

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis in kort geding in gevoegde zaken van 21 oktober 2010 in de gevoegde zaken

met zaaknummer / rolnummer 374444 / KG ZA 10-1062 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MULTISPIKE B.V.,
gevestigd te Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MIDDENWEG B.V.,
gevestigd te Andel, gemeente Woudrichem,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. R.J. Stoop te Alphen aan den Rijn,
2. de coöperatie
COÖPERATIEVE RABOBANK BOMMELERWAARD U.A.,
gevestigd te Zaltbommel,
gedaagde,
advocaat: mr. D.S. van Lith te Utrecht,
3. de coöperatie
COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.,
gevestigd te Aalsmeer,
gedaagde,
advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens te 's-Gravenhage,

en met zaaknummer / rolnummer: 375239 / KG ZA 10-1107 van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JB BEHEER B.V.,
gevestigd te Roelofarendsveen, gemeente Kaag en Braassem,
 2. **[X]**,
wonende te [A],
- eisers,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MIDDENWEG B.V.,

-
2. gevestigd te Andel, gemeente Woudrichem,
advocaat: mr. R.J. Stoop te Alphen aan den Rijn,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MIDDENWEG AGRO B.V.,
gevestigd te Andel, gemeente Woudrichem,
advocaat: mr. R.J. Stoop te Alphen aan den Rijn,
 3. de coöperatie
COÖPERATIEVE RABOBANK BOMMELERWAARD U.A.,
gevestigd te Zaltbommel,
advocaat: mr. D.S. van Lith te Utrecht,
 4. de coöperatie
COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.,
gevestigd te Aalsmeer,
advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens te 's-Gravenhage,
gedaagden.

Partijen zullen hierna JB Beheer, [X], Middenweg, Middenweg Agro, Rabobank, FloraHolland en Multispike genoemd worden. De inhoudelijke behandeling van de zaken wordt voor JB Beheer, [X] en Multispike gedaan door mr. K.A.J. Bisschop en mr. ir. H. Zagers, beiden kantoorhoudende te Amsterdam, bijgestaan door L.A.C.M. van Wezenbeek, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

in de procedure met rolnummer KG ZA 10-1062:

- de dagvaardingen van 3 september 2010, met 16 producties,
- de conclusie van eis in reconventie van Middenweg,
- de bij brief van 20 september 2010 door FloraHolland toegezonden producties 1 tot en met 5,

in de procedure met rolnummer KG ZA 10-1107:

- de dagvaardingen van 20 september 2010, met 16 producties,

en in beide zaken:

- de bij faxbrief van 24 september 2010 door Middenweg en Middenweg Agro toegezonden producties 1 tot en met 3,
- een op 24 september 2010 zowel door Middenweg en Middenweg Agro (als productie 4) als door Rabobank (als productie 1) toegezonden memorandum van mr. A. Killan en dr. ir. H.W. Prins betreffende de geldigheid van het hierna te noemen Europese octrooi,
- de bij faxbrief van 24 september 2010 door JB Beheer, [X] en Multispike in het geding gebrachte producties 17 tot en met 19,
- de mondelinge behandeling van 27 september 2010, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd en de advocaat van Rabobank een niet op voorhand toegezonden kostenspecificatie heeft overgelegd.

1.2. Namens eisers in de beide zaken is verzocht om voeging. Nadat de gedaagde partijen ter zitting hadden aangegeven geen bezwaar tegen voeging te hebben, is het verzoek ter zitting toegestaan.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Voor zover thans van belang staan tussen partijen de navolgende feiten vast.

2.1. [X] is houder van Nederlandse octrooi NL 1030581 (hierna ook: NL 581) en uitvinder van de daarin en in Europese octrooi EP 1 956 886 (hierna ook: EP 886) geöctrooieerde werkwijze. Hij is tevens directeur en enig aandeelhouder van JB Beheer. Deze vennootschap is houdster van EP 886.

2.2. NL 581 betreft een “*Verbeterde werkwijze voor het telen van orchideeën*”. NL 581 is op 3 juli 2006 verleend op een aanvraag van 2 december 2005 en roept de prioriteit in van de Europese octrooiaanvraag EP 05077680, met als prioriteitsdatum 25 november 2005.

2.3. De in het kader van dit kort geding relevante conclusies van NL 581 luiden:

1. Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een Phalaenopsis orchidee door toediening van een cytokinine aan genoemde orchidee, en het blootstellen van genoemde orchidee aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij genoemd cytokinine een synthetisch cytokinine is en bij voorkeur 6-BAP (6-benzylaminopurine).

2.4. De beschrijving van NL 581 omvat de volgende passages:

Hoewel de planten het hele jaar rond worden verhandeld is de winter een zeer belangrijk verkoopseizoen. Dit betekent dat voor de planten die in de winter moeten worden verkocht, de koude inductie gedurende de zomermaanden uitgevoerd dient te worden. Dit betekent dat de kas moet worden afgekoeld tot ten minste 20 °C, hetwelk de kosten van het telen van de planten verhoogt.

[p. 2, regels 16-21]

Normaliter worden de planten bij een temperatuur gehouden van ongeveer 25 °C tot ongeveer 30 °C, bij voorkeur ongeveer 27 °C. Indien de bloei geïnduceerd moet worden, wordt de temperatuur verlaagd tot ongeveer 15 °C tot ongeveer 20 °C, bij voorkeur tot ongeveer 18 °C.

[p. 7, regels 5-8]

2.5. EP 886 betreft een “*Improved orchid culturing method*” en ziet eveneens op een werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in – onder meer – Phalaenopsis orchideeën door toediening van een cytokinine en het blootstellen van de orchidee aan een koude periode. EP 886 is verleend op 18 augustus 2010 op een aanvraag van 27 november

2006. Het octrooi roept de prioriteit in van octrooiaanvraag EP 05077680 en van de aanvraag van NL 581.

2.6. De in het kader van dit kort geding relevante conclusies van EP 886 luiden in de originele Engelse taal als volgt:

1. Method to increase the number of inflorescences in a typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* by administration of a cytokinin to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period for induction of flowering.
2. Method according to claim 1, wherein said cytokinin is a synthetic cytokinin.
3. Method according to claim 2, wherein said cytokinin is 6-BAP (6-benzylaminopurine).

2.7. In de – onbestreden – Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt.

1. Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een typische plant van het geslacht *Phalaenopsis* of *Doritaenopsis* door toedienen van een cytokinine aan genoemde plant, voorafgaand aan of gedurende het blootstellen van genoemde plant aan een koudeperiode voor de inductie van bloei.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarin genoemd cytokinine een synthetisch cytokinine is.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarin genoemd cytokinine 6-BAP (6-benzylaminopurine) is.

2.8. De octrooiaanvraag die heeft geresulteerd in EP 886 is gedaan op naam van de in Singapore gevestigde onderneming *Orchid Gardens Patents Pte. Ltd.* [X] is een van de bestuurders van deze onderneming. Na verlening is het octrooi overgedragen aan JB Beheer.

2.9. Middenweg houdt zich bezig met de kweek van orchideeën. Middenweg en Middenweg Agro zijn gevestigd op hetzelfde adres. Middenweg kweekt onder andere de orchideeënsoort *Phalaenopsis*.

2.10. Op 1 december 2008 sloten *Orchid Gardens Patents* en Middenweg een overeenkomst met betrekking tot de zogenoemde *Multispikemethode*. De door *Orchid Gardens Patents* opgestelde overeenkomst vermeldt onder meer het volgende:

Wij zijn rechthebbende op “*Multispikemethode*”. *Multispikemethode* is een methode die in het bijzonder is ontwikkeld voor 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 *Multispikemethode* te gebruiken voor het kweken van meertakkige orchideeën. [...]

De vergoeding voor deze licentie bedraagt €0,15 [exclusief BTW], voor iedere plant waarop *Multispikemethode* is toegepast. [...]

2.11. De overeenkomst verplicht Middenweg aldus tot het afdragen van een licentievergoeding voor iedere plant waarop de methode is toegepast en omvat tevens boetebepalingen voor het geval dat Middenweg verplichtingen uit de overeenkomst overtreedt, in het bijzonder in het geval dat Middenweg de methode toepast zonder toestemming van Orchid Gardens Patents.

2.12. Op 30 december 2008 heeft Middenweg in een email aan Orchid Gardens Patents bericht dat Middenweg de Multispikemethode niet langer zal toepassen.

2.13. Omdat zij meende dat Middenweg de methode ook na 30 december 2008 is blijven toepassen, heeft Orchid Gardens Patents in februari 2010 zowel de volgens haar nog verschuldigde licentievergoedingen als verbeurde contractuele boetes aan Middenweg in rekening gebracht. In totaal zou Middenweg op dat moment nog €18.574.500,= verschuldigd zijn. Middenweg stelde zich echter op het standpunt dat zij Orchid Gardens Patents niets meer verschuldigd is omdat zij een andere methode toepast en weigerde betaling.

2.14. Orchid Gardens Patents heeft vervolgens door onderzoeksbureau Prisma een aantal door Middenweg op de markt aangeboden orchideeën laten onderzoeken. Prisma heeft in de planten de aanwezigheid van de stof 6-BAP vastgesteld.

2.15. Op 5 augustus 2010 hebben Orchid Gardens Patents en Multispikemethode een akte getekend waarin Orchid Gardens Patents verklaart de vorderingen op Middenweg te cederen aan Multispikemethode, een vennootschap waarvan [X] (mede)eigenaar en bestuurder is.

2.16. Op 12 augustus 2010 heeft Multispikemethode tot verhaal van de onder 2.13. genoemde vordering ten laste van Middenweg conservatoir beslag gelegd op de zich in kassen, verwerkingsruimte en entreehal van Middenweg bevindende planten en derdenbeslag onder FloraHolland en Rabobank Altena U.A. te Werkendam. Op 13 augustus 2010 is de deurwaarder nogmaals naar de bedrijfsruimte van Middenweg gegaan om de inbeslaggenomen planten nader aan te duiden.

2.17. Op de inbeslaggenomen planten rust een pandrecht van Rabobank.

2.18. Multispikemethode heeft FloraHolland op 20 augustus 2010 van het conservatoir beslag op de planten op de hoogte gesteld en verzocht geen medewerking te verlenen aan het onttrekken van planten aan het beslag. Ook na deze datum zijn Phalaenopsis orchideeën van Middenweg op de veilingen van FloraHolland geveild.

3. Het geschil

de zaak met rolnummer KG ZA 10-1062 (onttrekking aan beslag)

3.1. Multispikemethode vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Middenweg verbiedt de goederen waarop conservatoir beslag is gelegd op enigerlei wijze te verhandelen of anderszins aan het beslag te onttrekken, Rabobank verbiedt die goederen op enigerlei wijze te (laten) verhandelen, dan wel aan te

zetten tot verhandeling van die goederen, en FloraHolland verbiedt de verhandeling van die goederen te faciliteren, en voorts alle gedaagden, althans Middenweg, beveelt opgave te doen van gegevens over afnemers en winst, een en ander op straffe van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van Middenweg, Rabobank en FloraHolland in de proceskosten.

3.2. Multispike baseert haar vorderingen op de stelling dat door de verkoop ter veiling van de beslagen planten goederen aan het beslag worden onttrokken en dat Middenweg daarmee jegens Multispike onrechtmatig handelt. FloraHolland verwijt zij onrechtmatig handelen door – ondanks haar kennis van het beslag – de verhandeling van de planten te faciliteren. Multispike sluit niet uit dat Rabobank, gebruikmakend van haar recht van parate executie en overeenkomstig een met Middenweg op de voet van artikel 3:251 lid 2 BW gesloten overeenkomst, als verkoper van de planten moet worden aangemerkt. In ieder geval moet het er volgens Multispike, gezien de macht van Rabobank over Middenweg, voor worden gehouden dat Rabobank Middenweg aanzet tot het onttrekken van de planten aan het beslag, wat eveneens jegens Multispike onrechtmatig is. De gevraagde opgave van gegevens acht Multispike noodzakelijk voor het bepalen van de door haar geleden schade. Zij stelt dat deze gegevens verloren kunnen gaan.

3.3. Middenweg, Rabobank en FloraHolland voeren verweer. Middenweg vordert daarnaast in reconventie – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het conservatoir beslag op roerende zaken en de derdenbeslagen onder FloraHolland en Rabobank Werkendam opheft, met veroordeling van Multispike in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente. Naar Middenweg stelt bestaat er een aanzienlijke kans dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat de hiervoor genoemde octrooien nietig zijn en dat de daarop gebaseerde vorderingen van Multispike dus ondeugdelijk blijken. Zij acht het beslag voorts onnodig omdat op de planten een pandrecht van Rabobank rust en het aantal planten in de kas (naar de voorzieningenrechter begrijpt: ondanks verkoop op de veiling) niet zal afnemen.

de zaak met rolnummer KG ZA 10-1107 (octrooi-inbreuk)

3.4. JB Beheer en [X] vorderen – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Middenweg, Middenweg Agro, Rabobank en FloraHolland verbiedt inbreuk te maken op EP 886 en/of NL 581, en hen gebiedt zich te onthouden van elk onrechtmatig handelen jegens JB Beheer en [X] bestaande uit het aanzetten tot, meewerken aan en/of faciliteren van inbreuk op EP 886 en/of NL 581 en voorts gedaagden, althans Middenweg, beveelt opgave te doen van gegevens over afnemers, omzet, voorraad en winst, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Middenweg, Middenweg Agro, Rabobank en FloraHolland in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.5. JB Beheer en [X] baseren hun vorderingen op de stelling dat Middenweg in haar bedrijf de geoctrooieerde werkwijze van EP 886 en NL 581 toepast, dat de gekweekte planten als rechtstreeks verkregen voortbrengselen van de werkwijze zijn aan te merken en dat de verhandeling van die planten op de veiling daarom inbreuk maakt op hun octrooien. Zij verwijten FloraHolland het faciliteren van de veiling van de planten ofschoon FloraHolland kennis heeft van het beslag op de planten en van de octrooirechten, Dit handelen moet volgens hen worden gelijkgesteld met één van de in artikel 53 lid 1 onder b

ROW¹ genoemde voorbehouden handelingen. Ook JB Beheer en [X] stellen dat Rabobank mogelijk zelf als verkoper moet worden aangemerkt en dat Rabobank in ieder geval aanzet tot het inbreukmakende handelen. Daarnaast dreigt inbreukmakend handelen omdat Rabobank heeft gemeld dat zij haar pandrechten wenst uit te oefenen terwijl daarvoor in dit geval toestemming van JB Beheer en [X] als rechthebbenden op EP 886 en NL 581 nodig is. JB Beheer en [X] stellen zich kennelijk op het standpunt dat het handelen van FloraHolland en Rabobank onrechtmatig is ook indien dit niet als inbreuk op de octrooien kan worden aangemerkt. Middenweg Agro tot slot heeft volgens JB Beheer en [X] dezelfde bestuurders als Middenweg en opereert vanaf hetzelfde bedrijfsterrein. Bij een verbod aan Middenweg dreigen volgens JB Beheer en [X] de inbreukmakende handelingen vanuit deze vennootschap te worden voortgezet. Daarom zou ook aan deze vennootschap een verbod moeten worden opgelegd.

3.6. Partijen voeren over en weer verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

spoedeisendheid

4.1. Gelet op de volgens Multispiké, JB Beheer en [X] doorgaande verkoop van de planten in strijd met het gelegde beslag en met de octrooirechten, is spoedeisend belang bij in ieder geval de gevorderde verboden aanwezig.

4.2. De gestelde octrooi-inbreuken zullen eerst worden onderzocht.

de zaak met rolnummer KG ZA 10-1107 (octrooi-inbreuk)

geldigheid van de octrooien

4.3. Bij wijze van verweer tegen de inbreukvorderingen wordt ten eerste de stelling betrokken dat de octrooien in kwestie niet verleend hadden mogen worden, omdat de werkwijze niet nieuw en/of inventief zou zijn. Daarbij wordt verwezen naar een schriftelijke opinie van Killan en Prins, die kennelijk op verzoek van een of meer gedaagden is opgesteld. Ter zitting hebben gedaagden de opinie van Killan en Prins overgenomen en op punten herhaald.

4.4. In de opinie, die overigens uitsluitend betrekking heeft op EP 886, wordt – zakelijk weergegeven – het volgende gesteld. De gemiddelde vakman was op de prioriteitsdatum bekend met de koudebehandeling van orchideeën om knoppen te initiëren. Naar de koudebehandeling zou reeds in de jaren vijftig van de vorige eeuw onderzoek zijn gedaan. Dit geldt zowel voor monopodiale orchideeën als Phalaenopsis als voor sympodiale orchideeën. Ook was hij bekend met de behandeling van monopodiale orchideeën met cytotinine om de groei van knoppen te initiëren. Voor dit laatste wordt met name verwezen

¹ Rijsoctrooiwet 1995

naar een artikel van Goh uit 1976². Het octrooi combineert deze twee bekende maatregelen voor het vermeerderen van bloeiwijzen van monopodiale orchideeën zonder enig synergetisch effect. Om die reden ontbreekt het de combinatie volgens Killan en Prins aan de vereiste inventiviteit. Bij behandeling van orchideeën van het type Doritaenopsis zou de combinatie de vakman bovendien reeds bekend kunnen zijn uit een artikel van Kim uit 2000³ (waarvan alleen de eerste pagina van het Koreaanse origineel met een in het Engels gestelde samenvatting is overgelegd) en bij de behandeling van Phalaenopsis uit Duan⁴.

4.5. JB Beheer en [X] hebben hiertegen ter zitting aangevoerd dat het artikel van Goh ziet op een andere orchideeënsoort (Aranda) dan de soorten waarop NL 581 en EP 886 betrekking hebben. Volgens JB Beheer en [X] mag er niet zonder meer van worden uitgaan dat voor orchideeën met een afwijkende fysiologie, zoals de Phalaenopsis en de Doritaenopsis, hetzelfde geldt als voor de Aranda-orchidee. Dat een bepaalde behandeling die voor laatstgenoemde soort wordt toegepast ook met succes kan worden gebruikt bij andere soorten ligt voor de gemiddelde vakman die kennis neemt van Goh niet zonder meer voor de hand, zo redeneren de octrooihouders.

4.6. Bij de verlening van EP 886 is dit argument kennelijk als juist aanvaard. In die procedure was door de examiner gewezen op een ander artikel van Goh uit 1986⁵ (D3) waarin het effect van cytokinine op het ontstaan van bloeiwijzen bij Aranda Deborah wordt gemeld. Nadat de octrooihouder had toegelicht dat Phalaenopsis en Doritaenopsis een van andere soorten afwijkende bloeiontwikkeling kennen is het octrooi – met enigszins gewijzigde conclusies – niettemin verleend.

4.7. In de opinie wordt nu betoogd dat door de examiner ten onrechte is aangenomen dat uit in de verleningsprocedure besproken literatuur zou kunnen worden afgeleid dat Aranda-orchideeën in dit opzicht afwijken van de orchideeën waarop de octrooien in kwestie zien. Maar zelfs als dit juist zou zijn, dan wordt het tegendeel – de vakman weet of verwacht dat behandeling met cytokinine van een Phalaenopsis- of Doritaenopsis-orchidee hetzelfde effect heeft als behandeling van een Aranda-orchidee of andere monopodiale orchideeën – in het rapport niet aannemelijk gemaakt.

4.8. In het licht van het voorgaande is vooralsnog niet in te zien dat de combinatie van koudebehandeling en behandeling met cytokinine bij de behandeling van Phalaenopsis- of Doritaenopsis-orchideeën niet inventief zou zijn.

4.9. Dat Kim en/of Duan nieuwheidschadelijk zou zijn, wordt slechts geopperd zonder duidelijke stellingname of toelichting. Alleen een Engelse samenvatting (Kim) of een verwijzing naar een tabel (Duan) – en meer is in dit verband niet aangevoerd – biedt

² C.J. Goh, *Regulation of Floral Initiation and Development in an Orchid Hybrid Aranda Deborah*, 1976, *Annals of Botany* 40, 645.

³ T.-J. Kim, C.-H. Lee & K.-Y. Paek, *Effects of Growth Regulators under Low Temperature Environment on Growth and Flowering of Doritaenopsis 'Happy Valentine' during Summer*, 2000, *Journal of Korean Society for Horticultural Science*.

⁴ J.-X. Duan & S. Yazawa, *Floral Induction and development in Phalaenopsis in vitro*, 1995, *Plant Cell Tissue and Organ Culture* 43: 71-74.

⁵ C.J. Goh, *Flowering of Orchids*, 1986, *Philippine Orchid Review*.

onvoldoende basis voor een dergelijk betoog. Aan deze aanval op de geldigheid van de octrooien zal de voorzieningenrechter dan ook voorbijgaan. Overigens neemt de opinie zelf de stelling in dat de resultaten van een *in vitro* onderzoek als Duan niet zonder meer geëxtrapoleerd mogen worden naar een *in vivo* situatie.

4.10. Op grond van het voorgaande moet, nu vooralsnog niet is gebleken dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat de octrooien in een bodemprocedure zullen worden vernietigd, in dit kort geding van de geldigheid van de octrooien worden uitgegaan.

inbreuk

4.11. Met betrekking tot de inbreukvraag dient beoordeeld te worden of de verrichte handelingen vallen binnen de beschermingsomvang van NL 581 en/of EP 886. Erkend is dat Middenweg Phalaenopsis-orchideeën op de veiling van FloraHolland verkoopt en bij de kweek van de platen cytokinine gebruikt. Conclusie 1 van NL 581 vereist voorts een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze. Volgens Middenweg zal de vakman uit de hiervoor weergegeven passages uit de beschrijving afleiden dat voor de in conclusie 1 genoemde koude periode een temperatuur van maximaal 20 °C wordt vereist (de vermelding 15 °C lijkt een vergissing te zijn gezien de daarop volgende voorkeurstemperatuur van 18 °C). Ter zitting heeft Middenweg erkend dat zij koelt tot 20 °C. Daarmee vallen de handelingen van Middenweg in ieder geval onder het bereik van conclusie 1 van NL 581, zodat Middenweg naar voorlopig oordeel inbreuk maakt.

4.12. Middenweg heeft bij wijze van verweer nog gesteld dat zij een andere werkwijze toepast, maar heeft desgevraagd niet willen toelichten op welke punten deze werkwijze afwijkt van de geöctrooieerde werkwijze(n). Dit leidt, ook gelet op de aspecten van haar werkwijze die Middenweg wel heeft willen prijsgeven, niet tot een ander oordeel over de inbreuk.

4.13. Nu voorshands vaststaat dat sprake is van in ieder geval inbreuk op conclusie 1 van NL 581, hoeft de inbreukvraag met betrekking tot EP 886 – waarvan conclusie 1 voorschrijft dat de toediening van cytokinine plaatsvindt *voorafgaand aan of gedurende* het blootstellen aan een koudeperiode – niet te worden behandeld omdat geen belang bestaat bij een verbod op inbreuk op EP 886 naast een verbod op inbreuk op NL 581.

de vorderingen

4.14. Het inbreukverbod tegen Middenweg is toewijsbaar. De gevorderde opgave van gegevens is gemotiveerd met de stelling dat deze nodig zouden zijn om inzicht te verkrijgen in de omvang van de inbreuk en om spoedig gepaste maatregelen te nemen. Dit belang is slechts aanwezig voor wat betreft opgave van gegevens met betrekking tot afnemers, zodat de opgave daartoe beperkt dient te worden. De reikwijdte van de opgave dient ten opzichte van de vordering te worden beperkt als in het dictum vermeld. De gevorderde dwangsommen zijn, anders dan Middenweg stelt, noodzakelijk ter bevordering van de nakoming van het vonnis. De gevorderde dwangsom met betrekking tot de opgave van gegevens komt bovenmatig voor. Deze wordt toegewezen als hierna vermeld.

4.15. Middenweg Agro heeft gesteld dat zij geen activiteiten uitoefent. Eisers hebben dit niet bestreden en ook overigens is in deze procedure niet gebleken van het tegendeel. Het gaat te ver aan deze vennootschap een inbreukverbod op te leggen uitsluitend op de grond dat de inbreukmakende activiteiten vanuit deze vennootschap voortgezet zouden kunnen worden zonder dat daarvoor concrete aanwijzingen bestaan. De vorderingen tegen Middenweg Agro worden daarom afgewezen.

4.16. Ook de vorderingen tegen Rabobank of FloraHolland dienen te worden afgewezen omdat niet blijkt van inbreukmakende handelingen of onrechtmatig handelen.

4.16.1. Uit niets blijkt dat de planten die op de veiling worden aangeboden door Rabobank worden verkocht. Evenmin blijkt dat Rabobank tot inbreukmakende handelingen aanzet. De enkele omstandigheid dat Rabobank ongetwijfeld invloed heeft op de bedrijfsvoering van Middenweg omdat zij, indien de verkopen staken, de mogelijkheid heeft de verstrekte financiering terug te vorderen, kan niet worden aangemerkt als een (onrechtmatig te achten) aanzetten tot octrooi-inbreuk. Van bijkomende omstandigheden blijkt niet. Daarnaast is aanzetten tot octrooi-inbreuk niet gelijk te stellen aan octrooi-inbreuk. Voor de vooronderstelling dat Rabobank, indien zij tot uitwinning van haar pandrecht zou overgaan, de gestelde octrooirechten niet zou respecteren bestaat geen enkele aanwijzing.

4.16.2. De handelingen van FloraHolland zijn te beschouwen als bemiddeling bij verkoop van rechtstreeks verkregen voortbrengselen van de geoctrooieerde werkwijze(n). Hiertegen kan op basis van het octrooirecht niet worden opgekomen. De stelling dat het handelen van FloraHolland onrechtmatig is omdat zij van de octrooirechten op de hoogte is wordt verworpen. Daargelaten dat niet blijkt dat FloraHolland ten tijde van de bemiddeling kennis van de octrooirechten had, is bemiddeling bij een verkoop die volgens een derde als inbreukmakend moet worden aangemerkt, niet alleen al daarom als onrechtmatig aan te merken, al was het maar omdat voor de vraag of sprake is van inbreuk niet zelden uitvoerig onderzoek noodzakelijk is en van FloraHolland niet kan worden verwacht dat zij dergelijke onderzoek doet. Bijkomende omstandigheden die de bemiddeling een onrechtmatig karakter zouden kunnen geven zijn niet gesteld.

proceskosten

4.17. In de procedure tegen Middenweg dient Middenweg als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten. Volgens opgave van JB Beheer en [X] bedragen hun totale proceskosten €22.987,50 welk bedrag uitsluitend zou zien op octrooirechtelijke deel van de onderhavige procedure (de octrooi-zaak). Middenweg heeft in twijfel getrokken dat de opgegeven uren uitsluitend zijn besteed aan de onderhavige zaak en niet ook aan de beslagzaak. JB Beheer en [X] hebben dit ontkend, maar uit de specificatie blijkt dat tijd is besteed aan een beslagrekest (dit kan slechts relevant zijn voor de beslagzaak) en worden facturen overgelegd van Prisna terwijl de resultaten van dat onderzoek mede en kennelijk in eerste instantie zijn gebruikt voor de beslagzaak. Verder moet in aanmerking genomen worden dat ook in de beslagzaak de ongeldigheid van de octrooien aan de orde is gesteld en dat daartegen verweer is gevoerd. De thans in rekening gebrachte kosten zijn dus deels gemaakt ten behoeve van verweer in die procedure. Een en ander afwegend worden de kosten van JB Beheer en [X] in deze procedure gesteld op €11.500 (afgerond 50% van de totale kosten), inclusief verschotten. Nu JB Beheer en [X]

deze kosten heeft gemaakt in een procedure tegen vier gedaagden, dient Middenweg hiervan 25% (€2.875) te dragen.

4.18. In de procedure tegen Middenweg Agro, Rabobank en FloraHolland worden JB Beheer en [X] als in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de proceskosten, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat Middenweg en Middenweg Agro de kosten gezamenlijk hebben gemaakt. Slechts door Rabobank is aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv. Haar specificatie heeft zij echter pas ter zitting aan de voorzieningenrechter en de wederpartij overgelegd. De wederpartij heeft daartegen bezwaar gemaakt. De kostenopgave wordt daarom buiten beschouwing gelaten omdat deze te laat is overgelegd. De proceskosten worden vastgesteld overeenkomstig het liquidatietarief.

de zaak met rolnummer KG ZA 10-1062 (onttrekking aan beslag)

de vordering in reconventie

4.19. Multispike heeft bezwaar gemaakt tegen de door Middenweg ingestelde eis in reconventie, stellende dat deze te laat is ingesteld, althans dat de gronden ervoor eerst ter zitting kenbaar zullen worden gemaakt en dat zij daarom onvoldoende gelegenheid zou hebben voor verweer. Dit bezwaar wordt afgewezen omdat Multispike, gezien de aard van de eis in reconventie – de opheffing van de door Multispike gelegd beslagen – en de samenhang met het geschil in conventie en met de octrooizaak, naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende in de gelegenheid is geweest verweer te voeren.

4.20. De eis in reconventie wordt eerst onderzocht omdat, indien de beslagen dienen te worden opgeheven, geen grond meer bestaat voor toewijzing van de gevorderde verboden.

4.21. Ook in deze procedure is door gedaagden beroep gedaan op ongeldigheid van de octrooien. Gelet op wat in de octrooizaak is overwogen, moet echter worden aangenomen dat EP 886 en NL 581 geldig zijn en dat Middenweg in ieder geval de geotrooieerde werkwijze van NL 581 is blijven toepassen na de beëindiging van de overeenkomst met Orchid Gardens Patents.

4.22. Zelfs indien zou worden aangenomen dat de octrooien nietig zijn, betekent dat niet zonder meer dat de vordering die aan de gelegde beslagen ten grondslag ligt – de vordering tot betaling van verschuldigde licentievergoedingen en verbeurde boetes – ondeugdelijk moet worden geoordeeld. Nietigheid van de octrooien brengt niet zonder meer met zich dat Middenweg niet meer aan haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst zou zijn gebonden. Middenweg heeft ook niet gemotiveerd waarom dit het geval zou zijn.

4.23. Ondeugdelijkheid van de vordering blijkt daarom niet. Ook kan niet worden geoordeeld dat het beslag onnodig is. Middenweg stelt naar de voorzieningenrechter begrijpt dat te verwachten is dat Multispike zich niet met succes op de planten zal kunnen verhalen omdat de Rabobank pandrecht (en dus recht van voorrang) heeft. Multispike stelt echter terecht dat dit niet is in te zien, alleen al omdat niet duidelijk is tot welk bedrag door Rabobank financiering is verstrekt en welke andere zekerheden zijn bedongen. De stelling dat het totale aantal beslagen planten (ondanks verkoop) gelijk blijft, kan uiteraard geen reden zijn dat beslag op te heffen.

4.24. De vordering tot opheffing van de beslagen wordt derhalve afgewezen met veroordeling van Middenweg in de proceskosten.

de vorderingen in conventie

4.25. Middenweg erkent dat zij orchideeën die onder het beslag van Multispike vallen op de veiling van FloraHolland heeft verkocht.

4.26. Hoewel Middenweg (en ook FloraHolland) het tegendeel betoogt, is niet van belang dat het totale aantal planten dat zich op enig moment in de bedrijfsruimten van Middenweg bevindt steeds gelijk blijft. Multispike wordt volgens Middenweg niet benadeeld door de verkoop van de planten nu de totale hoeveelheid planten niet verandert, omdat de verkochte planten worden vervangen door nieuw gekweekte. Middenweg gaat er hierbij ten onrechte aan voorbij dat het beslag zich niet over deze nieuwe planten uitstrekt. Door (een deel van de) beslagen planten aan het beslag te onttrekken doet Middenweg de door Multispike beoogde verhaalszekerheid wel degelijk afnemen.

4.27. Om dezelfde reden – handhaven van haar mogelijkheden tot verhaal – heeft Multispike belang bij haar weigering akkoord te gaan met een regeling die erop neerkomt dat beslagen planten worden verkocht en worden vervangen door nieuwe planten. In ieder geval ontnemt deze weigering, anders dan Middenweg lijkt te betogen, niet de onrechtmatigheid aan de onttrekking van goederen aan het beslag.

4.28. Dat de continuïteit van haar onderneming in gevaar komt als Middenweg niet in staat wordt gesteld de door haar gekweekte orchideeën te (blijven) verhandelen, zoals ter zitting is uiteengezet, kan evenmin reden zijn onttrekking aan het beslag (of octrooi-inbreuk) toe te staan. Onder omstandigheden zou dit gevaar – afgewogen tegen de belangen van de beslaglegger – mogelijk aanleiding kunnen zijn voor opheffing van een beslag maar geen rechtvaardiging voor onttrekking aan dat beslag. Dergelijke omstandigheden zijn overigens niet gesteld.

4.29. Op grond van het bovenstaande zal het bevel de verhandeling van beslagen goederen te staken tegen Middenweg worden toegewezen, waarbij in de context van het geschil de verhandeling ziet op verkoop van de planten op de veiling gevolgd door levering van die planten. Multispike heeft met betrekking tot de spoedeisendheid van de vordering tot opgave van informatie slechts gesteld dat zij vreest dat deze gegevens verloren kunnen gaan. Die vrees is verder niet gemotiveerd en al daarom blijkt onvoldoende spoedeisend belang bij deze vordering. Deze vordering wordt afgewezen.

4.30. Met betrekking tot de handelingen van Rabobank heeft Multispike een zelfde standpunt ingenomen als dat van JB Beheer en [X], welk standpunt hiervoor (4.16.1) is verworpen. De vorderingen tegen Rabobank zullen derhalve worden afgewezen.

4.31. FloraHolland stelt dat zij niet meewerkt aan onttrekking, omdat op het moment van verkoop ter veiling de orchideeën al – door Middenweg – aan het beslag zijn onttrokken. FloraHolland erkent op de hoogte te zijn gebracht van het beslag. Zij meent echter dat zij met betrekking tot het beslag geen controleplicht heeft en dat zij zich kan beroepen op een ‘onzekerheidsexceptie’ in die zin, dat van haar niet verwacht kan worden dat zij, slechts

afgaande op mededelingen van derden, maatregelen neemt die Middenweg ernstig zouden kunnen benadelen. FloraHolland mocht daarom haar diensten – het faciliteren van de veiling van planten – aan Middenweg blijven verrichten, zo stelt zij, te meer daar zij de contractuele plicht zou hebben de door haar leden aangeboden producten ter veiling aan te bieden. Bovendien zou Middenweg de planten ook elders kunnen aanbieden. FloraHolland betwist tenslotte de geldigheid van de cessie van de vordering van Orchid Gardens Patents aan Multispike. Nu onduidelijk is welke tegenprestatie zou zijn geleverd, heeft Multispike volgens FloraHolland de gestelde vordering op Middenweg niet rechtsgeldig verkregen.

4.32. De voorzieningenrechter ziet niet in waarom de planten op het tijdstip dat zij op de veiling worden aangeboden als reeds aan het beslag onttrokken moeten worden beschouwd. Dat standpunt wordt verworpen.

4.33. Dat FloraHolland niet de plicht heeft de rechtmatigheid van de ter veiling aangeboden goederen te controleren kan zo zijn (zie ook hiervoor onder 4.16.2), maar in de onderhavige zaak is van belang dat FloraHolland de verkoop van planten van Middenweg heeft gefaciliteerd ondanks het feit dat zij op de hoogte was van het gelegde beslag en bovendien aannemelijk is dat zij ook wist dat de planten die ter veiling werden aangeboden aan het beslag onttrokken waren. Gezien de onweersproken opkweektijd van omstreeks één jaar kunnen de door Middenweg aangeboden planten immers niet zijn opgekweekt nadat het beslag is gelegd. Van enige onzekerheid over de ontoelaatbaarheid van het handelen van Middenweg aan de kant van FloraHolland is dan geen sprake. Zij behoort zich onder deze omstandigheden te onthouden van haar bemiddeling bij de verkoop. Nu zij niettemin heeft toegelaten dat de planten zouden worden geveild, heeft zij onrechtmatig jegens Multispike gehandeld. In ieder geval dreigt onrechtmatig handelen omdat zij van oordeel is dat zij niets te maken heeft met het geschil tussen Middenweg en Multispike en haar bemiddeling kan voortzetten.

4.34. De verplichting van FloraHolland tegenover haar leden om bepaalde diensten te verrichten doet er niet aan af dat zij zich van onrechtmatig gedrag ten opzichte van derden dient te onthouden. In een geval als het onderhavige lijkt een beroep op overmacht de aangewezen weg om zich aan eventuele verplichtingen te kunnen onttrekken.

4.35. Niet ter zake doet voorts dat Middenweg ook elders producten kan afzetten, zodat hier in het midden kan blijven of, zoals door Multispike is betwist, die mogelijkheid ook bestaat voor de grote aantallen planten waar het in de onderhavige zaak om draait.

4.36. Ten aanzien van de in twijfel getrokken cessie geldt dat het eventuele ontbreken van een contraprestatie de geldigheid van de cessie niet in de weg hoeft te staan. Daarbij geldt dat zelfs als de cessie ongeldig zou zijn en Multispike dus geen enkel recht heeft, dat niet afdoet aan de rechtsgeldigheid van het gelegde beslag. Zolang het beslag niet is opgeheven, blijft onttrekking hoe dan ook onrechtmatig.

4.37. Op grond van het bovenstaande zal het tegen FloraHolland gevorderde bevel worden toegewezen. De gevorderde opgave van informatie wordt afgewezen op de hiervoor (4.29) vermelde gronden, nog daargelaten de vraag of FloraHolland beschikt over de gevraagde informatie met betrekking tot de door Middenweg genoten winst. Dat lijkt weinig waarschijnlijk.

Proceskosten

4.38. In reconventie dient Middenweg te worden veroordeeld in de proceskosten, te begroten volgens het liquidatietarief op (50% van €816 =) €408.

4.39. Nu Middenweg en FloraHolland in conventie grotendeels in het ongelijk worden gesteld, dienen zij elk te dragen een evenredig (eenderde) gedeelte van de door Multispike gemaakte advocaatkosten conform het liquidatietarief en het griffierecht, te vermeerderen met de kosten van de dagvaarding. Middenweg en FloraHolland hebben aldus te ieder dragen:

| | |
|--------------------------|---------------|
| - dagvaarding | 73,89 |
| - vast recht (1/3) | 87,66 |
| - salaris advocaat (1/3) | <u>272,00</u> |
| Totaal | €433,55 |

Gezien de grondslag van de veroordeling – onrechtmatige daad – is er reden voor een hoofdelijke proceskostenveroordeling zoals door Multispike gevorderd. In totaal wordt daarom toegevoerd €867,10.

4.40. Multispike dient op haar beurt in de procedure tegen Rabobank te worden veroordeeld in de proceskosten, te berekenen volgens het liquidatietarief.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in de zaak met rolnummer KG ZA 10-1107

in de procedure tegen Middenweg

5.1. verbiedt Middenweg inbreuk te maken op NL 581,

5.2. veroordeelt Middenweg om aan JB Beheer en [X] een dwangsom te betalen van €100.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan het in 5.1. gegeven verbod voldoet,

5.3. veroordeelt Middenweg om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van JB Beheer en [X] een door een registeraccountant gecertificeerde volledige, correcte en verifieerbare opgave te doen van de volledige namen en adressen van alle afnemers waaraan zij rechtstreeks verkregen voortbrengselen van de geclaimde werkwijze hebben geleverd of leveren, met per afnemer een specificatie van de verkoopovereenkomst, alsmede de data van levering en de hoeveelheid geleverde producten,

5.4. veroordeelt Middenweg om aan JB Beheer en [X] een dwangsom te betalen van €10.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan het in 5.3. gegeven verbod voldoet,

5.5. bepaalt dat deze dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.6. veroordeelt Middenweg in de proceskosten, aan de zijde van JB Beheer en [X] tot op heden begroot op €2.875,-,

5.7. verklaart bovenstaande veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf heden,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af,

In de procedure tegen Middenweg Agro, Rabobank en FloraHolland

5.10. wijst de vorderingen af,

5.11. veroordeelt JB Beheer en [X] in de proceskosten, aan de zijde van Middenweg Agro tot heden begroot op €408 aan salaris advocaat en €131,50 aan verschotten en aan de zijde van Rabobank en FloraHolland telkens op €816 aan salaris advocaat en €263 aan verschotten,

5.12. verklaart de proceskostenveroordeling ten gunste van Rabobank uitvoerbaar bij voorraad,

in de zaak met rolnummer KG ZA 10-1062

in conventie in de procedure tegen Middenweg en FloraHolland

5.13. verbiedt Middenweg de goederen waarop conservatoir beslag gelegd is te verhandelen of anderszins aan het beslag te onttrekken,

5.14. verbiedt FloraHolland de verhandeling van de goederen van Middenweg waarop conservatoir beslag gelegd is te faciliteren,

5.15. veroordeelt Middenweg om aan Multispiké een dwangsom te betalen van €100.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan het in 5.13. gegeven verbod voldoet, en veroordeelt FloraHolland om aan Multispiké een dwangsom te betalen van €100.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan het in 5.14. gegeven verbod voldoet,

5.16. bepaalt dat deze dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.17. veroordeelt Middenweg en FloraHolland hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Multispike tot op heden begroot op €867,10,

5.18. verklaart bovenstaande veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.19. wijst het meer of anders gevorderde af,

in conventie in de procedure tegen Rabobank

5.20. wijst het gevorderde af;

5.21. veroordeelt Multispike in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Rabobank begroot op €816 aan salaris advocaat en €263 aan griffierecht,

5.22. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.23. wijst het gevorderde af,

5.24. veroordeelt Middenweg in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Multispike begroot op €408.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2010.