

beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 10-2661

Beschikking van 26 oktober 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KEDGE HOLDING B.V.
gevestigd, althans kantoorhoudende te Gorinchem,
verzoekster,
advocaat: mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROOF SECURITY B.V.,
gevestigd, althans kantoorhoudende te Moordrecht,
gerekwestreerde.

Verzoekster zal hierna worden aangeduid als Kedge, gerekwestreerde als Roof Security.

1. Het verzoek

1.1. Op 25 oktober 2010 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom te voorkomen ex artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

1.2. Het verzoekschrift is – voor zover van belang – hieronder opgenomen.

VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM DREIGENDE INBREUK OP DE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL 1019E RV

Verzoekster is:

De besloten vennootschap **KEDGE HOLDING B.V.**, gevestigd, althans kantoorhoudende te (4207 HB) Gorinchem aan de Stephensonweg 2,

te dezer zake domicilie kiezende te Amsterdam, aan het Amstelplein 1 (1096 HA), ten kantore van de advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels.

Gerekwestreerde is:

de besloten vennootschap **ROOF SECURITY B.V.**, gevestigd, althans kantoorhoudende te (2841 VW) Moordrecht aan Westeinderhof 8

Verzoekster ("Kedge") is houdster van het Europese octrooi EP 1 803 871 B1 (hierna: EP871; **bijlage 1**), dat door het Europees Octrooibureau op 31 maart 2010 aan haar werd verleend. EP871 heeft betrekking op een object, in het bijzonder een gebouw, dat aan een beschikbaar oppervlak is voorzien van een zekeringsinrichting. Een dergelijke zekeringsinrichting is bestemd om daaraan een persoonlijk valbeveiligingsmiddel te kunnen vasthaken en zekeren, zodat een persoon veilig werkzaamheden, inspecties en/of andere handelingen op het object kan verrichten. EP871 is onder meer van kracht in Nederland.

Op 5 augustus 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage vonnis gewezen in een geschil tussen Kedge, diverse gedaagden die behoren tot de Aabo groep (hierna gezamenlijk Aabo) en Safeway GmbH (**bijlage 2**). De voorzieningenrechter heeft in dit vonnis voorlopig geoordeeld dat de Horb van Aabo en Safeway aangemerkt dient te worden als een zekeringsinrichting die voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 871, dat de Horb een wezenlijk bestanddeel van de in conclusie 1 van EP 871 geclaimde uitvinding is en dat Aabo indirect inbreuk heeft gemaakt op EP 871 in de zin van artikel 73 van de Rijsoctrooiwet. De voorzieningenrechter heeft Aabo bevolen om iedere indirecte inbreuk op EP 871 door het aanbieden of leveren van de Horb voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in Nederland binnen 24 uur na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van dwangsommen.

Aangezien gerekwestreerde (Roof Security) de Horb in Nederland aanbood of leverde voor toepassing van de uitvinding die in EP871 onder bescherming is gesteld, en Roof Security wist, dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat de Horb geschikt en bestemd is voor toepassing van die uitvinding, en Roof Security dus eveneens indirecte inbreuk maakte op EP871, heeft Kedge Roof Security op 20 augustus jl. verzocht en zonodig gesommeerd om uiterlijk op 27 augustus jl. vóór 17.00 uur schriftelijk mee te delen dat Roof Security de verkoop van de Horb heeft gestaakt en gestaakt zal houden (**bijlage 3**).

Op 27 augustus jl. schreef de heer Veninga van Roof Security het volgende (**bijlage 4**):

"Wij hebben de Safeway (Horb) van de kort geding procedure van onze website gehaald en wij verkopen deze inmiddels niet meer. Dit zullen wij ook niet meer doen in Nederland zolang er geen andere rechterlijke uitspraak over is en het octrooi van kracht is."

Kedge heeft moeten bemerken dat Roof Security de verkoop van de Horb niet heeft gestaakt. Op 21 oktober jl. heeft de heer Veninga van Roof Security een offerte voor de Horb toegestuurd naar Daktaal te Breda. Als **bijlage 5** zijn de volgende documenten aan dit verzoekschrift gehecht: (i) e-mail correspondentie tussen de heer Veninga van Roof Security en de heer Boeren van Daktaal, (ii) de aanbiedingsbrief van 20 oktober jl. en (iii) de brochure van Roof Security over de Horb welke documenten beide aan de e-mail van Roof Security van 21 oktober jl. zijn gehecht.

De valbeveiligingsinrichting die in de brochure van Roof Security wordt getoond is de Horb die onderwerp vormde van het kort geding van Kedge tegen Aabo dat heeft geleid tot het vonnis van 5 augustus jl. Dat sprake is van dezelfde Horb blijkt tevens uit de aanbiedingsbrief waarin wordt opgemerkt:

“Safeway Valbeveiliging

(...)

Het is het eerste veiligheidsanker wat volledig geïntegreerd is in de bestaande dakbedekking zonder deze te doorbreken en tevens voldoet aan de norm NEN-EN 795 klasse A. Graag verwijzen wij u naar de aparte bijlage waar u meer kunt lezen over de Safeway.”

“Geschikt voor alle dakbedekkingen voorzien van polyester inlage, ook kunststof bedekkingen. Geen bevestiging door dakbedekking of dakconstructie ..., geen koude bruggen”.

“Bij bovenstaande gaan wij ervan uit dat u de montage van de Safeway’s zelf verzorgt.”

Door de Horb in Nederland aan te bieden en te leveren voor toepassing van de uitvinding die in EP871 onder bescherming is gesteld, terwijl Roof Security weet, dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat de Horb geschikt en bestemd is voor toepassing van die uitvinding, maakt Roof Security indirecte inbreuk op tenminste conclusie 1 van EP871.

In aanmerking nemend dat de voorzieningenrechter eerder uitvoerig over de geldigheid van en inbreuk op EP871 heeft geoordeeld in de kort geding procedure tussen Kedge, Aabo en Safeway die heeft geleid tot het vonnis van 5 augustus jl. en dat Roof Security in strijd heeft gehandeld en handelt met haar toezegging om de verkoop van de Horb te staken en gestaakt te zullen houden zolang er geen rechterlijke uitspraak is waaruit blijkt dat met de Horb geen inbreuk op EP871 wordt gemaakt en zolang EP871 van kracht is (zodat sprake is van een moedwillige en ernstige inbreuk op EP871), heeft Kedge er spoedeisend belang bij dat aan de inbreuk op EP871 zo spoedig mogelijk een eind wordt gemaakt. Kedge dreigt door uitstel onherstelbare schade te leiden; Kedge zal haar eigen producten niet meer kunnen leveren aan de bedrijven waaraan Roof Security de Horb heeft geleverd en nog zal leveren. Onder deze omstandigheden kan van Kedge in redelijkheid niet worden gevergd om de uitkomst van een (inter partes) kort geding af te wachten.

WESHALVE:

Kedge zich wendt tot U, Edelachtbare, met het eerbiedig verzoek:

- A. Roof Security te bevelen om iedere indirecte inbreuk op EP 871 in Nederland onmiddellijk te staken en gestaakt te houden;
- B. Roof Security te bevelen aan Kedge per overtreding van het bevel een dwangsom te betalen van € 50.000,00, dan wel, ter keuze van Kedge, aan Kedge te betalen een dwangsom van €10.000,00 per betrokken product waarmee, of per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat het bevel wordt overtreden;

-
- C. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv binnen welke de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld, te bepalen op 6 maanden na betekening van de op grond van dit verzoek te wijzen beschikking, althans op een door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn.
- D. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
-

2. De beoordeling

2.1. De voorzieningenrechter is bevoegd om van het verzoek kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 2 sub a juncto 73 lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995.

2.2. Naar voorlopig oordeel komt het verzoek in aanmerking voor toewijzing op de in het verzoekschrift aangegeven gronden. In het kort gedingvonnis van 5 augustus 2010, waarnaar in het verzoekschrift wordt verwezen, heeft de voorzieningenrechter voorshands geoordeeld dat (i) EP 1 803 871 (hierna: EP 871) geldig is, (ii) de Horb moet worden aangemerkt als een zekeringsinrichting in de zin van conclusie 1 van EP 871 en (iii) de Horb een wezenlijk bestanddeel is van de in het octrooi geclaimde uitvinding. Omdat deze oordelen het resultaat zijn van een uitvoerig debat, waaraan ook de producent van de Horb heeft deelgenomen, kan daar ook in deze procedure voorlopig van worden uitgegaan.

2.3. Het voorgaande brengt mee dat voorshands moet worden geconcludeerd dat Roof Security indirecte inbreuk maakt op EP 871 als zij weet, of het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat de Horb bestemd is voor toepassing van de in EP 871 geclaimde uitvinding, dat wil zeggen voor bevestiging aan een dakoppervlak door middel van bevestigingsmiddelen zonder het oppervlak te perforeren. Uit onder meer de in het verzoekschrift geciteerde passages uit de aanbiedingsbrief van Roof Security van 21 oktober 2010 blijkt naar voorlopig oordeel genoegzaam dat Roof Security dat weet, althans dient te beseffen. Die passages prijzen de Horb immers uitdrukkelijk aan als een zekeringsinrichting die kan worden bevestigd op de bestaande dakbedekking “zonder te doorbreken”.

2.4. Op grond van het voorgaande, en gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd over de onherstelbare schade die Kedge stelt te lijden bij het afwachten van een uitspraak in kort geding op tegenspraak, zullen de verzochte maatregelen worden verleend zonder Roof Security te horen.

2.5. Roof Security kan krachtens artikel 1019e lid 3 Rv vorderen dat de voorzieningenrechter het in deze beschikking gegeven bevel herziet. Als Roof Security van die mogelijkheid gebruik wil maken, dient zij Kedge in kort geding te dagvaarden. Daarbij kan zij gebruik maken van de hierna te bepalen zittingsdatum die de voorzieningenrechter daarvoor heeft gereserveerd. Het staat Roof Security vrij een andere datum te vragen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 3.1. beveelt Roof Security iedere indirecte inbreuk op EP 871 binnen 24 uur na betekening van deze beschikking te staken en gestaakt te houden;
- 3.2. veroordeelt Roof Security tot betaling aan Kedge van een dwangsom van €50.000,00 per overtreding van het bevel, dan wel, ter keuze van Kedge, tot betaling van een dwangsom aan Kedge van €10.000,00 per product waarmee, of per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat het bevel wordt overtreden;
- 3.3. bepaalt dat de 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 de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 3.4. bepaalt dat deze beschikking, alsmede het verzoekschrift en de daarbij behorende producties, uiterlijk woensdag 27 oktober 2010 om 17.00 uur aan Roof Security zullen worden betekend;
- 3.5. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van deze beschikking;
- 3.6. bepaalt dat voor het geval Roof Security de herziening van het gegeven bevel willen vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op woensdag 3 november 2010, 14:00 uur, en bepaalt voorts dat Roof Security, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, zij dat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op maandag 1 november 2010, 16:00 uur, zal melden aan de griffie van de afdeling kort geding van deze rechtbank en dat zij de dagvaarding voor het aflopen van die termijn zal doen betekenen;
- 3.7. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 26 oktober 2010 in aanwezigheid van de griffier.