdat in de hoofdzaak is beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

- 5.1. wijst de vordering toe;
- 5.2. houdt de beslissing ter zake de proceskosten aan totdat op de vordering in de hoofdzaak is beslist;

in de hoofdzaak:

- 5.3. schorst de behandeling van de zaak totdat in de VRO-procedure die voortvloeit uit de op 25 juli 2016 door deze rechtbank onder nummer KG/RK 16-1318 gegeven beschikking in eerste aanleg is beslist dan wel die procedure op een andere wijze is geëindigd;
- 5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2017.

