

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 226260 / HA ZA 10-1995

Vonnis van 25 juli 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MULTISPIKE BV,
gevestigd te Oude Wetering,
eiseres in conventie,
verweester in reconventie,
advocaat mr. H.G.A.M. Spoormans,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MIDDENWEG BV,
gevestigd te Andel,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. A. Killan te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Multispiké en Middenweg genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 tot en met 17;
 - conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie met producties 1 tot en met 5;
 - de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie;
 - de conclusie van dupliek in conventie, tevens van repliek in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties 6 tot en met 11 en akte vermindering van eis in reconventie;
 - de conclusie van dupliek in reconventie;
 - de akte houdende overlegging aanvullende producties 12 tot en met 14 van de zijde van Middenweg;
 - het verkort proces-verbaal van het op 1 maart 2012 gehouden pleidooi en de daarin genoemde pleitnotities.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
-

2. Het geschil in conventie

2.1. Multispike vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. een verklaring voor recht dat Middenweg toerekenbaar te kort gekomen is in de nakoming van de licentieovereenkomst van 1 december 2008 door voor het telen van orchideeën gebruik te maken van de MultiSpike methode zonder daarvoor licentievergoedingen af te dragen;
2. Middenweg te veroordelen tot:
 - a. betaling aan Multispike van een bedrag van € 0,125 + € 10,00 per plant die (mede) met behulp van de MultiSpike methode is geteeld;
 - b. betaling aan Multispike van een boete van € 642.000,00 wegens verbeurde boetes als gevolg van het niet (per omgaande) melden van het bekend worden met derden die zich ook bedienen van MultiSpike of een gelijkende werkwijze zonder hiertoe toestemming van Orchid Gardens Patents Pte. Ltd. te hebben gekregen;
 - c. betaling aan Multispike binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis van een voorschot van € 300.000,00 op de onder 2 sub b gevorderde boete;
 - d. betaling aan Multispike van vergoeding van de door Orchid Gardens Patents Pte. Ltd. geleden schade op te maken bij staat;
 - e. betaling van de wettelijke rente over al de hiervoor genoemde bedragen;
3. Middenweg te bevelen binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van:
 - a. de hoeveelheid van alle door haar met MultiSpike behandelde producten;
 - b. de hoeveelheid van alle door haar aangeschafte gebruikte en/of in voorraad gehouden cytokinine c.q. van wezenlijke bestanddelen daarvan;
 - c. de door haar genoten winst gemaakt met de met MultiSpike behandelde producten;
 - d. de namen en adressen van alle leveranciers waarvan zij vanaf 1 december 2008 middelen betrekken die gelijk zijn aan of gelijken op de middelen in de MultiSpike methode en/of waarvan zij geïnstrueerd is over een werkwijze gelijk aan of gelijkend op de MultiSpike Methode;
 - e. de namen en adressen van alle afnemers waaraan zij met MultiSpike behandelde producten hebben geleverd of leveren, gespecificeerd per afnemer;een en ander op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere overtreding dan wel voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Middenweg in gebreke is met de nakoming van deze bevelen;
4. Middenweg te veroordelen in de kosten van dit geding.

2.2. Middenweg voert verweer.

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

3. Het geschil in reconventie

3.1. Middenweg vordert – na vermindering van eis – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- a. Multispike te verplichten tot betaling van schadevergoeding aan Middenweg, op te maken bij staat, met inachtneming van hetgeen Middenweg in de paragrafen 53 en 54 van haar conclusie van antwoord tevens eis in reconventie heeft gesteld;
 - b. Multispike te verplichten tot onmiddellijke betaling aan Middenweg van een voorschot op het onder a. gevorderde van € 1.000.000,00;
-

c. Multispike te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. Multispike voert verweer.

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

4. De feiten

4.1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten:

- Multispike adviseert tuinbouwbedrijven over, ondermeer, de teelt van gewassen.
- Middenweg houdt zich bezig met de teelt van orchideeën.
- Mededirecteur en (indirect) aandeelhouder van Multispike is de heer ██████████ (hierna: ████████). ████████ heeft een werkwijze ontwikkeld voor het telen van orchideeën, de zogenaamde MultiSpike methode. Deze methode wordt gebruikt bij de teelt van meertakkige orchideeën, meer in het bijzonder de Phalaenopsis, en bestaat uit het toedienen van cytokinine en het blootstellen aan een koudeperiode voor inductie van een bloeiwijze.
- Op 2 december 2005 heeft ████████ bij het Octrooiencentrum Nederland een aanvraag ingediend voor een octrooi op MultiSpike. Dit octrooi is op 3 juli 2006 onder nummer 1030581 uitgegeven onder de volgende omschrijving:
*'Verbeterde werkwijze voor het telen van orchideeën.
De uitvinding beschrijft een werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen en/of het minimaliseren van de behoefte aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze in een orchidee door toediening van een cytokinine, bij voorkeur 6-BAP, aan genoemde orchidee, waarbij genoemde orchidee bij voorkeur een monopodiale groei heeft bij grotere voorkeur waarbij genoemde orchidee van het genus Phalaenopsis is. Verder maken planten die meer dan twee bloeiwijzen hebben deel uit van de uitvinding.'*
- Op 18 augustus 2010 heeft de besloten vennootschap JB Beheer B.V., waarvan Bakker directeur en enig aandeelhouder is, een Europees octrooi verkregen voor MultiSpike met nummer EP 1 956 886.
- Orchid Gardens Patents Pte. Ltd. te Singapore, hierna te noemen "Orchid Gardens", is een aan Multispike gerelateerd bedrijf en brengt onder de naam MultiSpike een middel voor de bevordering van de teelt van meertakkige orchideeën op de markt.
- Namens Orchid Gardens heeft ████████ op 1 december 2008 een offerte aan Middenweg verstuurd, met in de begeleidende e-mail de tekst: *'Bijgaand treffen jullie aan mijn voorstel inzake het gebruik van onze techniek "MultiSpike". Het contract is opgemaakt door onze advocaten, maar ik ga ervan uit dat een en ander wel te begrijpen is.'*
- Deze offerte, die door Middenweg voor akkoord is ondertekend, luidt:
'Naur aanleiding van onze plezierige bespreking treft u hieronder volledigheidshalve onze voorwaarden aan waarvinnen wij de afspraken voor gebruik van MultiSpike met u willen maken.'

Licentie

Wij zijn enig rechthebbende op "MultiSpike". MultiSpike is een methode die in het bijzonder is ontwikkeld voor aan voor de teelt van meertakkige orchideeën, meer in het bijzonder de Phalaenopsis, maar ook gebruikt kan worden bij de teelt van andere meertakkige orchideeën. Ons octrooi is geregistreerd onder nummer 1030581 bij het Octrooiencentrum Nederland.

Wij verlenen u voor onbepaalde tijd het recht MultiSpike te gebruiken voor het kweken van

meertakkige orchideeën. U zult telkenmale voordat u MultiSpike wenst te gebruiken vooraf schriftelijke toestemming aan ons vragen en dienen te krijgen, onder opgaaf van het aantal planten waarop u MultiSpike wilt gaan toepassen en wanneer de behandeling zal plaatsvinden. Het staat ons op ieder gewenst moment en om ons moverende redenen, vrij hieraan geen toestemming te geven en de licentie per direct te beëindigen.

Vergoeding

De vergoeding voor deze licentie bedraagt € 0,15 (exclusief BTW), voor iedere plant waarop MultiSpike is toegepast. Voor de door u opgegeven gebruiksdatum sturen wij u een factuur die vooruit betaald dient te worden. Zoals besproken willen wij u een korting aanbieden, deze bedraagt € 0,025 per plant. Prijzen zijn vertrouwelijk en mogen derhalve niet naar derden toe bekend gemaakt worden.

Indien en voor zover u MultiSpike zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming toepast of gebruikt, verbuurt u een boete van € 10,00 per toepassing per plant, onverminderd ons recht op volledige vergoeding van de door ons geleden schade en ons recht op winstafdracht.

Inzage

U zult ons maandelijks schriftelijk op de hoogte houden van het gebruik, de uitkomsten en het resultaat van MultiSpike. Het spreekt voor zich dat wij op eerste verzoek onze kennis ten aanzien van het gebruik van MultiSpike met u zullen delen, onverminderd hetgeen hieronder over "resulta(a)t(en)" is bepaald.

Resulta(a)t(en)

MultiSpike is innovatieve en verbeterde werkwijze voor het kweken van meertakkige orchideeën. In het verleden is gebleken dat onder de juiste externe omstandigheden, bij de juiste behandeling en teelt en de juiste Phalaenopsis hybriden en de kwaliteit daarvan, er goede resultaten geboekt kunnen worden.

U blijft daarom te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van MultiSpike. Tegenvallende, slechte of geen resultaten kunnen ons nimmer worden tegengeworpen. Onder uw eigen verantwoordelijkheid valt ook om te controleren of (de samenstelling en toepassing van) MultiSpike in het land waarin het wordt toegepast of de orchideeën worden verkocht voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gezien het bovenstaande zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik of de toepassing van MultiSpike. U hebt deze beperking van onze aansprakelijkheid expliciet aanvaard (Rb: aanvaard). Mochten wij aansprakelijk worden geacht voor enige schade, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de licentievergoeding van € 0,15 per orchidee minus eventuele kortingen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden is altijd uitgesloten.

Gebruik MultiSpike en andere verplichtingen

U mag MultiSpike slechts gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt is. Dit houdt in dat MultiSpike, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming, alleen op orchideeën toegepast mag worden teneinde meer takken te kweken.

U zult strikte geheimhouding betrachten over (onder meer de samenstelling, toepassing en werkwijze van) MultiSpike. Mocht u bekend worden met derden die zich ook bedienen van MultiSpike of een gelijkende werkwijze, zonder hiertoe van ons toestemming te hebben verkregen, zult u ons dit per omgaande melden.

Het is u niet toegestaan (het gebruik, de samenstelling of de formule van) MultiSpike aan derden over te dragen.

Mocht u een van deze verplichtingen overtreden dan verbuurt u direct een boete van € 10.000,- aan ons, die wordt vermeerderd met € 1.000,- voor elke dag of een gedeelte van de dag dat overtreding voortduurt, onverminderd ons het recht op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Indien wij de gemaakte afspraken hierboven op juiste wijze hebben weergegeven, verzoeken wij u vriendelijk deze brief te ondertekenen en aan ons te retourneren.

- Middenweg heeft bij e-mailbericht van 30 december 2008 aan Multispike medegedeeld: '(...) Daarnaast wil ik nog vermelden dat we de beslissing hebben moeten nemen om te stoppen met spuiten ivm de financiële toestand. We hebben daarom de gok genomen om niet meer met jouw middelen te spuiten. We willen je daarom bedanken voor het spuiten en hopen in de toekomst weer terug te mogen komen wanneer mogelijk. Daarnaast is de vraag natuurlijk. Wat wil jij met het middel doen wat wij hier nog over hebben? (...)'
- Multispike heeft hierop de nog aanwezige hoeveelheid MultiSpike opgehaald bij Middenweg en bij brief van 18 januari 2009 gereageerd op de opzegging door ondermeer aan Middenweg mede te delen: 'alternatieve technieken voor inductie van de bloemtakken betekent octrooi-inbreuk' en 'de door Vita Plant geleverde of gespoten middelen vallen onder ons octrooi' en 'op het moment dat jij deze hormonen toepast voor het stimuleren van bloemtakken, maak je dit onderdeel van jouw productieproces en pleeg je inbreuk.'
- Bij brief van 13 januari 2010 deelt Multispike aan Middenweg onder meer mede: 'Wij hebben geconstateerd dat u gebruik maakt van onze techniek.'
- Bij e-mail van 2 februari 2010 deelt [REDACTED] namens Middenweg aan Multispike kort gezegd mede dat zij een deal heeft gesloten met de firma Vita plant betreffende een totaal andere teeltechniek en dus geen sprake is van octrooi-inbreuk.
- Bij brief van 18 februari 2010 heeft Orchid Gardens Middenweg aangeschreven met de mededeling dat Middenweg 'gebruik maakt van Multispike techniek.'
- Bij brief van 24 februari 2010 reageert Middenweg door te betwisten dat sprake is van inbreuk en te stellen dat een andere teeltwijze is ontwikkeld.
- Orchid Gardens heeft vervolgens op 24 februari 2010 aan Middenweg de navolgende facturen gezonden:
factuur 10002
Licentie MultiSpike 1.830.000 x € 0,15 € 274.500,00
Periode week 1 / 2009 t/m 8/2010
30.000 stuks per week
BTW 19% x € 274.500,00 € 52.155,00

factuur 10003
Boete volgens contract 1.830.000 x € 10,00 € 18.300.000,00
van 1 december 2008
Periode week 1 / 2009 t/m 8 / 2010
30.000 stuks per week
BTW 19% x € 18.300.000,00 € 3.477.000,00
- Bij creditfacturen van 17 maart 2010 heeft Middenweg de hiervoor genoemde bedragen ter zake BTW gecrediteerd en een betalingsherinnering verstuurd ter zake de niet betaalde facturen 10002 en 10003 verminderd met de bedragen aan BTW, in totaal een bedrag van € 18.574.500,00.

-
- In opdracht van Multispike heeft Prisma op 30 juli 2010 een rapport uitgebracht van een onderzoek naar de aanwezigheid van Benzyladenine of 6-benzylaminopurine (6BAP) op orchideeënplanten.
 - Bij akte van 5 augustus 2010 heeft Orchid Gardens haar vorderingen op Middenweg uit hoofde van de licentieovereenkomst van 1 december 2008 aan Multispike gecedeerd. Van die cessie is op 12 augustus 2010 aan Middenweg mededeling gedaan.
 - Op 12 en 13 augustus 2010 heeft Multispike ten laste van Middenweg tot zekerheid van verhaal van een vordering welke voorlopig is begroot op € 18.574.500,00 inclusief rente en kosten, conservatoire beslagen gelegd op planten van Middenweg, alsmede derdenbeslag op tegoeden van Middenweg bij de Rabobank en de Bloemenveiling.
 - Op 1 september 2010 heeft Multispike Middenweg gedagvaard ter zake de onderhavige procedure.
 - Bij e-mail van 17 september 2010, met als bijlage genoemd rapport van Prisma, deelt [REDACTED] namens Orchid Gardens aan Middenweg mee: *'met het toepassen van hormonen in het teeltproces maken jullie inbreuk op onze octrooirechten' en 'Prisma heeft geconcludeerd dat de cytokinine 6 BAP aanwezig is in de van jullie kwekerij afkomstige plantjes.'*
 - Bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 21 oktober 2010 gewezen in twee gevoegde zaken, waarvan de ene zaak is ingesteld door [REDACTED] en JB Beheer B.V. en de andere door Multispike, is aan Middenweg een octrooi-inbreuk verbod opgelegd op grond van het Nederlandse octrooi met nummer 1030581 en is Middenweg verboden orchideeën aan het beslag te onttrekken; de reconventionele vordering strekkende tot opheffing van de door Multispike gelegde beslagen is afgewezen. Middenweg heeft tegen voornoemd vonnis geappelleerd.
 - Bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 19 november 2010 zijn de door Middenweg ingestelde vorderingen strekkende tot staking van de executie van het vonnis van 21 december 2010 afgewezen.
 - Op 22 november 2010 heeft de Rabobank de aan Middenweg verstrekte financiering opgezegd en is overgegaan tot uitwinning van haar pandrechten, waarna Multispike op 28 december 2010 de ten laste van Middenweg gelegde beslagen heeft opgeheven.
 - Partijen hebben kort voor de mondelinge behandeling van het hoger beroep tegen het vonnis van 21 oktober 2010, dat op 4 februari 2011 zou plaatsvinden, een regeling getroffen over de handhaving van het octrooiverbod en de proceskosten, waarna het hoger beroep door Middenweg is ingetrokken.
 - Op 14 april 2011 heeft het Nederlands Octrooiencentrum, op verzoek van Middenweg, in haar nietigheidsadvies geconcludeerd dat alle conclusies van het Nederlands octrooi op MultiSpike met nummer 1030581, in gewijzigde vorm, vernietigbaar zijn.
 - Op 27 april 2011 heeft [REDACTED] vrijwillig afstand gedaan van het Nederlands octrooi op MultiSpike.
 - Bij vonnis van de rechtbank Den Haag van 24 augustus 2011 is het Nederlands deel van het Europees octrooi EP 1 956 886 vernietigd.
-

5. De beoordeling

In conventie

5.1. De stellingen van Multispike

5.1.1. Multispike grondt haar vorderingen op de stelling dat Middenweg toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de op 1 december 2008 tussen partijen gesloten licentieovereenkomst. Multispike voert hiertoe aan dat Middenweg na de opzegging van de overeenkomst de toepassing van de methode MultiSpike gewoon heeft voortgezet, waarmee zij de overeenkomst heeft doen voortduren. Ingevolge de licentieovereenkomst is Middenweg aan Multispike licentiegelden verschuldigd van € 0,125 per plant, alsmede een contractuele boete van € 10,00 per plant, omdat Middenweg na de opzegging, zonder daartoe gerechtigd te zijn en zonder de licentievergoeding aan Multispike af te dragen, de MultiSpike methode is blijven toepassen. Daarnaast stelt Multispike dat Middenweg bekend is geworden met derden die zich ook bedienen van MultiSpike of een daarop gelijkende wijze en zij dat in strijd met het contract niet heeft gemeld, met gevolg dat Middenweg aan Multispike een contractuele boete is verschuldigd van € 10.000,00 en van € 1.000,00 per dag.

5.1.2. Multispike stelt bij dagvaarding dat de licentieovereenkomst ziet op het gebruik van de MultiSpike technologie. De essentie van deze technologie is het behandelen van de orchideeën met een cytokinine. Zodra orchideeën worden behandeld met cytokinine, is dan ook sprake van gebruik van MultiSpike als bedoeld in de licentieovereenkomst. Dat Middenweg de methode MultiSpike is blijven toepassen blijkt volgens Multispike uit het rapport dat onderzoeksbureau Prisma op 30 juli 2010 heeft uitgebracht en waarin is vermeld dat de bij Middenweg genomen monsters 6BAP bevatten: een synthetisch groeihormoon waarmee de vorming van bloemtakken in orchideeën kan worden bevorderd.

5.1.3. In reactie op het verweer van Middenweg stelt Multispike bij conclusie van repliek dat de overeenkomst niet alleen ziet op het middel MultiSpike, maar op de toepassing van een methode, waarvoor naast het verschaffen van het middel ook kennisoverdracht heeft plaatsgevonden. De licentieovereenkomst heeft geen betrekking op het octrooi maar op knowhow en omvat meer dan de omschreven technologie van NL 1030581. Dat de licentieovereenkomst geen octrooiligentie is, volgt alleen al uit het feit dat Orchid Gardens geen octrooihouder is van NL 1030581. De licentieovereenkomst is dan ook een knowhow-overeenkomst. Middenweg heeft de toepassing van de methode en de knowhow gewoon voortgezet en is daarmee gebonden aan deze overeenkomst. Deze knowhow is volgens Multispike beschermenswaardig. Multispike stelt bij pleidooi dat het begrip knowhow in de wet of jurisprudentie weliswaar niet wordt gedefinieerd, maar dat algemeen wordt aanvaard dat knowhow, dat vaak als synoniem voor bedrijfsgeheim wordt genoemd, twee algemene vereisten kent: het moet gaan (1) om praktisch toepasbare kennis en (2) informatie die niet onbeperkt voor derden toegankelijk is. Multispike erkent dat een deel van de overgedragen knowhow openbaar is geweest en viel onder het octrooi van [REDACTED] maar stelt dat de vernietiging van het octrooi nog niet zegt dat de kennis van het vernietigde octrooi lang en breed beschikbaar was, zeker niet in de praktijk. Bovendien besloeg de licentieovereenkomst naast het in principe openbare octrooideel nog een onderdeel. [REDACTED] heeft zijn expertise en knowhow met Middenweg gedeeld. [REDACTED] is daarvoor bij Middenweg langs geweest en heeft zijn knowhow overgedragen, bestaande uit uitgebreid

advies en praktische toelichting. Als voorbeeld noemt Multispikie een e-mail van 19 december 2008 (productie 9) waarin [REDACTED] nadere informatie geeft over hoe de koude periode en lichthoefveelheid ingesteld dient te worden voor een optimaal resultaat. Volgens Multispikie is de overeenkomst van 1 december 2008 onder tijdsdruk opgesteld, en had er eigenlijk expliciet in moeten worden vermeld dat de kennis waar het om gaat het onderwerp is van de licentieovereenkomst.

5.1.4. Multispikie biedt bewijs aan van haar stelling dat Middenweg ook thans nog voor de teelt de knowhow van Orchid Gardens gebruikt. Zij stelt dat de aanwezigheid van meertakkige orchideeën wijst op voortgezet gebruik van MultiSpikie. [REDACTED] stelt dat hij aan de voortbrengselen ziet dat 6BAP is gebruikt en dat dit niet een cytokinine is dat een orchidee zelf aanmaakt, maar het synthetische niet in de natuur voorkomende cytokinine 6-benzylaminopurine ofwel 6BAP.

5.2. De stellingen van Middenweg

5.2.1. Middenweg voert als verweer aan dat zij geen octrooiligentie heeft afgesloten met Orchid Gardens, maar een overeenkomst die zag op de levering en toepassing van het door Orchid Gardens aangeboden middel MultiSpikie. Zij verwijst in dit verband naar paragraaf 1.3 van de dagvaarding, waarin Multispikie stelt dat de overeenkomst was gesloten '*mer betrekking tot het product MultiSpikie*', waarbij de onderstreping van het woord product van Multispikie zelf afkomstig is. Middenweg betwist dat zij na de opzegging van de overeenkomst op 30 december 2008 nog gebruik heeft gemaakt van het middel MultiSpikie en voert hiertoe aan dat [REDACTED] na de beëindiging van de overeenkomst op afspraak de overgebleven flessen MultiSpikie bij Middenweg heeft opgehaald.

5.2.2. Middenweg betwist dat de licentieovereenkomst kan worden opgevat als een knowhowlicentie. De MultiSpikie methode omvat volgens de eigen stellingen van Multispikie immers niet meer dan de methodiek die in NL 581 is geëtrooieerd en door [REDACTED] in zijn e-mail van 9 december 2008 (productie 9 bij dagvaarding) als volgt is omschreven: '*vermits Cytokinines worden gebruikt om meerdere takken te doen ontstaan in Phalaenopsis, valt dit onder mijn methodiek*'. Nu Middenweg geen gebruik meer heeft gemaakt van het middel MultiSpikie, heeft zij geen handelingen meer verricht die worden geraakt door de overeenkomst. Overigens heeft Multispikie niet gesteld, noch aangetoond, dat Middenweg na afloop van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt van de door Orchid Gardens overgedragen knowhow, noch welke knowhow zou zijn overgedragen, anders dan het gebruik van cytokinine. Multispikie voert feitelijk slechts één argument aan op grond waarvan zij stelt dat Middenweg haar orchideeën behandeld zou hebben met cytokinine. Ter onderbouwing daarvan verwijst Multispikie naar het rapport van Prisma.

5.2.3. Middenweg betwist dat het rapport van Prisma, waarin staat dat op enkele plantjes cytokinine is aangetroffen, bewijs levert van de stelling dat Middenweg is doorgestaan met de toepassing van het middel MultiSpikie. Multispikie heeft slechts enkele plantjes door Prisma laten onderzoeken. Deze plantjes zijn door [REDACTED] gekocht en onbekend is wat hij daarmee heeft gedaan, voordat ze zijn onderzocht. Bovendien maken planten ook van nature cytokinine aan en bestaat de mogelijkheid dat de planten door de leveranciers van Middenweg al voorzien waren van cytokinine, zodat ook om die reden het rapport geen bewijs oplevert van de stelling dat Middenweg cytokinine toepast bij haar teeltwijze.

Daarnaast betwist Middenweg dat de licentieovereenkomst ziet op het behandelen van orchideeën met cytokinine, zoals Multispiké stelt. In dit verband verwijst Middenweg naar het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 19 november 2010 (productie 3), gewezen tussen Multispiké en [REDACTED] waarin is overwogen dat het gebruik van cytokinine niet onder de overeenkomst valt. Daarbij merkt Middenweg op dat de overeenkomst die Multispiké heeft gesloten met [REDACTED] gelijkloidend is aan de overeenkomst die thans onderwerp van discussie is. De voorzieningenrechter overwoog in genoemd vonnis: *r.o. 4.4. (...) Niet bestreden is dat [REDACTED] aan [REDACTED] heeft uitgelegd dat de behandeling met het door Orchid Gardens Patents verstrekte middel 'Multispiké' een belangrijk onderdeel van de methode was. Daarvan uitgegande wordt voorshands geoordeeld dat [REDACTED] er niet vanuit mocht gaan dat [REDACTED] door de enkele verwijzing in de overeenkomst naar NL 581 begreep dat hij zonder toestemming van Multispiké niet alleen het Multispiké middel niet zou mogen toepassen, maar evenmin cytokinine.*

5.2.4. Voorts stelt Middenweg dat voor zover de licentieovereenkomst een octrooiligentie is, in die zin dat deze overeenkomst niet ziet op de levering en toepassing van het door Orchid Gardens aangeboden middel MultiSpiké maar op de in NL 581 geoctrooieerde werkwijze, zoals Multispiké stelt, Orchid Gardens geen vordering heeft. Zij is immers geen octrooihoudster, zodat zij Middenweg geen toestemming heeft kunnen verlenen om de geoctrooieerde methode toe te passen. Orchid Gardens heeft dan ook geen vordering die zij aan Multispiké kan cederen.

5.2.5. In reactie op de stelling van Multispiké bij conclusie van repliek, dat er geen sprake is van een octrooiligentie maar van een knowhowlicentie, stelt Middenweg dat zij deze stellingname opmerkelijk vindt, aangezien Multispiké Middenweg nu juist verwijt de methode te zijn blijven toepassen waarvoor [REDACTED] een octrooi heeft aangevraagd en ook heeft verkregen. Middenweg stelt dan ook dat Multispiké, pas nadat haar duidelijk werd dat de octrooien nietig waren en Multispiké geen rechten kon claimen op de MultiSpiké methode, heeft geprobeerd om richting Middenweg steeds meer afstand te nemen van haar op de octrooien gebaseerde pretenties en ineens heeft gesteld, omstreeks 2010, dat de overeenkomst ging over het verschaffen van knowhow. Wat die kennisoverdracht dan is geweest, blijft onduidelijk, aldus Middenweg. Middenweg ontkent niet dat [REDACTED] ang is geweest, zoals Multispiké stelt, maar betwist wel dat [REDACTED] daarbij beschermingswaardige kennis heeft overgedragen. Eveneens onduidelijk is welke knowhow Middenweg volgens Multispiké zou zijn blijven gebruiken na de opzegging van de overeenkomst, nu Multispiké daarover in het geheel niets heeft gesteld. Middenweg betwist dan ook dat zij knowhow is blijven toepassen.

5.2.6. Daarnaast geldt volgens Middenweg dat nu [REDACTED] vrijwillig afstand heeft gedaan van het octrooi en die afstand niet meer ongedaan kan worden gemaakt, definitief vast staat dat [REDACTED] geen rechten kan ontfangen aan octrooi NL1030581. Dat ook het Nederlands deel van het Europees octrooi op vordering van Middenweg is vernietigd door de rechtbank Den Haag betekent dat de [REDACTED] groep niet alleen geen exclusieve rechten heeft op het gecombineerde gebruik van cytokinine en een koudeperiode, maar evenmin op de door Multispiké in de dagvaarding in de paragrafen 2.5-2.8 opgesomde maatregelen die volgens Multispiké tot de MultiSpiké methode zouden behoren. Al die maatregelen waren immers geclaimd in de conclusies van NL 581 en EP 886 en zijn niet nieuw en inventief bevonden door de rechtbank Den Haag.

5.3. De rechtbank overweegt als volgt:

5.3.1. De verwijzing in de licentieovereenkomst van 1 december 2008 naar de registratie van het Nederlandse octrooi doet vermoeden dat partijen beoogd hebben om aan Middenweg een octrooilicentie te verlenen. De overeenkomst met Middenweg is ook getekend door [REDACTED] die het Nederlandse octrooi houdt waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen. De overeenkomst met Middenweg is echter gesloten door Orchid Gardens en niet door [REDACTED]. In de onderhavige procedure heeft Multispike, waaraan Orchid Gardens haar vordering op Middenweg heeft gecedeerd, zich op het standpunt gesteld dat de licentieovereenkomst geen octrooilicentie is maar een knowhowlicentie en ook Middenweg is van mening dat aan haar geen octrooilicentie is verleend. Wat daar ook van zij, nu [REDACTED] afstand heeft gedaan van het Nederlandse octrooi kan in het midden worden gelaten de vraag of aan Middenweg een octrooilicentie is verleend en Middenweg na het opzeggen van de licentieovereenkomst de geoctrooieerde werkwijze is blijven hanteren, nu – door de afstand c.q. vernietiging van het Nederlandse (deel van het Europese) octrooi – aan dit octrooi geen rechten kunnen worden ontleend.

5.3.2. Ter beoordeling ligt voor de vraag of er sprake is van een overeenkomst tussen Middenweg en Orchid Gardens, op grond waarvan Middenweg gehouden is enige vergoeding aan Multispike te betalen. Multispike heeft in dit verband aangevoerd dat Middenweg de methode MultiSpike ook na de opzegging van de licentieovereenkomst is blijven toepassen, zodat de goede trouw Middenweg gebiedt haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

5.3.3. Nog daargelaten dat Multispike onvoldoende stelt welke knowhow Middenweg na het opzeggen van de overeenkomst is blijven gebruiken, anders dan het gebruik van cytokinine, is de rechtbank van oordeel dat voor zover de knowhow de in het Nederlandse octrooi omschreven werkwijze betreft (de behandeling met cytokinine in combinatie met een koudeperiode), het gebruik van deze knowhow niet kan leiden tot een verplichting tot betaling van een (licentie)vergoeding, nu deze knowhow, naar Multispike ook erkent, openbaar is geweest. Bovendien is het gebruik van cytokinine als groeibevorderingsmiddel in combinatie met een koudeperiode een algemeen bekende methode, zoals Multispike eveneens erkent. Het ook na opzegging van de overeenkomst blijven gebruiken van deze methode, zelfs indien sprake is van het toepassen van een bepaalde concentratie van cytokinine, zonder daarvoor aan Orchid Gardens een vergoeding te betalen, levert naar het oordeel van de rechtbank geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de licentieovereenkomst op. Dat [REDACTED] naast de in het octrooi omschreven werkwijze nog andere kennis/knowhow heeft overgedragen, is door Multispike onvoldoende gesteld. Dit wordt in de licentieovereenkomst ook niet omschreven. Gezien het verweer van Middenweg, dat die knowhow in ieder geval niet kan betreffen het gecombineerde gebruik van cytokinine en een koudeperiode en evenmin de door Multispike in de dagvaarding in de paragrafen 2.5-2.8 opgesomde maatregelen, aangezien al die toepassingen waren geclaimd in de conclusies van het Nederlands octrooi en door de rechtbank Den Haag niet als nieuw en inventief zijn bevonden, kan Multispike niet volstaan, gelijk zij bij pleidooi doet, met de niet nader geconcretiseerde opmerking dat het gaat om de wijze van gebruik en de toepassing van de methode, zoals de concentratie cytokinine, de hoeveelheid, duur en de omstandigheden waaronder het middel MultiSpike moet worden toegepast. Het had op de weg van Multispike gelegen om ter voldoening aan haar stelplicht nader te concretiseren wat onder de door haar gestelde knowhow moet worden verstaan en in hoeverre deze

knowhow meer omvat dan waarvoor [REDACTED] een octrooi heeft aangevraagd. Nu Multispike dit heeft nagelaten concludeert de rechtbank dat Multispike niet heeft voldaan aan haar stelplicht, zodat voor bewijslevering geen plaats is.

5.3.4. De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat de vorderingen als ongegrond moeten worden afgewezen.

In reconventie

5.4. Uit hetgeen in conventie is overwogen vloeit voort dat het door Multispike gelegd conservatoir beslag als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Aannemelijk is dat Middenweg ten gevolge van deze beslaglegging schade heeft geleden en dat Multispike aansprakelijk is voor die door Middenweg geleden schade. Ter bepaling van de omvang van de door Middenweg geleden schade zal de zaak worden verwezen naar een schadestaatprocedure.

5.5. Als voorschot op de door Multispike te betalen schadevergoeding zal thans een bedrag van € 200.000,00 worden toegewezen. Daarbij heeft de rechtbank als uitgangspunt genomen dat Middenweg onbetwist heeft gesteld dat zij twee periodes niet heeft kunnen leveren. Het betreft de periode van 21 oktober tot 5 november 2010 (2 weken) en de periode van vrijdag 19 tot maandag 22 november 2010. De rechtbank is van oordeel dat aannemelijk is dat Middenweg in die periode schade heeft geleden omdat zij in die weken geen inkomsten heeft gegenereerd die zij anders hoogstwaarschijnlijk via de veiling wel had gegenereerd en dat die schade minimaal een bedrag van € 200.000,00 bedraagt. Daarbij heeft de rechtbank mede betrokken hetgeen Middenweg stelt in haar conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie in de paragrafen 53 en 54.

6. De kostenveroordeling

6.1. Multispike zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Middenweg tot op heden begroot op:

in conventie:

griffierecht	€ 4.951,00
salaris advocaat 4 punten x € 3.211,00	€ 12.844,00
totaal	€ 17.795,00

in reconventie:

salaris advocaat 4 punten x ½ x € 3.211,00	€ 6.422,00
--	------------

7. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

7.2. veroordeelt Multispiké in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Middenweg en tot op heden begroot op een bedrag van € 17.795,00;

in reconventie:

7.3. veroordeelt Multispiké tot betaling van schadevergoeding aan Middenweg, op te maken bij staat, met inachtneming van hetgeen Middenweg in de paragrafen 53 en 54 van haar conclusie van antwoord tevens eis in reconventie heeft gesteld;

7.4. veroordeelt Multispiké om bij wijze van voorschot op de hiervoor genoemde schadevergoeding aan Middenweg te voldoen een bedrag van € 200.000,00 (zegge: tweehonderdduizend euro);

7.5. veroordeelt Multispiké in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Middenweg en tot op heden begroot op een bedrag van € 6.422,00;

in conventie en in reconventie:

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, mr. R.T. Hermans en mr. A.D. Scheffers en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2012.



VOOR GROSSE
Afggeven aan de advocaat van geda. eis.
De griffier de rechtbank te Breda