

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 387288 / HA ZA 11-458

Vonnis van 23 november 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
WAGNER GROUP GMBH,
gevestigd te Langenhagen, Duitsland,
eiseres,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FX PREVENT B.V.,
gevestigd te Honselersdijk, gemeente Westland,
gedaagde,
advocaat mr. L.F. Jansen te Haarlem.

Partijen zullen hierna Wagner en Fx Prevent genoemd worden.
De zaak is voor Wagner behandeld door mr. T. Berendsen, advocaat te 's-Hertogenbosch en voor FX Prevent door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter in deze rechtbank d.d. 20 januari 2011 houdende verlof om te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;
- het exploit van dagvaarding van 24 januari 2011;
- de producties bij dagvaarding, 1 t/m 9;
- de conclusie van antwoord d.d. 27 april 2011, met producties 1 t/m 4;
- de akte houdende aanvullende producties, met producties 10 t/m 12 zijdens Wagner;
- het op 5 oktober 2011 toegezonden kostenoverzicht zijdens Wagner;
- de pleitnota van mr. Berendsen;
- de pleitnota van mr. Jansen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Wagner is een onderneming die inrichtingen en systemen aanbiedt op het gebied van branddetectie, -bestrijding en -preventie.

2.2. Op naam van Wagner Alarm- und Sicherungssysteme GmbH staat het Europees octrooi EP 1 062 005, aangevraagd op 17 februari 1999 onder inroeping van prioriteit op basis van de Duitse octrooiaanvraag 19811851 d.d. 18 maart 1998 voor een Inertiserungsverfahren zur Brandverhütung und -Löschung in geschlossenen Räumen (inertiseringswerkwijze voor het voorkomen en blussen van brand in gesloten ruimten). Tegen het octrooi is (door een derde) oppositie gevoerd, waarna het in gewijzigde vorm (B2 publicatie) in stand is gebleven.

2.3. De conclusies van EP 005 luiden in de oorspronkelijke Duitse taal als volgt:

1. *Inertisierungsverfahren zur Minderung des Risikos und zum Löschen von Bränden in geschlossenen Räumen, mit folgenden Verfahrensschritten:
a) der Sauerstoffgehalt in dem umschlossenen Raum wird auf ein bestimmtes Grundinertisierungsniveau abgesenkt; und
b) im Fall eines Brandes wird der Sauerstoffgehalt von dem Grundinertisierungsniveau rasch auf ein bestimmtes Vollinertisierungsniveau weiter abgesenkt.*
2. *Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgende zusätzliche Verfahrensschritte vor Verfahrensschritt a):
a1) der Sauerstoffgehalt in dem zu überwachenden Raum wird gemessen;
a2) die Absenkung auf das Grundinertisierungsniveau erfolgt in Abhängigkeit des Sauerstoff-Messwertes.*
3. *Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch folgenden weiteren Verfahrensschritt vor Verfahrensschritt b):
b1) ein Detektor für Brandkenngrößen gibt im Brandfall ein Signal für die Vollinertisierung ab.*
4. *Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch folgenden weiteren Verfahrensschritt vor Verfahrensschritt b):
b1) der Raumluft in dem zu überwachenden Raum werden ständig repräsentative Luftproben entnommen, die einem Detektor für Brandkenngrößen zugeführt werden, der im Brandfall ein Signal für die Vollinertisierung abgibt.*
5. *Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Absenken und das Halten des gewünschten Grundinertisierungsniveaus durch Produktion und/oder Einleiten von Sauerstoff verdrängenden Gasen erfolgt.*
6. *Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Absenken und das Halten des gewünschten*

Grundinertisierungsniveaus durch eine Sauerstoffentnahmevorrichtung erfolgt.

7. *Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das rasche Absenken des Sauerstoffgehalts auf das Vollinertisierungsniveau durch Einleiten eines Sauerstoff verdrängenden Gases in den umschlossenen Raum erfolgt.*
8. *Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Sauerstoff verdrängende Gas in Gasbehältern bereitgestellt wird.*
9. *Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Einleiten der Sauerstoff verdrängenden Gase in Abhängigkeit des gemessenen Sauerstoffgehalts erfolgt.*
10. *Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, mit:*
 - einer Sauerstoffmessvorrichtung in dem zu überwachenden Raum;*
 - einer ersten Anlage zur Produktion des Sauerstoff verdrängenden Gases oder zur Entnahme von Sauerstoff aus dem zu überwachenden Raum;*
 - einer zweiten Anlage zum plötzlichen Einleiten eines Sauerstoff verdrängenden Gases in den zu überwachenden Raum; und*
 - einer Branderkennungsvorrichtung zum Detektieren einer Brandkenngröße in der Raumluft,**gekennzeichnet durch eine Steuerung, die in Abhängigkeit des Sauerstoffgehalts der Raumluft des zu überwachenden Raumes ein Grundinertisierungssignal an die erste Anlage gibt, und die in Abhängigkeit eines Detektionssignals von der Branderkennungs-
vorrichtung ein Vollinertisierungssignal an die zweite Anlage gibt.*
11. *Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Branderkennungsvorrichtung eine aspirative Branderkennungs-
vorrichtung ist.*
12. *Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Sauerstoffmessvorrichtung in dem Detektorgehäuse der Branderkennungs-
vorrichtung integriert ist.*
13. *Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Produktion der Sauerstoff verdrängenden Gase zum Erreichen des Grundinertisierungsniveaus maschinell, beispielsweise durch eine Stickstoffmaschine, erfolgt.*
14. *Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit der Erfordernisse, ob eine Begehbarkeit des umschlossenen Raumes durch Lebewesen möglich sein soll, und in Abhängigkeit der Erfordernisse, zu welchen Zeiten eine Begehbarkeit des umschlossenen Raumes durch Lebewesen möglich sein soll, zwischen dem Grundinertisierungsniveau und dem Vollinertisierungsniveau*

umgeschaltet wird, wobei das Grundinertisierungsniveau eingestellt wird, wenn eine Begehbarkeit möglich sein soll, und wobei dann das Grundinertisierungsniveau über den für die Begehbarkeit geforderten Zeitraum hinweg gehalten wird.

15. *Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung zwischen den Sauerstoffgehalten des Grundinertisierungsniveaus und des Vollinertisierungsniveaus des zu überwachenden Raumes umschaltet, beispielsweise zwischen Tag- und Nacht betrieb, unter Berücksichtigung der Erfordernisse, ob eine Begehbarkeit des Raumes durch Lebewesen möglich sein soll, wobei die Steuerung, wenn eine Begehbarkeit des Raumes möglich sein soll, den Sauerstoffgehalt auf das Grundinertisierungsniveau umschaltet und dann dieses Niveau über den geforderten Zeitraum hinweg hält.*

2.4. In de niet bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies van EP 005 als volgt:

1. *Inertiseringswerkwijze voor het verminderen van het risico en het blussen van branden in gesloten ruimten met de volgende processtappen:
a) het zuurstofgehalte in de omsloten ruimte wordt verlaagd tot een basisinertiseringsniveau; en
b) in geval van brand wordt het zuurstofgehalte van het basisinertiseringsniveau snel verder verlaagd tot een bepaald volledig inertiseringsniveau.*
2. *Werkwijze volgens conclusie 1, gekenmerkt door de volgende additionele processtappen vóór processtap a):
a1) het zuurstofgehalte in de te controleren ruimte wordt gemeten;
a2) het verlagen tot het basisinertiseringsniveau vindt plaats in afhankelijkheid van de zuurstofmeetwaarde.*
3. *Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt door de volgende verdere processtap vóór processtap b):
b1) een detector voor brandwaarden geeft in geval van brand een signaal om volledig te inertiseren af,*
4. *Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt door de volgende verdere processtap vóór processtap b):
b1) van de lucht in de te controleren ruimte worden continu representatieve luchtmonsters genomen die worden toegevoerd aan een detector voor brandwaarden, die in geval van brand een signaal om volledig te inertiseren afgeeft.*
5. *Werkwijze volgens een der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat het verlagen en het handhaven van het gewenste basisinertiseringsniveau plaatsvindt door productie en/of inleiden van zuurstof verdringende gassen.*

-
6. *Werkwijze volgens een der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat het verlagen en handhaven van het gewenste basisinertiseringsniveau plaatsvindt door middel van een inlichting om zuurstof af te voeren.*
 7. *Werkwijze volgens een der conclusies 1-6, met het kenmerk, dat het snel verder verlagen van het zuurstofgehalte tot het niveau van volledige inertisering plaatsvindt door een zuurstof verdringend gas in de omsloten ruimte in te leiden.*
 8. *Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het zuurstof verdringende gas ter beschikking wordt gesteld in gasvaten.*
 9. *Werkwijze volgens een der conclusies 5-8, met het kenmerk, dat het inleiden van de zuurstof verdringende gassen in afhankelijkheid van het gemeten zuurstofgehalte plaatsvindt.*
 10. *Inrichting voor de uitvoering van de werkwijze volgens een der conclusies 1-9 met een meetinrichting voor het meten van zuurstof in de te controleren ruimte;
een eerste inrichting voor de productie van het zuurstof verdringende gas of voor de afvoer van zuurstof uit de te controleren ruimte;
een tweede inrichting voor het plotseling inleiden van een zuurstof verdringend gas in de te controleren ruimte;
en met een voorziening voor brandherkenning voor het detecteren van een brandwaarde in de lucht in de ruimte, gekenmerkt door een regeling die in afhankelijkheid van het zuurstofgehalte van de lucht in de te controleren ruimte een signaal voor basisinertisering aan de eerste inrichting afgeeft, en die in afhankelijkheid van een detectiesignaal van de voorziening voor brandherkenning een signaal om volledig te inertiseren aan de tweede inrichting afgeeft.*
 11. *Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de voorziening voor brandherkenning een aspiratieve voorziening voor brandherkenning is.*
 12. *Inrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de meetinrichting voor het meten van zuurstof in de behuizing van de detector van de voorziening voor brandherkenning is geïntegreerd.*
 13. *Inrichting volgens een der conclusies 10-12, met het kenmerk, dat de productie van de zuurstof verdringende gassen tot aan het bereiken van het basisinertiseringsniveau machinaal, bijvoorbeeld met behulp van een stikstofmachine, plaatsvindt.*
 14. *Werkwijze volgens een der conclusies 1 tot en met 9, met het kenmerk, dat in afhankelijkheid van de eisen, of het betreden van de omsloten ruimte door levende wezens mogelijk is, en dat in afhankelijkheid van de eisen, op welke tijden de omsloten ruimte door levende wezens mogelijk is, tussen het basisinertiseringsniveau en het volledige inertiseringsniveau wordt omgeschakeld, waarbij het basisinertiseringsniveau wordt ingesteld*

indien het betreden mogelijk is, en waarbij dan het basisinertiseringsniveau gedurende de voor het betreden benodigde tijdspanne wordt gehouden.

15. *Inrichting volgens een der conclusies 10 tot en met 13, met het kenmerk, dat de regeling tussen de zuurstofgehalten van het basisinertiseringsniveau en het volledige inertiseringsniveau van de te controleren ruimte omschakelt, bijvoorbeeld tussen dag- en nachtbedrijf, rekeninghoudend met de eisen dat de te controleren ruimte door levende wezens moet kunnen worden betreden of deze daarin kunnen verblijven, waarbij de regeling indien het betreden van de ruimte mogelijk is, het zuurstofgehalte omschakelt op het basisinertiseringsniveau en dan dit niveau gedurende de benodigde tijdspanne houdt.*

- 2.5. In de niet bestreden Nederlandse vertaling van de beschrijving is onder meer het navolgende opgenomen:

[0005] Het werd als doel van de onderhavige uitvinding beschouwd een inertiseringswerkwijze voor het verminderen van het risico van branden en voor het blussen van branden in gesloten ruimten aan te geven die het doelmatig blussen van een brand bij een zo gering mogelijke opslagcapaciteit voor de flessen met inert gas mogelijk maakt.

[0006] Dit doel wordt gerealiseerd door een inertiseringswerkwijze van het in de aanhef genoemde type met de volgende processtappen: eerst wordt het zuurstofgehalte in de omsloten ruimte tot een bepaald basisinertiseringsniveau van bijvoorbeeld 16% verlaagd en in het geval van brand wordt het zuurstofgehalte tot een bepaald volledig inertiseringsniveau verder tot bijvoorbeeld 12 vol.% of minder verlaagd. Een basisinertiseringsniveau met een zuurstofconcentratie van 16 vol.% betekent generlei risico voor personen of dieren, zodat deze de ruimte altijd nog probleemloos kunnen betreden. Het volledige inertiseringsniveau kan 's nachts worden ingesteld, wanneer geen personen of dieren de desbetreffende ruimte betreden, ofwel direct als reactie op een gemelde brand. Bij een zuurstofconcentratie van 12 vol.% is de ontbrandbaarheid van de meeste materialen reeds zo ver verminderd dat deze niet meer kunnen ontbranden.

[0007] De voordelen van de werkwijze volgens de uitvinding liggen in het bijzonder in het feit dat het aantal in geval van brand benodigde vaten voor de zuurstof verdringende inerte gassen duidelijk wordt verminderd. Daardoor verminderen de totale kosten voor de inrichting voor het voorkomen en blussen van brand aanzienlijk. Bovendien is bij de bouw een kleinere drukontlastingsvoorziening noodzakelijk, omdat in geval van brand slechts een relatief gering gasvolume binnen de korte ter beschikking staande tijd moet instromen, waarvoor bij de bouw een ontlasting moet worden aangebracht.

- 2.6. Een inrichting volgens het octrooi wordt in Nederland door Wagner Nederland B.V. (een dochteronderneming van Wagner) op de markt gebracht onder de merknaam Oxyreduct.

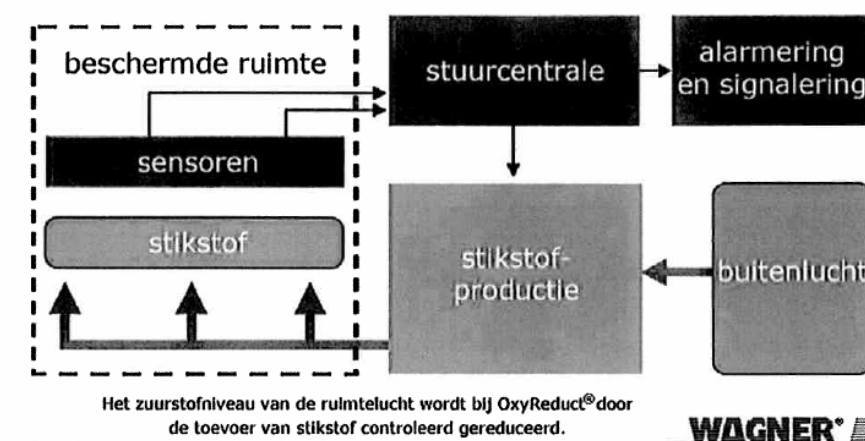
- 2.7. Unica Installatietechniek B.V. heeft in maart 2009 aan een aantal ondernemingen - waaronder Wagner en FX Prevent - het bestek toegestuurd voor het verwerven van de

opdracht om een brandbeveiligingsinstallatie voor Electrabel Nederland te plaatsen. In dat bestek is onder meer het navolgende opgenomen:

De brandveiligheid in de computerruimte wordt verzorgd door een Oxyreduct installatie die door de leverancier Wagner wordt geleverd.

gevolgd door een omschrijving waaraan de installatie dient te voldoen.

2.8. In het bestek is tevens de hieronder afgebeelde schematische weergave van het te leveren systeem opgenomen dat aan de website van Wagner Nederland B.V. is ontleend.



2.9. FX Prevent houdt zich eveneens bezig met de ontwikkeling en verhandeling van (brand)beveiligingssystemen.

2.10. In een door FX Prevent uitgegeven nieuwsbrief van mei 2010 is vermeld:

In opdracht van Unica Installatietechniek hebben wij deze maand een OXIT-QR installatie mogen plaatsen in het nieuwe kantoorgebouw van Electrabel in Zwolle. De installatie beveiligd [sic!] de MER ruimte van 390 m³ en de UPS ruimte van 80 m³ door het zuurstofgehalte permanent te verlagen. Om de brandveiligheid nog verder te optimaliseren is dit brandveiligheidssysteem tevens uitgerust met een Quick release module die in geval van rookontwikkeling in werking treedt.

2.11. FX Prevent heeft de OXIT QR installatie op haar website als volgt omschreven:

Variant één is de OXIT-QR. Hierbij wordt het zuurstofgehalte in de beveiligde ruimte permanent verlaagd tot een bepaald niveau. In geval van rookdetectie kan door middel van een quick release het zuurstofgehalte verder worden verlaagd tot 12 % O₂. Vervolgens wordt dit verlaagde zuurstofgehalte zolang als wenselijk in stand gehouden door OXIT module. Dit systeem combineert de voordelen van permanente zuurstofverlaging met gasblussing.

2.12. Bij brief van 19 augustus 2010 heeft de Duitse advocaat van Wagner aan FX Prevent laten weten van mening te zijn dat de OXIT-QR installatie inbreuk maakt op het

octrooi en is FX Prevent gesommeerd inbreuk op het octrooi te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen. FX Prevent heeft daaraan niet voldaan.

2.13. In SOLAS Consolidated Edition, 1997 (hierna: Solas), Chapter II-2: Construction, Regulation 62 (Inert gas systems), paragraaf 2 en 7.1 is het navolgende opgenomen:

- 2 *The system shall be capable of:*
- .1 *inerting empty cargo tanks by reducing the oxygen content of the atmosphere in each tank to a level at which combustion cannot be supported;*
 - .2 *maintaining the atmosphere in any part of any cargo tank with an oxygen content not exceeding 8% by volume and as a positive pressure as all times in port and at sea except when it is necessary for such a tank to be gas-free;*
 - .3 *eliminating the need for air to enter a tank during normal operations except when it is necessary for such a tank to be gas-free;*
 - .4 *purging empty cargo tanks of a hydrocarbon gas, so that subsequent gas-freeing operations will at no time create a flammable atmosphere within the tank*
- 7.1 *At least two blowers shall be fitted which together shall be capable of delivering to the cargo tanks at least the volume of gas required by paragraph 3. In the system with gas generator the Administration may permit only one blower if that system is capable of delivering the total volume of gas required by paragraph 3 to the protected cargo tanks, provided that sufficient spares for the blower and its prime mover are carried on board to enable any failure of the blower and in prime mover to be rectified by the ship's crew.*

2.14. KIWA N.V. heeft een 'Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandveiligheidsystemen gebaseerd op inertisering en zuurstofreductie' (hierna aangeduid als KIWA Richtlijn) opgesteld. De KIWA Richtlijn is opgesteld door een technische werkgroep waarvan FX Prevent lid was. Wagner heeft aan de (secretaris van de) werkgroep desgevraagd commentaar gegeven op een ontwerp voor de KIWA Richtlijn.

3. De vorderingen

3.1. Wagner vordert – na eiswijziging ter zitting, waartegen FX Prevent geen bezwaar heeft gemaakt – kort samengevat, een inbreukverbod voor Nederland, accountantsgecertificeerde opgave van gegevens (voorraad, geproduceerde en afgeleverde aantallen inbreukmakende inrichtingen, afnemers, in- en verkoopprijzen van inbreukmakende inrichtingen en de daarmee genoten bruto en netto winst, overzicht van advertentie- en promotiemateriaal), recall van inbreukmakende inrichtingen en promotiemateriaal, alles op straffe van een dwangsom, alsmede schadevergoeding dan wel winstafdracht en veroordeling van FX Prevent in de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. FX Prevent voert verweer, hetgeen hierna voor zover relevant aan de orde zal komen.

4. De beoordeling

ontvankelijkheid

4.1. FX Prevent heeft primair aangevoerd dat Wagner niet ontvankelijk zou zijn in haar vorderingen omdat het octrooi op naam staat van Wagner Alarm- und Sicherungssysteme GmbH. Dat verweer moet worden verworpen. Uit het door Wagner overgelegde uittreksel uit het handelsregister van het Amtsgericht Hannover, waarvan de getrouwheid door FX Prevent niet gemotiveerd is bestreden, blijkt dat de vennootschap Wagner Deutschland GmbH is gefuseerd ('Verschmelzung') met Wagner Alarm- und Sicherungssysteme GmbH en dat de aldus ontstane vennootschap haar naam heeft gewijzigd in Wagner Group GmbH. Aldus is eiseres in deze procedure thans houdster van het octrooi.

4.2. FX Prevent heeft zich verder op het standpunt gesteld dat het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief zou zijn.

nieuwheid

4.3. Het niet-nieuwheidsverweer baseert FX Prevent op Solas. Dat kan niet slagen. In die publicatie wordt processtap b uit conclusie 1 niet geopenbaard en evenmin een tweede inrichting voor het snel inleiden van een zuurstof verdringend gas in de te controleren ruimte zoals genoemd in conclusie 10. Voor beide onafhankelijke conclusies van EP 005, conclusies 1 en 10, geldt derhalve dat niet alle kenmerken daarvan duidelijk en ondubbelzinnig worden geopenbaard in Solas, zoals FX Prevent ter zitting ook heeft erkend.

4.4. Voor zover FX Prevent beoogd heeft de door haar genoemde NEN-EN 15004 norm aan haar niet-nieuwheidsverweer ten grondslag te leggen slaagt dat verweer alleen al niet omdat deze norm dateert van na de prioriteitsdatum. Voor zover een dergelijke norm voor de prioriteitsdatum zou hebben bestaan dan kan dat niet nieuwheidschadelijk zijn omdat ook daarvoor geldt dat uit de pagina die door FX Prevent is overgelegd niet blijkt dat daarin processtap b uit conclusie 1 wordt geopenbaard en evenmin een tweede inrichting voor het snel inleiden van een zuurstof verdringend gas in de te controleren ruimte zoals genoemd in conclusie 10.

4.5. De stelling van FX Prevent dat de combinatie van de in conclusie 1 uiteengezette maatregelen (verlaging van het zuurstofpercentage in een ruimte tot bijvoorbeeld 15% en zo nodig – bijvoorbeeld bij brand – daaropvolgend snel volledig inertiseren van de ruimte) 'sinds jaar en dag' bekend zou zijn, wordt gepasseerd, reeds omdat onderbouwing van die stelling ontbreekt.

4.6. De conclusie uit het voorgaande is dat EP 005 nieuw moet worden geacht.

inventiviteit

4.7. FX Prevent heeft erop gewezen dat op de prioriteitsdatum installaties bekend waren waarmee in een ruimte permanent het zuurstofpercentage kan worden verlaagd. Daarnaast stelt zij dat op de prioriteitsdatum blusgasinstallaties bekend waren waarbij het blusmechanisme is gebaseerd op zuurstofverdringing en zo nodig inertisering door het versneld inblazen van een inert gas. FX Prevent heeft zich op het standpunt gesteld dat de combinatie van die maatregelen, op de wijze zoals in conclusie 1 van het octrooi onder bescherming gesteld, voor de vakman voor de hand lag. Daargelaten dat dit verweer alleen al dient te worden gepasseerd wegens strijd met de goede procesorde aangezien het eerst ten pleidooie is aangevoerd, moet er ook aan voorbijgegaan worden bij gebreke van enige onderbouwing. FX Prevent heeft niet gesteld hoe en op basis waarvan de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum uitgaande van Solas zonder inventieve arbeid tot de werkwijze en inrichting volgens het octrooi zou zijn gekomen. Haar algemene ter zitting gedane aanbod te bewijzen dat inventiviteit ontbreekt wordt als onvoldoende gespecificeerd gepasseerd.

machtsmisbruik

4.8. FX Prevent heeft verder nog gesteld dat Wagner een machtspositie op de relevante markt zou hebben en dat uitoefening door Wagner van haar octrooirechten uit mededingingsrechtelijk oogpunt in strijd met het (Europees) recht zou zijn. Tegenover de betwisting door Wagner, kan zonder verdere gemotiveerde stellingen ter onderbouwing van dat standpunt, die evenwel achterwege zijn gebleven, ook dit verweer niet slagen.

strijd met redelijkheid en billijkheid

4.9. Ten slotte heeft FX Prevent aangevoerd dat uitoefening van haar octrooirechten door Wagner onaanvaardbaar zou zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Daaraan legt FX Prevent ten grondslag dat (een werknemer van) Wagner desgevraagd commentaar heeft geleverd op een concept voor de KIWA richtlijn. Daarbij heeft hij niet vermeld dat een van de daarin beschreven installaties en werkwijzen binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat verweer wordt verworpen. Naar FX Prevent ter zitting heeft erkend rustte op Wagner geen verplichting melding te maken van het bestaan van haar octrooi. Voorts heeft Wagner onweersproken aangevoerd dat de inrichting en werkwijze volgens het octrooi slechts één van de vier in de KIWA Richtlijn genoemde brandbeveiligingsystemen betreft en dat het dus mogelijk is een KIWA certificaat te verkrijgen zonder de uitvinding volgens het octrooi toe te passen. Onder die omstandigheden staat het niet vermelden van het bestaan van haar octrooi toen zij commentaar leverde op de KIWA Richtlijn, er niet aan in de weg dat Wagner haar octrooirechten jegens FX Prevent uitoefent.

inbreuk

4.10. FX Prevent heeft niet gemotiveerd bestreden dat de door haar aan Electrabel geleverde brandpreventie inrichting valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Daarmee staat de inbreuk op het octrooi vast.

vorderingen

4.11. Het gevorderde bevel inbreuk op het octrooi te staken is derhalve toewijsbaar, met dien verstande dat FX Prevent niet zal worden bevolen het 'doen' verrichten van inbreukmakende handelingen of het 'faciliteren' daarvan te staken, nu Wagner daaromtrent niets heeft gesteld. Voorts is door Wagner niet gesteld dat de inrichting van FX Prevent ook aan andere conclusies dan conclusie 10 zou voldoen, zodat het bevel tot die conclusie (en zoals gevorderd de werkwijze van conclusie 1) zal worden beperkt.

4.12. De door Wagner gevorderde opgave van alle inrichtingen die door FX Prevent direct of indirect in voorraad worden gehouden is niet toewijsbaar. Uit de niet bestreden stellingen van FX Prevent volgt dat een inbreukmakende inrichting volgens conclusie 10 van het octrooi wordt samengesteld uit onderdelen die ieder afzonderlijk ook kunnen worden aangewend om niet inbreukmakende brandpreventie-installaties samen te stellen en dat die afzonderlijke onderdelen eerst bij de afnemer ter plaatse worden samengebracht om daarmee de inbreukmakende werkwijze toe te passen¹. Om dezelfde reden is de gevorderde opgave van aantallen inbreukmakende inrichtingen die door of in opdracht of ten behoeve van FX Prevent zijn vervaardigd en/of afgeleverd alleen toewijsbaar wat betreft aantallen complete inrichtingen die zijn geïnstalleerd of afgeleverd.

4.13. Voor het overige is de gevorderde opgave toewijsbaar als verzocht, met dien verstande dat de rechtbank niet zal bepalen dat de registeraccountant door Wagner aangewezen dient te worden, zoals was gevorderd. Aan de belangen van Wagner wordt voldoende tegemoet gekomen door bepaling dat de opgave dient te worden goedgekeurd door een *onafhankelijke* accountant.

4.14. De vernietiging van aanwezige voorraad inbreukmakende inrichtingen is onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 4.12 is overwogen evenmin toewijsbaar. De vernietiging van nog aanwezig promotiemateriaal zal wel worden toegewezen.

4.15. De gevorderde dwangsom van EUR 10.000,- zal worden verbonden aan het bevel inbreukmakende handelingen te staken. Voor overtreding van overige bevelen komt deze dwangsom onredelijk hoog voor en zal de dwangsom worden gesteld op EUR 5.000,-.

4.16. Ten aanzien van de door Wagner gevorderde schadevergoeding dan wel winstafdracht heeft FX Prevent aangevoerd dat zij ter zake van installaties die zij voor de datum van de eerste sommatie (19 augustus 2010) zijn geleverd niet schadelijkt is gelet op het bepaalde in artikel 70 lid 4 ROW. Dat verweer treft doel. Het standpunt van Wagner dat iedereen die binnen een branche werkzaam is op de hoogte dient te zijn van de door branchegenoten gehouden octrooien kan in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard. Het enkele feit dat in de uitnodiging van Unica Installatietechniek B.V. was vermeld 'De brandveiligheid in de computerruimte wordt verzorgd door een Oxyreduct installatie die door de leverancier Wagner wordt geleverd' hoefde bij FX Prevent evenmin te leiden tot de gedachte dat de voorgeschreven inrichting / werkwijze door Wagner

¹ Dat is in overeenstemming met de verklaring ter zitting zijdens Wagner dat de KIWA richtlijn betrekking heeft op één (type) inrichting die volgens vier verschillende concepten kan werken, waarvan er slechts één door het octrooi onder bescherming is gesteld.

geoctrooieerd kon zijn. Dat geldt temeer nu Wagner desgevraagd commentaar heeft geleverd op de KIWA richtlijn, zonder daarbij te vermelden dat één van de daarin beschreven inrichtingen / werkwijzen door haar was geoctrooieerd. FX Prevent hoefde er onder die omstandigheden niet op bedacht te zijn dat Wagner terzake daarvan een octrooi zou kunnen hebben.

4.17. FX Prevent zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Wagner heeft een deugdelijke specificatie van haar kosten overgelegd ter hoogte van EUR 20.052,17 (inclusief griffierecht). FX heeft uitsluitend de redelijkheid van de tijdsbesteding bestreden door te wijzen op de beperkte omvang van de zaak. De rechtbank acht dat een onvoldoende gemotiveerd verweer in het licht van de toelichting van Wagner dat zij ook overleg heeft moeten voeren met de Duitse adviseurs van Wagner, terwijl voorts de bestede tijd voor een octrooizaak van deze omvang niet als buitensporig kan worden aangemerkt. De kosten van Wagner zullen derhalve conform specificatie worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt FX Prevent met onmiddellijke ingang het vervaardigen, distribueren, inkopen, verkopen en het voor een of ander aanbieden, invoeren en in voorraad hebben van inrichtingen die vallen onder conclusie 10 van EP 1 062 005, alsmede het toepassen van de in conclusie 1 van EP 1 062 005 omschreven werkwijze, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt FX Prevent binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de behandelend advocaat van Wagner, onder overlegging van deugdelijk bewijsmateriaal en een goedkeurende verklaring van een onafhankelijke registeraccountant, waarvan FX Prevent de kosten draagt, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van het navolgende:

- i) de aantallen complete inbreukmakende inrichtingen die door, in opdracht van of ten behoeve van FX Prevent zijn geïnstalleerd of afgeleverd;
- ii) de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van alle in Nederland gevestigde afnemers, niet zijnde particulieren, van de inbreukmakende inrichtingen;
- iii) de inkoop c.q. productieprijs in Euro's (exclusief BTW) alsmede de door FX Prevent gehanteerde verkoopprijs in Euro's (exclusief BTW) van de inbreukmakende producten;
- iv) de bruto- en nettowinst die FX Prevent ten gevolge van de inbreuk op de rechten van Wagner heeft genoten en de berekeningswijze daarvan, alsmede de totale omzet die FX Prevent daarmee heeft behaald;
- v) overzicht van al het advertentie/promotiemateriaal waarin gewag is gemaakt van de inbreukmakende inrichting, waaronder begrepen de website van FX Prevent en nieuwsbrieven;

5.3. beveelt FX Prevent haar gehele voorraad van het promotiemateriaal ter zake de inbreukmakende inrichtingen binnen twee weken na betekening van dit vonnis te vernietigen en Wagner binnen twee weken na de vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen, dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

5.4. veroordeelt FX Prevent om aan Wagner een dwangsom te betalen van EUR 5.000,- voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Wagner, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van het onder 5.1 gegeven bevel en van EUR 10.000,- voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Wagner, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van het onder 5.2. en/of 5.3 gegeven bevel;

5.5. veroordeelt FX Prevent aan Wagner de genoten winst door na 19 augustus 2011 gepleegde inbreuk(en) op het Octrooi EP 1 062 005 af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen, dan wel de schade die Wagner door na 19 augustus 2011 gepleegde inbreuk(en) op het Octrooi EP 1 062 005 heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden te vergoeden, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum van inbreuk, tot aan de dag der algehele voldoening;

5.6. veroordeelt FX Prevent in de proceskosten, aan de zijde van Wagner tot op heden begroot op EUR 20.052,17;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden, mr. E.F. Brinkman en mr. D van Oostveen en in het openbaar uitgesproken op 23 november 2011.