

Beslissing

Het Gerechtshof:

[in de zaak met rolnr 89/212; Red.]

- bekrachtigt het vonnis van 3 februari 1989 van de president van de rechtbank te 's-Gravenhage voorzover daarvan door Welgro hoger beroep is ingesteld;
- veroordeelt Welgro in de kosten van het hoger beroep;
- begroot die kosten, voorzover gevallen aan de zijde van Wijnveen tot de uitspraak van dit arrest op f 2.500,-. Enz.

[in de zaak met rolnr 89/483; Red.]

- vernietigt het vonnis van 3 februari 1989 [lees: 6 april 1989; Red.] van de president van de rechtbank te 's-Gravenhage voorzover daarvan door Wijnveen hoger beroep is ingesteld;
- wijst af de bij dat vonnis toegewezen vorderingen van Welgro;
- veroordeelt Welgro in de kosten van het geding in beide instanties;
- begroot die kosten, voorzover gevallen aan de zijde van Wijnveen, op f 1.500,- wat betreft het geding in eerste instantie en op f 2.500,- wat betreft het hoger beroep tot de uitspraak van dit arrest. Enz.

Nr 80, President Arrondissementsrechtbank te
's-Gravenhage, 30 december 1991,

(Philips/Hemogram)

Mr J.J. Brinkhof.

*Art. 43 Rijksoctrooiwet j° artt. 289 e.v. Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.*

*Spoedeisend belang ondanks de onvoorwaardelijke
toezegging geen inbreukmakende lampen meer in Nederland
te zullen importeren, omdat de toezegging gedaan is na het
uitbrengen van de dagvaarding en niet identiek is met het
gevorderde. Dit temeer daar een vonnis Philips betere
mogelijkheden geeft om in geval van een onverhoopte
herhaling van de inbreuk effectief daartegen op te treden
dan een schriftelijke toezegging, mede in aanmerking
genomen dat Hemogram een buitenlandse onderneming is.
De reeds gepleegde inbreuk vormt voldoende grond voor het
aannemen van een reële dreiging van herhaling.*

(Verbod buitenland).

*Niet weersproken is dat de verhandeling van de bewuste
lampen in al die landen waar Philips corresponderende
octrooien heeft, volgens de octrooiwetten van die landen als
inbreuk op de octrooien te bestempelen is. Voorts moet ervan
worden uitgegaan dat het uitspreken van een inbreukverbod
in al die landen tot de wettelijke mogelijkheden behoort. De
Nederlandse kort gedingrechter mag in die omstandigheden
een inbreukverbod terzake van buitenlandse octrooien in het
buitenland uitspreken. Het zou bovendien in een tijd van
toenemende internationale contacten hoogst onwenselijk zijn
als een octrooihouder in een zaak als deze gedwongen zou
zijn om zich in alle betrokken landen tot de rechter te
wenden. Het uit te spreken verbod wordt beperkt tot die
landen waar inbreuk op de corresponderende octrooien heeft
plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden.*

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven,
eiseres [in kort geding], procureur Mr T. Schaper,
tegen

1. Hemogram A/B te Sønderborg, Denemarken,
2. Superunie B.A. te Vianen,
3. Superunie Trading B.V. te Vianen,
4. Kluft Distrifood B.V. te Beverwijk, en
5. De Boer Supermarkten B.V. te Assen, gedaagden [in kort geding], procureur voor gedaagde sub 1, Mr S. de Wit, de gedaagden sub 2 tot en met 5 zijn niet verschenen.

Overwegingen ten aanzien van het verloop van de procedure

Eiseres - hierna ook te noemen: Philips - heeft gedaagden doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 6 december 1991. Op die dag is op verzoek van Philips de behandeling van de zaak aangehouden tot 12 december 1991. Ter zitting van 12 december 1991 is op verzoek van de procureur van Philips de behandeling van de zaak tegen de gedaagden sub 2 tot en met 5 wederom aangehouden, ditmaal voor onbepaalde tijd. Haar vordering tegen de gedaagde sub 1 - hierna ook te noemen Hemogram - heeft Philips toen doen toelichten door haar procureur. Hemogram heeft verweer gevoerd bij monde van haar procureur.

Overwegingen ten aanzien van het recht

1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:

a. Philips is houdster van de Nederlandse octrooien 160869, 181470, 185479 en 187138, die zijn verleend voor ontladingslampen respectievelijk werkwijzen voor de vervaardiging daarvan.

b. Hemogram heeft ontladingslampen geëxporteerd naar Nederland, waar deze door de gedaagden sub 2 tot en met 5 zijn verkocht.

c. Philips heeft met de onder a genoemde Nederlandse octrooien corresponderende octrooien in Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, India, Italië, Japan, Mexico, Oostenrijk, Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland.

2. Philips vordert - kort gezegd - Hemogram op straffe van een dwangsom te verbieden directe en indirecte inbreuk te maken op haar Nederlandse en daarmee corresponderende buitenlandse octrooien genoemd in rechtsoverweging 1 onder c, en - na vermindering van eis - haar, eveneens op straffe van een dwangsom, te bevelen: een volledige lijst te verschaffen van afnemers in Nederland, onder opgave van de aan deze afnemers afgeleverde hoeveelheden; de afnemers per aangetekende brief aan te sporen de nog voorradige lampen te retourneren tegen terugbetaling van de betaalde prijs; en opgave te doen van de namen en adressen van degenen van wie zij de bedoelde lampen heeft betrokken.

3. Aan haar vordering legt Philips ten grondslag dat de door Hemogram naar Nederland geëxporteerde lampen onder de beschermingsomvang van haar Nederlandse octrooien vallen en/of rechtstreeks verkregen zijn door toepassing van een of meer van de geöctrooierde werkwijzen; dat Hemogram door het in Nederland voor haar bedrijf in het verkeer brengen van die lampen inbreuk maakt op de rechten van Philips uit de octrooien en voorts uitlokt dat anderen op hun beurt in of voor hun bedrijf inbreuk maken op die rechten. Tevens legt Philips aan haar vordering ten grondslag dat Hemogram de bedoelde lampen ook exporteert naar andere landen dan Nederland waar Philips rechthebbende is op corresponderende octrooien, en zich aldus ook schuldig maakt aan directe en indirecte inbreuk op die octrooien.

4. Hemogram verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde.

5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

5.1. inbreuk op Nederlandse octrooien

Niet ter discussie staat dat de lampen die door Hemogram naar Nederland zijn geëxporteerd, onder de beschermingsomvang van de Nederlandse octrooien van Philips vallen en/of verkregen zijn door toepassing van een of meer van de geöctrooierde werkwijzen.

5.2. spoedeisend belang

5.2.1. Hemogram is van mening dat Philips geen spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening aangezien namens haar aan Philips onvoorwaardelijk is toegezegd geen Hemogram en/of Hemolux lampen meer in Nederland te zullen importeren, verkopen of in voorraad houden, voorts is toegezegd een boete te betalen

van f 250,- per lamp per overtreding en tenslotte de naam van de leverancier van de betreffende lampen aan Philips is doorgegeven.

5.2.2. De mening van Hemogram wordt niet gedeeld. Vastgesteld wordt dat de toezegging gedaan is na het uitbrengen van de dagvaarding en dat de toezegging niet identiek is met het gevorderde. Onder deze omstandigheden heeft Philips een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen die erop gericht zijn (dreigende) inbreuken op haar Nederlandse en daarmee overeenstemmende buitenlandse octrooien tegen te gaan, temeer daar een vonnis Philips betere mogelijkheden geeft om ingeval van een onverhoopte herhaling van de inbreuk effectief daartegen op te treden dan een schriftelijke toezegging, mede in aanmerking genomen dat Hemogram een buitenlandse onderneming is.

5.3. reële dreiging

5.3.1. Volgens Hemogram dient het gevraagde verbod te worden afgewezen omdat na de schriftelijke toezegging geen reële dreiging van toekomstig onrechtmatig handelen aanwezig is.

5.3.2. Geoordeeld wordt dat, ondanks de schriftelijke toezegging, het feit van de reeds gepleegde inbreuk voldoende grond vormt voor het aannemen van een reële dreiging van herhaling en voor het uitspreken van een verbod.

5.4. buitenlandse octrooien

5.4.1. Hemogram maakt bezwaar tegen het gevraagde verbod inbreuk te maken op "corresponderende buitenlandse octrooien" van Philips. Zij voert aan dat de buitenlandse octrooien niet ten grondslag zijn gelegd aan het gevorderde en dat deze octrooien haar niet bekend zijn.

5.4.2. Dit bezwaar komt ondeugdelijk voor. In de eerste plaats blijkt uit de dagvaarding dat Philips wel degelijk de buitenlandse octrooien ten grondslag heeft gelegd aan haar vordering en in de tweede plaats houdt de mededeling van Hemogram dat zij niet bekend is met de buitenlandse octrooien van Philips niet in dat zij het bestaan van deze octrooien betwist. Alleen ingeval van een betwisting had Philips het bestaan van die octrooien aannemelijk dienen te maken. Bij gebrek aan een betwisting wordt van het bestaan van corresponderende buitenlandse octrooien uitgegaan (zie rechtsoverweging 1 onder c).

5.4.3. Hemogram meent voorts dat voor een verbod om inbreuk te maken op buitenlandse octrooien geen plaats is vanwege de territoriale werking van de Rijksoctrooiwet.

5.4.4. Op grond van de Rijksoctrooiwet kan inderdaad geen verbod uitgesproken worden terzake van inbreuken op buitenlandse octrooien in het buitenland. Doch hierom gaat het niet, zoals ook Hemogram blijkens haar verweer heeft begrepen. Er zijn in werkelijkheid twee vragen aan de orde. Ten eerste of op grond van buitenlandse octrooiwetten sprake is van inbreuk of dreigende inbreuk op de buitenlandse octrooien van Philips.

En ten tweede of de Nederlandse kort gedingrechter inbreukverboden mag uitspreken als de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord.

5.4.5. Hemogram weerspreekt niet dat de verhandeling van de bewuste lampen in al die landen waar Philips corresponderende octrooien heeft, volgens de octrooiwetten van die landen als inbreuk op die octrooien te bestempelen is. De eerste vraag krijgt dus een bevestigend antwoord.

5.4.6. Ook de tweede vraag wordt bevestigend beantwoord. Er is geen rechtsregel die eraan in de weg staat, nu ervan moet worden uitgegaan dat het uitspreken van een inbreukverbod in al die landen tot de wettelijke mogelijkheden behoort. Het zou bovendien in een tijd van toenemende internationale contacten hoogst onwenselijk zijn als een octrooihouder in een zaak als deze gedwongen zou zijn om zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden.

5.4.7. Overigens is door Philips niet aannemelijk

gemaakt dat in alle landen waar zij corresponderende octrooien heeft, inbreuken op haar octrooirechten hebben plaatsgevonden of dreigen plaats te vinden. Een en ander is slechts aan te nemen ten aanzien van Denemarken, Zweden en Finland, waar Hemogram - naar zij zelf toegeeft - de bewuste lampen op de markt heeft gebracht, ten aanzien van Duitsland waar van Hemogram afkomstige lampen zijn aangetroffen, en ten aanzien van Australië, België en Hongarije, waar zich ondernemingen bevinden waarmee Hemogram contacten had. Het uit te spreken verbod zal daarom tot deze landen beperkt blijven.

5.5. vorderingen

5.5.1. Uit het voorgaande vloeit voort dat het gevorderde inbreukverbod als na te melden toewijsbaar is.

5.5.2. Ook het gevorderde bevel tot het verschaffen van een lijst van afnemers in Nederland en het gevorderde bevel tot het schrijven van een brief aan haar Nederlandse afnemers om hen aan te sporen de nog voorradige lampen te retourneren, zijn voor toewijzing vatbaar. Het bevel tot het noemen van de "voorman" is niet toewijsbaar, omdat Hemogram de gegevens betreffende haar leverancier reeds aan Philips bekend heeft gemaakt.

5.5.3. Hemogram zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De President:

1. Verbiedt Hemogram iedere directe en indirecte inbreuk op de litigieuze Nederlandse octrooien van Philips en de daarmee corresponderende octrooien van Philips in Denemarken, Zweden, Finland, Australië, België en Hongarije, op straffe van een dwangsom van f 250,- voor iedere lamp waarmee of met betrekking waartoe het verbod wordt overtreden.

2. Beveelt Hemogram binnen tien dagen na de betekening van dit vonnis aan de procureur van Philips een volledige lijst van namen en adressen te verschaffen van afnemers in Nederland aan wie zij de bewuste lampen heeft afgeleverd of heeft doen afleveren, onder opgave van de betrokken hoeveelheden, zulks op straffe van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag waarmee Hemogram met de volledige nakoming van dit bevel in gebreke zal zijn.

3. Beveelt Hemogram binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis al haar afnemers per aangetekende brief, telkens onder verzending van een copie aan de procureur van Philips, aan te sporen de bij hen nog in voorraad zijnde lampen aan Philips te retourneren tegen terugbetaling van de betaalde prijs, zulks op straffe van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag waarmee Hemogram met de volledige nakoming van dit bevel in gebreke zal zijn.

4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5. Wijst af het meer of anders gevorderde.

6. Veroordeelt Hemogram in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op f 2.000,-.

7. Houdt de zaak tegen de gedaagden sub 2 tot en met 5 aan voor onbepaalde tijd. Enz.