

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 417538 / KG ZA 12-410

Vonnis in kort geding van 17 juli 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BASF POLYURETHANES BENELUX B.V.,

gevestigd te Boxtel,

eiseres,

advocaat: mr. A.F. Kupecz te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEOLAC B.V.,

gevestigd te Wanssum, gemeente Meerlo-Wanssum,

gedaagde,

advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.

Partijen zullen hierna BASF en Leolac genoemd worden. Voor BASF is de zaak behandeld door mr. Kupecz voornoemd en mr. B. Berghuis van Woortman, eveneens advocaat te Amsterdam. Voor Leolac is de zaak behandeld door mr. Hoorneman voornoemd en mr. R.W. de Vrey, eveneens advocaat te Utrecht.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 26 april 2012, met dertien producties;
- de op 2 juli 2012 van beide zijden ontvangen kostenspecificaties;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 3 juli 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. BASF is een onderdeel van de BASF-groep, een wereldwijd opererend chemieconcern. BASF houdt zich bezig met de productie en verhandeling van producten voor onder meer de witgoedindustrie, de bouwnijverheid en de automobiellindustrie.

2.2. De activiteiten van Leolac bestaan onder meer uit het lamineren of coaten van (polyurethaan)schuim. Polyurethaanschuim voorzien van een coating wordt toegepast in bijvoorbeeld de meubelbranche.

2.3. De meerderheid van de aandelen in Leolac wordt gehouden door Schraven Holding B.V., de houdster van het Europese octrooi EP 1 443 071 (hierna: EP 071) voor een "*Method of manufacturing a laminated foam article, foam article thus obtained and the use thereof*". EP 071 is op 9 oktober 2008 verleend op een aanvraag van 23 januari 2004. De aanvankelijk verleende onafhankelijke conclusies 1 en 12 zijn hieronder weergegeven.

1. A method of manufacturing a laminated foam article, comprising

- i) the provision of a foam substrate, and
- ii) the application of a thermoplastic film to the foam substrate,
characterized in that step iv) and step v) are carried out which comprise:
 - iv) the application of a layer of a plastic dispersion to the thermoplastic film as obtained in step ii), and
 - v) the application of the elastomeric coating to the layer of a plastic dispersion as obtained in step iv).

12. A laminated foam article built up of, successively, a foam substrate, a thermoplastic film and an elastomeric coating, **characterized in that** a layer of a plastic dispersion is present between said thermoplastic film and said elastomeric coating.

2.4. De beschrijving van EP 071 bevat de volgende passage.

[0022] The thermoplastic film applied in step ii) of the present invention is preferably a polyurethane-based thermoplastic film. The thermoplastic film in particular functions to seal the pores and openings that are present in the foam substrate. After the thermoplastic film has been applied to the foam substrate, the pores and openings that are present in the foam substrate are completely sealed, so that the layer to be subsequently applied to the thermoplastic film cannot enter the substrate foam. [...]

2.5. Tegen de verlening van EP 071 is oppositie ingesteld door onder meer BASF. Onder de opposanten waren ook Polyex Paint Industrial B.V. (hierna: PPI) en SIKA Technology AG (hierna: SIKA). De mondelinge behandeling vond plaats op 22 november 2011. Ter zitting besliste de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau dat het octrooi in geamendeerde vorm in stand kon blijven. De schriftelijke motivering van die beslissing is op 31 januari 2012 aan de octrooihoudster en de opposanten ter beschikking gekomen. De (hernummerde) onafhankelijke conclusies van het in de oppositieprocedure beperkte octrooi luiden als volgt:

Claim 1:

A method of manufacturing a laminated foam article, characterised in that the method comprises the following steps:

- (i) the provision of a foam substrate,
 - (ii) the application of a thermoplastic film to the foam substrate,
- characterised in that step (iv) and step (v) are carried out, which comprise:
- (iv) the application of a layer of a plastic dispersion to the thermoplastic film as obtained in step (ii), and
 - (v) the application of the elastomeric coating to the layer of a plastic dispersion as obtained in step (iv) wherein the thermoplastic film is applied in a thickness of 2-8 μm and elastomeric coating is applied in a thickness of 10-50 μm , wherein a polyurethane-based foam is used as the foam substrate, the thermoplastic film is a polyurethane-based thermoplastic film, a polyurethane-based, 2-component elastomer composition is used as the elastomeric coating and, one or more of the steps (ii), (iv) and (v) are carried out by spraying.

Claim 6:

A laminated foam article built up of, successively, a foam substrate, a thermoplastic film and an elastomeric coating, characterised in that a layer of a plastic dispersion is present between said thermoplastic film and said elastomeric coating, wherein said thermoplastic film has a layer thickness of 2-8 μm and said elastomeric coating has a layer thickness of 10-50 μm , wherein a polyurethane-based foam is used as the foam substrate, the thermoplastic film is a polyurethanebased thermoplastic film, a polyurethane-based, 2-component elastomer composition is used as the elastomeric coating.

2.6. Bij brief van 21 december 2011, verstuurd aan onder meer BASF en haar afnemer PPI, heeft Leolac het volgende bericht.

Wij benaderen u omdat u bedrijfsmatig gebruik maakt van coatings en in het coaten van schuim voor allerlei toepassingen.

Ons bedrijf Leolac BV houdt zich sinds jaar en dag bezig met de ontwikkeling en productie van specifieke en hoogwaardige coatings die toepasbaar zijn op verschillende producten. Zo heeft ons bedrijf jaren terug een innovatieve coatingstechniek ontwikkeld voor het lamineren van schuimvormdelen waarvoor zij op 23 januari 2004 een Europees octrooi heeft aangevraagd. Reeds op 8 oktober 2008 werd door het Europees Octrooibureau (EOB) het Europees octrooi EP 1 443 071 verleend aan ons moederbedrijf Schraven Holding BV. Het Nederlandse deel van het Europees octrooi is van kracht (volledigheidshalve zenden we u het betreffende uittreksel Register OCNL toe).

Vanwege de grote commerciële importantie en ruime toepasbaarheid van de geoctrooieerde uitvinding is tegen dit octrooi jaren terug door een viertal partijen oppositie ingesteld. Zij meenden dat het octrooi ten onrechte verleend was en dat onze uitvinding ongeldig was in het licht van oude octrooipublicaties waarin onze uitvinding geheel of gedeeltelijk zou zijn beschreven.

Op 22 november j.l. vond het voorlopige slotstuk van deze oppositie plaats en hebben we de rechtsgeldigheid van ons octrooi ten overstaan van de Oppositieafdeling van het EOB moeten verdedigen tegen de aanvallen van de opposanten.

Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat we erin geslaagd zijn deze aanvallen te pareren en dat ons octrooi door vermelde Oppositieafdeling voor een belangrijk deel in stand is gehouden. De opposanten kunnen hiertegen nog hoger beroep aantekenen, maar wij zijn vol vertrouwen dat we ook in een eventueel hoger beroep ons octrooi overeind houden.

Zoals u wellicht bekend is staat een eventueel hoger beroep er geenszins aan in de weg dat we ons octrooi handhaven tegen derden die zonder onze toestemming gebruik maken van onze hieronder te bespreken techniek voor gelamineerde schuimvormdelen en de vervaardigingswijze daarvan.

Thans sturen wij u volledigheidshalve dit octrooischrift toe, waarvan de onafhankelijke werkwijze conclusie 1 en de voortbrengsel conclusie 6 als volgt zijn aangepast door de Oppositieafdeling van het EOB tijdens voormelde zitting van 22 november jl.:

[...]

Bovengenoemde werkwijze conclusie en voortbrengselconclusie geeft ons het exclusieve recht om deze gelamineerde schuimvormdelen bedrijfsmatig te vervaardigen, te gebruiken of te verhandelen dan wel met dit doel aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

Dit recht geldt niet allen voor Nederland, maar ook voor vele andere Europese landen waarvoor dit octrooi is verleend waaronder Duitsland, België, Engeland en Frankrijk.

Wij hechten er belang aan u deze brief te sturen, omdat u ook producten in uw assortiment voert die vergelijkbare kenmerken lijken te hebben als de "laminated foam article" uit claim 6, dan wel volgens vergelijkbare stappen als de bovenomschreven werkwijze claim 1 vervaardigd lijken te zijn.

Onze prioriteit ligt echter niet zo zeer bij het voeren van inbreukprocedures en het vorderen van schadevergoeding etc, maar eerder bij het tot stand brengen van constructieve samenwerking met bedrijven vanuit een win-win gedachte.

In dat kader zijn wij - vanzelfsprekend onder voorbehoud van alle rechten - bereid tegen redelijke voorwaarden licenties te verlenen om onze geoctrooierde gelamineerde schuimvormdelen te verhandelen, dan wel na enige tijd de vervaardiging van die schuimvormdelen zelf ter hand te nemen. In dat laatste geval bieden we u een proefperiode van een aantal maanden waarbij Leolac de bedoelde schuimvormdelen ten behoeve van uw bedrijf zal produceren en waarbij u de gelegenheid wordt geboden om met onze steun het productieproces daarvan van binnenuit te leren. Daarna kunt u desgewenst de productie zelf ter hand nemen tegen een redelijke licentievergoeding.

Wij zouden graag met u op korte termijn een afspraak maken om met een open agenda aan tafel te gaan zitten om te bezien of een dergelijke samenwerking tussen ons werkbaar is. Wij horen graag binnen een week of u daartoe bereid bent, waarna wij u zullen bellen voor het maken van een dusdanige afspraak.

De brief is ook aan andere ondernemingen verstuurd, waaronder afnemers van BASF en weer hun afnemers.

2.7. BASF heeft Leolac op 7 maart 2012 gesommeerd zich te onthouden van mededelingen omtrent (vermeende) inbreuk op EP 071. BASF maakte daarbij onder meer kenbaar dat de octrooibeschermtng volgens haar beperkt is tot toepassingen waarin sprake is van een "*thermoplastic film [...] applied in a thickness of 2-8 um*" en dat zij noch haar afnemers producten vervaardigen die onder die beschermingsomvang vallen. Bij haar sommatie heeft BASF een in haar opdracht opgesteld onderzoeksrapport gevoegd (hierna: Rapport Lutz) waarin als volgt wordt geconcludeerd.

Results

The pictures clearly show that the application of SikaSense® 3560-01 on top of a polyurethane foam forms a network of fibers. The higher the amount of SikaSense® 3560-01 applied the denser is the network formed and the more these fibers coalesce to form layer with holes (normal amount) and finally a continuous layer. In the present study thicknesses of the *fibers* of was found to be in a range of about 4 to about 26 μm . The *layer* thicknesses for a normal amount of SikaSense® 3560-01 were found to be between about 30 and up to in some places more than 100 μm and 55 to more than 100 μm for the high amount of SikaSense® 3560-01.

Conclusion

It can be concluded from the present study that the spray application of SikaSense® 3560-01 to a flexible foam does not form a uniform layer having a thickness of 2 to 8 μm .

2.8. Op 20 maart 2012 heeft Leolac in een reactie aan BASF laten weten dat haar brief niet bedoeld was als sommatie harerzijds en dat zij niet van plan was aan de sommatie van BASF te voldoen.

3. Het geschil

3.1. BASF vordert na wijziging van eis – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Leolac beveelt zich in Nederland en daarbuiten te onthouden van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 071 en zich te onthouden van misleidende mededelingen met betrekking tot (mogelijke) inbreuk, het “verregaand in stand blijven” van EP 071 na oppositie en het exclusieve recht en de handhavingsbevoegdheid van Leolac ter zake van EP 071, Leolac beveelt opgave te doen van partijen aan wie mededelingen zijn gedaan omtrent (mogelijke) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, die partijen een rectificatiebrief te sturen, met afschrift aan de raadsman van BASF, de rectificatiebrief op de website www.leolac.com te plaatsen, alsmede Leolac te verbieden (rechts)maatregelen te treffen wegens inbreuk op EP 071 ten aanzien van gelamineerde schuimdelen, althans een werkwijze voor de vervaardiging daarvan, waarvan de thermoplastische film meer dan 8 micrometer dik is, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Leolac in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3.2. Leolac voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. De bevoegdheid kennis te nemen van de vorderingen van BASF wordt gevonden in artikel 2 lid 1 EEX-Vo nu Leolac woonplaats heeft in Nederland. Deze bevoegdheid is op grond van vaste rechtspraak¹ grensoverschrijdend. De relatieve bevoegdheid van de

¹ HR 24 november 1989, NJ 1992, 404, m.nt. Verkade (Interlas/Lincoln).

voorzieningenrechter van deze rechtbank volgt, nu het in feite, hoewel aan de vordering zelf een onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, een octrooirechtelijk geschil betreft, te weten het op onrechtmatige wijze handhaven van een octrooirecht, uit artikel 80 lid 2 sub b Rijsoctrooiwet 1995.² De bevoegdheid is overigens niet bestreden.

4.2. Het spoedeisend belang in deze zaak volgt uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen van Leolac, althans de dreiging daarvan, alsmede het gestelde voortduren van de door BASF als gevolg van het handelen van Leolac geleden schade. De vorderingen van BASF zijn immers (deels) gericht op het voorkomen van (verdere) schade.

4.3. BASF vordert in essentie een zogeheten ‘wapperverbod’ en voert hiertoe aan dat Leolac onrechtmatig handelt door tegen beter weten te dreigen met handhaving van haar octrooirecht. Volgens BASF veroorzaken de handelingen van Leolac (reputatie)schade, omdat hierdoor onrust is ontstaan bij haar afnemers en bij de klanten van haar afnemers.

4.4. Leolac heeft als verweer aangevoerd dat zij met haar brief van 21 december 2011, waarvan de inhoud grotendeels is weergegeven onder 2.5. hierboven, niet onrechtmatig heeft ‘gewapperd’. Zij stelt dat zij met die brief de aangeschreven partijen slechts heeft willen wijzen op de uitkomst van de oppositieprocedure en hen heeft willen uitnodigen voor een samenwerking met Leolac. Daarin wordt Leolac niet gevolgd. In haar brief van 21 december 2011 zegt zij, nadat de in stand gebleven octrooi-conclusies zijn geciteerd, er belang aan te hechten de brief te sturen, omdat producten van de aangeschreven partij *“vergelijkbare kenmerken lijken te hebben als de “laminated foam article” uit claim 6, dan wel volgens vergelijkbare stappen als de bovenomschreven werkwijze claim 1 vervaardigd lijken te zijn.”* Daarmee wekt Leolac naar voorlopig oordeel minstgenomen de indruk dat zij van mening is dat (mogelijk) sprake is van inbreuk door de aangeschreven partij. Deze indruk wordt naar voorlopig oordeel nog versterkt door het vervolg van de brief, waarin Leolac stelt: *“[o]nze prioriteit ligt echter niet zo zeer bij het voeren van inbreukprocedures en het vorderen van schadevergoeding etc, maar eerder bij het tot stand brengen van constructieve samenwerking met bedrijven vanuit een win-win gedachte. In dat kader zijn wij – vanzelfsprekend onder voorbehoud van alle rechten – bereid tegen redelijke voorwaarden licenties te verlenen om onze geoctrooieerde gelamineerde schuimvormdelen te verhandelen [...]”*. De brief van 21 december 2011 kan voorshands bezwaarlijk anders worden begrepen dan als een dreiging van Leolac haar octrooirecht in rechte in te roepen. De samenwerking die Leolac zegt te verkiezen wordt immers nadrukkelijk gepresenteerd in combinatie met het alternatief, te weten inbreukprocedures en het vorderen van schadevergoeding waartoe zij haar rechten voorbehoudt. In dit verband acht de voorzieningenrechter ook van belang dat, zoals BASF onweersproken heeft gesteld, Leolac voorafgaand aan (de beslissing in) de oppositieprocedure ‘waarschuwingbrieven’ heeft verstuurd waarin zij marktpartijen ook al wees op de – destijds nog niet beperkte – octrooiaanvraag op (een werkwijze voor de productie van) gelamineerde schuimvoorwerpen.

4.5. Bij de beoordeling van de (on)rechtmatigheid van het versturen van sommatiebrieven heeft als uitgangspunt te gelden dat het – naar achteraf blijkt: ten onrechte – verzenden van een sommatiebrieven door de rechthebbende van een intellectueel

² Vgl. Vzr Rechtbank Arnhem 4 mei 2005, LJN AT7634 (Fico/Boschman).

eigendomsrecht teneinde inbreuk op dat recht te voorkomen of tegen te gaan, in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als die sommatie aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker is gericht.³ Onder omstandigheden kan dit evenwel anders zijn. In ieder geval is dat zo indien de rechthebbende niet te goeder trouw is, bijvoorbeeld omdat hij wist dat de aangeschreven partij geen inbreuk maakt op het ingeroepen recht althans zulks in redelijkheid niet heeft kunnen menen. De rechthebbende handelt dan immers tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Of hiervan sprake is moet steeds beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

4.6. Volgens BASF wist Leolac, althans behoorde zij te weten, dat de producten en productiemethoden van BASF, haar afnemers en de klanten van die afnemers niet onder de tijdens de oppositieprocedure beperkte beschermingsomvang van EP 071 vallen. Voorts stelt BASF onder verwijzing naar het Rapport Lutz dat Leolac wist, althans dat zij behoorde te weten, gelet op haar deskundigheid op het technologische gebied in kwestie, dat een thermoplastische film met de geotrooieerde dikte van 2 tot 8 micrometer in de praktijk niet zodanig kan worden aangebracht dat een volledig afsluitende film ontstaat, zoals naar onweersproken stelling van BASF is vereist gelet op paragraaf 0022 van de beschrijving van het octrooi.

4.7. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Leolac, naar zij ter zitting heeft erkend, voorafgaand aan het versturen van de 'waarschuwingsbrieven' en de brief van 21 december 2011 geen onderzoek heeft verricht naar de producten van de aangeschreven partijen. Leolac heeft ook niet gesteld dat het verrichten van dergelijk onderzoek onmogelijk of onredelijk bezwarend geweest zou zijn en heeft ter zitting desgevraagd laten weten dat zij geen pogingen heeft ondernomen om producten van derden te verkrijgen. Leolac had voor haar bewering dat de aangeschreven partijen inbreuk (lijken te) maken dus geen andere aanwijzingen dan oppervlakkige kennis van de producten van die partijen. Dat is naar voorlopig oordeel onvoldoende om (een vermoeden van) inbreuk op te baseren. Leolac heeft derhalve in redelijkheid niet kunnen menen dat de aangeschreven partijen inbreuk maakten op haar octrooirecht.

4.8. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft BASF voorts aan de hand van het Rapport Lutz, alsmede een tweede door BASF in het geding gebracht rapport, opgesteld door SIKA, voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het met drie lagen *coating* lamineren van (polyurethaan)schuim voorwerpen, zoals in het octrooischrift beschreven, een door middel van spuiten aangebrachte eerste laag (*primer*) in de praktijk niet leidt tot een volledig afdichtende thermoplastische film met een dikte van 2 tot 8 micrometer.

4.9. De voorzieningenrechter verwerpt het bezwaar van Leolac tegen deze rapporten op de enkele grond dat de opsteller van het eerste rapport, de heer Lutz, octrooigemachtigde van BASF is en SIKA leverancier is BASF, nu Leolac op geen enkele (andere) manier heeft toegelicht waarom aan de onderzoeksresultaten geen waarde zou kunnen worden toegekend en zij zelfs in het geheel geen inhoudelijke kritiek heeft geleverd op de onderzoeken. Evenmin heeft zij (resultaten van) eigen (tegen)onderzoek overgelegd, noch haar stelling dat zij zelf wel in staat is een eerste laag dunner dan 8 micrometer aan te brengen op enigerlei

³ HR 29 september 2006, NJ 2008, 120; LJN AU6098 (CFS Bakel / Stork) en de conclusie van A-G Huydecoper bij dat arrest.

wijze onderbouwd. Ook gelet op de resultaten van het Rapport Lutz en het rapport van SIKA moet derhalve voorshands worden aangenomen dat Leolac redelijkerwijs niet heeft kunnen menen dat degenen aan wie zij de sommatiebrieven heeft gestuurd, werkelijk inbreuk maken op EP 071. Gelet op de aan te leggen maatstaf als uiteengezet in 4.5. concludeert de voorzieningenrechter voorshands dat Leolac onrechtmatig heeft gehandeld met het versturen van de in 2.6. bedoelde sommatiebrieven.

4.10. Leolac heeft betoogd dat haar handelingen BASF geen schade hebben berokkend. In het bijzonder betwist zij dat afnemers van BASF of weer hun klanten zich naar aanleiding van haar brieven tot Leolac zouden hebben gewend. Op grond van de door BASF in het geding gebrachte verklaring van de heer Krook, *Sales Account Manager* bij BASF, kan voorshands evenwel worden aangenomen dat schade in de vorm van reputatie- en omzetverlies wel degelijk is of dreigt te ontstaan. Krook stelt:

De brievecampagne heeft ertoe geleid dat onze klanten in onzekerheid verkeren of zij (met gebruik van de door ons geleverde materialen) inbreuk maken op het octrooi van Leolac. Deze onzekerheid is slecht voor de bereidheid van onze klanten om onze producten te kopen en is slecht voor de reputatie van BASF.

4.11. De stelling van Leolac dat de verklaring van Krook buiten beschouwing dient te blijven, omdat Krook in dienst is bij BASF, wordt ter zijde geschoven. Leolac heeft, anders dan door te verwijzen naar het dienstverband van Krook, geen reden aangegeven waarom aan de juistheid van de verklaring moet worden getwijfeld, terwijl (dreiging van) schade in de vorm van uitblijvende orders ten gevolge van de sommatiebrieven wel is aan te nemen.

4.12. Aangezien Leolac volgens de onweersproken stellingen van BASF niet vrijwillig heeft willen toezeggen zich te zullen onthouden van het doen van mededelingen omtrent (mogelijke) inbreuk op EP 071 van BASF en van haar afnemers, heeft BASF voldoende belang bij haar vordering. Mede gelet op het feit dat door BASF onweersproken is gesteld dat Leolac partijen in België en Duitsland heeft aangeschreven en gelet op de verwijzing in de brief van 21 december 2011 naar “vele andere Europese landen” waar het octrooi volgens Leolac van kracht is, zal het uit te spreken bevel naast Nederland tevens betrekking hebben op alle andere landen dan Nederland waar EP 071 van kracht is.

4.13. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de voorzieningenrechter Leolac bevelen zich te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 071 voor het geval Leolac voor die mededeling onvoldoende concrete, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen heeft. Daarmee wordt recht gedaan aan enerzijds het belang van BASF om gevrijwaard te blijven van onrechtmatig ‘wapperen’ en anderzijds aan het belang dat Leolac heeft bij het op rechtmatige wijze handhaven van het octrooirecht. Niet uit te sluiten valt immers dat in de toekomst mogelijk wel sprake kan zijn van voldoende verdenking van inbreuk op EP 071.

4.14. BASF heeft voorts gesteld dat de mededelingen van Leolac misleidend zouden zijn omdat ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat i) sprake is van inbreuk, ii) EP 071 na oppositie verregaand in stand zou zijn gebleven en iii) Leolac (exclusief) rechthebbende en handhavingsbevoegd zou zijn ter zake van EP 071. In aanvulling op een verbod

mededelingen te doen over (mogelijke) inbreuk, zou Leolac daarom tevens moeten worden verboden dergelijke misleidende mededelingen te doen, aldus BASF.

4.15. Het gevorderde aanvullende verbod zal niet worden toegewezen. Bij een (aanvullend) verbod op het doen van mededelingen omtrent vermeende inbreuk heeft BASF naast het hiervoor in 4.13. bedoelde bevel geen afzonderlijk belang. Voorts heeft Leolac niet gezegd dat EP 071 in oppositie verregaand in stand is gebleven, maar dat het octrooi voor een belangrijk deel in stand is gehouden en dit is naar voorlopig oordeel in zijn algemeenheid niet misleidend, althans is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk geworden dat die mededeling als misleidend moet worden aangemerkt. Nu Leolac ten slotte onweersproken heeft gesteld dat zij van de octrooihoudster een exclusieve licentie heeft verkregen, inclusief het recht om het octrooi te handhaven, is ook de mededeling van Leolac dat zij exclusief rechthebbend en handhavingsbevoegd is met betrekking tot het octrooi – waarvan zij ook zegt dat dit aan haar moederbedrijf is verleend – in het licht van haar onbestreden stelling dat zij van de octrooihoudster een exclusieve licentie met recht tot handhaven heeft verkregen, niet van dien aard dat dit toewijzing van het gevorderde bevel kan rechtvaardigen.

4.16. Voorshands is voldoende aannemelijk dat BASF spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de nevenvorderingen met betrekking tot opgave door Leolac van degenen aan wie mededelingen zijn gedaan en het versturen van een rectificatiebrief aan diegenen. Hiermee beoogt BASF immers (verdere) schade te voorkomen. Deze vorderingen zullen worden toegewezen op de in het dictum verwoorde wijze.

4.17. BASF heeft onvoldoende gemotiveerd betoogd dat zij (spoedeisend) belang heeft bij een bevel tot plaatsing van de rectificatiebrief op de website van Leolac naast een bevel alle aangeschreven partijen de rectificatiebrief te sturen. Nu laatstbedoeld bevel zal worden gegeven zal de voorzieningenrechter de gevorderde plaatsing van de rectificatiebrief op de website afwijzen.

4.18. De vordering Leolac te verbieden (rechts)maatregelen te treffen wegens (vermeende) inbreuk op EP 071 ten aanzien van gelamineerde schuimdelen, althans een werkwijze voor de vervaardiging daarvan, met een coating met een dikte van de thermoplastische film van meer dan 8 micrometer, zal worden afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijke verstrekende voorziening ziet de voorzieningenrechter, nu het Leolac reeds is verboden om EP 071 in te roepen zonder over deugdelijk onderbouwde aanwijzingen voor inbreuk te beschikken, geen aanleiding.

4.19. De gevorderde hoogte van de aan de bevelen te verbinden dwangsom komt de voorzieningenrechter niet buitensporig voor en zal daarom niet worden verminderd, zoals door Leolac verzocht. Wel zal aan de gevorderde dwangsommen een maximum worden verbonden.

4.20. Leolac zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van BASF worden begroot conform de – onweersproken – specificatie voor een bedrag van €36.565,12 aan salaris advocaat, te vermeerderen met €575,= aan griffierecht en €76,17 aan exploitkosten, derhalve in totaal op €37.216,29.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Leolac met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis zich in Nederland en in andere landen waar EP 071 van kracht is te onthouden van het (laten) doen van mededelingen inhoudende dat BASF en/of haar afnemers en/of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 071 zonder voor die mededeling voldoende concrete, op deskundig onderzoek gebaseerde aanwijzingen te hebben,

5.2. veroordeelt Leolac om aan BASF een dwangsom te betalen van €50.000,= voor iedere keer of, zulks ter keuze van BASF, ieder dag of gedeelte van een dag, dat Leoloac in strijd handelt met het in 5.1. uitgesproken bevel, tot een maximum van €2.500.000,= is bereikt,

5.3. beveelt Leolac binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van de namen en adressen van alle bedrijven aan wie brieven of emails zijn gestuurd of anderszins mededelingen zijn gedaan met vergelijkbare inhoud als de brief van 21 december 2011,

5.4. beveelt Leolac binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis een rectificatiebrief te verzenden aan alle bedrijven aan wie brieven of emails zijn gestuurd of anderszins mededelingen zijn gedaan met vergelijkbare inhoud als de brief van 21 december 2011, met de navolgende inhoud, zonder nadere toevoegingen:

“Geachte ...

Bij brief / email of ander contact d.d. ... hebben wij u meegedeeld, althans de indruk gewekt, dat u inbreuk maakt op Europees Octrooi EP 1 443 071 waarvan wij exclusief licentiehouders (met het recht van handhaving) zijn. Bij vonnis van 17 juli 2012 in een kort geding aangespannen door BASF Polyurethanes Benelux B.V. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage als zijn voorlopig oordeel gegeven dat wij daardoor onrechtmatig hebben gehandeld omdat wij redelijkerwijs niet hebben kunnen menen dat van inbreuk op EP 071 sprake zou zijn. Wij hebben uw producten niet onderzocht terwijl inbreuk ook anderszins voorshands niet aannemelijk is geworden.

Hoogachtend,

...”

met afschrift van iedere verstuurd brief aan de advocaat van BASF,

5.5. veroordeelt Leolac om aan BASF een dwangsom te betalen van €2.500,= voor ieder bedrijf ten aanzien waarvan of, zulks ter keuze van BASF, iedere dag of gedeelte daarvan dat Leoloac in strijd handelt met een in 5.3. en/of 5.4. uitgesproken bevel, tot een maximum van €500.000,= is bereikt,

5.6. veroordeelt Leolac in de proceskosten, aan de zijde van BASF tot op heden begroot op €37.216,29,

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 en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2012 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.