

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/635840 / KG ZA 22-875

Vonnis in kort geding van 10 februari 2023

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
SEAB POWER LTD,
te Londen, Verenigd Koninkrijk,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D.M. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. **THE WASTE TRANSFORMERS NEDERLAND B.V.**,
te Amsterdam,
2. **THE WASTE TRANSFORMERS MANUFACTURING B.V.**,
te Amsterdam,
3. **THE WASTE TRANSFORMERS CIRCULAR HOLDING B.V.**,
te Amsterdam,
4. **THE WASTE TRANSFORMERS CIRCULAR ASSETS B.V.**,
te Amsterdam,
5. **THE WASTE TRANSFORMERS INVESTMENTS B.V.**,
te Haarlem,
6. **THE WASTE TRANSFORMERS INFORMAL INVESTORS COÖPERATIE U.A.**,
te Haarlem,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. S.M. Kaak te Utrecht.

Partijen zullen hierna SEaB en TWT c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en gedaagde sub 5 ook afzonderlijk TWT Investments. De zaak is voor SEaB inhoudelijk behandeld door mr. Mulder voornoemd, mr. C. Garnitsch en mr. P.G.L.A. Springorum, advocaten te Amsterdam en voor TWT c.s. door mr. Kaak voornoemd, mr. Th.C.J.A. van Engelen en mr. N.F. de Bruin, advocaten te Utrecht.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaardingen van 30 september 2022, met producties EP01 tot en met EP23;

-
- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, ingekomen ter griffie op 18 november 2022, met producties GP01 tot en met GP32;
 - de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging reactieve producties, tevens akte vermeerdering van grondslag van eis, ingekomen ter griffie op 9 december 2022, met producties EP24 tot en met EP26;
 - de akte houdende overlegging reactieve productie van TWT c.s., ingekomen ter griffie op 5 januari 2023, met productie GP33;
 - akte houdende overlegging producties van TWT c.s., ingekomen ter griffie op 16 januari 2023, met producties GP34 tot en met GP38;
 - de pleitnota van SEaB, ingekomen ter griffie op 17 januari 2023;
 - de pleitnota tevens vermeerdering van eis in reconventie (proceskosten) van TWT c.s., ingekomen ter griffie op 17 januari 2023;
 - de pleitnota in repliek van TWT c.s., ingekomen ter griffie op 18 januari 2023;
 - de akte houdende overlegging aanvullende productie van SEaB, met productie EP27 (een proceskostenoverzicht), ingekomen ter griffie op 18 januari 2023;
 - de mondelinge behandeling van 20 januari 2023.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

Partijen

2.1. Vanaf 2011 is de onderneming SEaB Energy Limited (hierna: SEaB Energy) wereldwijd actief geweest op de markt voor de ontwikkeling van duurzame verteringsoplossingen voor organisch afval. Door een speciaal verteringsprocedé wist SEaB Energy uit organisch afval onder meer warmte en elektriciteit op te wekken. Het restproduct dat overblijft, is geschikt als meststof. SEaB Energy gebruikte hiervoor verplaatsbare installaties waarmee afval op locatie kan worden gerecycled. In april 2018 is SEaB Energy naar Engels recht failliet verklaard en is het vermogen onder beheer geplaatst. Op 6 juli 2018 heeft SEaB met de administrators (beheerders van het vermogen van SEaB Energy in het faillissement) een “Agreement for sale of business and assets” gesloten en een “doorstart” gemaakt.

2.2. TWT c.s. is een onderneming die zich wereldwijd eveneens bezighoudt met het op duurzame wijze verwerken van afval. Ook TWT c.s. gebruikt hiervoor verplaatsbare installaties (hierna: Waste Transformers) waarmee afval op locatie kan worden gerecycled.

Octrooien

2.3. SEaB is houdster van het Europese octrooi EP 2 504 420 B1 (hierna: EP 420), getiteld “*Portable renewable energy microgeneration system*”. De aanvraag voor EP 420 dateert van 12 april 2011 onder inroeping van prioriteit van US 323186 P van 12 april 2010 en US 348689 P van 26 mei 2010. De verlening is gepubliceerd op 25 maart 2020 en EP 420 is onder andere gedesigneerd voor Nederland. EP 420 is verlopen in Portugal.

2.4. De onafhankelijke conclusies 1 en 13 van EP 420 luiden, in de authentieke Engelse versie:

1. A renewable energy microgeneration apparatus (100) comprising:

(i) a portable processing container (102) comprising:

a mixing tank (202) for mixing waste with a liquid,
a chopper (106) in fluid communication with the mixing tank that is configured to macerate the waste into smaller pieces,
a plurality of small holding tanks (110) in fluid communication with the mixing tank that are configured to perform at least one of pasteurization and thermophilic anaerobic digestion on the waste,
a large holding tank (112) in fluid communication with the plurality of small holding tanks that is configured to perform mesophilic anaerobic digestion on the waste after at least one of pasteurization and thermophilic anaerobic digestion is performed on the waste, and
a de-watering unit in fluid communication with the large holding tank that is configured to dry what remains of the waste after mesophilic anaerobic digestion is performed on the waste;
a controller for automating the flow of the waste between the mixing tank, the plurality of small holding tanks, the large holding tank, and the de-watering unit such that a user does not need to move the waste between the mixing tank, the plurality of small holding tanks, the large holding tank, and the de-watering unit after the waste is loaded into the mixing tank; and

(ii) a gas storage tank that is configured to store biogas generated by the mesophilic anaerobic digestion,

wherein the portable processing container is configured to be transported to a site and placed in fluid communication with the gas storage tank so the gas storage tank can store biogas generated by the mesophilic anaerobic digestion performed in the processing container at the site.

13. A process for renewable energy microgeneration comprising the steps of:

transporting a portable processing container to a site, the portable processing container comprising a mixing tank, a chopper, a plurality of small holding tanks, a large holding tank, a de-watering unit and a controller;
mixing waste with a liquid in the mixing tank;
macerating the waste into smaller pieces with the chopper;
performing at least one of pasteurization and thermophilic anaerobic digestion on the waste with the plurality of small holding tanks;
performing mesophilic anaerobic digestion on the waste with large holding tank after at least one of pasteurization and thermophilic anaerobic digestion is performed with the plurality of small holding tanks;
drying what remains of the waste after mesophilic anaerobic digestion is performed on the waste with the de-watering unit;
storing biogas generated by the mesophilic anaerobic digestion in a gas storage tank;
automating the flow of the waste between the mixing tank, the plurality of small holding tanks, the large holding tank, and the de-watering unit with the controller such that a user does not need to move the waste between the mixing tank, the plurality of small holding tanks, the large holding tank, and the dewatering unit after the waste is loaded into mixing tank.

2.5. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

1. Een apparaat voor microgeneratie van hernieuwbare energie (100) omvattende:

(i) een draagbare verwerkingshouder (102) omvattende:

een mengtank (202) voor het mengen van afval met een vloeistof,
een hakselaar (106) die in vloeistofverbinding met de mengtank staat en die is ingericht om het afval in kleinere delen te macceren,
een veelvoud aan kleine opslagtanks (110) die in vloeistofverbinding met de mengtank staan en die zijn ingericht om ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren,
een grote opslagtank (112) die in vloeistofverbinding met de veelvoud aan kleine opslagtanks staat en die is ingericht om mesofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren nadat ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd, en
een ontwateringseenheid die in vloeistofverbinding met de grote opslagtank staat en die is ingericht om te drogen wat overblijft van het afval nadat mesofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd;
een regelaar voor het automatiseren van de stroom van het afval tussen de mengtank, de veelvoud aan kleine opslagtanks, de grote opslagtank, en de ontwateringseenheid zo dat een gebruiker het afval niet hoeft te verplaatsen tussen de mengtank, de veelvoud aan kleine opslagtanks, de grote opslagtank, en de ontwateringseenheid nadat het afval in de mengtank is geladen; en

(ii) een gasopslagtank die is ingericht om door de mesofiele anaerobe vertering gegenereerde biogas op te slaan,

waarbij de draagbare verwerkingshouder is ingericht om te worden getransporteerd naar een site en om te worden geplaatst in vloeistofverbinding met de gasopslagtank zodat de gasopslagtank biogas kan opslaan gegenereerd door de mesofiele anaerobe vertering uitgevoerd in de verwerkingshouder op de site.

13. Een werkwijze voor microgeneratie van hernieuwbare energie omvattende stappen van:

het transporteren van een draagbare verwerkingshouder naar een site, waarbij de draagbare verwerkingshouder een mengtank, een hakselaar, een veelvoud aan kleine opslagtanks, een grote opslagtank, een ontwateringseenheid en een regelaar omvat;
het mengen van afval met een vloeistof in de mengtank;
het macceren van het afval in kleinere delen met de hakselaar;
het uitvoeren van ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval met de veelvoud aan kleine opslagtanks;
het uitvoeren van mesofiele anaerobe vertering op het afval met grote opslagtank nadat ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd met de veelvoud aan kleine opslagtanks;
het drogen van wat overblijft van het afval nadat mesofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd met de ontwateringseenheid;
het opslaan van door de mesofiele anaerobe vertering gegenereerde biogas in een gasopslagtank;
het automatiseren van de stroom van het afval tussen de mengtank, de veelvoud aan kleine opslagtanks, de grote opslagtank, en de ontwateringseenheid met de regelaar zo dat een gebruiker het afval niet hoeft te verplaatsen tussen de mengtank, de veelvoud aan kleine opslagtanks, de grote opslagtank, en de ontwateringseenheid nadat het afval in de mengtank is geladen.

(...)

2.6. In de authentieke Engelse versie van de beschrijving van EP 420 is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

iv. Small Holding tanks 110

[0029] Returning to Figures 1A-1E, the pre-heated water/muck/waste is pumped from the buffer tank 108 to the small holding tanks 110 by a pasteurization feed pump 132C. That pump 132C operates on a predefined feeding cycle that is controlled by the ECU 118. In the small holding tanks 110, the pre-heated water/ muck/waste is heated and stirred to produce pasteurization or, if pasteurization is not required for the overall anaerobic digestion process, to produce thermophilic anaerobic digestion. The pre-heated water/muck/waste in each small holding tank 110 is continuously stirred with a gas mixer 158 (Figure 1E) to keep the solids and liquids in suspension during the pasteurization or thermophilic anaerobic digestion process. That mixture is heated with heaters 160 (Figure 1E) capable of heating the mixture contained therein to around 55-75°C. The gas mixers 158 are pressurized with the compressor 128 and include nozzles that inject air directly into the bottom of each small holding tank 110 to promote aerobic thermophilic digestion, thereby supplementing the heating requirements during pasteurization. And the heaters 140 are either electric immersion heaters or water-based boilerfed coil heaters that are disposed in the inside of the small holding tanks 110 so that the water/muck/waste mixture can be heated directly.

[0030] Each of the small holding tanks 110 has a relatively small volume (e.g., around 1,800 Liters) to reduce the energy required to heat the water/muck/waste disposed therein. Loads on the heaters 160 can be further reduced by recovering heat from the biogas engine 122 and/or the engines that drive the homogenizing pump 204, the de-watering unit 114, or any of the other pumps 132A-132D of the REM apparatus 100 in a regenerative manner so as to further increase the efficiency of the REM apparatus 100. And as discussed above, the smallholding tanks 110 can be used to perform either pasteurization or thermophilic anaerobic digestion on the water/muck/waste disposed therein, depending on whether pasteurization is required for the overall anaerobic digestion process. If they are used to perform thermophilic anaerobic digestion, biogas will be generated in the small holding tanks 110 and similar precautions to those discussed below with respect to the large holding tank 112 will need to be taken (e.g., mixing the water/muck/waste with biogas instead of air, drawing off biogas to the gas storage tank, separating the small digester tanks 110 from machinery and electronics that may produce a spark, etc.). The small holding tanks 110 may also be used for other purposes, such as arresting the digestion process of the grey water in the liquor tank 126.

[0031] The small holding tanks 110 are operated in batch mode that includes offset cycles of feeding holding, and discharge. For example, after the first small holding tank 110 is fed and filled with pre-heated water/muck/waste from the buffer tank 108, it will hold that pre-heated water/muck/waste while it is stirred and heated, as discussed above. The second small holding tank 110 will be fed and filled after the first small holding tank 110. The heated and partially pasteurized or digested water/muck/waste will then be discharged from first small holding tank 110 while the second small holding tank 110 holds, stirs, and heats the pre-heated water/muck/waste with which it was filled. And the heated and partially pasteurized or digested water/muck/waste will then be discharged from first second holding tank 110 while the second small holding tank 110 is filled with a new batch of pre-heated water/muck/waste from the buffer tank 108. Water/waste/muck is cycled through the small holding tanks 110 in that manner as required is repeated back and forth between the first and second digested tanks 110. The fill quantities are controlled by the ECU 118 using a set of level sensors (LS) in the small holding tanks 110. And although only two small holding tanks 110 are shown in Figures 1A-1E, the REM apparatus may use as many small holding tanks 110 are required to meet a user's processing demands.

2.7. Het octrooischrift van EP 420 bevat onder meer de volgende tekeningen:

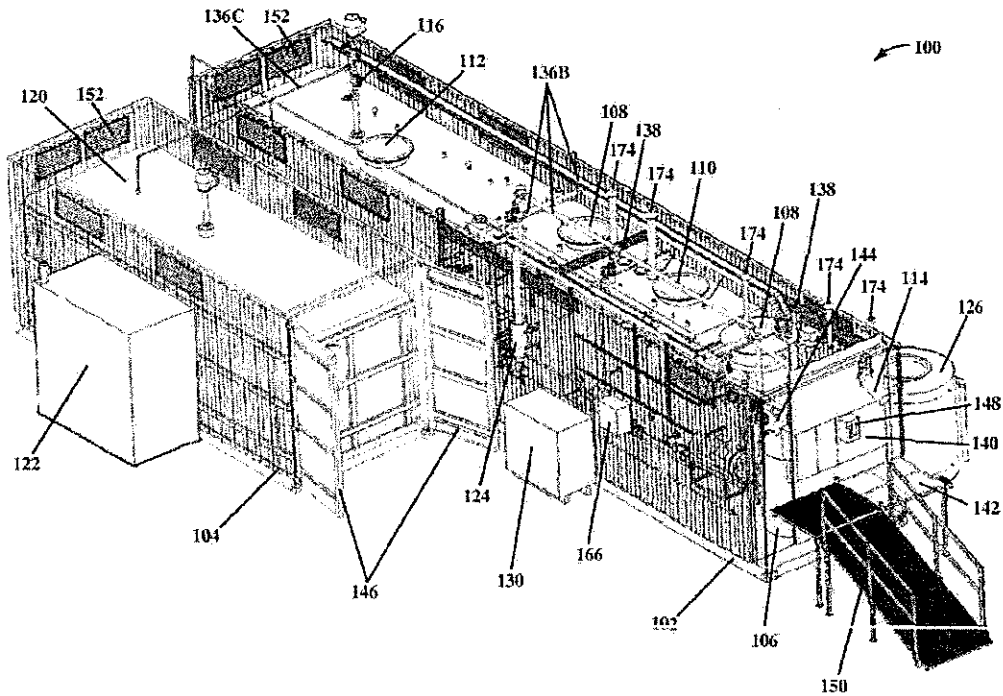


FIGURE 1A

(...)

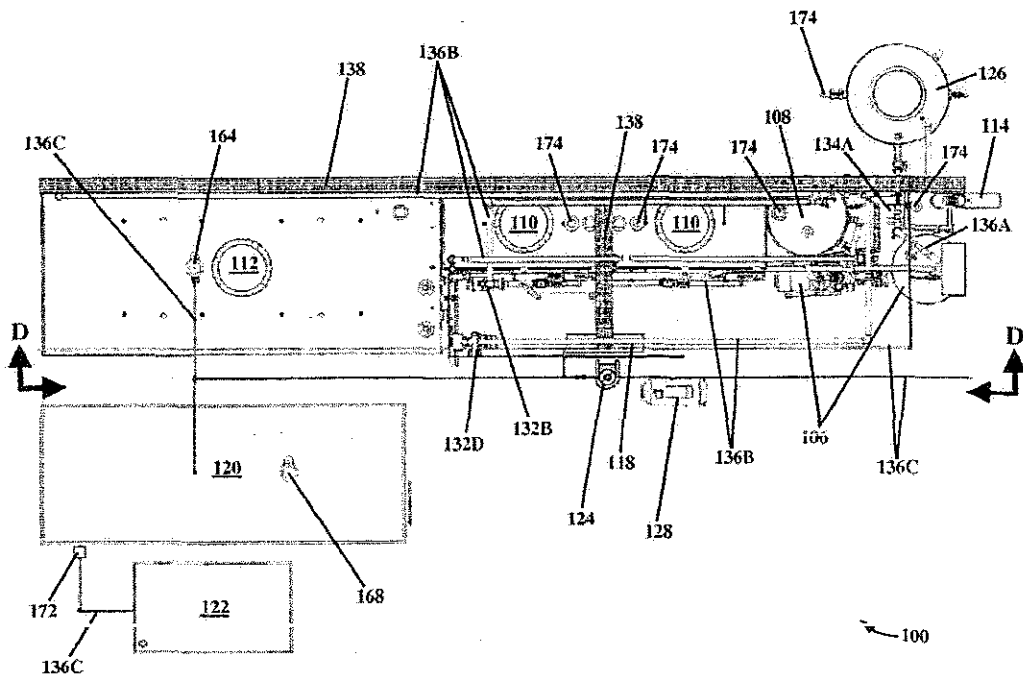


FIGURE 1C

(...)

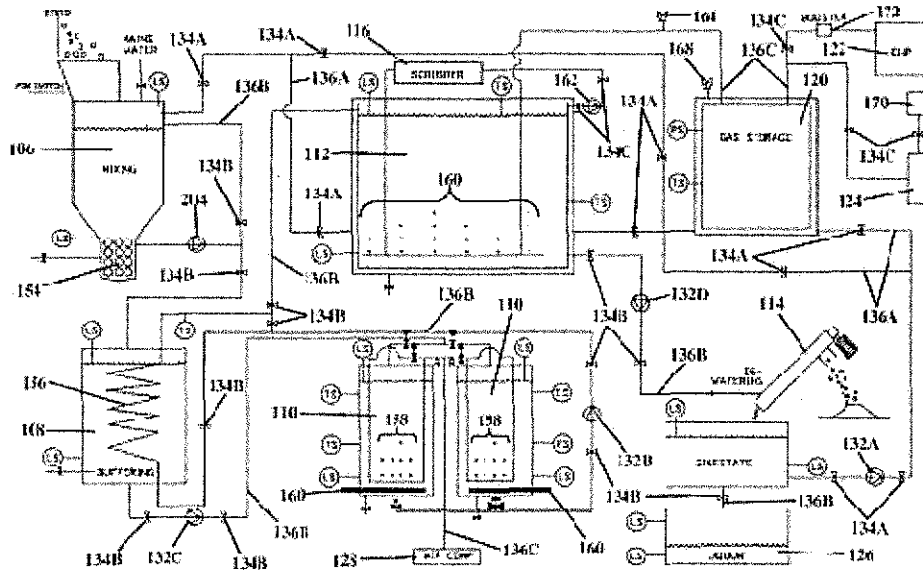


FIGURE 5E

(...)

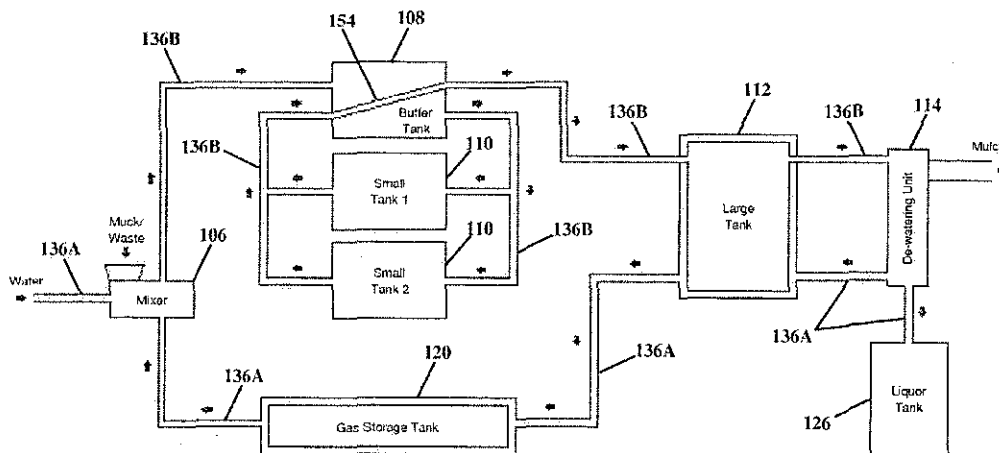


FIGURE 6

2.8. Conclusie 1 van EP 420 kan in de Nederlandse vertaling in de volgende kenmerken worden onderverdeeld:

- (i) Een apparaat voor microgeneratie van hernieuwbare energie (100) omvattende:
- (ii) een draagbare verwerkingshouder (102) omvattende:

-
- (iii) een mengtank (202) voor het mengen van afval met een vloeistof,
 - (iv) een hakselaar (106) die in vloeistofverbinding met de mengtank staat en die is ingericht om het afval in kleinere delen te macereren,
 - (v) een veelvoud aan kleine opslagtanks (110) die in vloeistofverbinding met de mengtank staan en die zijn ingericht om ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren,
 - (vi) een grote opslagtank (112) die in vloeistofverbinding met de veelvoud aan kleine opslagtanks staat en die is ingericht om mesofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren nadat ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd, en
 - (vii) een ontwateringseenheid die in vloeistofverbinding met de grote opslagtank staat en die is ingericht om te drogen wat overblijft van het afval nadat mesofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd;
 - (viii) een regelaar voor het automatiseren van de stroom van het afval tussen de mengtank, de veelvoud aan kleine opslagtanks, de grote opslagtank, en de ontwateringseenheid zo dat een gebruiker het afval niet hoeft te verplaatsen tussen de mengtank, de veelvoud aan kleine opslagtanks, de grote opslagtank, en de ontwateringseenheid nadat het afval in de mengtank is geladen; en
 - (ix) een gasopslagtank die is ingericht om door de mesofiele anaerobe vertering gegenereerde biogas op te slaan,
 - (x) waarbij de draagbare verwerkingshouder is ingericht om te worden getransporteerd naar een site en om te worden geplaatst in vloeistofverbinding met de gasopslagtank zodat de gasopslagtank biogas kan opslaan gegenereerd door de mesofiele anaerobe vertering uitgevoerd in de verwerkingshouder op de site.

2.9. Conclusie 13 van EP 420 kan in de Nederlandse vertaling in de volgende kenmerken worden onderverdeeld:

- (i) Een werkwijze voor microgeneratie van hernieuwbare energie omvattende stappen van:
- (ii) het transporteren van een draagbare verwerkingshouder naar een site, waarbij de draagbare verwerkingshouder een mengtank, een hakselaar, een veelvoud aan kleine opslagtanks, een grote opslagtank, een ontwateringseenheid en een regelaar omvat;
- (iii) het mengen van afval met een vloeistof in de mengtank;
- (iv) het macereren van het afval in kleinere delen met de hakselaar;
- (v) het uitvoeren van ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval met de veelvoud aan kleine opslagtanks;
- (vi) het uitvoeren van mesofiele anaerobe vertering op het afval met grote opslagtank nadat ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd met de veelvoud aan kleine opslagtanks;
- (vii) het drogen van wat overblijft van het afval nadat mesofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd met de ontwateringseenheid;

- (viii) het opslaan van door de mesofiele anaerobe vertering gegenereerde biogas in een gasopslagtank;
- (ix) het automatiseren van de stroom van het afval tussen de mengtank, de veelvoud aan kleine opslagtanks, de grote opslagtank, en de ontwateringseenheid met de regelaar zo dat een gebruiker het afval niet hoeft te verplaatsen tussen de mengtank, de veelvoud aan kleine opslagtanks, de grote opslagtank, en de ontwateringseenheid nadat het afval in de mengtank is geladen.

2.10. SEaB is tevens houdster van het Europese octrooi EP 2 781 589 B1 (hierna: EP 589), getiteld "*Portable renewable energy microgeneration system*". De aanvraag voor EP 589 dateert van 12 april 2011 onder inroeping van prioriteit van US 323186 P van 12 april 2010 en US 348689 P van 26 mei 2010. De verlening is gepubliceerd op 26 augustus 2020 en EP 589 is onder andere gedesigneerd voor Nederland. EP 589 is verlopen in Portugal. EP 589 is een divisional van EP 420 (zie onder 2.3).

2.11. De onafhankelijke conclusies 1 en 8 van EP 589 luiden, in de authentieke Engelse versie:

1. A renewable energy microgeneration apparatus (100) comprising:
one or more portable containers (102) comprising:

a plurality of first holding tanks (110) that are configured to perform at least one of pasteurization and thermophilic anaerobic digestion on waste,
a second holding tank (112) that is larger than each of the plurality of first holding tanks (110), that is in fluid communication with the plurality of first holding tanks (110), and that is configured to perform mesophilic anaerobic digestion on the waste after at least one of pasteurization and thermophilic anaerobic digestion is performed on the waste; and
a de-watering unit (114) in fluid communication with the second holding tank (112) for drying what remains of the waste after mesophilic anaerobic digestion is performed on the waste; and
a controller (118) for automatically moving the waste between the plurality of first holding tanks (110), the second holding tank (112), and the de-watering unit (114) as required to facilitate mesophilic anaerobic digestion in the second holding tank (112), wherein the one or more portable containers (102) are configured to be transported to a site and placed in fluid communication with each other at the site.

8. A method of renewable energy microgeneration comprising the steps of:

transporting one or more portable containers (102) and a controller (118) to a site, the one or more portable containers (102) comprising a plurality of first holding tanks (110), a second holding tank (112), and a de-watering unit (114);
performing at least one of pasteurization and thermophilic anaerobic digestion on the waste with the plurality of first holding tanks (110);
performing mesophilic anaerobic digestion on the waste with the second holding tank (112) after at least one of pasteurization and thermophilic anaerobic digestion is performed with the plurality of first holding tanks (110), the second holding tank (112) being larger than each of the plurality of first holding tanks (110); and
automating the flow of the waste between the plurality of first holding tanks (110), the second holding tank (112), and the de-watering unit (114) with the controller (118) as required to facilitate mesophilic anaerobic digestion in the second holding tank (112).

2.12. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

1. Een apparaat voor microgeneratie van hernieuwbare energie (100) omvattende:
een of meerdere draagbare houders (102) omvattende:

een veelvoud aan eerste opslagtanks (110) die zijn ingericht om ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren,
een tweede opslagtank (112) die groter is dan elk van de veelvoud aan eerste opslagtanks (110), die in vloeistofverbinding met de veelvoud aan eerste opslagtanks (110) staat, en die is ingericht om mesofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren nadat ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd, en
een ontwateringseenheid (114) die in vloeistofverbinding met de tweede opslagtank (112) staat en voor het drogen van wat overblijft van het afval nadat mesofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd;
en
een regelaar (118) voor het tussen de veelvoud aan eerste opslagtanks (110), de tweede opslagtank (112), en de ontwateringseenheid (114) automatisch bewegen van het afval zoals vereist om mesofiele anaerobe vertering in de tweede opslagtank (112) te faciliteren, waarbij de één of meerdere draagbare houders (102) zijn ingericht om te worden getransporteerd naar een site en om te worden geplaatst in vloeistofverbinding met elkaar op de site.

8. Een werkwijze voor microgeneratie van hernieuwbare energie, omvattende de stappen van:

het transporteren van één of meerdere draagbare houders (102) en een regelaar (118) naar een site, waarbij de één of meerdere draagbare houders (102) een veelvoud aan eerste opslagtanks (110), een tweede opslagtank (112), en een ontwateringseenheid (114) omvat;
het uitvoeren van ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval met de veelvoud aan eerste opslagtanks (110);
het uitvoeren van mesofiele anaerobe vertering op het afval met de tweede opslagtank (112) nadat ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd met de veelvoud aan eerste opslagtanks (110), waarbij de tweede opslagtank (112) groter is dan elk van de veelvoud aan eerste opslagtanks (110); en
het automatiseren van de stroom van het afval tussen de veelvoud aan eerste opslagtanks (110), de tweede opslagtank (112), en de ontwateringseenheid (114) met de regelaar (118) zoals vereist om mesofiele anaerobe vertering in de tweede opslagtank (112) te faciliteren.

2.13. In de authentieke Engelse versie van de beschrijving van EP 589 is – voor zover hier van belang – in paragrafen [0031] tot en met [0033] dezelfde tekst opgenomen als in de paragrafen [0029] tot en met [0031] van de beschrijving van EP 420 (vergelijk onder 2.6).

2.14. Het octrooischrift van EP 589 bevat onder meer dezelfde tekeningen (met dezelfde nummering) als het octrooischrift van EP 420 (zie onder 2.7).

2.15. Conclusie 1 van EP 589 kan in de Nederlandse vertaling in de volgende kenmerken worden onderverdeeld:

- (i) Een apparaat voor microgeneratie van hernieuwbare energie (100) omvattende:
- (ii) een of meerdere draagbare houders (102) omvattende:

-
- (iii) een veelvoud aan eerste opslag tanks (110) die zijn ingericht om ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren,
 - (iv) een tweede opslag tank (112) die groter is dan elk van de veelvoud aan eerste opslag tanks (110), die in vloeistofverbinding met de veelvoud aan eerste opslag tanks (110) staat, en die is ingericht om mesofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren nadat ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd, en
 - (v) een ontwateringseenheid (114) die in vloeistofverbinding met de tweede opslag tank (112) staat en voor het drogen van wat overblijft van het afval nadat mesofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd; en
 - (vi) een regelaar (118) voor het tussen de veelvoud aan eerste opslag tanks (110), de tweede opslag tank (112), en de ontwateringseenheid (114) automatisch bewegen van het afval zoals vereist om mesofiele anaerobe vertering in de tweede opslag tank (112) te faciliteren,
 - (vii) waarbij de één of meerdere draagbare houders (102) zijn ingericht om te worden getransporteerd naar een site en om te worden geplaatst in vloeistofverbinding met elkaar op de site.

2.16. Conclusie 8 van EP 589 kan in de Nederlandse vertaling in de volgende kenmerken worden onderverdeeld:

- (i) Een werkwijze voor microgeneratie van hernieuwbare energie, omvattende de stappen van:
- (ii) het transporteren van één of meerdere draagbare houders (102) en een regelaar (118) naar een site, waarbij de één of meerdere draagbare houders (102) een veelvoud aan eerste opslag tanks (110), een tweede opslag tank (112), en een ontwateringseenheid (114) omvat;
- (iii) het uitvoeren van ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval met de veelvoud aan eerste opslag tanks (110);
- (iv) het uitvoeren van mesofiele anaerobe vertering op het afval met de tweede opslag tank (112) nadat ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval is uitgevoerd met de veelvoud aan eerste opslag tanks (110), waarbij de tweede opslag tank (112) groter is dan elk van de veelvoud aan eerste opslag tanks (110); en
- (v) het automatiseren van de stroom van het afval tussen de veelvoud aan eerste opslag tanks (110), de tweede opslag tank (112), en de ontwateringseenheid (114) met de regelaar (118) zoals vereist om mesofiele anaerobe vertering in de tweede opslag tank (112) te faciliteren.

TWT installaties

2.17. TWT c.s. heeft eind 2021 ingeschreven op een Portugese aanbesteding van Lipor (hierna: de Portugese aanbesteding), als onderaannemer van inschrijver G. Höfle, Lda (hierna: Höfle).

2.18. In Nederland heeft TWT c.s. installaties geleverd bij – onder meer – de Westergasfabriek, de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en de IKEA winkel in Haarlem (hierna: IKEA Haarlem).

Eerdere procedures

2.19. SEaB heeft op 22 april 2022 een verzoekschrift ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, met het verzoek om bewijsbeslag te mogen leggen onder IKEA Haarlem en een beschrijving van de TWT installatie bij IKEA Haarlem te maken. Bij beschikking van 26 april 2022 (rekestnummer KG RK 22-492) heeft de voorzieningenrechter het gevraagde verlot verleend.

2.20. Door de deurwaarder is bewijsbeslag gelegd en een gedetailleerde beschrijving van de installatie van TWT c.s. bij IKEA Haarlem gemaakt. SEaB en TWT c.s. hebben vervolgens overleg gevoerd over een regeling waarbij TWT c.s. vrijwillig inzage zou geven in het gelegde bewijsbeslag. Daarbij heeft de advocaat van SEaB in e-mail correspondentie aan de advocaat van TWT c.s. voorgesteld dat TWT c.s. gedeeltes van foto's die volgens TWT c.s. bedrijfsgeheimen bevatten, zwart kon lakken ('blurren'). Op 20 mei 2020 heeft TWT c.s. vervolgens een selectie van de foto's die door de deurwaarder zijn gemaakt, gedeeld met SEaB, waarbij zij gedeeltes van de foto's zwart heeft gemaakt.

2.21. Bij dagvaarding van 23 maart 2022 heeft SEaB bij de rechtbank Den Haag twee procedures in kort geding aanhangig gemaakt tegen TWT c.s. met zaak- / rolnummers C/09/626449 / KG ZA 22-242 (hierna: zaak 22-242) en C/09/626749 / KG ZA 22-251 (hierna: zaak 22-251). Deze procedures waren oorspronkelijk gericht op het staken van inbreuk door TWT c.s. op EP 420 (in de zaak 22-242) en op EP 589 (in de zaak 22-251). SEaB heeft in beide procedures vervolgens incidenten tot inzage ex artikel 843a Rv¹ opgeworpen. Op basis van afspraken die partijen hebben gemaakt tijdens de mondelinge behandeling in de gevoegde zaken, heeft SEaB de inzagevorderingen tot hoofdvorderingen gemaakt en de inbreukvorderingen in beide zaken ingetrokken.

2.22. Aan het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 21 juni 2022 is op verzoek van partijen een tussen hen gesloten vaststellingsovereenkomst van 4 juli 2022 (hierna: de Vaststellingsovereenkomst) gehecht. In de Vaststellingsovereenkomst is – onder meer – het volgende opgenomen:

(...)

Considering the following:

- (a) SEaB has instigated two preliminary relief proceedings against TWT before the President of the District Court of The Hague regarding the EP 2 781 589 B1 patent and EP 2 504 420 B1 patent of SEaB, respectively with number C/09/626449 KG ZA 22-242 ("EP589 Patent Claim") and C/09/626749 KG ZA 22-251 ("EP420 Patent Claim") (together referred to as the "Patent Claims"). In these Patent Claims proceedings SEaB has filed a claim based on article 843a Rv (in incident) for inspection of certain documents in the Patent Claims. On 21 June 2022 SEaB withdrew the Patent Claims and changed the claim for inspection into an independent claim ("Inspection Claim");
- (b) TWT has submitted and withdrawn counterclaims in the Patent Claims ("TWT Claims");

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

- (c) Parties have agreed on the legal costs of Parties relating to the Patent Claims, the Inspection Claim and the TWT Claim to be filed to the court by each Party;

(...)

Now, therefore, Parties declare to have agreed as follows:

1. Parties have agreed to set their legal costs for the Inspection Claim at € 10,000 (...) each and they both have claimed this amount as their legal costs by the hearing of 21 June 2022.
2. Parties have agreed to set their legal costs for the EP 2 504 420 B1 Patent Claim and the EP 2 781 589 B1 Patent Claim at € 40,000 (...) each, for a total of € 80,000 (...).
3. SEaB has the opportunity to bring the EP 2 504 420 B1 Patent Claim and/or the EP 2 781 589 B1 Patent Claim in preliminary relief proceedings before the court again no later than 30 September 2022 or, in case the Inspection Claim is (partly) granted to SEaB, no later than one month after the date on which TWT is required by the decision of the court to disclose to SEaB. The day that is furthest away is taken as the ultimate date. Should the court decide that the Patent Claims may be combined in a single procedure, than the successful Party will be entitled to the total amount of € 80,000 (...) in that proceedings. Should the patents be invoked in separate proceedings, than the successful Party in each proceedings will be entitled to € 40,000 (...). The Parties agree that no specification of the legal costs has to be submitted with the court (again) in these proceedings.
4. If SEaB has not brought the EP 2 504 420 B1 Patent Claim and/or the EP 2 781 589 B1 Patent Claim in preliminary relief proceedings before the court within the period of time referred to under article 3 of this Agreement, SEaB shall pay to TWT, within 2 weeks from the ultimate date as mentioned in article 3, in full for each claim that is not brought to court € 40.000,- (...).
5. TWT retains the option of instigating the TWT Claim in preliminary relief proceedings. (...) Parties have different views on whether or not article 1019h of the Dutch Code of Civil Procedure applies to the TWT Claim and agree that the court must decide on the applicability of article 1019h of the Dutch Code of Civil Procedure further to the arguments brought in these proceedings by the Parties. Parties agree to set their legal costs for the TWT Claim at € 10,000 (...) each, should the court decide article 1019h of the Dutch Code of Civil Procedure to be applicable. The Parties agree that no specification of the legal costs has to be submitted with the court (again) in these proceedings.

(...)

2.23. Bij vonnis in de gevoegde zaken 22-242 en 22-251 van 12 juli 2022² (hierna: het Vonnis) heeft de voorzieningenrechter de inzagevorderingen afgewezen, omdat SEaB de vereiste rechtsbetrekking (inbreuk door TWT c.s. op EP 420 en EP 589, hierna gezamenlijk: de Octrooien) onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

2.24. SEaB heeft op 9 augustus 2022 hoger beroep ingesteld tegen het Vonnis.

² ECLI:NL:RBDHA:2022:6786

Mededelingen van SEaB

2.25. Op 21 februari 2022 schreef een medewerker van SEaB aan Höfle:

I hope you are well.

I discussed our meeting of last week with my CEO, Sandra Sassow. Sandra has asked if we could schedule a follow-up meeting, so that she may be able to join remotely, to discuss our offering and explore opportunities for collaboration between GHeHe and SEaB. Could we schedule something for this week?

Kind regards.

2.26. Op 7 maart 2022 schreef Höfle aan TWT c.s.:

I would like to organize some visits namely to Lipor

Could you please confirm when you are programming your trip?

We should profit of your visit to discuss how to avoid consequences in case SEaB ask for any compensations in case of our suply to Lipor.

WE must clarify and get garanties from you before signing the contract ,that no consequences occur to GH or Lipor .

On the other hand , you must know that since the moment we have participated (and in this case won the tender) , we have the obligation to suply the equipment.

We have a good and old relationship with Lipor and we don't want to have any problems with them.

Looking forward to hear from you

3. Het geschil in conventie

3.1. SEaB vordert – na vermeerdering van grondslag van eis en samengevat – een inbreukverbod, dan wel een verbod om onrechtmatig te handelen, ten aanzien van beide Octrooien in alle landen waar de Octrooien van kracht zijn, met nevenvorderingen (opgave, recall, vernietiging), alles versterkt met een dwangsom, en een volledige proceskostenveroordeling.

3.2. Ter onderbouwing van haar (neven)vorderingen stelt SEaB – verkort weergegeven – dat TWT c.s. met haar Waste Transformers (in)directe inbreuk maakt op onafhankelijke conclusies 1 en 13 van EP 420 en 1 en 8 van EP 589, evenals op verschillende afhankelijke conclusies van beide Octrooien. Daarnaast handelt TWT c.s. onrechtmatig door inbreuk op de Octrooien uit te lokken, te bevorderen of te ondersteunen en er voordeel uit te halen, dan wel door inbreuk op de Octrooien niet te voorkomen. De vordering tot veroordeling in de volledige proceskosten, grondt SEaB enerzijds op artikel 1019h Rv, waarbij de hoogte van de kosten al is bepaald in de Vaststellingsovereenkomst (€ 80.000,-) en anderzijds op misbruik van procesrecht door TWT c.s., zodat TWT c.s. gehouden is alle kosten te vergoeden die de onderhavige procedure met zich heeft gebracht.

3.3. TWT c.s. voert verweer.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. TWT c.s. vordert – na vermeerdering van eis en samengevat – een verbod om mededelingen te doen inhoudende dat TWT c.s. inbreuk zou maken op enig intellectueel eigendomsrecht van SEaB, een verbod om de Octrooien op onrechtmatige wijze te

handhaven (te ‘wapperen’), een rectificatie-brief aan relaties van TWT c.s., een bevel om het gebruik en de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen van TWT c.s. te staken, alles op straffe van een dwangsom, met veroordeling van SEaB tot betaling van € 10.000,- conform de vaststellingsovereenkomst met wettelijke rente, althans met veroordeling in de proceskosten in reconventie.

4.2. Aan haar vorderingen legt TWT c.s. – samengevat – ten grondslag dat de rechtsvoorgangster van SEaB, SEaB Energy, tussen 2015 en 2017 heeft geprobeerd de commerciële activiteiten van TWT c.s. te ondermijnen. SEaB Energy heeft onder meer ten onrechte relaties van TWT c.s. meegedeeld dat TWT c.s. inbreuk zou maken op haar octrooirechten, onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van bedrijfsgeheimen en auteursrechten van SEaB Energy en onrechtmatig gebruik zou hebben gemaakt van vertrouwelijke informatie van SEaB Energy. TWT c.s. heeft in 2017 een kort geding aanhangig gemaakt tegen SEaB Energy, waarna partijen een schikking hebben getroffen. Na het faillissement van SEaB Energy heeft SEaB een doorstart gemaakt en gaat zij ongewijzigd door op de oude weg, wat onrechtmatig is ten opzichte van TWT c.s.

4.3. TWT c.s. grondt het gevorderde wapperverbod voorts op de stelling dat SEaB opnieuw onrechtmatig “wappert” met de Octrooien, door direct nadat zij de aanbesteding voor Lipor in Portugal heeft verloren, contact op te nemen met de heer Höfle en te stellen dat TWT c.s. inbreuk zou maken op haar octrooirechten.

4.4. Ter onderbouwing van haar vorderingen tot staking van openbaarmaking en gebruik van bedrijfsgeheimen stelt TWT c.s. het volgende. SEaB heeft de door TWT c.s. aan SEaB overgelegde bewerkte (geblurde) foto’s (vergelijk onder 2.20), zodanig gemanipuleerd dat de geblurde onderdelen van de foto’s niet langer zijn zwart gelakt. Deze onbewerkte foto’s heeft SEaB in de onderhavige procedure (als productie EP10) en in de procedure in hoger beroep (zie onder 2.24) overgelegd. Daarmee heeft SEaB deze informatie op onrechtmatige wijze verkregen en maakt zij moedwillig inbreuk op know how en bedrijfsgeheimen van TWT c.s.

4.5. Aan de gevorderde proceskostenveroordeling legt TWT c.s. ten grondslag dat de totale advocaatkosten die zij voor de onderhavige procedure heeft gemaakt, sluiten op € 25.748,91. Een derde van deze kosten (€ 8.582,97) ziet op de reconventie. Nu dit gaat om een wapperverbod, is artikel 1019h Rv van toepassing. Aangezien in de Vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat TWT c.s. € 10.000,- voor de reconventie toekomt, vordert TWT c.s. dit bedrag.

4.6. De gevorderde proceskostenveroordeling in conventie grondt TWT c.s. enerzijds op de in de Vaststellingsovereenkomst overeengekomen € 80.000,-. Omdat SEaB volgens haar misbruik van recht heeft gemaakt door de onderhavige procedure aan te spannen, lijdt TWT c.s. schade die niet in de Vaststellingsovereenkomst is verdisconteerd. Deze schade begroot TWT c.s. op de door haar gemaakte kosten in conventie, te weten € 17.165,94 (twee derde van € 25.248,91, zie onder punt 4.5).

4.7. SEaB voert verweer.

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

5. De beoordeling in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

5.1. Omdat TWT c.s. in Nederland is gevestigd, komt de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Vo³ (in samenhang met artikel 63 lid 1 Brussel I bis-Vo) internationale (bodem)bevoegdheid toe om van de vorderingen van SEaB kennis te nemen. Gelet daarop is de voorzieningenrechter bevoegd in conventie voorlopige grensoverschrijdende maatregelen te treffen. De relatieve bevoegdheid volgt uit artikel 80 lid 2 onder a ROW⁴. De bevoegdheid is overigens niet bestreden.

5.2. Voor de reconventionele vorderingen geldt dat SEaB is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Uit artikel 6 Brussel I bis-Vo volgt dat de bevoegdheid in de procedure tegen een rechtspersoon die is gevestigd buiten de Europese Unie, wordt geregeld door de Nederlandse commune regels voor internationale rechtsmacht. Op grond van artikel 7 lid 2 Rv is de voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in reconventie.

6. De verdere beoordeling in conventie

Spoedeisend belang

6.1. TWT c.s. voert aan dat het spoedeisend belang aan de zijde van SEaB ontbreekt omdat zij – kort gezegd – te lang heeft gewacht met het aanhangig maken van het onderhavige kort geding. De voorzieningenrechter kan dit verweer onbesproken laten, nu de vorderingen van SEaB op inhoudelijke gronden zullen worden afgewezen

Toelichting techniek⁵

6.2. De Octrooien hebben kort gezegd betrekking op geautomatiseerde inrichtingen voor draagbare containers (houders) voor anaerobe vertering van afval. Op basis daarvan kunnen op locatie biogassen en energie worden opgewekt en meststoffen worden geproduceerd. Dit heeft als voordeel dat ter plekke afval kan worden gerecycled waarmee elektriciteit, warmte en biogassen kunnen worden opgewekt. Andere voordelen van deze inrichtingen zijn onder meer dat kosten worden bespaard voor het vervoer van het afval en dat afval niet eerst hoeft te worden opgeslagen maar direct de container in kan. Bovendien levert het verteringsproces nuttige bijproducten op waaronder vaste en vloeibare meststoffen.

6.3. Hieronder is ter illustratie Figuur 1A van de octrooien nogmaals opgenomen. In deze figuur is een renewable energy microgeneration (REM) systeem te zien (100). Dit REM systeem bestaat uit een eerste container (102) met een inrichting die zowel meerdere kleine opslagtanks (110) als een grotere opslagtank (112) omvat. Verder illustreert deze

³ 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

⁴ Rijksoctrooiwet 1995

⁵ Deze toelichting is ontleend aan het Vonnis (zie 2.23), welke weer was ontleend aan de dagvaarding in de eerdere kort geding procedures. SEaB heeft dezelfde uitleg over de Octrooien gegeven in de dagvaarding in dit kort geding in randnummers 19 tot en met 23.

figuur een tweede container (104) met een gasopslagtank (120) voor de opslag van gegenereerd biogas.

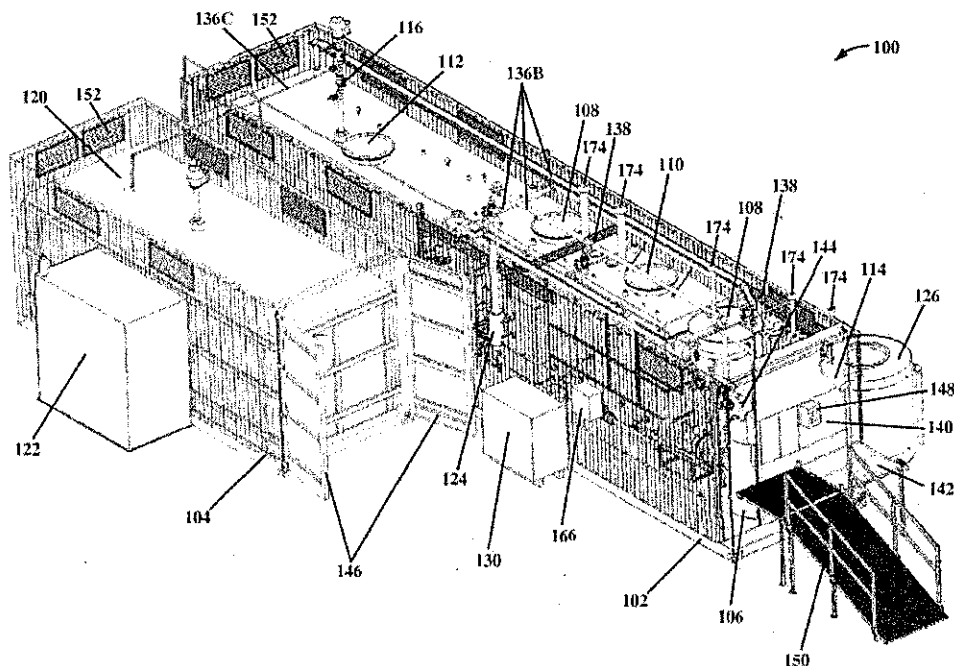


FIGURE 1A

6.4. In Figuur 6 van de octrooien, hierna opgenomen, wordt verder verkort schematisch geïllustreerd hoe het verteringsproces volgens de octrooien plaats kan vinden. In de eerste container (102) wordt het afval samen met (grijs)water ingevoerd en gemengd in de hakselaar (106). Nadat het afval en het water voldoende zijn fijn gemalen en gemengd met water, wordt het mengsel via buizen in de buffertank gepompt waar het eerst wordt opgeslagen en voorverwarmd voordat het verder wordt doorgeleid naar de kleinere opslagtanks (110). In deze kleinere opslagtanks vindt pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering plaats. Na dit proces wordt het verwarmde mengsel doorgeleid naar de grotere opslagtank (112), waar het dan deels gepasteuriseerde of verteerde en inmiddels weer afgekoelde mengsel voortdurend wordt geroerd om een mesofiel anaeroob verteringsproces in gang te zetten. Hiermee worden vaste stoffen en vloeibare stoffen in suspensie gehouden en hopen biogassen zich op in het bovenste gedeelte van de grotere opslagtank (112). Deze biogassen worden doorgepompt naar de gasopslagtank (120). Als het mesofiele anaerobe verteringsproces klaar is, wordt het mengsel doorgepompt naar het ontwateringsapparaat (114). Hier worden de vloeistoffen van het dan inmiddels volledig verteerde afval gescheiden om gecomposteerde en verteerde digestaten te produceren die kunnen worden gebruikt als meststoffen.

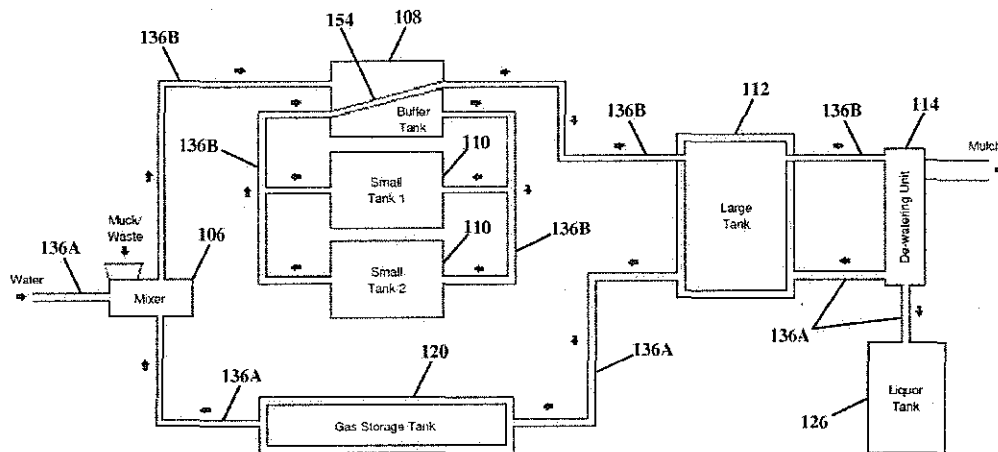


FIGURE 6

6.5. De uitvindingen volgens de octrooien onderscheiden zich volgens SEaB van de stand van de techniek doordat de uitvindingen de gemiddelde vakpersoon leren om bij mobiele inrichtingen grote en kleine opslagtanks te gebruiken. In de uitvindingen volgens de octrooien dienen de veelvoud aan opslagtanks, ingericht voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering, *klein* te zijn, terwijl de opslagtank die is ingericht voor mesofiele anaerobe vertering *groot* of *groter* dient te zijn. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat bij pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering hogere temperaturen worden gebruikt (bijv. tussen de 55°C en 75°C) dan bij mesofiele anaerobe vertering (bijv. tussen de 32°C en 40°C).

6.6. Door pasteurisatie en/of thermofiele anaerobe vertering in een veelvoud aan kleine opslagtanks te laten plaatshebben, wordt in de eerste plaats energie bespaard voor het verwarmen van het daarin aanwezige mengsel van water en/of afval. In de tweede plaats leren de uitvindingen volgens de octrooien de gemiddelde vakpersoon dat het gebruik van een veelvoud aan kleinere opslagtanks ervoor zorgt dat het actieve materiaal in die opslagtanks (zoals insecten) snel en eenvoudig door de verschillende tanks worden gecirculeerd. Dit heeft als voordeel dat het proces versnelt. Indien hiervoor grotere opslagtanks worden gebruikt, kost het immers meer tijd en energie om die tanks te vullen en te legen. Door niet te vereisen dat de opslagtanks in een bepaalde serie staan, kan tot slot het proces van een continue regeneratieve cyclus in gang worden gezet om naar behoefte elektriciteit en biogas op te wekken en meststoffen te produceren, aldus nog altijd SEaB met verwijzing naar de betreffende paragrafen in de octrooien.

Inbreukvorderingen

6.7. Voor toewijzing van een (octrooi-)inbreukverbod in kort geding is - onder andere - vereist dat inbreuk of dreigende inbreuk op een geldig octrooi voorshands aannemelijk is. De vereiste mate van aannemelijkheid van de inbreuk is hoger dan die geldt bij een vordering tot exhibitie.⁶

⁶ Hoge Raad 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB / Novisem).

6.8. Naar voorlopig oordeel is er geen sprake van inbreuk op de Octrooien, zodat aan de vereiste mate van aannemelijkheid niet is voldaan. Daartoe wordt als volgt overwogen.

Juridisch kader voor inbreuk

6.9. Over de vraag of sprake is van inbreuk is de nodige rechtspraak. De voorzieningenrechter zal in dit kort geding uitgaan van de criteria die door het gerechtshof te Den Haag laatstelijk zijn toegepast.⁷

6.9.1. Artikel 69 lid 1 EO⁸ houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

6.9.2. Artikel 1 van het bij artikel 69 EO⁹ behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt:

“Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.”

6.9.3. Bij de toepassing van artikel 69 EO⁹ en het Protocol zal de voorzieningenrechter in navolging van het gerechtshof in de onder 6.9 en in voetnoot 7 genoemde arresten, de ‘twee-stappen benadering’ hanteren. Die benadering houdt kort samengevat het volgende in, waarbij de voorzieningenrechter verwijst naar genoemde arresten voor een gedetailleerde beschrijving. In de eerste stap wordt aan de hand van een uitleg van de octrooi-conclusie vanuit het perspectief van de vakpersoon bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van die octrooi-conclusie. Zoals het Protocol bepaalt, vormen de tekst van de conclusies, de beschrijving en de tekeningen belangrijke bronnen voor die uitleg. Als een product of werkwijze niet aan alle kenmerken van de conclusie volgens deze uitleg beantwoordt, wordt in een tweede stap gekeken of het afwijkende element equivalent is aan een conclusie kenmerk en de vakpersoon zou menen dat het passend is dat dat element toch onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.⁹ Het element moet vanuit technisch oogpunt gelijkwaardig zijn, de beschermingsomvang van het octrooi moet in verhouding staan tot de bijdrage aan de stand van de techniek en de rechtszekerheid van derden dient bij de beoordeling te worden betrokken. Tòt slot dient te worden beoordeeld of de variant nieuw en inventief is ten opzichte van de stand van de techniek van het octrooi, of dat een zogenaamd Gillette- of Formstein-verweer slaagt.

⁷ Hof Den Haag 27 oktober 2020, [ECLI:NL:GHDHA:2020:2052](#) (Pemetrexed II), r.o. 4.1-4.11 en Hof Den Haag 15 november 2022, [ECLI:NL:GHDHA:2022:2327](#) (Novartis/Pharmathen), r.o. 5.24

⁸ Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag).

⁹ HR 5 februari 2016, [ECLI:NL:HR:2016:196](#), Bayer-Sandoz, r.o. 3.3.7.

Vakpersoon

6.10. Bij de uitleg van de Octrooien is leidend het perspectief van de gemiddelde vakpersoon met kennis van de stand van de techniek. De voorzieningenrechter volgt SEaB in haar omschrijving van de gemiddelde vakpersoon, te weten een persoon die gemiddelde technische kennis heeft over (anaerobe) verteringsprocessen in zowel verplaatsbare als niet-verplaatsbare REM systemen.

Uitleg conclusiekenmerk v van EP 420 en conclusiekenmerk iii van EP 589

6.11. Met toepassing van de hiervoor weergegeven regels van uitleg, overweegt de voorzieningenrechter voorshands als volgt.

6.12. Kenmerk v van conclusies 1 en 13 van EP 420 vereist “een veelvoud aan kleine opslagtanks (110) die in vloeistofverbinding met de mengtank staan en die zijn ingericht om ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren”. Kenmerk iii van conclusies 1 en 8 van EP 589 vereist “een veelvoud aan eerste opslagtanks (110) die zijn ingericht om ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren”.

6.13. Volgens SEaB moeten deze respectievelijke conclusiekenmerken zo worden uitgelegd dat voor inbreuk voldoende is dat ten minste één van de kleine opslagtanks is ingericht voor pasteurisatie en/of thermofiele anaerobe vertering en niet ten minste twee.

6.14. Met TWT c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de gemiddelde vakpersoon uit de tekst van de conclusiekenmerken opmaakt, dat het gaat om een veelvoud aan kleine opslagtanks (dus minimaal twee), waarbij ieder van die veelvoud aan tanks is ingericht om één van de twee processen (ten minste één) van pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren. Dat betekent dus minimaal twee kleine opslagtanks, ieder ingericht voor pasteurisatie en/of thermofiele anaerobe vertering. Deze uitleg wordt bevestigd in paragraaf [0029] van EP 420 en [0031] van EP 589 (zie onder 2.6 en 2.13) waar is beschreven dat “pre-heated water/muck/waste in each small holding tank 110 is continuously stirred with a gas mixer 158 (Figure IE) to keep the solids and liquids in suspension during the pasteurization or thermophilic anaerobic digestion process”. Voorts staat er “That mixture is heated with heaters 160 (Figure IE) capable of heating the mixture contained therein to around 55-75°C” welke temperatuur-range correspondeert met thermofiele vertering en/of pasteurisatie. De beschrijving in paragraaf [0030] van EP 420 ([0032] van EP 589) geeft de vakpersoon geen aanknopingspunten voor een andere interpretatie. Dat daarin is opgenomen dat de kleine opslagtanks “may also be used for other purposes, such as arresting the digestion process of the grey water in the liquor tank 126”, laat onverlet dat in ieder geval sprake moet zijn van minstens twee kleine opslagtanks waarin pasteurisatie en/of thermofiele anaerobe vertering plaatsvindt. Pas dan is aan het conclusiekenmerk voldaan. Dat volgt ook uit de rest van de beschrijving in paragraaf [0030] van EP 420 ([0032] van EP 589) waarin is opgenomen dat de kleine opslagtanks (meervoud) naar keuze of voor pasteurisatie of voor thermofiele anaerobe vertering kunnen worden gebruikt. De frase in paragraaf [0031] van EP 420 ([0033] van EP 589) “although only two small holding tanks 110 are shown in Figures 1A-1E, the REM apparatus may use as many small holding tanks 110 are required to meet a user’s processing

demands” ondersteunt evenmin de lezing van SEaB. Integendeel, daaruit volgt dat in de tekeningen “maar twee” kleine opslagtanks zijn opgenomen (zoals minimaal vereist volgens het conclusiekenmerk), maar dat zoveel kleine opslagtanks als nodig kunnen worden ingezet.

6.15. Partijen zijn het ook niet eens over de uitleg van het conclusiekenmerk ‘ingericht om ten minste één van pasteurisatie en thermofiele anaerobe vertering op het afval uit te voeren. Volgens SEaB volstaat het dat in een eerste opslagtank pasteurisatie kan plaatsvinden. TWT c.s. wijst er in haar conclusie van antwoord op dat dit conclusiekenmerk vereist dat de kleine opslagtanks zijn *ingericht* voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering. TWT c.s. wijst er daarbij – in diezelfde conclusie – op dat daarvoor verhittingselementen nodig zijn.

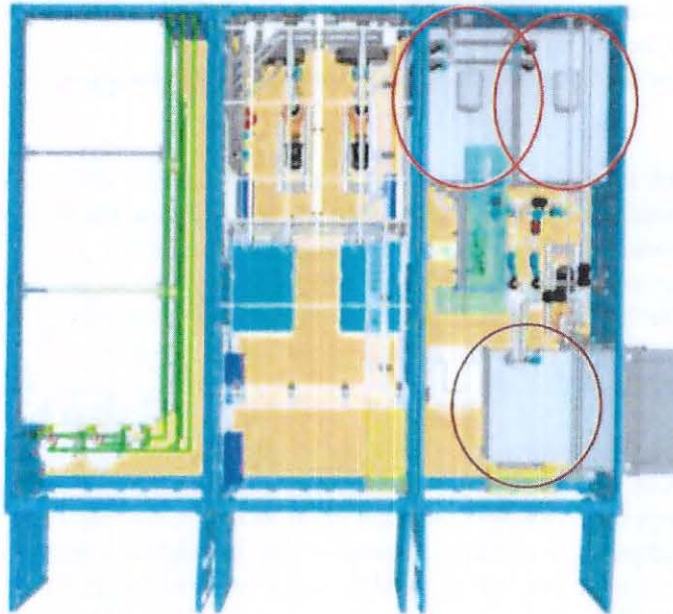
6.16. De voorzieningenrechter acht de door TWT c.s. voorgestane uitleg voorshands de juiste. In paragraaf [0029] van EP 420 ([0031] van EP 589) is beschreven dat de eerste opslagtanks zijn voorzien van verwarmingselementen die in staat zijn om het mengsel te verhitten tot 55-75°C. De vakpersoon zal daaruit opmaken dat *ingericht om* impliceert dat de eerste opslagtanks zo zijn toegerust dat ze het afvalmengsel kunnen verhitten en een pasteurisatie-proces of thermofiele anaerobe vertering op gang kunnen brengen en voltooien. De in het Octrooi als voordelig beschreven batch-verwerking zal deze uitleg bevestigen. De batch-verwerking vergt immers dat iedere eerste opslagtank die functionaliteit heeft. Deze uitleg strookt ook met het hiervoor omschreven doel van de uitvinding: energiebesparing door verhitting in meerdere (kleinere) tanks in plaats van in één (grote) tank.

6.17. Uit het voorgaande volgt dat de onafhankelijke conclusies van EP 420 en EP 589 meer dan één kleine opslagtank voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering vereisen, die zo zijn toegerust dat ze het afvalmengsel kunnen verhitten en een pasteurisatie-proces of anaeroob thermofiel verteringsproces kunnen uitvoeren.

Inbreuk

6.18. Daargelaten of in de Waste Transformers alle overige conclusiekenmerken worden toegepast, past TWT c.s. naar voorshands oordeel in ieder geval kenmerk v van EP 420 en kenmerk iii van EP 589, volgens de voornoemde interpretatie van deze kenmerken, niet toe. Daartoe wordt als volgt overwogen.

6.19. SEaB heeft gesteld dat in de Portugese aanbesteding sprake is van twee pasteurisatietanks (in plaats van één, zoals bij IKEA Haarlem), waarmee deze twee pasteurisatietanks kwalificeren als (ten minste) twee kleine opslagtanks in de zin van de bovengenoemde conclusiekenmerken. Zij verwijst daarvoor naar pagina 5 en 6 van het document “Proposed Technical Solution” (overgelegd als productie EP05b) van de Portugese aanbesteding, waarin onder meer de volgende afbeelding is opgenomen (de rode cirkels zijn door SEaB aan de afbeelding toegevoegd, waarbij de twee omcirkelde tanks rechtsboven de twee pasteurisatietanks zouden zijn):



6.20. In haar pleitnota heeft TWT c.s. bevestigd dat in de betreffende tekening twee pasteurisatietanks zijn getekend. Deze tekening is volgens TWT c.s. echter niet conform de installatie zoals die is aangeboden en verkocht aan Lipor en zoals die nog geleverd en geïnstalleerd zal worden. Die installatie heeft slechts één pasteurisatietank. Dat er sprake is van een fout in de tekening, blijkt volgens TWT c.s. uit het feit dat in hetzelfde Proposed Technical Solution document, op pagina 4 bij de hoeveelheden te leveren onderdelen, bij Control Unit V3 (waarin een “pasteuriser” is opgenomen) “1” is opgenomen. TWT c.s. wijst er ook op dat de prijs van een installatie met meerdere pasteurisatie tanks veel hoger zou hebben gelegen omdat dit een kostbaar onderdeel is. SEaB heeft dit alles tijdens de zitting niet meer weersproken, waarmee de voorzieningenrechter ervan uitgaat dat in de Portugese aanbesteding slechts sprake is van één pasteurisatietank. Voor zover SEaB nog heeft bedoeld te stellen dat er sprake is geweest van het aanbieden van een installatie met twee pasteurisatietanks aan Lipor, kan dat haar niet baten omdat SEaB niet heeft gesteld voor welke voorbehouden handelingen dit aanbieden dan zou hebben plaatsgevonden. Daarbij is van belang dat de Octrooien in Portugal zijn vervallen, zodat verhandeling en gebruik in dat land (en dus het aanbieden daarvoor) geen voorbehouden handeling vormt.

6.21. Daarbij verwerpt de voorzieningenrechter voor wat betreft deze betwisting door TWT c.s. het bezwaar van SEaB ter zitting dat dit te laat is opgeworpen, omdat TWT c.s. het verweer dat de tekening niet klopt, niet in haar conclusie van antwoord in conventie heeft vermeld. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat dit een kort geding is, waarbij het aankomt op de vraag of de stellingen van SEaB in een bodemprocedure stand zullen houden en er minder formaliteiten gelden. TWT c.s. heeft in haar conclusie van antwoord wel het verweer gevoerd dat in de door haar bij IKEA Haarlem geplaatste en in Portugal aangeboden installaties geen sprake is van meerdere opslagtanks die zijn ingericht voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering. Voor wat betreft andere door TWT c.s. pas in haar pleitnota opgeworpen verweren, heeft SEaB ter zitting aangegeven dat zij daardoor in haar belangen is geschaad omdat zij een expert opinion zou hebben laten opmaken, wanneer deze verweren al bij conclusie van antwoord in conventie zouden zijn

genoemd. De voorzieningenrechter ziet niet in hoe een expert opinion kan bijdragen aan de stellingen van SEaB voor het feitelijke vraagpunt of sprake is van één of twee pasteurisatietanks in de Portugese aanbesteding, zodat ook niet valt in te zien waarom SEaB op dit punt in haar belangen is geschaad door toelating van deze feitelijke betwisting.

6.22. Tussen partijen is niet in geschil dat de Waste Transformers installatie bij IKEA Haarlem eveneens maar één pasteurisatietank omvat. Dat TWT c.s. Waste Transformers aanbiedt of heeft geleverd met meer dan één pasteurisatietank is dan ook onvoldoende aannemelijk geworden, zodat de veelvoud aan kleine opslagtanks in de zin van de bovengenoemde conclusiekenmerken door TWT c.s. naar voorlopig oordeel niet wordt toegepast met het gebruik van meerdere pasteurisatietanks.

6.23. Daarnaast heeft SEaB gesteld dat in de Waste Transformers installaties een “liquid storage tank” aanwezig is vóór de pasteurisatietank, evenals “storage tanks” achter de pasteurisatietank. Volgens SEaB zijn deze tanks kleine opslagtanks in de zin van kenmerk v van EP 420 en kenmerk iii van EP 589.

6.24. Dat zich een “liquid storage tank” vóór de pasteurisatietank bevindt, volgt volgens SEaB uit het “Operation and Maintenance Plan for the Installation” (overgelegd als productie EP05d), waarin op pagina 9 – onder meer – het volgende is opgenomen:

Liquid storage

The manual liquid storage control has two extra features (see below).

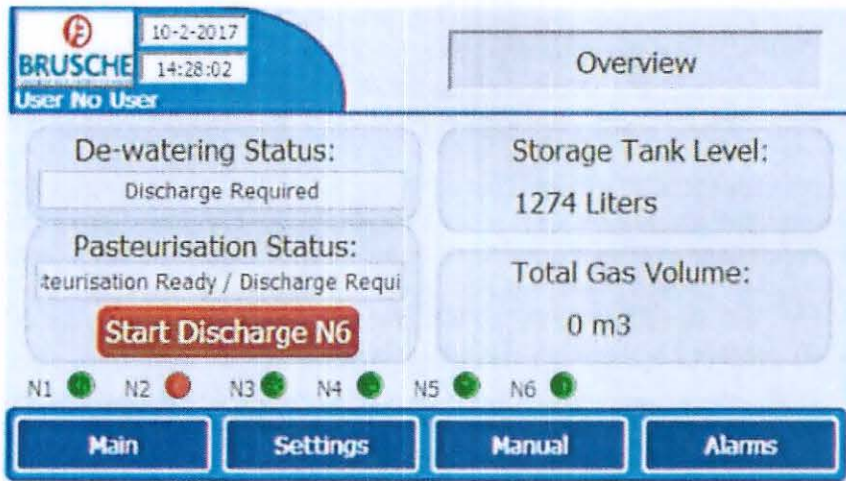
The 'PUMP O1.4' is a temporary button for testing purposes only. It should not be used.

- The 'Start Discharge N3 without pasteurisation' allows you to discharge liquid directly from the storage tank, without going through the pasteurisation system. Precise TBC functionality.



SEaB combineert bovenstaande informatie met een (door SEaB leesbaar gemaakte) afbeelding van de door de deurwaarder gemaakte foto's bij IKEA Haarlem (overgelegd als productie EP10, pagina 4), en leidt daaruit af dat de “liquid storage tank” zich tussen de “feed unit” en de pasteurisatietank moet bevinden.

6.25. De aanwezigheid van “storage tanks” achter de pasteurisatietank baseert SEaB op het hieronder afgebeelde digitale bedieningspaneel van de Waste Transformers installaties dat is opgenomen op pagina 7 in het voornoemde “Operation and Maintenance Plan for the Installation”:



Volgens SEaB geeft deze afbeelding een situatie weer waarbij pasteurisatie klaar is en de “storage tank” moet worden geleegd.

6.26. Voor voldoening aan kenmerk v van EP 420 en kenmerk iii van EP 589 is in ieder geval vereist dat deze “liquid storage tank” en “storage tank” zijn ingericht voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering (vergelijk r.o. 6.14 tot en met 6.16). Samen met de pasteurisatietank is dan immers sprake van een veelvoud van kleine opslagtanks volgens dit kenmerk.

6.27. Voor de “liquid storage tank” heeft SEaB enkel gesteld dat een dergelijke tank zich vóór de pasteurisatietank moet bevinden, maar zij heeft niets gesteld over de functie, het materiaal of de inrichting daarvan.

6.28. Voor de “storage tanks” heeft SEaB enkel gesteld dat het “voor de hand ligt” dat daar verdere pasteurisatie en/of thermofiele anaerobe vertering plaats heeft, omdat het afvalmengsel uit de pasteurisatietank komt en nergens uit volgt dat het afvalmengsel wordt gekoeld. De voorzieningenrechter begrijpt dat SEaB met deze stelling tot uitgangspunt neemt dat voor toepassing aan de bovengenoemde conclusiekenmerken voldoende zou zijn dat in een bepaalde kleine opslagtank feitelijk nog een korte periode pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering plaatsvindt, omdat het afvalmengsel dat de opslagtank in wordt geleid tijdelijk een temperatuur behoudt waarbij pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering mogelijk is. Zoals volgt uit de in 6.16 gegeven uitleg van de Octrooien, is daarmee echter nog geen sprake van een opslagtank die is ingericht voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering.

6.29. Uit de stellingen van SEaB volgt niet dat in de Waste Transformers installatie sprake is van additionele “liquid storage tanks” die zijn ingericht voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering. Volgens TWT c.s. dient een aanwezige watertank, wat ook een liquid storage tank is, voor recycling en opvang van grijs water en is die gemaakt van relatief goedkoop synthetisch materiaal, die zuurstof doorlaat. De watertank is echter niet geïsoleerd en kan niet worden verhit, hetgeen vereisten zijn voor tanks waarin pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering plaatsvindt.

6.30. Tijdens de zitting heeft SEaB nog gemeld dat zij beschikt over een foto van de buitenzijde van de Waste Transformers installatie bij IKEA Haarlem, waarop “liquid storage tanks” staan, zodat er wel degelijk additionele “liquid storage tanks” aan te wijzen zijn. Dat die zijn ingericht voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering heeft SEaB niet gesteld. Het voorgaande betekent dat deze “liquid storage tanks” geen deel uitmaken van de veelvoud aan kleine opslagtanks die benodigd zijn voor voldoening aan conclusiekenmerk v van EP 420 en iii van EP 589.

6.31. SEaB heeft ten slotte gesteld dat de tanks die in het procesdiagram van de Waste Transformers (overgelegd als productie EP06) zijn opgenomen in de nitrificatie-eenheid, eerste opslagtanks zijn in de zin van de voornoemde conclusiekenmerken, althans de voorzieningenrechter begrijpt dat SEaB dat bedoelt te stellen. Met verwijzing naar r.o. 6.16 verwerpt de voorzieningenrechter deze stelling, nu ook deze stelling is gebaseerd op het onjuiste uitgangspunt dat een kleine opslagtank niet specifiek hoeft te zijn ingericht voor pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering, maar dat voldoende zou zijn dat feitelijk (gedurende korte tijd) mogelijk nog pasteurisatie of thermofiele anaerobe vertering plaatsvindt omdat het afvalmengsel nog niet is afgekoeld.

6.32. Ten aanzien van alle door SEaB aangewezen (mogelijke) kleine opslagtanks die zich voor of na de pasteurisator bevinden, valt evenmin in te zien dat sprake is van een equivalente maatregel. Het met het octrooi beoogde doel, energiebesparing door verwarming in kleinere tanks en batchverwerking, wordt niet bereikt met die tanks.

6.33. Het voorgaande betekent dat naar voorshands oordeel TWT c.s. in haar Waste Transformers installatie in ieder geval conclusiekenmerk v van EP 420 en iii van EP 589 niet toepast, waarmee geen sprake is van inbreuk op de Octrooien. Daarbij gaat de voorzieningenrechter voorbij aan het bezwaar van SEaB tegen hetgeen TWT c.s. in haar pleitnota nog heeft aangedragen als verweer tegen de stellingen over additionele liquid storage tanks die aan kenmerk v van conclusie i van EP 420 (kenmerk iii van conclusie I van EP 589) zouden voldoen vanwege de aanwezigheid van liquid storage tanks die geen pasteuriser zijn, maar waarin wel pasteurisatie of anaerobe thermofiele vertering zou plaatsvinden. De verweren die TWT c.s. bij conclusie van antwoord heeft gevoerd tegen de stelling dat de nitrificatie-eenheid beantwoordt aan dat conclusie-kenmerk, vormen evenzeer verweer tegen de gestelde aanwezigheid van andere tanks. Het verweer is dan ook niet tardief gevoerd.

6.34. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of de installaties van TWT c.s. beantwoorden aan de vereiste positie van een veelvoud van eerste kleine tanks vóór de mesofiele anaerobe vertering in de grote opslagtank (kenmerk vi van conclusie I in EP 420 / iv in EP 589)¹⁰, omdat het volgens SEaB mogelijk zou zijn de volgorde van de verschillende tanks met behulp van kleppen aan te passen in de installatie bij IKEA Haarlem.

Bezwaar tegen aanvullende producties en stellingen/verweren

6.35. SEaB heeft bezwaar gemaakt tegen overlegging van aanvullende producties GP34 tot en met GP37 door TWT c.s. Daarnaast heeft zij tijdens de mondelinge behandeling bezwaar gemaakt tegen de punten 5.3 tot en met 5.7 uit de pleitnota van TWT c.s. en de

¹⁰ Dit was de reden voor de voorzieningenrechter in de inzage-procedure om geen inbreuk aan te nemen.

punten 3.1 tot en met 3.3 uit de pleitnota in repliek van TWT c.s. Door TWT c.s. is bezwaar gemaakt tegen het overleggen door SEaB tijdens de mondelinge behandeling van twee foto's (die eerder niet op deze wijze zijn overgelegd).

6.36. Voor de bovenstaande beslissingen in conventie zijn de aanvullende producties GP34 tot en met GP37 niet relevant. Daarnaast zijn de genoemde punten in de pleitnota / pleitnota in repliek van TWT c.s. en de twee door SEaB tijdens de mondelinge behandeling overgelegde foto's, voorzover daarvan hiervoor niet is geoordeeld dat ze niet tardief waren, niet betrokken in de bovenstaande beslissingen in conventie. Bij deze stand van zaken behoeven deze bezwaren geen bespreking meer.

Proceskosten

6.37. SEaB zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze zijn te begroten volgens artikel 1019h Rv. Partijen zijn het erover eens dat volgens de Vaststellingsovereenkomst de partij die in conventie in de proceskosten wordt veroordeeld, de wederpartij € 80.000,- vergoedt, zodat dit bedrag aan proceskosten zal worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde rente.

6.38. TWT c.s. heeft echter aangevoerd dat er aanleiding is om meer dan de overeengekomen € 80.000,- aan proceskosten in conventie toe te wijzen, omdat SEaB volgens haar misbruik van procesrecht heeft gemaakt met het entameren van het onderhavige kort geding. In het Vonnis heeft de voorzieningenrechter de inzagevordering van SEaB afgewezen omdat SEaB de vereiste rechtsbetrekking (inbreuk op de octrooien) onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. In het onderhavige kort geding stelt SEaB volgens TWT c.s. geen nieuwe feiten, zodat SEaB wist dat haar vorderingen geen kans van slagen zouden hebben. Het enige belang dat SEaB heeft bij het dagvaarden van TWT c.s., is het uitstellen van betaling van de overeengekomen proceskosten van € 80.000,-. Daarmee is sprake van misbruik van procesrecht en moet SEaB worden veroordeeld in de aanvullende proceskosten die TWT c.s. in conventie in de onderhavige procedure heeft gemaakt, aldus nog steeds TWT c.s..

6.39. De voorzieningenrechter stelt voorop dat van misbruik van procesrecht door het voeren van een procedure sprake kan zijn wanneer de eisende partij zijn/haar vorderingen heeft gebaseerd op feiten of omstandigheden waarvan hij/zij de onjuistheid kende of had behoren te kennen of op stellingen waarvan hij/zij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hebben. Daarbij geldt dat bij het aannemen van misbruik van procesrecht door het aanspannen van een procedure terughoudendheid past, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede wordt gewaarborgd door artikel 6 EVRM^{11, 12}.

6.40. Zoals TWT c.s. in haar pleitnota in repliek zelf al opmerkt, heeft SEaB met de inbreng van de door haar onbewerkte foto's (productie EP10) en haar daarop gebaseerde stellingen over waar bepaalde (liquid) storage tanks zich in de Waste Transformers installatie bevinden en in welke volgorde, wel nieuwe stellingen ingebracht in de onderhavige procedure. Dat deze stellingen uiteindelijk onvoldoende zijn gebleken om de

¹¹ Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

¹² Vergelijk Hoge Raad 4 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1580 en Hoge Raad 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2360

vorderingen in conventie toe te wijzen, maakt niet dat deze vorderingen op voorhand zonder meer kansloos waren. Daarmee is geen sprake van misbruik van procesrecht en zullen de aanvullende door TWT c.s. gevorderde proceskosten niet worden toegewezen.

6.41. De voorzieningenrechter zal de proceskostenveroordeling, zoals door TWT c.s. gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaren, maar niet op alle dagen en uren, nu de noodzaak het vonnis ook gedurende de avonduren en op zon- en feestdagen ten uitvoer te kunnen leggen niet is gesteld of gebleken.

7. De verdere beoordeling in reconventie

Onrechtmatige mededelingen

7.1. De voorzieningenrechter constateert – met SEaB – dat het onrechtmatig handelen in de vorm van onrechtmatige mededelingen dat TWT c.s. SEaB toedicht, ziet op mededelingen aan derden vanaf 2015 tot en met 2017 door SEaB Energy. SEaB Energy is echter een andere rechtspersoon dan SEaB, zodat door haar gedane mededelingen – wat daar ook van zij – geen grondslag kunnen vormen voor onrechtmatig handelen door SEaB. Voor zover de vorderingen van TWT c.s. op deze grondslag zijn gebaseerd, zullen ze worden afgewezen.

Onrechtmatig wapperen

7.2. TWT c.s. heeft gesteld dat SEaB onrechtmatig wappert met haar Octrooien ten opzichte van zakenrelaties van TWT c.s., omdat SEaB weet dat TWT c.s. geen inbreuk maakt. Ter onderbouwing van deze vordering heeft TWT c.s. de in 2.25 en 2.26 weergegeven mailberichten in het geding gebracht. TWT c.s. stelt dat uit deze mailberichten volgt dat SEaB Höfle heeft gemeld dat met de aan Lipor te leveren Waste Transformers, inbreuk zal worden gemaakt op de Octrooien. Daarnaast grondt TWT c.s. het onrechtmatig wapperen op een e-mailbericht van Höfle aan TWT c.s. van 21 november 2022 (productie GP33), waarin Höfle meldt dat hij die ochtend van “Malvitec’s people” heeft gehoord dat die contact heeft gehad met iemand van SEaB op een Duitse expositie. Deze persoon van SEaB heeft degene van Malvitec vertelt over de lange geschiedenis tussen TWT c.s. en SEaB.

Ten slotte heeft TWT c.s. gesteld dat het onrechtmatig wapperen door SEaB bestaat uit het sturen van een brief door SEaB aan TWT Investments op 1 april 2022, waarin TWT Investments wordt aangesproken op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen van SEaB in 2017, althans de voorzieningenrechter begrijpt dat TWT c.s. ook dit handelen van SEaB aan haar vordering gegrond op onrechtmatig wapperen ten grondslag legt.

7.3. TWT c.s. heeft te weinig aangevoerd om te kunnen aannemen dat SEaB op onrechtmatige wijze heeft gewapperd met haar (niet voor Portugal geldende) Octrooien jegens Höfle of Lipor. Uit de door TWT c.s. overgelegde correspondentie van 21 februari 2022 en 7 maart 2022 blijkt dat SEaB contact heeft gezocht met Höfle en dat er bij Lipor zorgen leven over inbreuk op de Octrooien. Uit die correspondentie blijkt echter niet dat SEaB Höfle heeft geïnformeerd dat zij schade zal vorderen van Höfle of Lipor in verband met inbreuk op de Octrooien. Ook blijkt daaruit niet hoe stellig SEaB het beroep op de Octrooien jegens deze afnemers heeft ingekleed.

7.4. In februari 2022 was het Vonnis, waarbij de exhibitie-vorderingen werden afgewezen, nog niet gewezen. Op dat moment had SEaB dus minder kennis dan zij met het Vonnis heeft verkregen over de vraag hoe sterk haar beroep op octrooi-inbreuk is. Van wapperen met de octrooien tegen beter weten in was op dat moment, mede gelet op het feit dat onduidelijk is hoe stellig SEaB dat heeft gedaan, geen sprake.

7.5. Het mailbericht van Höfle aan TWT c.s. van 21 november 2022 ziet enkel op een vaag bericht “van horen zeggen”, waartegen SEaB overigens aanvoert dat zij in heel 2022 niet bij een beurs in Duitsland is geweest. Ook dat bericht vormt derhalve onvoldoende feitelijke grond om voorshands aan te nemen dat SEaB (na het Vonnis) onrechtmatig met haar Octrooien heeft gewapperd.

7.6. De aan TWT Investments gestuurde brief is gericht aan een van de eiseressen in reconventie zelf, en niet aan een derde partij. Het stond SEaB vrij om haar inbreuk standpunt in een brief aan TWT Investments uiteen te zetten. Van onrechtmatig wapperen is daarbij geen sprake geweest.

7.7. Gezien het bovenstaande ligt de vordering tot het geven van een wapperverbod en de bijbehorende nevenvorderingen voor afwijzing gereed.

Knowhow en bedrijfsgeheimen

7.8. Naar voorshands oordeel komen de vorderingen gericht op het niet gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen wel voor toewijzing in aanmerking.

7.9. Aan het verweer van SEaB dat zij de foto's van productie EP10 niet onrechtmatig heeft verkregen of op een onrechtmatige manier heeft bewerkt of gemanipuleerd, gaat de voorzieningenrechter voorbij.

7.10. In dit kader voert SEaB ten eerste aan dat TWT c.s. die foto's vrijwillig heeft verstrekt aan SEaB, Tussen partijen is echter niet in geschil dat SEaB niet de onbewerkte versie van de foto's heeft ontvangen, maar dat TWT c.s. geblurde versies van de foto's aan SEaB heeft verstrekt. Dit is gebeurd nadat SEaB heeft voorgesteld dat TWT c.s. delen van documenten waarvan TWT c.s. meent dat die bedrijfsgeheimen bevatten, onzichtbaar zou maken (vergelijk onder 2.20).

7.11. Ten tweede betoogt SEaB dat zij de foto's ook niet op onrechtmatige manier heeft bewerkt, omdat het digitaal relatief eenvoudig was om een onbewerkte versie van de foto's te verkrijgen. Dat betekent dat de foto's door TWT c.s. niet technisch zijn afgeschermd op de manier zoals TWT c.s. dat had behoren te doen. TWT c.s. heeft volgens SEaB dus geen redelijke maatregelen genomen ter geheimhouding van de informatie, waarmee kan worden geconcludeerd dat geen sprake is van bedrijfsgeheimen, aldus SEaB. Daarmee zijn er volgens SEaB geen omstandigheden die haar verhinderen om de foto's te gebruiken.

7.12. Naar voorlopig oordeel is de informatie die was zwart gemaakt op de foto's die TWT c.s. in het kader van onderlinge afspraken op 19 mei 2022 aan SEaB toezond niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk voor concurrenten van TWT c.s. en bezit

deze informatie handelswaarde (artikel 1 sub a en b WBB¹³). Naar voorlopig oordeel heeft TWT c.s. ook redelijke maatregelen genomen ter bescherming van die informatie met de afspraak dat ze delen van de foto's zou 'blurren' en de wijze waarop zij dat heeft gedaan. SEaB heeft zelf gesuggereerd de informatie aldus af te schermen en heeft de informatie blijkbaar ook niet spoedig na ontvangst zichtbaar gemaakt. Ze heeft haar toegang tot die informatie immers pas na de eerdere procedures ontdekt. Dat het technisch niet ingewikkeld was om die informatie te ontsluiten betekent dan ook niet dat het een bedrijf als TWT c.s. duidelijk had moeten zijn dat deze maatregelen onvoldoende waren. Daarmee is sprake van bedrijfsgeheimen in de zin van artikel 1 WBB.

7.13. De zwartgemaakte foto's zijn – zoals TWT c.s. onweersproken heeft gesteld – vrijwillig door haar overgelegd in het kader van onderlinge afspraken om er voor te zorgen dat haar klant IKEA Haarlem niet langer bij het geschil werd betrokken. TWT c.s. was daarom bereid foto's met informatie over de temperaturen in onderdelen van de installatie aan SEaB vrij te geven, die bij het beslag en de beschrijving waren gemaakt. Zij deed dat echter onder de voorwaarde dat delen van de foto's met andere informatie zwart mochten worden gemaakt ter bescherming van bedrijfsgeheimen. Onder deze omstandigheden is er sprake van onbevoegde toegang tot die informatie en is het openbaar maken van de aanvankelijk zwart gemaakte informatie in strijd met de tussen partijen in het kader van hun schikkingsafpraak te betrachten redelijkheid en billijkheid. Dat geldt ook voor het gebruik van die informatie in het bedrijf van SEaB voor andere doeleinden dan het gebruik als bewijs voor de gestelde octrooi-inbreuk en onrechtmatige daden van TWT c.s.

7.14. Het gevorderde verbod op gebruik en/of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen zal worden toegewezen voor wat betreft de door TWT c.s. zwart gemaakte delen van de foto's die zij aan SEaB heeft verstrekt, zoals kenbaar uit productie GP22 en zichtbaar gemaakt in productie EP10. Voor het overige heeft TWT c.s. niet toegelicht welke knowhow en bedrijfsgeheimen SEaB zich zou hebben toegeëigend, zodat deze onderdelen van de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen. Daarbij zal in het dictum een uitzondering op het verbod worden opgenomen voor gebruik in deze procedure en de momenteel aanhangige hoger beroep procedures, waarbij zij opgemerkt dat partijen in die procedures kunnen verzoeken om een vertrouwelijkheidsregime. TWT c.s. heeft in haar conclusie van eis in reconventie deze uitzondering wel in het lichaam van haar conclusie opgenomen, zodat de voorzieningenrechter ervan uitgaat dat dit per abuis niet in het petitem terecht is gekomen. De gevorderde dwangsom zal, deels gematigd en gemaximeerd, worden toegewezen.

7.15. De voorzieningenrechter ziet niet in welk belang TWT c.s. heeft bij het gevorderde verbod op de voet van artikel 1019ib Rv, naast het toe te wijzen stakingsbevel, zodat die vordering zal worden afgewezen.

7.16. Met verwijzing naar r.o. 6.41 zullen de toe te wijzen vorderingen uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, maar niet op alle dagen en uren.

¹³ Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Proceskosten en artikel 1019i Rv

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

7.18. De termijn in de zin van artikel 1019i jo 1019ic Rv zal ambtshalve worden bepaald op zes maanden na heden.

8. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

8.1. wijst de vorderingen af;

8.2. veroordeelt SEaB in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van TWT c.s. begroot op € 80.000,-, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf de 15^e dag na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

8.3. verklaart de proceskostenveroordeling onder 8.2 uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

8.4. beveelt SEaB onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder gebruik en iedere openbaarmaking van al hetgeen is neergelegd in en voortvloeit uit productie EP10, voor zover die informatie zwart was gemaakt bij verstrekking door TWT c.s., te staken en gestaakt te houden, met uitzondering van gebruik in het kader van deze procedure en de momenteel aanhangige hoger beroep procedures ten aanzien van de inzagevorderingen met zaaknummers 200.316.205/01 en 200.318.093/01;

8.5. veroordeelt SEaB tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 2.500,- per keer – zulks ter uitsluitende keuze van TWT c.s. – dat SEaB het onder de onder 8.4 opgelegde bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, een en ander met een maximum van € 250.000,-;

8.6. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

8.7. verklaart de veroordelingen onder 8.4 en 8.5 uitvoerbaar bij voorraad;

8.8. wijst het meer of anders gevorderde af;

8.9. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i jo 1019ic Rv op zes maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op
10 februari 2023.



Voor grosse/~~afschrift~~

10 FEB. 2023

De griffier,



