



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Octrooi-inbreuk: meedagvaarden of medeplegen - noot bij Rb 's-Gravenhage 15 Dec. 2010 (Vacu Products v WMF)

Tsoutsanis, A.

Citation

Tsoutsanis, A. (2011). Octrooi-inbreuk: meedagvaarden of medeplegen - noot bij Rb 's-Gravenhage 15 Dec. 2010 (Vacu Products v WMF). *Berichten Industriële Eigendom*, 1(5), 170-171. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/17782>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/17782>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Rechtspraak

OCTROOIRECHT

Nr. 55

Rechtbank 's-Gravenhage 15 december 2010

IEF 9292

(ananassnijders)

Mr. Van Walderveen

Vacu Products gevestigd te Delft, eiseres, advocaat mr. J.M.C. Billet te Amsterdam, tegen
WMF Würtembergische Metallwarenfabrik AG, gevestigd te Geislingen, Duitsland, gedaagde, advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam

Samenvatting

Art. 53 lid 1 Row

Vacu Products vordert tegen het Duitse WMF een inbreukverbod op haar EP 0483930.

Het gevorderde verbod wordt geweigerd, omdat Vacu Products heeft niet aangetoond dat via de Duitse website ook in Nederland ananassnijders worden aangeboden en/of geleverd. Deze site is blijkens haar inrichting onvoldoende gericht op Nederland. De Nederlandse website wordt niet door WMF gehouden, maar door een Nederlandse dochteronderneming van WMF, WMF Nederland B.V., die niet in deze procedure is betrokken, en waarvoor WMF niet aansprakelijk kan worden gehouden. Vacu Products heeft daarnaast niet aangetoond dat WMF in Nederland voorbehouden handelingen verricht met betrekking tot de hier verhandelde ananassnijders. Integendeel, ten pleidooie heeft Vacu Products zelf de stelling betrokken dat WMF Nederland B.V. de ananassnijders in Nederland in het verkeer brengt. Dat zij de ananassnijders van WMF betreft, doet daar niet aan af. Vacu Products heeft voorts, gelet ook op de gemotiveerde betwisting van een ander door WMF, onvoldoende steekhoudend toegelicht op welke wijze WMF invloed zou uitoefenen of in octrooirechtelijke zin anderszins relevant betrokken zou zijn bij de activiteiten van WMF Nederland B.V., of waarom WMF aansprakelijk zou zijn voor handelingen verricht door deze vennootschap. WMF Nederland B.V. is weliswaar een 100 % deelneming van WMF, maar is als een zelfstandige rechtspersoon niettemin in beginsel aansprakelijk voor haar eigen handelingen. Vacu Products heeft geen omstandigheden gesteld die zulks in dit geval anders zouden maken.

Art. 1019h Rv

De procedure heeft slechts ten dele betrekking op handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat niet het gehele bedrag aan advocaatkosten kan worden toegewezen.

Rechtbank

2. De feiten

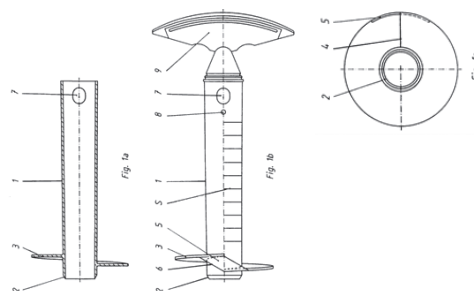
2.1. Vacu Products is houdster van Europees octrooi o 483 930 B1 (hierna: het octrooi of EP 930) dat betrekking heeft op een 'Tool for separating a core, a rind and flesh of a fruit, in particular a pineapple'. Het octrooi is verleend op 17 mei 1995 op een aanvraag daartoe van 31 oktober 1991, onder inroeping van prioriteit van 1 november 1990 op basis van Nederlandse octrooiaanvraag NL 9002385. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

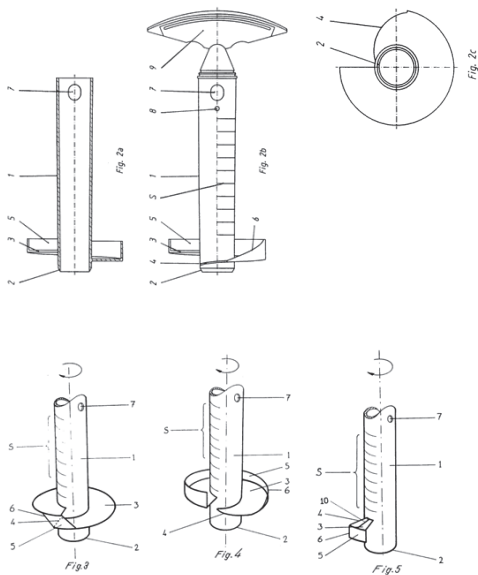
2.2. Het octrooi telt 13 conclusies. Vacu Products heeft zich evenwel slechts beroepen op conclusie 1. Deze conclusie luidt in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A tool for separating a core, a rind and flesh of a fruit, in particular a pineapple, comprising, at least, a cylindrical corer which is provided at one end with a cutting edge and at the other end with a handle or other driving member, such as a motor, whereby there is provided, close to the cutting edge (2) of the corer (1) at least one flesh cutter (3) extending radially thereon and provided each with a cutting edge (4), and whereby at the end of the flesh cutter (3), opposite to the end fixed to the corer (1), there is provided a rind cutter (5) extending parallel to the corer (1) and provided with at least one cutting edge (6), characterized in that the flesh cutter (3) is helically shaped defining a certain pitch, such that upon rotating of the tool it executes a helical movement with said pitch, whereby the rind cutter is connected to the circular periphery of the flesh cutter and extends only over a vertical height which corresponds substantially with the pitch of the flesh cutter.

2.3. Vacu Products heeft geen Nederlandse vertaling van het octrooi overgelegd.

2.4. Bij het octrooi behoren de volgende figuren.





2.5. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie ingesteld. Bij beslissing van 9 december 1999 heeft de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau het octrooi ongewijzigd in stand gelaten.

2.6. Vacu Products brengt, onder meer in Nederland, de hierna weergegeven ananassnijder op de markt.



Sinds enige tijd verhandelt Vacu Products ook een roestvrijstalen variant van haar ananassnijder.

2.7. WMF handelt in onder meer bestek, kookgerei, tafelgerei en snijgereedschap. Aanvankelijk voerde WMF door Vacu Products geleverde ananassnijders. Na verloop van tijd is WMF een eigen product gaan voeren, dat zij betreft van de producent die ook de ananassnijders van Vacu Products levert. Bedoeld product is hieronder weergegeven.



2.8. Partijen hebben in Duitsland geprocedeerd over (onder meer) de vraag of sprake is van inbreuk op het octrooi door de verhandeling in Duitsland door WMF van de onder 2.7. weergegeven ananassnijder. In een uitspraak van het Landgericht Mannheim van 16 maart 2010 oordeelde de Duitse rechter dat WMF geen inbreuk maakt op EP 930, omdat – kort gezegd – in haar product niet wordt toegepast de maatregel die in het laatste deel van conclusie 1 als volgt is verwoord:

whereby the rind cutter [...] extends only over a vertical height which corresponds substantially with the pitch of the flesh cutter.

In het bijzonder werd de vraag of de verticale hoogte van de “rind cutter” (schilsnijonderdeel) zodanig is dat zij “corresponds substantially with the pitch” door de Duitse rechter ontkennend beantwoord, nu het schilsnijonderdeel van de WMF-ananassnijder aanmerkelijk hoger is dan de spoed van het schroefvormige vleesmes.

3. Het geschil

3.1. Voor de vorderingen en de grondslagen daarvan wordt verwezen naar hetgeen in het incidenteel vonnis van 24 maart 2010 in r.o. 2.1. t/m 2.3. is overwogen.

3.2. WMF voert gemotiveerd verweer.

3.3. Opgemerkt zij dat in voornoemd vonnis is geoordeeld dat deze rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de grensoverschrijdende vorderingen van Vacu Products.

4. De beoordeling

Nadere stukken

4.1. Na afloop van de zitting heeft Vacu Products de rechtbank bij brief, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 5 november 2010, een aantal documenten nagezonden, waaronder de Nederlandse vertaling van EP o 483 930 B1, waartegen van de zijde van WMF bezwaar is gemaakt. Deze stukken zijn door de rechtbank wegens strijd met de goede procesorde geweigerd en aan Vacu Products geretourneerd, met uitzondering van de beslissing van de Technische Kamer van Beroep van 9 december 1999, voor de nazending waarvan ter zitting uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Octrooiinbreuk?

4.2. Vacu Products stelt dat zij in 2009 twee ananassnijders van WMF heeft gekocht of heeft laten kopen, respectievelijk op 16 maart bij een Rotterdamse vestiging van Kookpunt, een aanbieder van keukengerei, en op een door Vacu Products niet nader aangeduide datum bij een winkel in Boxtel. Door Vacu Products is een kasabon van Kookpunt overgelegd waarop vermeld staat: “gerei overig”. Ook zou WMF de ananassnijder in Nederland aanbieden via haar website en via websites en winkels van derden. WMF zou daarmee volgens Vacu

Products inbreukmakende handelingen verrichten, ook als een en ander zou gebeuren via een Nederlandse dochtervennootschap van WMF.

4.3. Ter zitting heeft Vacu Products de stelling betrokken dat WMF ananassnijders levert aan WMF Nederland B.V., welke vennootschap de producten in Nederland distribueert, aanbiedt, verkoopt en levert.

4.4. WMF betwist dat zij de ananassnijder via een website, via Kookpunt of anderszins, in Nederland aanbiedt of verhandelt en stelt dat Vacu Products niet heeft aangetoond dat zij in Nederland een ananassnijder van WMF heeft gekocht. Zij stelt dat, voor zover Vacu Products heeft bedoeld dat het product via de website www.wmf.nl in Nederland wordt verhandeld, de relevante handelingen worden uitgevoerd door WMF Nederland B.V., de vennootschap die houdster is van genoemde website. WMF kan, zo stelt zij, voor handelingen van WMF Nederland B.V. – of van derden als Kookpunt – niet zonder meer aansprakelijk worden gehouden.

4.5. Voor zover de stellingen van Vacu Products zien op verhandeling via de website www.wmf.de voert WMF aan dat langs die weg alleen producten kunnen worden besteld voor levering in Duitsland. WMF heeft in dit verband gewezen op het feit dat de webshop van deze site volledig in de Duitse taal is opgesteld en dat op het bestelformulier geen ander land dan Duitsland kan worden geselecteerd.

4.6. Het verweer van WMF slaagt. Vacu Products heeft niet aangetoond dat via de Duitse website ook in Nederland ananassnijders worden aangeboden en/of geleverd. Met WMF is de rechtbank van oordeel dat deze site blijkens haar inrichting onvoldoende is gericht op Nederland. De Nederlandse website wordt niet door WMF gehouden, maar door een Nederlandse dochteronderneming van WMF, WMF Nederland B.V., die niet in deze procedure is betrokken, en waarvoor WMF niet aansprakelijk kan worden gehouden. Vacu Products heeft daarnaast niet aangetoond dat WMF in Nederland voorbehouden handelingen verricht met betrekking tot de hier verhandelde ananassnijders. Integendeel, ten pleidooie heeft Vacu Products zelf de stelling betrokken dat WMF Nederland B.V. de ananassnijders in Nederland in het verkeer brengt. Dat zij de ananassnijders van WMF betreft, doet daar niet aan af. Vacu Products heeft voorts, gelet ook op de gemotiveerde betwisting van een ander door WMF, onvoldoende steekhoudend toegelicht op welke wijze WMF invloed zou uitoefenen of in octrooirechtelijke zin anderszins relevant betrokken zou zijn bij de activiteiten van WMF Nederland B.V., of waarom WMF aansprakelijk zou zijn voor handelingen verricht door deze vennootschap. WMF Nederland B.V. is weliswaar – zo stelt Vacu Products onweersproken – een 100 % deelneming van WMF, maar is als een zelfstandige rechtspersoon niettemin in beginsel aansprakelijk voor haar eigen handelingen. Vacu Products heeft geen omstandigheden gesteld die zulks in dit geval anders zouden maken.

4.7. In het licht van het bovenstaande moet, nu Vacu Products ter zake onvoldoende heeft gesteld, het bewijsaanbod van Vacu Products met betrekking tot het aanbieden van de ananassnijders door WMF in Nederland worden gepasseerd. Voor zover het bewijsaanbod ziet op de verhandeling van WMF ananassnijders in Nederland, wordt daar als niet relevant aan voorbijgegaan nu WMF niet heeft bewist dat WMF ananassnijders in Nederland worden verhandeld. Het gaat er slechts om of WMF zelf ananassnijders in Nederland verhandelt, welke vraag hiervoor, gezien het daarover gevoerde debat, ontkennend moet worden beantwoord.

4.8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen oordeelt de rechtbank dat de octrooirechtelijke grondslag niet tot toewijzing van de vordering van Vacu Products kan leiden.

4.9. Bij deze stand van zaken kan een oordeel over de geldigheid van het octrooi van Vacu Products, welke door WMF bij wijze van niet-inbreukverweer werd betwist, achterwege blijven.

Slaafse nabootsing?

4.10. De vorderingen van Vacu Products zijn op de subsidiaire grondslag evenmin toewijsbaar, nu ook hier geldt dat Vacu Products haar stelling dat WMF ananassnijders in Nederland verhandelt, in het licht van de gemotiveerde betwisting van WMF ter zake, onvoldoende concreet heeft onderbouwd.

Proceskosten

4.11. Vacu Products zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. WMF maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar kosten gespecificeerd. De procedure heeft slechts ten dele betrekking op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat niet het gehele bedrag aan advocaatkosten (volgens onweersproken opgave van WMF een bedrag belopend van € 45.267,08) kan worden toegewezen. WMF heeft aangegeven dat € 10.000,00 (derhalve ca. 25% van het geheel) van haar kosten aan het niet-IE-gedeelte van de procedure zijn toe te rekenen en € 4.000,00 aan het incident. Voor het overige zal het liquidatietarief worden toegepast. De proceskosten zullen derhalve als volgt worden begroot:
salaris advocaat (deel IE) € 31.267,08 salaris advocaat (overig) € 452,00 (25% van 4 pt x € 452,00) € 31.719,08

4.12. Vacu Products zal eveneens in de proceskosten van het incident worden veroordeeld. WMF maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. De kosten aan de zijde van WMF zullen conform de onweersproken opgave van WMF worden begroot op € 4.000,00.

4.13. Uitvoerbaarheid bij voorraad is met betrekking tot de proceskostenveroordelingen door WMF niet gevorderd.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1. veroordeelt Vacu Products in de kosten van het incident, aan de zijde van WMF begroot op € 4.000,00.

in de hoofdzaak

5.2. wijst de vorderingen af;

5.3. veroordeelt Vacu Products in de kosten van de procedure, aan de zijde van WMF begroot op € 31.719,08.

Noot

Octrooi-inbreuk: meedagvaarden of medeplegen

1. Vacu Products maakt ananassnijders en WMF maakt die volgens Vacu Products na. Vacu Products vraagt daarom een verbod bij de Rechtbank 's-Gravenhage en beroept zich daarbij op octrooi-inbreuk en slaafse nabootsing.

2. Dat verbod komt er niet. Het aanvankelijk verzochte grensoverschrijdende inbreukverbod voor inbreukmakende handelingen in (m.n.) Duitsland was al afgewezen in het incidenteel vonnis van 24 maart 2010 (B9 8703). Ditzelfde gebeurt nu ook voor de resterende inbreukvordering voor de beweerdelijk inbreukmakende handelingen in Nederland.

3. Waarom? Omdat alleen de Duitse (moeder)vennootschap was gedagvaard en niet de Nederlandse (dochter)vennootschap. De Rechtbank is daarom van mening dat de (gedagde) Duitse moeder ('WMF DE') niet zonder meer aansprakelijk kan worden gehouden voor handelingen van de (niet gedagvaarde) Nederlandse dochter ('WMF NL'). Dat is in essentie de boodschap in r.o. 4.2-4.7.

4. Voor de Rechtbank gaat het er daarom uitsluitend om of de Duitse moeder voorbehouden handelingen pleegt in Nederland (r.o. 4.7). Die vraag beantwoordt de Rechtbank ontkennend. De Duitstalige website www.wmf.de was namelijk niet op Nederland gericht. De Nederlandstalige website www.wmf.nl was dat uiteraard wel, maar behoorde juist toe aan de (niet gedagvaarde) Nederlandse dochter. De Rechtbank spreekt zich niet afzonderlijk uit over de (door middel van proefaankopen getraceerde) verhandeling van de ananassnijders in winkels in Rotterdam en Boxtel. De overgelegde aankoopbewijzen waren in ieder geval niet klip en klaar, nu de ene keer de productomschrijving en de andere keer de aankoopdatum ontbrak (r.o. 4.2). De betrokkenheid van de Duitse moeder daarbij achtte de Rechtbank in ieder geval onduidelijk, en daarmee niet bewezen, daarbij geholpen door de stelling van Vacu Products zelf dat inderdaad alleen de Nederlandse dochter een en ander in Nederland in het verkeer brengt.

5. Het enkele feit dat de Duitse moeder 100% van de aandelen van de Nederlandse dochter bezit acht de

Rechtbank voorts onvoldoende om de (inbreukmakende) verhandeling door de dochter toe te rekenen aan de moeder. De Rechtbank overweegt daarbij dat de Nederlandse dochter als zelfstandige rechtspersoon aansprakelijk is voor haar eigen handelingen en dat geen omstandigheden zijn gesteld die dat anders maken (r.o. 4.6.).

6. Op het eerste gezicht is het wellicht begrijpelijk dat de Rechtbank weinig begrip toont voor het feit dat een voor de hand liggende Nederlands partij in deze Nederlandse procedure niet is meegedagvaard. Toch passen bij deze uitspraak wel kort wat opmerkingen.

7. Enkele uitzonderingen daargelaten, was en is het uitgangspunt dat een inbreukverbod tegen een gedaagde A doorgaans alleen toewijsbaar is indien gedaagde A die inbreuk ook zelf pleegt.¹ Zo is herhaaldelijk aangenomen dat een moedervennootschap (of bestuurder) A op grond van die hoedanigheid alleen nog geen aansprakelijkheid en inbreuk kan worden verweten wegens handelingen door een dochter- of zustervennootschap B. Zie bijvoorbeeld Zimmerman/Edco (BIE 2003/38 r.o. 9) en Van Kempen/Kuipers (BIE 2007/104, r.o. 4.12-4.17). Daarvoor is meer vereist, bijvoorbeeld een vorm van directe bemoeienis bij de inbreukmakende handelingen (Cordis/Cadsand Medica: BIE 1996/82 r.o. 20-22). In zoverre lijkt er wel wat voor de uitspraak van de Rechtbank te zeggen.

8. Tegelijk ging het hier nu juist om een casus waarbij de eiser had gesteld dat de (gedagvaarde) Duitse moeder juist wél betrokken was bij de inbreuk door de betrokken ananassnijders te leveren aan de (niet gedagvaarde) Nederlandse dochtervennootschap. Op die stelling van de eiser (r.o. 4.3) gaat de Rechtbank niet in. Dat had wellicht ook niet gehoeven.

9. Dat neemt echter niet weg dat in het algemeen de vraag kan opkomen of het in concernverhoudingen (*intra-group*) leveren door een buitenlandse groepsvennootschap A aan een Nederlandse groepsvennootschap B in Nederland een inbreukmakende of onrechtmatige handeling oplevert door A.

10. Ik wijs in dit verband op een tamelijk recente Oostenrijkse uitspraak over *transdermale pleisters*.² Die zaak uit 2009 ging over de vraag of een buitenlandse groepsvennootschap die slechts het product uitvoert van Duitsland naar Oostenrijk maar dit evenwel niet aldaar in het verkeer brengt of importeert, niettemin inbreuk maakt op het Oostenrijkse octrooi. Het Oostenrijkse Oberster Gerichtshof stelde duidelijk van niet:

.....

1 Als uitzondering noem ik bijv. de regeling in artikel 70 lid 9 Row die zich richt tegen bij de inbreuk betrokken tussenpersonen. Dat is welbeschouwd echter geen verbod op inbreuk, maar een bevel tot staking van met de inbreuk samenhangende diensten.

2 Dit geschil omtrent EP 1 381 352 heeft geresulteerd in diverse procedures door heel Europa, waaronder ook in Nederland. Dit resulteerde in het vonnis van Rb. 's-Gravenhage 9 maart 2009 310876 / HA ZA 08-1561, (*Alza & Janssen Cilag/Ratiopharm c.s.*).

“Das Rekursgericht erkennt offenbar, dass der Export eines Produkts zwar den Import desselben Produkts einschließt, dass aber Exporteur und Importeur nicht identisch sein müssen und es im Regelfall auch nicht sind. Wenn daher die Zweitbeklagte das Produkt aus Deutschland (und nach Österreich) exportiert, so folgt daraus nicht, dass sie es auch - von Österreich aus gesehen - importiert. (...)”

Der Zweitbeklagten können nur Handlungen untersagt werden, die sie im territorialen Schutzbereich des Klagepatents und des Klagegebrauchsmusters begeht; wenn sie Ware aus Deutschland exportiert, wird sie nicht in Österreich tätig, und zwar auch dann nicht, wenn Österreich Bestimmungsland des Exports ist. (...)”

11. Kort en klaar: een enkel uitvoeren door A uit land 1 impliceert nog geen in verkeer brengen of invoeren door A in land 2. Exporteur en importeur kunnen immers verschillende (rechts)personen zijn. Die redenering overtuigt en wordt bijvoorbeeld ook onderschreven in het vorig jaar in GRUR verschenen commentaar van Schönherr en Adocker (GRUR 2010 p. 10-11).

12. Tegelijk merken Schönherr en Adocker op dat zich juist mede bij concernverhoudingen ook andere grondslagen laten bedenken die een exporterende buitenlandse groepsvennootschap niettemin het leven zuur kunnen maken. In dat verband wijzen beide auteurs o.a. op de mogelijkheid om een vorm van ‘medeplegen’ aan te nemen:

‘In einem Fall wie dem vorliegenden, wo ein konzernverbundenes Unternehmen gegen ein österreichisches Schutzrecht verstößende Produkte aus Deutschland nach Österreich einem Vertriebsunternehmen desselben Konzerns liefert, wäre es, entsprechendes Parteivorbringen vorausgesetzt, wohl zu prüfen, ob nicht eine Mittäterschaft bereits im Hinblick auf den Tatbestand des Inverkehrbringens vorliegt. Noch mehr geboten scheint eine solche Prüfung der Mittäterschaft im Hinblick auf den vorgelagerten Tatbestand der Einfuhr zum Zwecke des Inverkehrbringens.’

Of de exporterende buitenlandse groepsvennootschap A inderdaad aangemerkt kan worden als ‘medepleger’ bij het in het verkeer brengen door B, hangt naar Oostenrijks recht o.a. af van de vraag of er sprake is van (tenminste) voorwaardelijke opzet aan de zijde van A, in de zin dat A het tenminste ernstig voor mogelijk houdt dat zijn (export)handelingen in land 1 (Duitsland) inbreuk kunnen maken op een octrooi in land 2 (Oostenrijk resp. in casu Nederland). Dat volgt tenminste uit het commentaar van Schönherr en Adocker die ten deze verwijzen naar Weiser.³

13. Een vergelijkbare grondslag voor het construeren van onrechtmatig handelen op grond van dergelijke deelnemingshandelingen is ook in Nederland wel geopperd, o.a. door Huydecoper en Van Nispen.⁴ In de praktijk wordt die grondslag echter zelden toegepast en in deze zaak was daarop (daarom?) ook geen beroep gedaan. Bij gebreke van een dergelijk beroep op een medeplegen door de Duitse moedervernootschap had het meedagvaarden van de Nederlandse dochtervernootschap daarom eens te meer voor de hand gelegen.

A. Tsoutsanis

3 G. Schönherr en Th. Adocker, “Österreichischer OGH entscheidet über Fragen des Exports und des Beseitigungsanspruchs bei Patentverletzungen (OGH, 17 Ob 12/09b – Transdermal-Pflaster)”, GRUR 2010 p. 11 verwijst naar Weiser, *Österreichisches Patentgesetz*, 2005, § 147 PatG, 393 Pkt. 6.2

4 E.A. Van Nieuwenhoven Helbach, J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. Van Nispen, *Industriële Eigendom. Deel 1: Bescherming van Technische Innovatie*, 2002 p. 239-240.