

vonnis




RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht


zaaknummer / rolnummer: 349359 / KG ZA 09-1356



Vonnis in kort geding van 20 november 2009

in de zaak van

 
handelend onder de naam RIJTUIGBOUW V  SOMEREN,
wonende te Someren,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat: mr. P.W.H. Stassen te Eindhoven,



tegen

1.  **KELDERS**,
wonende te Boxtel,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KELDERS CARRIAGE SERVICES BV,
gevestigd te Boxtel,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KELDERS BEHEER BV,
gevestigd te Boxtel,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat: mr. A. Killan te 's-Gravenhage.

Eiser in conventie, verweerder in reconventie, zal hierna V  genoemd worden. Gedaagden in conventie, eisers in reconventie, zullen hierna gezamenlijk Kelders c.s. genoemd worden en afzonderlijk respectievelijk Kelders, KCS en Kelders Beheer. De zaak is voor V  behandeld door mr. P.W.H. Stassen, voornoemd, bijgestaan door ir. G.J.M. Verhees, octrooigemachtigde, en voor Kelders c.s. door voornoemde mr. A. Killan en mr. M. Westerik, eveneens advocaat te 's-Gravenhage, bijgestaan door ir. P. Hylarides, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 oktober 2009;
- de bij brief van 16 oktober 2009 ingediende producties 1 tot en met 13 zijdens V ;
- de bij afzonderlijke brief van 16 oktober 2009 ingediende productie 14 zijdens V .

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

2

-
- de akte houdende eis in reconventie en overlegging producties van 30 oktober 2009 van Kelders c.s., met producties 1 t/m 18;
 - de bij brief van 3 november 2009 ingediende herziene akte houdende eis in reconventie zijdens Kelders c.s.;
 - de op 4 november 2009 door beide partijen overgelegde kostenspecificaties;
 - de op 5 november 2009 ontvangen aanvulling van productie 17 en de aanvullende producties 19 en 20 zijdens Kelders c.s.;
 - de op 6 november 2009 gehouden mondelinge behandeling, waarbij namens beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.

1.2. Ter zitting heeft V [REDACTED] – onaangekondigd – een deel van een rijtuigframe getoond ter illustratie van haar betoog [REDACTED] benadrukt dat de getoonde constructie niet (een deel van) een door hen geproduceerd rijtuig betreft, geen bezwaar gemaakt. De mondelinge behandeling is enige tijd geschorst teneinde de voorzieningenrechter de gelegenheid te geven een viertal door Kelders c.s. voor het Paleis van Justitie opgestelde rijtuigen te bezichtigen.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. V [REDACTED] is een producent en leverancier van rijtuigen die met name voor de paardensport worden gebruikt. Hij is houder van het octrooi NL 1 028 614 voor een rijtuig (hierna ook: NL 614 of 'het octrooi'). Het octrooi is op 19 juni 2006 verleend op een aanvraag van 23 maart 2005 en roept de prioriteit in van de Nederlandse octrooiaanvraag NL 1028702, met als prioriteitsdatum 16 december 2004.

2.2. NL 614 heeft betrekking op een rijtuig voorzien van een chassis en ten minste één starre as met aan de uiteinden in of op de as gelagerde wielen. De as of assen van het rijtuig zijn nabij de uiteinden via schokbrekers met daaromheen schroefveren en via langs- en dwarsarmen verbonden met het chassis of met een met het chassis gekoppeld subframe.

2.3. Een doel van de uitvinding is blijkens de beschrijving het verschaffen van een rijtuig waarvan het rijgedrag geen of weinig negatieve gevolgen ondervindt van dwarskrachten op de wielen. Deze dwarskrachten spelen een grotere rol naarmate de snelheid waarmee gereden wordt toeneemt. Dit doel wordt bereikt door de as(sen) via ten minste één dwarsarm met het chassis of het subframe te verbinden en deze, van bovenaf gezien, onder een hoek met de langsarmen te plaatsen. Zo worden de via de wielen op de as uitgeoefende dwarskrachten door de dwarsarm(en) opgevangen en afgesteund op het chassis en het subframe.

2.4. De conclusies van NL 614 luiden als volgt:

1. Rijtuig voorzien van een chassis en ten minste één starre as met aan de uiteinden in of op de as gelagerde wielen, welke as nabij de uiteinden via schokbrekers met daaromheen aanwezige schroefveren en via, althans in hoofdzaak in rijrichting van het rijtuig zich uitstrekkende, langsarmen met het chassis of met een, met het chassis gekoppeld, subframe is verbonden, met het kenmerk, dat de as voorts via ten minste één

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

3

dwarsarm met het chassis of het subframe is verbonden, welke dwarsarm, gezien in bovenaanzicht, onder een hoek staat met de langsarmen.

2. Rijtuig volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de as naast de genoemde dwarsarm met een verdere dwarsarm met het chassis of het subframe is verbonden, waarbij beide dwarsarmen, gezien in bovenaanzicht, onder een hoek staan met de langsarmen en gespiegeld ten opzichte van de centrale lengte-as van het rijtuig ten opzichte van elkaar aanwezig zijn, en waarbij de dwarsarmen met een uiteinde scharnierbaar zijn verbonden met de as en met het andere uiteinde scharnierbaar zijn verbonden met het chassis of het subframe.

3. Rijtuig volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de dwarsarmen nabij de uiteinden van de as met de as verbonden zijn.

4. Rijtuig volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat de dwarsarmen op afstand boven de as scharnierbaar met op de as bevestigde koppelstukken zijn verbonden.

5. Rijtuig volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de langsarmen gezien in rijrichting op afstand voor de as met op de as bevestigde koppelstukken zijn verbonden.

6. Rijtuig volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de schroefveren met schokdempers gezien in rijrichting op afstand achter de as met op de as bevestigde koppelstukken zijn verbonden.

2.5. De twee figuren van het octrooi zijn hieronder weergegeven.

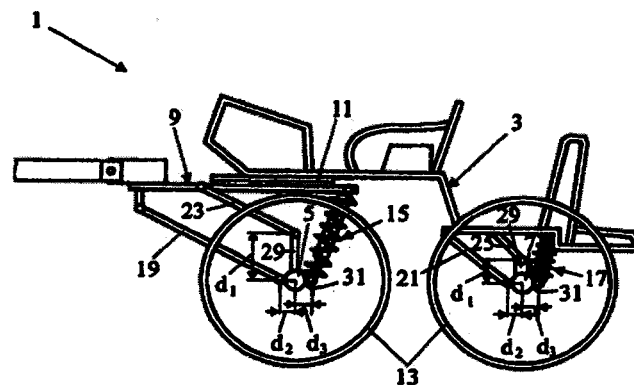


FIG. 1

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

4

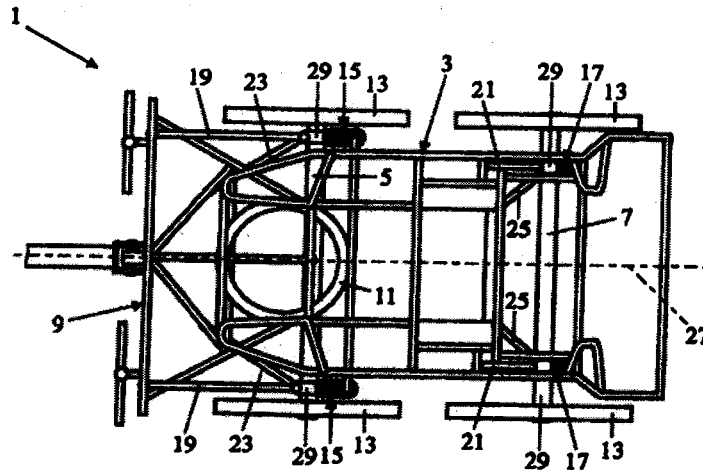


FIG. 2

2.6. In de figuren 1 en 2 is een uitvoeringsvorm van het rijtuig volgens de uitvinding weergegeven in zij- en bovenaanzicht. Te zien is een rijtuig dat is voorzien van een chassis (aangeduid met het nummer 3) en twee starre assen waarvan de voorste as (5) stuurbaar is en met een draaibaar subframe (9) is verbonden en de achterste as (7) rechtstreeks met het chassis is verbonden. Het subframe is via een draaikrans (11) verbonden met het chassis. De assen zijn met het chassis en met het subframe verbonden via schokbrekers met daaromheen aanwezige schroefveren (15, 17, in de praktijk ook wel aangeduid als McPherson-elementen) en via langsarmen (19, 21), die zich in de rijrichting van het rijtuig uitstrekken. De assen zijn daarnaast met het chassis en het subframe verbonden via twee dwarsarmen (23, 25). De dwarsarmen staan, gezien in bovenaanzicht, onder een hoek met de langsarmen. Hierbij zijn de dwarsarmen met een uiteinde scharnierbaar verbonden met de as nabij de uiteinden van de as en zijn zij met het andere uiteinde scharnierbaar verbonden met het chassis (3) en het subframe (9).

2.7. In het rapport betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd in het kader van de octrooiaanvraag voor NL 614 zijn 4 octrooien genoemd, te weten NL 1021655 (hierna: NL 655), US 4087115, US 5458359 (hierna: US 359) en DE 4402605.

2.8. US 359 is op 17 oktober 1995 verleend op een op 8 augustus 1994 ingediende Amerikaanse octrooiaanvraag. US 359 is getiteld "*Missing Link Swivel for Four-Link Rigid Axle Suspensions*" en ziet op een verbetering van de asophanging voor een voertuig waarbij vier armen worden toegepast ("*a four-link suspension for a ground vehicle*"). Volgens de uitvinding van US 359 worden twee van die armen door middel van een wartel ("*swivel*") bevestigd aan de as of aan het chassis. Het octrooi omvat onder meer de volgende figuren:

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

5

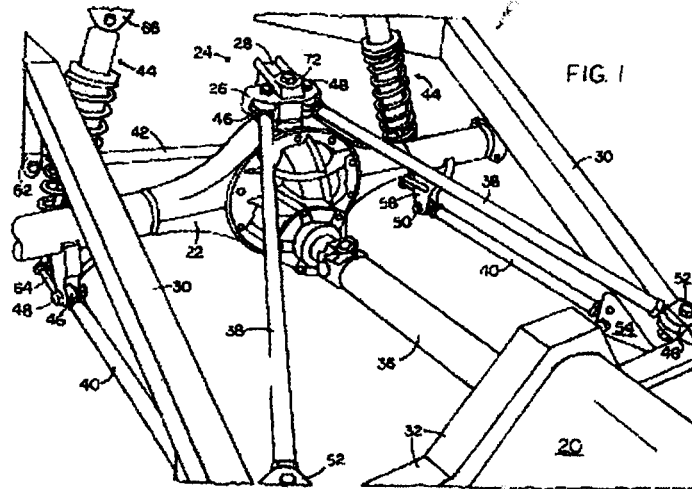


FIG. 1

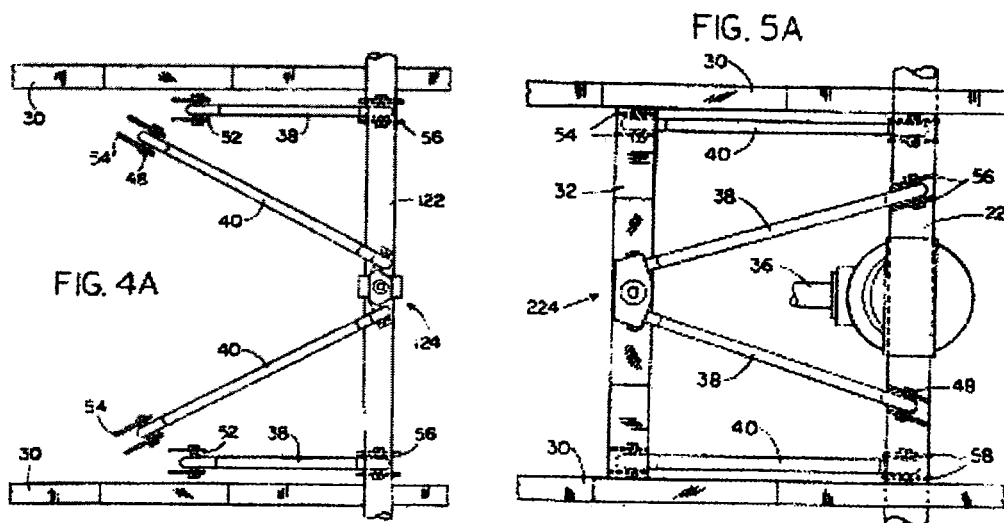


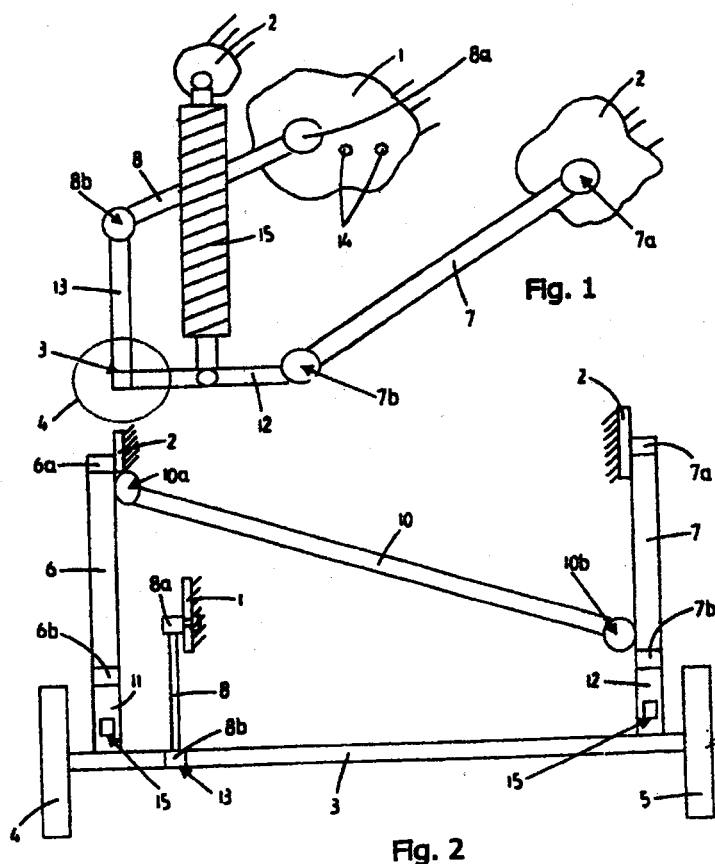
FIG. 4A

FIG. 5A

2.9. NL 655 is op 16 april 2004 verleend op een op 15 oktober 2002 ingediende aanvraag. NL 655 is getiteld "Door één of meer dieren, in het bijzonder paarden, voort te trekken rijtuig" en ziet op een twee-assig rijtuig met ten minste één starre as, waarbij de asophanging van de starre as een vierstangenmechanisme vormt met ten minste één onderste en één bovenste zwenkarm. Het octrooischrift laat een uitvoeringsvorm zien waarin tussen twee zwenkarmen een schuin opgestelde dwarsverbinding is aangebracht. De twee figuren van NL 655 zijn hieronder weergegeven.

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

6



2.10. Koetsen zoals in het octrooi onder bescherming gesteld worden gebruikt in de paardensport, in het bijzonder het mennen. De populariteit van deze vorm van paardensport is de laatste decennia aanzienlijk toegenomen. Vanaf de jaren tachtig wordt de mensport in wedstrijdverband professioneler beoefend.

2.11. Kelders c.s. houden zich net als V[redacted] bezig met het ontwerpen, produceren en verhandelen van koetsen ten behoeve van de mensport, hierna aan te duiden als KCS-koetsen.

2.12. De koetsenbouwer Jannes van der Wal heeft in 2003 voor Jan Baas een rijtuig gebouwd met chassisnummer 031216 (hierna ook: het "Baas-rijtuig"). Van der Wal heeft schriftelijk verklaard dat hij het rijtuig in maart 2004 heeft gemodificeerd door een aantal zogenoemde stabilisatiestangen aan te brengen. Het Baas-rijtuig is afgebeeld in het juni-nummer van 2004 van het tijdschrift *Mensport*, ter illustratie van een artikel over een in St. Michielsgestel gehouden evenement. Bedoelde afbeelding is hieronder weergegeven.

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

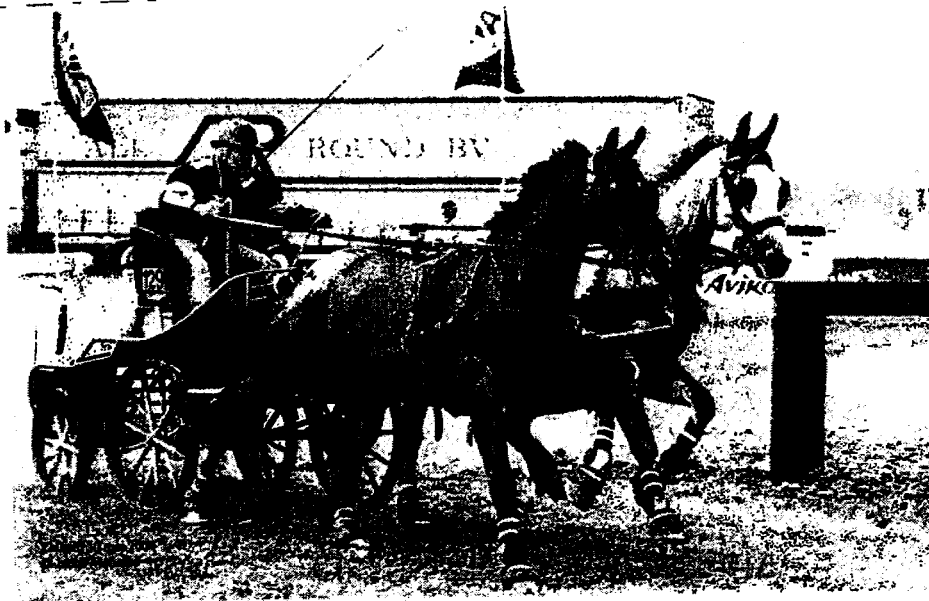
7



Jan Baas, zakt zowel in Morst als in St. Michielsgestel Play Rotjens 18 en op de hiefen.

De rode pijlen zijn door de voorzieningenrechter op de foto aangebracht.

2.13. Op 30 mei 2004 werd het Baas-rijtuig door Jacob Melissen gefotografeerd bij een evenement in Zelhem. De fotograaf heeft in een schriftelijke verklaring de juistheid van de datering die is aangebracht op de hieronder weergegeven foto bevestigd.

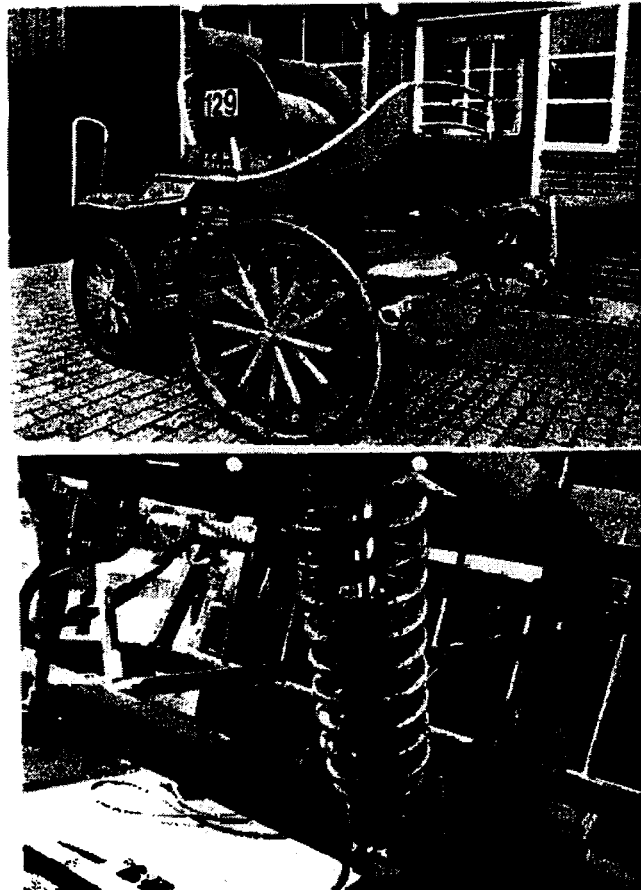


349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

8

De rode pijl is door de voorzieningenrechter op de foto aangebracht.

2.14. Hieronder is het gemodificeerde Baas-rijtuig weergegeven. De detailfoto, waarop de vooras is te zien, toont het rijtuig in rijrichting (vanaf de rechterachterzijde gefotografeerd).



3. Het geschil

3.1. V[redacted] stelt zich op het standpunt dat Kelders c.s. met het produceren en verhandelen van hun koetsen inbreuk maken op conclusies 1, 3, 4, 5 en 6 van NL 614. Hij vordert een inbreukverbod met nevenvorderingen, waaronder opgave van informatie over leveranciers, afnemers, omzet en winst, een recall en vernietiging van inbreukmakende producten, een en ander op straffe van een dwangsom, een voorschot op schadevergoeding en veroordeling van Kelders c.s. in de volledige proceskosten volgens 1019h Rv.

3.2. Kelders c.s. stellen zich op het standpunt dat de KCS-koetsen niet vallen onder de beschermingsomvang van NL 614 en dat dit octrooi bovendien nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit.

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

9

3.3. In reconventie stellen Kelders c.s. dat V [REDACTED] onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld door het doen van mededelingen aan (potentiële) afnemers van KCS. Deze mededelingen hebben de strekking dat de rijtuigen van KCS niet goed zijn en dat ze inbreuk maken op NL 614 en om die reden door V [REDACTED] in beslag kunnen worden genomen. Kelders c.s. vorderen een wapperverbod, een bevel tot verzending van een rectificatiebrief, beide op straffe van een dwangsom, alsmede veroordeling van V [REDACTED] in de volledige proceskosten volgens 1019h Rv.

3.4. Partijen voeren over en weer verweer.

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

4. De beoordeling

In conventie

Geldigheid van NL 614

4.1. Het meest verstrekkende verweer van Kelders c.s. is dat NL 614 nietig is. Het gevorderde inbreukverbod en de nevenvorderingen komen immers niet voor toewijzing in aanmerking indien er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat NL 614 nietig is. De voorzieningenrechter zal de vraag of dat geval zich hier voordoet daarom het eerst beoordelen.

Conclusie 1

4.2. Kelders c.s. stellen dat conclusie 1 van NL 614 nietig is vanwege gebrek aan nieuwheid omdat het gemodificeerde Baas-rijtuig vóór de prioriteitsdatum van NL 614 te zien zou zijn geweest bij een voor het publiek toegankelijk evenement.

4.3. V [REDACTED] bestrijdt dat de stabilisatiestangen van het gemodificeerde Baas-rijtuig al aanwezig waren vóór de prioriteitsdatum. Voorts stelt V [REDACTED] dat - zelfs indien dat wel het geval zou zijn geweest - het gemodificeerde Baas-rijtuig niet nieuwheidsschadelijk is omdat daarin geen langsarmen in de zin van het octrooi worden geopend.

4.4. V [REDACTED] heeft betwist dat de hierboven onder 2.13 weergegeven foto op 30 mei 2004 is gemaakt. Aan die betwisting legt V [REDACTED] uitsluitend ten grondslag dat hij heeft gadeslagen dat op een evenement in Deurne rond 4 september 2005 het Baas-rijtuig voor het eerst was voorzien van dwarsarmen en dat hij de koets kort daarvoor nog heeft gezien zonder dwarsarmen. Waar en wanneer dat dan geweest zou zijn heeft V [REDACTED] niet verklaard. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat die betwisting onvoldoende is onderbouwd gelet op de door Kelders c.s. overgelegde stukken, te weten: de foto van Melissen (weergegeven onder 2.13) en de afbeelding in Mensport (weergegeven onder 2.12) waarin de op de as aangebrachte dwarsarmen zichtbaar zijn, aangewezen door de rode pijlen, de schriftelijke verklaring van Melissen omtrent de juistheid van de datering op de door hem genomen foto en de schriftelijke verklaring van Baas omtrent het moment van aanbrengen van de stabilisatiestangen.

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

10

4.5. De voorzieningenrechter gaat er op grond van het voorgaande voorshands vanuit dat het gemodificeerde Baas-rijtuig in ieder geval op 30 mei 2004 te zien was bij een voor het publiek toegankelijk evenement zodat het deel uitmaakt van de stand van de techniek en dat daarin dwarsarmen in de zin van het octrooi zijn geopenbaard. Aldus komt de voorzieningenrechter toe aan de vraag of in het Baasrijtuig ook langsarmen in de zin van het octrooi zijn geopenbaard.

4.6. Kelders c.s. stellen dat de in het Baas-rijtuig toegepaste bladveren zijn te beschouwen als langsarmen in de zin van NL 614. V. [REDACTED] betwist dat omdat de lengte van een bladveer ten gevolge van buiging ervan niet constant is en daarom niet in staat is de functie van langsarm in de zin van het octrooi te vervullen.

4.7. De voorzieningenrechter stelt vast dat het octrooischrift geen nadere uitleg geeft van het begrip langsarm, noch van de functie ervan. Ten aanzien van de langsarmen is slechts vermeld dat deze zich in hoofdzaak in de rijrichting van het rijtuig uitstrekken. Verder is een voorkeursuitvoeringsvorm beschreven waarbij de langsarmen op afstand voor de as met op de as bevestigde koppelstukken zijn verbonden. Deze uitvoeringsvorm is onderwerp van volgconclusie 5.

4.8. De stelling dat een bladveer ongeschikt zou zijn om als langsarm in de zin van het octrooi te fungeren omdat deze in lengte kan variëren wijst de voorzieningenrechter van de hand. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de langsarm is aangebracht om te voorzien in stabilisatie van de as in langsrichting ten opzichte van het chassis en het subframe. Het subframe is beweegbaar ten opzichte van de as ten gevolge van de McPherson veren. De met de as verbonden langsarmen zullen om die reden tenminste aan één zijde scharnierbaar zijn aangebracht, zodat deze beweging kan worden opgevangen. In het geval van de bladveer in het Baas-rijtuig wordt deze beweging (mede; de bladveer is aan één zijde scharnierbaar aangebracht) opgevangen door de verende werking van de bladveer. De voorzieningenrechter is op grond van het voorgaande voorshands van oordeel dat de bladveren van het Baas-rijtuig dezelfde functie vervullen als de langsarmen uit het octrooi. Aldus zijn naar voorlopig oordeel ook de langsarmen uit NL 614 reeds in het Baas-rijtuig geopenbaard.

4.9. Nu voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat het gemodificeerde Baas-rijtuig reeds voor de prioriteitsdatum langsarmen en dwarsarmen in de zin van het octrooi openbaarde en voorts niet in geschil is dat het Baas-rijtuig ook de overige elementen van conclusie 1 van NL 614 openbaarde, is conclusie 1 van het octrooi naar voorlopig oordeel in zijn geheel geanticipeerd door het Baas-rijtuig. De voorzieningenrechter is op grond van het voorgaande dan ook van oordeel dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat conclusie 1 van het octrooi van V. [REDACTED] nietig is wegens gebrek aan nieuwheid.

De onderconclusies

4.10. V. [REDACTED] heeft ook de onderconclusies van NL 614 aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd. Ten aanzien daarvan hebben Kelders c.s. zich op het standpunt gesteld dat deze eveneens worden geopenbaard door het Baas-rijtuig, danwel nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit in het licht van NL 655 en/of US 359.

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

11

nieuwheid

4.11. In conclusie 2 van NL 614 is sprake van twee dwarsarmen die “gezien in bovenaanzicht, onder een hoek staan met de langsarmen en gespiegeld ten opzichte van de centrale lengte-as van het rijtuig ten opzichte van elkaar aanwezig zijn, en waarbij de dwarsarmen met een uiteinde scharnierbaar zijn verbonden met de as en met het andere uiteinde scharnierbaar zijn verbonden met het chassis of het subframe.” De bovenbedoelde foto’s van het Baas-rijtuig tonen naar voorlopig oordeel ook de symmetrische constructie die in conclusie 2 onder bescherming is gesteld. Het gemodificeerde Baas-rijtuig is daarmee ook nieuwheidsschadelijk voor conclusie 2.

4.12. Conclusie 6 heeft betrekking op de positie van de zogenoemde McPherson elementen, namelijk in rijrichting gezien op afstand achter de as verbonden met achter de as bevestigde koppelstukken. Dit element wordt naar voorlopig oordeel door het Baas-rijtuig geopenbaard, zoals is te zien op de detailfoto weergegeven in r.o. 2.14, zodat ook conclusie 6 niet nieuw geacht kan worden.

inventiviteit

4.13. Conclusie 3 heeft betrekking op een rijtuig volgens conclusie 1 waarvan de dwarsarmen nabij de uiteinden van de as met de as verbonden zijn. De voorzieningrechter stelt vast dat in het octrooischrift niet is beschreven wat het voordeel van de kenmerkende maatregel van conclusie 3 is. Daarmee beoogt conclusie 3 naar voorlopig oordeel slechts een alternatief onder bescherming te stellen voor de constructie die reeds bekend is uit het Baas-rijtuig, dat voorshands als meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt.

4.14. In het octrooischrift is niet gespecificeerd wat dient te worden verstaan onder ‘nabij’. Wel bevat het octrooischrift een omschrijving van de figuren – die mede dienen tot uitleg van de conclusies – waarin is vermeld (zie r.o. 2.6, laatste zin): ‘Hierbij zijn de dwarsarmen 23, 25 met een uiteinde scharnierbaar verbonden met de as nabij de uiteinden van de as en zijn zij met het andere uiteinde scharnierbaar verbonden met het chassis 3 en het subframe 9’ (cursivering toegevoegd). In figuur 2 van NL 614 is te zien dat de dwarsarmen bij de vooras (23) zeer dicht tegen het uiteinde van de as zijn geplaatst, maar bij de achteras zijn de dwarsarmen (25) op grotere afstand van de uiteinden van de as geplaatst – ongeveer op een derde tot de afstand van de centrale lengte-as. Aldus zal de vakman het begrip ‘nabij’ niet opvatten als ‘op zeer korte afstand van’ zoals V [redacted] heeft betoogd, maar eerder als ‘dichter bij het uiteinde van de as dan bij de centrale lengte-as, zoals Kelders c.s. hebben betoogd. Dat geldt temeer nu het slechts gaat om een alternatieve constructie ten opzichte van de constructie die reeds bekend is uit het Baas-rijtuig, waarbij de dwarsarmen juist aan het midden van de as zijn bevestigd.

4.15. Naar voorlopig oordeel wordt een constructie met dwarsarmen die zijn aanbracht nabij de uiteinden van de as in de zin van het octrooi geopenbaard in figuur 5A van US 359, waarbij de dwarsarmen zijn aangegeven met verwijzingsnummer 38. De ter zitting opgeworpen vraag of US 359 behoort tot de bij de beoordeling van inventiviteit in aanmerking te nemen stand van de techniek beantwoordt de voorzieningenrechter bevestigend. De uitvinding van US 359 verschaft een asophanging met een verbeterde stabiliteit bestemd voor voertuigen. Het technisch gebied van US 359 ligt daarmee zodanig

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

12

dicht bij dat van NL 614 dat de gemiddelde vakman naar voorlopig oordeel kennis zou nemen van US 359 als hij geplaatst zou worden voor het probleem dat NL 614 beoogt op te lossen. Dit is ook zo als moet worden aangenomen dat US 359 uitsluitend gericht is op gemotoriseerde voertuigen. Dergelijke voertuigen zijn immers ontwikkeld (mede) op basis van rijtuigen en hebben daarmee een aanzienlijk aantal technische elementen gemeen. Naar voorlopig oordeel zou de gemiddelde vakman dan ook kennis nemen van publicaties op dit – historisch en technisch – nauw verwante technische gebied om een oplossing te zoeken voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet. Dat geldt temeer omdat dit probleem wordt veroorzaakt doordat rijtuigen in toenemende mate hoge snelheden ontwikkelen. De gemiddelde vakman zal daarom juist verwachten op het gebied van motorvoertuigen – waar dit probleem zich waarschijnlijk ook heeft voorgedaan – een oplossing voor zijn probleem te vinden.

4.16. De gemiddelde vakman die op zoek is naar een alternatief voor de bevestiging van de dwarsarmen zoals bekend uit het Baas-rijtuig zal stuiten op US 359. Daarin is zowel de in het Baasrijtuig toegepaste constructie geopenbaard (figuur 4A) als een alternatieve constructie waarbij de dwarsarmen nabij de uiteinden van de assen zijn aangebracht. Naar voorlopig oordeel zou de gemiddelde vakman uitgaande van het Baas-rijtuig die kennisneemt van US 359 daarom zonder inventieve denk arbeid tot de oplossing volgens conclusie 3 van het octrooi komen.

4.17. Conclusie 4 heeft als kenmerkende maatregel dat de dwarsarmen op afstand boven de as scharnierbaar met op de as bevestigde koppelstukken zijn verbonden. Deze maatregel wordt naar voorlopig oordeel ook in US 359 geopenbaard. De wartel van US 359 (in figuur 5A weergegeven met nummer 224) fungeert immers als koppelstuk in de zin van conclusie 4. Zoals hiervoor in r.o. 4.15 reeds overwogen zal de gemiddelde vakman die zoekt naar oplossingen op het gebied van constructies voor de bevestiging van dwarsarmen van US 359 kennisnemen. Naar voorlopig oordeel zal hij op grond daarvan zonder inventieve denk arbeid tot de oplossing van conclusie 4 komen.

4.18. De kenmerkende maatregel van conclusie 5 betreft de toepassing van op de as bevestigde koppelstukken ter bevestiging van de langsarmen in rijrichting gezien op afstand voor de as. In het Baas-rijtuig is de langsarm star op de as gefixeerd en strekt de langsarm zich voor de as uit. De gemiddelde vakman zal inzien dat op een dergelijke verbinding grote krachten kunnen komen te staan die het rijgedrag van de koets nadelig kunnen beïnvloeden. Het objectieve probleem kan aldus worden geformuleerd als het vinden van zodanige verbinding tussen as en langsarm dat het rijgedrag wordt verbeterd.

4.19. Naar voorlopig oordeel zou de gemiddelde vakman bij het zoeken naar de oplossing van dat probleem stuiten op NL 655. Dit octrooi ziet net als NL 614 op de asophanging voor een rijtuig en beoogt eenzelfde probleem op te lossen, te weten het verbeteren van het rijgedrag en comfort van een rijtuig, in het bijzonder indien met hoge snelheden wordt gereden. Op pagina 2, r. 21-24 van de beschrijving van NL 655 is vermeld: *'Voor het rijgedrag is het voordelig indien aan de starre as een zich naar voren uitstreckende scharniersteun vast is bevestigd, die op een afstand van de hartlijn van de starre as het scharnier draagt dat met het achterste einde van een onderste zwenkarm is verbonden.* In de toelichting bij de figuren (zie r.o. 2.9) is op pagina 4, r. 4-8 van de beschrijving vermeld: *'Aan de starre as 3 is bij elk wiel 4,5 een zich naar voren uitstreckende scharniersteun 11, 12 vast bevestigd, die op een afstand van de hartlijn van de*

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

13

starre as 3 het scharnier 6b, 7b draagt dat met het achterste einde van een onderste zwenkarm 6,7 is verbonden'. Gelet op die passages gelezen in samenhang met de figuren bij NL 655 is naar voorlopig oordeel de maatregel van conclusie 5 van NL 614 reeds in NL 655 geopenbaard. In toepassing van die maatregel op het reeds bekende Baas-rijtuig is daarom geen inventieve arbeid te onderkennen.

Combinatie van conclusies 1, 2, 4 en 6

4.20. Ter zitting heeft V [REDACTED] laten weten zijn octrooi desnoods te willen beperken tot een combinatie van conclusies 1, 2, 4 en 6. Kelder c.s. zouden volgens V [REDACTED] ook op een aldus aangepaste conclusie inbreuk maken. De voorzieningenrechter stelt evenwel vast dat – gelet op hetgeen in r.o. 4.17 reeds is overwogen – niet is in te zien dat, nu de maatregelen van conclusies 1, 2, en 6 reeds geopenbaard zijn in het Baas-rijtuig, een combinatie met de maatregel van conclusie 4 nieuw en inventief zou zijn. Een dergelijke combinatie zal V [REDACTED] naar voorlopig oordeel dus niet kunnen baten.

Proceskosten

4.21. V [REDACTED] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. Kelders c.s. hebben de kosten aan hun zijde gespecificeerd en begroot op EUR 52.942,13. V [REDACTED] heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van deze kosten en aangevoerd dat het gehanteerde uurtarief van een van de advocaten van Kelders c.s. onredelijk hoog is, dat te veel uren aan de zaak zijn besteed en dat met name de octrooigemachtigde van Kelders c.s. te veel in rekening heeft gebracht.

4.22. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gehanteerde uurtarief en het aantal door de advocaten van Kelders c.s. bestede uren niet ongebruikelijk en niet onredelijk voorkomt voor een zaak als de onderhavige.

4.23. De voorzieningenrechter stelt vast dat een deel van de uren die door de octrooigemachtigde zijn opgevoerd (met name de uren die als "drafting" in de specificatie zijn vermeld, voor in totaal EUR 7.322,-) niet als redelijke kosten aan deze procedure kunnen worden toegerekend, nu, ook gelet op de door de advocaten aan het opstellen van stukken bestede tijd, niet duidelijk is gemaakt en ook overigens niet valt in te zien hoe deze activiteit van de octrooigemachtigde heeft bijgedragen aan deze procedure. De kosten van Kelders c.s. zullen overeenkomstig worden gematigd en worden begroot op EUR 45.570,13. Kelders c.s. hebben niet vermeld welk deel daarvan aan de conventie en welk deel aan de reconventie moet worden toegerekend. De rechtbank zal op grond van de stellingen over en weer in conventie en reconventie een vijfde deel van de gemaakte kosten aan de reconventie toerekenen. De kosten in conventie worden derhalve begroot op EUR 36.456,10.

In reconventie

Wapperverbod

4.24. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is onvoldoende gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat V [REDACTED] ook na tenuitvoerlegging van dit vonnis, op onrechtmatige wijze met zijn octrooi zal blijven wapperen, dat wil zeggen

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

14

uitlatingen zal doen die inhouden dat Kelders c.s. octrooi-inbreuk plegen, zonder daarbij te vermelden dat de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage in een kort geding als voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi van V [REDACTED] nietig is. Aldus ontbreekt een spoedeisend belang van Kelders c.s. bij het door hen gevorderde verbod en zal dat worden afgewezen.

Rectificatie

4.25. Kelders c.s. hebben wel recht en spoedeisend belang bij de door hen gevorderde rectificatie, voor zover het mededelingen van V [REDACTED] aan particulieren over de vermeende octrooi-inbreuk en de daarmee samenhangende dreiging van beslaglegging betreft. V [REDACTED] had niet het recht (potentiële) particuliere afnemers van Kelders c.s. te benaderen en hen voor te houden dat de KCS-koetsen inbreukmakende rijtuigen zouden zijn waarop hij beslag zou kunnen leggen. In de omstandigheid dat V [REDACTED] deze particulieren in de onjuiste veronderstelling heeft gebracht dat op hun van KCS afkomstige koetsen beslag zou kunnen worden gelegd, hetgeen in de markt ook een negatieve uitstraling heeft op Kelders c.s., ziet de rechtbank aanleiding V [REDACTED] te gebieden aan deze particulieren een rectificatiebrief te zenden, zoals in het dictum vermeld, zodat deze onrechtmatige toestand kan worden weggenomen.

4.26. De vordering zal worden afgewezen voor zover het mededelingen betreft over de kwaliteit van de rijtuigen van Kelders c.s., nu de daaraan ten grondslag liggende stelling dat V [REDACTED] ten onrechte aan derden heeft medegedeeld dat de KCS-koetsen van inferieure kwaliteit zouden zijn onvoldoende feitelijk is onderbouwd om te kunnen vaststellen dat V [REDACTED] in dat opzicht onrechtmatig jegens Kelders c.s. heeft gehandeld.

4.27. Kelders c.s. hebben hun vordering tot rectificatie beperkt tot vijf personen waarvan zij de correspondentie met Kelders c.s. over de mededelingen van V [REDACTED] hebben overgelegd. De voorzieningenrechter stelt vast dat slechts in twee gevallen sprake is van dreiging van beslaglegging door V [REDACTED]. Alleen voor die gevallen zal een rectificatie worden toegewezen. Uit de overgelegde correspondentie met de overige drie personen blijkt niet van enige onrechtmatige mededelingen van V [REDACTED].

4.28. Tegen de gevorderde dwangsommen is geen verweer gevoerd zodat deze vordering toewijsbaar is. Wel zal de voorzieningenrechter bepalen dat de dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, een en ander zoals hierna verwoord.

Proceskosten

4.29. In de omstandigheid dat beide partijen in reconventie deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld ziet de voorzieningenrechter aanleiding te bepalen dat iedere partij zijn eigen proceskosten heeft te dragen.

349359 / KG ZA 09-1356
20 november 2009

15

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt V [REDACTED] in de proceskosten, aan de zijde van Kelders c.s. tot op heden begroot op EUR 36.456,10;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.4. gebiedt V [REDACTED], binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, de navolgende schriftelijke rectificatie, desgewenst als bijlage per e-mail, te sturen aan mevrouw Nella Becker en mevrouw Dorieke Vosters, zonder verder commentaar en op het gebruikelijke briefpapier van V [REDACTED] en onder gelijktijdige toezending van een kopie daarvan aan de raadsman van Kelders c.s.:

"Geachte [naam betrokkene],

In de afgelopen tijd hebben wij in ons contact met u beweerd dat de rijtuigen van de firma Kelders inbreuk zouden maken ons octrooi. Bij vonnis van 20 november 2009 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage echter overwogen dat de rijtuigen van de firma Kelders naar voorlopig oordeel geen inbreuk maken op ons octrooi.

[REDACTED] V [REDACTED]"

- 5.5. veroordeelt V [REDACTED] tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom aan Kelders c.s. van EUR 5.000,- voor iedere keer of, zulks ter keuze van Kelders c.s., voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat V [REDACTED] het onder 5.4 bedoelde gebod niet of niet volledig nakomt;
- 5.6. bepaalt dat de in 5.5. bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover 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;
- 5.7. bepaalt dat ieder der partijen zijn eigen proceskosten heeft te dragen;
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af;
- 5.9. verklaart onderdelen 5.4 – 5.6 dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 20 november 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.

