

- lees -

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/526366 / KG ZA 17-154

Vonnis in kort geding van 13 juni 2017

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **QUANTUM CONTROLS BV**,
gevestigd te Nuth,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ROTORSWING MARINE BV**,
gevestigd te Tilburg,
eiseressen,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DMS HOLDING BV**,
gevestigd te Best,

gedaagde,
advocaat mr. M.M. Truijens te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Quantum c.s. en DMS genoemd worden en eiseressen ook afzonderlijk Quantum en RotorSwing. De zaak is voor Quantum c.s. inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en mr. B. Nijhof te Amsterdam. Voor DMS is de zaak inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 3 februari 2017, met productie 1 tot en met 22;
 - de akte houdende in het geding brengen producties van de zijde van DMS, ingekomen ter griffie op 4 april 2017, met productie 1 tot en met 8;
 - de aanvullende kostenopgave en geactualiseerd overzicht totale proceskosten van de zijde van Quantum c.s., ingekomen ter griffie op 15 mei 2017, met productie 23;
 - het aanvullend proceskostenoverzicht van de zijde van DMS, ingekomen ter griffie op 15 mei 2017;
 - de mondelinge behandeling van 16 mei 2017 en de ter gelegenheid daarvan door Quantum c.s. overlegde pleitnota, waarvan de randnummers 15, 16, 18 (deels), 25 (deels), 31 (deels), 34 (deels), 45 (deels), 50 (deels), 58 tot en met 68, 71 (deels), 87 (deels) en 88 tot en met 92 niet zijn gepleit, alsmede de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van DMS,

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

2

waarvan de randnummers 3.6 (deels), 3.7, 3.11 (deels), 3.18 (behalve de eerste zin), 3.19, 4.6 en 4.7 niet zijn gepleit.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Quantum is een bedrijf dat sinds 2001 oplossingen ontwikkelt op het gebied van plezier- c.q. jachtvaartuigen, waaronder stabiliseringstechnologie. Zij maakt onderdeel uit van een wereldwijde groep van Quantum ondernemingen. Quantum is het Europese hoofdkwartier van de Quantum groep.

2.2. RotorSwing behoort niet tot die groep van Quantum ondernemingen maar werkt op genoemd gebied veel samen met Quantum.

2.3. DMS is in 2010 opgericht en is op dezelfde markt als Quantum c.s. actief.

2.4. Van Aken Group B.V. te Best (hierna: Van Aken) is octrooihoudster (geweest) van Europees octrooi EP 2 782 822 B1 (hierna: het Octrooi) voor een "*Stabilizing fin and construction comprising said fin*". Het Octrooi is verleend op 26 augustus 2015 op een aanvraag van 19 november 2012 en doet een beroep op het prioriteitsdocument NL 2007844 met de prioriteitsdatum 23 november 2011.

2.4.1. Conclusie 1 van het Octrooi luidt in de authentieke Engelse versie:

"1. *Device for actively stabilizing a construction which, in use, floats in a liquid, such as a vessel at sea, wherein the construction, in a first operating state, moves through the liquid and, in a second operating state, is in a rest position in the liquid, wherein the device comprises at least one fin body (2) and a drive device which is connected to the fin body (2) and is configured to drive the fin body (2), characterized in that the device furthermore comprises a hinge mechanism (5) which is connected to the fin body (2) and is configured to position the fin body (2) with respect to an outer side (1) of the construction by rotating the fin body (2) about a first rotation axis (4) in such a manner that the fin body (2) can generate a lifting force which can stabilize the construction at least in the second operating state.*"

2.4.2. In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 als volgt:

"1. *Een inrichting voor het op actieve wijze stabiliseren van een constructie die in gebruik in een vloeistof drijft, zoals een vaartuig op zee, waarbij de constructie in een eerste bedrijfstoestand zich voortbeweegt door de vloeistof en in een tweede bedrijfstoestand in rust verkeert in de vloeistof, waarbij de inrichting ten minste één vinlichaam (2) omvat en een aandrijfinrichting die met het vinlichaam (2) is verbonden en is ingericht voor het aansturen van het vinlichaam (2), met het kenmerk dat de inrichting verder een scharniermechanisme (5) omvat dat is verbonden met het vinlichaam (2) en is ingericht voor het positioneren van het vinlichaam (2) ten opzichte van een buitenzijde (1) van de constructie door middel van rotatie van het vinlichaam (2) om een eerste rotatie-as (4) zodanig dat het vinlichaam (2) een liftkracht kan genereren die de constructie ten minste in de tweede bedrijfstoestand kan stabiliseren.*"

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

3

2.4.3. In de authentieke Engelse versie van de beschrijving van het Octrooi is voorts - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

"(...)

[0046] *The device furthermore comprises a hinge mechanism 5 which is configured to position each fin body 2 with respect to the hull 1 of the yacht by rotating each fin body 2 about a first rotation axis 4 and/or about a second rotation axis 3 which is directed transverse to the first rotation axis 4. In the active position of the fin body 2, as illustrated in Figs. 1A - 1C, the device according to the present invention can reduce the rolling motion of the yacht by rotating the fin body 2 about the second rotation axis 3 which, in this embodiment of the device according to the present invention, is directed transverse to the hull 1 of the yacht.*

(...)

[0050] *Fig. 2A diagrammatically shows a perspective view of the hull 1 of the yacht and the fin body 2 according to an embodiment of the device according to the present invention, wherein the yacht is in a second operating state ("zero speed"). The fin body 2 is in the active position. As is illustrated in Figs. 2A - 2D, the device according to the present invention may reduce the rolling motion of the yacht in the second operating state ("zero speed") by rotating the fin body 2 about the first rotation axis 4 which is transverse to the second rotation axis 3. As a result thereof, the fin bodies 2 can execute a kind of flapping movement, in which the fin bodies 2 move upwards and downwards in the water. As a result thereof, a lifting force can be generated which is sufficient to stabilize the yacht in "zerospeed", for example when it is anchored. Due to the stabilization, the comfort of passengers is improved.*

(...)

[0053] *Fig. 2D diagrammatically shows a rear view of the hull of the yacht and a single fin body 2 as illustrated in Fig. 2A according to an embodiment of the device according to the present invention. As described above, one single fin body 2 is sufficient to stabilize the yacht, both in the first and in the second operating state. Stabilization of the yacht in the second operating state can be achieved by rotating the fin body 2 about the first rotation axis 4.*

(...)

[0058] *Fig. 4A diagrammatically shows a perspective view of the hull 1 of the yacht and the fin body 2 according to an embodiment of the device according to the present invention, in which various possible positions of the fin body 2 are shown. It will be clear to the person skilled in the art that several positions of the fin body are possible which fall within the scope of protection of the present patent application.*

[0059] *Position P0 is a position which the fin body 2 substantially assumes during stabilization in the first operating state ("underway"). Position P1 is a position which the fin body 2 may assume by rotation about the second rotation axis 3 in preparation of the move of the fin body 2 from the active position P0 to the inactive positions P4 or P5. From position P1, the fin body 2 can be moved to the inactive positions P4 or P5 by rotation about the first rotation axis 4 which is in this case directed transverse to the water level 6. Moving the fin body 2 from position P0 to position P4 or P5 via position P1 in this way is possible if the yacht is in the second operating state ("zero speed") or if the yacht travels at low speed, the so-called "trawling", for example due to the combined movement of the fin bodies 2 which are arranged on either side of the hull 1, as has already been described above. The reason for this is that the fin body 2 in position P1 is rotated so (de*

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

4

voorzieningenrechter begrijpt dat dit moet zijn: so) that it is transverse to a possible travelling direction of the yacht. At excessive sailing speeds, the forces acting on the fin body 2 in this case would become unacceptably large. This could damage the fin body 2 and consequently the device according to the present invention.

[0060] Positions P2 and P3 could be inactive positions for the fin body 2, in particular in the case of a hinge mechanism 5 which is configured in such a manner that only rotation about the first rotation axis 4 is possible. The fin body 2 can be moved from position P0 to position P2 or P3 by rotation about the first rotation axis 4 which is in this case directed parallel to the water level 6. If the hinge mechanism 5 is configured such that the fin body can also rotate about the second rotation axis 3, positions P2 and P3 are preferably positions which the fin body 2 can assume in preparation of moving the fin body 2 from the active position P0 to inactive positions P4 and P5. From P2 and P3, the fin body 2 can be moved into the inactive position P4 or P5 by rotation about the second rotation axis 3. Moving the fin body 2 into inactive positions P4 or P5 via positions P2 or P3 is possible in any operating state of the yacht, that is to say at all travelling speeds.

(...)

[0062] Fig. 5A diagrammatically shows a perspective view of a first embodiment of both a hinge mechanism 5 and a fin body 2 according to the present invention. The hinge mechanism 5 comprises a first shaft 8 and a second shaft 7. The second shaft 7 can be positioned at a predetermined angle to the hull 1 of the yacht and, in use, extends through the hull 1 of the yacht. The yacht can be stabilized in the first operating state ("underway") by rotating the fin body 2 about the second shaft 7. The first shaft 8 is transverse to second shaft 7. The device according to the present invention can reduce the rolling motion of the yacht in the second operating state ("zero speed") by rotating the fin body 2 about the first shaft 8. Fig. 5A furthermore shows that the fin body 2 is connected to the hinge mechanism 5 in such a manner that it is rotatable about both the second shaft 7 and about the first shaft 8."

2.4.4. Het Octrooi bevat onder meer de volgende tekeningen:

Fig 2a

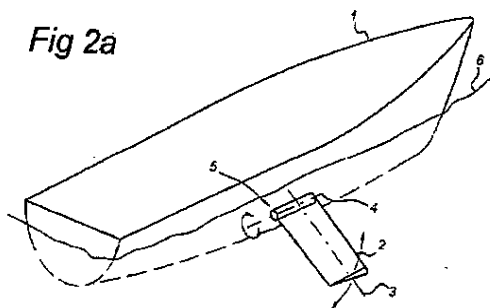


Fig 2b

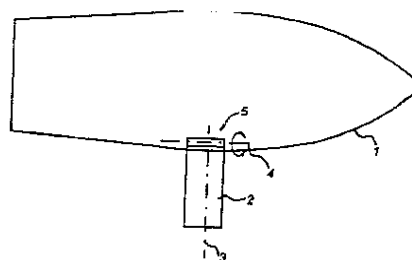


Fig 2c

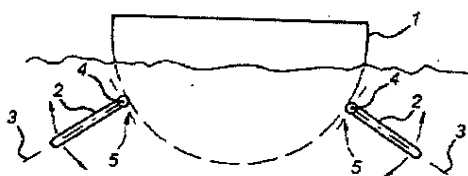
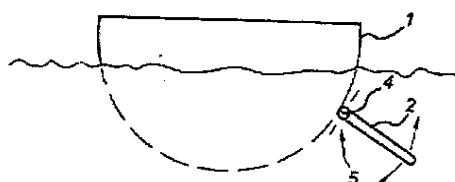
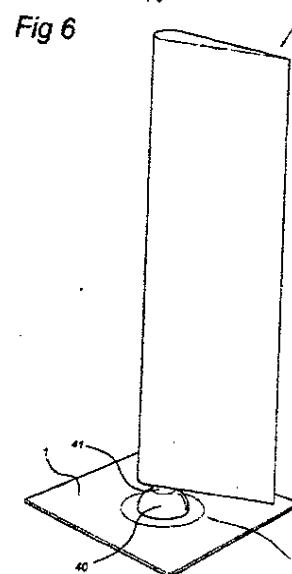
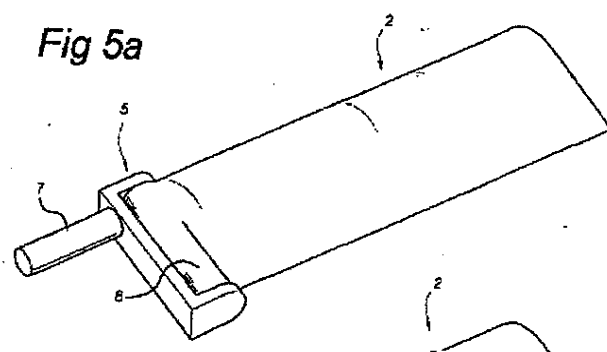
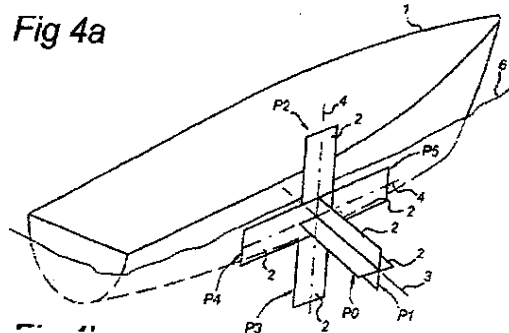
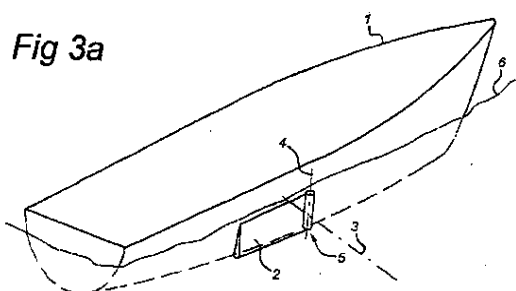


Fig 2d



C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

5

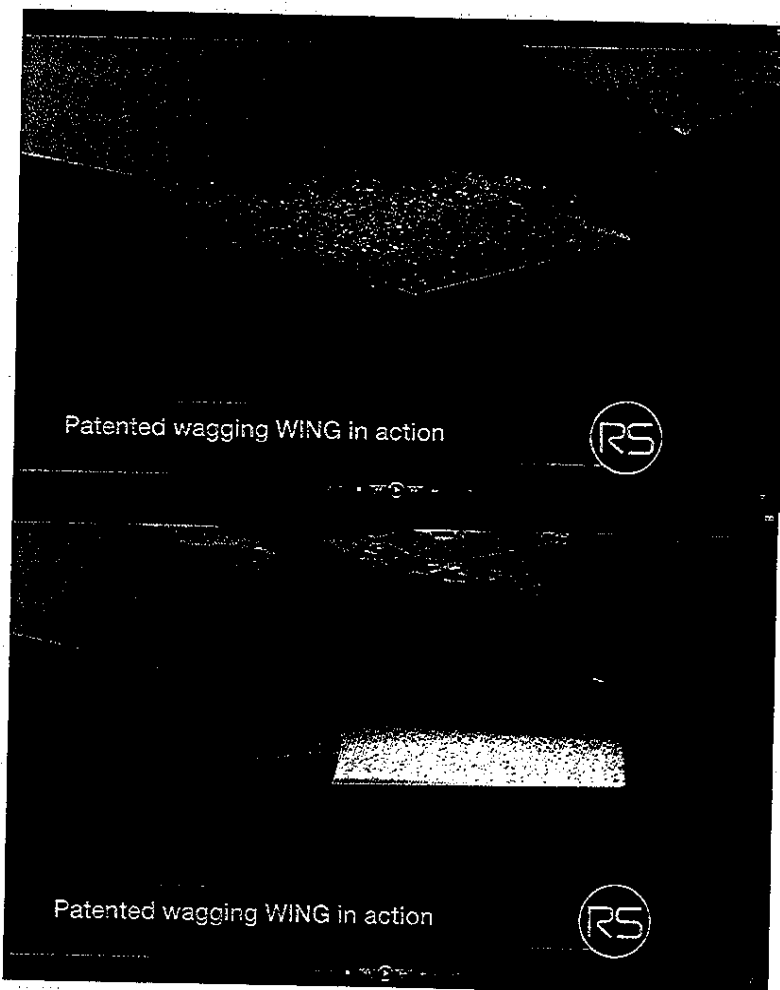
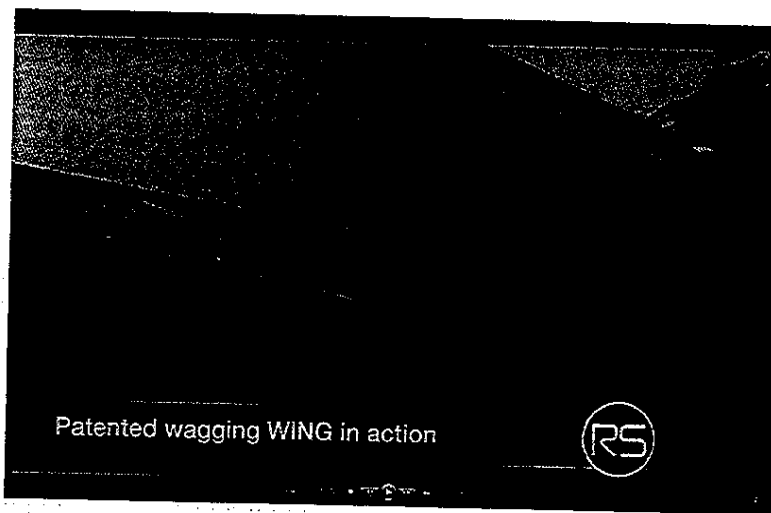


2.5. Op 3 april 2015 hebben DMS en Van Aken een overdrachtsakte ondertekend waarin de octrooien met octrooinummers NL 2007844, WO 2013 095097 en het Octrooi door Van Aken aan DMS worden overgedragen. De overdracht is op 7 januari 2016 respectievelijk 14 februari 2017 ingeschreven in het Octrooiregister van het Octrooiencentrum Nederland.

2.6. Quantum c.s. vervaardigen en verhandelen de Wing Yacht Stabilizer (hierna: de Wing). De Wing is een vinlichaam dat voor stabilisatie van het vaartuig zorgt in (onder meer) stilliggende bedrijfstoestand. Dat wordt bewerkstelligd door een verticale rotatie-as die loodrecht is georiënteerd ten opzichte van het (horizontale) wateroppervlak. Het vinlichaam (de Wing) is aan de rotatie-as bevestigd. De Wing beweegt horizontaal richting de voor- en achtersteven van het vaartuig zoals in onderstaande screenshots is te zien van het promotiefilmpje op Youtube¹ (de Wing is in oranje afgebeeld):

¹ <https://youtu.be/HxQs7G8LJyw>

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017



2.7. Bij sommatiebrief van 23 december 2016 heeft DMS aan Quantum c.s. - onder meer - het volgende gemeld:

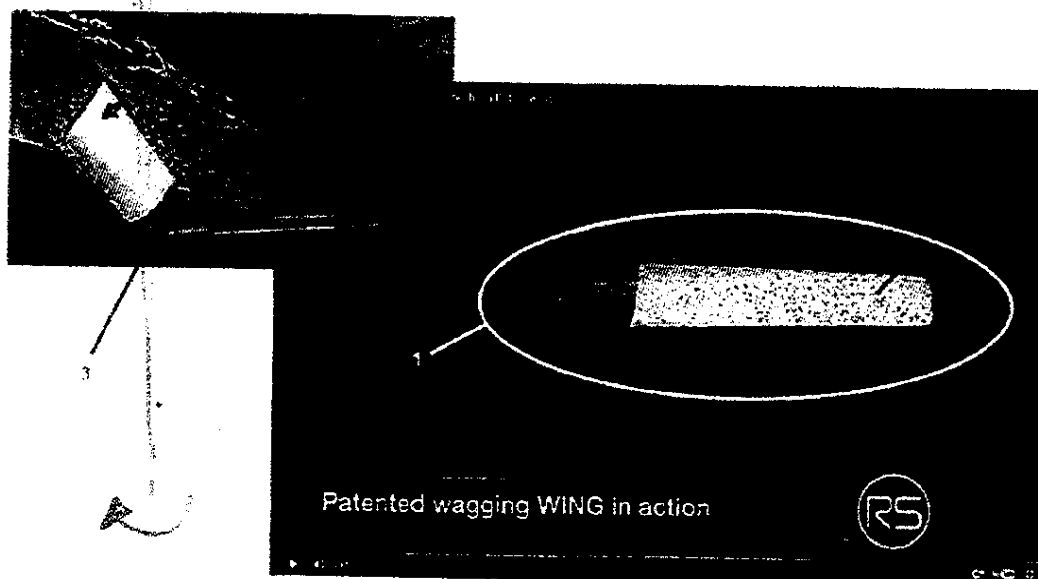
"(...)

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

7

2. *DMS is houdster van het Europees octrooi met nr. EP 2 782 822 B1 (hierna ook aangeduid als: "het Octrooi"). (...)*
3. *Het Octrooi betreft, kort samengevat, een inrichting voor het op actieve wijze stabiliseren van o.a. vaartuigen op zee. Conclusie 1 van het voor Nederland geldende deel van het Octrooi luidt:

(...)*
4. *DMS heeft exclusieve rechten op de uitvinding die in het Octrooi is beschreven. Zonder toestemming mogen derden deze uitvinding niet toepassen.*
5. *Recent heeft DMS bemerkt dat uw onderneming samen met RotorSwing Marine BV een "WING YACHT STABILIZER" (hierna: het Product) vervaardigt, aanbiedt, promoot en/of verhandelt in Nederland dat inbreuk maakt op haar exclusieve rechten. Dit Product wordt onder meer getoond en aangeboden op de website www.rotorswing.com/wing-yacht-stabilizer, en wordt ook gepromoot op <https://www.youtube.com/watch?v=HxQs7G8LJyw>.*
6. *Het Product valt in ieder geval binnen de beschermingsomvang van de hierboven weergegeven conclusie 1 en maakt derhalve letterlijk inbreuk op conclusie 1 van het Octrooi. Hieronder zal dit toegelicht worden. De argumentatie is tussen vierkante haken weergegeven. De in de argumentatie gebruikte referentiecijfers verwijzen naar het Product zoals weergegeven in de hieronder getoonde screenshots uit de productfilm.*

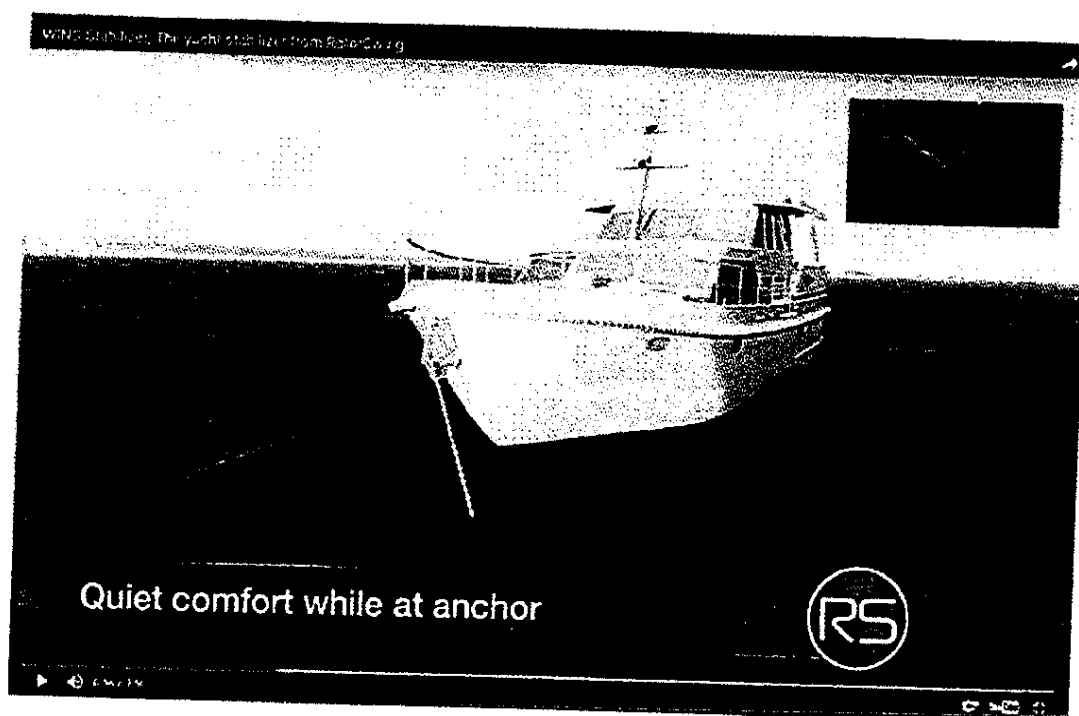


Screenshot 1

C/09/526366 / KG ZA 17-154

13 juni 2017

8



Screenshot 2

7. Het is duidelijk dat het Product [aangeduid met referentiecijfer 1] een inrichting is voor het op actieve wijze stabiliseren van een constructie die in gebruik in een vloeistof drijft, zoals een vaartuig op zee, waarbij de constructie in een eerste bedrijfstoestand zich voortbeweegt door de vloeistof en in een tweede bedrijfstoestand in rust verkeert in de vloeistof, waarbij de inrichting [Product 1] ten minste één vinlichaam [aangeduid met referentiecijfer 2] omvat en een aandrijfinrichting die met het vinlichaam is verbonden en is ingericht voor het aansturen van het vinlichaam [hoewel de aandrijfinrichting niet expliciet zichtbaar is in de productfilm, is uit de beweging van het vinlichaam 2 impliciet duidelijk dat er een aandrijfinrichting is die met het vinlichaam 2 is verbonden en is ingericht om het vinlichaam 2 aan te sturen], met het kenmerk dat de inrichting [Product 1] verder een schamiermechanisme omvat dat is verbonden met het vinlichaam en is ingericht voor het positioneren van het vinlichaam ten opzichte van een buitenzijde van de constructie door middel van rotatie van het vinlichaam om een eerste rotatie-as [het met referentiecijfer 3 aangeduide mechanisme is een scharniermechanisme volgens conclusie 1 van het Octrooi dat is verbonden met het vinlichaam 2 en is ingericht voor het positioneren van het vinlichaam 2 ten opzichte van een buitenzijde 4 van het schip door middel van rotatie van het vinlichaam 2 om een eerste rotatieas] zodanig dat het vinlichaam een liftkracht kan genereren die de constructie ten minste in de tweede bedrijfstoestand kan stabiliseren [uit screenshot 2 van de productfilm is duidelijk dat het vinlichaam 2 een liftkracht kan genereren die het schip in rust (voor anker, in de tweede bedrijfstoestand) kan stabiliseren].

(...)

C/09/526366 / KG ZA 17-154

13 juni 2017

9

-
9. *Uit het voorgaande volgt dat het Product volgens een analoge redenering als gegeven voor conclusie 1, ook letterlijke inbreuk maakt op onafhankelijke conclusie 16 van het Octrooi. Aanvullend maakt het Product eveneens letterlijke inbreuk op van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2, 5, 6, 12, 13 en 14 van het Octrooi. Voor het beoordelen van de inbreuk op de overige conclusies is nader onderzoek aan het Product vereist.*
10. *Door de productie, aanbieding, promotie en/of verhandeling van het Product maakt uw onderneming inbreuk op de octrooirechten van DMS. Voor de schade die daarvan het gevolg is houdt DMS u aansprakelijk.*
11. *Op grond van het voorgaande verzoek, maar zonedig sommeer ik u mij uiterlijk vrijdagmiddag 6 januari 2017 om 14:00 uur schriftelijk te bevestigen:*
- i. dat u iedere verdere directe danwel indirecte inbreuk op de octrooirechten van DMS alsmede iedere betrokkenheid bij dergelijke inbreuk met onmiddellijke ingang heeft gestaakt en gestaakt zult houden (...);*
 - ii. dat u (...) aan DMS voor eigen rekening een door een registeraccountant, (...) gecertificeerde verklaring zult verstrekken, (...) betreffende:*
 - a. (...)*
 - b. (...)*
 - c. (...)*
 - d. (...)*
 - e. (...)**(...)*
 - iii. dat u binnen 30 dagen na heden de totale met de inbreukmakende Producten behaalde brutowinst, zoals blijkend uit de hiervoor bedoelde accountantsverklaring, aan cliënte zult afdragen en de overige door DMS geleden en nog te leiden schade zult vergoeden, waaronder ook de werkelijk gemaakte advocaat- en gemachtigdekosten.*

Indien u niet tijdig en volledig aan het in deze brief verlangde voldoet, zal ik DMS adviseren rechtsmaatregelen tegen u instellen. (...)"

2.8. Op 23 december 2016 heeft DMS tevens een e-mail gestuurd naar Altena Yachting waarin - onder meer - het volgende is opgenomen:

"In verband met een inbreuk op onze octrooirechten, willen wij u informeren over de sommatiebrieven die onlangs zijn verzonden naar RotorSwing Marine BV en Quantum Controls BV.

De door deze bedrijven aangeboden "WING YACHT STABILIZER" valt volgens onze octrooiadviseurs onder de beschermingsomvang van ons Europese octrooi met nr. EP 2 782 822 B1 dat ook in Nederland geldig is. In aangehechte brief wordt een en ander nader uiteen gezet. (...)"

2.9. DMS heeft op 24 december 2016 DMS een e-mail gestuurd naar Van den Enden Shipyards met een vergelijkbare inhoud.

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

10

2.10. In reactie op de sommatiebrief van DMS heeft Quantum op 16 januari 2017 aan DMS gemeld dat Van Aken (en niet DMS) octrooihoudster is volgens het octrooiregister en dat er overigens geen sprake is van octrooi-inbreuk door Quantum.

2.11. Bij e-mail van 20 januari 2017 volhardt DMS in haar standpunt, waarbij zij als bijlage een kopie van de overdrachtsakte van 3 april 2015 (vergelijk onder 2.5) heeft bijgevoegd.

2.12. De advocaat van Quantum c.s. heeft DMS op 24 januari 2017 namens Quantum c.s. gesommeerd om haar standpunt te herzien, een rectificatie te sturen naar de marktpartijen die DMS heeft aangeschreven en om een vergoeding aan Quantum c.s. te betalen voor geleden schade en gemaakte kosten. In die brief staat ter onderbouwing onder meer het volgende:

“Uit de verleningsgeschiedenis van US 9,227,705 B2, het Amerikaanse ‘tweelingzusje’ van het door u gehandhaafde Octrooi, blijkt dat u bekend bent met het aan Quantum Controls toebehorende en tot de stand van de techniek behorende Amerikaanse octrooi US 6,978,728. De Examiner benoemt tijdens de verleningsprocedure van het Amerikaanse ‘tweelingzusje’ het Amerikaanse octrooi van cliënte expliciet als bezwaarlijk voor de geldigheid van het Amerikaanse ‘tweelingzusje’. Daarop heeft de octrooihouder zich verweerd door een ondubbelzinnige uitleg te geven van de ‘eerste rotatie-as’ zoals gedefinieerd in het Octrooi, als zijnde een horizontale as (gelegen parallel aan het dek van het vaartuig of het wateroppervlak) die een zogenaamde op- en neerwaartse ‘flapping movement’ van het vinlichaam ten opzichte van het wateroppervlak mogelijk maakt. De octrooihouder wist derhalve, of had redelijkerwijs moeten weten, dat de eerste rotatiebeweging (om een verticale as, loodrecht georiënteerd ten opzichte van het dek van het vaartuig of het wateroppervlak) van de WING, welke rotatie-beweging derhalve een voor- dan wel achterwaartse bewegingscomponent bezit, niet valt onder haar eigen uitleg van het betreffende kenmerk van de conclusie, aangezien de conclusies van het Octrooi en haar Amerikaanse ‘tweeling-zusje’ volstrekt identiek zijn.”

2.13. US 6,978,728 is op 27 december 2005 aan Quantum verleend en bevat onder meer de volgende passage (kolom 1, regels 33-52) en figuren 5A-5D (hierna: US 728):

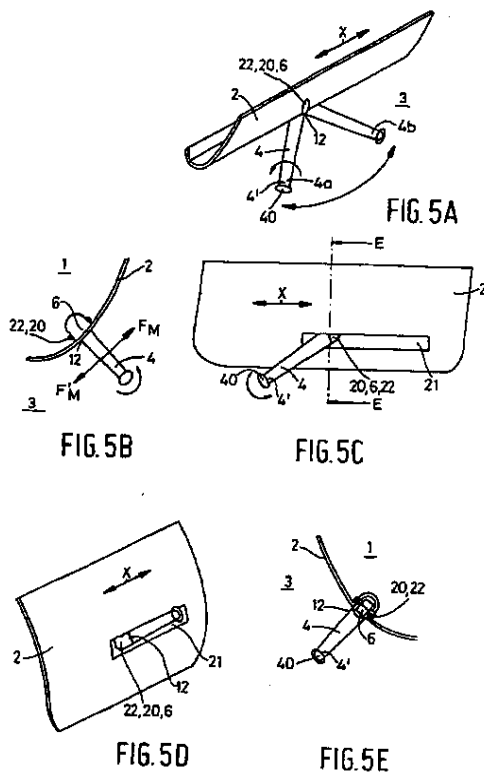
A drawback of the stabilisation system according to said U.S. patent is that it is fairly static as regards its control and that it can only be used while the ship is sailing. The above-described Magnus effect does not occur while the ship is at anchor, because there is no movement of water past the rotating stabilisation elements, which movement generates the correction force as a result of the Magnus effect.

The object of the invention is therefore to provide an active roll stabilisation system for ships that can be used both while the ship is sailing and while the ship is at anchor. According to the invention, the active roll stabilisation system is to that end characterized in that the system furthermore comprises displacement means for moving the stabilisation element with respect to the ship. This makes it possible to create a relative movement of the rotating stabilisation element with respect to the water both while the ship is sailing and while the ship is at anchor, so that the Magnus effect will occur at all times and the correction force thus being generated can be utilised for damping the ship's movements that are being sensed.

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

11

More particularly, the active roll stabilisation system according to the invention can be used very well if the moving stabilisation element comprises a motion component in the longitudinal direction of the ship.



2.14. Bij e-mail van 1 februari 2017 heeft de advocaat van DMS Quantum c.s. gemeld dat DMS onverminderd van mening is dat Quantum c.s. octrooi-inbreuk plegen. DMS verklaart zich enkel bereid om de aan marktpartijen verzonden brief niet verder te verspreiden.

3. Het geschil

3.1. Quantum c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad

- I. DMS zal verbieden met onmiddellijke ingang mededelingen te doen aan eender welke (rechts)persoon (zij het derden, zij het Quantum of RotorSwing) met de strekking dat Quantum en/of RotorSwing met het vervaardigen, aanbieden, verkopen, of het anderszins verhandelen van de WING op enigerlei wijze inbreuk zouden maken op enig intellectueel eigendomsrecht;
- II. DMS zal bevelen binnen een week na het wijzen van dit vonnis aan de advocaat van Quantum en RotorSwing volledige opgave te doen van de namen en adressen van de (rechts)personen aan wie DMS mededelingen heeft gedaan van een vergelijkbare strekking als vermeld onder I (onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken); die mededelingen binnen diezelfde termijn aan de advocaat van Quantum en RotorSwing te verstrekken; en binnen een week na verstrekking aan die (rechts)personen een brief te zenden waarin de voormelde uitlatingen worden gerectificeerd, met als vetgedrukte kop

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

12

RECTIFICATIE en met uitsluitend onderstaande tekst (in een gangbaar lettertype en met een goed leesbare lettergrootte):

“BETREFT: RECTIFICATIE

Geachte heer/mevrouw,

Recentelijk hebben wij u medegedeeld dat Quantum Controls BV te Nuth en Rotorswing Marine BV te Beek, inbreuk zouden maken op onze octrooirechten. Deze mededeling is echter onjuist. De WING Yacht Stabilizer van Quantum Controls en Rotorswing maakt geen inbreuk op de betreffende octrooirechten. Met deze brief wensen wij onze eerdere mededeling dan ook te rectificeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee alsnog juist te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[naam directie]
DMS Holding BV”

onder gelijktijdige verzending per e-mail aan de advocaat van Quantum en RotorSwing ten bewijze van de tijdige en volledige voldoening aan het bevel;

- III. dit alles op straffe van verbeurte aan Quantum en RotorSwing van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,- per keer dat DMS in strijd handelt met één van de toegewezen bevelen of verboden, te vermeerderen met € 5.000,- per dag dat dit handelen niet wordt gecorrigeerd en/of gerectificeerd;
- IV. DMS zal veroordelen in de volledige proceskosten van Quantum en RotorSwing conform artikel 1019h Rv² (waarbij proceskostenopgaven volgen op de elders in de dagvaarding genoemde data) en te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW³ op het moment dat betaling door DMS uitblijft binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis.

3.2. Quantum c.s. stelt dat de gevraagde voorzieningen moeten worden toegewezen omdat DMS geen rechthebbende is op het Octrooi dan wel omdat Quantum c.s. geen inbreuk maakt op het Octrooi dan wel omdat het Octrooi nietig is. De stellingen van Quantum c.s. ter zake houden - verkort weergegeven - het navolgende in.

Rechthebbende op het Octrooi

3.2.1. Op de momenten dat DMS Quantum en derden aanschreef met betrekking tot de vermeende inbreuk was Van Aken octrooihoudster, aldus Quantum c.s. Dat volgt uit bijlage 3 bij de brief van DMS van 23 december 2016 aan Quantum (dit betreft een overzicht uit het register van het octrooiencentrum Nederland) en de gegevens op de websites van Espacenet en het Europees octrooiregister, waarin overal Van Aken als octrooihoudster is opgenomen. Dat (de advocaat van) DMS de overdrachtsakte aan Quantum heeft gestuurd, maakt geen

² Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

³ Burgerlijk wetboek

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

13

verschil, nu registratie van de overdracht, althans het voor Nederland geldende deel, tot op de dag van de dagvaarding nog niet heeft plaatsgevonden, waarmee aan deze overdracht geen derdenwerking toekomt.

Geen inbreuk op Octrooi

3.2.2. Volgens Quantum c.s. maakt zij met de Wing geen inbreuk op het Octrooi omdat in conclusie I is opgenomen dat bij een stilliggend vaartuig het vinlichaam (enkel) om de in conclusie I benoemde 'eerste rotatie-as' roteert. De eerste rotatie-as betreft een horizontale as die tijdens het stilliggen van het vaartuig evenwijdig loopt ten opzichte van het wateroppervlak en die in de langsrichting van het vaartuig is gelegen. Dat betekent dat de rotatie van het vinlichaam om de eerste rotatie-as alleen voldoet aan conclusie I wanneer het vinlichaam een zogenaamde 'flapperbeweging' (als van de vleugels van een vogel) maakt ten opzichte van het wateroppervlak. Dat de rotatiebeweging enkel ziet op de voornoemde flapperbeweging volgt eveneens uit het verleningsdossier van het Amerikaanse zusteroctrooi US 9,227,705 B2. De Wing maakt echter een andere stabilisatiebeweging. In de onderhavige relevante stilliggende bedrijfstoestand beweegt de Wing zich om een verticale rotatie-as die loodrecht is georiënteerd ten opzichte van het (horizontale) wateroppervlak. De vinlichamen bij de Wing bewegen zich richting de voor- en achterstevan van het vaartuig. De liftkracht bij de Wing wordt tijdens het stilliggen niet door een op en neergaande beweging gegenereerd maar door de waterstroming rond de Wing die het water onder een hoek aansnijdt en gebold is, zoals een vliegtuigvleugel.

Nietigheid van het Octrooi

3.2.3. Quantum c.s. baseert haar betoog dat het Octrooi nietig is op een gebrek aan nieuwheid en inventiviteit gezien de volgende, aan Quantum toebehorende, octrooien: US 728 en NL1027525 (hierna: NL 525) met publicatiedatum 3 juli 2006. Alle kenmerken van het Octrooi zijn al geopenbaard in US 728 (evenals in NL 525), inclusief de - voor het Octrooi kenmerkende - flapperbeweging van het vinlichaam, getuige het in US 728 beschreven brede scala aan bewegingen die het stabilisatie-element kan maken. Daarnaast is het Octrooi niet inventief gezien deze - hiervoor aangehaalde - publicaties.

3.3. DMS voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 2 onder b ROW⁴. De bevoegdheid is overigens niet bestreden.

Inbreuk op het Octrooi

4.2. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreuk wordt het volgende vooropgesteld (vgl. HR 4 april 2014, Medinol v Abbott, ECLI:NL:HR:2014:816, zie met name r.o. 3.4.1-3.5.2).

⁴ Rijsoctrooiwet 1995

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

14

4.2.1. Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

4.2.2. Art. 1 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt:

“Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.”

4.2.3. In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte” bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron.

4.2.4. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek.

4.2.5. Hierbij geldt voorts dat de letterlijke tekst van de conclusies in het kader van het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi niet steeds zal prevaleren. Art. 1 Protocol stelt immers nu juist buiten twijfel dat de beschermingsomvang van het Europees octrooi niet uitsluitend wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en dat art. 69 EOV evenmin zo moet worden uitgelegd dat de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om eventuele onduidelijkheden in de conclusies op te heffen.

4.2.6. Aangaande de te hanteren peildatum voor de beoordeling van inbreuk geldt het volgende.

Onderscheiden dient te worden tussen enerzijds de vraag naar de uitleg van het octrooi met het oog op de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan en anderzijds de daarop

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

15

volgende vraag of een voortbrengsel (of in voorkomend geval: werkwijze) onder de aldus vastgestelde beschermingsomvang valt.

4.2.7. In het kader van eerstgenoemde vraag kunnen diverse gezichtspunten een rol spelen. Een daarvan is de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte (zie hiervoor in 4.2.3). Bij het achterhalen daarvan moet het perspectief van de gemiddelde vakman en diens kennis van de stand van de techniek op de aanvraag- of prioriteitsdatum richtinggevend worden geacht. Het gaat dan immers om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Dat, zoals uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt, bij de beantwoording van deze vraag onder omstandigheden ook betekenis kan worden gehecht aan gegevens uit het – van na de aanvraag- of prioriteitsdatum daterende – verleningsdossier, doet aan dit uitgangspunt niet af.

4.2.8. In het kader van de daarop volgende inbreukvraag kan daarentegen mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (vgl. art. 2 van het Protocol).

4.3. Naar voorlopig oordeel treft het betoog van Quantum c.s. dat geen sprake is van inbreuk, beoordeeld aan de hand van het hiervoor onder 4.2 uitgezette rechtskader, doel. Ofschoon in conclusie 1 van het Octrooi niet met zoveel woorden is opgenomen welke richting de eerste rotatie-as dient te hebben, kan de slotsom geen andere zijn dan dat een oriëntatie in de lengte richting van de boot, evenwijdig aan het wateroppervlak bedoeld is, zoals blijkt uit het navolgende.

4.3.1. Ten eerste heeft Quantum c.s. er terecht op gewezen dat de oriëntatie van die eerste rotatie-as gekoppeld is aan de liftkracht ter stabilisatie. Zo staat het immers in de conclusie. Bij gebreke aan een indicatie over de oriëntatie van die eerste rotatie-as in de conclusie zal een gemiddelde vakman die dit kenmerk wil uitleggen dan ook te rade moeten gaan bij de beschrijving en de tekeningen van het Octrooi om te achterhalen welke oriëntatie bedoeld is. In het Octrooi wordt evenwel maar één manier beschreven ter verkrijging van de stabiliserende liftkracht bij stilliggen, zie met name paragraaf 50 van het Octrooi (onderstreping voorzieningenrechter):

“As is illustrated in Figs. 2A - 2D, the device according to the present invention may reduce the rolling motion of the yacht in the second operating state ("zero speed") by rotating the fin body 2 about the first rotation axis 4 which is transverse to the second rotation axis 3. As a result thereof, the fin bodies 2 can execute a kind of flapping movement, in which the fin bodies 2 move upwards and downwards in the water. As a result thereof, a lifting force can be generated which is sufficient to stabilize the yacht in "zero speed", for example when it is anchored. Due to the stabilization, the comfort of passengers is improved.”

Uit die passage (en bijbehorende figuren 2A-2D) volgt duidelijk dat de liftkracht komt van een op- en neergaande beweging van het vinlichaam over de eerste rotatie-as, een flapperende beweging derhalve. Dat betekent dat die eerste as die beweging moet faciliteren, zodat de as in de lengterichting van de boot moet liggen, evenwijdig aan het wateroppervlak (zie as 4 in figuren 2A-D, in welke figuren volgens DMS de ‘best mode’ is te vinden, pleitnota 3.15). Hetzelfde geldt voor as 8 in figuren 5A-5G, die DMS in dupliek nog noemde. Zie [0062] van het Octrooi: *“The device according to the present invention can*

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

16

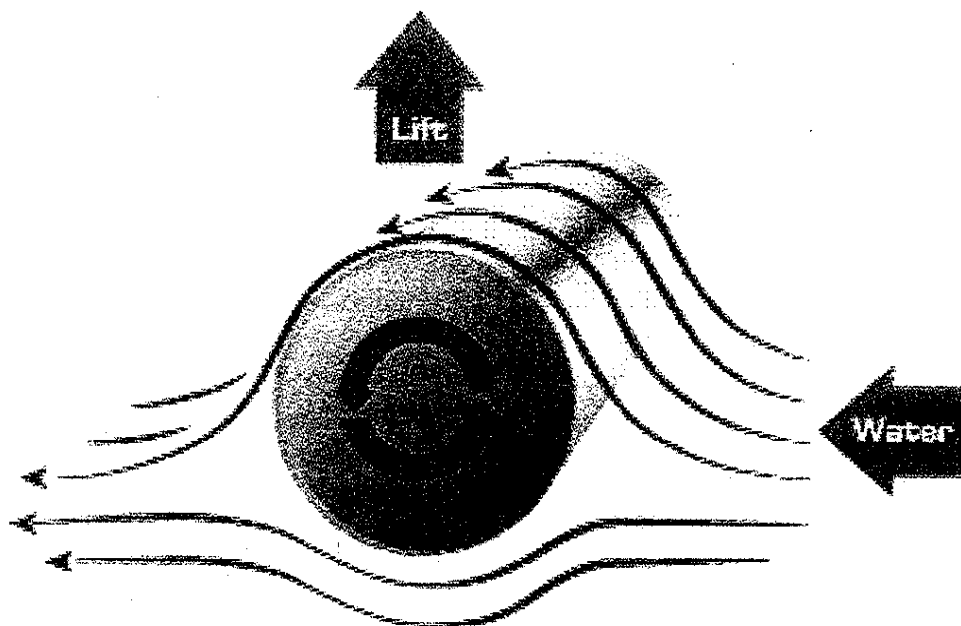
reduce the rolling motion of the yacht in the second operating state ("zero speed") by rotating the fin body 2 about the first shaft 8."

Voor zover DMS aanvoert dat uit figuren 3 en 4 van het Octrooi ook een andere stand van de in conclusie 1 bedoelde eerste rotatie-as is af te leiden, faalt dit betoog. Die – aldaar verwarrend genoeg eveneens met verwijzingsnummer 4 aangeduide – rotatie-as dient immers niet om de gewenste liftkracht te genereren maar om de vin in een inactieve positie P2-P5 weg te kunnen klappen (zie [0058] – [0060] van het Octrooi, r.o. 2.4.3). Hetzelfde geldt voor het bolscharnier van figuur 6, dat DMS bij dupliek noemde: ook daar ziet de gemiddelde vakman geen andere beweging om liftkracht te genereren dan de op- en neergaande.

Kortom, in het Octrooi wordt de gemiddelde vakman geen andere manier geleerd om liftkracht bij stilliggen van het schip te verkrijgen dan door een op- en neergaande "flapperbeweging" van de vin over een rotatie-as in de lengterichting van de boot.

4.3.2. Ten tweede is de relatief eenvoudige op- en neergaande beweging van de vinlichamen een wezenlijk andere wijze om een liftkracht te genereren dan de horizontale, longitudinale beweging van het vinlichaam (zoals bij de Wing), zoals DMS thans ingang tracht te doen vinden. Het Octrooi leert op geen enkele manier hoe dat zou moeten.

4.3.3. Ten derde was ook volgens de octrooihouder een andere wijze om liftkracht te genereren reeds op de prioriteitsdatum bekend, te weten onder gebruikmaking van het zogenaamde Magnus-effect. Het Magnus-effect berust op het principe dat een ronddraaiende paal in een stroom van lucht of water een liftkracht kan genereren door de veranderde stroming:



Dat effect wordt in US 728 gebruikt om liftkracht te verkrijgen. Bij voortbeweging van het schip is er voldoende stroming om zo stabiliserende liftkracht te krijgen. Bij stilliggen van het schip is die stroming er niet maar leert US 728 om de stabilisatie-lichamen – net als bij de Wing – horizontaal en evenwijdig aan het wateroppervlak te bewegen waardoor de voor

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

17

het Magnus-effect benodigde stroming wordt gegenereerd (zie aangehaalde passage en figuren 5A-5D in r.o. 2.13).

In het Octrooi is er niettemin voor gekozen om enkel de (overigens nogal logische) op- en neergaande beweging te beschrijven en niet de wat minder logische bewegingen, zoals die waarbij gebruik wordt gemaakt van het Magnus-effect. Integendeel, door DMS is nadrukkelijk aangegeven dat toepassing van ronde, roterende stabilisatielichamen onder gebruikmaking van het Magnus-effect niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt (zie onder andere pleitnota 3.5). Dat lijkt overigens terecht, nu US 728 dit al openbaart. In de Amerikaanse verleningsprocedure heeft de octrooihouder dit onderscheid met US 728 (flapping movement up and down van het Octrooi versus de horizontale beweging van US 728) benadrukt en vervolgens octrooi verkregen. Naar voorlopig oordeel is het dan niet billijk om de octrooihouder voor nog weer andere liftkracht genererende methoden bescherming te verlenen, zoals bij de Wing, en zou daarmee de aan derden als Quantum c.s. te verlenen rechtszekerheid te veel geweld worden aangedaan. In zoverre heeft het systeem van de Wing ook meer weg van dat van de US 728: er is bij beide geen verticale liftbeweging maar slechts een horizontale beweging, in de lengterichting van het schip, onder gebruikmaking van een natuurkundig lift effect.

4.3.4. Tot slot kan bepaald niet gesteld worden dat het Octrooi een grote mate van vernieuwing heeft gebracht waardoor een mogelijk ruime uitleg gerechtvaardigd zou zijn. Zo de geclaimde vinding in het Octrooi al niet geheel voor de hand ligt op basis van US 728, dan vertegenwoordigt zij minst genomen maar een kleine stap. Een gemiddelde vakman die vanuit US 728 zoekt naar een vereenvoudigde inrichting om de stabiliserende liftkracht te verkrijgen bij stilliggen zal immers zonder (al te grote) denkarbeid komen tot een ontwerp met de op- en neergaande flapperbeweging in plaats van de ronddraaiende stabilisatielichamen met Magnus-effect van US 728, die bij stilliggen juist in de lengterichting heen en weer moeten bewegen. Als vanzelf betekent dat, dat hij die stabilisatielichamen niet langer rond zal maken (waarmee immers bij een op- en neergaande beweging weinig lift zal worden verkregen) maar plat, precies zoals DMS haar vinlichamen ziet. Voor enig (al dan niet inventief) onderscheid ten opzichte van US 728 is zodoende tevens essentieel dat er een op- en neergaande gaande beweging plaatsvindt, hetgeen niet het geval is bij de Wing.

4.4. Aangezien de Wing geen op- en neergaande beweging uitvoert bij stilliggen en zo geen rotatie-as heeft die daartoe dient, is niet voldaan aan alle kenmerken van conclusie 1. De omstandigheid dat strikt genomen de richting van de eerste rotatie-as niet specifiek is genoemd in de conclusie en het betoog van DSM dat er zodoende ook geen beperking in de conclusie mag worden gelezen, stuiten af op het voorgaande en de leer van het Octrooi (zie ook r.o. 4.2.5). Voor zover DMS een beroep op equivalentie doet, faalt dit voorshands evenzeer. De wijze waarop de Wing liftkracht bewerkstelligt is immers wezenlijk anders dan de op- en neergaande beweging in het Octrooi, zij staat daar (letterlijk) haaks op.

Slotsom

4.5. De slotsom luidt dat naar voorlopig oordeel van inbreuk geen sprake is. De overige stellingen van Quantum c.s. behoeven geen bespreking meer. Dat betekent dat de sub II gevorderde verzending van een rectificatie-brief, aangepast als na te melden kan worden toegewezen. De door verzending van brieven aan afnemers (van Quantum c.s.) in de markt ontstane indruk dat de Wing inbreuk maakt op het Octrooi dient immers te worden

C/09/526366 / KG ZA 17-154

13 juni 2017

18

rechtgezet omdat het onzorgvuldig zou zijn dit achterwege te laten en voldoende aannemelijk is dat Quantum c.s. daarvan schade ondervinden. Hierbij, alsmede bij de gevorderde opgave ter controle van het een en ander, heeft Quantum c.s. een spoedeisend belang, dat overigens ook niet bestreden is. Er zal daarvoor tevens een dwangsom worden opgelegd die is te matigen en te maximeren.

4.6. Het sub I gevorderde verbod om verdere mededelingen aan derden te doen dat de Wing inbreuk zou maken zal worden afgewezen omdat een serieuze dreiging daartoe ontbreekt gelet op de volgende omstandigheden in onderling verband gezien. DMS heeft reeds aangegeven de brieven niet meer te zullen sturen (zie r.o. 2.14). Dat zij dit desondanks toch zou doen valt te minder te verwachten na lezing van dit vonnis, waarbij DMS bovendien bevolen is dergelijke mededelingen nu juist te rectificeren.

4.7. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal DMS in de kosten worden veroordeeld. Deze zijn te begroten volgens 1019h Rv. Quantum c.s. heeft als kosten opgevoerd een bedrag van EUR 77.710,04 excl. BTW. DMS heeft daartegen bezwaar gemaakt. Met DMS kan niet worden ingezien dat voor deze niet al te ingewikkelde octrooizaak de inzet van twee octrooigemachtigden nodig was, althans heeft Quantum c.s. dat niet toegelicht, zodat de laagste declaratie van die twee (EUR 4.420) zal worden afgetrokken. Ofschoon aan DMS kan worden toegegeven dat de inzet van twee advocaten niet altijd nodig is, heeft zij niet concreet gemaakt welke kosten hadden kunnen worden uitgespaard als er één advocaat was geweest. Bovendien heeft DMS geen conclusie van antwoord ingediend, zoals in octrooi kort gedingen gebruikelijk is om een behoorlijk debat ter zitting te garanderen. Daardoor is een aanvullende vertegenwoordiging ter zitting wel gerechtvaardigd te achten. Evenmin gaat het argument van DSM op dat Quantum c.s. door gebrekkig – want niet onderbouwd – procederen gekort zou moeten worden aangezien daarvan niet gebleken is. Haar beroep erop dat DMS een kleine octrooihouder is en de kosten daardoor – zo begrijpt de voorzieningenrechter – gematigd zouden moeten worden, wordt als niet onderbouwd gepasseerd. De kosten aan de zijde van Quantum c.s. worden zodoende begroot op EUR 73.290,04, vermeerderd met het griffierecht (waarvan de voorzieningenrechter aanneemt op basis van de overgelegde specificaties dat het niet in het totaal begrepen is) van EUR 618 totaal EUR 73.908,04.

4.8. De in 1019i Rv genoemde termijn zal op 6 maanden worden bepaald.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt DMS binnen een week na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Quantum en RotorSwing volledige opgave te doen van de namen en adressen van de (rechts)personen aan wie DMS mededelingen heeft gedaan met de strekking dat Quantum en/of RotorSwing met het vervaardigen, aanbieden, verkopen, of het anderszins verhandelen van de WING op enigerlei wijze inbreuk zouden maken op haar octrooirechten (onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken); afschrift van die mededelingen binnen diezelfde termijn aan de advocaat van Quantum en RotorSwing te verstrekken; en binnen

C/09/526366 / KG ZA 17-154
13 juni 2017

19

een week na verstrekking aan die (rechts)personen een brief te zenden waarin de voormelde uitlatingen worden gerectificeerd, met als vetgedrukte kop RECTIFICATIE en met uitsluitend onderstaande tekst (in een gangbaar lettertype en met een goed leesbare lettergrootte):

“BETREFT: RECTIFICATIE

Geachte heer/mevrouw,

Recentelijk hebben wij u medegedeeld dat Quantum Controls BV te Nuth en Rotorswing Marine BV te Beek, inbreuk zouden maken op onze octrooirechten. Deze mededeling is echter niet volledig. De WING Yacht Stabilizer van Quantum Controls en Rotorswing maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank de Den Haag (vonnis met rol- en zaaknummer C/09/526366 / KG ZA 17-154, gedateerd 13 juni 2017) geen inbreuk op de betreffende octrooirechten. Met deze brief wensen wij onze eerdere mededeling dan ook te rectificeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee alsnog juist te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[naam directie]
DMS Holding BV”

dit alles onder gelijktijdige verzending per e-mail aan de advocaat van Quantum en RotorSwing ten bewijze van de tijdige en volledige voldoening aan het bevel;

5.2. bepaalt de verbeurte aan Quantum en RotorSwing van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 25.000,- per keer dat DMS in strijd handelt met het onder 5.1 genoemde bevel, dan wel – ter keuze van Quantum c.s. – een dwangsom van EUR 5.000,- per dag dat dit handelen niet wordt gecorrigeerd en/of gerectificeerd, een en ander met een maximum van EUR 300.000,-;

5.3. veroordeelt DMS in de volledige proceskosten van Quantum en RotorSwing conform artikel 1019h Rv te begroten op EUR 73.908,04 en te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW op het moment dat betaling door DMS uitblijft binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis;

5.4. wijst af het meer of anders gevorderde;

5.5. bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op 6 maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 13 juni 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.