

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 343242 / HA ZA 09-2444

Vonnis van 3 oktober 2012

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

J. GIERVELD BEHEER B.V.,

gevestigd te Nijverdal,

eiseres,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. [X],

wonende te Borne,

2. de maatschap

ARNOLD & SIEDSMA,

gevestigd te 's-Gravenhage,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARNOLD & SIEDSMA B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRANSLATECH B.V.,

gevestigd te Breda,

gedaagden,

advocaat mr. D.M. de Knijff te 's-Gravenhage.

Eiseres zal hierna Gierveld Beheer genoemd worden. Gedaagden zullen hierna tezamen [X] c.s. (in enkelvoud) genoemd worden.

Voor Gierveld Beheer is de zaak behandeld door mrs. P. Burgers en A.M. van der Vliet, beiden advocaat te Amsterdam, en voor [X] c.s. door mr. De Knijff voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 30 november 2011;

- de akte na tussenvonnissen tevens overlegging producties van de zijde van Gierveld Beheer van 28 december 2011 (hierna: akte na tussenvonnissen);

- de antwoordakte na tussenvonnissen van de zijde van [X] c.s. van 25 januari 2012 (hierna: antwoordakte na tussenvonnissen).

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

Procedureel

2.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis van 30 november 2011 (hierna: het tussenvonnis) is overwogen en beslist.

2.2. De rechtbank gebruikt hierna de gedefinieerde termen als eerder vermeld in het tussenvonnis.

De waarde van het octrooi

2.3. Gierveld Beheer heeft niet alleen de conclusies van US 846 aan haar primaire vordering tot betaling van schadevergoeding ten grondslag gelegd maar tevens conclusie 44 van US 993. Die conclusie 44 werd volgens Gierveld Beheer materieel wel toelaatbaar geacht door de USPTO maar is om formele redenen niet verleend. Zoals vooropgesteld in r.o. 4.5 van het tussenvonnis is echter uitgangspunt in deze procedure dat, de beroepsfout van [X] weggedacht, het octrooi medio 1994 zou zijn verleend met de conclusies van US 846 en dat dit octrooi geldig zou zijn geweest. Naar zeggen van Gierveld Beheer heeft conclusie 44 van US 933 materieel dezelfde beschermingsomvang als conclusie 13 van US 846. Gierveld Beheer heeft niet althans onvoldoende toegelicht om welke reden de rechtbank in deze procedure tevens acht dient te slaan op deze conclusie 44 van US 993 als zij in haar beoordeling van de vorderingen van Gierveld Beheer conclusie 13 van US 846 betreft. De rechtbank zal dan ook bij de beoordeling van de vorderingen van Gierveld Beheer US 846 tot uitgangspunt nemen waaronder conclusie 13 daarvan en niet tevens conclusie 44 van US 993.

2.4. De primair sub 1) en 2) gevorderde bedragen aan gemiste licentie-inkomsten zijn gebaseerd op de stelling van Gierveld Beheer dat zij gedurende de looptijd van het octrooi licentie-opbrengsten is misgelopen. Het subsidiair door Gierveld Beheer gevorderde bedrag berust op de stelling dat een partij bereid zou zijn geweest het octrooi van Gierveld Beheer te kopen. Zoals overwogen in r.o. 4.7 van het tussenvonnis heeft [X] c.s. beide stellingen betwist. [X] c.s. heeft aangevoerd dat een potentiële licentienemer of koper een due diligence onderzoek zou hebben uitgevoerd en na due diligence Gierveld Beheer zou hebben tegengeworpen dat het octrooi – hoezeer ook rechtsgeldig verleend – niet met succes tegen een inbreukmaker zou kunnen worden gehandhaafd en dat het gelet hierop een geringe economische waarde zou hebben gehad. De rechtbank zal thans de door [X] c.s. opgeworpen punten beoordelen die volgens haar de economische waarde van het octrooi beïnvloeden, zodat de door Gierveld Beheer gevorderde bedragen niet zouden zijn betaald.

Uitvinderschap

2.5. Gierveld Beheer heeft gemotiveerd betwist dat niet Gierveld maar de heren Spin en Stappenbelt de uitvinders zijn van de werkwijze van het octrooi. Gierveld Beheer stelt terecht dat in de factuur van Stappenbelt B.V. aan Interraps B.V. van 24 februari 1988 (productie 54c van Gierveld Beheer) wordt verwezen naar “*aandeel in de aanmaak en advisering spuitgietmatrijs*” en niet naar extrusie. Gierveld Beheer heeft echter de stelling

van [X] c.s. (Rasser) dat uit de eerdere fax van Stappenbelt B.V. aan Scandex Aluminium N.V. van 29 september 1987, waarop een ontwerptekening te zien is, blijkt dat het gaat om een extrusieprofiel omdat de prijs per meter wordt gegeven, niet bestreden (zie bijlage 2 van de opinie Rasser overgelegd als productie 22 door [X] c.s.). Volgens de verklaring van de heren Spin en Stappenbelt van 2 juni 1994 (productie 22 van [X] c.s. bijlage 1) zou weliswaar aanvankelijk de schaats gemaakt zijn met een spuitgietmatrijs maar hebben zij vervolgens voorgesteld de schaats te vervaardigen uit een geëxtrudeerde staaf metaal.

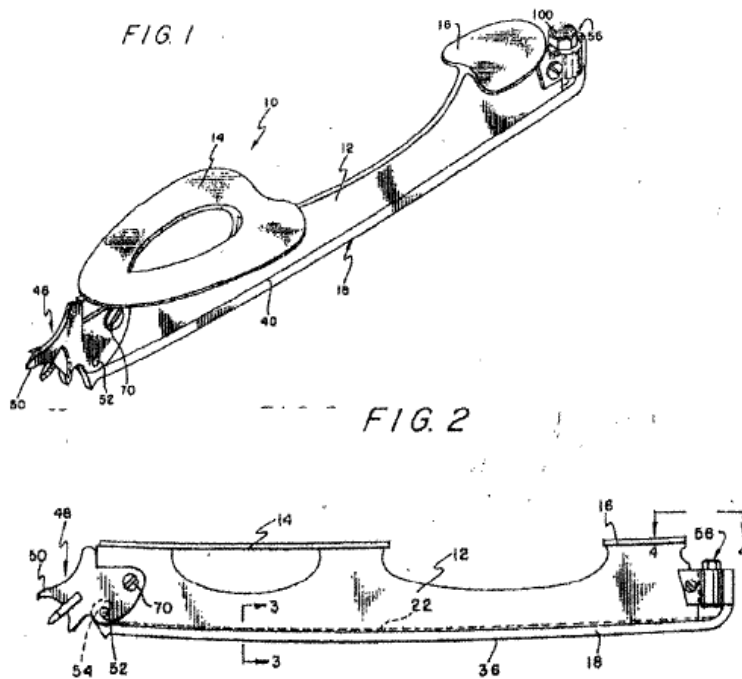
2.6. De rechtbank kan in het midden laten welke waarde gehecht kan worden aan deze verklaring die deels in tegenspraak is met de verklaringen van Stappenbelt als opgenomen in het proces-verbaal van het voorlopig getuigenverhoor van 11 oktober 2004 (productie 54a Gierveld Beheer). Naar het oordeel van de rechtbank is het namelijk op grond van de hiervoor genoemde fax van 29 september 1987 bepaald niet onaannemelijk dat de heren Spin en Stappenbelt als eerste aan extrusie hebben gedacht en niet Gierveld en deze oplossing aan Gierveld hebben aangereikt. In deze procedure behoeft de vraag of de stelling van Stappenbelt en Spin dat zij als uitvinders van het octrooi vermeld hadden moeten worden juist is, niet te worden beantwoord. Het feit dat het antwoord op deze vraag op grond van de thans beschikbare documenten niet eenduidig is, betekent echter dat een potentiële licentienemer dan wel koper, die tijdens een due diligence onderzoek op de hoogte zou zijn geraakt van deze documenten, zou hebben getwijfeld of Gierveld de enige uitvinder was. Die twijfel zou een relevant punt zijn geweest voor de afweging om al dan niet een licentie af te sluiten danwel het octrooi te kopen.

Geldigheid van het octrooi

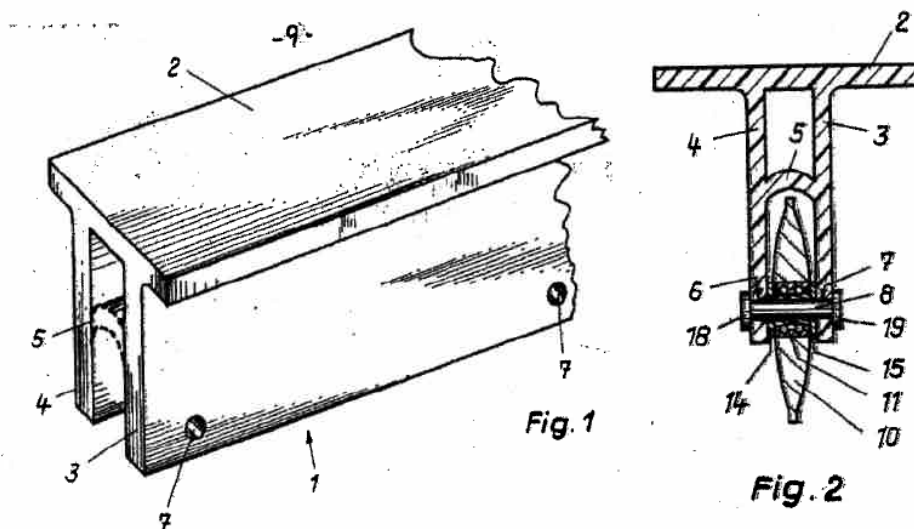
2.7. Aan de orde zijn vervolgens de argumenten die [X] c.s. heeft aangevoerd ten aanzien van de geldigheid van US 846. [X] c.s. heeft onder verwijzing naar de opinie Mehler II gesteld dat de Kromkamp-schaats relevante *prior art* is. Gierveld Beheer heeft onder verwijzing naar de opinie Barufka I betwist dat de door [X] c.s. genoemde Kromkamp-schaats relevantie heeft voor wat betreft de geldigheid van het octrooi met de stelling dat deze schaats niet in de VS in het openbaar is getoond of gebruikt terwijl zulks naar Amerikaans octrooirecht een vereiste is om te gelden als *prior art*. [X] c.s. heeft dit niet bestreden. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat openbaarmaking van de Kromkamp-schaats in Nederland niet van invloed zou zijn geweest op de geldigheid van US 846 en kan de Kromkamp-schaats verder buiten beschouwing blijven.

2.8. Niet in geschil is dat onder meer de octrooien US 050 en DE 210 als *prior art* relevant zouden zijn bevonden in het kader van een due diligence onderzoek naar de geldigheid van het octrooi. De hierna opgenomen afbeeldingen uit deze octrooien zijn door Barufka opgenomen in de opinie Barufka III:

US 050 bevat onder meer de volgende afbeeldingen:



DE 210 bevat onder meer de volgende afbeeldingen:



2.9. Tijdens het pleidooi heeft Gierveld Beheer bevestigd dat alle kenmerken van conclusie 1 van US 846 worden beschreven in US 050 dat een schaatsframe toont dat uit een aluminium extrusieprofiel is vervaardigd en een hakbeugel en een zoolbeugel omvat die zijn gevormd door het selectief verwijderen van delen van het extrusieprofiel, zoals door [X] c.s.

bij monde van Rasser is aangevoerd. Gierveld Beheer bestrijdt derhalve niet langer dat een potentiële licentienemer dan wel koper zich na het doen van due diligence onderzoek gerealiseerd zou hebben dat conclusie 1 van US 846 niet nieuw zou zijn en dat het octrooi dus in zoverre bloot zou staan aan vernietiging. In dit verband is van belang dat Gierveld Beheer niet heeft betwist dat naar Amerikaans recht de verlening van het octrooi leidt tot een *presumption of validity* die echter in een procedure kan worden aangevochten.

2.10. Het in 4.9.3. van het tussenvonnissen vermelde argument van [X] c.s. behoeft gelet op het voorgaande geen afzonderlijke bespreking.

2.11. De nietigheidsargumenten die [X] c.s. verder heeft aangevoerd zijn dan ook nog slechts relevant ten aanzien van de overige conclusies van US 846. Gierveld Beheer heeft tijdens pleidooi verduidelijkt dat zij zich niet alleen beroept op conclusie 1 van US 846 maar ook op conclusies 7 tot en met 10 en 13. Niet in geschil is dat naar Amerikaans octrooirecht niet-inventiviteit kan worden aangetoond aan de hand van drie of zelfs meer publicaties. Ook niet in geschil is dat in de VS de in Europa vaak gehanteerde *problem solution approach* niet wordt gevolgd zodat in dit geval niet relevant is wat de *closest prior art* is.

2.12. Uit US 050 is een schaatsframe bekend met de hiervoor in 2.9 vermelde kenmerken. Uit DE 210 was een profiel bekend van een rolschaatsframe met twee verticale zijwanden en één of twee dwarswanden (vergelijk de beschrijving op pagina 2: '*Ein Zwischenstück 5 kann zwischen den Wangen 3 und 4 zum Zwecke der Verstärkung angeordnet sein*'). Het profiel kan volgens de beschrijving worden vervaardigd door extrusie (vergelijk de beschrijving op pagina 3: '*Die Herstellung dieses Trägers kann nach den bekannten Verfahren zur Fertigung von Profilen erfolgen, insbesondere durch Strangpressen*'). Naar het oordeel van de rechtbank heeft [X] c.s. terecht gesteld dat de combinatie van US 50 met DE 210 voor een potentiële licentienemer of koper, die reeds heeft vastgesteld dat hoofdconclusie 1 van US 846 op grond van US 050 niet nieuw is, in ieder geval een serieus non-inventiviteitsargument oplevert voor de overgebleven conclusies van US 846 waaronder de door Gierveld Beheer aan haar vordering ten grondslag gelegde conclusies 7 en 13. Of zulks ook daadwerkelijk tot nietigheid van het octrooi had geleid, behoeft door de rechtbank niet te worden vastgesteld. Dit niet-inventiviteitsargument zou naar het oordeel van de rechtbank een neerwaarts drukkend effect hebben gehad op de waarde van het octrooi. De rechtbank acht verder aannemelijk dat de potentiële licentienemer of koper zou inschatten dat de conclusies 8, 9 en 10 aanvullende maatregelen inhouden die gemakkelijk kunnen worden omzeild, zodat hij ook aan die conclusies geen al te grote waarde zou toeschrijven.

Design around

2.13. De rechtbank beoordeelt vervolgens de stelling van [X] c.s. dat het octrooi te omzeilen (*design around*) zou zijn geweest. Ten eerste zou dit kunnen, naar [X] c.s. stelt, door gebruik te maken van een los opzetstuk waardoor het geheel niet langer monolithisch is, terwijl zulks wel één van de kenmerken is van US 846 en dus van het octrooi. Gierveld Beheer heeft dit betwist met de stelling dat het toevoegen van een 'extra element', een los opzetstuk, aan een frame dat voldoet aan alle claimkenmerken niet afdoet aan het monolithisch geheel van het frame zodat nog steeds sprake is van inbreuk op het octrooi. De rechtbank verwerpt dit verweer. Uit de conclusies van US 846 blijkt immers dat de twee bevestigingsbeugels integraal onderdeel uitmaken van het schaatsframe zodat het geheel

monolithisch is. Van het toevoegen van een extra element aan een voortbrengsel dat geheel voldoet aan alle claimkenmerken is dus geen sprake.

2.14. Gierveld Beheer stelt dat een los opzetstuk geen serieuze *design around* mogelijkheid zou zijn geweest omdat de stijfheid van het frame daardoor wordt aangetast en zulks ook hogere productiekosten met zich meebrengt omdat dit meer stappen (waaronder manuele) vergt in het productieproces. Gierveld Beheer verwijst hiervoor naar de als productie 59 door haar overgelegde opinie van T.B. Hoshizaki (hierna: Hoshizaki en opinie Hoshizaki). De rechtbank verwerpt deze stellingen. De rechtbank acht aannemelijk dat, zoals Rasser voor [X] c.s. tijdens pleidooi heeft toegelicht, er mogelijkheden zijn om verminderde stijfheid van het frame te vermijden door bijvoorbeeld gebruik te maken van lijm die ook wordt gebruikt in de vliegtuigindustrie. Dat zulks in de schaatswereld niet werd of wordt toegepast zoals Hoshizaki stelt, doet niet af aan de mogelijkheid als zodanig. Dat er aan het gebruiken van een los opzetstuk hogere kosten zijn verbonden, is op zich zelf niet relevant. Het gaat erom of in de praktijk de kosten van een *design around* lager zouden zijn dan de kosten verbonden aan het toepassen van de werkwijze uit het octrooi en de daarvoor te betalen licentievergoeding. Gierveld Beheer heeft niet betwist dat dit, afhankelijk van de hoogte van de licentievergoeding, het geval zou kunnen zijn geweest. De rechtbank ziet tot slot onvoldoende reden aan te nemen dat een dergelijk frame niettemin als equivalent en daarom inbreukmakend zou zijn aangemerkt.

2.15. De conclusie van de rechtbank is dan ook dat een los opzetstuk een serieuze *design around* mogelijkheid zou zijn geweest.

2.16. [X] c.s. heeft ook een tweede wijze van omzeiling van de geoctrooieerde werkwijze aangevoerd, te weten dat niet alle stappen van de werkwijze door één partij zou worden uitgevoerd. Ook dit is naar het oordeel van de rechtbank een serieuze mogelijkheid die de waarde van het octrooi beïnvloedt. Als het goedkoper is om op de vrije markt een extrusieprofiel te kopen en hier zelf vervolgens een schaatsframe van te maken dan om zelf de gehele werkwijze uit te voeren en een licentievergoeding te betalen, ligt het voor de hand om de goedkopere optie te kiezen. Hoshizaki stelt in zijn opinie dat voor zover hem bekend op de vrije markt geen extrusieprofielen voorhanden waren en dat Canstar Sports Inc. (hierna: Canstar) (waarvan hij voorheen Vice-President R&D was) en diens concurrenten Rollerblade en Ultrawheels ofwel zelf de profielen vervaardigden ofwel dit in opdracht op basis van hun eigen specificaties door een derde lieten doen. Die stellingen, ook indien juist, doen evenwel niet af aan de mogelijkheid dat de *design around* zich zou hebben verwezenlijkt. Ook sluit de genoemde *design around* naar het oordeel van de rechtbank niet uit - anders dan Gierveld Beheer stelt bij monde van Hoshizaki - dat het op de vrije markt gekochte extrusieprofiel van hoogwaardige kwaliteit zou zijn en daarmee zou voldoen aan de kwaliteitseisen van de schaatsfabrikant. De schaatsfabrikant zou vervolgens het extrusieprofiel dusdanig kunnen aanpassen en bewerken dat het eindresultaat een schaatsframe is met een eigen ontwerp en maatvoering. Dit biedt nog steeds de mogelijkheid om onderdelen voor reparatie te verkopen die voldoen aan de benodigde specificaties van het schaatsframe.

2.17. In dit verband heeft Gierveld Beheer bij pleidooi nog aangevoerd dat in deze situatie alsnog inbreuk zou kunnen bestaan namelijk indirecte inbreuk en door het aanbieden of verkopen van het direct verkregen voortbrengsel. [X] c.s. hebben hiertegen aangevoerd dat een en ander de octrooihouder geen soelaas biedt omdat eerst bewezen zou dienen te

worden dat sprake is van een directe inbreuk door een partij, waarvoor nodig zou zijn dat alle stappen van de werkwijze door één producent zouden zijn uitgevoerd, voordat sprake zou kunnen zijn van indirecte inbreuk of het aanbieden van het direct verkregen voortbrengsel door een andere partij. In het tussenvonnissen is Gierveld Beheer uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld op dit punt nog nader bij akte te reageren. Zij is daarop in haar nadere akte niet teruggekomen, zodat de rechtbank aanneemt dat zij haar stellingen op dit punt niet handhaaft.

2.18. De rechtbank verwerpt evenwel de stelling van [X] c.s. bij monde van Mehler dat voor omzeiling van US 846 ook een twee-lagenframe voldoende is. Anders dan Mehler stelt, is niet in te zien dat naar Amerikaans recht de beschermingsomvang van het octrooi beperkt is tot de uitvoeringsvorm met drie dwarswanden die op de afbeeldingen van US 846 zijn te zien (zie r.o. 2.13 van het tussenvonnissen) nu die beperking niet valt te lezen in de conclusies van US 846.

2.19. Gierveld Beheer heeft in haar exploitatie nog gesteld dat bij de vaststelling van de door haar geleden schade geen rekening gehouden dient te worden met een zogenaamde *technology sustainability factor* (hetgeen naar de stelling van Gierveld Beheer een factor is om te compenseren voor het verschijnsel van *design arounds*). Zij heeft echter de latere stelling van [X] c.s. - als verwoord door Rasser - niet bestreden dat de ervaringsregel is dat de economische levensverwachting van octrooien korter is dan de wettelijke levensduur van 20 jaar. Ook heeft Gierveld Beheer de stelling van [X] c.s. niet bestreden dat dit zeker geldt voor octrooien die zien op werktuigbouwkundige uitvindingen. Noch heeft zij betwist dat octrooien met werkwijzeconclusies een kortere economische levensverwachting hebben dan octrooien met productconclusies omdat werkwijzeconclusies makkelijker te omzeilen zijn. In navolging van de stelling van [X] c.s. is de rechtbank van oordeel dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de hiervoor relevant geoordeelde *design around* mogelijkheden zich na enige tijd zouden hebben voorgedaan en vanaf medio 1999 de waarde van het octrooi sterk zouden hebben beperkt. Dat dit geenszins speculatief is, blijkt al uit het feit dat Gierveld Beheer zelf heeft gesteld dat na 1998, waarin US 993 is verleend, een verschuiving heeft plaatsgevonden van het drielagenframe, waarvoor US 993 bescherming bood, naar een tweelagen frame dat niet onder de bescherming van dat octrooi viel. [X] c.s. heeft overigens nog onweersproken gesteld dat al op de ISPO-beurs in München in 1995 de eerste *design around* te zien was in de vorm van een tweedelig frame.

Het arrest KSR

2.20. De rechtbank verwerpt daarentegen de stelling van [X] c.s. dat het octrooi na het arrest KSR zaak door licentienemers niet meer als geldig zou worden beschouwd. De rechtbank acht het onwaarschijnlijk dat een licentienemer in 2007 na dit arrest opnieuw due diligence onderzoek zou doen naar het octrooi om te onderzoeken of de uitvinding geen hertoepassing is van een reeds bekende werkwijze in een andere industrie zodat het octrooi alsnog nietig zou kunnen zijn verklaard. Dat zulks in de praktijk in 2007 of daarna veel is gebeurd is door [X] c.s. ook niet gemotiveerd gesteld. Zelfs als dat het geval was geweest, had hernieuwd due diligence onderzoek in dit geval niet voor de hand gelegen gelet op het feit dat in 2007 het octrooi naar verwachting economisch gezien al weinig meer zou hebben opgeleverd.

Statistische analyse van Barney

2.21. De laatste door [X] c.s. genoemde omstandigheid die van belang is bij de waardebeoordeling van het octrooi is de statistische analyse van Barney (zie 4.12 en 4.13 van het tussenvonnis) waaruit volgt dat slechts 1% van de Amerikaanse octrooien een waarde heeft van meer dan USD 1 miljoen. Gierveld Beheer heeft niet betwist dat het onderzoek van Barney een reëel beeld geeft van de waarde van octrooien. Gelet op de hiervoor beoordeelde omstandigheden, die een neerwaarts drukkend effect hebben op de waarde van het octrooi, acht de rechtbank het weinig waarschijnlijk dat het octrooi tot de categorie van 1% met een waarde van meer dan 1 miljoen USD zou hebben behoord.

Tussenconclusie

2.22. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat, hoewel dient te worden uitgegaan van een rechtsgeldig verleend octrooi, aannemelijk is dat een potentiële licentienemer dan wel koper na het doen van due diligence onderzoek naar het octrooi aan Gierveld Beheer zou hebben tegengeworpen dat (i) er twijfel is of Gierveld wel de uitvinder is van de werkwijze als geoctrooieerd, (ii) er serieuze argumenten zijn dat conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is en de overige conclusies niet inventief of van weinig commercieel belang, en voorts is aannemelijk dat (iii) de economische levensverwachting van het octrooi beperkt zou zijn omdat naar verwachting *design arounds* zouden zijn verschenen die vanaf medio 1999 de waarde van het octrooi sterk zouden hebben beperkt zoals bijvoorbeeld schaatsframes met een los opzetstuk of schaatsframes die zijn geproduceerd op basis van een op de vrije markt gekocht extrusieprofiel.

2.23. De rechtbank komt tot de conclusie dat Gierveld Beheer de premisse van het rapport Zullo, dat zij het octrooi succesvol had kunnen exploiteren door, uitgaande van een octrooi met de ruime beschermingsomvang van conclusie 1 van US 846, met alle rolschaatsproducenten in de VS licenties af te sluiten voor de volledige wettelijke levensduur van het octrooi, niet waar heeft gemaakt. Mede ook in aanmerking nemende de analyse van Barney geldt hetzelfde voor de premisse dat een partij na een due diligence onderzoek bereid zou zijn geweest het octrooi met de gesignaleerde zwakten te kopen voor bedragen in de orde grootte als door Gierveld Beheer gesteld. Daaraan doet niet af dat Gierveld Beheer in onderhandelingen met een aantal partijen (onder meer Canstar / Bauer) aanzienlijke bedragen heeft genoemd en dat die bedragen door die partijen niet terstond zijn afgewezen. Er blijkt namelijk niet dat deze partijen al een due diligence onderzoek hadden verricht waarin de hiervoor besproken zwakten van het octrooi aan het licht gekomen zouden zijn.

2.24. De bedragen die door Gierveld Beheer primair en subsidiair zijn gevorderd, zijn reeds niet toewijsbaar omdat die bedragen zijn gebaseerd op deze twee premissen die door Gierveld Beheer niet zijn waargemaakt.

Schadebegroting

2.25. Hoewel enerzijds niet valt uit te sluiten dat derden na het doen van een due diligence onderzoek in het geheel geen interesse meer zouden hebben gehad in een licentie voor het octrooi, is anderzijds denkbaar dat een of meerdere partijen niettemin geïnteresseerd zouden zijn geweest in een niet-exclusieve licentie, al was het om in de toekomst een rechtszaak te vermijden.

2.26. Gierveld Beheer heeft aangevoerd dat zij (via Interraps B.V.) vanaf begin 1994 gesprekken voerde met Canstar over de uitvinding van Gierveld waarvoor op dat moment zowel in Nederland als in de VS octrooi was aangevraagd. Gierveld Beheer heeft die stelling ook onderbouwd met diverse correspondentie tussen deze partijen, waaronder een brief van 3 mei 1995 waarin mr. Beukers van Arnold & Siedsma ten behoeve van Interraps B.V. een kopie van US 846 aan Canstar stuurt met de vraag of Canstar nog steeds geïnteresseerd is in een licentie. In een brief van 20 juni 1995 deelt de heer T. Fontana van Canstar mee aan mr. Beukers dat Canstar weliswaar nog niet alle nodige onderzoek heeft afgerond maar dat zij geïnteresseerd is in een exclusieve licentie. Uiteindelijk heeft Gierveld Beheer in 1996 wel een licentie gesloten met Canstar voor NL 390 maar een licentie voor US 846 is niet gesloten nadat gebleken was dat US 846 nietig was. Ook heeft Gierveld Beheer onderbouwd gesteld dat Rollerblade, een Amerikaanse partij, interesse had in de rolschaatsen van Interraps B.V. en in een licentie voor US 846. Een licentie is niet gesloten omdat US 846 nietig bleek te zijn. Tot slot heeft Gierveld Beheer onderbouwd gesteld dat zij vervolgens voor de Amerikaanse markt op grond van haar US 993 octrooi niet-exclusieve licentieovereenkomsten heeft gesloten met Tecnica, Rollerderby, Rexton, Verducci en Bont Skates. Volgens Gierveld Beheer heeft zij met deze licentieovereenkomsten in totaal een bedrag van €232.343,-- aan inkomsten gegeneerd. Een en ander is door [X] c.s. niet weersproken.

2.27. Uit het voorgaande blijkt naar het oordeel de rechtbank dat er serieuze interesse was in een licentie voor US 846 van twee grote spelers op de Amerikaanse markt. Ook blijkt uit het voorgaande dat Gierveld Beheer in staat is geweest om voor US 993, dat een beperktere beschermingsomvang heeft dan US 846, diverse licenties af te sluiten. Anders dan [X] c.s. heeft aangevoerd, is op grond van deze vaststaande feiten aannemelijk dat Gierveld Beheer, ondanks de bezwaren die derden tegen het octrooi hadden kunnen aanvoeren, één of meerdere (niet- exclusieve) licenties had kunnen afsluiten voor het octrooi. Dit betekent dat Gierveld Beheer schade heeft geleden nu zij die mogelijkheid niet heeft gehad als gevolg van de beroepsfout van [X].

2.28. De rechtbank kan bij het begroten van de schade het rapport Zullo om de onder 2.23 vermelde redenen niet tot uitgangspunt nemen.

2.29. De rechtbank stelt vast dat de omvang van de effecten van de onder 2.22 genoemde factoren zich niet laat berekenen en dat ook overigens onvoldoende concrete aanknopingspunten bestaan om de schade die Gierveld Beheer heeft geleden nauwkeurig vast te stellen. De rechtbank zal daarom de schade ex artikel 6:97 BW dienen te schatten.

2.30. De rechtbank acht daarbij het meest reële concrete aanknopingspunt de door Gierveld Beheer voor US 993 ontvangen licentie-inkomsten tot een bedrag van €232.343,--. De rechtbank weegt mee dat, zoals overwogen in het tussen partijen gewezen arrest van 19 april 2007 onder 15, het octrooi een ruimere beschermingsomvang biedt dan US 993. Aannemelijk is dat Gierveld Beheer daarom met de exploitatie van het octrooi meer inkomsten had kunnen genereren dan met de exploitatie van US 993. Rekening dient voorts te worden gehouden met het feit dat de licentie-inkomsten die Gierveld Beheer heeft gegeneerd met US 993 in mindering dienen te strekken op de licentie-inkomsten uit het octrooi. Het is namelijk niet in te zien dat de betreffende licentienemers bereid zouden zijn geweest te betalen voor een licentie onder US 993 naast een licentie onder het octrooi, als al

kan worden aangenomen dat het re-issue octrooi naast het octrooi zou zijn aangevraagd. Tot slot weegt de rechtbank mee dat om het octrooi te kunnen exploiteren, Gierveld Beheer ook kosten zou hebben moeten maken voor handhaving van het octrooi.

2.31. Deze omstandigheden in aanmerking nemende, schat de rechtbank de schade die Gierveld Beheer heeft geleden op per saldo €500.000,--. Gelet op het feit dat met het afsluiten van licenties enige tijd gepaard zou zijn gegaan en rekening houdend met de beperkte economische levensduur van het octrooi, schat de rechtbank dat Gierveld Beheer vanaf 1995 jaarlijks licentie-inkomsten is misgelopen en dat gedurende een periode van 5 jaar.

Eigen schuld verweer

2.32. [X] c.s. doet een beroep op artikel 6:101 BW waartoe zij stelt dat uit de stukken van Gierveld Beheer blijkt van het bestaan van drielagenframes, waartegen Gierveld Beheer evenwel niet met een beroep op US 746 is opgetreden.

2.33. De rechtbank wijst het beroep van [X] c.s. op artikel 6:101 BW af. Het verwijt dat Gierveld Beheer heeft bijgedragen aan de schade door niet op te treden tegen drielagenframes zou relevant kunnen zijn indien - in de vergelijking tussen de situatie waarbij de beroepsfout is gemaakt met die zonder beroepsfout - er van wordt uitgegaan dat Gierveld Beheer in staat zou zijn geweest met alle rolschaatsproducenten in de Verenigde Staten voor US 846 licenties af te sluiten voor de productie van geëxtrudeerde aluminium frames, waarna vervolgens op het aldus berekende totaalbedrag aan licenties in mindering wordt gebracht het bedrag aan licenties dat Gierveld Beheer daadwerkelijk heeft ontvangen op grond van US 746 (of US 993). Dat in het rapport Zullo gekozen uitgangspunt wordt echter, zoals hiervoor is overwogen, niet gevolgd en in plaats daarvan is door de rechtbank geschat tot welk bedrag aan extra inkomsten de ruimere bescherming van US 846 zou hebben geleid. In die benadering is niet in te zien waarom de omstandigheid dat Gierveld Beheer US 746 (of US 993) onvoldoende heeft gehandhaafd leidt tot vergroting van de schade.

Matiging

2.34. Het door [X] c.s. gedane beroep op matiging als bedoeld in artikel 6:109 lid 1 BW wordt eveneens verworpen. [X] c.s. meent kennelijk dat daarvoor reden bestaat indien een zodanig bedrag aan schadevergoeding wordt toegekend dat dit zou leiden tot haar faillissement. Gezien de hierna te vermelden beslissing en de volgens [X] c.s. bestaande verzekeringsdekking van €1.134.815 ziet de rechtbank reeds daarom echter geen aanleiding tot matiging.

Kosten deskundigen en buitengerechtelijke incassokosten

2.35. [X] c.s. heeft betwist dat de gevorderde kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand tot een bedrag van €6.422,-- voor vergoeding in aanmerking komen. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten valt niet onder de nieuwe

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten¹ en wordt beoordeeld aan de hand van het vóór 1 juli 2012 geldende wettelijke kader. De vordering zal - mede gelet op de door deze rechtbank gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voor-werk II - worden afgewezen. Gierveld Beheer heeft immers nagelaten een omschrijving te geven van de voor haar rekening verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden. De kosten waarvan Gierveld Beheer vergoeding vordert, moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten.

2.36. Gierveld Beheer heeft overigens onweersproken gesteld dat zij tot een bedrag van €160.309,12 (te weten €166.731,12 verminderd met €6.422 voor buitengerechtelijke incassokosten) kosten heeft moeten maken die op de voet van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen. De rechtbank zal dit bedrag dan ook toewijzen, te vermeerderen met de wettelijke rente als hierna vermeld.

Wettelijke rente en compensatoire interessen

2.37. Gierveld Beheer vordert, naar de rechtbank begrijpt en voor zover thans nog van belang, wettelijke rente als volgt:

- over de gevorderde bedragen op grond van artikel 6:96 BW: de wettelijke rente over een bedrag van €78.126,29 (€84.548,29 - €6.422) vanaf de datum van het exploit tot betekening van de schadestaat (25 juni 2009) en over een bedrag van €82.182,83 vanaf de dag van de conclusie van repliek (9 juni 2010);

- over de overige gevorderde bedragen: de wettelijke rente vanaf 19 juni 2003 en voor de periode daaraan voorafgaande een vergoeding van compensatoire rente, waarbij Gierveld aanspraak maakt op vergoeding van samengestelde rente.

[X] c.s. bestrijdt, eveneens voor zover thans nog van belang, dat Gierveld recht zou hebben op samengestelde rente en beroept zich onder meer op verjaring van de vordering tot vergoeding van compensatoire rente.

2.38. Tussen partijen is niet in geschil dat de beroepsfout van [X] dateert van vóór de invoering van het huidige BW. Derhalve zijn op de gevorderde wettelijke rente de artikelen 1286 en 1287 (oud) BW van toepassing en niet artikel 6:119 BW (vergelijk artikel 182 Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek en HR 24 oktober 1997, LJN ZC2465 onder 3.5). Volgens het oude recht is wettelijke rente pas verschuldigd vanaf het moment dat schriftelijk tot betaling van rente is aangemaand of deze in rechte is gevorderd. Dat Gierveld Beheer vanaf 19 juni 2003, zijnde de datum waarop zij in de memorie van grieven in de hoger beroepsprocedure tegen het vonnis van de rechtbank van 29 mei 2002 (zie hiervoor r.o. 2.9 e.v. van het tussenvonnis) wettelijke rente heeft gevorderd, wettelijke rente verschuldigd is, is door [X] c.s. niet bestreden. De rechtbank zal de wettelijke rente over het bedrag van €500.000,-- derhalve toewijzen vanaf 19 juni 2003.

2.39. Het verweer van [X] c.s. tegen de gevorderde samengestelde rente slaagt. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 26 maart 1993, LJN ZC0903 (onder 3.4) geoordeeld dat naar

¹ Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, Staatsblad 2012, nr. 140, 32418.

het tot 1 januari 1992 geldende recht samengestelde berekening van wettelijke rente niet is toegestaan. In de beslissing zal daarom worden bepaald dat slechts de enkelvoudige rente verschuldigd is.

2.40. [X] c.s. beroept zich voorts terecht op verjaring van de vordering tot betaling van compensatoire interessen. Deze vordering ziet op vergoeding van schade door het uitblijven van betaling van de door [X] c.s. verschuldigde bedragen. De vordering is ontstaan in de periode 1995 - 1999 en daarop is derhalve het huidige recht van toepassing. Volgens artikel 3:310 BW verjaart de vordering door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden. Tussen partijen is niet in geschil dat deze termijn op het tijdstip dat Gierveld Beheer in de conclusie van repliek aanspraak maakte op vergoeding van compensatoire rente al was verstreken. Het beroep van Gierveld Beheer op HR 23 mei 1997, NJ 1997, 531 (LJN ZC2377) faalt omdat naar het oordeel van de rechtbank niet kan worden geoordeeld dat de vordering tot betaling van compensatoire rente berust op dezelfde juridische en feitelijke grondslag als de vordering waarmee Gierveld Beheer de onderhavige procedure is begonnen (waarmee zij naar de rechtbank begrijpt bedoelt de vordering die heeft geleid tot het vonnis van deze rechtbank van 29 mei 2002).

Zekerheidsstelling

2.41. De rechtbank zal het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren. De rechtbank ziet, mede nu de vorderingen slechts voor een relatief beperkt deel worden toegewezen, onvoldoende aanleiding voor de door [X] c.s. verzochte zekerheidsstelling.

2.42. Hetgeen partijen overigens nog ter zake hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

Proceskosten

2.43. Partijen worden beide op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten worden om die reden gecompenseerd.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. veroordeelt [X] c.s. hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Gierveld Beheer te betalen €500.000,--, vermeerderd met de enkelvoudige wettelijke rente vanaf 19 juni 2003 tot aan de dag der algehele voldoening;

3.2. veroordeelt [X] c.s. hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Gierveld Beheer te betalen €160.309,12, vermeerderd met de enkelvoudige wettelijke rente over een bedrag van €78.126,29 vanaf de datum van het exploit tot betekening van de schadestaat (25 juni 2009) en over een bedrag van €82.182,83 vanaf de dag van de conclusie van repliek (9 juni 2010) tot aan de dag der algehele voldoening;

-
- 3.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 3.4. wijst af het meer of anders gevorderde;
 - 3.5. bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mrs. P.G.J. de Heij, Chr.A.J.F.M. Hensen en M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 3 oktober 2012.