

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/580444 / KG ZA 19-906

Vonnis in kort geding van 11 oktober 2019

in de zaak van

VG COLOURS B.V.,
te De Lier, gemeente Westland,
eiseres,
advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

1. **HE LICENTIES B.V.**,
 2. **HANSON UITGEVERS B.V.**,
- te Rotterdam,
gedaagden,
advocaat mr. O.F.A.W. van Haperen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna VG Colours en HE Licenties c.s. (in enkelvoud) genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk HE Licenties en Hanson Uitgevers. De zaak is voor VG Colours inhoudelijk behandeld door mr. Overdijk voornoemd, bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. B.Ch. Ledebouer, en voor HE Licenties c.s. door mr. Van Haperen voornoemd en mr. Y.A. Wehrmeijer, advocaat te Rotterdam, bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. M. van der Velden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 24 september 2019, met productie EP01 tot en met EP12;
 - de akte overlegging producties van de zijde van HE Licenties c.s., ingekomen ter griffie op 1 oktober 2019, met productie GP01 tot en met GP8;
 - de akte overlegging producties van de zijde van VG Colours, ingekomen ter griffie op 2 oktober 2019, met productie EP13 tot en met EP18;
 - de akte overlegging producties van de zijde van VG Colours, ingekomen ter griffie op 3 oktober 2019, met productie EP19 en EP20;
 - de mondelinge behandeling van 4 oktober 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van VG Colours en HE Licenties c.s. Van de pleitaantekeningen van VG Colours zijn de nummers 5.4, 1^e en 2^e gedachtestreepje, 5.5, 5.6, 5.8, 2^e en 4^e alinea, 6.1 tot en met 6.4 en 7.4 tot en met 9, en van de pleitnotities van HE Licenties c.s. is nummer 4.9, 2^e en 3^e zin en de laatste zin vanaf de 1^e komma doorgehaald omdat die niet zijn gepleit.

1.2. Bij e-mailbericht van 2 oktober 2019 heeft HE Licenties c.s. bezwaar gemaakt tegen overlegging van de producties EP13 tot en met EP18, op welk bezwaar VG Colours bij bericht van diezelfde dag heeft gereageerd en welk bezwaar tijdens de mondelinge behandeling is besproken. De voorzieningenrechter heeft daarop beslist dat de niet-reactieve producties EP14 en EP17 (met uitzondering van bijlage 1) als te laat overlegd en daarmee in strijd met een goede procesorde buiten beschouwing zullen worden gelaten. De producties EP13, EP15, EP16 en EP18 tot en met EP20, alsmede bijlage 1 bij productie EP17 maken wel deel uit van het procesdossier.

1.3. Op 11 oktober 2019 is door middel van een verkort vonnis uitspraak gedaan. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking.

2. De feiten

Partijen

2.1. VG Colours is een onderneming die zich (onder meer) bezig houdt met het kunstmatig (doen) kleuren van (oorspronkelijk) witte orchideeën. Sinds 2009 verhandelt zij een grote diversiteit aan gekleurde orchideeën onder de naam "Royal Art", waaronder de gekleurde orchideeën Phalaenopsis Royal Blue en Dendrobium Nobile Royal Blue.

2.2. Hanson Uitgevers maakt onderdeel uit van de Hanson groep en is houdster van het Nederlandse octrooi NL 1 040 904 (hierna: NL 904 of het octrooi) voor een '*Substance introduction method for plant and plant obtained therewith*'. Het octrooi is verleend op 30 maart 2015, op een aanvraag van 3 augustus 2014, met inroeping van prioriteit van het Nederlandse octrooi NL1040416 van 27 september 2013.

2.3. HE Licenties, eveneens onderdeel van de Hanson groep, is de exclusieve licentiehoudster voor de exploitatie van NL 904.

De vonnissen

2.4. In 2015 heeft HE Licenties VG Colours in kort geding gedagvaard om tegen haar een verbod te krijgen om met de verhandeling van door VG Colours gekleurde orchideeën inbreuk te maken op NL 904. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen bij vonnis van 10 september 2015 afgewezen, met veroordeling van HE Licenties in de proceskosten aan de zijde van VG Colours begroot op € 97.953,90.

2.5. Vervolgens heeft HE Licenties tegen VG Colours een bodemprocedure aanhangig gemaakt (zaak- en rolnummer C/09/518934 / HA ZA 16-1108, hierna: de bodemprocedure). In het tussenvonnis van 21 februari 2018 in de bodemprocedure (hierna: het tussenvonnis van 21 februari 2018) is – voor zover van belang – opgenomen:

“(…)

2.6. NL 904 telt vijftien conclusies, werkwijze-conclusies 1 t/m 10 en voortbrengsel conclusies 11 t/m 15, waarbij alleen werkwijze-conclusie 1 en voortbrengsel-conclusie 11 onafhankelijk zijn. De conclusies luiden op het moment van verlenen als volgt:

-
1. *Werkwijze voor het introduceren van een substantie in een plant, in het bijzonder een potplant, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:*
 - *het vormen van een definitief gat in een stam van een plant, waarbij het definitieve gat toegankelijk is via een opening in een buitenoppervlak van de stam, en waarbij het definitieve gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsrichting van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in deze richting parallel aan de langsrichting van de stam;*
 - *het onderwerpen van het inwendige van het definitieve gat aan de substantie door het introduceren van de substantie door de opening.*
 2. *Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het vormen van het definitieve gat omvat de stappen van het vormen van een initieel gat met overeenkomstige opening in de stam van de plant en het vervolgens vergroten van de grootte van het initiële gat via de reeds gemaakte opening in de stam van de plant.*
 3. *Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het vormen van het definitieve gat een of meer van de volgende bewerkingen omvat: boren, snijden, zuigen, verdampen, chemisch etsen en doorboren.*
 4. *Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het initiële gat wordt gevormd door het introduceren van een gereedschap in de stam in een richting loodrecht aan een langsas van de stam, en waarbij de grootte van het initiële gat wordt vergroot door het introduceren van een gereedschap via de opening in de stam in een richting die een scherpe hoek maakt met de langsas van de stam.*
 5. *Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de grootte van het initiële gat wordt vergroot in ten minste een richting weg van de wortels van de plant.*
 6. *Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de grootte van het initiële gat ook wordt vergroot in een richting naar de wortels van de plant.*
 7. *Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het vormen van het initiële gat omvat het inbrengen van een injectienaald met een afgeschuind uiteinde in de stam en het vervolgens roteren van de naald rond zijn langsas, waarbij gedurende deze stappen de langsas van de naald loodrecht staat op een langsas van de stam.*
 8. *Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het vergroten van de grootte van het initiële gat omvat het inbrengen van een injectienaald met afgeschuind uiteinde via de opening in de stam en het vervolgens roteren van de naald rond zijn langsas, waarbij gedurende deze stappen de langsas van de naald een scherpe hoek maakt met een langsas van de stam, bij voorkeur een hoek tussen 30 en 60 graden, bij meer voorkeur 45 graden.*
 9. *Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het vergroten van de grootte van het initiële gat omvat het inbrengen van een instrument of gereedschap met snijders in het initiële gat via de opening, het uitstrekken van de snijders in een richting parallel aan de langsrichting van de stam van de plant, het terugtrekken van de snijders, en het terugtrekken van het instrument of gereedschap uit het gat.*
 10. *Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het vormen van het definitieve gat omvat het verwijderen van plantweefsel uit de stam van de plant, bij voorkeur gedurende de vorming van een initieel gat en additioneel of alternatief gedurende het vergroten van de grootte van het initiële gat.*
 11. *Plant, in het bijzonder een potplant, voorzien van een gat in zijn stam, waarbij het gat toegankelijk is via een opening in een buitenste oppervlak van de stam, en waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam.*
 12. *Plant volgens conclusie 11, waarbij in langsrichting van de stam van de plant gezien het gat zich uitstrekt ten minste in een richting weg van de wortels van de plant.*
 13. *Plant volgens conclusie 12, waarbij het gat zich ook uitstrekt in een richting naar de wortels van de plant.*

-
14. *Plant volgens conclusie 11, waarbij de inwendige wand van het gat bedekt is met een laag materiaal dat voorkomt dat de inwendige wand uitdroogt.*
15. *Plant volgens conclusie 11, waarbij het definitieve gat gevuld is met wax om de opening in het buitenste oppervlak van de stam af te sluiten.*

(...)

2.9. Met inroeping van dezelfde prioriteit heeft Hanson Uitgevers B.V. op 28 september 2014 eveneens een Europese octrooiaanvraag ingediend. Dit heeft op 22 februari 2017 geresulteerd in de verlening van EP 2882278 (hierna: EP 278) getiteld "*Substance introduction method for plant*". EP 278 bevat uitsluitend werkwijze-conclusies. De voortbrengsel-conclusies zijn afgesplitst in een - nog aanhangige - aanvraag (EP 3081076).

(...)

2.18. Op 8 mei 2015 heeft een gerechtsdeurwaarder (hierna: de deurwaarder van HE) op verzoek van Hanson in een winkel in Zevenhuizen drie blauwgekleurde orchideeplanten gekocht van het type Phalaenopsis Royal Blue afkomstig van VG Colours. Deze orchideeën heeft Hanson laten onderzoeken door de stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (hierna: Naktuinbouw). In het laboratorium attest van 19 mei 2015 concludeert Naktuinbouw: "*Bij het uitvoeren van de opdracht is vastgesteld dat de opening aan de buitenzijde bij alle planten en alle bloemstelen kleiner is dan de opening aan de binnenzijde.*"

(...)

2.22. Op verzoek van VG Colours heeft een (andere) gerechtsdeurwaarder (hierna: de deurwaarder van VG) in een proces-verbaal van bevinding van 13 juli 2015 een beschrijving opgenomen van de wijze waarop VG Colours witte orchideeën bewerkt met kleurstof. Daarbij is bij twaalf orchideeën van het type Phalaenopsis een gat in de stengels van de orchideeën geboord met een conische boor, die VG Colours bij dit proces hanteert. Daarnaast werd bij twaalf andere orchideeën met een rechte boor, die door VG Colours niet wordt gebruikt, een gat aangebracht. In het proces-verbaal is hierover het volgende vermeld:

(...)

Bij de helft van de orchideeën met beide type boorgaten is blauwe kleurstof ingebracht in het gemaakte gat; bij de andere helft is dit niet gebeurd. Vervolgens zijn op dezelfde dag van een deel van deze stelen (van ieder type één) doorsnedes gemaakt. In het proces-verbaal van 13 juli 2015 heeft de deurwaarder van VG de volgende bevinding opgenomen: "*Bij geen van de doorgesneden stelen heb ik een kamer in de steel geconstateerd die groter is dan de boring.*"

De constatering is op foto en film vastgelegd.

2.23. In een proces-verbaal van 17 juli 2015 heeft de deurwaarder van VG ten aanzien van een ander deel van de hiervoor beschreven orchideeën na het opensnijden van de stelen vier dagen na het maken van de gaten en het al dan niet inbrengen van blauwe kleurvloeistof de volgende bevindingen opgenomen:

"*Bij geen van de doorgesneden stelen van de planten waarin geen kleurstof is gespoten heb ik een holte in de steel geconstateerd die groter is dan de boring. Bij de, met kleurstof ingespoten planten, heb ik een holte in de steel geconstateerd die beduidend groter is dan de boring.*"

Deze constatering is op foto's vastgelegd.

(...)

2.32. In 2017 heeft VG Colours haar werkwijze van het blauw kleuren van witte Phalaenopsis orchideeën nogmaals laten beschrijven en op foto en film laten vastleggen. De deurwaarder van VG heeft daarover in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende opgenomen:

“De werkwijze en constatering komen overeen met die van 13, 16 en 17 juli 2015 en 11 augustus 2015 waarbij, eveneens op verzoek van VG Colours, de door haar toegepaste werkwijze is vastgelegd, alsmede de effecten die deze werkwijze hebben op het ontstaan van holte in de steel van bewerkte Orchideeën. Direct na de boring is geen andere holte aanwezig dan degene die direct door de conische boor is veroorzaakt. Na enkele dagen wordt vastgesteld dat andere en/of grotere holten ontstaan nabij het boorgat die zonder verdere externe bewerking blijken te ontstaan.

De constatering hebben plaatsgevonden op 22, 23, 25 en 26 februari 2017 (...)”

3. Het geschil

in conventie

3.1. Stellende dat VG Colours inbreuk maakt op conclusies 1-3, 5, 6, 10-13 en 15 van NL 904, vordert HE Licenties, verkort weergegeven, om bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te verklaren dat VG Colours inbreuk maakt op NL 904, VG Colours te verbieden inbreuk te maken op NL 904 en haar te veroordelen tot afdracht van genoten winst, althans te veroordelen tot schadevergoeding op te maken bij staat, zulks met (verdere) nevenvorderingen en op straffe van een dwangsom, een en ander met veroordeling van VG Colours in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv^(...), vermeerderd met rente.

(...)

in (voorwaardelijke) reconventie

3.4. VG Colours vordert in reconventie, samengevat, om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- voor recht te verklaren dat HE Licenties jegens VG Colours onrechtmatig heeft gehandeld door het verspreiden van berichten dat VG Colours met de verhandeling van haar gekleurde orchideeën inbreuk maakt op NL 904,
 - HE Licenties te veroordelen tot vergoeding van de dientengevolge door VG Colours geleden schade, nader op te maken bij staat,
 - HE Licenties te bevelen een rectificatie te verzenden,
 - en voorts in voorwaardelijke reconventie, onder de voorwaarde dat EP 278 is verleend, om het Nederlandse deel van EP 278 te vernietigen,
- een en ander met veroordeling van HE Licenties in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

(...)

4. De beoordeling

(...)

in conventie

het Advies

4.2. Op 6 december 2016 heeft VG Colours een verzoek in de zin van artikel 84 ROW ingediend bij OCNL om een geldigheidsadvies over NL 904 te verkrijgen. Hanson heeft op 24 januari 2017 bij verweerschrift gereageerd. Zij heeft daarbij een hulpverzoek ingediend dat er neer komt dat (hoofd)conclusies 1 en 11 worden beperkt tot planten uit de orchideeënfamilie. Na nog een schriftelijke ronde heeft een hoorzitting bij OCNL plaatsgevonden.

4.3. OCNL heeft het Advies op 11 mei 2017 uitgebracht. Dit luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

- dat conclusies 1-10 van het octrooi nieuw en inventief zijn;
- dat conclusies 11-13 van het octrooi niet nieuw zijn op basis van CA325, US773 en US215,
- dat conclusies 14-15 van het octrooi niet nieuw zijn op basis van A325;
- (...)
- dat conclusies 1-10 van het hulpverzoek nieuw en inventief zijn;
- dat conclusies 11-15 van het hulpverzoek alleen niet nieuw zijn indien er sprake is van openbaar voorgebruik met de Royal Blue potorchideeën; (...)

gedeeltelijke afstand NL 904 door Hanson

4.4. Na kennisneming van het Advies heeft Hanson gedeeltelijk afstand gedaan van het octrooi, in die zin dat hoofdconclusies 1 en 11 (en daarmee ook de volgconclusies) niet langer zien op planten in het algemeen (waartoe ook bomen behoren), maar zijn beperkt tot planten die behoren tot de orchideeënfamilie, zulks conform het hulpverzoek dat bij OCNL voorlag. Conclusies 1 en 11 luiden na de gedeeltelijke afstand als volgt (waarbij toevoegingen ten opzichte van de oorspronkelijke tekst onderstreept zijn weergegeven en verwijderde passages doorgestreept):

1. *Werkwijze voor het introduceren van een substantie in een plant uit de orchideeënfamilie (Orchidaceae), ~~in het bijzonder een potplant~~, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:*
 - *het vormen van een definitief gat in een stam van een plant, waarbij het definitieve gat toegankelijk is via een opening in een buitenoppervlak van de stam, en waarbij het definitieve gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsrichting van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in deze richting parallel aan de langsrichting van de stam;*
 - *het onderwerpen van het inwendige van het definitieve gat aan de substantie door het introduceren van de substantie door de opening.*
11. *Plant uit de orchideeënfamilie (Orchidaceae), ~~in het bijzonder een potplant~~, voorzien van een gat in zijn stam, waarbij het gat toegankelijk is via een opening in een buitenste oppervlak van de stam, en waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam.*

De tekst van de afhankelijke conclusies is niet gewijzigd.

gevolgen afstand voor deze procedure

4.5. Tussen partijen is in geschil of de afstand gevolgen heeft voor deze procedure. Met verwijzing naar de terugwerkende kracht van de gedeeltelijke afstand, betoogt HE Licenties dat de beperkte conclusies van NL 904 zoals die na afstand luiden, het uitgangspunt zijn. VG Colours voert, met procedurele en procesrechtelijke argumenten, aan dat de

gedeeltelijke afstand door octrooihouder Hanson in deze VRO-procedure tussen andere partijen buiten beschouwing moet blijven en de conclusies zoals die op het moment van het uitbrengen van de dagvaarding luiden als grondslag blijven gelden bij de beoordeling van de vorderingen.

4.6. De rechtbank stelt voorop dat in artikel 63 lid 1 ROW, zoals dit luidt sinds de wetswijziging van 2007, ondubbelzinnig is bepaald dat (gedeeltelijke) afstand terugwerkende kracht heeft. De (terugwerkende kracht van de) afstand brengt mee dat het octrooi wordt geacht van de aanvang af, dat wil zeggen vanaf de datum waarop het is verleend, is komen te luiden zoals het door de gedeeltelijke afstand is beperkt (artikel 63 ROW in verbinding met artikel 75 lid 5 ROW). Aan de eerdere tekst van het octrooi verbonden rechten van de octrooihouder die door de wijziging van conclusies buiten de beschermingsomvang van het beperkte octrooi zijn komen te liggen, worden geacht ab initio te zijn vervallen^(...). Voor afstand is inschrijving in het octrooiregister het enige constitutief vereiste (art. 63 lid 2 ROW).

(...)

4.8. Door de gedeeltelijke afstand van NL 904 door Hanson is de rechtsstrijd van rechtswege beperkt. Gesteld noch gebleken is dat één van de in de wet (artikel 75 lid 6 ROW) genoemde uitzonderingen op het beginsel van terugwerkende kracht zich hier voordoet. (...)

(...)

4.15. De slotsom is dat de beperkte versie van NL 904, zoals deze na afstand is komen te luiden, als grondslag geldt in deze VRO-procedure. Het moment waarop gedeeltelijk afstand van NL 904 is gedaan, na pleidooi, brengt echter mee dat VG Colours mogelijk in haar verdediging is geschaad. Het debat is niet op basis van de beperktere tekst van conclusies 1 en 11 gevoerd. Die beperking brengt, naar VG Colours terecht aanvoert, mee dat bepaalde eerder gevoerde inbreuk- en nietigheidsargumenten wellicht niet meer opgaan, terwijl tegen de huidige tekst mogelijk andere argumenten kunnen worden aangevoerd. In het hiernavolgende zal de rechtbank dan ook per onderdeel nagaan of VG Colours op enig punt in haar verdediging is geschaad. Voor zover dat het geval is, zal zij, gelet op de goede procesorde, de gelegenheid krijgen om haar verweer meer specifiek te richten op de conclusies zoals die luiden na afstand. De bijzondere omstandigheden van dit geval, waarbij het octrooi van de aanvang af geacht wordt anders te luiden, vormen aanleiding om in zo verre af te wijken van het VRO-regime, waarin de regel is dat de mondelinge behandeling het sluitstuk van het debat vormt^(...). Een andere uitkomst is, wederom, onwenselijk om redenen van proces-economie.

inbreuk op werkwijze-conclusies 1-3, 5, 6 en 10

(...)

4.21. Dat brengt de rechtbank bij de vraag welke werkwijze door HE Licenties c.s. wordt gebruikt en of deze inbreuk maakt op de aldus te begrijpen conclusie 1. Nadat VG Colours in de dagvaarding stelde niet bekend te zijn met de werkwijze van HE Licenties c.s., heeft HE Licenties c.s. de door haar gehanteerde werkwijze in de conclusie van antwoord uitgebreid toegelicht. (...) Bij deze werkwijze wordt, volgens die beschrijvingen, eerst een conische boring gemaakt in de steel van de (witte) potplant-orchidee, vervolgens wordt een kleine hoeveelheid donkerblauwe kleurvloeistof in de conische boring van de steel ingebracht, en tot slot wordt de met kleurstof gevulde boring afgedekt met wax.

4.22. (...) De rechtbank neemt dan ook als vaststaand aan dat HE Licenties c.s. haar orchideeën, in ieder geval sinds augustus 2013, voorziet van kleurstof volgens de hiervoor beschreven werkwijze (hierna: de werkwijze van VG). Bij de werkwijze van VG wordt de kleurstof ingebracht in een conisch gat, dat na het inbrengen van de kleurstof met wax wordt afgesloten.

4.23. Niet in geschil is dat bij toepassing van de werkwijze van VG, op het moment van het inbrengen van de substantie (de kleurstof), géén gat aan de binnenzijde parallel aan de langsrichting van de stam aanwezig is dat groter is dan de maximale dimensie van de opening aan de buitenzijde (kenmerk 1.4 van conclusie 1). Tussen partijen is voorts niet in geschil dat na verloop van tijd *Phalaenopsis* orchideeën die zijn behandeld met blauwe kleurstof volgens de werkwijze van VG, in ieder geval na 8 mei 2015, de datum waarop dit voor het eerst is geconstateerd, wel een gat aan de binnenzijde parallel aan de langsrichting van de stam vertonen dat groter is dan de maximale dimensie van de opening aan de buitenzijde.

4.24. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het conische gat waarin de substantie wordt ingebracht, niet aan kenmerk 1.4. Deze opening loopt aan de binnenzijde eerst recht en naar het midden van de steel taps toe, zodat geen sprak is van een 'definitief gat' met een dimensie in een richting parallel aan een langsrichting van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in deze richting parallel aan de langsrichting van de stam. In de terminologie van het octrooi is het conische gat eerder aan te merken als een IH (*initial hole*) zoals weergegeven in figuur 2, in plaats van een definitief gat getoond in figuur 3 van EP 904. Er is op het moment van inbrengen van de kleurstof derhalve geen definitief gat gevormd in de zin van kenmerken 1.2 en 1.4, zodat niet is voldaan aan kenmerk 1.5. De constatering dat nadien, in ieder geval bij het inbrengen van de door HE Licenties c.s. gebruikte blauwe kleurstof, alsnog een definitief gat wordt gevormd dat beantwoordt aan kenmerk 1.4 maakt dit niet anders. Zoals hiervoor in 4.20. overwogen, valt een werkwijze met stappen in die volgorde buiten de beschermingsomvang van het conclusie 1.

4.25. Nu de werkwijze van VG Colours geen inbreuk maakt op conclusie 1 van NL 904, geldt zulks evenzeer voor de daarvan afhankelijke conclusies 2, 3, 5, 6 en 10 waarop HE Licenties zich beroept.

4.26. Gelet op deze uitkomst, is VG Colours niet in haar procesbelang geschaad door de wijziging van de tekst van conclusie 1 door de gedeeltelijke afstand.

inbreuk op voortbrengsel-conclusies 11 t/m 13 en 15

4.27. Onafhankelijke voortbrengsel-conclusie 11 wordt, in navolging van partijen, onderverdeeld in de volgende deelkenmerken:

- 11.1 *Plant uit de orchideeënfamilie (Orchidaceae);*
- 11.2 *voorzien van een gat in zijn stam;*
- 11.3 *waarbij het gat toegankelijk is via een opening in een buitenste oppervlak van de stam, en*
- 11.4 *waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan de langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam.*

4.28. VG Colours heeft - naast de hierna te bespreken nietigheidsverweren - bij conclusie van antwoord geen niet-inbreuk verweer gevoerd ten aanzien van conclusie 11.

Na pleidooi, in de antwoord-akte uitlating over het Advies van 26 juli 2017 (onder 4.2 e), pagina 6), heeft VG Colours nog aangevoerd “*dat [haar] ook de kans ontnomen [is] om nader aan te voeren dat zij geen inbreuk maakt op conclusie 11 zoals deze luidt na afstand.*” Daarbij suggereert zij dat deelkenmerk 11.3 gewijzigd is, in die zin dat daar nu staat dat het gat in de steel toegankelijk moet zijn via een opening in een buitenste oppervlak van de stam. Gelet op de door haar toegepaste waxdichting, is dat bij haar orchideeën niet het geval, zodat zij geen inbreuk maakt. Aan deze stelling - nog daar gelaten of deze houdbaar is; HE Licenties heeft zich daarover niet kunnen uitlaten - gaat de rechtbank voorbij. Anders dan VG Colours betoogt, is de tekst van deelkenmerk 11.3 niet gewijzigd door de afstand en valt niet in te zien dat de beperkte afstand meebrengt dat haar de kans is ontnomen om dit argument te voeren. Dit niet-inbreuk argument had zij reeds bij conclusie van antwoord kunnen, en gelet op het geconcentreerde karakter van de VRO-procedure ook moeten, voeren. Zij is op dit punt niet in haar procesbelang geschaad als gevolg van de afstand. Nu de beweerdelijk inbreukmakende producten planten uit de orchideeënfamilie zijn, valt ook niet in te zien hoe de beperking van conclusie 11 tot orchideeën (wijziging van kenmerk 11.1) gevolgen kan hebben voor haar inbreuk-argumenten, afgezien van nietigheidsweren. Dit heeft zij ook niet aangevoerd.

4.29. Of de orchideeën van VG Colours inbreuk maken op de voortbrengsel-conclusie, kan dan ook thans reeds beoordeeld worden. De rechtbank stelt vast dat Phalaenopsis Royal Blue orchideeën die door VG Colours op of na 8 mei 2015 op de markt zijn gebracht, voldoen aan alle deelkenmerken van conclusie 11. Dat (ook) is voldaan aan deelkenmerk 11.4 volgt uit het proces-verbaal van de deurwaarder van HE van 8 mei 2015, de verklaring van Naktuinbouw van 19 mei 2015 en de processen-verbaal van constatering van de deurwaarder van VG van 17 juli en 11 augustus 2015 en 22-26 februari 2017. Dit is ook niet, althans onvoldoende, betwist door VG Colours.

4.30. VG Colours voert echter aan dat de voortbrengsel-conclusies nietig zijn, wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van US 773, US 215, de Arborjet publicatie, CA 325, TW 265, NL 581 en wegens openbaar voorgebruik, zodat zij daarop geen inbreuk kan maken.

(...)

- *belang nieuwe nietigheidsargumenten*

4.42. Nu is vastgesteld dat de gekleurde Phalaenopsis orchideeën van VG Colours onder de beschermingsomvang van conclusie 1 vallen, en is geoordeeld dat de door haar reeds aangevoerde nietigheidsargumenten of niet slagen of leiden tot een bewijsopdracht, is VG Colours mogelijk in haar belang geschaad doordat zij niet de mogelijkheid heeft gehad om nadere nietigheidsargumenten aan te voeren ten aanzien van de gewijzigde conclusie 11. Zoals hiervoor in 4.15 overwogen, zal zij de gelegenheid krijgen om een akte te nemen waarin zij nadere nietigheidsargumenten kan aanvoeren ten aanzien van de gewijzigde tekst van conclusie 11. Nieuwe stellingen die geen oorzakelijk verband houden met de afstand en stellingen waarover in het voorgaande reeds een eindoordeel is gegeven, worden buiten beschouwing gelaten.

Slotsom en verdere gang van zaken in conventie

4.43. Het voorgaande leidt tot de volgende slotsom in conventie. De gewijzigde tekst van NL 904, zoals deze luidt na gedeeltelijke afstand, geldt als uitgangspunt bij de beoordeling.

De vorderingen van HE Licenties worden afgewezen voor zover zij zien op inbreuk op de werkwijze-conclusies 1 tot en met 3, 5, 6 en 10. Ten aanzien van voortbrengsel-conclusie 11, wordt VG Colours in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over nadere nietigheidsverweren ten aanzien van de wijziging in de tekst van conclusie 11. HE Licenties kan daarna een antwoord-akte nemen. Zoals in 4.41 besproken, wordt VG Colours daarnaast bevolen om bepaalde bewijsstukken in het geding te brengen.

4.44. Iedere verdere beslissing in conventie wordt aangehouden.

in (voorwaardelijke) reconventie

(...)

Slotsom in reconventie

4.57. De slotsom is dat de rechtbank de stelling dat EP 278 nietig is vanwege een gebrek aan nieuwheid of inventiviteit, van de hand wijst. Deze uitkomst strookt overigens met het advies van OCNL ten aanzien van de gelijkkluidende werkwijze-conclusies van NL 904 voor afstand. De vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 278 kan, zo VG Colours daarin al ontvankelijk is, derhalve niet slagen.

4.58. De gedeeltelijke afstand heeft geen gevolgen voor de vorderingen in (voorwaardelijke) reconventie. Om redenen van proces-economie zal de beslissing in reconventie echter eerst bij eindvonnis worden gewezen.

(...)"

2.6. In het daarop volgende tussenvonnis van 1 augustus 2018 in de bodemprocedure (hierna: het tussenvonnis van 1 augustus 2018) is - onder meer - opgenomen:

"2. Rechtsoverwegingen

(...)

2.5. Gelet op het voorgaande heeft VG Colours uitsluitend recht op pleidooi voor zover het gaat om nieuwe stellingen die verband houden met de afstand en die niet eerder gevoerd konden worden, en voor nieuwe feiten die zich hebben voorgedaan nadat de zaak voor (het eerste) vonnis is komen te staan. De rechtbank dient derhalve na te gaan in hoeverre de werken die VG Colours in de akte VG voert, het gevolg zijn van de gedeeltelijke afstand door HE Licenties.

Nieuwe werken

2.6. Het eerste nieuwe nietigheidsargument dat VG Colours voert, is het argument dat het octrooi door de gedeeltelijke afstand toegevoegde materie bevat. HE Licenties heeft niet betoogd dat dit argument tardief is (zij betwist het verweer wel op materiële gronden). VG Colours heeft derhalve recht op pleidooi ten aanzien van - in ieder geval - dit verweer.

2.7. Het tweede nieuwe nietigheidsargument van VG Colours is gebaseerd op een artikel over de 'Orchidophilus atterimus' gepubliceerd in september 1994. Zoals HE Licenties terecht opmerkt, is deze aanval tardief omdat orchideeën ook onder de beschermingsomvang van NL 904 vielen vóór de

gedeeltelijke afstand, zodat dit verweer eerder gevoerd had kunnen worden en niet ten gevolge van die afstand pas aan de orde kon komen. Waarom dat anders zou zijn heeft VG Colours ook niet gemotiveerd.

2.8. Het derde nieuwe nietigheidsargument is een inventiviteitsaanval op grond van NL 581, wegens gebrek aan effect over het geclaimde bereik. Volgens VG Colours heeft de door de rechtbank in het tussenvonnissen vastgestelde verschilmaatregel bij orchideeën geen technisch effect. Met HE Licenties ziet de rechtbank niet in, waarom VG Colours dit argument niet eerder had kunnen voeren, en VG Colours heeft dat ook niet uitgelegd. In dat stadium had het, indien het inhoudelijk zou slagen, al kunnen leiden tot een (ten minste gedeeltelijke maar voor VG Colours relevante) beperking van het octrooi. Ook dit verweer is derhalve tardief.

2.9. Het vierde nieuwe nietigheidsargument is een inventiviteitsaanval op grond van TW 265 op grond van gebrek aan effect. Dit argument vormt in wezen een herhaling van, althans een nadere uitwerking van, een argument dat VG Colours al eerder heeft gevoerd en waarop in 4.37 en 4.38 al is beslist. De rechtbank ziet niet in waarom dit argument niet eerder gevoerd had kunnen worden en VG Colours maakt dat ook niet duidelijk.

2.10. VG Colours heeft in de akte VG bij de bespreking van bewijsstukken van openbaar voorgebruik gewezen op openbaar voorgebruik door Jovaplant. Nu aan het beroep op openbaar voorgebruik vóór het tussenvonnissen slechts eigen openbaar voorgebruik door VG Colours (en haar distributeur Logico B.V.) ten grondslag was gelegd, is het bij akte VG toegevoegde beroep op openbaar voorgebruik door Jovaplant aan te merken als een nieuw nietigheidsverweer. Dit verweer houdt geen verband met de afstand en is derhalve ook tardief. VG Colours (althans haar adviseurs) beschikte blijkens de akte VG al gedurende deze gehele procedure over de informatie die zij nu aan haar aanvullend beroep op openbaar voorgebruik door Jovaplant ten grondslag legt. Tegen die achtergrond had zij dat verweer eerder kunnen en moeten voeren.

2.11. VG Colours zal tijdens het te houden pleidooi niet worden toegelaten de in r.o. 2.7 tot en met 2.10 beschreven nieuwe nietigheidsgronden nader toe te lichten, omdat die tardief zijn aangevoerd.

2.12. In haar akte heeft VG Colours zich er tevens op beroepen dat NL 904 geen rechtskracht meer heeft op grond van artikel 77 lid 1 ROW, omdat de oppositietermijn van EP 2882278 op 29 december 2017 is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld. Dit argument is, nu het een feit betreft dat zich heeft voorgedaan nadat de zaak voor vonnis is komen te staan, niet tardief. Ook dit beroep kan VG Colours bij pleidooi nader toelichten.

(...)
Slotsom

2.15. Gelet op het voorgaande zal een datum voor pleidooi bepaald worden, waarin aan de orde kan komen het beroep op toegevoegde materie (zie r.o. 2.6), het beroep op verlies van rechtskracht van NL 904 (zie r.o. 2.12) en de bewijslevering van haar eigen openbaar voorgebruik (zie r.o. 2.13). Ten aanzien van dat laatste beroep wordt VG Colours nu reeds toegelaten tot het leveren van bewijs door het horen van getuigen.

(...)”

2.7. De rechtbank heeft op 19 juni 2019 eindvonnis gewezen in de bodemprocedure (hierna: het eindvonnis). Hierin is – voor zover van belang – overwogen:

“(…)

4. De verdere beoordeling

in conventie

4.1. In het tussenvonnis van 1 augustus 2018 is VG Colours toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat de voortbrengselconclusies van NL 904 openbaar door haar zijn voorgebruikt. Als dat bewijs is geleverd, staan de voortbrengselconclusies van NL 904 aan vernietiging bloot. Alvorens op die bewijsoverlevering in te gaan, zal de rechtbank eerst nagaan of de overige, na het tussenvonnis van 21 februari 2018 aangevoerde weren, die niet tardief waren, leiden tot vernietiging van NL 904.

Heeft NL 904 geen rechtskracht meer?

“(…)

4.4. Uit het tussenvonnis van 21 februari 2018 volgt dat de beschermingsomvang van de voortbrengselconclusies afwijkt van die van de werkwijzeconclusies in NL 904. Nu EP 278 geen voortbrengselconclusies onder bescherming stelt en de beschermingsomvang van de voortbrengselconclusies afwijkt van de werkwijzeconclusies in NL 904, zijn de rechtsgevolgen van die conclusies onverminderd van kracht.

Toegevoegde materie

4.5. Het toegevoegde materie argument dat VG Colours voert, houdt in dat er geen basis is in de aanvraag voor een voortbrengsel bestaande uit een plant uit de orchideeënfamilie, waarbij een definitief gat ontstaat op - kort samengevat - een andere wijze dan in de werkwijzeconclusies geclaimd. In de oorspronkelijke aanvraag is volgens VG Colours slechts basis voor een voortbrengselconclusie waarbij een definitief gat is verkregen volgens de werkwijze die in het octrooi is geopenbaard. Daarbij dient de werkwijze beperkt uitgelegd te worden, op de wijze als de rechtbank in het tussenvonnis van 21 februari 2018 heeft beslist. Volgens VG Colours omvat de gewijzigde conclusie 11 ook ‘gatvarianten die niet direct en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvraag zijn af te leiden’.

4.6. Dit betoog wordt van de hand gewezen. Regels 20 tot en met 22 van bladzijde 9 van de oorspronkelijke aanvraag bieden basis voor de beperking van conclusie 11 tot een plant uit de orchideeënfamilie. Die regels slaan terug op de laatste alinea van bladzijde 8 (p. 8, regel 35 ev t/m p. 9 regel 2), waarin wordt gesproken over een plant met een *final hole* in de steel die toegankelijk is via een opening in een buitenste oppervlak van de stam, en waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam. Die alinea beperkt de wijze waarop dat gat is ontstaan geenszins. De vakman zal in de beschrijving van de plant die wordt geopenbaard op bladzijden 8 en 9 van de aanvraag dan ook niet meelesen dat het gat in die plant moet zijn ontstaan met toepassing van de in het octrooi geopenbaarde werkwijze. De wijze waarop de werkwijzeconclusies uitgelegd dienen te worden, zoals overwogen in overweging 4.20 van het tussenvonnis van 21 februari 2018, werkt dan ook niet door in de passage in de beschrijving die basis biedt voor de wijziging van conclusie 11. Er is derhalve geen sprake van het weglaten van technische kenmerken in de gewijzigde voortbrengselconclusie, waarmee een ruimere beschermingsomvang

wordt gecreëerd dan hetgeen duidelijk en ondubbelzinnig is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvraag. Het beroep op nietigheid vanwege toegevoegde materie slaagt niet.

Openbaar voorgebruik – bewijswaardering

(...)

4.17. (...) Dit alles leidt er toe dat de rechtbank niet met een voldoende mate van zekerheid kan vaststellen dat er sprake is geweest van openbaar voorgebruik door VG Colours. Het beroep op nietigheid van de voortbrengselconclusies van NL 904 vanwege niet-nieuwheid slaagt derhalve niet.

(...)

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat VG Colours met de verhandeling in Nederland van orchideeën Phalaenopsis Royal Blue inbreuk heeft gemaakt op de conclusies 11, 12, 13 en/of 15 van het Nederlandse octrooi NL 1040904,

5.2. verbiedt VG Colours, met ingang van vijf dagen na betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op de conclusies 11, 12, 13 en/of 15 van NL 1040904, in het bijzonder door orchideeën Phalaenopsis Royal Bitte te vervaardigen, in het verkeer te brengen, te verhandelen, daarvoor aan te bieden en/of in voorraad te hebben,

5.3. bepaalt dat VG Colours een dwangsom verbeurt van € 20.000,- per dag, een deel van een dag voor een hele dag gerekend, dat zij het in 5.2 gegeven verbod niet geheel naleeft, met een maximum van € 500.000,-,

5.4. veroordeelt VG Colours tot afdracht van de winst die zij als gevolg van de vastgestelde inbreuk heeft behaald, dan wel, zulks ter keuze van HE Licenties maar niet cumulatief in het in 4.22 beschreven geval, vergoeding van de door HE Licenties geleden en te lijden schade die het aan VG Colours toerekenbare gevolg is van inbreuk op NL 904, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

5.5. verklaart de onderdelen 5.2, 5.3 en 5.4 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde,

in reconventie

5.8. wijst de vorderingen af,

5.9. veroordeelt VG Colours in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van HE Licenties begroot op € 20.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.10. verklaart de proceskostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.”

VG Colours na de bodemprocedure

2.8. Na het eindvonnis is VG Colours (in vergelijking met de werkwijze als beschreven in r.o. 4.21. en 4.22. van het tussenvonnis van 21 februari 2018) over gegaan op drie andere werkwijzen bij het (doen) kleuren van haar orchideeën.

2.8.1. Bij de eerste werkwijze wordt nog steeds een conische boring gemaakt in de steel¹ van de (witte) potplantorchidee, maar (volgens een brief van mr. Overdijk van 1 oktober 2019) daarna of (volgens de toelichting bij de mondelinge behandeling) daarvoor wordt een langwerpige snee aangebracht in het buitenste oppervlak van diezelfde steel in de richting parallel aan de langsas, met een dimensie die groter is dan het gat dat (na verloop van tijd na het inbrengen van de kleurstof) ontstaat aan de binnenzijde parallel aan de langsrichting van de steel. Deze werkwijze past VG Colours op dit moment niet meer toe.

2.8.2. Bij de tweede werkwijze wordt de orchidee op dezelfde wijze gekleurd als voor het eindvonnis, maar wordt de conische boring lager in de steel gemaakt (en de kleurstof dus lager in de steel ingebracht), namelijk in het hardere gedeelte van de steel, in de overgang van de bol naar de voet van de steel. Deze werkwijze past VG Colours op dit moment toe.

2.8.3. De derde werkwijze is alleen mogelijk bij een orchidee met meerdere stelen. Bij die werkwijze wordt een stuk van één van de stelen afgeknipt en wordt de kleurstof vervolgens geïnjecteerd in de top van die afgeknipte steel. Nadat de orchidee is gekleurd, wordt de al deels afgeknipte steel helemaal afgeknipt. Ook deze werkwijze past VG Colours op dit moment nog toe.

2.9. Op verzoek van VG Colours heeft de deurwaarder (van VG, vergelijk r.o. 2.22. en 2.23. van het tussenvonnis van 21 februari 2018) op 25-27 juli 2019 een proces-verbaal van bevinding (nieuwe bewerkingsmethode) opgemaakt ten aanzien van planten gekleurd volgens de hiervoor onder 2.8.2 beschreven wijze. Daarin is - onder meer - opgenomen:

“(…)

Op 25 juli 2019 is door mij vastgelegd middels foto's (DSC01304 t/m 01338) op welke wijze verzoekster haar bewerkingswijze van de kleuring van orchideeën heeft gewijzigd ten opzichte van de vorige methode. De inboring met een conische boor is ten opzichte van eerdere bewerkingswijzen, welke ik in het verleden heb vastgelegd, verplaatst van de steel (circa 8 centimeter boven de potrand) naar het hart van de vertakking van de plant. De boring, inspuiting en afdichting met hars is uitgevoerd op twee soorten orchideeën, Independence en Silverlight.

Na deze bewerking heb ik de planten onder mij genomen en vervolgens te mijnen kantore één en twee dagen later opengesneden. Deze constatering zijn vastgelegd in bijgevoegde foto's: Dag 2 (26072019) is DSC01349 t/m 01375 - effecten van deze werkwijze op de bloem en het hart van de stengel/vertakking;

Dag 3 (27072019) is DSC01376 t/m 01398 - effecten van deze werkwijze op de bloem en het hart van de stengel/vertakking.

¹ Partijen zijn het erover eens dat de steel hetzelfde is als de stam

De foto's zijn gekopieerd op een DVD+R VGjuli2019, welke onderdeel uitmaakt van dit proces-verbaal (bijlage 1 - DVD+R VGjuli2019).

Ten opzichte van eerdere constatering die door mij zijn uitgevoerd heb ik vastgesteld dat de kern van de plant feitelijk veel harder en dikker is, waardoor deze moeilijker was door te snijden. Nadat de planten zijn doorgesneden heb ik geen uitholling van de planten kunnen vaststellen, anders dan hetgeen middels de conische boor is veroorzaakt.
(...)"

2.10. Door octrooigemachtigden van het NLO, *European Patent and Trademark Attorneys*, is op 2 oktober 2019 aan VG Colours een vrijgaveadvies verstrekt (hierna: het vrijgaveadvies) ten aanzien van de hiervoor onder 2.8.3 beschreven kleuringswijze, waarin – onder meer – is opgenomen:

“Vraagstelling

VG Colours B.V. wil een nieuwe werkwijze (in wat volgt ‘de werkwijze’) voor het kleuren van orchideepotplanten (in het bijzonder Phalaenopsis) toepassen in Nederland en wenst te weten of deze werkwijze al dan niet inbreuk maakt op octrooi NL 1040904 (...) zoals beperkt in stand gehouden na gedeeltelijke afstand, ten name van Hanson Uitgevers B.V. (met HE Licenties B.V. als licentienemer).

(...)

Nieuwe werkwijze VG Colours B.V.

In een meest algemene uitvoeringsvorm omvat ‘de werkwijze’ de volgende stappen:

- i) Het verschaffen van een orchideepotplant (een Phalaenopsis) met meer dan één steel;
- ii) Het afsnijden van een steel (niet een zijtak, niet noodzakelijkerwijs een steel met een bloem er aan) zodat een steelstomp met een kopvlak wordt verkregen, waarbij de steelstomp nog aan de plant zit;
- iii) Het inbrengen van kleurstof via het kopvlak van de steelstomp.

(...)

Valt ‘de werkwijze’ onder conclusie 1 van ‘het octrooi?’

(...)

Wij zijn op basis van bovenstaande analyse van mening dat ‘de werkwijze’ niet letterlijk alle kenmerken van conclusie 1 van ‘het octrooi’ omvat. De werkwijze valt naar onze mening dan ook niet letterlijk onder de beschermingsomvang van conclusie 1 (en van afhankelijke conclusies 2-10) van ‘het octrooi’ uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen.

Wanneer een werkwijze (of product) niet letterlijk onder de beschermingsomvang van een octrooiconclusie valt kan er naar Nederlands recht onder bepaalde omstandigheden toch nog steeds sprake zijn van inbreuk, bijvoorbeeld onder de zogenaamde equivalentie-doctrine. (...)

Beoordeling equivalentie

Uitgaande van identieke planten als uitgangsmateriaal leveren ‘de werkwijze’ en conclusie 1 van ‘het octrooi’ dus behandelde planten op die op twee wezenlijke punten verschillen:

- (1) behandelde planten verkregen met ‘de werkwijze’ missen ten minste een deel van een stam ten opzichte van behandelde planten verkregen via conclusie 1 van ‘het octrooi’; en

-
- (2) behandelde planten verkregen met 'de werkwijze' missen een gat in de buitenwand van een stam ten opzichte van behandelde planten verkregen via conclusie 1 van 'het octrooi'.

De verschillende manier en het verschillende resultaat pleiten sterk tegen een succesvol beroep (door de octrooihouder) op equivalentie.

Daarnaast wordt in 'de werkwijze' niet de 'uitvindingsgedachte' van 'het octrooi' gevolgd. Die uitvindingsgedachte omvat het gezichtspunt dat je nu juist géén stam hoeft op te offeren om een verbeterde/versnelde opname van een substantie te verkrijgen omdat het 'relatief kleine' gat in de buitenwand makkelijk af te sluiten is en omdat door het 'relatief kleine' gat de verzwakking van de stam binnen de perken gehouden kan worden (zodat de bloem kan blijven zitten).

(...)

Valt de plant verkregen via 'de werkwijze' onder conclusie 11 van 'het octrooi'?

(...)

Wij zijn op basis van bovenstaande analyse van mening dat de plant verkregen via 'de werkwijze' niet letterlijk alle kenmerken van conclusie 11 van 'het octrooi' omvat. De plant verkregen via 'de werkwijze' valt naar onze mening dan ook niet letterlijk onder de beschermingsomvang van conclusie 11 (en van afhankelijke conclusies 12-15) van 'het octrooi', uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen.

(...)

Conclusies

Wij zijn van mening dat kans zeer klein is dat een Nederlandse rechter tot de conclusie zou komen dat 'de werkwijze' en een plant verkregen via 'de werkwijze' onder de beschermingsomvang van de conclusies van 'het octrooi' zouden vallen. Met andere woorden, wij zijn van mening dat de kans zeer klein is dat een Nederlandse rechter tot de conclusie zou komen dat uitvoeren van 'de werkwijze' door VG Colours B.V. in Nederland en het aanbieden of verkopen van een plant verkregen via 'de werkwijze' in Nederland tot inbreuk op 'het octrooi' zou leiden.
(...)"

2.11. VG Colours heeft (spoed)appel ingediend van de gewezen vonnissen in de bodemprocedure bij het gerechtshof Den Haag. Zij heeft bij de appeldagvaarding van 16 september 2019 tevens een incident ex artikel 351 Rv² aanhangig gemaakt tot schorsing van tenuitvoerlegging van voornoemd eindvonnis. De zaak staat op de rol van 29 oktober 2019 voor het antwoord in het incident van HE Licenties, waarna op 2 december 2019 de mondelinge behandeling van het incident zal plaatsvinden.

HE licenties na de bodemprocedure

2.12. Op 27 juni 2019 heeft de octrooigemachtigde van HE Licenties met een deurwaarder VG Colours verzocht om toegang tot het bedrijf om te kunnen controleren of het eindvonnis werd nageleefd. VG Colours heeft hen de toegang geweigerd.

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2.13. Op 2 juli 2019, 5 juli 2019, 31 juli 2019, 13 augustus 2019 en 18 augustus 2019 heeft de octrooigemachtigde van HE Licenties op verschillende locaties blauwgekleurde orchideeplanten gekocht afkomstig van VG Colours, welke orchideeën hij heeft bekeken, opengesneden en gefotografeerd. De deurwaarder heeft daarvan processen-verbaal van bevindingen opgemaakt.

2.13.1. Een deel van de gekochte planten, in elk geval die planten die zijn beschreven in de processen-verbaal van 2 en 5 juli 2019, was gekleurd volgens de hiervoor onder 2.8.1 omschreven kleuringswijze. Zo is in het proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2019 - onder meer - opgenomen:

“(…)
op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HE Licenties B.V. (...);

Heb ik, (...), toegevoegd gerechtsdeurwaarder (...);

In vervolg op het vonnis d.d. 19 juni 2019, (...);

Mij, in vertegenwoordiging van de door HE Licenties B.V. ingeschakelde octrooigemachtigde (...), omstreeks 15:45 uur begeven naar de Intratuin Zevenhuizen (...).

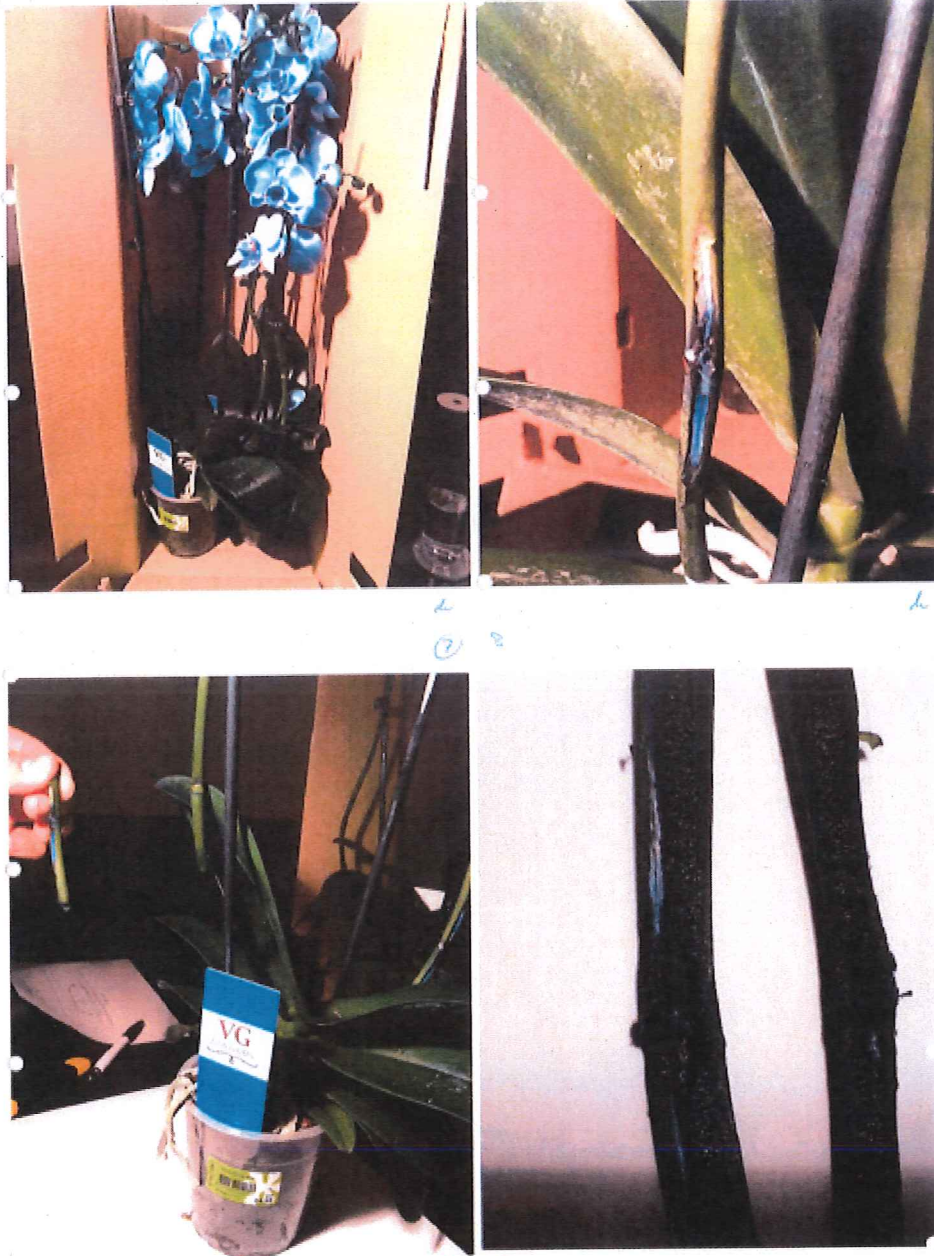
Aldaar heb ik geconstateerd dat de heer (...) een viertal orchidee planten heeft aangeschaft die samen verpakt zaten in één doos (foto 1). Van de aankoopbon is een foto aan dit proces-verbaal gehecht (foto 2). (...)

Op het laatstgenoemd adres is de doos in mijn bijzijn geopend (foto 3), waarin vier orchidee planten met blauw kleurige bloemen zaten. In de plastic potjes waarin de planten zich bevinden zit een blauw met wit kaartje gestoken met in het zwart het logo van VG Colours, verder zit er een prijssticker van de Intratuin geplakt op de plastic potjes waarop de naam “Phala Royal Blue” staat (foto 4).

Aan de onderkant van de stelen is een langwerpige beschadiging zichtbaar (foto 5). In het midden van die beschadiging is een transparante substantie zichtbaar. De heer (...) verklaarden aan mij dat die substantie een hars is. Bij een van de stelen heb ik geconstateerd dat er bijna geen hars aanwezig is en een ronde opening zichtbaar is in het midden van de beschadiging (foto 6).

Van een van de orchidee planten heeft de heer (...) een stuk van de steel geknipt, te weten het stuk van onder de beschadiging op de steel tot boven die beschadiging (foto 7). Vervolgens is het stuk steel in de lengterichting doorgesneden. Aan de binnenkant is door de dwarsdoorsnede aan de zijde van de beschadiging een ronde zichtbaar die uitmondt in een holte die groter is, in de lengterichting van de steel, dan de opening in de steel (foto 8).
(...)”

Het proces-verbaal bevat - onder meer - de volgende foto's:



2.13.2. Het andere deel van de gekochte planten was gekleurd volgens de hiervoor onder 2.8.2 omschreven kleuringswijze. Zo is in het proces-verbaal van bevindingen van 13 augustus 2019 - onder meer - opgenomen:

“(…)
op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HE Licenties B.V. (...);

Heb ik, (...), toegevoegd gerechtsdeurwaarder (...);

In vervolg op het vonnis d.d. 19 juni 2019, (...);

Mij, in vertegenwoordiging van de door HE Licenties B.V. ingeschakelde octrooigemachtigde zijnde de heer (...), omstreeks 12:30 uur begeven naar de firma Van der Spek Tuinvoordeel (...) te Zevenhuizen.

Aldaar heb ik geconstateerd dat de heer (...) één orchidee plant heeft aangeschaft (foto 1). Van de aankoopbon is een foto aan dit proces-verbaal gehecht (foto 2). (...)

Op het laatstgenoemd adres heb ik geconstateerd dat om het plastic potje waarin de plant zich bevindt een blauwe wikkel zit met in het logo van VG Colours (foto 3).

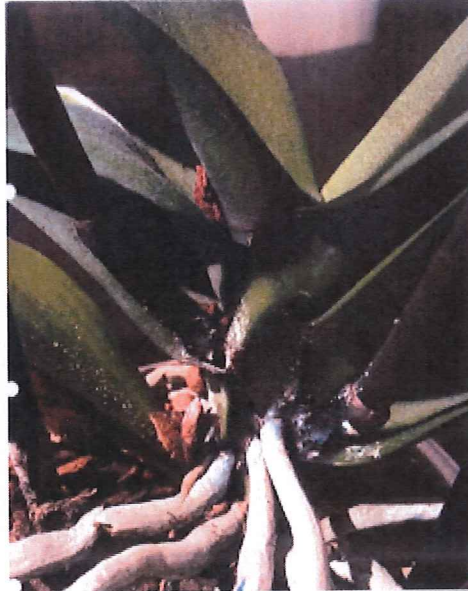
Aan de onderkant van de stelen, bijna tegen de stam van de planten aan, is een beschadiging zichtbaar. In het midden van die beschadiging is een transparante substantie zichtbaar (foto 4). De heer (...) verklaarden aan mij dat die substantie een hars is.

Van de orchidee plant heeft de heer (...) twee stukken van de steel geknipt, te weten de stukken van onder de beschadiging op de steel tot boven die beschadiging (foto 5). Vervolgens zijn die stukken steel in de lengterichting doorgesneden. Aan de binnenkant is door de dwarsdoorsnede aan de zijde van de beschadiging een opening zichtbaar die uitmondt in een holte die groter is, in de lengterichting van de steel, dan de opening in de steel (foto 6 en 7).
(...)"

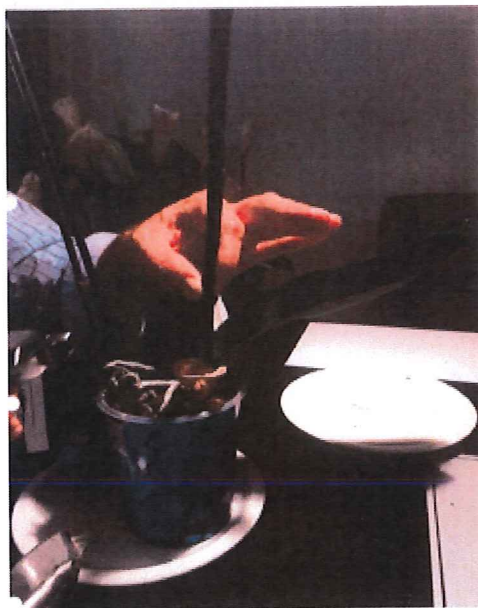
Het proces-verbaal bevat - onder meer - de volgende foto's:



⑥



⑥



⑥



⑥

2.14. Op of omstreeks 17 juli 2019 heeft HE Licenties ten laste van VG Colours derdenbeslagen (onder klanten van VG Colours) laten leggen voor de betaling van de kostenveroordeling in de bodemprocedure en voor de vordering tot vergoeding van de schade nader op te maken bij staat. Volgens verklaringen van deze derden heeft dit beslag geen doel getroffen.

2.15. Op 7 augustus 2019 heeft HE Licenties bewijsbeslag laten leggen onder VG Colours, G. de Koning Bloemen B.V. (het bedrijf dat de kleuring van de orchideeën voor

VG Colours verricht) en Logico B.V. (het bedrijf dat is betrokken bij de verhandeling van de orchideeën van VG Colours). HE Licenties heeft vervolgens een kortgedingprocedure aangespannen met een inzagevordering ex artikel 843a Rv. De mondelinge behandeling daarvan staat gepland op 1 november 2019.

2.16. Tussen 12 september en 23 september 2019 hebben advocaten mr. O. van Haperen en mr. N. Disveld verschillende sommatiebrieven gestuurd onder andere aan klanten van VG Colours en G. de Koning Bloemen. De inhoud van de brieven is steeds vergelijkbaar. Als voorbeeld wordt hieronder een deel van de brief gericht aan Celdomy B.V. weergegeven:

“HE Licenties B.V. - inbreuken

Geachte Directie,

Middels dit schrijven vraag ik uw aandacht voor het onderstaande. Deze brief bevat zowel een sommatie als een aansprakelijkstelling. In de bijlagen bij deze brief treft u o.a. een tweetal vonnissen aan (**Bijlage 1 en 2**). Het betreft hier zowel een tussenvonnis als een recent eindvonnis dat betrekking heeft op een product dat u (hoogstwaarschijnlijk) de afgelopen heeft verhandeld:

De **Phalaenopsis Royal Blue** afkomstig van het bedrijf VG Colours B.V. U heeft dit product in de afgelopen jaren dan hetzij rechtstreeks afgenomen van VG Colours B.V., dan wel door tussenkomst van (groeps)vennootschappen zoals Logica B.V. of (recentelijk) VG Orchids B.V.

Zoals u in deze vonnissen kunt lezen zijn diverse van deze inbreukmakende planten aangekocht bij (onder meer) Intratuin. Daarnaast zijn veel van deze orchideeën door producent VG Colours B.V. al of niet door tussenkomst van bijvoorbeeld de firma Logico of de Veiling Royal Flora Holland geëxporteerd. Hier zijn expediteurs zoals u bij betrokken geweest die aldus de Phalaenopsis Royal Blue hebben ingekocht / verkocht / geëxporteerd. Deze orchidee is immers al sinds 2015 een vaste verschijning in de collecties van winkels in binnen- en buitenland. Inmiddels heeft de bodemrechter bepaald (zie hiervoor bijgaand eindvonnis van 19 juni 2019) dat deze planten inbreuk maken op de octrooirechten van Hanson Uitgevers B.V. waar cliënte een exclusieve licentie afneemt. Een afschrift van dit octrooi is aangehecht aan deze brief als **Bijlage 3**.

Dit alles heeft een tweetal gevolgen.

I. Sommatie

Op basis van het bovenstaande sommeer ik u om onmiddellijk na ontvangst van dit schrijven iedere inbreuk op het octrooi van cliënte te staken en gestaakt te houden en mij zulks per omgaande te bevestigen. Dit betekent concreet dat het aankopen, verkopen, te koop aanbieden, transporteren en op voorraad houden van een plant die aan de kernmerken van het octrooi (Bijlage 3) voldoet per onmiddellijk dient te stoppen.

(...)

II. Aansprakelijkstelling

Indien uw onderneming in de periode vanaf de dag dat het octrooi werd verleend tot op heden inbreukmakende planten heeft aangekocht, verkocht, verhandeld, bemiddeld, vervoerd dan wel op

voorraad heeft gehouden, heeft u hiermee onrechtmatig jegens cliënte gehandeld waardoor ook schade is ontstaan. Dit is evenzeer het geval indien u na ontvangst van deze brief er (toch) zou toe besluiten om deze handelingen voort te zetten dan wel te gaan uitvoeren. In al deze gevallen bent u aansprakelijk en heeft mijn cliënte namelijk recht op schadevergoeding. De Rijksoctrooiwet geeft cliënte daarbij de keuze om hetzij haar eigen schade te vorderen, dan wel de afdracht te eisen van de met de verkoop van de inbreukmakende producten door de inbreukmaker genoten winst. Daarnaast heeft cliënte op basis van artikel 1019h Rv recht op vergoeding van alle kosten, waaronder advocaat- en beslagkosten die zij maakt ter handhaving van haar rechten.

(...)

Tot slot

(...)

Op basis van al het bovenstaande houdt cliënte u aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade indien u in het verleden de Phalaenopsis Royal Blue heeft verhandeld dan wel daarbij anderszins bij betrokken bent geweest en sommeer ik u thans om:

Mij binnen vijf werkdagen te bevestigen dat uw onderneming iedere (verdere) inbreuk op het octrooi van Hanson Uitgevers zal staken en gestaakt zullen houden.

(...)"

2.17. Bij brief van 24 september 2019 heeft (de advocaat van) HE Licenties aan (de advocaat van) VG Colours - onder meer - het volgende gemeld:

"(...)

HE Licenties heeft vijf dagen na betekening van het vonnis vastgesteld danwel laten vaststellen dat VG Colours zich niet houdt aan het inbreukverbod. Immers, door de deurwaarder in het bijzijn van de octrooigemachtigde de heer M. van der Velden, zijn diverse blauwe Royal Blue Phalaenopsis orchideeën afkomstig van VG Colours aangekocht bij diverse firma's. Dit volgt uit het feit dat de orchideeën aangeduid worden met de naam "Phal(a) Royal Blue" op het label en een blauw/wit kaartje bevatten met daarop het zwart/witte logo van VG Colours.

Uit de processen-verbaal van de deurwaarder blijkt dat VG Colours zich niet houdt aan het inbreukverbod door vooralsnog Phalaenopsis Royal Blue orchideeën te vervaardigen, in het verkeer te brengen, te verhandelen, daarvoor aan te bieden en/of in voorraad te hebben. De betreffende orchideeën zoals gefotografeerd in de processen-verbaal maken in ieder geval inbreuk op conclusie 11 van NL 904. Deze constatering is vastgelegd in vijf processen-verbaal die als bijlage aan deze brief zijn gehecht in Bijlage 2 tot en met Bijlage 6. Het gaat dan om constateringen van inbreuk op onderstaande data:

- 2 juli 2019;
- 5 juli 2019;
- 31 juli 2019;
- 13 augustus 2019, en;
- 18 augustus 2019.

Overeenkomstig rechtsoverweging 5.3 in het dictum van bovengenoemd vonnis zijn door bovengenoemd handelen van VG Colours dwangsommen verbeurd van € 20.000,- per dag dat het inbreukverbod (r.o. 5.2) niet is nageleefd. (...)

Bevel tot betaling

Op basis van het bovenstaande wordt hierbij een bevel tot betaling gedaan van de verbeurde dwangsommen met een totaalbedrag van 5 (dagen) x € 20.000,- zijnde een totaalbedrag van € 100.000,-. (...)"

3. Het geschil

3.1. VG Colours vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

- a) HE Licenties zal bevelen de verdere tenuitvoerlegging van het eindvonnis te staken, dan wel op te schorten;
 - b) Hanson Uitgevers zal bevelen het doen van uitlatingen aan derden die inhouden dat VG Colours inbreuk maakt op NL 904 te staken;
- alles met nevenvorderingen (opgave en rectificatie) en versterkt met een dwangsom, inclusief een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Ter onderbouwing van haar vordering genoemd in 3.1. onder a) voert VG Colours het volgende aan.

3.2.1. Het eindvonnis is onjuist omdat het is gebaseerd op een zeer onvolledige beoordeling van de relevante geschilpunten in deze zaak. De gedeeltelijke afstand van het octrooi op een laat moment in de bodemprocedure heeft geleid tot een ten dele vertekend debat, waarbij VG Colours is geconfronteerd met een zeer beperkende opstelling van de rechtbank. Enkele belangrijke argumenten en feiten die VG Colours had aangevoerd c.q. wilde aanvoeren, zijn door de rechtbank tardief geoordeeld. De volgende zeer relevante verweren zijn hierdoor niet aan de orde geweest:

- het verweer dat het gat in de steel, nadat de opening aan de buitenzijde met wax wordt afgedicht, niet meer toegankelijk is (niet-inbreukverweer);
- anticipaties van planten (orchideeën) met vergrote binnenholte als volgens het octrooi door anderen dan VG Colours (met name planten van Joflor/Jovaplant);
- het nietigheidsverweer gebaseerd op de zogenoemde 'Orchid Weevil' ('Orchidophilus atterimus') (niet-nieuwheidsargument);
- nietigheidsargumenten die neerkomen op gebrek aan inventiviteit / gebrek aan effect over het geclaimde bereik op grond van de publicaties NL 581 en TW 265.

3.2.2. Het eindvonnis berust verder op een aantal misslagen van de rechtbank, nu de rechtbank heeft verzuimd acht te slaan op twee door VG Colours gevoerde niet-inbreukverweren, namelijk dat VG Colours met de door haar toegepaste werkwijze geen vergroot gat in de zin van NL 904 creëert en dat geen sprake kan zijn van inbreuk omdat zij geen invloed heeft op het natuurlijk proces waarbij na kleuring het vergrote gat ontstaat.

3.2.3. De tenuitvoerlegging van het eindvonnis moet ook worden gestaakt omdat VG Colours na het eindvonnis veranderingen heeft doorgevoerd in het door haar toegepaste kleuringsprocedé waardoor zij geen inbreuk meer maakt op het octrooi. VG Colours heeft haar orchideeën na afloop van de termijn van vijf dagen na betekening van het eindvonnis niet meer op de onder 2.8.1 beschreven wijze gekleurd. Daarbij komt dat bij de op die wijze

gekleurde orchideeën de opening in de steel (door de snee) zodanig is vergroot dat het (definitieve) gat dat ontstaat aan de binnenzijde parallel aan de langsrichting van de stam geen grotere dimensie heeft dan de maximale dimensie van die opening. Bij de werkwijze als omschreven onder 2.8.2 ontstaat helemaal geen gat als bedoeld in conclusie 11 van het octrooi, althans dat gat is er niet op het moment dat de planten door VG Colours worden verhandeld. De planten die zijn gekleurd op de manier volgens 2.8.3 voldoen op geen enkele manier aan conclusie 11 van het octrooi.

3.2.4. Verder is HE Licenties er vooral op uit om met het eindvonnis VG Colours te dwingen zo snel mogelijk grote sommen geld aan haar te betalen. De octrooigemachtigde van HE Licenties heeft daartoe in de week na het vonnis een intimiderend bezoek gebracht aan VG Colours, Hanson Uitgevers heeft berichten over beweerdelijke inbreuken in de markt verspreid en HE Licenties heeft enige weken na het vonnis onder een grote hoeveelheid klanten van VG Colours en andere derden executoriale derdenbeslagen gelegd.

3.3. Aan haar vordering genoemd in 3.1 onder b) legt VG Colours ten grondslag dat sprake is van onrechtmatig wapperen door Hanson Uitgevers. Hanson Uitgevers heeft in de week van 16 september 2019 talloze brieven gestuurd aan klanten van VG Colours en waarschijnlijk ook aan derden, waarin is opgenomen dat VG Colours inbreuk maakt op het octrooi. VG Colours wordt hierdoor in diskrediet gebracht met enorme schade tot gevolg, terwijl die brieven zijn gebaseerd op een onjuist eindvonnis en geen bewijs aanwezig is voor de daarin gestelde inbreuk.

3.4. HE Licenties c.s. voert verweer.

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

4. De beoordeling

a) Executiegeschil

Beoordelingskader

4.1. Het geschil tussen partijen over de vordering van VG Colours onder a) heeft te gelden als een executiegeschil ex artikel 438 Rv. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de partij aan wie een vordering bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is toegewezen, bevoegd is dat vonnis ten uitvoer te leggen. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat in een executiegeschil geen inhoudelijke bezwaren tegen de uitspraak kunnen worden aangevoerd, behalve bezwaren die nopen tot het oordeel dat sprake is van misbruik van bevoegdheid. Alleen als de executant (hier: HE Licenties) geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij executie kan de tenuitvoerlegging van het vonnis worden verboden. Dat zal het geval kunnen zijn als het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of als de executie op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk een noodtoestand zal doen ontstaan voor de geëxecuteerde (hier: VG Colours), waardoor een onverwijld tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.³ Executie mist ook basis indien de

³ Hoge Raad 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575

geëxecuteerde – anders dan de executant kennelijk meent – voldoet aan het vonnis, in welk geval ook reden kan bestaan een vordering tot staking van de executie toe te wijzen.

Klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag?

4.2. Het betoog van VG Colours dat sprake is van een klaarblijkelijke misslag omdat de rechtbank een aantal verweren van VG Colours om procedurele redenen als te laat gevoerd heeft aangemerkt en dus niet inhoudelijk heeft beoordeeld, slaagt niet. Deze procesrechtelijke beslissing heeft de rechtbank per door VG Colours gevoerd verweer onderbouwd (vergelijk met betrekking tot de onder 3.2.1 genoemde verweren, het tussenvonnissen van 21 februari 2018, r.o. 4.28 en 4.29 respectievelijk het tussenvonnissen van 1 augustus 2018, r.o. 2.10, r.o. 2.7 en r.o. 2.8 en 2.9). Met haar stelling dat deze procesrechtelijke beslissing ‘aanvechtbaar’ is (zie de pleitaantekeningen van VG Colours, nummer 3.1 onder b), erkent VG Colours in wezen zelf al dat van een klaarblijkelijke misslag geen sprake is. VG Colours heeft ook niet aangevoerd dat, en zo ja, waarom, die processuele beslissing van de rechtbank onjuist is geweest. De directe consequentie van die beslissing is dat de rechtbank niet is gekomen tot een inhoudelijke beoordeling van de te laat gevoerde verweren. Dat de eindbeslissing mogelijk anders was uitgevallen als de verweren wel inhoudelijk door de rechtbank zouden zijn beoordeeld, kan daarom niet leiden tot het oordeel dat sprake is van een klaarblijkelijke misslag. De vraag wat het oordeel zal zijn als die verweren wel inhoudelijk worden beoordeeld, is bij uitstek een vraag die in hoger beroep aan de orde zal zijn.

4.3. Ook de stelling dat de rechtbank gevoerde inbreukverweren buiten beschouwing heeft gelaten, kan niet tot toewijzing van de vordering leiden, alleen al nu uit het debat tussen partijen volgt dat op zijn minst voor discussie vatbaar is of de rechtbank dit inderdaad heeft gedaan. VG Colours stelt de onder 3.2.2 genoemde niet-inbreukverweren gevoerd te hebben, als gevolg waarvan de overweging van de rechtbank in het tussenvonnissen van 21 februari 2018 in r.o. 4.28 (zie onder 2.5) niet juist zou zijn, maar HE Licenties betwist dat en betoogt dat VG Colours – zoals ook volgt uit de overwegingen van de rechtbank – deze argumenten in de bodemprocedure enkel heeft genoemd in het kader van haar verweer dat sprake was van openbaar voorgebruik. VG Colours heeft via de door haar overgelegde appeldagvaarding wel gewezen op randnummers in de conclusie van antwoord in de bodemprocedure waar ze deze argumenten zou hebben gevoerd, maar heeft nagelaten die randnummers of conclusie ook over te leggen. Dat betekent dat niet gezegd kan worden dat het eindvonnis berust op een klaarblijkelijke misslag, zodanig dat HE Licenties misbruik maakt van haar bevoegdheid door dit vonnis desondanks te executeren.

Inbreuk op andere manier gekleurde orchideeën?

Snee in buitenste oppervlak steel

4.4. Uit de gevoerde discussie tijdens de mondelinge behandeling volgt dat partijen het niet eens zijn over de vraag of de orchideeën die zijn gekleurd op de in 2.8.1 omschreven wijze inbreuk maken op conclusie 11 van het octrooi, en met name over de vraag of de door VG Colours toegebrachte snee een opening is via welke het gat toegankelijk is in de zin van die conclusie. Hoewel om die reden zou kunnen worden gezegd dat de op deze wijze gekleurde orchideeën geen orchideeën zijn waarvan in ernst kan worden betwijfeld dat zij

een inbreuk, als door de rechtbank bevolen, opleveren⁴, bestaat voor deze orchideeën toch geen aanleiding om het gevorderde executieverbod toe te wijzen, nu er geen concrete, reële dreiging van verdere executie bestaat.

4.5. VG Colours heeft immers gesteld dat zij enkel in de periode na het eindvonnis tot de inwerkingtreding van het verbod op de voornoemde wijze orchideeën heeft gekleurd. Dat kan verklaren dat HE Licenties op 2 en 5 juli 2019 (nog) op die wijze gekleurde orchideeën in de markt heeft aangetroffen. Aangezien VG Colours deze methode van kleuring nu niet meer gebruikt, bestaat geen reden te veronderstellen dat op deze wijze gekleurde orchideeën in de markt zullen worden aangetroffen en HE Licenties daarvoor opnieuw dwangsommen zal aanzeggen.

4.6. Evenmin is sprake van een concrete, reële dreiging dat HE Licenties met betrekking tot de voor deze orchideeën al aangezegde dwangsommen (zie 2.17) verdere executie maatregelen zal treffen. Immers, ter zitting is gebleken dat HE Licenties voor het bedrag van de aan VG Colours aangezegde dwangsommen een beroep doet dan wel heeft gedaan op verrekening met de door haar aan VG Colours verschuldigde proceskosten in verband met de kortgedingprocedure (vergelijk onder 2.4), zodat verdere maatregelen ten behoeve van de voldoening van die aangezegde dwangsommen nu niet aan de orde zullen zijn. Gelet hierop heeft VG Colours voor wat betreft de orchideeën waarvan tijdens het kleuringsproces de stam is ingekerfd, geen belang bij haar vordering tot het staken of schorsen van de executie.

Boren en injecteren in de voet van de steel

4.7. Ten aanzien van de orchideeën gekleurd op de wijze als omschreven onder 2.8.2 heeft HE Licenties dwangsommen aangezegd op basis van de bevindingen van de octrooigemachtigde en de deurwaarder, zoals weergegeven in het proces-verbaal van 13 augustus 2019 (zie onder 2.13.2). In dit proces-verbaal is door de deurwaarder als waarneming vastgelegd na het doorsnijden van de steel van de desbetreffende orchidee in lengterichting:

“Aan de binnenkant is door de dwarsdoorsnede aan de zijde van de beschadiging een opening zichtbaar die uitmondt in een holte die groter is, in de lengterichting van de steel, dan de opening in de steel.”

Met deze constatering van de deurwaarder moet voorlopig worden aangenomen dat VG Colours met de op deze wijze gekleurde orchideeën inbreukmakend handelt. VG Colours heeft onvoldoende aangevoerd om aan te kunnen nemen dat zij met de op deze wijze gekleurde orchideeën voldoet aan het bij het eindvonnis opgelegde verbod. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.8. Volgens VG Colours zijn de bij de bevindingen van de deurwaarder gevoegde foto's onduidelijk. Dat is echter geen reden om aan de verklaring van de deurwaarder in het proces-verbaal voorbij te gaan. Het gaat om een ambtsedige verklaring waaraan ook bewijswaarde toekomt zonder dat foto's de verklaring onderbouwen. VG Colours is zich ook van deze bewijswaarde bewust. Immers, in het kader van het door VG Colours

⁴ Hoge Raad 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8183

overgelegde proces-verbaal van 25-27 juli 2019 (zie onder 2.9), waarbij foto's horen die niet voor de voorzieningenrechter toegankelijk zijn, heeft VG Colours zelf ook gesteld dat de verklaring van de onafhankelijke deurwaarder – zonder foto's – voldoende is.

4.9. Bovendien staat vast dat het met een injectie in de voet van de steel langer duurt voordat de orchidee is gekleurd dan met een injectie van de kleurvloeistof hoger in de stam. In het laatste geval is het proces volgens HE Licenties voltooid na ongeveer drie of vier dagen (en volgens HE Licenties zou dit in de bodemprocedure ook onbestreden tussen partijen vast staan), zodat het bij het proces met de injectie lager in de steel om meer dagen zou moeten gaan. VG Colours heeft dit niet bestreden. Dat betekent dat het door VG Colours overgelegde proces-verbaal van 25-27 juli 2019 (vergelijk wederom onder 2.9), waarin slechts is bekeken of het gat op dag 2 en 3 na het injecteren van de kleurstof is ontstaan, de mogelijkheid openlaat dat dit gat (conform conclusie 11 van het octrooi) na dag 3 alsnog ontstaat. Nu de deurwaarder in het proces-verbaal van 13 augustus 2019 (zie wederom onder 2.13.2) heeft geconstateerd dat een dergelijk gat in de door hem onderzochte orchideeën wel degelijk aanwezig was, moet er voor nu vanuit worden gegaan dat in elk geval op enig moment na het (doen) kleuren door VG Colours van de orchideeën, de orchideeën voldoen aan alle deelkenmerken van conclusie 11 van het octrooi.

4.10. Voor zover VG Colours met haar stelling dat op het moment dat de orchideeën het bedrijf van VG Colours verlaten daarin (nog) geen gat is ontstaan als bedoeld in conclusie 11 van het octrooi, heeft bedoeld te betogen dat ze geen inbreuk maakt, wordt dit standpunt voorshands verworpen. Als al juist, maakt VG Colours voorlopig oordelend dan immers wel indirect inbreuk, omdat in een later stadium dat gat alsnog ontstaat. Dat dat niet het gevolg zou zijn van haar handelen, omdat denkbaar is dat op enig moment na verhandeling door VG Colours door een andere oorzaak dan de kleuring een gat ontstaat, bijvoorbeeld omdat de orchideeën te weinig water krijgen of zich langere tijd in een droge omgeving bevinden, verwerpt de voorzieningenrechter. Dat het door de deurwaarder aangetroffen gat in de steel van de orchideeën (zie wederom onder 2.13.2) het gevolg zou zijn van te droge omstandigheden in het desbetreffende tuincentrum en niet van de door VG Colours gehanteerde kleuringswijze, heeft VG Colours in deze procedure namelijk niet onderbouwd.

4.11. Het voorgaande betekent dat er voorshands van uitgegaan moet worden dat de orchideeën die zijn gekleurd door injectie in de voet van de steel als inbreukmakend moeten worden beschouwd, zodat de vordering tot het staken dan wel schorsen van de executie door HE Licenties ook niet vanwege de op deze wijze gekleurde orchideeën zal worden toegewezen.

Injecteren kleurstof in afgeknipte top

4.12. Ten slotte is VG Colours na het eindvonnis overgegaan op de wijze van kleuren als omschreven onder 2.8.3. Onder verwijzing naar het vrijgaveadvies (zie onder 2.10), heeft VG Colours gesteld dat de onderhavige orchideeën geen inbreuk maken op conclusie 11 van het octrooi en dat in die zin geen sprake is van handelen door VG Colours in strijd met het eindvonnis.

4.13. Dit door VG Colours ingenomen standpunt is door HE Licenties niet bestreden en vast staat dat HE Licenties in de markt ook geen orchideeën heeft aangetroffen die op deze wijze zijn gekleurd. De door HE Licenties aangezegde dwangsommen zien dan ook niet op

deze orchideeën. Nu niet is gesteld of gebleken dat HE Licenties voor wat betreft de orchideeën die zijn gekleurd door injectie in de afgeknipte top het eindvonnis heeft geëxecuteerd of zal executeren, bestaat geen reden om een verbod op of schorsing van (verdere) executie voor deze orchideeën op te leggen. De daarvoor benodigde concrete, reële dreiging van executie ontbreekt.

Buitenproportionele (onrechtmatige) executie?

4.14. VG Colours stelt dat HE Licenties tot een grote hoeveelheid volstrekt willekeurige executiemaatregelen is overgegaan. Zoals HE Licenties echter terecht heeft opgemerkt, heeft VG Colours in dat kader ook (vermeend) handelen of juist niet-handelen van HE Licenties genoemd dat niet als de tenuitvoerlegging van het eindvonnis is aan te merken. De voorzieningenrechter constateert dat HE Licenties het eindvonnis tot nu toe heeft doen executeren door:

- a) op 17 juli 2019 derdenbeslagen te laten leggen onder klanten van VG Colours voor de in het eindvonnis toegewezen proceskosten van € 20.000,- en de schadevergoeding nader op te maken bij staat (zie 2.14);
- b) op 24 september 2019 dwangsommen aan te zeggen voor een totaalbedrag van ($5 \times € 20.000,- =$) € 100.000,-, naar aanleiding van de hiervoor besproken, op vijf momenten in de markt aangetroffen en volgens HE Licenties op basis van het eindvonnis inbreukmakende orchideeën (zie 2.17).

4.15. Bij de vraag of HE Licenties door deze executiemaatregelen te treffen, haar bevoegdheid buitenproportioneel heeft gebruikt en dus onrechtmatig heeft gehandeld, geldt het volgende uitgangspunt. HE Licenties heeft als executant belang bij handhaving van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het eindvonnis. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad heeft in het algemeen tot doel de executant niet langer te laten wachten op dat wat hem op basis van het vonnis toekomt en in dit geval specifiek om HE Licenties de mogelijkheid te bieden haar octrooirechten tegen verdere inbreuken te handhaven. Niet valt in te zien dat en waarom de voornoemde twee maatregelen, waarvan één volgens de verklaringen van de klanten van VG Colours zelfs geen doel heeft getroffen, en die direct op het vonnis zijn terug te voeren, als buitenproportioneel zouden moeten worden aangemerkt.

4.16. VG Colours stelt weliswaar dat de consequenties van het optreden van HE Licenties voor haar enorm zijn (de continuïteit van haar bedrijf en 60 medewerkers is in gevaar, 75% van de klanten heeft bestellingen geannuleerd en/of aangegeven geen gekleurde orchideeën meer van VG Colours te zullen afnemen), maar VG Colours rekent die consequenties (vooral) toe aan de volgens haar namens Hanson Uitgevers in de week van 16 september 2019 aan klanten en derden gestuurde brieven (zie onder 2.16). Nu is gesteld noch gebleken dat die brieven onder de tenuitvoerlegging van het eindvonnis vallen, kunnen die niet leiden tot de conclusie dat HE Licenties haar bevoegdheid tot executie zodanig gebruikt dat verdere tenuitvoerlegging van het vonnis onaanvaardbaar is.

4.17. Dat VG Colours ten slotte een enorm hoog restituerisico draagt omdat HE Licenties een 'lege huls' zou zijn, is onvoldoende onderbouwd. De door VG Colours overgelegde jaarrekeningen van HE Licenties bieden onvoldoende aanleiding om voorshands aan te nemen dat HE Licenties niet in staat zou zijn om, bij een eventuele vernietiging van het eindvonnis, aan haar financiële verplichtingen te voldoen. VG Colours heeft ook niet gevorderd dat de voorzieningenrechter zal bepalen dat de executie slechts

tegen zekerheidstelling mag worden voortgezet. Gelet hierop kan niet worden aangenomen dat het restitutierisico zodanig is dat het belang van VG Colours bij het staken of schorsen van de executie zwaarder weegt dan het belang van HE Licenties bij de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis.

Conclusie

4.18. Gezien het voorgaande liggen de vordering genoemd in 3.1. onder a) en de daarop gebaseerde nevenvorderingen voor afwijzing gereed.

b) Wapperverbod

4.19. Bij de beoordeling of sprake is van onrechtmatig wapperen, waarop VG Colours de vordering onder b) heeft gebaseerd, heeft als uitgangspunt te gelden dat het verzenden van een sommatiebrief of een andere waarschuwing door de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht teneinde inbreuk op dat recht te voorkomen of tegen te gaan, in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als die sommatie of waarschuwing aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker is gericht. Onder omstandigheden kan dit evenwel anders zijn. In ieder geval is dat zo indien de rechthebbende niet te goeder trouw is, bijvoorbeeld omdat hij wist dat de aangeschreven partij geen inbreuk maakt op het ingeroepen recht althans zulks in redelijkheid niet heeft kunnen menen. Ook is daarvan sprake als hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat zijn recht geen stand zal houden in een procedure.⁵ De rechthebbende handelt dan immers tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Of hiervan sprake is moet steeds beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

4.20. In de onderhavige procedure is door VG Colours niet gemotiveerd waarom HE Licenties dient te beseffen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden en dat valt met het eindvonnis voorshands ook niet in te zien. Dat betekent dat het sturen van de onder 2.16 genoemde brieven aan derden waarin zij haar octrooirecht jegens deze derden (waaronder klanten van VG Colours) handhaaft, jegens VG Colours niet als onrechtmatig valt aan te merken. Voor zover in deze brieven wordt gerefereerd aan inbreukmakend handelen bestaande uit de verhandeling van orchideeën die met de na het eindvonnis gebruikte kleuringsmethode van 'inkerving' dan wel 'injectie in de voet van de stam' zijn behandeld, zoals VG Colours stelt, is evenmin sprake van onrechtmatig wapperen. Partijen twisten erover of die handelingen als inbreukmakend moeten worden aangemerkt en op het moment van het sturen van die brieven had geen rechter zich nog over die vraag gebogen. Waarom HE licenties met die brieven dan toch 'tegen beter weten in' handelde, valt niet in te zien.

4.21. Het voorgaande betekent dat ook de vordering genoemd in 3.1 onder b) en de daarop gebaseerde nevenvorderingen zullen worden afgewezen.

Proceskosten

4.22. VG Colours zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. HE Licenties c.s. heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel

⁵ Hoge Raad 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098 (CFS Bakel / Stork)

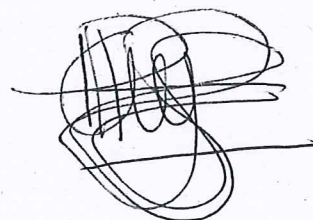
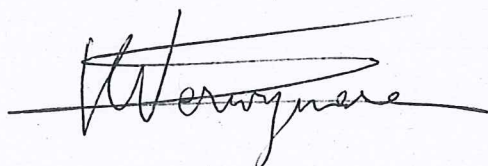
1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar advocaatkosten € 20.023,50 bedragen. De onderhavige zaak is een zaak betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De gevorderde advocaatkosten van HE Licenties zijn niet bestreden en komen de voorzieningenrechter redelijk en evenredig voor. Vermeerderd met het griffierecht van € 639,-, sluit de begroting van de proceskosten daarom op een bedrag van € 20.662,50.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- wijst de vorderingen af,
- veroordeelt VG Colours in de proceskosten, aan de zijde van HE Licenties c.s. tot op heden begroot op € 20.662,50;
- verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 11 oktober 2019.



Voor grosse/afschrift

30 OKT. 2019

De griffier

