

LJN: BR5340, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.048.474/01

Datum uitspraak: 26-07-2011
Datum publicatie: 18-08-2011
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Mislukte samenwerking over ontwikkelen en vermarkten van een opblaasbare vloeistoftank voor schepen tussen uitvinder en beoogde licentienemer. Processueel: moet niet door advocaat getekende memorie van antwoord buiten beschouwing worden gelaten op grond van art. 83 lid 2 Rv? In dit geval niet. Materieel: Beoogd licentienemer heeft gedwaald bij het aangaan van de tussen partijen gesloten (intentie)overeenkomst op grond waarvan hij diverse bedragen moest betalen, nu uitvinder niet tevens octrooihouder was. Beoogd licentienemer heeft gehandeld in strijd met geheimhoudingsverplichtingen door van vertrouwelijke informatie gebruik te maken bij het buiten de uitvinder om op de markt (willen) brengen van de tank. rechtvaardigt slechts een beperkt/tijdelijk verbod. Beoogd licentienemer moet octrooi aan uitvinder overdragen, dat door beschikkingsonbevoegde derde aan beoogd licentienemer is overgedragen

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
Sector civiel

Zaaknummer : 200.048.474/01
Rolnummer (oud): 08/407
Zaak-/rolnummer rb: 300101 / HA ZA 07-3769

arrest d.d. 26 juli 2011

inzake

VETUS N.V.,
gevestigd te Schiedam,
appellante, eiseres in het incident
hierna ook te noemen: Vetus,
advocaat: mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen:

INNO NAUTIC B.V.,
gevestigd te Eemnes,
geïntimeerde, verweerster in het incident,
hierna ook te noemen: Inno Nautic,
advocaat: thans mr P.J Signer te Almere.

Het geding

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen (incidentele) tussenarrest van 18 mei 2010, waarbij Inno Nautic is verboden het vonnis van de rechtbank van 9 september 2009 ten uitvoer te leggen, tenzij Inno Nautic zekerheid heeft gesteld en waarbij de zaak naar de rol is verwezen voor memorie van antwoord in de hoofdzaak. Hierna is namens Inno Nautic een memorie van antwoord genomen.
Vervolgens hebben partijen hun standpunten door hun voormelde advocaten doen bepleiten op 7 maart 2011 aan de hand van pleitnotities. Het hof heeft op voorhand ontvangen:
- een akte overlegging productie van Vetus, met één productie (productie 27), op 18 februari 2011;
- een akte vaststelling, tevens akte tot vermeerdering eis, tevens akte overlegging producties van Inno Nautic, met producties (producties A19 tot en met A27), op 1 maart 2011.
Gelet op artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven zijn de akte en de producties van Inno Nautic te laat ontvangen.

Mede in aanmerking nemende dat door Vetus tegen het in het geding brengen van deze akte en producties bezwaar is gemaakt, zullen deze buiten beschouwing worden gelaten. Na de pleidooien is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep in de hoofdzaak

1. Vetus heeft bij pleidooi onder verwijzing naar artikel 83, lid 2 Rv en met een beroep op het arrest van Hoge Raad van 10 september 2010, LJN BM5958, NJ 2010, 485, aangevoerd dat de memorie van antwoord buiten beschouwing dient te blijven nu deze niet is ondertekend door mr Signer en evenmin door een advocaat namens mr Signer, maar namens deze waarschijnlijk door de directeur van Inno Nautic, [directeur]. Ondertekening bij pleidooi heeft niet plaatsgevonden, nu Vetus bezwaar heeft gemaakt tegen het daartoe alsnog bij pleidooi in de gelegenheid stellen van de advocaat. Mr Signer heeft desgevraagd verklaard dat hij in verband met de gezondheid van zijn echtgenote een deel van het jaar in het buitenland (Frankrijk) verblijft hetgeen ten gevolge heeft gehad dat de memorie van antwoord (evenals de akte) niet door hem is ondertekend, maar dat deze wel door hem is opgesteld. Het vereiste van artikel 83, lid 2 (ontleend aan artikel 133, lid 3 (oud) Rv.) vormt een uitvloeisel van het beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. De ratio van dit artikel is dat daarmee de garantie wordt geschapen voor de noodzakelijke nauwgezetheid waarmee de advocaat (voorheen de procureur) heeft te waken voor de belangen van zijn cliënt. Nu mr Signer heeft verklaard dat de memorie door hem is opgesteld, is materieel sprake van procesvertegenwoordiging en is gehandeld in overeenstemming met voormelde ratio. Nu voorts de memorie is aanvaard door de rolrechter van het hof en Vetus op de inhoud daarvan heeft gereageerd bij pleidooi, kan niet gezegd worden dat Vetus door het ontbreken van de ondertekening in haar verdediging is geschaad, terwijl ook overigens niet is gebleken van strijd met een goede procesorde. Het bovenstaande in aanmerking nemende, zal het hof in dit geval aan voormeld verzuim van de advocaat geen sanctie verbinden en zal het de memorie van antwoord in aanmerking nemen.

Ten aanzien van voormelde vermeerdering van eis van de zijde van Inno Nautic bij de door het hof te laat ontvangen akte, merkt het hof overigens nog op dat deze eisvermeerdering ook afgezien van het bovenstaande buiten beschouwing zou worden gelaten, omdat de in hoger beroep geldende "twee-conclusie-regel" de aan de oorspronkelijke eiser toekomende bevoegdheid tot vermeerdering van zijn eis in hoger beroep beperkt in die zin dat hij in beginsel zijn eis niet later dan in zijn memorie van grieven of antwoord mag vermeederen.

De feiten en de onder meer daarop betrekking hebbende grieven I tot en met VII

2. Met grieven I en III verwijt Vetus de rechtbank onder meer dat de vaststelling van de feiten in het vonnis in zoverre niet volledig is

- dat het Nederlandse octrooi NL 1013030 - hierna: NL-octrooi 030 - op naam stond van Inno Nautic Holding B.V. en Entredeux B.V. en dat Entredeux geen toestemming tot het verlenen van een licentie aan Vetus had gegeven,
- dat er op NL-octrooi 030 een executoriaal beslag rustte ten behoeve van ASF Fijnmechanica te Woerden;
- Inno Nautic de bijlagen bij de tussen partijen overeengekomen "Intentieverklaring" niet heeft getekend.

Nu deze feiten niet zijn bestreden, gaat het hof ook daarvan uit. In zoverre slagen de grieven.

3. De grieven II en IV tot en met VII richten zich onder meer tegen de feitenvaststelling in de rechtsoverwegingen 2.9, 2.10, 2.11, 2.17 en in de laatste zin van 2.8. Grief VI, gericht tegen de feitenvaststelling in rechtsoverwegingen 2.10 en 2.11, faalt in zoverre dat deze grief zich bijklings de toelichting niet richt tegen de feitenvaststelling in die rechtsoverwegingen, maar tegen het oordeel van de rechtbank over de opeisbaarheid van de in die rechtsoverwegingen genoemde vorderingen. De overige grieven slagen in zoverre dat (thans) de door de rechtbank in de rechtsoverwegingen 2.9, 2.17 en de laatste zin van 2.8. vastgestelde feiten niet (meer) tussen partijen vaststaan en het hof deze dan ook niet als vaststaand zal aannemen.

4. De grieven I tot en met VII kunnen, voor zover gericht tegen de feitenvaststelling, op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

5. Het bovenstaande in aanmerking nemende, gaat het hof, naast de feiten vermeld in rechtsoverweging 6, uit van de, in hoger beroep niet bestreden, door de rechtbank in haar vonnis vastgestelde feiten in rechtsoverwegingen

- 2.1 tot en met 2.8. met uitzondering van de laatste zin van rechtsoverweging 2.8,
- 2.10 tot en met 2.16;
- 2.18 tot en met 2.25.

6. Het gaat in deze zaak, kort gezegd, om het volgende. De rechtsvoorganger van en thans directeur van Inno Nautic, [directeur] - hierna: [directeur] - heeft op 11 september

1999 een Nederlands octrooi aangevraagd voor een "Pop-up (shape-set) tank voor vloeistof", waarop op 13 maart 2001 het NL-octrooi 030 (productie 1 van Inno Nautic in eerste aanleg) is verleend. Het octrooi betreft een kunststof tank die in onverharde vorm ingebracht kan worden in moeilijk toegankelijke (loze) ruimtes in een schip, waarna deze wordt uitgehard.

In februari 2006 heeft Inno Nautic opdracht gegeven aan Cuckoo Company B.V. - hierna: Cuckoo - voor de productontwikkeling van de tank en met Cuckoo afgesproken te bekijken in hoeverre onderdelen daarvan kunnen worden vastgelegd in een nieuw en sterker octrooi. Cuckoo heeft op 8 januari 2007 op eigen naam een octrooiaanvraag, nr E 606722 NL 00 - hierna: de Nederlandse octrooiaanvraag - ingediend, waarin het NL-octrooi 030 als stand van de techniek werd genoemd en waarop op 2 december 2008 het octrooi NL 1033185 - hierna: het NL-octrooi 185 - is verleend. Tussen Cuckoo en Inno Nautic is vervolgens begin 2007 overeengekomen dat Cuckoo deze aanvraag aan Inno Nautic zou overdragen, mits een aantal bedragen zouden worden betaald. De overdracht heeft niet plaatsgevonden. Op 7 januari 2008 is een PCT-aanvraag WO 2008/072969 - hierna: de PCT-aanvraag - ingediend met een beroep op prioriteit van de Nederlandse aanvraag.

Vetus is fabrikant van en handelsmaatschappij in onder meer scheepsonderdelen en -accessoires, vooral bestemd voor de pleziervaart. In 2006 en 2007 hebben Inno Nautic en Vetus onderhandeld en afspraken gemaakt over (mogelijke) samenwerking met als doel de tank op de markt te brengen. Op 21 september 2006 heeft Vetus een geheimhoudingsverklaring (productie 7 Inno Nautic in eerste aanleg) getekend. Op 1 respectievelijk 15 maart 2007 hebben Vetus en Inno Nautic een intentieverklaring, door partijen ook aangeduid als Letter of Intent - hierna: LOI - (productie 2 van Vetus in eerste aanleg) getekend. Partijen verklaren in de LOI voornemens te zijn binnen twee maanden een definitieve samenwerkingsovereenkomst (licentieovereenkomst) voor een periode van tenminste 10 jaar te sluiten.

Vetus heeft zich in de LOI verplicht diverse bedragen (onder verschillende voorwaarden en met verschillende titels) aan Inno Nautic te betalen, namelijk a) een bedrag van € 60.000,- als bijdrage aan de door Inno Nautic in het verleden gemaakte ontwikkelingskosten, b) een bedrag van € 150.000,- als voorschot op te betalen royalty's en c) de kosten van de fabricage van enkele certificeerbare prototypes en certificering. Reeds voor het tekenen van de LOI heeft Vetus aan Inno Nautic de volgende bedragen betaald:

- 26 januari 2007: € 5.057,50 (kennelijk betrekking hebbend op een Demomodel 1);
- 28 januari 2007: € 10.710,- (€ 9.000,- exclusief BTW op een factuur met omschrijving "voorschot op bijdrage in de ontwikkelingskosten", productie 1 Vetus in eerste aanleg)
- in februari 2007 (volgens Vetus op 16 februari en volgens Inno Nautic op 28 februari 2007) € 60.690,- (€ 51.000,- exclusief BTW op een factuur met omschrijving "Exclusiviteitsrechten tank tranche 2", productie 1 Vetus in eerste aanleg).

In mei 2007 is de (voorgenomen) samenwerking stukgelopen.

Cuckoo heeft de octrooiaanvraag op of omstreeks 6 december 2007 overgedragen aan Vetus. Vetus heeft in oktober 2007 (middels een brief van haar toenmalige advocaat) te kennen gegeven een opblaasbare tank te (willen) gaan verhandelen in samenwerking met Cuckoo. Op 30 mei 2008 heeft het Octrooiencentrum in een op een verzoek van Vetus gegeven advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 geadviseerd dat de door Vetus aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van het NL-octrooi 030. Dit octrooi is per 1 april 2009 vervallen door niet-betaling van de jaartaks door Inno Nautic.

De conventionele en reconventionele vorderingen

7. Inno Nautic heeft in eerste aanleg in conventie, na vermeerderingen van eis, gevorderd Vetus te veroordelen

1. tot betaling van € 195.457,50,
2. tot vergoeding van schade op te maken bij staat wegens het niet nakomen van de LOI,
3. tot het stellen van het NL-octrooi 185 en de PCT-aanvraag ten name van haar (Inno Nautic), op straffe van verbeurte van een dwangsom,
- alsmede
4. Vetus te verbieden een opblaasbaar type tank waar dan ook te gaan verkopen, verhuren, afleveren of anderszins te verhandelen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Een en ander met rente en veroordeling van Vetus in de kosten van het geding.

Inno Nautic heeft ter onderbouwing van haar vorderingen gesteld dat Vetus tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit de in de LOI neergelegde overeenkomst, dat zij in strijd heeft gehandeld met haar verplichtingen uit de geheimhoudingsverklaring en dat zij ten koste van Inno Nautic met Cuckoo heeft samengespannen (dus onrechtmatig heeft gehandeld, begrijpt het hof). Ter onderbouwing van de onder 3 vermelde vordering heeft zij (voorts) gesteld dat Vetus wist dat Cuckoo niet beschikkingsbevoegd was, althans reden had te twifelen of Cuckoo wel

beschikkingsbevoegd was en aldus als te kwader trouw moet worden gekwalificeerd.

In hoger beroep heeft Inno Nautic bij akte tot vermeerdering van eis, genomen op 1 december 2009 - voor haar memorie van antwoord van 27 juli 2010 en derhalve tijdig - haar eis vermeerderd met de vordering Vetus te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 100.000,-- met rente. Zij stelt daartoe dat Vetus, nadat door Inno Nautic op 5 december 2007 onder Vetus ten laste van Cuckoo derdenbeslag was gelegd, heeft nagelaten een verklaring te doen die voldoet aan de wettelijke eisen.

8. Vetus heeft gemotiveerd verweer gevoerd en in eerste aanleg in reconventie gevorderd

- A. primair terugbetaling van € 76.457,50 wegens onverschuldigde betaling omdat de overeenkomst, neergelegd in LOI, niet tot stand is gekomen, althans daaruit geen verplichtingen meer voortvloeien
- B. subsidiair vernietiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst wegens dwaling en/of bedrog, met veroordeling van Inno Nautic tot betaling van € 76.457,50 en
- C. meer subsidiair ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie, met veroordeling van Inno Nautic tot vergoeding van schade ten bedrage van € 76.457,50.

Een en ander met rente en veroordeling van Inno Nautic in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

Voormelde stellingen zijn ook (onder meer) aan haar verweer ten grondslag gelegd.

In hoger beroep heeft Vetus bij appeldagvaarding - derhalve tijdig - haar reconventionele eis vermeerderd met een vordering tot veroordeling tot vergoeding van de door haar geleden schade ten gevolge van het executeren van het bestreden vonnis, begroot op € 286.000,--.

9. De rechtbank heeft bij het vonnis van 9 september 2009 de conventionele vorderingen van Inno Nautic toegewezen als in het vonnis vermeld op grond van de overeenkomst neergelegd in de LOI en de geheimhoudingsverklaring. Zij heeft de reconventionele vorderingen van Vetus afgewezen.

De overeenkomst neergelegd in de LOI en de (onder meer) daarop betrekking hebbende grieven VIII tot en met XIV, XVIII (deels) en XIX, alsmede (de toelichting op) de grieven I tot en met VII

Ad A. Vetus' beroep op het ontbreken van (verplichtingen uit) een overeenkomst

10. Ter onderbouwing van het in rechtsoverweging 8, sub A gestelde stelt Vetus

- 1. primair dat de overeenkomst neergelegd in de LOI niet tot stand is gekomen;
- 2. subsidiair dat Inno Nautic "de werking van de LOI zelf op 16 mei 2007 heeft beëindigd";
- 3. meer subsidiair dat de LOI was "uitgewerkt" op 15, althans 16 mei 2007, omdat het slechts een intentieverklaring was, waarin het voornemen tot uiting werd gebracht om uiterlijk 15 mei 2007 een overeenkomst aan te gaan.

Grief XIV richt zich tegen de (impliciete) verwerping van deze verweren/ stellingen door de rechtbank. Blijkens de toelichting op de grieven richt grief III zich (ook) tegen de verwerping van het sub 1 gestelde en heeft grief VII betrekking op het sub 2 gestelde. Het hof zal voornoemde stellingen hieronder puntsgewijs bespreken.

11. Ad 1. Vetus stelt dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen omdat de bij de LOI behorende bijlagen niet door Inno Nautic zijn ondertekend en Inno Nautic bovendien de inhoud van die bijlagen bestrijdt. Of overeenstemming is bereikt hangt af van wat partijen hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid. Indien de aanvaarding op ondergeschikte punten van het aanbod afwijkt, komt een overeenkomst tot stand conform de aanvaarding, tenzij de aanbieder onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen (artikel 6:225, lid 2 BW).

Nog daargelaten dat tussen partijen, gelet op de in januari en februari 2007 gedane, vervolgens in de LOI vermelde, betalingen al voor de tekening daarvan overeenstemming bestond over (belangrijke) in de LOI vermelde verplichtingen, is het hof van oordeel dat de overeenkomst, zoals neergelegd in de LOI tot stand is gekomen. Vaststaat immers dat partijen beiden de LOI hebben getekend, [directeur] namens Inno Nautic na een brief van Vetus van 1 maart 2007 (productie 2 Vetus in eerste aanleg), waarin Vetus schrijft:

"Bijgaand doen wij je de door ons voor akkoord ondertekende Letter of Intent toekomen, vergezeld door de bijlagen.

Wij willen benadrukken dat deze bijlagen een onlosmakelijk geheel vormen met de Letter of intent.

Wij zien (...) een door jou voor akkoord ondertekend exemplaar (inclusief de bijlagen) retour".

Mede gelet op die brief, waarin Vetus niet vraagt om tekening van de bijlagen, kan niet worden volgehouden dat het tekenen van de LOI onvoldoende was en tekening van de

bijlagen vereist was om een overeenkomst tot stand te doen komen. Partijen hebben zich ook gedragen in overeenstemming met het bepaalde in de LOI (er zijn facturen gezonden door Inno Nautic en er is onderhandeld over een licentieovereenkomst) en overigens ook in overeenstemming met hetgeen in de bijlagen is vermeld over de betaling van het in de LOI genoemde bedrag van € 150.000,--, namelijk betaling in drie delen (van tweemaal € 37.500,-- en eenmaal € 75.000,--) en nadat aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat partijen van mening verschillen over de uitleg van de voorwaarden voor betaling doet aan het bovenstaande niet af. In zoverre falen de grieven III en XIV derhalve.

12. Ad 2 en 3. Deze stellingen van Vetus komen er op neer dat uit de tussen partijen gesloten overeenkomst na 15 of 16 mei 2007 geen verplichtingen voor partijen meer voortvloeiden, in het bijzonder dat partijen niet gehouden waren een licentieovereenkomst aan te gaan. Indien dit al juist zou zijn, valt daaruit echter zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet af te leiden, dat Vetus dan bevrijd zou zijn van haar reeds daarvoor uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en dat de door haar op grond daarvan reeds verrichte betalingen als onverschuldigd betaald moeten worden aangemerkt. Niet gesteld of gebleken is dat tussen partijen een regeling was getroffen over terugbetaling of andere gevolgen voor het geval geen licentieovereenkomst tot stand zou komen. Het bovenstaande brengt mee dat deze stellingen van Vetus niet zonder toelichting, die ontbreekt, kunnen leiden tot toewijzing van de reconventionele vordering tot terugbetaling en volledige afwijzing van de conventionele vordering. De grieven VII en XIV falen in zoverre, althans kunnen niet tot vernietiging leiden.

Ad B Vetus' beroep op dwaling

13. Ter onderbouwing van haar beroep op dwaling heeft Vetus gesteld dat zij gedwaald heeft omtrent de volgende eigenschappen van het voorwerp van de overeenkomst, die volgens haar ieder op zichzelf voldoende zijn om een beroep op dwaling te rechtvaardigen:

- a. de tenaamstelling van het NL-octrooi 030;
- b. de tenaamstelling van de Nederlandse octrooiaanvraag;
- c. de fase van ontwikkeling van de tank eind 2006;
- d. het ontbreken van een foodapproval van de tank.

De grieven VIII en I (blijkens de toelichting), gelezen in samenhang met het gestelde in de punten 6, 8, 25, 33 en 34 van de appeldagvaarding, richten zich tegen de verwerping van het beroep op dwaling op grond van de tenaamstelling van het NL-octrooi 030 en de Nederlandse octrooiaanvraag.

14. Ad a. De tenaamstelling van het NL-octrooi 030

Dat Vetus er bij het aangaan van de overeenkomst van uitging dat het NL-octrooi 030 op naam van [directeur]/Inno Nautic stond en dat haar eerst in augustus 2007 uit het rapport van de Vereenigde Octrooibureaux N.V., althans na 15 mei 2007 bleek dat het octrooi NL 030 sinds 26 maart 2001 op naam stond van Inno Nautic Holding B.V. en Entredeux B.V. (voorheen Lahaye B.V.), dat Entredeux geen toestemming had gegeven voor het verlenen van een licentie en dat er bovendien een executoriaal beslag op het octrooi rustte, is niet bestreden. Evenmin is gemotiveerd betwist dat het voor Vetus essentieel was (in die zin dat zij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien zij van de werkelijke situatie op de hoogte was geweest) dat het octrooi op naam van [directeur]/Inno Nautic stond. Dit valt ook af te leiden uit de omstandigheid dat het de bedoeling van de overeenkomst was om aan Vetus een exclusieve licentie te verlenen.

Het bovenstaande blijkt onder meer uit:

- de volgende passages uit de LOI:
 - INNO NAUTIC B.V. (...) hierna te noemen LICENTIEGEVER;
 - De Licentiegever heeft onderzoek verricht naar (...) een opblaasbaar type tank (...) beschermd onder het Nederlands octrooi nr. 1013030 (...) hierna te noemen het Product;
 - VETUS is voornemens, na (...) verkregen toestemming zijdens de Licentiegever, op exclusieve grondslag de fabricage- en wereldwijde verkooprechten van het Product te verwerven met betrekking tot de nautische markt (...);
 - de omstandigheid dat in de LOI wordt aangegeven hoe de royalty's moeten worden vastgesteld en uitbetaald;
 - de volgende mededelingen in bijlage I bij de LOI (de e-mail van [B]) van Vetus aan [directeur] van 28 februari 2007):
 - We eisen wel het eerste recht van het patent mocht je ooit dat willen overdragen (...);
 - de volgende passages uit de door de advocaat van Inno Nautic opgestelde concept-licentieovereenkomst (productie 3 van Vetus in eerste aanleg), waarover door partijen in mei 2007 is onderhandeld:
 - Inno Nautic is houdster van het Nederlands octrooi NL 1013030;
 - Vetus wenst met het oog op de exploitatie van de opblaasbare tank een exclusieve licentie te verkrijgen van Inno Nautic ter zake van het in het Octrooi en de Octrooiaanvraag beschreven systeem.

Inno Nautic stelt als reactie op dit beroep op dwaling slechts ten eerste dat Vetus wist dat het om een Nederlands octrooi ging dat slechts bescherming in Nederland bood en dat het octrooi vaag omschreven en zwak was en ten tweede dat [directeur] de uitvinder is, dat Inno Nautic gerechtigd is tot dit octrooi en dat het niet de bedoeling is geweest Lahaye of zijn holding als mede-octrooihouder in te schrijven en [directeur] daar ook niet van op de hoogte was.

De eerste stelling doet niets af aan de dwaling omtrent de tenaamstelling van het NL-octrooi 030. Daaruit kan niet afgeleid worden dat Vetus geen belang hechtte aan (tenaamstelling van) dit octrooi. Wat betreft de tweede stelling merkt het hof op dat, hoewel Inno Nautic bij repliek in conventie nog stelde dat de vermeldingen in het octrooiregister zouden worden aangepast, later is gebleken dat Lahaye daar niet aan heeft willen meewerken, terwijl niet gesteld of gebleken is dat het anderszins gelukt is deze vermeldingen aan te passen. Voor zover Inno Nautic niet al onjuiste mededelingen heeft gedaan of een onjuiste indruk heeft gewekt over de tenaamstelling van het octrooi - het hof wijst erop dat Inno Nautic in de inleidende dagvaarding nog stelde dat het octrooi op naam van Inno Nautic stond, onder overlegging van een kennelijk achterhaalde inschrijving (op naam van Inno Nautic) -, had zij hierover duidelijkheid behoren te verschaffen. Indien zij van de juiste tenaamstelling, zoals zij stelt vanaf het pleidooi in eerste aanleg, niet op de hoogte was - hetgeen overigens niet erg geloofwaardig is nu de wijziging in maart 2001 is geschied in verband met een verzoek van [directeur] - is sprake van wederzijdse dwaling. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Vetus bij het aangaan van de overeenkomst ten tijde van het tekenen van de LOI, maar ook daarvoor tijdens het aangaan van de eerdere afspraken begin 2007 gedwaald heeft over de tenaamstelling van het NL-octrooi 030.

Aan het aanbod van Inno Nautic in eerste aanleg om te bewijzen dat [directeur] de uitvinder van de tank is gaat het hof als niet relevant voorbij, nu het immers gaat om de tenaamstelling/ het houderschap en daarvoor het antwoord op de vraag wie uitvinder is niet beslissend is.

15. Ad b. De tenaamstelling van de NL-octrooiaanvraag

Vetus stelt dat zij er in februari 2007 weliswaar van op de hoogte was gekomen dat de octrooiaanvraag op naam van Cuckoo stond, maar dat Inno Nautic haar heeft medegedeeld dat de aanvraag - voor het aangaan van de licentieovereenkomst op uiterlijk 15/16 mei 2007, begrijpt het hof - op haar (Inno Nautic's) of [directeur]'s naam zou worden gesteld en dat dit slechts een formaliteit was. Inno Nautic heeft dit niet gemotiveerd betwist en dit stemt ook overeen met haar stelling dat zij er vanaf begin maart tot medio mei 2007 van uitging dat de octrooiaanvraag door Cuckoo in maart 2007 op naam van Inno Nautic of [directeur] was gesteld en met haar - uit de processtukken in deze zaak kenbare - stellingname in de zaak tegen Cuckoo. Inno Nautic heeft in eerste aanleg betwist dat de tenaamstelling van de Nederlandse octrooiaanvraag (op korte termijn) voor Vetus essentieel/moverend was voor het aangaan van de overeenkomst. In haar memorie van antwoord lijkt zij daarop terug te komen. Zij stelt daarin immers onder "Ad punt 6 van de appeldagvaarding":

"(...) is tijdens het eerste gesprek al gesteld dat er een nieuw octrooi aangevraagd zou worden waarop een PCT aanvraag zou kunnen volgen, waarna Vetus beter beschermd zou zijn." en

"Inno Nautic wenste Vetus een exclusieve licentie op het product te verlenen en niet slechts op basis van het Nederlandse octrooi. Ook het nieuwe octrooi en de latere PCT aanvraag zouden Vetus ter beschikking gesteld worden, zodat zij beter beschermd zou zijn bij haar exploitatie van de tank".

Het hof is voorts van oordeel dat uit

- de passage in de brief van Inno Nautic aan Vetus d.d. 20 december 2006 (productie 11 van Vetus in hoger beroep):
- Inno Nautic bezit een Nederlands octrooi anno 1999. Tijdens de productontwikkeling zijn één of meerdere nieuwe patenteerbare vindingen gedaan m.b.t. het onderhavige product. Wij hebben ons bureau opdracht gegeven internationale patenten aan te vragen. Gezien het gemeenschappelijk belang voor Vetus en Inno Nautic van een goede bescherming van de innovatie (...);
- de volgende passages uit de LOI:
 - VETUS is voornemens, na (...) verkregen toestemming zijdens de Licentiegever, op exclusieve grondslag de fabricage- en wereldwijde verkooprechten van het Product te verwerven met betrekking tot de nautische markt (...);
 - Zodra de CE en ABYC goedkeuring (...) door Licentiegever zal zijn verkregen en aan Vetus (...) een kopie is overhandigd, zal licentiegever het volledige technisch dossier aan Vetus overdragen inclusief een machtiging van licentiegever voor het gebruik van de octrooien met betrekking tot dit product voor de nautische sector (...);
- de volgende mededelingen in een bijlage bij de LOI (de e-mail van [B]) van Vetus aan [directeur] van 28 februari 2007):
- (handgeschreven) De patenten (onderstreping hof) worden gehouden door [directeur] in privé.
- de volgende passages uit voormelde concept-licentieovereenkomst:
 - Inno Nautic is voorts houdster van de Nederlandse octrooiaanvraag E606722NL00;
 - Vetus wenst met het oog op de exploitatie van de opblaasbare tank een exclusieve licentie te verkrijgen van Inno Nautic ter zake van het in het Octrooi en de

Octrooiaanvraag beschreven systeem;

- Octrooien zijn (i) het Nederlands octrooi 1013030 (...) (ii) de Nadere Octrooiaanvraag en naar aanleiding van de Nadere Octrooiaanvraag te verlenen of verleende octrooien alsmede de parallelle octrooiaanvragen in andere landen en de daarop te verlenen octrooien;

- Inno Nautic verbindt zich jegens Vetus gedurende de looptijd van deze overeenkomst op de Octrooien en op verbeterings- of toepassingsuitvindingen daarvan geen licenties aan derden te verlenen voor de Nautische markt (artikel 3.1);

valt af te leiden dat de naamstelling van de octrooiaanvraag (op korte termijn) wel degelijk essentieel was voor Vetus en dat dit ook kenbaar was, althans kon zijn voor Inno Nautic.

Het door Inno Nautic in dit verband in eerste aanleg gestelde, namelijk

- dat de aanvraag tot Nederland was beperkt,

- dat de passage in de LOI over (exclusieve) wereldwijde verkooprechten enkel betekent dat Inno Nautic alleen aan Vetus een licentie voor de toepassing op de nautische markt mocht verschaffen, en

- dat aan de later opgestelde concepten geen argumenten kunnen worden ontleend voor de beantwoording van de vraag wat partijen ten tijde van het aangaan van de, in de LOI neergelegde, overeenkomst voor ogen stond kan hier onvoldoende aan af doen om de volgende redenen.

Op basis van de Nederlandse aanvraag was het mogelijk een PCT-aanvraag te doen en ook in andere landen dan Nederland octrooibeschermt voor de opblaasbare tank te krijgen, hetgeen - naar ook Inno Nautic erkent (zie punt 3 van de conclusie van repliek in conventie) - de bedoeling van partijen was.

De lezing van Inno Nautic over de betekenis van de woorden wereldwijde rechten kan het hof niet volgen: het heeft immers geen zin wereldwijde rechten te verlenen als die niet (zullen) bestaan, terwijl Inno Nautic er bovendien aan voorbij gaat dat gesproken wordt over exclusieve wereldwijde rechten, waarvan al helemaal geen sprake kan zijn indien er slechts sprake is van rechten in Nederland.

Ten slotte kunnen gedragingen en verklaringen van partijen na het aangaan van de overeenkomst onder omstandigheden wel van belang zijn bij de bepaling van hetgeen partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Het gedrag van partijen bij de uitvoering van de overeenkomst kan immers aanwijzingen bieden omtrent de wijze waarop zij hun afspraak hebben opgevat en omtrent hetgeen zij daarmee hebben beoogd (vergelijk HR 20 mei 1994, NJ 1994, 574). Gelet op de samenhang tussen de LOI en de (concept-) licentieovereenkomst en de omstandigheid dat niet gesteld of gebleken is dat over het al dan niet opnemen (door de advocaat van Inno Nautic) van de Nederlandse octrooiaanvraag in de licentieovereenkomst tussen partijen nader overleg heeft plaatsgevonden, acht het hof in dit geval de tekst van de concept-licentieovereenkomst mede van belang voor de bepaling van de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst, neergelegd in de LOI. Het hof gaat er dan ook van uit dat de tenaamstelling van de octrooiaanvraag (op korte termijn) wel redengevend/moverend was voor het aangaan van de overeenkomst. Inno Nautic heeft ter zake geen (tegen)bewijs aangeboden en niet gesteld dat slechts sprake was van een teleurgestelde toekomstverwachting.

16. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Vetus gedwaald heeft over tenaamstelling (en het houderschap) van zowel de NL 030 als de Nederlandse octrooiaanvraag (op korte termijn) en dat deze verkeerde voorstelling(en) van zaken ieder op zich en zeker tezamen voldoende reden is (zijn) voor vernietiging van de overeenkomst, neergelegd in de LOI.

Rechtsgevolgen van dwaling

17. Inno Nautic stelt dat vernietiging van de overeenkomst nog niet meebrengt dat de door Vetus betaalde bedragen onverschuldigd zijn betaald en moeten worden terugbetaald. Zij stelt dat die bedragen niet betaald zijn op grond van een verbintenis voortvloeiend uit de LOI, nu deze zijn verricht vóór het tekenen van de LOI, terwijl bovendien van het betaalde bedrag een bedrag van € 71.400,- moet worden aangemerkt als een betaling à fonds perdu als voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst en een bedrag van € 5.057,50 is betaald voor de levering van een demonstratiemodel en als overeengekomen bijdrage in de patentkosten. Hierop heeft grief IV betrekking.

Zoals Inno Nautic zelf aangeeft waren partijen het al voor 1 maart 2007 eens geworden over de LOI. In ieder geval waren partijen het al eens geworden over de in januari en februari 2007 verrichtte betalingen, die in de LOI worden genoemd. De betalingen vinden dan ook hun grondslag in de overeenkomst die later is neergelegd in de LOI. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat Vetus er al bij het maken van de afspraken met betrekking tot de betalingen in januari en februari 2007 van uitging dat het NL-octrooi 030 en de octrooiaanvraag op naam van [directeur]/Inno Nautic stonden of op korte termijn zouden staan, dit voor haar essentieel was en dit kenbaar was voor Inno Nautic en Vetus dus heeft gedwaald. Het hof wijst in dit verband ook naar de hiervoor opgenomen tekst van de brief van 20 december 2006, derhalve van vóór de betalingen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt ook niet in te zien waarom Vetus bereid

zou zijn bedragen te betalen als daar niets tegenover zou en kon staan. Ook wanneer sprake zou zijn van een betaling à fonds perdu en Vetus dit bedrag niet zou kunnen terugvorderen als geen licentieovereenkomst tot stand zou komen, is de conclusie geen andere. Dat Vetus bereid zou zijn geweest dit risico te lopen als de beoogde licentieovereenkomst onverhoopt niet zou worden gesloten, doet er niet aan af dat het de bedoeling van partijen was deze overeenkomst te sluiten, waarbij uitgangspunt was licenties te verschaffen met betrekking tot het NL-octrooi 030 en octrooien op basis van de Nederlandse octrooiaanvraag. Dit verweer faalt derhalve. Het bovenstaande brengt mee dat de gevorderde vernietiging van de overeenkomst neergelegd in de LOI kan worden toegewezen.

Op grond van artikel 3:53 BW werkt de vernietiging terug tot het tijdstip waarop de overeenkomst(en) is (zijn) aangegaan en is hetgeen op grond van de vernietigde overeenkomst(en) werd gepresteerd onverschuldigd betaald. Dat brengt mee dat Inno Nautic het op grond daarvan door Vetus betaalde bedrag van € 76.457,50 moet terugbetalen.

De grieven VIII, I en IV slagen derhalve in zoverre.

Op grond van de vernietiging bestaat ook een verplichting tot ongedaanmaking van de door Inno Nautic verrichte prestaties, zoals de verschaffing van technische kennis/levering van het technisch dossier en een demonstratiemodel. Inno Nautic heeft echter geen daarop gerichte (voorwaardelijke) vordering ingesteld. Evenmin heeft Inno Nautic een beroep gedaan op het bepaalde in lid 2 van artikel 3:53 BW op grond waarvan de rechter, indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking kan ontfangen.

18. Het bovenstaande brengt mee dat de subsidiaire reconventionele vordering voor toewijzing in aanmerking komt, met dien verstande dat in geval dat sprake is van een ongedaanmakingsverbintenis geen wettelijke handelsrente verschuldigd is, zodat het hof de (gewone) wettelijke rente zal toewijzen. Voorts brengt het bovenstaande mee dat de conventionele vorderingen, genoemd in rechtsoverweging 7 onder 1 en 2, die uitsluitend zijn gebaseerd op de in de LOI neergelegde overeenkomst, moeten worden afgewezen. Hetgeen Inno Nautic heeft gesteld over het "in de tang nemen" van haar door Vetus en Cuckoo kan - nog daargelaten dat Vetus dat gemotiveerd heeft betwist - hier niet aan af doen, nu Inno Nautic Vetus in dat verband verwijt haar verplichting tot betaling van andere op grond van de LOI verschuldigde bedragen niet te zijn nagekomen, maar deze betalingsverplichtingen, ook volgens de eigen stellingen van Inno Nautic eerst opeisbaar zijn geworden na het tekenen van de LOI. Deze vermeende tekortkoming kan dan ook niet relevant zijn voor de vraag of daarvoor sprake was van dwaling. Grieven XVIII, voor zover gericht tegen toewijzing van deze conventionele vorderingen, en XIX, voor zover gericht tegen afwijzing van de reconventionele vordering, genoemd in rechtsoverweging 8 onder B, slagen derhalve.

19. De overige grieven betreffende de LOI stellen aan de orde of Vetus ook nog gedwaald heeft in andere eigenschappen genoemd in rechtsoverweging 13, onder c en d, welke betalingsverplichtingen voor Vetus uit de overeenkomst voortvloeiden, of deze opeisbaar waren en of Vetus in de nakoming daarvan is tekortgeschoten. Deze behoeven, gelet op het bovenstaande, bij gebrek aan belang geen bespreking.

De geheimhoudingsverklaring en de (onder meer) daarop betrekking hebbende grieven XVI, XVII en XVIII (deels)

20. Deze grieven richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Vetus haar geheimhoudingsverplichting op grond van de geheimhoudingsverklaring van 21 september 2006 heeft geschonden en het daarop gebaseerde verbod de tank verder te ontwikkelen, te produceren en in het verkeer te brengen.

21. Inno Nautic heeft gesteld dat Vetus handelt in strijd met de geheimhoudingsverklaring door een opblaasbare tank buiten Inno Nautic om op de markt te brengen omdat zij daardoor misbruik (gebruik voor een ander doel dan waarvoor die informatie is verstrekt) maakt van de aan haar verstrekte vertrouwelijk informatie. Partijen zijn het erover eens dat slechts vertrouwelijke informatie onder de geheimhoudingsverklaring valt en dat de gegevens uit het vóór de geheimhoudingsverklaring verleende - en dus openbaar bekende - NL-octrooi 030 niet onder de geheimhoudingsverklaring vallen.

22. Inno Nautic heeft in eerste aanleg gesteld dat zij aan Vetus de volgende vertrouwelijke, onder de geheimhoudingsverklaring vallende, informatie heeft verstrekt:

- een valuation rapport/ marktanalyse van Van der Jagt Consultants B.V.;
- een getoond prototype van de tank (zowel in opgeblazen en uitgeharde toestand als in niet opgeblazen en uitgeharde toestand);
- het (van Cuckoo ontvangen) technisch dossier in maart 2007,

en dat Vetus deze informatie heeft gebruikt voor een ander doel dan het onderzoeken en evalueren van het door Inno Nautic ontwikkelde systeem, namelijk voor het gaan verhandelen van de opblaasbare tank (in samenwerking met Cuckoo) buiten Inno Nautic om.

23. Vetus betwist niet dat zij voormelde informatie heeft ontvangen. Wat betreft het valuation rapport - waarvan overigens niet duidelijk is of Inno Nautic dit verwijt nog handhaaft nu dit, zoals zij zelf bij pleidooi in eerste aanleg heeft gesteld, niet relevant is voor de techniek van de tank - heeft Vetus betwist dat zij dit heeft geopenbaard of gebruikt. Wat betreft het prototype stelt zij dat dit publiekelijk bekend was/is en dus niet onder de geheimhoudingsverklaring valt, terwijl zij bovendien betwist (in hoger beroep) dat zij dit heeft geopenbaard of gebruikt. Hierna is Inno Nautic op deze vermeende schendingen niet meer teruggekomen, zodat het hof ervan uitgaat dat zij deze niet langer handhaaft, althans gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij.

24. Vetus heeft het technisch dossier ontvangen van Cuckoo met toestemming van Inno Nautic. In eerste aanleg heeft Vetus zich slechts verweerd met de stelling dat deze gegevens niet onder de geheimhoudingsverklaring vallen omdat het ging om gegevens van Cuckoo die betrekking hebben op de Nederlandse octrooiaanvraag, die toentertijd op naam van Cuckoo stond. Het hof is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat Vetus het technisch dossier in of omstreeks maart 2007 heeft ontvangen van Cuckoo met toestemming van Inno Nautic, onvoldoende reden is om aan te nemen dat sprake is van gegevens die niet onder de geheimhoudingsverklaring vallen, nu ook Cuckoo een vergelijkbare geheimhoudingsverklaring had getekend. Dat Cuckoo de Nederlandse octrooiaanvraag op haar naam had laten stellen en dat het basis NL-octrooi 030 vernietigbaar was en is vervallen, doen daar niet aan af. De octrooiaanvraag en het NL-octrooi 030, dat ook naar het oordeel van Inno Nautic - zie punt 10 van de conclusie van repliek in eerste aanleg - niet onder de geheimhoudingsverklaring valt, zijn niet bepalend voor de inhoud van de geheimhoudingsverplichting van Vetus.

25. In haar pleidooi in eerste aanleg heeft Inno Nautic gespecificeerd met het gebruik van welke gegevens uit het technisch dossier Vetus de geheimhoudingsverplichting zou schenden: het zou enerzijds gaan om het uithardend materiaal van de tank (FiberTec, geproduceerd door [W] te Emmen en gedistribueerd door Fibertec Europe B.V.) en anderzijds om de uithardende UV-lamp van Sadechaf UV & IR Technology te Turnhout (België), die speciaal zou zijn ontwikkeld op basis van door [directeur] gestelde eisen (een kostprijs van maximaal € 30,--, een standaardfitting met 220V-stekker zonder voorschakelapparaat). Zij stelt dat met [C] van Cuckoo was afgesproken dat [directeur] zorg zou dragen voor de ontwikkeling van de benodigde UV-lamp, dat [directeur] via Philips Lighting met Sadechaf in contact is gekomen, dat de bestaande UV-lamp(en) te groot was(ren) en/of slechts kon(den) werken met een zeer kostbaar voorschakelapparaat en dat daarom door Sadechaf in opdracht van/ in samenwerking met [directeur] een UV-lamp is ontwikkeld die aan voormelde eisen van [directeur] voldoet. Bij memorie van antwoord heeft Inno Nautic een met Sadechaf gesloten overeenkomst van augustus 2007 overgelegd, waarin is vermeld dat Sadechaf in opdracht van Inno Nautic een speciale UV-lamp voor het uitharden van de tank heeft ontwikkeld en dat het Sadechaf is verboden de lamp aan derden te leveren.

Dat Vetus daarnaast nog op andere wijze haar geheimhoudingsverplichting zou schenden door het gebruik van vertrouwelijke gegevens uit het technisch dossier heeft Inno Nautic niet (gemotiveerd) gesteld. Vetus betwist niet dat zij dit materiaal en deze UV-lamp heeft gebruikt en/of wil gebruiken voor de door haar te verhandelen tank.

26. In hoger beroep betwist Vetus dat het hier gaat om vertrouwelijke informatie. Zij stelt dat het technisch dossier dat zij van Cuckoo heeft ontvangen enkel bestaat uit informatie die voor de datum van het tekenen van de geheimhoudingsverklaringen door Cuckoo (30 augustus 2005) en haarzelf (21 september 2006) reeds bij Cuckoo, althans algemeen bekend was. Zij heeft deze betwisting onderbouwd door te verwijzen naar de stellingen van Cuckoo, die onder meer inhouden dat UV-lampen en het uithardend materiaal en de daarbij behorende technieken al jarenlang, ook voor toepassingen als in deze tank, in het publiek domein waren en dat Cuckoo al eerder met dit materiaal had gewerkt in een project waarbij kunststof hoefijzers werden gefixeerd. Voorts stelt Vetus dat eveneens bekend was wat de eigenschap is van een UV-lamp, dat deze nodig is voor het uitharden van kunststof en dat de naam van de leverancier Sadechaf ook algemeen bekend was en men daar al snel bij uitkomt als men op zoek is naar een specifieke UV-lamp. Vetus betwist echter niet (gemotiveerd) dat Sadechaf in opdracht van [directeur] een speciale UV-lamp heeft ontwikkeld, die aan voormelde eisen van [directeur] voldoet. Integendeel: zij stelt dat Inno Nautic de benodigde UV-lamp zou regelen of (laten) ontwikkelen. Dit valt overigens ook af te leiden uit de door Inno Nautic met Sadechaf gesloten overeenkomst.

27. Inno Nautic heeft de stelling van Vetus (in navolging van Cuckoo) dat vóór het tekenen van de geheimhoudingsverklaringen het uithardend materiaal en de toepassingsmogelijkheden, ook voor toepassingen als in deze tank, al jarenlang in het publiek domein waren en dat Cuckoo al eerder met het desbetreffende materiaal had gewerkt niet gemotiveerd betwist, zodat het hof daarvan uitgaat. Het hof komt dan ook niet toe aan het door Inno Nautic ter zake gedane bewijsaanbod. Het hof gaat er dan ook van uit dat voor wat betreft het materiaal geen sprake is van vertrouwelijke, onder de geheimhoudingsverklaring vallende, informatie.

28. Inno Nautic heeft niet (gemotiveerd) betwist dat al voor het tekenen van geheimhoudingsverklaringen bekend was wat de eigenschappen zijn van UV-lampen, dat zo'n lamp nodig is voor het uitharden van kunststof en dat de naam van de leverancier Sadechaf ook algemeen bekend was, zodat het hof daarvan uitgaat. Dit geldt echter niet voor de speciaal door Sadechaf in opdracht van [directeur] ontwikkelde UV-lamp, zoals ook valt af te leiden uit de door Inno Nautic met Sadechaf gesloten overeenkomst. Gelet daarop gaat het hof ervan uit dat de speciale UV-lamp van Sadechaf niet bekend was voor het tekenen van de geheimhoudingsverklaringen.

Vetus stelt evenwel dat haar ook wat dit betreft niet kan worden verweten de geheimhoudingsverklaring te hebben overtreden omdat zij deze lamp gewoon bij Sadechaf koopt/kocht en haar niet verboden kan worden te doen wat derden wel zouden mogen. Zij stelt niet dat de lamp onderdeel is van het standaardassortiment van Sadechaf en algemeen wordt aangeboden. Dat ligt, gelet op voormelde overeenkomst, ook niet voor de hand. Inno Nautic heeft niet gemotiveerd betwist dat Vetus de lamp bij Sadechaf heeft gekocht of besteld. Zij stelt wel dat Sadechaf op grond van voormelde overeenkomst deze lamp alleen aan Inno Nautic mocht leveren, en dat Vetus Sadechaf heeft overgehaald zich niet aan de overeenkomst te houden. Nu niet gesteld of gebleken is dat Vetus van die overeenkomst op de hoogte was, kan dit haar op zichzelf niet worden tegengeworpen.

Het bovenstaande leidt tot de volgende uitgangspunten. Enerzijds was algemeen bekend wat de eigenschappen zijn van UV-lampen, dat zo'n lamp nodig is voor het uitharden van kunststof en dat Sadechaf UV-lampen levert, zodat dit niet als vertrouwelijke, onder de geheimhoudingsverklaring vallende informatie kan worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de wetenschap dat Sadechaf de speciale voor deze tank ontwikkelde UV-lamp kan leveren. Hier is sprake van vertrouwelijke, onder de geheimhoudingsverklaring vallende wetenschap. Zonder deze wetenschap zou Vetus ofwel pas na enige tijd bij Sadechaf terecht zijn gekomen, ofwel zelf een speciale lamp hebben moeten (laten) ontwikkelen. Door van deze wetenschap - in strijd met de geheimhoudingsverklaring - gebruik te maken heeft Vetus dus een voorsprong, die het hof, gelet op de tijd die de ontwikkeling van de lamp daadwerkelijk heeft gekost, schat op een jaar. Gelet daarop is het hof van oordeel dat het Vetus op grond van de geheimhoudingsverklaring ten hoogste verboden had kunnen worden de lamp gedurende een jaar na mei 2007 bij Sadechaf te kopen. Voor een verdergaand of langer durend verbod ziet het hof geen grond.

29. Het bovenstaande brengt mee dat slechts sprake kan zijn geweest van overtreding door Vetus van de geheimhoudingsverklaring tot en met mei 2008 en daarvan dus thans en ten tijde van het vonnis van 9 september 2009 geen sprake meer is/was, zodat de in rechtsoverweging 7, onder 4, vermelde vordering (het verbod om de tank te verhandelen), voor zover gebaseerd op overtreding van de geheimhoudingsverklaring ten onrechte is toegewezen en alsnog zal worden afgewezen. Mede gelet hierop ziet het hof geen aanleiding partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over zijn oordeel dat slechts plaats zou kunnen zijn voor een beperkt verbod, terwijl Inno Nautic stelt dat een eeuwigdurend totaalverbod zou moeten worden opgelegd en Vetus stelt dat er geen plaats is voor enig verbod.

30. Ervan uitgaande dat de overeenkomst, neergelegd in de LOI, vernietigbaar is en Vetus niet in strijd met de geheimhoudingsverklaring handelt, kan niet worden aangenomen dat haar op andere door Inno Nautic aangevoerde gronden verboden kan worden de tank te verhandelen. In deze procedure is niet gesteld dat sprake is van inbreuk op octrooirechten van Inno Nautic. De desbetreffende vordering zal dan ook alsnog worden afgewezen. De grieven XVI, XVII en XVIII slagen derhalve in zoverre.

De tenaamstelling van het NL-octrooi 185 en de PCT-aanvraag en de (onder meer) daarop betrekking hebbende grief XVIII (deels)

31. Inno Nautic heeft gevorderd Vetus te bevelen het NL-octrooi 185 en de op de Nederlandse octrooiaanvraag gebaseerde PCT-aanvraag op haar naam te stellen. Zij heeft daartoe gesteld dat Vetus en Cuckoo ten koste van Inno Nautic hebben samengespannen en dat Vetus wist dat Cuckoo beschikkingsonbevoegd was (omdat zij wist dat de Nederlandse octrooiaanvraag op naam stond van Cuckoo door bedrieglijk handelen van Cuckoo), althans reden had daarover te twifelen en aldus als te kwader trouw moet worden gekwalificeerd.

De rechtbank heeft deze vordering toegewezen en daartoe overwogen dat Cuckoo de Nederlandse aanvraag al direct op naam van Inno Nautic had moeten zetten, althans haar geen beroep toekwam om de verplichting om dit alsnog te doen op te schorten. Kennelijk was de rechtbank op grond daarvan van oordeel dat Cuckoo niet beschikkingsonbevoegd was, althans in strijd met haar contractuele verplichtingen jegens Inno Nautic handelde en dat Vetus te kwader trouw was, althans onrechtmatig heeft geprofiteerd van de wanprestatie van Cuckoo.

Voor zover grief XVIII zich richt tegen toewijzing van deze vordering faalt de grief, nu het hof in de zaak tussen Inno Nautic en Cuckoo (zaaknummer 200.048.481) in zijn heden

het in de zaak tussen Inno Nautic en Cuckoo (zaaknummer 2007/101702) in zijn medede-
uitgesproken arrest (waarmee het hof ambtshalve bekend is) heeft geoordeeld dat
Cuckoo de Nederlandse octrooiaanvraag (voordat zij deze overdroeg aan Vetus in
december 2007) op naam van Inno Nautic had moeten stellen. Het oordeel van de
rechtbank dat dit tot gevolg heeft dat het jegens Vetus gevorderde bevel om het NL-
octrooi 185 en de PCT-aanvraag op naam van Inno Nautic te stellen, moet worden
toegewezen, is niet gemotiveerd bestreden.

De door Vetus bij vermeerdering van eis gevorderde schadevergoeding

32. Vetus vordert vergoeding van de door haar geleden schade ten gevolge van het
executeren van het bestreden vonnis, namelijk doordat zij op grond daarvan het NL-
octrooi 185 en de PCT-aanvraag heeft moeten overdragen en de tank niet meer heeft
mogen verhandelen. Deze schade heeft zij begroot op ten minste € 286.000,--,
gespecificeerd in productie 19 bij grieven. Het hof begrijpt dat Inno Nautic (slechts)
betwist dat zij terzake aansprakelijk is omdat zij de beslissingen van de rechtbank juist
acht. Nu het hof, evenals de rechtbank, van oordeel is dat Vetus het NL-octrooi 185 en de
PCT-aanvraag moest overdragen aan Inno Nautic en het vonnis in zoverre zal
bekrachtigen, kan de schade ten gevolge daarvan niet worden toegewezen. Voorts zou dit
ook gevolgen kunnen hebben voor de beoordeling van de vraag of, en zo ja hoeveel,
schade geleden is ten gevolge van het verbod de tank te verkopen, nu daarbij onder
meer van belang is of Inno Nautic de verhandeling van de tank op grond van haar
octrooirechten had kunnen verbieden. Nu evenwel het bestaan van schade of de
mogelijkheid van schade als gevolg van de executie van het vonnis en het niet meer
mogen verhandelen van de tank aannemelijk is, zal het hof Inno Nautic veroordelen tot
vergoeding van de schade door het staken van de verkoop van de tank voor zover dit
een gevolg is van de executie van het bestreden vonnis, op te maken bij staat en te
vereffenen volgens de wet. Voor toewijzing daarvan is niet nodig dat vaststaat dat schade
is geleden.

Het door Inno Nautic bij vermeerdering van eis gevorderde bedrag van € 100.000,--.

33. Inno Nautic vordert bij akte tot vermeerdering van eis van 1 december 2009
veroordeling van Vetus om aan haar een bedrag van € 100.000,-- te betalen. Zij stelt
daartoe dat Vetus, nadat door Inno Nautic op 5 december 2007 onder Vetus ten laste van
Cuckoo derdenbeslag was gelegd, sedert 4 januari 2008 heeft nagelaten een verklaring
te doen die voldoet aan de wettelijke eisen. Vetus stelt dat het hof onbevoegd is van
deze vordering kennis te nemen, omdat Inno Nautic een verklaringsprocedure ex artikel
477a Rv aanhangig had moeten maken indien zij meent dat de door Vetus
(buitengerechtelijk) afgelegde verklaring onjuist is. Voorts betwist Vetus een onjuiste
verklaring te hebben afgelegd. Inno Nautic is vervolgens niet meer op deze vordering
teruggekomen. Het hof - dat zich overigens afvraagt of aan de vereisten van artikel 477a
Rv is voldaan - gaat uit van de juistheid van voormelde stellingen van Vetus en zal zich
onbevoegd verklaren om van deze vordering kennis te nemen en de zaak op de voet
van artikel 73 Rv verwijzen naar de rechtbank.

34. Bij grief XX, gericht tegen de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis door
de rechtbank heeft Vetus, gelet op het incidentele tussenarrest van het hof, geen belang
meer.

35. Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof het vonnis voor zover tussen Inno Nautic en
Vetus in conventie geweest zal bekrachtigen voor zover Vetus is veroordeeld om het NL-
octrooi 185 en de PCT-aanvraag te naam te stellen van (over te dragen aan begrijpt het
hof) Inno Nautic en voor het overige zal vernietigen en de conventionele vorderingen
alsnog zal afwijzen, met compensatie van de kosten. Hoewel niet duidelijk is of, gelet op
het voormelde incidentele arrest, Vetus op grond van het vonnis iets heeft betaald, zal
de vordering tot terugbetaling van hetgeen op grond van het vonnis, voor zover
vernietigd, is betaald worden toegewezen, te vermeerderen met de (gewone) wettelijke
rente.

In reconventie zal het hof het vonnis vernietigen en alsnog de gevorderde vernietiging en
de vordering tot betaling van € 76.457,50 toewijzen, met veroordeling van Inno Nautic in
de kosten van het geding in reconventie. Nu er geen sprake is van een vordering die ziet
op handhaving van IE-rechten als bedoeld in artikel 1019h Rv - waarbij het moet gaan
om de vraag of sprake is van (dreigende) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of
een daarmee samenhangende vordering, terwijl in deze zaak de vorderingen juist niet
gebaseerd zijn op octrooi-inbreuk - , zal het hof de kosten begroten aan de hand van het
algemene liquidatietarief. De in hoger beroep bij eisvermeerdering ingestelde
vorderingen zal het hof afdoen als hiervoor overwogen. De proceskosten in hoger beroep
zal compenseren nu partijen over weer deels in het ongelijk zijn gesteld.

Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het tussen Inno Nautic en Vetus door de rechtbank 's-Gravenhage in
conventie geweest vonnis van 9 september 2009 (rechtsoverwegingen 5.4 tot en met 5.7

conventie gewezen vonnis van 9 september 2009 (rechtsoverwegingen 5.7 tot en met 5.7 en 5.8 en 5.9 voor zover betrekking hebbend op Vetus), voor zover Vetus daarbij (in rechtsoverweging 5.6) is veroordeeld om binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis het Nederlandse octrooi 1033185 en de daarop gebaseerde PCT-aanvraag WO 2008/072969 te naam te stellen van Inno Nautic, zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000,-- per dag - een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend - dat zij dit bevel niet nakomt en (in rechtsoverweging 5.9) dit bevel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard;

vernietigt het tussen Inno Nautic en Vetus door de rechtbank 's-Gravenhage in conventie gewezen vonnis van 9 september 2009 voor het overige

en opnieuw rechtdoende,

- wijst het in conventie meer of anders gevorderde af;
- compenseert de kosten van de procedure in conventie, des dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

vernietigt het tussen Inno Nautic en Vetus door de rechtbank 's-Gravenhage in reconventie gewezen vonnis van 9 september 2009 (rechtsoverwegingen 5.14 en 5.15 voor zover betrekking hebbend op Vetus)

en opnieuw rechtdoende

- vernietigt de in de LOI neergelegde overeenkomst tussen partijen op grond van dwaling
- veroordeelt Inno Nautic tot betaling aan Vetus van een bedrag van € 76.457,50, te vermeerderen met de wettelijke rente (ex artikel 6:119 BW) vanaf de data der onverschuldigd verrichte betalingen;
- wijst het meer of anders in eerst aanleg in reconventie gevorderde af;
- veroordeelt Inno Nautic in de kosten van de procedure in eerste aanleg in reconventie, tot op heden begroot aan de zijde van Vetus op € 2.682,--;

veroordeelt Inno Nautic tot terugbetaling van hetgeen Vetus op grond van het bestreden vonnis, voor zover vernietigd, heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente (ex artikel 6:119 BW) vanaf de data van de betalingen door Vetus;

veroordeelt Inno Nautic tot betaling van de door Vetus geleden schade door het staken van de verkoop en de verhandeling van de tank voor zover dit een gevolg is van het door Inno Nautic betekenen en executeren van het vonnis van 9 september 2009, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 november 2009 tot de dag der algehele voldoening;

wijst af het meer of anders door Vetus bij eisvermeerdering in hoger beroep gevorderde;

verklaart zich onbevoegd om van de bij akte vermeerdering van eis van 1 december 2009 ingestelde vordering van Inno Nautic tot betaling van € 100.000,-- kennis te nemen en verwijst de zaak naar de rechtbank;

compenseert de kosten van de procedure in hoger beroep, des dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

verklaart voormelde veroordelingen in dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.W.D. van der Burg, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juli 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.