

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 28 september 2005,
gewezen in de zaak met rolnummer KG 05/1010 van:

de rechtspersoon naar Brits recht
Agripa Holdings Limited,
gevestigd te Glasgow, Schotland,
eiseres,
procureur mr. C.J.J.C. van Nispen,
advocaten mr. C.J.J.C. van Nispen en S.C. Dack, barrister, ingeschreven op
grond van artikel 16h Advocatenwet, beiden te Den Haag

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Roland International B.V.,
gevestigd te Tegelen,
gedaagde,
procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman, beiden te
Amsterdam

1. Het procesverloop

Bij exploit van 8 september 2005 heeft eiseres, hierna Agripa, gedaagde, hierna Roland, gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 14 september 2005 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Ter terechtzitting hebben de raadslieden van eiseres de vorderingen aan de hand van pleitnotities en producties (nader) toegelicht. De raadslieden van gedaagde hebben, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities.
Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

Het octrooi

2.1. Agripa is houdster van het Europees octrooi nr. 1 399 908 B1, verleend op 5 januari 2005 (hierna het octrooi). Er zijn 19 landen gedesigneerd, waaronder Nederland. De prioriteitsdatum is 23 juni 2001.

2.2. Het octrooi betreft een werkwijze en inrichting voor het afbeelden van reclame op een voertuig. De conclusies 1, 12 en 15, in de originele Engelse taal maar met weglating van verwijzingen naar de figuren, luiden als volgt:

1. *An advertising panel externally mounted on the side of a vehicle, the panel comprising a sheet and fasteners, the sheet having an image applied to a first side of the sheet, **characterized in that** the sheet is a sheet of woven plastic mesh material provided with apertures allowing air passage therethrough.*

12. *A vehicle having at least one side wall provided with reclosable fasteners on the exterior surface thereof, the vehicle having an advertising panel according to any of Claims 1 to 11 mounted on said side wall, the reclosable fasteners of the panel being releasably attachable to the fasteners provided on the side wall.*

15. *A vehicle having a load bearing volume at least partially enclosed by a curtain, said curtain being provided with reclosable fasteners on its surface, the vehicle having an advertising panel according to any of Claims 1 to 11 mounted on said curtain, the reclosable fasteners of the panel being releasably attachable to the fasteners provided on the curtain.*

3. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

3.1. Agripa vordert – zakelijk weergegeven – dat de voorzieningenrechter Roland verbiedt in Nederland en de overige gedesigneerde landen (indirecte) inbreuk te maken op het octrooi, met diverse nevenvorderingen (waaronder opgave van aantallen inbreukmakende producten en de afnemers daarvan, een overzicht van de wijze waarop inbreukmakende producten zijn aangeboden en afgifte van inbreukmakende producten), alles op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Roland in de kosten van het geding. Agripa stelt daartoe dat gedaagde in Engeland inbreukmakende reclamepaneelsystemen heeft geleverd en in Nederland promotie maakt voor een inbreukmakend reclamepaneelsysteem.

3.2. Roland voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

4. De beoordeling van het geschil

Bevoegdheid

4.1. Nu gedaagde een in Nederland gevestigde vennootschap is, is de voorzieningenrechter bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. In het kader van een voorlopige voorziening is er ook bevoegdheid om zonodig een grensoverschrijdend verbod op te leggen, zelfs nu de nietigheid van het octrooi (tevens) naar buitenlands recht wordt ingeroepen. Hiertoe hoeft de rechtbank immers geen definitief oordeel te vellen over het geldigheidsverweer, maar slechts een inschatting te maken hoe de betreffende buitenlandse rechter daarover in voorkomend geval zal oordelen.

De geldigheid van het octrooi

4.2. Het meest verstrekkend verweer van Roland betreft de geldigheid van het octrooi. Zij stelt daartoe dat er sprake is van openbaar voorgebruik, gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit. De voorzieningenrechter zal deze argumenten het eerst bespreken.

De geldigheid van het octrooi, openbaar voorgebruik

4.3. Roland stelt dat ruim voor de prioriteitsdatum, in 1996, in Nederland over de openbare weg een transport heeft plaatsgevonden van een tweetal hydraulische cilinders van elk 44 meter lang. Tijdens het transport was over de lading

een buisconstructie geplaatst waarover maasmateriaal was bevestigd. Het maasmateriaal was voorzien van een reclame opdruk.

4.4. Agripa erkent dat dit transport heeft plaatsgevonden, maar betwist dat er sprake was van een voertuig dan wel van zijwanden in de zin van het octrooi.

4.5. Uit overgelegde foto's en tekeningen blijkt dat de lading aan de voorzijde, zoals bij een oplegger, was afgesteund op een truck met zes assen en aan de achterzijde op een wielconstructie met vier assen welke door Agripa wordt omschreven als een "bogie". In het normale Engelse of Nederlandse taalgebruik wordt in het algemeen iets wat voorzien is van wielen en met gebruikmaking van die wielen verplaatst kan worden aangemerkt als een vehicle respectievelijk een voertuig.

4.6. De foto's leren echter ook dat, zo er sprake zou zijn van zijwanden (gemaakt van maasmateriaal) de reclame direct op die zijwanden is aangebracht. Dit is anders dan het octrooi leert. Uit de conclusies 12 en 15 blijkt immers dat het octrooi beoogt een met een reclametekst bedrukt vlak van maasmateriaal (advertising panel) dat losmaakbaar is aangebracht op de zijwand van een voertuig.

4.7. Het gaasmateriaal van het transport is evenmin aan te merken als het advertising panel, bedoeld in conclusie 1 van het octrooi. Het maasmateriaal van het transport is immers alleen losmaakbaar in de zin dat het in zijn geheel van het buizenframe verwijderd kan worden zodat de lading, na verdere demontage van het buizenframe, van de assenstelsels kan worden afgenomen. In wezen kan het maasmateriaal van het transport dan ook worden aangemerkt als het curtain bedoeld in conclusie 15 van het octrooi en toont het transport dan ook niet de idee om op die curtain losmaakbaar een reclametekst aan te brengen.

4.8. Naar voorlopig oordeel leidt het transport van 1996 dan ook niet tot openbaar voorgebruik van de uitvinding.

De geldigheid van het octrooi, nieuwheid

4.9. Roland betwist de nieuwheid onder verwijzing naar het hierboven besproken transport van 1996 en stelt dat daaruit alle elementen van het octrooi kenbaar waren vóór de prioriteitsdatum zodat de vereiste nieuwheid ontbreekt.

4.10. Hierboven is overwogen dat in de uitvoering van het transport van 1996 geen sprake was van losmaakbare reclamevlakken. Met dat transport is een wezenlijk element van de uitvinding niet geopenbaard. De nieuwheid wordt hierdoor dan ook niet aangetast.

De geldigheid van het octrooi, inventiviteit

4.11. Het octrooi betreft een verwisselbaar reclamevlak op de zijkant van een vrachtwagen met toepassing van een reclameboodschap welke is aangebracht op flexibel materiaal dat losmaakbaar is bevestigd op de vrachtwagen. Het octrooi is daartoe afgebakend van EP 0.382.478. Hierin wordt ook het gebruik van de zijkant van de vrachtauto voor reclamedoelinden beschreven, echter met behulp van "a flexible display sheet". Volgens de beschrijving is "the flexible display sheet" of "poster" "preferably made from a vinyl film, especially a soft vinyl film" en "may be made from any material which is strong enough to have the elements 11 attached on the sides thereof". "The flexible sheet member on which said display sheet is disposed", "may be made from any

appropriate flexible material such as a canvas, a vinyl sheet and a rubber sheet, etc". Het gebruik van maasmateriaal wordt in dit octrooi niet gesuggereerd. Wel worden uitvoerig bevestigingsmethodes genoemd teneinde tevens "reliably and securely to attach the sheet to the panel".

4.12. Uitgaande van de hierboven weergegeven meest nabije stand van de techniek is het probleem waarvoor de uitvinding beoogt een oplossing te bieden het flapperen van het flexibele materiaal tegen de zijkant van de vrachtwagen. In EP 0.382.478 wordt dit, ook volgens Roland, opgelost door het strak opspannen van de doek met de reclametekst. Ook EP 0.473.794 en EP 0.078.391 betreffen beide de toepassing van een verwisselbaar reclamevlak op de zijkant van een vrachtwagen en beschrijven de noodzaak in een strakke bevestiging van het reclamevlak te voorzien. US 5,415,451 betreft de toepassing van stijve reclamevlakken gemonteerd tegen de zijwand van een vrachtwagen en ontloopt daardoor het probleem van het wapperen. Uit dit octrooi blijkt overigens dat de rijwind bij stijve metalen reclamepanelen het probleem van klapperen introduceert. Geen van deze octrooien verwijst naar de toepassing van maasmateriaal om het probleem van flapperen of klapperen op te lossen.

4.13. Roland heeft een groot aantal voorbeelden genoemd van toepassing van maasmateriaal al dan niet voorzien van een reclame opdruk en al dan niet toegepast wegens het voordeel minder weerstand te bieden aan de rijwind dan wel minder te flapperen door de rijwind.

4.14. Hieronder zijn overgelegde foto's van de toepassing van maasmateriaal voor de afdekking van steigers waarbij het maasmateriaal kennelijk niet alleen moet dienen voor windbreking maar ook voorzien is van een reclameopdruk.

4.15. Daarbij sluit aan het hierboven reeds besproken transport van hydraulische cilindres uit 1996. Ter zitting is zijdens Roland het daarbij toegepaste maasmateriaal overgelegd en is ook verklaard dat Roland zelf betrokken was bij de opbouw van deze afdekking. Uit dit transport blijkt de toepassing van maasmateriaal met een reclameopdruk op een voertuig.

4.16. Voorts wijst Roland op het US-octrooi 5,743,700 waarin maasmateriaal wordt toegepast als afdekking van de inhoud van een open laadbak op een vrachtwagen met het doel te voorkomen dat de inhoud tijdens het vervoer eruit wordt geblazen. Hierin wordt aangegeven dat de afdekking bij voorkeur "has an open mesh configuration to alleviate the effect of wind billowing up beneath the tarp". Het US-octrooi 4,16,100 leert een vergelijkbare oplossing voor hetzelfde probleem. Roland stelt dat de simpele combinatie van de hierboven kort besproken algemene vakkennis en/of documenten de gemiddelde vakman zou hebben geleid tot de inrichting van het octrooi.

4.17. In dit geval zou die vakman een persoon moeten zijn met ervaring in het maken van reclameuitingen maar bovendien ook met ervaring met vrachtwagens en de effecten van de rijwind daarop. Niettemin moet worden aangenomen dat juist binnen de kring van Roland zo'n vakman aanwezig is. Roland is immers gespecialiseerd in vrachtwagenafdekkingen en houdt zich ook bezig met reclameteksten daarop. Reeds in 1996 heeft Roland een buitenmodel vrachtwagen voorzien van maasmateriaal met een reclameuiting. Niettemin is er geen aanwijzing dat voor de prioriteitsdatum van het octrooi Roland had voorzien in een oplossing van het flapperprobleem dat ontstaat indien een flexibel doek wordt aangebracht op de zijwand van een vrachtwagen. In dat licht is de oplossing om maasmateriaal te gebruiken om het flapperen tegen te gaan dan ook niet als voor de hand liggend aan te merken.

4.18. De veelheid van octrooien op het gebied van het aanbrengen van verwisselbare reclame op de zijkant van een vrachtwagen geeft aan dat het hier gaat om een product dat, als er een praktisch toepasbare vorm voor zou worden gevonden, aan een duidelijke marktbehoefte voldoet. Niettegenstaande die vraag is de oplossing om tot een praktisch toepasbare vorm te komen niet eerder gevonden. Ook hierom is de uitvinding inventief.

Inbreuk

4.19. Agripa stelt dat zij in Engeland vrachtwagens van Vauxhall zag met inbreukmakende reclamesysteem. Deze waarneming heeft zij vervolgens, voorshands beoordeeld, onvoldoende onderbouwd, bijvoorbeeld door overlegging van foto's, om tot een inbreuk te concluderen.

Agripa heeft wel foto's overgelegd van een vrachtwagen voorzien van een reclameuiting met de tekst "Temporary Advertisement Emotion" met daarbij het logo Roland International. Zij stelt dat deze foto's zijn genomen in Venlo, in Nederland. Roland heeft foto's van dezelfde combinatie overgelegd, waaruit blijkt dat deze wordt getrokken door een truck van Roltrans Group Polska Sp. Op alle foto's is het reclamepaneel geplaatst op het afdekzeil van de oplegger.

4.20. Agripa heeft voorts overgelegd schermafdrucken van de website van Roland International (www.roland-int.org). Op deze site wordt onder meer het product RolaBanner aangeboden. Uit de productbeschrijving blijkt dat het betreft, kort gezegd, een tijdelijk reclamedoek dat losmaakbaar wordt vastgezet op het basiszeil van een vrachtwagen. De banner is gemaakt van mesh doek, een zeil met een grove maas, dat digitaal wordt bedrukt. Het voordeel van dit systeem is dat de banner snel en eenvoudig gewisseld kan worden. De site toont een foto van een RolaBanner met daarop de tekst "Your Partner in Truck Covers" met daarbij het logo Roland International. De RolaBanner is geplaatst op een oplegger welke wordt getrokken door een truck met Pools kenteken en welke voorzien is van het logo Roland International.

4.21. De site is toegankelijk in meerdere talen, naast het Nederlands ook Engels, Duits, Pools, Spaans en Oekraïense of Russisch. Voorts worden op de site contactadressen genoemd in Nederland, Het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten, Duitsland, Polen en Oekraïne. Het Head Office zou zijn Roland International B.V. te Tegelen, zijnde gedaagde Roland. Het Poolse contactadres betreft Roltrans Group Polska Sp.

4.22. Roland betwist verwisselbare reclame boodschappen in de zin van het octrooi te maken of te leveren en stelt geen directe betrokkenheid te hebben bij de vrachtwagencombinatie die wordt getoond op de hierboven genoemde foto. Voorts stelt Roland dat zij weliswaar maasmateriaal met gaatjes gebruikt maar dat deze gaatjes dienen voor de luchttoevoer. Aldus worden andere doelen gediend die niet door het octrooi worden beschermd.

4.23. Roland International zoals vermeld op de website van Roland International dient te worden vereenzelvigd met Roland International B.V. Dit berust niet alleen op de overeenkomstige aanduiding en het niet blijken van enige andere vennootschap in Nederland of elders met de aanduiding Roland International maar ook uit de vermelding op die website dat het Head Office de vestiging van Roland International B.V. te Tegelen is. De voorzieningenrechter merkt derhalve Roland (=gedaagde Roland International B.V.) aan als degene die de op de website beschreven activiteiten bestiert.

4.24. Roland erkent dat haar reclamepanelen bestaan uit maasmateriaal in de zin van conclusie 1 van het octrooi. Zij betwist evenwel inbreuk te maken omdat zij het voordeel van het octrooi niet dáárdóór verwezenlijkt, maar door de wijze waarop zij de panelen plaatst op de zijwand van een vrachtwagen. Bij de Rolabanner is het maasmateriaal over de gehele omtrek daarvan dicht tegen de zijwand van het voertuig aangebracht, zodat de rijwind geen kans krijgt om het doek op te doen bollen. De toepassing van maasmateriaal vloeit volgens Roland voort uit andere overwegingen zoals het lichte gewicht, flexibiliteit en betere bedrukbaarheid.

4.25. Daargelaten nog dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat een doek zonder mazen de door Roland geroemde eigenschappen zou ontberen, heeft Roland geheel niet inzichtelijk gemaakt dat een gesloten reclamedoek zonder mazen niet zou flapperen indien dit wordt gemonteerd met een rondom doorlopend montagesysteem. Ook een doorlopende bevestiging zou immers niet tot gevolg hebben dat het reclamepaneel als door vacuüm tegen de zijwand van het voertuig gekleefd zou blijven. Zowel bij een gesloten doek als bij toepassing van maasmateriaal zullen luchtwervelingen die ontstaan door de rijwind proberen plaatselijk het doek van de zijwand op te zuigen. Bij het gesloten doek zal de zuiging juist meer vat op het materiaal hebben. Uit de door Roland beschreven bevestiging blijkt niet dat een zodanig vacuüm kan ontstaan of gehandhaafd wordt, dat de zuiging door een luchtwerveling teniet wordt gedaan. Naar voorlopig oordeel past Roland dan ook een maasmateriaal toe om het voordeel van het octrooi te realiseren. Door reclamepanelen met dat maasmateriaal aan te bieden maakt zij directe inbreuk op het octrooi met name de conclusies 1 en 15.

4.26. Voor zover Agripa zou bedoelen dat Roland indirecte inbreuk zou maken door zijwanden van vrachtwagens te voorzien van een bevestigingssysteem voor een verwisselbaar reclamedoek, geldt dat naar voorlopig oordeel zo'n bevestigingssysteem ook gebruikt kan worden voor een niet inbreukmakend reclamepaneel zonder mazen. Van indirecte inbreuk in deze zin is dan geen sprake. Indirecte inbreuk op andere wijze is door Agripa niet gesteld. Het hierna te noemen verbod zal daarom worden beperkt tot de directe inbreuk.

4.27. Uit de website van Roland blijkt dat zij inbreukmakende panelen aanbiedt in meerdere talen en onder verwijzing naar contact adressen in meerdere landen. De op de website getoonde afbeelding van een voertuig met een inbreukmakend paneel wordt getrokken door een truck met buitenlands (Pools) kenteken. Dit zijn alle aanwijzingen dat Roland voornemens is inbreukmakende reclamepanelen ook aan te bieden in andere landen dan Nederland of dat reeds gedaan heeft. Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse danwel de bevoegde buitenlandse rechter van de andere gedesigneerde landen hier anders over zou oordelen. De voorzieningenrechter ziet dan ook grond om Roland te verbieden inbreuk te maken op het octrooi voor alle gedesigneerde landen.

slotsom

4.28. Daarmee luidt de conclusie in dit kort geding dat Roland naar voorlopig oordeel directe inbreuk maakt op conclusies 1 en 15 van het octrooi van Agripa, zodat het gevorderd inbreukverbod kan worden toegewezen. Het verbod zal niet de dochtervennootschappen betreffen omdat in dit geding niet is komen vast te staan dat deze bestaan en zij in elk geval niet mede zijn gedagvaard. De nevenvorderingen zullen als het kader van dit kort geding te buiten gaand worden afgewezen. De op te leggen dwangsom zal worden gematigd als na te melden.

4.27. Roland zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De termijn bedoeld in artikel 260 Rv zal op zes maanden worden bepaald.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

verbiedt Roland om onmiddellijk na betekening van dit vonnis directe inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 1 399 908 (in bijzonder de conclusies 1 en 15) voor Nederland;

verbiedt Roland om onmiddellijk na betekening van dit vonnis directe inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 1 399 908 (in bijzonder de conclusies 1 en 15) voor alle andere landen dan Nederland genoemd in dit octrooi;

bepaalt dat Roland een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt en verschuldigd is aan Agripa van €10.000 voor ieder keer dat Roland met de tijdige en volledige nakoming van de hiervoor genoemde verboden in gebreke is;

veroordeelt Roland in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Agripa begroot op €1.131,93 waarvan €816 aan salaris procureur, €244 aan griffierecht en €71,93 aan dagvaardingskosten;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

bepaalt dat deze voorlopige voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, de eis in de hoofdzaak is ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend.

Dit vonnis is geweest door mr Chr.A.J.F.M. Hensen en uitgesproken ter openbare zitting van 28 september 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.