

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/268116 / HA ZA 06-2131

Vonnis van 27 augustus 2014

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
AJINOMOTO CO. INC.,
gevestigd te Tokyo, Japan,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
eiseressen in conventie,
eiseressen in het incident tot een voorlopige voorziening,
verweersters in het bevoegdheidsincident,
verweersters in reconventie,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED,
gevestigd te George Town, Kaaiman Eilanden,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
BIO-CHEM TECHNOLOGY (HK) LIMITED,
gevestigd te Hong Kong, Volksrepubliek China,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
HELM AG,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht
HELM BENELUX N.V.,
gevestigd te Brussel, België
5. de rechtspersoon naar vreemd recht
CHANGCHUN DACHENG BIO-CHEM ENGINEERING DEVELOPMENT CO. LIMITED,
gevestigd te Changchun City, Volksrepubliek China,
6. de rechtspersoon naar vreemd recht
CHANGCHUN DAHE BIO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED,
gevestigd te Changchun City, Volksrepubliek China,
gedaagden in conventie,
eiseressen in het bevoegdheidsincident,
verweersters in het incident tot een voorlopige voorziening,
gedaagden sub 1, 2, 5 en 6 tevens eiseressen in reconventie,
advocaat: mr. drs. A.M.E. Verschuur te Amsterdam.

Partijen zullen hierna enerzijds Ajinomoto en anderzijds Global (gedaagden in conventie 1, 2, 5 en 6) respectievelijk Helm (gedaagden in conventie 3 en 4) of alle gedaagden tezamen Global ea genoemd worden.

Voor Ajinomoto wordt de zaak thans behandeld door mr. R.M. Kleemans en mr. J.D. Drok, advocaten te Amsterdam. Voor Global ea wordt de zaak thans behandeld door mr. Ch. Gielen, mr. drs. Verschuur voornoemd en mr. E.A. de Groot, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 20 maart 2013 en de daarin genoemde stukken;
- de akte houdende uitlating proceskosten na arrest¹ van Ajinomoto van 6 november 2013, met producties 73 en 74;
- de akte houdende uitlating proceskosten na arrest van Global ea van 6 november 2013, randnummers 1 tot en met 11;
- de rolbeslissing van 20 november 2013.

1.2. Global ea hebben oorspronkelijk een akte houdende uitlating proceskosten na arrest genomen met randnummers 1 tot en met 32. Ajinomoto heeft de rechtbank verzocht deze akte, althans een deel daarvan, buiten beschouwing te laten. De rechtbank heeft bij rolbeslissing van 20 november 2013 beslist de akte van Global ea te weigeren vanaf randnummer 12 wegens strijd met de goede procesorde, nu de akte zich slechts diende te richten op de gevolgen van het arrest op de (toewijsbaarheid van) de gevorderde proceskosten.

1.3. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

1.4. De rechtbank maakt melding van het feit dat mr. E.F. Brinkman, die deel heeft uitgemaakt van de meervoudige kamer die de pleidooizitting van 17 januari 2013 heeft gehouden en die de zaak tot en met het tussenvonnissen van 20 maart 2013 heeft behandeld, niet langer rechter is in de rechtbank. In de meervoudige kamer die thans vonnis wijst, is hij vervangen door mr. P.G.J. de Heij.

2. De verdere beoordeling

in conventie en in reconventie

2.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen in de tussenvonnissen van 22 augustus 2007 en van 20 maart 2013 is overwogen en beslist.

2.2. In de hoofdzaak was in het bijzonder in geschil of de door Ajinomoto gehouden octrooien EP 733710 (hierna: EP 710), EP 733712 (hierna: EP 712) en EP 796912 (hierna: EP 912) geldig waren en of Global ea daarop inbreuk maakten. In het tussenvonnissen van 22 augustus 2007 heeft de rechtbank geoordeeld dat EP 710 en EP 712 (deze laatste zoals verdedigd in beperkte zin) geldig zijn en dat Global ea inbreuk maakten op deze octrooien.

¹ HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:690 (hierna: het arrest).

Een aantal met dit oordeel samenhangende beslissingen is in dit vonnis reeds afgedaan. Andere - in het bijzonder de beslissingen in reconventie - werden aangehouden. Hangende de oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau heeft de rechtbank de procedure geschorst voor wat betreft de beoordeling van de geldigheid van en inbreuk op EP 912.

2.3. Partijen zijn van dit vonnis in hoger beroep gekomen. Ajinomoto heeft daarbij haar oorspronkelijke vordering sub 6 (die ziet op verhandeling van lysine die is vervaardigd door gebruik van Ajinomoto's bacteriële stam) gewijzigd en vermeerderd in een elftal vorderingen a tot en met k. In de arresten van het Gerechtshof Den Haag van 29 maart 2011 en 28 juni 2011 is het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en het bij wege van eisvermeerdering in hoger beroep gevorderde afgewezen. Het cassatieberoep dat partijen daartegen hebben gericht, heeft de Hoge Raad bij arrest² van 13 september 2013 verworpen.

2.4. In het tussenvonnis van 20 maart 2013 heeft de rechtbank geoordeeld dat EP 912 geldig is en dat Global ea inbreuk hebben gemaakt op EP 912. Alle daarmee samenhangende vorderingen werden afgedaan, behoudens de beslissing over de proceskosten.

2.5. Thans dient de rechtbank derhalve nog te beslissen op de met de geldigheid van en inbreuk op EP 710 en EP 712 samenhangende vorderingen die in het tussenvonnis van 22 augustus 2007 al wel zijn beoordeeld, maar waarop nog niet in het dictum is beslist, alsmede op de gevorderde proceskosten van de gehele procedure in eerste instantie.

2.6. Ajinomoto vordert de volledige proceskostenvergoeding in de zin van artikel 14 handhavingsrichtlijn³ als geïmplementeerd in artikel 1019h Rv⁴ en zij begroot haar kosten op in totaal € 1.009.381,08 in conventie en reconventie (naar de rechtbank aanneemt inclusief verschotten). Dat bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten. Tot en met 31 augustus 2007 bedragen de kosten volgens haar opgave € 956.599,20. Na aftrek van een gedeelte van 10% van die kosten omdat die zien op “internationale coördinatie en bedrijfsgeheimen” waarop Ajinomoto geen aanspraak maakt, resteert voor deze periode een bedrag van € 860.939,28. De kosten gemaakt in de periode van 1 maart 2012 tot en met 31 december 2012 bedragen volgens haar opgave € 103.086,80. Ten slotte heeft Ajinomoto naar zij stelt nog € 45.355,- aan proceskosten gemaakt ter voorbereiding van het pleidooi op 17 januari 2013.

in het bevoegdheidsincident in conventie voorts

2.7. In het tussenvonnis van 22 augustus 2007 is aangenomen dat Global ea zich bij wege van incident op onbevoegdheid van de rechtbank hebben beroepen. De rechtbank heeft zich in het incident onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie voor zover deze geen betrekking hebben op Nederland. Gelet hierop moet Ajinomoto als de in het incident in het ongelijk gestelde partij worden beschouwd en in de proceskosten daarvan worden veroordeeld.

² Zie voetnoot 1.

³ Richtlijn nr. 2004/48 EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEU 2004, L 195).

⁴ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2.8. Global ea hebben gevorderd Ajinomoto in de volledige proceskosten te veroordelen. De door Global ea opgegeven proceskosten zijn door Ajinomoto niet bestreden maar Global heeft geen proceskostenoverzicht overgelegd waarin de kosten van het incident zijn uitgesplitst of waaruit deze kosten zijn te herleiden, evenmin als Helm, die destijds nog afzonderlijk optrad. De juridische kern van het incident was relatief eenvoudig, zodat daarmee de daarmee gemoeide proceskosten beperkt zullen zijn geweest. Alles in aanmerking nemende schat de rechtbank deze kosten op € 1.000,-- aan de zijde van Helm en € 1.000,-- aan de zijde van Global. De proceskostenveroordelingen zullen, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

in de provisie in conventie voorts

2.9. De vordering tot het treffen van een provisionele voorziening in conventie is afgewezen bij gebrek aan belang nu het provisioneel gevorderde verbod al in de hoofdzaak werd gegeven. Gelet daarop dient Ajinomoto als de in het ongelijk gestelde partij te worden aangemerkt en te worden verwezen in de aan de zijde van Global ea gemaakte kosten ter zake. Nu de provisie en de hoofdzaak evenwel nauw met elkaar samenhangen en niet is aangevoerd dat de provisionele vorderingen tot aanvullende werkzaamheden hebben geleid, worden die kosten begroot op nihil.

in de hoofdzaak in conventie voorts

2.10. In de hoofdzaak in conventie zijn de vorderingen van Ajinomoto die verband houden met de vastgestelde inbreuk op EP 710, EP 712 en EP 912 grotendeels toegewezen. Global ea moeten derhalve worden beschouwd als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partijen en worden veroordeeld in de kosten. Daaraan doet niet af dat voor wat betreft het deel van de procedure dat gaat over de vermeende schending van bedrijfsgeheimen Ajinomoto het gelijk niet aan haar zijde heeft. De stellingen betreffende het onrechtmatig handelen van Global ea zijn in de procedure in eerste instantie van ondergeschikt belang te achten, hetgeen ook blijkt uit de aandacht die aan dit onderwerp in de conclusies van antwoord en bij pleidooi is besteed. Voor zover Global ea hebben willen betogen dat voor dit deel van de procedure een afzonderlijke kostenveroordeling zou moeten volgen, wordt dat betoog verworpen omdat daarvoor een wettelijke basis ontbreekt.

2.11. Titel 15 van boek 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is op 1 mei 2007 in werking getreden en is niet (direct) van toepassing op procedures waarvan de dagvaarding vóór of op de dag van inwerkingtreding ervan is uitgebracht. De dagvaarding in deze procedure is uitgebracht op 12 mei 2006. Derhalve is artikel 1019h Rv niet van toepassing. Echter, artikel 1019h Rv is een implementatie van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn⁵, welk artikel uiterlijk op 29 april 2006 geïmplementeerd had moeten zijn. Gelet hierop moet in deze zaak door zogenoemde richtlijnconforme uitleg van de artikelen 237 en 239 Rv inzake de proceskostenveroordeling worden geanticipeerd op artikel 1019h Rv. Anders dan Global ea betogen, is er geen rechtsgrond om de artikelen 237 en 239 Rv slechts richtlijnconform uit te leggen voor proceskosten die zijn gemaakt na de uiterste implementatiedatum van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn (zodat voorbereidende kosten van het uitbrengen van de dagvaarding daar buiten zouden vallen, zo

⁵ Richtlijn nr. 2004/48 EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEU 2004, L 195).

is kennelijk het standpunt van Global ea). Deze richtlijn geeft hiervoor geen aanknopingspunten, evenmin als de rechtspraak of (de parlementaire geschiedenis van) artikel 1019h Rv. Daarom zullen de artikelen 237 en 239 Rv in deze procedure richtlijnconform worden uitgelegd, ongeacht de periode waarin de proceskosten zijn gemaakt.

2.12. Tussen partijen is niet in geschil dat de procedure in conventie ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de handhavingsrichtlijn behalve wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op het gesteld onrechtmatig handelen ten aanzien van de bacteriestam van Ajinomoto. In haar proceskostenspecificatie heeft Ajinomoto over de proceskosten die zij heeft gemaakt gerekend tot en met 31 augustus 2007 10% in mindering gebracht voor wat betreft deze grondslag en voor internationale coördinatie. Global ea schatten dat de kosten die Ajinomoto aan deze niet-IE grondslag heeft besteed circa 30% bedragen van de totale proceskosten van Ajinomoto. Nu Global ea die schatting niet hebben onderbouwd, zal de rechtbank aansluiten bij het door Ajinomoto gehanteerde percentage, welke inschatting zij reëel acht. Het wordt er derhalve voor gehouden dat het bedrag dat Ajinomoto heeft gevorderd aan proceskosten in conventie en in reconventie na aftrek van voornoemde 10% volledig valt onder het toepassingsbereik van de handhavingsrichtlijn. Nu Ajinomoto zelf het door haar gevorderde bedrag heeft verminderd met voornoemde kosten en niet heeft aangevoerd dat voor dat deel van de procedure een evenredig deel van het liquidatietarief dient te worden toegekend, begrijpt de rechtbank dat zij hier ook geen aanspraak op maakt.

2.13. Global ea hebben betoogd dat Ajinomoto mede proceskosten vordert die betrekking hebben op de oppositie tegen de verlening van EP 712. Zij hebben daartoe gewezen op de specificatie van de periode van 1 augustus 2007 tot en met 31 augustus 2007, waarop staat vermeld dat op 1 augustus 2007 2,1 uur is besteed aan "*Reply opposition proceedings*" en op 7 augustus 2007 3,2 uur aan "*Opposition EP'712: finalize and send to F Takahasi with explanation on next steps*". Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze kosten niet in deze procedure worden opgevoerd. De rechtbank zal daarom, uitgaande van een uurtarief van mr. Kleemans zoals dit blijkt uit de akte van 6 november 2013 (5,3 x € 690 =), € 3.657,-- op de gevorderde proceskosten in mindering brengen. Dat er behalve de hiervoor genoemde kosten verder nog kosten verband houdende met de oppositie procedures tegen EP 712 en EP 912 in de specificaties zijn opgenomen wordt door Global ea gesuggereerd maar zij wijst niet op concrete gegevens in de specificaties.

2.14. Global ea hebben aangevoerd dat Ajinomoto niet tijdig een specificatie in het geding heeft gebracht van de gemaakte proceskosten, althans van de proceskosten die zijn gemaakt tot en met het pleidooi dat is gehouden op 20 april 2007. De rechtbank passeert dit verweer omdat Ajinomoto een specificatie van de proceskosten heeft overgelegd vóór het pleidooi van 17 januari 2013, zodat Global ea voldoende de gelegenheid hebben gehad zich daartegen naar behoren te verweren, ook voor wat betreft de proceskosten gemaakt tot en met het pleidooi van 20 april 2007.

2.15. Global ea hebben voorts aangevoerd dat Ajinomoto de gevorderde proceskosten onvoldoende heeft gespecificeerd, omdat niet inzichtelijk is gemaakt hoeveel uren er in totaal zijn besteed en er geen uurtarieven zijn vermeld. Dit verweer faalt. Weliswaar is geen berekening gegeven van het totaal aantal bestede uren, maar er zijn wel per factuur urenspecificaties gegeven en dat acht de rechtbank voldoende. Global ea kan hieruit het

totaal aantal aan de procedure bestede uren opmaken. Voorts is uit productie 74 van Ajinomoto het uurtarief (voor januari 2013) van mrs. Kleemans, Hendrick, Blomme en Drok af te leiden. De opgegeven werkzaamheden zijn vrijwel alle door deze personen verricht (en door de octrooigemachtigde, van wie het uurtarief – teruggerekend – eveneens bekend is). Deze informatie heeft Global ea voldoende in staat gesteld om de redelijkheid van de in rekening gebrachte uurtarieven te betwisten. Global ea moet worden toegegeven dat de door Ajinomoto verschaft specificatie weinig handzaam is, maar het verschaft Global ea de informatie die nodig is om zich tegen de gevorderde kosten te verweren.

2.16. Global ea hebben ten slotte nog aangevoerd dat de gevorderde kosten niet redelijk en evenredig zijn. Zij achten het gevorderde bedrag exorbitant hoog, zeker in vergelijking met de door hen zelf gevorderde kosten. Hoewel de gevorderde kosten inderdaad hoog zijn, kunnen zij niet reeds onredelijk en onevenredig geoordeeld worden omdat zij hoger zijn dan de door de wederpartij opgegeven kosten. Evenmin kan worden gezegd dat, gezien het belang van de zaak, de gemaakte kosten niet te rechtvaardigen zijn. Andere steekhoudende argumenten, bijvoorbeeld dat buitensporig veel uren zijn besteed aan bepaalde werkzaamheden, dat onnodige werkzaamheden zijn verricht of dat de in rekening gebrachte uurtarieven onredelijk zouden zijn, ontbreken. Global ea hebben hun verweer op dit punt aldus onvoldoende hebben gemotiveerd. Daarom wordt ook aan dit verweer voorbij gegaan.

2.17. Helm heeft separaat nog betoogd dat een eventuele proceskostenveroordeling beperkt zou moeten worden omdat zij te goeder trouw was, rauwelijks is gedagvaard en omdat de inbreuk is uitgelokt door Ajinomoto. De rechtbank volgt Helm hierin niet. Helm heeft, ondanks dat zij daartoe de gelegenheid had, geen ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring aan Ajinomoto gegeven en Ajinomoto aldus genoodzaakt de procedure mede jegens haar in te stellen. Helm heeft in die procedure bovendien de geldigheid van de ingeroepen octrooien en de inbreuk daarop bestreden. Voor wat betreft de gestelde uitlokking geldt, zoals overwogen in het tussenvonniss van 22 augustus 2007 onder 5.2, dat Helm de lysine vrijwillig heeft geleverd. De rechtbank ziet daarom geen reden de proceskostenveroordeling op de aangevoerde gronden te beperken.

2.18. Ajinomoto heeft geen verdeling gemaakt van de kosten van het geschil in conventie en in reconventie. Global ea hebben aangevoerd dat zij ervan uitgaan dat circa 45% van de kosten door Ajinomoto is besteed aan het nietigheidsverweer en circa 10% aan de inbreukvordering in conventie en circa 45% aan de nietigheidsvordering in reconventie. Nu Ajinomoto die verdeling niet heeft bestreden en deze de rechtbank reëel voorkomt, zal de rechtbank daarbij aansluiten in die zin dat zij van de gemaakte kosten 55% toerekent aan het geschil in conventie.

2.19. Gezien het vorenstaande zullen Global ea in conventie worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Ajinomoto begroot op € 553.148,24 (€ 1.009.381,08 -/- € 3.657,- x 55%). De proceskostenveroordeling zal, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

in de hoofdzaak in reconventie voorts

2.20. In de hoofdzaak in reconventie worden de vorderingen van Global afgewezen met dien verstande dat in het tussenvonniss van 1 augustus 2007 is overwogen (in r.o. 5.68) dat wat betreft EP 712 Ajinomoto ervoor gekozen heeft haar octrooi slechts te verdedigen in

beperkte zin zodat in zoverre de reconventionele vordering slaagt. Niettemin is Global naar het oordeel van de rechtbank in de procedure in reconventie in zijn geheel beschouwd aan te merken als grotendeels in het ongelijk gestelde partij.

2.21. Global betoogt dat uit het Bericap-arrest⁶ van het Europese Hof van Justitie volgt dat de kosten die zijn gemaakt in verband met de nietigheidsvorderingen niet voor vergoeding in aanmerking komen (naar de rechtbank aanneemt met toepassing van de handhavingsrichtlijn). Kennelijk stellen Global zich op het standpunt dat de handhavingsrichtlijn niet van toepassing zou zijn voor zover de eventuele nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Dit standpunt is echter onjuist geoordeeld in het arrest van het Gerechtshof Den Haag in de zaak Danisco/Novozymes⁷. Volgens het Gerechtshof is de handhavingsrichtlijn wel van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse Gerechtshof, het oordeel van het Europese Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie. De onderhavige procedure kwalificeert niet als een zuivere nietigheidsprocedure. De nietigheidsvorderingen vloeien immers voort uit de in conventie voorliggende handhavingsacties zijdens Ajinomoto. Er is derhalve sprake van samenhang tussen de nietigheidsvorderingen en de inbreukvorderingen. Gezien het oordeel van het Gerechtshof Den Haag dient de handhavingsrichtlijn zodoende ook in reconventie van toepassing te worden geacht.

2.22. Gezien het vorenstaande begroot de rechtbank de proceskosten in reconventie aan de zijde van Ajinomoto op € 452.575,84 (volgens de in r.o. 2.18 genoemde verdeelsleutel). De proceskostenveroordeling zal, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

3. De beslissing

De rechtbank:

in het bevoegdheidsincident in conventie

3.1. veroordeelt Ajinomoto in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Global begroot op € 1.000,-- en aan de zijde van Helm eveneens begroot op € 1000,--;

3.2. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het incident tot een voorlopige voorziening

3.3. veroordeelt Ajinomoto in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Global ea begroot op nihil;

⁶ Hof van Justitie EU, 15 november 2012, C-180/11, (Bericap v Plastinova).

⁷ Gerechtshof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013: BZ1902.

in de hoofdzaak in conventie

- 3.4. wijst het gevorderde af voor zover daarop niet is beslist in het vonnis van 22 augustus 2007 of het arrest van 28 april 2011;
- 3.5. veroordeelt Global ea in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Ajinomoto begroot op € 553.148,24;
- 3.6. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- 3.7. vernietigt het Nederlandse deel van EP 0733712 voor zover het is verleend voor meer dan wordt omvat door het in r.o. 5.31. van het tussenvonniss van 22 augustus 2007 weergegeven hoofdverzoek;
- 3.8. veroordeelt Global in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Ajinomoto begroot op € 452.575,84;
- 3.9. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.10. wijst het in reconventie meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. P.G.J. de Heij en mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2014, in tegenwoordigheid van de griffier mr. F.L.M. Munter.