

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/587050 / HA ZA 20-79

Vonnis van 3 augustus 2022

in de zaak van

1. **VAN DOREMAELE CHAMPIGNONS B.V.**,
te Maasdriel,
2. **GTL-EUROPE ENGINEERING B.V.**,
te Venlo,
eiseressen,
advocaat mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
EUROCHAMPIGNON BVBA,
te Ingelmunster (België),
2. **CHRISTIAENS GROUP B.V.**,
te Sevenum,
3. de rechtspersoon naar buitenlands recht
TILTING SHELVES SYSTEMS BVBA,
te Ingelmunster (België),
gedaagden,
advocaat mr. H.J.A.M. Dohmen te Tilburg.

Partijen zullen hierna VDC c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en EC c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Eiseressen zullen afzonderlijk VDC en GTL genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk EC, Christiaens en Tilting Shelves genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaardingen van 17 december 2019, met producties EP1 tot en met EP35;
 - de conclusie van antwoord van 4 maart 2020, met producties GP1 tot en met GP15;
 - het tussenvonnis van 1 december 2020, waarin een mondelinge behandeling door middel van een video-zitting is bepaald;
 - de nadere instructies voor de video-zitting van de rechtbank van 19 januari 2021;
 - de aanvullende producties EP36 tot en met EP40 van VDC c.s.;
 - de aanvullende producties GP16 tot en met GP24 van EC c.s.;
 - het bezwaar van VDC c.s. tegen producties GP16 tot en met GP24, waarbij tevens is overgelegd productie EP41 (een aanvullende proceskostenopgave);
 - productie GP25 van EC c.s.;

-
- de reactie van EC c.s. tegen het bezwaar van VDC c.s., met productie GP26;
 - het per e-mail verzonden bericht van de rechtbank dat de behandelend rechter producties GP16 tot en met GP24 zal weigeren ter zitting van 3 februari 2021 omdat de termijn van artikel 87 lid 6 Rv¹ niet in acht is genomen;
 - het bezwaar van VDC c.s. tegen productie GP25;
 - het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 11 februari 2021 en de daarin genoemde stukken (waaronder de pleitnota's van beide partijen).

1.2. Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. VDC c.s. en EC c.s. hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt bij brieven van 4 maart 2021 respectievelijk 5 maart 2021, waarbij namens EC c.s. bezwaar is gemaakt tegen de door VDC c.s. gevraagde aanvullingen vanwege 'napleiten'. Deze brieven maken onderdeel uit van het procesdossier.

1.3. Ter rolle van 19 januari 2022 heeft EC c.s. – met toestemming van VDC c.s. – een akte overlegging productie 27 genomen, met productie GP27. Op diezelfde rolzitting heeft VDC c.s. – met toestemming van EC c.s. – een antwoordakte genomen. Partijen hebben daarbij de afspraak gemaakt dat zij aanvaarden dat het debat daarna definitief wordt gesloten en de rechtbank vonnis wijst.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. VDC drijft een onderneming op het gebied van de paddenstoelenteelt.

2.2. GTL levert advies- en engineeringdiensten op het gebied van installatietechniek, bouwkunde, machinebouw en automatisering in de compostering en champignonenteelt. VDC en GTL zijn commerciële partners van elkaar.

2.3. EC is een in België gevestigde champignonkwekerij. De indirect bestuurder en eigenaar van EC is de heer S.C.P. Lapierre (hierna: Lapierre).

2.4. Christiaens is een wereldwijde marktleider in de agribusiness die projecten realiseert – ontwerp, productie, levering, assemblage en installatie – op het gebied van installatietechniek en bouw voor onder meer de champignonenteelt.

2.5. Tilting Shelves is op 14 mei 2019 opgericht. De onderneming is een joint venture van Lapierre en Christiaens. De vennootschap heeft blijkens haar statuten als doel: "De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, in- en uitvoer, distributie, engineering, constructie, installatie, onderhoud en herstelling van allerhande machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw".

2.6. Op 25 juli 2018 heeft EC een aanvraag gedaan voor verlening van een Europees octrooi, die is gepubliceerd onder nummer EP 3387896 A2 (met aanvraagnummer 18185546.1, hierna: EP 896 A2). EP 896 A2 betreft een '*apparatus for cultivating plants*,

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

preferably mushrooms' en roept de prioriteit in van EP 18160306 (hierna: EP 306 A1), aangevraagd op 6 maart 2018. De aanvraag ziet op een kantelbare champignon kweekstelling. De conclusies van EP 896 A2 luiden als volgt:

1. An apparatus for cultivating plants and/or fungi, preferably mushrooms, comprising at least one tilt-able plant cultivation module coupled to at least one horizontal support unit.
2. An apparatus according to claim 1 whereby said at least one tilt-able plant cultivation module is coupled to at least one horizontal support unit by at least one hydraulic unit, wherein a first end of the at least one hydraulic unit is coupled to the at least one horizontal support unit and a second end of the at least one hydraulic unit is coupled to the at least one tilt-able plant cultivation module.
3. The apparatus according to claims 1-2, characterized in that the apparatus further comprises a mobile elevator to enable a worker to reach at a certain height.
4. The apparatus according to claims 1-3, characterized in that the at least one horizontal support unit is enabled to be coupled with a vertical support unit.
5. The apparatus according to claims 1-4, characterized in that the apparatus further comprises a control unit to enable the at least one tilt-able plant cultivation module to tilt at a desirable angle by controlling movement of the at least one hydraulic unit.
6. The apparatus according to claims 1-5, characterized in that the apparatus further comprises a horizontal transport unit for receiving the harvested plants from the at least one tilt-able plant cultivation module.
7. The apparatus according to claims 1-6, characterized in that the at least one tilt-able plant cultivation module further comprises a plant cultivation tray and a frame.
8. The apparatus according to claim 7, characterized in that the plant cultivation tray is integrally coupled to the frame.
9. The apparatus according to claim 7, characterized in that the plant cultivation tray is removably coupled to the frame.
10. An apparatus for cultivating plants, preferably mushrooms, comprising:
 - a. at least one vertical support unit;
 - b. at least one horizontal support unit coupled to the at least one vertical support unit; and
 - c. at least one tilt-able plant cultivation module coupled, at least partially, with the at least one horizontal support unit by at least one hydraulic unit, wherein a first end of the at least one hydraulic unit is coupled to the at least one horizontal support unit and a second end of the at least one hydraulic unit is coupled with the at least one tilt-able plant cultivation module.
11. The apparatus according to claim 10, characterized in that the apparatus further comprises a mobile elevator to enable a worker to reach at a certain height.

12. The apparatus according to claim 10, characterized in that the apparatus further comprises a horizontal transport unit for receiving the harvested plants from the at least one tilt-able plant cultivation module.

13. The apparatus according to claim 10, characterized in that the apparatus further comprises a control unit to enable the at least one tilt-able plant cultivation module to tilt at a desirable angle by controlling movement of the at least one hydraulic unit.

14. The apparatus according to claim 10, characterized in that the at least one vertical support unit is enabled to couple multiple horizontal support units at a predefined distance.

15. The apparatus according to claim 10, characterized in that the at least one tilt-able plant cultivation module further comprises a plant cultivation tray and a frame.

2.7. Op een aanvraag van 26 juli 2018 is op 18 januari 2019 aan EC een Nederlands octrooi verleend voor een 'Plantenkweekinrichting' met registratienummer NL 2021399 (hierna: NL 399), met inroeping van prioriteit van aanvraag EP 306. NL 399 had dezelfde conclusies als EP 896 A2.

2.8. Op 16 oktober 2018 heeft EC een van EP 896 A2 afgesplitste aanvraag gedaan voor verlening van een Europees octrooi, die is gepubliceerd onder nummer EP 3469889 (met aanvraagnummer 18200784, hierna: EP 889 A1) voor een '*plant cultivation apparatus*', met inroeping van prioriteit van aanvraag EP 306 en EP 896 A2. EP 889 A1 had de volgende onafhankelijke conclusies 1 en 10:

1. An apparatus for cultivating plants and/or fungi, preferably mushrooms, comprising at least one tilt-able plant cultivation module coupled to at least one horizontal support unit.

10. An apparatus for cultivating plants, preferably mushrooms, comprising:

a. at least one vertical support unit;

b. at least one horizontal support unit coupled to the at least one vertical support unit; and

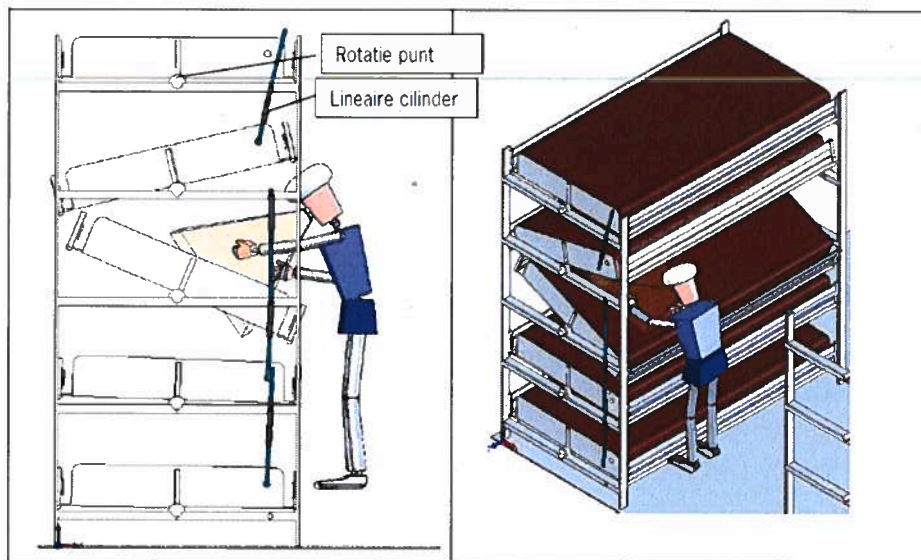
c. at least one tilt-able plant cultivation module coupled, at least partially, with the at least one horizontal support unit by at least one hydraulic unit, wherein a first end of the at least one hydraulic unit is coupled to the at least one horizontal support unit and a second end of the at least one hydraulic unit is coupled with the at least one tilt-able plant cultivation module.

2.9. In 2018 ontwikkelde VDC c.s. ook een kantelbare champignon kweekstelling (hierna: een kantelbare kweekstelling). Zij heeft daar octrooiaanvragen voor gedaan en is in dat kader door derden gewezen op het bestaan van EP 896 A2.

2.10. In het najaar van 2018 zijn vertegenwoordigers van VDC c.s. op bezoek geweest bij EC. Vertegenwoordigers van VDC c.s. hebben EC daarbij gewezen op een publicatie van Wageningen University & Research uit 2007 (hierna: WUR-publicatie), die volgens hen aan octrooiverlening voor EP 896 A2 in de weg stond. De WUR-publicatie beschrijft een kweekstelling voor champignons met kantelbare kweekbedden en bevat onder andere de volgende figuren:



figuur 1



figuur 8

2.11. Op 19 november 2018 heeft de octrooigemachtigde van VDC c.s. een e-mail gezonden aan de octrooigemachtigde van EC. Daarin is onder meer geschreven:

WUR publikatie

Zowel mijn cliënten als de octrooiaanvrager zijn bekend met de bijgevoegde WUR-publicatie. Het lijkt er op dat deze publicatie grote delen van EP3387896 en EP18160306 anticipeert. De octrooiaanvrager toegedane mening dat deze publicatie relevantie mist omdat het geen octrooipublicatie betreft delen wij niet. Integendeel, het document lijkt kantelstellingen in zijn algemeenheid alsook het gebruik van hydraulische cilinders te beschrijven en vormt relevante stand van de techniek voor de aanvragen van uw cliënte.

Onrust in de markt

Op dit moment heerst er enige onrust in de markt vanwege de stelligheid waarmee de octrooiaanvrager kenbaar maakt octrooi te hebben op kantelstellingen in het algemeen.

Wij vragen u om uw cliënt te informeren over zijn feitelijke octrooipositie teneinde deze onrust weg te nemen, en ook ons uiterlijk 30 november per replek op deze mail onderbouwd kenbaar te maken of u en/of uw cliënte van mening zijn op dit moment aanspraak te kunnen maken op octrooirechten, en zo ja, waar die dan mogelijk betrekking op hebben, zodat mijn cliënten hier rekening mee kunnen houden.

2.12. Op 21 november 2018 heeft de Belgische advocaat van EC, D. Lust, VDC en GTL ieder een sommatie gezonden, waarin hij wijst op EP 896 A2 en schrijft:

Cliënte heeft een Europese octrooiaanvraag ingediend met nummer 18185546.1, waarvan publicatie op 17.10.2018 in bulletin 2018/42.

(...)

U zult ervan op de hoogte zijn dat de publicatie van de Europese octrooiaanvraag bescherming biedt aan de indiener ervan en dat deze het alleenrecht verkrijgt bij toekenning. De publicatie op zich verleent ook bescherming in die zin dat elke inbreuk de aanvrager het recht geeft om een schadevergoeding te eisen van eenieder die de uitvinding exploiteert.

Het blijkt dat u het systeem van cliënte heeft nagebouwd (in een samenwerking tussen GTL en Van Doremaele champignons) en daarmee inbreuk pleegt op het octrooi van cliënte.

U en de met u verbonden vennootschappen, rechtspersonen en natuurlijke personen wordt dan ook hierbij in gebreke gesteld om elke inbreuk op de octrooiaanvraag te staken en zich ervan te onthouden om de uitvinding op welke wijze dan ook te exploiteren, te verhandelen, en/of er welke rechten dan ook op te verlenen.

U wordt hierbij dan ook in gebreke gesteld om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van huidig schrijven, volgende informatie te verschaffen:

1. of u een met u verbonden vennootschap of rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon al dan niet een inbreuk maakt of heeft gemaakt op de octrooiaanvraag
2. zo ja, te beschrijven en aan te tonen op welke wijze en in welke omvang de exploitatie van de octrooiaanvraag door u gebeurt of is gebeurd
3. zo ja, schriftelijk te bevestigen dat u elke exploitatie in voorgenoemde zin onmiddellijk zult stopzetten.

2.13. Op 28 november 2018 heeft de advocaat van VDC c.s. gereageerd op de sommaties van EC en nogmaals gewezen op de WUR-publicatie.

2.14. Op 14 januari 2019 is het rapport van het nieuwheidsonderzoek (als bedoeld in art. 34 ROW) over NL 399 van het OCNL² afgerond. Volgens dat rapport is conclusie 1 van NL 399 niet nieuw en zijn de volconclusies niet inventief.

² Octrooicentrum Nederland

2.15. Op 30 januari 2019 heeft de advocaat van EC geantwoord dat EC de sommatie handhaaft.

2.16. Op 1 februari 2019 is het onderzoek naar de stand van de techniek voor EP 896 A2 van de onderzoeker van het EOB³ gepubliceerd. De onderzoeker van het EOB acht de onafhankelijke conclusie 1 niet nieuw en de volgconclusies niet inventief.

2.17. Op 25 februari 2019 heeft EC een mailing aan potentiële klanten gestuurd, waarin is vermeld:

We have considered several ideas and one of them which we believed in the most was the tilting shelves system. We have worked out this idea from early 2017 further and converted an existing room in 2018 to do tests. We have further automatized this with an harvesting conveyor to create 2 handed picking.

We are so enthusiastic about the idea and see a huge potentation that we applied for a patent and we recently received the confirmation that the patent is granted on the 18th of January 2019 and is filed under number NL2021399.

While we are from origin specialised in mushroom growing and trading we have searched for a good partner who is able to sell this invention in the market. This lead us to the Christiaens Group in the Netherlands. We established a joint venture together and will operate under the company name of Tilting Shelves Systems BVBA. Christiaens Group will take care of the sales. (...)

De mailing is onder de naam Tilting Shelves ondertekend door Stefaan Lapierre.

2.18. Bij de mailing van 25 februari 2019 is een flyer meegezonden (hierna: de flyer) die er als volgt uitziet:

TILTING SHELVES **PATENTED!** This invention has been filed under number NL2021399.

- Increase substantial harvesting efficiencies
- Good ergonomics
- Extendable with (semi) automatisaton
- Suitable in existing facilities
- Suitable in new projects

To bring this new patented product on the market we have made a joint venture with Christiaens Group in The Netherlands.

Christiaens Group
THE POWER OF COMBINED EXPERIENCE

For more information contact:
info@tiltingshelvesystems.com

Tilting Shelves Systems Bvba
Oostrozebekestraat 215
8770 Ingelmunster
W-VI Belgium

³ Europees Octrooibureau

2.19. De flyer is ook als advertentie afgedrukt in het magazine Mushroom Business, editie februari 2019. Mushroom Business is de belangrijkste uitgave in de champignonindustrie.

2.20. Christiaens publiceert de afbeelding op de flyer sinds 27 februari 2019 ook op haar website. Tilting Shelves publiceert die afbeelding met ingang van 1 maart 2019 via social media kanalen.

2.21. Op 27 februari 2019 heeft GTL een mailing aan haar relaties gestuurd waarin zij schrijft:

Eurochampignon has indeed applied for a Dutch and a European patent on a mushroom rack with a tiltable bed. These patents have been examined by the European Patent Office. On January 2nd of this year, the European Patent Office published the results of its novelty investigation for this patent. The opinion that has been published is devastating: the patent applications are not new and not inventive and the claimed monopoly on tiltable shelves has been rejected.

The European Patent Office came to this conclusion by stating that tilting shelves are in general no new development in the mushroom world. As early as 2007, the WUR (Wageningen University & Research) published a report with improvements for the market, suggested working with height-adjustable or tiltable shelving. This public knowledge may be freely applied by everyone.

The same applies to the Dutch Patent application, be it that its validity is limited to the Netherlands. The only difference with the European application is the fact that the Dutch patent system is a so-called registration system. This means that every patent application will be granted pro forma without any investigation, regardless whether the claimed invention is worthy of protection. So to speak, even an application for a "light bulb" or a "wheel" will be granted. But if the novelty report is unfavorable, like the one of Eurochampignon, the patent is not enforceable and therefore worthless in practice. According to Dutch and European law and regulations, it may even be unlawful to knowingly give the impression that a patent has a protective effect while the patent holder knows or needs to know that this is not correct. Even when the Dutch pro forma patent is granted, no protective effect is therefore assumed. Other parties in the market are not hindered to use the technique described in the patent application without the consent of, in this case, Eurochampignon.

2.22. Op 5 maart 2019 heeft EC aan VDC c.s. te kennen gegeven haar eerdere sommatie te handhaven.

2.23. Op 15 maart 2019 is VDC c.s. een procedure op de voet van artikel 84 ROW⁴ gestart bij het OCNL, ter verkrijging van een nietigheidsadvies voor NL 399. VDC c.s. heeft daarbij een beroep gedaan op de WUR-publicatie, welke stand van de techniek nog niet door de onderzoekers van OCNL en EOB bij hun onderzoek was betrokken.

2.24. Op 3 mei 2019 is door EC voor NL 399 een Akte van Gedeeltelijke Afstand (ex artikel 63 ROW) ingediend en is één hulpverzoek ingediend (gelijk aan de conclusies van het aanvankelijke tweede hulpverzoek bij het verweerschrift van 29 april 2019). De conclusies zijn daarbij allemaal aldus beperkt, dat voor het kantelen van de plantenkweekmodule een hydraulische eenheid wordt gebruikt.

⁴ Rijksoctrooiwet 1995

2.25. EC c.s. heeft zich in mei 2019 – na de gedeeltelijke afstand van NL 399 – jegens VDC c.s. op het standpunt gesteld dat ook kantelbare kweekstellingen die niet hydraulisch aangedreven zijn, zoals de kantelbare kweekstellingen van VDC c.s., onder de beschermingsomvang van NL 399 vallen.

2.26. Op of omstreeks 7 mei 2019 heeft de advocaat van EC een sommatiebrief aan twee klanten van VDC c.s. in Australië en een klant in Duitsland gestuurd met de volgende tekst (hieronder is de brief aan de Duitse klant weergegeven, die vergelijkbaar is met de brieven aan de Australische klanten, behalve dat in die brieven primair verwezen wordt naar de Australische aanvraag):

I am writing you on behalf of Eurochampignon bvba, a Belgian Company, seated in (...). My client is the rightful owner of patent application EP18185546.1 (published on October 17, 2018 with number EP3387896), NL2021399, EP218200784.9 (published on April 17, 2019 with number EP3469889), AU2019201489, BE2018/5537, CA3035480, CL00559-2019, CN201910166975.4, NZ751294, RU2019106170, US16/294,243; PCT/EP2019/055425, entitled "Plant Cultivation apparatus".

It has now come to our attention that your company produces, actively promotes and introduces a similar process as covered by the mentioned patent and hence such introduction could constitute an infringement.

This letter is an official notification and in view of the above, we respectfully request that your company provides us your input regarding this matter. If we do not hear back from you within 15 days of the date of this letter, we will take the necessary actions to ensure that Eurochampignon's IP rights are respected.

2.27. Op 21 mei 2019 heeft EC eenzelfde brief aan een Canadese klant van VDC c.s. gestuurd, waarin wordt gewezen op de Canadese octrooiaanvraag uit dezelfde octrooifamilie.

2.28. Van 22 tot en met 24 mei 2019 hebben de Champignondagen 2019 in 's-Hertogenbosch plaatsgevonden, een internationale beurs die eens in de drie jaar plaatsvindt. De Champignondagen vormen de grootste toeleveranciersbeurs voor de champignonindustrie wereldwijd.

2.29. OCNL heeft op 24 juli 2019 advies uitgebracht in de adviesprocedure beschreven in 2.23. Daarin overweegt OCNL dat alle conclusies van NL 399 (het volledige hoofdverzoek inclusief de onderconclusies en het volledige hulpverzoek inclusief de onderconclusies) niet nieuw en/of niet inventief zijn. Alle conclusies van het hoofdverzoek zijn (onder andere) niet inventief geacht ten opzichte van de WUR-publicatie.

2.30. Op 2 augustus 2019 heeft EC geheel afstand gedaan van NL 399.

2.31. EP 896 A2 is op 16 oktober 2019 vervallen verklaard, omdat EC niet heeft gereageerd op de inhoud van het onderzoeksrapport van het EOB en de taxen niet heeft voldaan.

2.32. Op 29 november 2019 heeft VDC c.s. Christiaens en Tilting Shelves gesommeerd om te stoppen met het doen van mededelingen dat EC c.s. over exclusieve octrooirechten

beschikt, in ieder geval door niet langer te verwijzen naar NL 399 en/of EP 896 A2. EC c.s. heeft in een reactie op deze sommatie de inhoud daarvan betwist en gewezen op EC's rechten op EP 889 A1. Christiaens en Tilting Shelves hebben de vermelding van NL 399 in de online versie van de flyer verwijderd. Dit is gebeurd na 8 december 2019, toen de afbeelding van de flyer nog online stond bij Christiaens en Tilting Shelves.

2.33. In zijn onderzoeksrapport van 6 december 2019 schrijft de onderzoeker van het EOB over EP 889 A1 dat de conclusies niet nieuw en/of niet inventief zijn ten opzichte van onder andere de WUR-publicatie.

2.34. Op 22 november 2021 heeft het EOB een *intention to grant* afgegeven voor EP 889 A1. In het register van het EOB is vermeld dat op die aanvraag octrooi is verleend en gepubliceerd op 27 april 2022 (hierna: EP 889 B1). Onafhankelijke conclusie 1 van EP 889 B1 (de enige onafhankelijke conclusie) luidt, nadat EC c.s. een hulpverzoek heeft gedaan:

1. An apparatus (100) for cultivating fungi, preferably mushrooms, comprising at least one tilt-able fungi cultivation module (104) coupled to at least one horizontal support unit (106) by at least one hydraulic, manual, pneumatic or electrical drive system (108), characterized in that said tilt-able fungi cultivation module can be tilted to an angle from 60° to 85°.

Deze conclusie is beperkt ten opzichte van EP 889 A1 en ten opzichte van EP 896 A2 en NL 399, met name⁵ doordat daaraan zijn toegevoegd de kenmerken:

- (1) *by at least one hydraulic, manual, pneumatic or electrical drive system;* en
- (2) *said tilt-able fungi cultivation module can be tilted to an angle from 60° to 85°.*

3. Het geschil

3.1. VDC c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

- I. EC c.s. zal veroordelen om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere mondelinge of schriftelijke mededeling aan derden, met de inhoud of strekking dat de kantelbare kweekstelling van EC c.s. in Nederland beschermd wordt door een octrooirecht en/of met de inhoud of strekking dat de kantelbare kweekstelling van VDC c.s. of de verhandeling daarvan inbreuk zou maken op enig recht van intellectuele eigendom dat EC c.s. in Nederland geldig kunnen maken, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend een octrooirecht, dan wel dat de kantelbare kweekstelling van VDC c.s. of de verhandeling daarvan een geval zou inhouden van ongeoorloofde mededinging;
- II. EC c.s. zal veroordelen om, binnen 48 uur na het wijzen van dit vonnis, uit eigen naam en op eigen briefpapier een aangetekende brief te verzenden aan alle derden die enig schriftelijk bericht hebben ontvangen van EC c.s. dan wel van haar raadsman (welk bericht inhoud of strekking had dat de kantelbare kweekstelling van EC c.s. beschermd zou zijn door een Nederlands octrooi) welke te verzenden brief de volgende inhoud zal hebben, zonder toevoegingen:

⁵ De conclusie is voorts ingeperkt van 'plants and/or fungi' tot 'fungi'.

“Dear Sirs,

We informed you by [e-mail/letter] of [datum] that Tilting Shelves Systems BVBA, a joint venture of Eurochampignon BVBA and Christiaens Group B.V., invented a tilting shelve system for mushroom harvesting and that this system was protected by exclusive patent rights.

By order of the District Court of The Hague, we hereby inform you that we should not have sent you this information, because no such patent protection was granted to us. The Court ruled that our statement was misleading. Please be informed that in the meantime, as a result of a request for invalidity of the patent application by GTL-Engineering B.V. and Van Doremaele Champignons B.V., we decided to fully withdraw the patent with patent number NL2021399. We do not own any valid registered intellectual property rights with regard to the tilting system.

We apologize for any inconvenience.

Yours sincerely,

Eurochampignon BVBA / Tilting Shelves BVBA / Christiaens Group B.V.”

een en ander met verzending per e-mail van een gelijktijdig afschrift van die brieven aan de raadsman van VDC c.s., mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht;

- III. EC zal veroordelen om, binnen 48 uur na het wijzen van dit vonnis, uit eigen naam en op eigen briefpapier een aangetekende brief te verzenden aan alle derden die enig schriftelijk bericht hebben ontvangen van EC dan wel van haar raadsman (welk bericht inhoud of strekking had dat de kantelbare kweekstelling van EC c.s. inbreuk zou maken op enig recht van intellectuele eigendom dat EC in Nederland geldig kan maken) welke te verzenden brief de volgende inhoud zal hebben, zonder toevoegingen:

“Dear Sirs,

We [of: Our Lawyer] informed you by [e-mail/letter] of [datum] that the tilting shelve system for mushroom harvesting that you ordered from GTL-Engineering B.V. and Van Doremaele Champignons B.V., would infringe certain intellectual property rights, including patent rights, owned by Eurochampignon BVBA.

By order of the District Court of The Hague, we hereby inform you that we should not have sent you this information, because no such infringement has been established. Moreover, as a result of a request for invalidity of the patent application by GTL-Engineering B.V. and Van Doremaele Champignons B.V. we decided to fully withdraw the patent with patent number NL2021399. We do not own any valid registered intellectual property rights with regard to the tilting system.

We apologize for any inconvenience.

Yours sincerely,

EC BVBA"

een en ander met verzending per e-mail van een gelijktijdig afschrift van die brieven aan de raadsman van VDC c.s., mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht;

- IV. zal bepalen dat, indien EC met de naleving van de onder I en/of II en/of III gevraagde geboden en/of bevelen in gebreke blijft, zij aan eiseres een dwangsom van € 150.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel – zulks ter keuze van VDC c.s. – een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduren;
- V. zal bepalen dat, indien EC c.s. (bedoeld zal zijn: Tilting Shelves en Christiaens, Rb) met de naleving van de onder I en/of II gevraagde geboden en/of bevelen in gebreke blijft, zij aan eiseres een dwangsom van € 150.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel – zulks ter keuzen van VDC c.s. – een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduren;
- VI. EC c.s. zal veroordelen tot vergoeding van de schade die VDC c.s. heeft geleden, lijdt en nog zal lijden ten gevolge van de in randnummers 68 tot en met 72 van de dagvaarding beschreven onrechtmatige handhaving en misleidende mededelingen, waaronder begrepen de schade van VDC c.s. die het gevolg is van uitgebleven of uitgestelde orders, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- VII. EC c.s. op grond van artikel 1019h Rv hoofdelijk zal veroordelen in de volledige, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van deze procedure, te vermeerderen met wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW⁶ vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis;
- VIII. een volledig certificaat als bedoeld in artikel 53 Brussel I bis-Vo⁷ zal verstrekken.

3.2. VDC c.s. baseert haar (neven)vorderingen op de volgende grondslag. EC heeft een onrechtmatige daad gepleegd jegens haar door het dreigen met handhaving van een evident nietig octrooi. Vanaf 6 november 2018, het moment dat GTL EC wees op de WUR-publicatie, althans vanaf de toelichting van de octrooigemachtigde van VDC c.s. op 19 november 2018, of nadat EC de onderzoeksrapporten van de onderzoeker van het EOB en OCNL had ontvangen, had het EC c.s. duidelijk moeten zijn dat EC's Europese octrooi-aanvragen niet zouden worden verleend en dat NL 399 nietig was. Desondanks heeft EC c.s. in aanloop naar de belangrijke Champignondagen reclame gemaakt met een octrooi op haar kantelbare kweekstelling. Ook heeft EC onrust gestookt in de markt door potentiële afnemers van VDC c.s. sommatiebrieven te sturen waarin zij dreigt met handhaving van octrooirechten. Daarbij heeft zij de gestelde inbreuk niet onderbouwd. Voorts wekt EC de indruk dat zij op basis van een octrooiaanvraag staking van inbreuk kan vorderen. Zelfs

⁶ Burgerlijk Wetboek

⁷ Verordening (EU) 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

nadat een verklaring van afstand voor NL 399 is gedaan en EP 896 A2 was vervallen, is EC c.s. met dit handelen door gegaan. VDC c.s. ondervindt hiervan aanzienlijke schade, omdat haar potentiële klanten bevreesd zijn voor handhavingsmaatregelen door EC c.s. als zij een kantelbare kweekstelling van VDC c.s. afnemen. Het samenstel van handelingen van EC c.s. maakt dat sprake is van onrechtmatig ‘wapperen’ met octrooirechten door EC c.s. Daarnaast vormt de verspreiding en voortdurende publicatie via internet van de flyer een misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW, omdat daarop ten onrechte is vermeld dat de kantelbare kweekstelling van EC c.s. “patented” is.

3.3. EC c.s. voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is voor de vorderingen jegens Christiaens (grensoverschrijdend) bevoegd om van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 4 lid 2 Brussel I bis-Vo⁸. Voor EC en Tilting Shelves is deze internationale bevoegdheid gegrond op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo, waarbij die bevoegdheid beperkt is tot Nederland (zoals VDC c.s. ook heeft onderkend). Dat laatste betekent dat (vermeend) schadebrengende feiten die zich hebben voorgedaan of kunnen voordoen in Nederland bij de beoordeling worden betrokken. Daartoe behoren ook het (gesteld) onrechtmatig dreigen met handhaving en het doen van misleidende mededelingen door EC en Tilting Shelves voorzover de schadelijke gevolgen daarvan in Nederland zijn ingetreden.

Processuele weren

4.2. EC c.s. heeft aangevoerd dat VDC c.s. in strijd heeft gehandeld met artikel 21 Rv door in de dagvaarding niet te vermelden dat zij zelf ook octrooi-aanvragen ten aanzien van kantelbare kweekstellingen heeft gedaan. Zonder nadere uitleg, die EC c.s. niet geeft, is het voor de rechtbank niet duidelijk waarom het in strijd met artikel 21 Rv zou zijn dat VDC c.s. haar eigen octrooi-aanvragen niet in de dagvaarding heeft vermeld. EC c.s. zegt alleen dat die informatie de zaak zou kunnen doen ‘kantelen’, maar legt de octrooi-aanvragen van VDC c.s. vervolgens helemaal niet aan haar inhoudelijke verweren ten grondslag. De rechtbank passeert dit verweer dan ook.

4.3. Aan de overige processuele bezwaren van partijen komt de rechtbank hierna nog toe.

⁸ Verordening (EU) 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

Onrechtmatig wapperen?

Juridisch kader

4.4. Uit het arrest van de Hoge Raad in de zaak Bakel / Stork⁹ volgt dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, maar dat daarvoor ook is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt daarom onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.

4.5. Deze door de Hoge Raad geformuleerde rechtsregel geldt voor vooronderzochte en vervolgens verleende octrooien. In deze procedure gaat het echter om een niet-vooronderzocht octrooi (NL 399) en om octrooiaanvragen (EP 896 A2 en EP 889 A1). Uit de door de Hoge Raad geformuleerde rechtsregel valt af te leiden dat handhaving van een niet-vooronderzocht octrooi of een beroep op een octrooiaanvraag door de octrooihouder sneller tot onrechtmatig handelen kan leiden, omdat daarbij geen sprake is van een al inhoudelijk getoetst octrooirecht en de octrooihouder/aanvrager daarom eerder moet beseffen dat er een serieuze kans is dat zijn octrooi geen stand zal houden in een nietigheidsprocedure of niet zal worden verleend. Dit geldt zeker als uit onderzoek blijkt dat het niet-vooronderzochte octrooi of een aangevraagd octrooi volgens een onderzoeker van de octrooiverlenende instantie nieuwheid en/of inventie ontbeert (of op andere gronden niet kan worden verleend). Handhaving is ook onrechtmatig als de octrooihouder of aanvrager moet beseffen dat er een serieuze kans is dat zijn octrooi/aanvraag zo zal worden beperkt dat het voortbrengsel van zijn concurrent niet meer onder de beschermingsomvang daarvan valt.

Procedure prematuur?

4.6. EC c.s. betoogt ten verwere allereerst dat deze procedure prematuur is en dat VDC c.s. had moeten afwachten of er octrooien in de octrooifamilie van EP 896 A2, zoals EP 889 A1, verleend gaan worden. Pas naderhand is vast te stellen of sprake is van onrechtmatig wapperen, aldus EC c.s.

4.7. De rechtbank wijst dat betoog van de hand. Op basis van de feiten die nu voorliggen, kan de rechtbank beoordelen of het feitencomplex waarop VDC c.s. zich beroept, een onrechtmatige daad vormt. Immers, de rechtbank kan nu al beoordelen of EC c.s. ten tijde van de sommaties en publicatie van de flyer moest beseffen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans was dat de octrooien/aanvragen waarmee gewapperd werd, geen stand zouden houden of niet zouden worden verleend.

⁹ Hoge Raad 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098

Wat behoorde EC te weten?

4.8. Het onderzoek van OCNL is op 14 januari 2019 afgerond (zie 2.14) en zal uiterlijk op de datum van verlening, 17 januari 2019, aan EC bekend zijn gemaakt. Vanaf die datum diende EC te beseffen dat NL 399 alleen was verleend omdat het een registratie-octrooi betrof en geen stand zou houden in een procedure waarin de geldigheid daarvan zou worden betwist. Daardoor had zij toen ook moeten beseffen dat EP 896 A2, met diezelfde conclusies, waarschijnlijk niet zou worden verleend. Op 1 februari 2019 heeft de onderzoeker van het EOB een negatief onderzoeksrapport gepubliceerd over EP 896 A2 (zie onder 2.16), wat dat ook bevestigt. EC c.s. behoorde dus vanaf 17 januari 2019 te beseffen dat EP 896 A2 en NL 399 nietig waren. EC heeft daarna ook volledig afstand gedaan van NL 399 (vergelijk onder 2.30) en EP 896 A2 in oktober 2019 laten vervallen (zie onder 2.31).

4.9. EC c.s. voert als verweer aan dat zij EP 896 A2 en NL 399 om strategische redenen heeft laten varen. Zij heeft EP 889 A1 verder voortgezet en de afstand van NL 399 en het verval van EP 896 A2 kan haar daarom niet worden tegengeworpen. Zij behield immers nog steeds een materieel vergelijkbare octrooi-aanspraak, zodat haar handhaving van EP 896 A2 en NL 399 niet onrechtmatig was, ondanks de resultaten van de onderzoeken van OCNL en EOB.

4.10. Het is de rechtbank ambtshalve, uit het register van het EOB, bekend dat er inmiddels octrooi is verleend aan EC voor EP 889 B1 naar aanleiding van de *Intention to Grant* (zie 2.34). Dat feit bevestigt dat EC inderdaad een octrooi-aanspraak had in 2019. Daarbij is echter wel van belang welke beschermingsomvang EC daarvan mocht verwachten ten tijde van haar sommaties. De bezwaren die golden voor de geldigheid van NL 399 en EP 896 A2, golden op dat moment ook voor EP 889 A1, die vrijwel dezelfde conclusies had. Vanaf 15 maart 2019 was EC bovendien bekend met de aanvullende nietigheidsgronden die in de adviesprocedure bij OCNL door VDC c.s. naar voren waren gebracht, waaronder de WUR-publicatie (zie 2.23). Het verweer van EC dat het laten vervallen van EP 896 A2 en de afstand van NL 399 niet zoveel zeggen, omdat zij ervan uit mocht gaan dat zij in plaats daarvan EP 889 A1 kon handhaven, geldt dus niet onverkort. EC behoorde daarbij ook te beseffen dat dat alleen maar gold voor een op die aanvraag te verlenen octrooi met conclusies die voldoende afbakenden van de stand van de techniek.

4.11. VDC c.s. heeft EC al in november 2018 op de WUR-publicatie gewezen en heeft die publicatie in de adviesprocedure bij OCNL als nietigheidsgrond aangevoerd. De figuren in de WUR-publicatie openbaren een kanteling van minder dan 45 graden (zie 2.10). In de procedure over EP 889 A1 heeft EC zich, om af te bakenen van de WUR-publicatie, daarom teruggetrokken op conclusies met het karakteriserende kenmerk 'hellingshoek van de kanteling van 60-85 graden'. EC had dus ook behoren te beseffen dat er een serieuze kans was dat een octrooi op een kantelbare kweekinrichting alleen verleend kon worden met conclusies die afbakenden van de WUR-publicatie ten aanzien van de hellingshoek en dus een beperkte(re) beschermingsomvang zouden hebben.

Onrechtmatig wapperen door EC?

4.12. In februari 2019 heeft EC in een mailing aan haar relaties verklaard dat zij octrooi had verkregen op haar tilting shelves systeem. In de meegestuurde flyer en in een reclame in Mushroom Business is dat eveneens door EC benadrukt (zie 2.17 tot en met 2.19). Daarna heeft EC op 5 maart 2019 aan VDC c.s. te kennen gegeven dat zij haar eerdere sommatie op grond van octrooi-inbreuk handhaafde. Vervolgens heeft zij in mei 2019 potentiële klanten van VDC c.s. aangeschreven waarbij zij dreigde met handhaving van EP 896 A2 en NL 399 jegens die klanten. Weliswaar staat in die brieven vermeld dat het handelen van die bedrijven *could constitute an infringement*, maar die tekst wordt gevolgd door de mededeling dat de brief een formele notificatie is, dat de geadresseerde binnen 15 dagen moet reageren en dat EC anders al het nodige zal doen om haar intellectuele eigendomsrechten te handhaven. De brief was gericht aan ondernemers die niet juridisch geschoold zijn. Zij zullen er niet mee bekend zijn geweest dat NL 399 een registratie-octrooi was en EP 896 A2 nog in de aanvraagfase verkeerde, waarbij het nog helemaal niet vaststond dat er octrooi verleend zou gaan worden en wat de beschermingsomvang daarvan was. De brieven aan potentiële afnemers van VDC c.s. zullen dan ook – anders dan EC aanvoert - niet zijn opgevat als het attenderen op een mogelijke inbreuk waarbij EC slagen om de arm hield, maar als een directe dreiging met handhaving. Die indruk werd bevestigd als deze ondernemers de mailing van EC, de flyer of de reclame in Mushroom Business onder ogen kregen.

4.13. Dit gold in het bijzonder in de aanloop naar de Champignondagen 2019 die van 22 tot en met 24 mei 2019 in 's-Hertogenbosch werden gehouden. EC c.s. heeft niet bestreden dat dat de grootste beurs is voor toeleveranciers aan de champignonindustrie, met bezoekers van over de hele wereld. Gedurende die beurs wilden beide partijen hun producten aan de man brengen. Beslaglegging tijdens die beurs zou de reputatie van VDC c.s. zonder meer schaden. VDC c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat zij haar kantelbare kweekstelling niet goed kon tonen op of in de buurt van die beurs, uit angst voor een beslaglegging door EC. De door VDC c.s. bij de rechtbanken Oost-Brabant en Den Haag ingediende grijsmakingen bevestigen dat. Het feit dat VDC c.s. zelf van mening was dat EC geen aanspraak had op een geldig octrooi en zich daarover ook had laten adviseren door octrooigemachtigden en advocaten, maakt dat niet anders. De drempel voor verlofverlening voor beslag is immers vrij laag. EC had nog gedreigd met handhaving terwijl zij al bekend was met de onderzoeksrapporten van het OCNL en het EOB. Het risico van beslag en de daarmee gepaard gaande reputatie-schade was daarom reëel, zodat VDC c.s. in haar vrijheid om reclame te maken voor haar producten werd beperkt.

4.14. De rechtbank gaat er met VDC c.s. ook vanuit dat potentiële klanten huiverig zullen zijn voor eventuele octrooi-aanspraken van derden bij hun keuze voor een kantelbare kweekstelling, omdat het om een grote investering gaat. Kopers willen bij zo'n investering niet het risico lopen dat zij last krijgen van een inbreukclaim en een verbod, als zij eenmaal hun champignons aan het kweken zijn met de betreffende kweekstelling. Het betoog van EC c.s. dat VDC c.s. haar klanten een garantie of vrijwaring had kunnen aanbieden om hen ondanks de brieven van EC tot aankoop van een VDC c.s. kantelbare kweekstelling te laten overgaan, wordt daarom van de hand gewezen. De rechtbank gaat er vanuit dat dat niet voldoende was geweest om potentiële kopers tot aankoop over te laten gaan. Hetzelfde geldt voor de betwisting van de aanspraken van EC die VDC c.s. zelf in haar mailing van 27

februari 2019 aan haar relaties zond (zie 2.21). Ook die zal niet voldoende zijn geweest om de schade volledig te voorkomen.

4.15. Het voorgaande wordt niet anders als de rechtbank het verweer van EC in aanmerking neemt dat de nietigheidsadviezen over NL 399 en EP 896 A2 niet betekenden dat zij behoorde te beseffen dat er een serieuze kans was dat zij die octrooien niet zou kunnen handhaven, omdat zij ook aanspraak kon maken op EP 889 A1. Hiervoor kwam al aan de orde dat EC had behoren te beseffen dat de beschermingsomvang van een op die aanvraag te verlenen octrooi, beperkt zou zijn en af zou moeten bakenen van de WUR-publicatie. EC c.s. heeft niet gesteld, noch gemotiveerd, dat de kantelbare kweekstellingen van VDC c.s. ook aan het kenmerk voldoen dat zij een hellingshoek hebben van 60-85 graden. Dat had wel op haar weg gelegen, gelet op haar verweer. Immers, als EC er vanuit ging dat zij een wél geldig ander octrooirecht zou verkrijgen, had zij moeten nagaan of zij dat recht wel zou kunnen handhaven jegens VDC c.s. VDC c.s. heeft in haar laatste akte aangevoerd dat niet in geschil is dat haar kantelbare kweekstellingen een hoekverdraaiing van 0-45 graden kunnen ondergaan en dus buiten het bereik van EP 889 B1 vallen. De rechtbank gaat uit van dat feit, omdat EC c.s. hierover niets heeft gesteld en partijen de procesafspraken hebben gemaakt dat het debat na de laatste akte van VDC c.s. gesloten zou zijn (zie 1.3). EC had dus behoren te beseffen dat er een reële kans was dat haar octrooien en aanvragen daarvoor, indien al geldig, zodanig beperkt zouden worden dat de kantelbare kweekstellingen van VDC c.s. buiten de beschermingsomvang zouden vallen.

4.16. Dat de kanteling in de kweekstelling van VDC c.s. tussen 0 tot 45 graden een equivalente maatregel is die toch onder de beschermingsomvang van EP 889 B1 zou vallen, is ook niet aannemelijk. De conclusie-kenmerken die met het hulpverzoek aan EP 889 B1 zijn toegevoegd, zijn juist toegevoegd ter afbakening van WUR-publicatie die kantelingen van minder dan 45 graden tonen. Bescherming op grond van equivalentie ligt daarom niet voor de hand. Het verweer van EC slaagt dus niet.

4.17. De schadelijke gevolgen van de handhaving door EC zijn (mede) in Nederland ingetreden. Dit geldt niet alleen voor handhaving jegens VDC c.s. zelf en haar Nederlandse relaties, maar ook voor de handhaving jegens potentiële klanten buiten Nederland, omdat VDC c.s. haar producten vanuit Nederland exporteert naar die afnemers en in Nederland tijdens de Châmpignonndagen 2019 wilde tentoonstellen, waardoor handhaving in Nederland dreigde. In haar sommaties jegens buitenlandse afnemers beriep EC zich bovendien ook mede op NL 399.

4.18. EC handelde in de hiervoor beschreven omstandigheden in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer in Nederland betaamt bij haar dreiging met handhaving van EP 896 A2 en NL 399 jegens VDC c.s. in maart 2019 en haar dreiging met handhaving jegens potentiële afnemers van VDC c.s. in mei 2019.

Onrechtmatig wapperen door Christiaens en Tilting Shelves?

4.19. Dat de sommatiebrieven van EC aan VDC c.s. en aan potentiële afnemers van VDC c.s. mede in opdracht van Christiaens en Tilting Shelves zijn verstuurd, is niet gebleken. De vermelding op de flyer, waarop deze twee gedaagden ook zijn vermeld, kan op zichzelf genomen niet aangemerkt worden als 'wapperen' met een octrooi. Uit die flyer

komt immers niet naar voren dat EC c.s. dreigt met handhaving van rechten jegens VDC c.s. of haar afnemers.

4.20. De slotsom is derhalve dat EC onrechtmatig heeft gehandeld jegens VDC c.s. door te wapperen met EP 896 A2 en NL 399 in Nederland. Voor de andere twee gedaagden geldt dat niet.

Misleidende reclame

4.21. EC heeft bij haar mailing van 25 februari 2019 de flyer verspreid met daarop de tekst dat haar kweekinrichting 'patented' was en vermelding van NL 399. Christiaens en Tilting Shelves staan ook op de flyer vermeld en hebben de tekst daarvan op hun websites gepubliceerd vanaf 1 maart 2019. Alle drie de gedaagden hebben met de tekst van de flyer reclame gemaakt in het magazine Mushroom Business editie februari 2019.

4.22. Tot 2 augustus 2019 was de tekst op de flyer letterlijk genomen juist. NL 399 was immers als octrooi geregistreerd. Na 2 augustus 2019, toen EC afstand had gedaan van NL 399 maar de tekst van de flyer nog steeds werd gepubliceerd op de websites van EC c.s., klopte de vermelding van NL 399 niet meer en was er ook geen sprake van een systeem dat al 'patented' was door een ander octrooi. Als echter de feitelijke context in aanmerking wordt genomen, is van een misleidende mededeling op de flyer in de zin van artikel 6:194 BW, naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Daarvoor is het volgende redengevend. EC c.s. heeft inmiddels een (weliswaar beperkt) octrooirecht verkregen voor een kantelbare kweekstelling waarmee het in de flyer aangeboden product onder bescherming wordt gesteld. Zij had daarvoor destijds al een aanvraag gedaan. Gelet op die context acht de rechtbank de korte vermelding 'patented' op een flyer die niet al te veel informatie kan bevatten, niet zodanig misleidend dat dit onrechtmatig is. De rechtbank schaaft deze tekst onder de aan reclame eigen overdrijving, nu daar eigenlijk 'patent pending' had moeten staan. Bij de vraag of deze reclame onrechtmatig was, neemt de rechtbank ook in aanmerking dat EC c.s. de publicatie van de flyer op de websites heeft verwijderd enige tijd na een sommatie daartoe van VDC c.s. Van onrechtmatig handelen door het publiceren van misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW dat moet leiden tot een verbod of een rectificatie, is derhalve geen sprake. De daarop gerichte vorderingen van VDC c.s. zullen worden afgewezen.

Vorderingen

4.23. Het jegens EC gevorderde wapperverbod (zie 3.1 onder I) is in zoverre toewijsbaar dat een verbod uitgesproken zal worden om mededelingen te doen aan afnemers van VDC c.s. met de strekking dat de kantelbare kweekstellingen van VDC c.s. inbreuk maken op octrooirechten en aanvragen daarvoor van EC c.s. Het ruimer gevorderde verbod om geen mededelingen te doen dat de kantelbare kweekstellingen van EC c.s. beschermd worden door een octrooirecht in Nederland is niet toewijsbaar, omdat die mededeling niet onjuist zou zijn. Immers, EP 889 B1 is inmiddels verleend voor een kantelbare kweekstelling, al betreft het een beperkter recht dan EC c.s. aanvankelijk aanvroeg.

4.24. Vordering III betreft een rectificatie van de mededeling dat VDC c.s. inbreuk op de octrooirechten van EC maakt. Uit het voorgaande volgt dat een gebod voor EC tot rectificatie aangewezen is ten aanzien van potentiële afnemers van VDC c.s. aan wie EC

eerder een brief schreef met de inhoud als beschreven in 2.26 of eenzelfde strekking (zoals bijvoorbeeld de in 2.27 bedoelde brieven), omdat die brieven onrechtmatig waren. De tekst van deze rectificatie zal in het dictum worden bepaald. Omdat EC c.s. nog wel recht heeft op EP 889 B1, zal de rectificatie niet vermelden dat EC c.s. volledig afstand heeft gedaan van NL 399. Dat laatste zou weer de (ook onjuiste) indruk kunnen wekken dat EC c.s. geen enkel recht kan doen gelden op een octrooi voor een kantelbare kweekstelling. De termijn voor de rectificatie zal worden bepaald op een maand gelet op de vakantieperiode.

4.25. Een dwangsom zal worden opgelegd bij het wapperverbod en de rectificatie, met dien verstande dat die zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.26. Schadevergoeding op te maken bij staat zal worden toegewezen omdat de mogelijkheid dat VDC c.s. schade heeft geleden ten gevolge van het onrechtmatig wapperen door EC, aannemelijk is.

4.27. De rechtbank zal de proceskosten compenseren omdat partijen over en weer op niet ondergeschikte punten in het ongelijk zijn gesteld.

4.28. EC c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de vordering tot uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis. EC c.s. heeft dat bezwaar gemotiveerd met een verwijzing naar haar verweer dat haar octrooiaanspraken kansrijk waren, de stelling dat VDC c.s. misbruik van recht heeft gemaakt door haar eigen octrooiaanvragen niet in de dagvaarding te vermelden en wegens (in de woorden van EC c.s.) VDC c.s.' communicatie naar de markt. Dat EC een octrooiaanspraak had die met beperking door hulpverzoeken kansrijk was, heeft er niet aan in de weg gestaan dat zij toch onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank wijst de tweede grond die EC c.s. noemt van de hand onder verwijzing naar hetgeen is overwogen in 4.2. Waarom 'communicatie naar de markt' door VDC c.s. in de weg zou moeten staan aan uitvoerbaar bij voorraad verklaring ziet zij ook niet in. Gelet daarop zal de rechtbank de vorderingen uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

4.29. Het verzochte certificaat als bedoeld in artikel 53 Brussel *Ibis* zal afzonderlijk worden verstrekt.

Overigens

4.30. De rechtbank hoeft bij deze stand van zaken niet meer te oordelen over het bezwaar dat VDC c.s. heeft gemaakt tegen de te late indiening van de proceskostenopgave door EC c.s.

4.31. Dat geldt ook voor het bezwaar dat EC c.s. heeft gemaakt tegen 'napleiten' door VDC c.s. in de brief van 4 maart 2021 aan de rechtbank, in reactie op het proces-verbaal dat buiten aanwezigheid van partijen was opgemaakt. Voor zover in die brief is nagepleit door VDC c.s., zijn die argumenten niet aan de beslissing ten grondslag gelegd.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt EC om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere mondelinge of schriftelijke mededeling aan potentiële afnemers van VDC c.s., met de inhoud of strekking dat de kantelbare kweekstelling van VDC c.s. of de verhandeling daarvan inbreuk zou maken op enig octrooirecht dat EC in Nederland geldend kan maken;

5.2. veroordeelt EC om, binnen een maand na betekening van dit vonnis, uit eigen naam en op eigen briefpapier een brief te verzenden aan alle derden die enig schriftelijk bericht hebben ontvangen van EC dan wel van haar raadsman (welk bericht inhoud of strekking had dat de kantelbare kweekstelling van GTL en VDC inbreuk zou maken op enig recht van intellectuele eigendom dat EC in Nederland geldend kan maken) welke te verzenden brief de volgende inhoud zal hebben, zonder toevoegingen:

“Dear Sirs,

We [of: Our Lawyer] informed you by [e-mail/letter] of [datum] that the tilting shelve system for mushroom harvesting that you ordered from GTL-Engineering B.V. and Van Doremaele Champignons B.V., would infringe certain intellectual property rights, including patent rights, owned by Eurochampignon BVBA.

By order of the District Court of The Hague, we hereby inform you that we should not have sent you this information, because no such infringement has been established.

We apologize for any inconvenience.

Yours sincerely,

EC BVBA”

een en ander met verzending per e-mail van een gelijktijdig afschrift van die brieven aan de raadsman van VDC c.s., mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht;

5.3. bepaalt dat, indien EC met de naleving van de onder 5.1 en/of 5.2 gegeven veroordelingen in gebreke blijft, zij een dwangsom van € 25.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel – zulks ter keuze van VDC c.s. een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduurt, met een maximum van € 250.000;

5.4. veroordeelt EC tot vergoeding van de schade die VDC c.s. heeft geleden, lijdt en nog zal lijden ten gevolge van het onrechtmatig handhaven van octrooirechten jegens afnemers van VDC c.s., op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.7. compenseert de kosten in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op
3 augustus 2022.

