

IN NAAM DER KONINGIN

# arrest

---

**GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE**

Sector Civiel Recht

Zaaknummer : 200.090.371/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 322537/HA ZA 08-3488

**arrest d.d. 9 oktober 2012**

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht **HAUNI MASCHINENBAU A.G.**,  
gevestigd te Hamburg, Duitsland,  
appellante, geïntimeerde in het incidenteel appel,  
hierna te noemen: Hauni,  
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

**SPIKKER SPECIALS B.V.**,  
gevestigd te Zevenaar,  
geïntimeerde, appellante in het incidenteel appel,  
hierna te noemen: Spikker,  
advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam.

**Het geding**

Bij exploit van 30 juni 2011 is Hauni in hoger beroep gekomen van de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank 's-Gravenhage van 25 november 2009 (het tussenvonnissen) en 30 maart 2011 (het eindvonnis). Bij memorie van grieven (MvG) heeft Hauni tien grieven tegen deze vonnissen aangevoerd die door Spikker zijn bestreden bij memorie van antwoord tevens houdende een incidentele grief (MvA/MvG-inc).

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 22 juni 2012, Hauni door mr P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam, en Spikker door haar advocaat. De raadslieden hebben hierbij gebruik gemaakt van pleitnotities (PA = Pleitnotities in Appel) die zich bij de stukken bevinden. Met het oog op het pleidooi hebben partijen nog een aantal stukken aan het hof en de wederpartij toegestuurd, te weten:

- Hauni: de producties 35 t/m 40;
- Spikker: de producties 27 t/m 31.

Deze stukken, tegen overlegging waarvan geen bezwaar is gemaakt, zijn toegelaten. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

**Beoordeling van het hoger beroep**

1. Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan.

- 
- a. Hauni, behorend tot het Körber-concern, ontwikkelt en produceert (sigaretten)tabakmachines. Spikker produceert en verkoopt onder meer reserve- en vervangingsonderdelen voor machines voor de productie en verpakking van sigaretten. Sigarettenfabrikant Philip Morris is een (belangrijke) afnemer van zowel Hauni als Spikker.
- b. Hauni is houdster van Europees octrooi 0 582 136 (hierna: EP 136 of het octrooi), dat haar op een aanvraag van 22 juli 1993 is verleend op 17 november 1999 onder inroeping van prioriteit vanaf 3 augustus 1992 op grond van DE 4225644, voor een: *'Vorrichtung zum Abstreifen von Tabakpartikeln von einem Förderer'*, in de onbestreden Nederlandse vertaling: Inrichting voor het afschrapen van tabaksdeeltjes vanaf een transporteur. Het octrooi – dat is verleend voor onder meer Nederland – ziet op een onderdeel van een productiemachine voor sigaretten, waarbij aan de ene kant tabak en vloeipapier (desgewenst met filters) de machine ingaan en waarbij aan de andere kant de vervaardigde sigaretten de machine verlaten. In deze machine wordt eerst een continue streng tabaksvezels, genaamd tabakstrang gevormd, die wordt samengevoegd met vloeipapier dat om de tabak wordt gerold, waarna de strang in segmenten wordt gesneden. De schraper waar het in EP 136 om gaat, is aangebracht op het punt waar de tabakstrang met het papier wordt samengevoegd. Deze schraper dient voor het afschrapen van tabaksdeeltjes van de strangtransporteur bij het overbrengen van deze strang in een zogenaamde formaatinrichting. Schrapers zijn aan grote slijtage onderhevig. Conclusie 1, zoals deze luidt na inschrijving van de akte van afstand van 18 april 2008, luidt als volgt (in de Nederlandse, niet bestreden vertaling):
- 'Inrichting voor het afschrapen van tabaksdeeltjes vanaf een strangtransporteur (3) van een sigarettenstrangmachine bij het overbrengen van een tabakstrang vanaf de strangtransporteur (3) in een formaatinrichting (4), met een basislichaam (19) voor het plaatsen in de strangmachine in het stranginganggebied van de formaatinrichting (4) en een in een afschraaprand [afschraapstand] naar de strangtransporteur (3) positioneren afschraapkant (26), welke tenminste in zijn bij het afschrapen van de tabaksdeeltjes met de strangtransporteur (3) samenwerkend gebied een door het in zijn bovenzijde inbedden van tenminste een laag (27) van fijnkorrelig polykristallijn diamant gevormd oppervlak met een grote hardheid heeft'.*
- (het tussen vierkante haken geplaatste woord betreft een beperking ex artikel 138 EOv 2000).
- c. Op instigatie van Philip Morris hebben Hauni en Spikker op 19 augustus 1994 – dus na de aanvraag voor EP 136 – een samenwerkingsovereenkomst (*'Kooperationsvereinbarung'*, hierna kortweg: KO) gesloten. De samenwerking richtte zich op vervaardiging door Spikker van diverse slijtvaste onderdelen, waaronder een schraper, voor (*'zunächst'*) de zogenoemde Protos 2-lijn van aanvankelijk een concern-vennootschap van Hauni (Körber AG), later Hauni zelf. Artikel 1 KO luidt als volgt:
- 'Spikker B.V. entwickelt mit der Körber AG gemeinsam definierte Teile für die Protos 2-Linie (Vertragsgebiet). In einem ersten Step werden Teile des Saugstrangförderers von Spikker B.V. für die Körber AG entwickelt. Diese Teile werden nachfolgend KAG/Spikker-Teile genannt (...).'*

- d. Begin 1998 zijn Hauni en Spikker met elkaar in overleg getreden over beëindiging van de KO.  
Op 12 februari 1998 heeft Spikker aan Hauni een fax gestuurd waarin onder meer het volgende is vermeld:

(...)

*Anbei unser Vorschlag fürs Aufhebungsvertrag*

(...).

4. *Beide Vertragsparteien sind ab 1. März 1998 in der Vermarktung Ihrer Produkte frei. Kein Vertragspartner wird Schutzrechte während und nach Beendigung der Vertragslaufzeit gegen den jeweils anderen Vertragspartner geltend machen. Verwertungsrechte an im Rahmen des Kooperationsvertrags etwa entstandenen Urheber- und/oder Schutzrechten stehen nach Auslaufen des Kooperationsvertrags beiden Partnern ohne Einschränkung und ohne zusätzliche Vergütung gleichermaßen zu. Beide Vertragsparteien werden in Zukunft ohne Einschränkung auch alle Ersatz- und Verschleisssteile für jede Maschine unabhängig voneinander produzieren und vertreiben.*

(...).

Bij fax van 16 februari 1998 heeft Spikker het volgende aan Hauni geschreven.

*'Betreff: Auflösungsvertrag*

(...).

*In der Anlage geht Ihnen unsere Konzepte für diesen Vertrag und der Kundeninformation zu. Die wichtigsten Änderungen beziehen sich auf die Patente und das Bestellvolumen. Im folgende stelle ich unsere Argumente in dieser Sache dar.*

*Hinsichtlich der Patente vertreten wir die Auffassung, daß keine der Parteien sich gegenüber der andere Partei auf ein Patent usw. berufen kann. Der Grund hierfür ist deutlich. Im laufe der Zusammenarbeit hatten beide Parteien Einblick in Vorgänge der jeweils anderen Partei. Sie werden künftig Hartmetall Verschleißteile fertigen, so daß Sie unser Tätigkeitsgebiet berühren. Wir sind weiterhin in unserem bisherigen Bereich tätig und berühren Ihr Gebiet teilweise. Jede Regelung zur Aufteilung der Gebiete ist meiner Auffassung nach impraktikabel und zieht lediglich Undeutlichkeit nach sich. Das ergibt sich schon aus dem Umstand, daß zahlreiche Einzelteile aus wiederum anderen Einzelteilen zusammengesetzt werden. Aufgrund Ihres Solgans "Frei ist frei" halte ich die genannten radikale Lösung für die Folgerichtigste.*

(...).

Hierop heeft Hauni geantwoord bij brief van 23 februari 1998, die voor zover hier relevant als volgt luidt:

(...).

*wie bei unserem Treffen in Düsseldorf besprochen, wollen wir im gemeinsamen Interesse die offenen Fragen zur Aufhebung der Kooperationsvereinbarung rasch klären.*

*Hierzu senden wir Ihnen heute unseren Stellungnahme zu Ihren im Brief vom 16.02.98 geäußerten Änderungswünschen.*

- *Da wir bisher noch keine endgültige Formulierung für den Aufhebungsvertrag erzielt haben, halten wir den Quartalstermin 31.03.98 für den richtigen.*

- *Hinsichtlich der Patente können wir Ihrer Auffassung folgen, daß für die Kooperationslaufzeit bezogen auf die PROTOS 2-Saugstrangförderer-Teile sich keine Partei gegenüber der anderen auf Patente berufen kann. Die von Ihnen in Punkt 4 genannten Formulierungen*

*"Kein Vertragspartner wird Schutzrechte während und nach Beendigung der Vertragslaufzeit gegen den jeweils anderen Vertragspartner geltend machen"*

*und*

*"Beide Vertragsparteien werden in Zukunft ohne Einschränkung auch alle Ersatz- und Verschleißteile für jede Maschine...."*

*sind aber zu offen gehalten und gehen weit über den Kooperationsvertrag hinaus (Protos 2 Hartmetall) und würden jede Patentanmeldung von Hauni oder Spikker in Zukunft überflüssig machen. Wir empfehlen daher folgenden Wortlaut:*

*"Kein Vertragspartner wird Schutzrechte, die während der Laufzeit der Kooperationsvereinbarung entwickelt worden sind und welche die dort definierten KAG/Spikker-Teile betreffen, gegen den jeweiligen Vertragspartner geltend machen, im übrigen aber Schutzrechte der jeweils anderen Vertragspartners respektieren."*

*(...)'.*

Bij brief van 5 maart 1998 heeft Hauni het volgende aan Spikker geschreven.

*'Aufhebungsvertrag*

*'(...).*

*Wir beziehen uns auf das mit Ihnen am 03.03.1998 geführte Telefonat.*

*(...).*

*Wunschgemäß haben wir den letzten Halbsatz in Satz 2 der Ziffer 4 gestrichen, da Patente und Patentanmeldungen beider Parteien gesetzlich geschützt sind.*

*Damit gilt nach abschluss des Aufhebungsvertrages die gleiche Rechtslage wie vor Abschluss des Kooperationsvertrages.'*

Op 13 maart 1998 heeft Körber AG een fax verstuurd aan (de raadsman van) Stikker met onder meer de volgende inhoud:

*'Zu dem Patentschutz muß ich Ihnen leider mitteilen, daß eine umfassende Liste der für die Hauni Maschinenbau AG geschützten Ersatzteile nicht vorliegt. Dies liegt laut Auskunft unserer Patentabteilung darin begründet, daß unsere Patentanmeldungen in aller Regel maschinenbezogen sind und nur in Ausnahmefällen ausschließlich Ersatzteile betreffen. Der Schutz der Ersatzteile kann sich in diesen Fällen gegebenenfalls über den Patentschutz der Maschine ergeben.*

*Ausnahmen zu den obrigen Prinzip (also ersatzteilbezogenen Anmeldungen) sind zum Beispiel:*

- *Vorrichtung zum Abstreifen von Tabakpartikeln von einem Förderer:*
  - *Deutsche Patentanmeldung 4225644 (dat is de aanvraag waarop de prioriteit voor EP 136 is ingeroepen, het hof)*
  - *Europäische Patentanmeldung steht vor Erteilung*
- *Formatgarnitur für eine Strangmaschine der Tabakverarbeitenden Industrie:*

- Deutsche Patentanmeldung 3624098

*Patentverletzungen seitens Ihres Mandanten Spikker auf den Ersatzteilsektor der Hauni Maschinenbau AG, die unser Tochterunternehmen auch nicht hinnehen würde, sind aber derzeit bij der Hauni Maschinenbau AG nicht bekannt.*

*Ich denke, daß damit der Weg frei ist für die Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags durch beide Vertragsparteien'.*

Deze fax zal hierna worden aangeduid als de '13 maart-fax'.

- e. De samenwerking tussen Hauni en Spikker is vervolgens met wederzijdse instemming beëindigd per 31 maart 1998, dus voor de verlening van EP 136. Deze beëindiging is neergelegd in een 'Aufhebungsvertrag' (hierna de beëindigingsovereenkomst, afgekort tot BO), dat/die door Spikker is getekend op 10 april 1998. Artikel 4 BO luidt als volgt:
- 'Beide Vertragsparteien sind ab 01. April 1998 in der Vermarktung ihrer Produkte frei.  
Kein Vertragspartner wird Schutzrechte, die während der Laufzeit der Kooperationsvereinbarung entwickelt worden sind und welche die dort definierten KAG/Spikker-Teile betreffen, gegen den jeweiligen anderen Vertragspartner geltend machen.  
Beide Vertragsparteien werden in Zukunft hochverschleißfeste Ersatz- und Verschleißteile für die Tabakindustrie unabhängig voneinander produzieren und vertreiben'.*
- In de BO is verder een rechtskeuze gedaan voor Duits recht.
- f. Bij brief van 30 maart 2007 heeft de advocaat van Hauni Spikker gesommeerd ter zake van inbreuk op EP 136.
2. Stellende dat Spikker door het op de markt brengen van schrapers met de nummers 5015-018-P, 5015-022-P en 5015-024-P inbreuk pleegt op conclusies 1, 2 en 5 van EP 136 heeft Hauni in conventie gevorderd – samengevat – een octrooi-inbreukverbod, danwel een verbod om (anderszins) onrechtmatig jegens Hauni te handelen in Nederland, een door een registeraccountant gecertificeerde opgave van de bij de productie en verhandeling betrokkenen (leveranciers en producenten), van de productie, voorraad, verkoop, afnemers en winst(berekening), alsmede een voorraadvernietigingsbevel, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, schadevergoeding/winstafdracht op te maken bij staat, kosten rechtens op de voet van artikel 1019h Rv, alles zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. In reconventie heeft Spikker gevorderd – samengevat – vernietiging van EP 136 zoals dat luidde voor en na gedeeltelijke afstand door Hauni, eveneens kosten rechtens op de voet van artikel 1019h Rv en zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.
3. Spikker – die niet betwist dat de door Hauni genoemde schrapers onder de beschermingsomvang van de conclusies 1 en 2 van EP 136 vallen – heeft zich in de eerste aanleg tegen de vorderingen in conventie onder meer verweerd met een beroep op de BO. Volgens Spikker is daarin een toestemming vervat althans een bekrachtiging dat Hauni aan EP 136 geen aanspraken jegens Spikker zal ontlene (CvA onder 12). Bij pleidooi in de eerste aanleg (pleitnota blz. 20) heeft Spikker hieraan toegevoegd dat de laatste twee volzinnen van de '13 maart-fax' door haar als een geruststelling zijn verstaan dat zij op de genoemde octrooi-aanvragen geen

inbreuk maakt. De rechtbank heeft, toepassing gevend aan artikel 25 Rv, deze stelling opgevat als een beroep op rechtsverwerking dat naar Nederlands recht moet worden beoordeeld. In het tussenvonnissen heeft de rechtbank onder meer het volgende overwogen (rov. 4.8):

*‘Voor de naar Nederlands recht te beoordelen vraag of sprake is van rechtsverwerking van Hauni om uit hoofde van EP 136 tegen Spikker op te treden, moeten twee aspecten komen vast te staan: a) Wist Hauni of behoorde zij redelijkerwijs te weten dat Spikker met KPD-schrapers op de markt was in maart 1998, waarvan zij nu stelt dat die inbreuk maken en b) heeft Spikker de uitsluiting van Hauni (in de ‘13 maart-fax’, het hof) op haar vraag naar de onderdelen octrooiportefeuille van Hauni zo mogen opvatten dat de door Spikker in haar assortiment gevoerde onderdelen niet vielen onder de beschermingsomvang van een octrooi(aanvraag) van Hauni. Wanneer vraag a) bevestigend wordt beantwoord, dan is dat naar het oordeel van de rechtbank ook bij vraag b) het geval.’*

Indien het onder a) weergegeven aspect door Spikker wordt bewezen, dan levert het feit dat Spikker 9 jaren ongemoeid is gelaten in combinatie met de ‘aldus als erkenning van de afwezigheid van octrooirechtelijke aanspraken op te vatten feiten’ rechtsverwerking op, aldus de rechtbank, die vervolgens in het tussenvonnissen Spikker heeft toegelaten te bewijzen dat, kort gezegd, Hauni ten tijde van de ‘13 maart-fax’ wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat Spikker op dat moment vervangingsonderdelen voerde die naar redelijkerwijs moest worden aangenomen onder de beschermingsomvang zouden (gaan) vallen van (de aanvraag voor) EP 136 en/of het Duitse prioriteitsdocument van EP 136. In het eindvonnissen heeft de rechtbank Spikker in dit bewijs geslaagd geacht en geconcludeerd dat sprake is van rechtsverwerking. Op grond hiervan heeft zij Hauni’s vorderingen in conventie afgewezen, onder veroordeling van Hauni in de kosten van die procedure, die op basis van Spikkers toenmalige en niet bestreden specificaties zijn begroot op het bedrag van € 66.088,47 aan salaris en € 254,- aan vast recht. Aangezien Spikker bij pleidooi had aangegeven de reconventionele nietigheidseis voorwaardelijk te hebben ingesteld voor het geval dat wordt geoordeeld dat Hauni haar recht niet had verwerkt, heeft de rechtbank de vordering in reconventie niet behandeld.

4. De grieven van Hauni in het principaal appel keren zich tegen het oordeel van de rechtbank, dat Hauni haar recht heeft verwerkt. In hoger beroep heeft Spikker zich uitdrukkelijk op rechtsverwerking beroepen. Met haar grief in het incidentele appel beklagt Spikker zich erover dat bij de begroting van haar proceskosten in de eerste aanleg als gevolg van een omissie harerzijds een bedrag van € 24.784,01 ten onrechte niet is meegenomen.
5. Het hof zal eerst ingaan op de grieven in het principaal appel. Deze hebben de strekking het geschil betreffende Spikkers beroep op rechtsverwerking in volle omvang aan het hof voor te leggen.
6. Bij de beoordeling van dit geschil dient voorop te staan dat Hauni – voor zover het gaat om schrapers die Spikker met toestemming van Hauni onder de SO mocht leveren – niet heeft gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank onder 2.16 van het eindvonnissen, dat Hauni op 13 maart 1998 wist, of redelijkerwijs moet hebben aangenomen, dat Spikker schrapers voerde die onder de beschermingsomvang van (de aanvraag voor) EP 163 zouden (gaan) vallen. In punt 31 van haar akte na

tussenvonnis heeft Hauni opgemerkt dat zij 'natuurlijk' kennis droeg van de leveranties van vervangingsonderdelen door Spikker tijdens de looptijd van de SO die in opdracht en met toestemming van Hauni (aan Hauni) verrichtte. Dit betekent dat er van uit moeten gegaan:

- a) dat Spikker op 13 maart 1998 vervangingsonderdelen ('Ersatzteile'), waaronder schrapers, in haar assortiment voerde, die onder de beschermingsomvang van (de aanvraag voor) EP 163 zouden (gaan) vallen, en
- b) dat Hauni dit toen ook wist.

7. In hoger beroep is door Hauni niet betwist dat Spikker Hauni heeft gevraagd om een overzicht van de relevante octrooien/octrooi-aanvragen van Hauni in verband met Spikkers activiteiten na de BO – Spikkers vraag was dus gericht op de toekomst – en dat naar aanleiding hiervan Hauni's moederverenootschap Körber AG de '13 maart-fax' aan Spikker heeft gestuurd (zie ook MvG onder 44 en rov. 4.4 van het tussenvonnis).
8. In de '13 maart-fax' heeft Körber AG/Hauni Spikker in de eerste plaats laten weten dat tot haar '*ersatzteilbezogenen Anmeldungen*' behoort de Duitse octrooi-aanvraag 4225644 (dat is het prioriteitsdocument voor EP 163) en dat de Europese aanvraag voor verlening staat, waarmee klaarblijkelijk is bedoeld dat de op de genoemde Duitse aanvraag gebaseerde Europese aanvraag op het punt stond te worden verleend. Nu de vraag van Spikker was gericht op de toekomst, moeten in de '13 maart-fax' vermelde octrooi-aanvragen op een lijn worden gesteld met de op basis daarvan nog te verlenen octrooien, zoals ook de rechtbank – in hoger beroep onbestreden – heeft overwogen in rov. 4.5 van het tussenvonnis.
9. In de tweede plaats heeft Hauni/Körber AG Spikker in de '13 maart-fax' laten weten dat thans ('*derzeit*') bij Hauni niet bekend is dat Spikker zich aan octrooischendingen '*auf den Ersatzteilsektor der Hauni Maschinenbau A.G.*' schuldig maakt. Omdat:
  - i) Spikker op 13 maart 1998 een '*Ersatzteil*', namelijk de schrapper, in haar assortiment voerde (zie rov. 6) en dusdoende een exploitatiehandeling als bedoeld in artikel 53 lid 1 onder a ROW verrichtte, en
  - ii) de in rov. 7 genoemde vraag van Spikker gericht was op de toekomst, kon – naar Hauni, die wist dat Spikkers die schrapers voerde, heeft moeten begrijpen – Spikker deze mededeling van Hauni redelijkerwijs zo opvatten dat de exploitatiehandelingen die zij, Spikker, op 13 maart 1998 ten aanzien van de schrapers verrichtte geen inbreuk op het binnenkort te verlenen octrooi (EP 163) opleverden en dat de reden hiervoor was dat die schrapers niet onder beschermingsomvang van dat octrooi zouden (gaan) vallen. Hierbij is tevens het volgende van belang. Spikker heeft in de punten 32 en 44 MvA/MvG-inc gesteld dat zij het op de Duitse aanvraag 4225644 gebaseerde EP 136 niet heeft opgezocht en dat zij na de ontvangst van de '13 maart-fax' geen onderzoek heeft ingesteld naar de consequenties van een verlening van EP 136 voor de vervaardiging en verhandeling van haar schrapers. Deze stellingen acht het hof voorshands aannemelijk nu voornoemde mededeling in de '13 maart fax' redelijkerwijs kon worden opgevat als inhoudende dat de schrapers niet onder de beschermingsomvang van EP 163 zouden (gaan) vallen en daarmee voor Spikker de noodzaak van een nader onderzoek was weggevallen. Deze voorshands aannemelijke stellingen van Spikker zijn door Hauni

onvoldoende gemotiveerd weersproken. Het enkele feit, dat Spikker pas 4 weken na de '13 maart-fax' de BO heeft ondertekend, duidt er – anders dan Hauni meent (zie punt 56 bij c) MvG) – geenszins op dat Spikker heeft geverifieerd of haar schrapers onder de beschermingsomvang van EP 136 zouden (gaan) vallen. Bovendien heeft Hauni geen tegenbewijs aangeboden tegen de voorshands aannemelijk geachte stellingen van Spikker. Als vaststaand wordt daarom aangenomen dat Spikker ook na ontvangst van de '13 maart-fax' niet wist dat de door haar toen gevoerde schrapers onder de reikwijdte van de Duitse aanvraag en het op basis van daarvan op korte termijn te verlenen Europees octrooi zouden (gaan) vallen. Met haar stelling (punt 56 MvG) dat, nu het Duitse prioriteitsdocument in de '13 maart-fax' was vermeld, Spikker dit had moeten verifiëren en dat, als zij dat niet heeft gedaan, dit voor haar rekening en risico behoort te komen, gaat Hauni er aan voorbij dat – naar het hier toepasselijke (zie rov. 12 hierna) Nederlandse recht – een partij in het algemeen mag afgaan op de juistheid van een door haar (in dit geval: contractuele) wederpartij gedane mededeling (zoals deze door die partij redelijkerwijs mag worden opgevat) waarbij nog wordt aangetekend dat door Hauni geen feiten en omstandigheden zijn aangevoerd die een uitzondering op deze hoofdregel kunnen rechtvaardigen. Zoals in rov. 11 hierna nog nader zal worden uiteengezet zou Spikker, ondanks de zojuist besproken mededeling in de '13 maart-fax', reden kunnen hebben gehad om te betwijfelen of Hauni afstand zou hebben gedaan van haar '*Schutzrechte*' op de schrapers, maar had zij geen reden om te twijfelen aan de juistheid van een mededeling van Hauni inzake de vraag of de in opdracht van Hauni gemaakte schrapers (zie voor 'in opdracht' punt 82 MvG) onder de beschermingsomvang van Hauni's eigen octrooi(-aanvraag) vielen.

10. Het voorgaande samengevat. Spikker voerde op (en voor) 13 maart 1998 schrapers die onder de beschermingsomvang van het kort daarna te verlenen EP 163 zouden gaan vallen (zie rov. 6). Hauni wist dit op 13 maart 1998. Niettemin heeft Hauni in de '13 maart-fax' aan Spikker – die (bij gebreke van een onderzoeksverplichting) niet wist of hoefde te weten dat zij schrapers voerde die onder de beschermingsomvang van het kort daarna te verlenen EP 163 zouden gaan vallen – een mededeling gedaan die Spikker redelijkerwijs kon opvatten als inhoudende dat de haar op dat moment gevoerde schrapers niet onder beschermingsomvang van dat octrooi zouden (gaan) vallen. Om tot dit oordeel te komen is het niet nodig dat tevens wordt vastgesteld dat Spikker tijdens de samenwerking tevens zonder toestemming van Hauni schrapers aan derden leverde en dat Hauni dit wist of behoorde te weten. Grief 1 van Hauni, waarmee het bestaan en haar wetenschap van door Hauni niet geautoriseerde leveringen door Spikker aan derden en de relevantie daarvan in het licht van de SO wordt betwist, kan hierom geen doel treffen. De grievens 6 t/m 8 van Hauni, die zich keren tegen de door de rechtbank gegeven bewijsopdracht en tegen haar waardering van het geleverde bewijs, falen omdat in hoger beroep vaststaat (zie rov. 6) dat – zoals de rechtbank te bewijzen had opgedragen – Hauni ten tijde van de '13 maart-fax' wist dat Spikker op dat moment vervangingsonderdelen voerde die naar redelijkerwijs moest worden aangenomen onder de beschermingsomvang zouden (gaan) vallen van (de aanvraag voor) EP 136 en/of het Duitse prioriteitsdocument van EP 136.
11. De grievens 2 en 4 van Hauni strekken ten betoge dat, gelet op Hauni's fax van 5 maart 1998 (waarin, aldus Hauni, een beperking ten opzichte Spikkers fax van 12 februari 1998 is opgenomen) en artikel 4 BO, Spikker zich niet met vrucht op



rechtsverwerking kan beroepen. Hierover wordt het volgende overwogen. Uit artikel 4 BO en daaraan voorafgaande correspondentie (geciteerd in rov. 1) blijkt dat Hauni tegenover Spikker afstand heeft gedaan van de door haar gedurende de looptijd van de SO ontwikkelde 'Schutzrechte' met betrekking tot de 'KAG/Spikker-Teile'. Dat betekent, voor zover hier van belang, dat Hauni geen afstand heeft gedaan van 'Schutzrechte' die waren ontwikkeld voor de datum van de totstandkoming van de SO, zoals EP 163. Met betrekking tot dit octrooi is – zoals kan worden afgeleid uit hetgeen Hauni heeft opgemerkt en ook staat vermeld in haar brief van 5 maart 1998 – na de BO de situatie hetzelfde als de situatie voor de SO. Dat Hauni EP 163 wilde handhaven is tevens af te leiden uit de '13 maart-fax'. Daarin is het prioriteitsdocument van dit octrooi immers als een van de 'geschützten' 'ersartzteilbezogenen Anmeldungen' vermeld, terwijl daarin bovendien is benadrukt dat Hauni ('*unser Tochterunternehmen*') octrooi-schendingen niet zal accepteren. Het centrale argument van Hauni in dit verband is (zie punt 61 MvG) dat, nu uit artikel 4 BO blijkt dat de afspraak is gemaakt om geen IE-rechten aan Spikker tegen te werpen die tijdens de samenwerking zijn opgekomen, daaruit logischerwijs volgt dat aan Spikker wel IE-rechten kunnen worden tegengeworpen die, zoals EP 163, voorafgaande aan de samenwerking zijn opgekomen. Dit argument kan in zoverre worden aanvaard dat bij de BO geen afstand is gedaan van voor de samenwerking opgekomen IE-rechten en dat Spikker (dus) op grond van de '13 maart-fax' niet redelijkerwijs kon menen dat Hauni afstand deed van EP 136. Dit staat er echter niet aan in de weg dat in de '13 maart-fax' bij Spikker het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de door Spikker gevoerde schrapers niet onder de beschermingsomvang van het te verlenen EP 136 zouden vallen. Hierbij gaat het niet om afstand van een octrooirecht, maar om de reikwijdte van dat recht. Daarover bevat de BO geen regeling. De grieven 2 en 4 van Hauni gaan derhalve evenmin op.

12. Volgens grief 9 van Hauni moet de vraag of sprake is van rechtsverwerking worden beantwoord naar Duits recht. Het hof stelt voorop dat de bescherming van een octrooirecht wordt beheerst door het recht van het land voor welks grondgebied deze bescherming wordt ingeroepen, de *lex loci protectionis* (artikel 2 lid 1 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom en artikel 8 lid 1 Verordening (EG) nr. 864/2007). Hauni's vorderingen zijn gebaseerd op octrooi-inbreuk in Nederland, en moeten dus worden beoordeeld naar Nederlands recht. Dat betekent dat de vraag of sprake is van rechtsverwerking – naar Nederlands recht (en overigens ook naar Duits recht, vgl. § 242 BGB) moet het rechtsverwerkingsverweer worden gekwalificeerd als een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid ten aanzien van de uitoefening van het octrooirecht – óók moet worden beoordeeld naar Nederlands recht (vgl. ook artikel 15 sub h van Verordening (EG) nr. 864/2007). Denkbaar is dat in het kader van een rechtsverwerkingsverweer een beroep wordt gedaan op een overeenkomst c.q. contractuele verbintenis (bijvoorbeeld een toezegging om niet op te treden tegen inbreuk). Die overeenkomst/verbintenis dient dan te worden uitgelegd aan de hand van het op de overeenkomst toepasselijke recht (artikel 12 Verordening (EG) nr. 593/2008). In het onderhavige geval is van een dergelijke overeenkomst/verbintenis echter geen sprake. Zoals uit het hiervoor overwogene volgt, berust het rechtsverwerkingsverweer van Spikker immers niet op de SO en/of de BO, ook niet gedeeltelijk, maar op een ten tijde van de onderhandelingen over de BO door Hauni gedane mededeling die niet in de BO is opgenomen. De in die overeenkomsten neergelegde rechtskeuzebedingen hebben –

---

zowel naar Duits als naar Nederlands recht – dan ook geen betrekking op deze mededeling.

Derhalve dient Nederlands recht te worden toegepast op zowel de vraag of sprake is van rechtsverwerking, als ook op de uitleg van de mededeling van Hauni. Overigens zou toepassing van Duits recht op een en ander niet tot een ander resultaat leiden, zoals ook Hauni tot uitgangspunt neemt (PA onder 66). Grief 9 faalt.

13. Hetzelfde lot is Hauni's grief 3 beschoren, waarin een andere uitleg van de '13 maart-fax' wordt bepleit dan hiervoor als juist is aanvaard.
14. Vast staat dat Hauni bij brief van 30 maart 2007 Spikker voor het eerst heeft aangesproken wegens octrooi-inbreuk in verband met de schrapers. Hauni heeft dus na de '13 maart-fax' gedurende ruim 9 jaar niet tegen Spikker opgetreden. Uit het feit dat Spikker in 1998 schrapers voerde die onder de beschermingsomvang van EP 136 vielen en dat ook in 2006/2007 deed, kan genoegzaam worden afgeleid dat zij dat in de tussentijd steeds heeft gedaan. Hauni heeft niet gesteld dat dat niet het geval was. Hauni heeft in de '13 maart-fax' (van 13 maart 1998) bij Spikker het vertrouwen gewekt dat het verhandelen van de door haar tijdens de SO gevoerde schrapers octrooirechtelijk 'vrij' waren. Nu Hauni moet hebben begrepen (zie rov. 9) dat zij met de '13 maart-fax' bij Spikker dit vertrouwen had gewekt moest zij er rekening mee houden dat Spikker na het einde van de samenwerking die schrapers aan derden zou gaan (of blijven) verhandelen, zeker nu Hauni daarna als afnemer van de schrapers was weggevallen en er, gezien het voor Hauni kenbare bij Spikker gewekte vertrouwen, voor Hauni geen reden was om aan te nemen dat Spikker met de productie daarvan zou stoppen. De, in het kader van haar grief 5, door Hauni betrokken stelling, dat de rechtbank er ten onrechte (impliciet) van uit is gegaan dat Hauni had geweten althans had behoren te weten dat Spikker ook na afloop van de samenwerking schrapers is blijven verhandelen waarvan Hauni meent dat zij binnen de beschermingsomvang van EP 136, stuit hierop af. Vastgesteld moet worden dat Hauni in 1998 bij Spikker het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat de door haar gevoerde schrapers buiten de reikwijdte van EP 136 zouden vallen en dat Hauni vervolgens gedurende 9 jaar niet tegen de verhandeling door Spikker van die schrapers heeft opgetreden, hoewel zij van die verhandeling weet had kunnen of behoren te hebben. Hauni heeft niet gegriefd tegen de vaststelling van de rechtbank in rov. 2.15 van het eindvonnis dat zij er in 1998 van op de hoogte was dat Spikker de thans aangevallen schrapers produceerde en verhandelde aan Hauni zelf. Hierin, en meer in het bijzonder in de onderstreepte woorden, ligt besloten dat de schrapers die Spikker op dit moment verhandelt niet (in relevante mate) verschillen van de schrapers die zij op 13 maart 1998 voerde (zie hierover ook punt 24 MvA en de punt 49 van Hauni's PA). Bij deze stand van zaken is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Hauni thans haar octrooirecht geldend maakt tegen de exploitatie door Spikker van die schrapers.
15. De vorderingen van Hauni zijn, zo volgt uit het voorgaande, niet toewijsbaar wegens rechtsverwerking, zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld. Aan de reconventionele vordering van Spikker komt het hof niet toe (zie rov. 3 *in fine*).
16. De enige grief van Spikker in het incidentele appel is door Hauni niet bestreden. Deze grief treft dan ook doel, zodat aan Spikker voor proceskosten in de eerste aanleg alsnog een bedrag van € 24.784,01 moet worden toegekend.

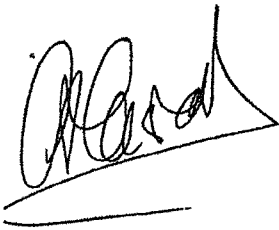
- 
17. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal Hauni worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten. Hierbij is artikel 1019h Rv van toepassing. Spikker heeft bij de begroting van haar kosten in hoger beroep het onder 16 bedoelde bedrag meegenomen. Het hof zal haar hierin volgen en, gelet op hetgeen Spikker daaromtrent onbestreden heeft gesteld in punt 26 PA, haar proceskosten in hoger beroep bepalen op € 58.965,63. Omdat het in rov. 16 genoemde bedrag hierin is begrepen, is (partiële) vernietiging van 's rechtbank eindvonnis op het punt van de proceskostenveroordeling, zoals door Spikker in het petitum van de MvA/MvG-inc verzocht, niet aan de orde.
18. De slotsom luidt dat de bestreden vonnissen zullen worden bekrachtigd, met veroordeling van Hauni in de kosten van het hoger beroep.

### Beslissing

#### Het hof:

- bekrachtigt de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank 's-Gravenhage van 25 november 2009 en 30 maart 2011;
- veroordeelt Hauni in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Spikker begroot op € 58.965,63, en bepaalt dat dit bedrag binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 oktober 2012 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. P.J.M. Steinhauer  
advocaat. app. geint.  
De griffier van het Gerechtshof  
te 's-Gravenhage

