

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 320107 / HA ZA 08-3150

Vonnis van 27 juli 2011

in de zaak van

de naamloze vennootschap
VETUS N.V.,
gevestigd te Schiedam,
eiseres,
advocaat: mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INNO NAUTIC HOLDING B.V.,
gevestigd te Eemnes,
gedaagde,
advocaat mr. P.J. Signer te Almere.

Partijen zullen hierna Vetus en Inno Nautic genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 16 februari 2011 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
 - de beschikking van 23 maart 2011 houdende datumbepaling;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 9 juni 2011 en de daarin genoemde stukken.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Inno Nautic is blijkens het inschrijvingsbewijs uit het octrooiregister tezamen de besloten vennootschap René Louis Jean Lahaye Holding B.V. (hierna: R.L.J. Lahaye Holding)¹ houdster van Nederlands octrooi 1013030 (hierna: het octrooi)

¹ R.L.J. Lahaye Holding wijzigde in 2002 statutair haar naam in Entre Deux B.V. (hierna: Entre Deux). Aanvankelijk was ook Entre Deux als medegedaagde in deze procedure betrokken. Nadat zij verweer had

dat betrekking heeft op een *'Pop-up (shape-set) tank voor vloeistof'*. Het octrooi is verleend op 13 maart 2001 op een aanvraag daartoe van 11 september 1999.

- 2.2. Vetus maakt haar bedrijf van de productie in en handel van scheepsdieselmotoren en van technisch/nautisch toebehoren voor de pleziervaart en de kleine beroepsvaart. Inno Nautic is in het verleden een samenwerking met Vetus aangegaan waarbij het voornemen bestond dat Vetus als exclusief licentienemster een vuilwatertank op basis van het octrooi zou vermarkten.
- 2.3. Tussen Inno Nautic en Vetus is een hoogoplopend conflict ontstaan, hetgeen (onder meer) heeft geresulteerd in een procedure voor deze rechtbank, waarin op 9 september 2009² in het voordeel van Inno Nautic is beslist, en waarvan hoger beroep aanhangig is.
- 2.4. Vetus heeft het (toen nog geheten) Octrooicentrum Nederland (hierna: OCNL) op 25 januari 2008 schriftelijk verzocht een advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 uit te brengen omtrent de geldigheid van het octrooi. Op 30 mei 2008 heeft het OCNL advies uitgebracht. Het advies luidde dat de door Vetus aangevoerde (niet-nieuwheids)bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van het octrooi.
- 2.5. Bij brief van 10 juni 2008 heeft de advocaat van Vetus Inno Nautic bij aangetekend schrijven verzocht binnen 7 dagen nadien te bevestigen dat zij zou overgaan tot vrijwillige doorhaling van het octrooi. In deze brief is aangegeven dat bij gebreke van een positieve reactie, Vetus geen andere mogelijkheid ziet dan het starten van een bodemprocedure. Daarbij wordt erop gewezen wordt dat Inno Nautic in dat geval het risico loopt veroordeeld te worden tot een volledige proceskostenvergoeding. Bij brief van 12 juni 2008 heeft zij ook Entre Deux dienaangaande aangeschreven.
- 2.6. Inno Nautic heeft op de in r.o. 2.5. brief van 10 juni 2008 niet gereageerd. Entre Deux heeft bij brieven van 27 juni 2008 en 28 juli 2008 geweigerd aan het verzoek gevolg te geven.
- 2.7. Inno Nautic heeft in deze door Vetus aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure aanvankelijk verstek laten gaan. Eerst nadat Vetus bij tussenvonnis van 27 oktober 2010 in de gelegenheid was gesteld de door de rechtbank als vermeerdering van eis en gewijzigde grondslag aangemerkte akte van 15 september 2010 aan Inno Nautic te doen betekenen, heeft Inno Nautic het verstek op de rolzitting van 22 december 2010 gezuiverd.
- 2.8. Het octrooi is op 1 april 2009 vervallen wegens het niet betalen van de jaartaxe.

gevoerd en een reconventionele vordering had ingesteld, hebben Vetus en Entre Deux een minnelijke regeling bereikt, waarna de zaak op de rolzitting van 9 juni 2010 tegen Entre Deux is doorgehaald.

² Rb. 's-Gravenhage 9 september 2009, IEPT20090909 (Inno Nautic v. Cuckoo Company & Vetus).

3. Het geschil

- 3.1. Na vermindering van eis vordert Vetus – samengevat – veroordeling van Inno Nautic in de volledige kosten van de procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv.
- 3.2. Aan haar vordering legt Vetus ten grondslag dat de proceskosten als gevolg van het handelen van Inno Nautic nodeloos zijn gemaakt en het mitsdien gerechtvaardigd is dat Inno Nautic in de kosten wordt veroordeeld.
- 3.3. Inno Nautic voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

- 4.1. In deze zaak heeft Vetus haar vordering tot vernietiging van Nederlands octrooi NL1013030 ingetrokken, zodat te dien aanzien niet meer behoeft te worden beslist. Gelet daarop is uitsluitend nog de vordering ter zake de proceskostenveroordeling aan de orde.
- 4.2. Als meest verstrekkend verweer heeft Inno Nautic daartegen aangevoerd dat zij ten onrechte in de procedure is betrokken omdat niet Inno Nautic maar een gelieerde vennootschap (Inno Nautic B.V.) medehoudster van het octrooi zou zijn. Deze – door Vetus betwiste – stelling wordt verworpen nu uit het zijdens Vetus overgelegde inschrijvingsbewijs blijkt dat het octrooi, in weerwil van wat Inno Nautic daarover ter comparitie heeft aangevoerd, wel degelijk mede op haar naam is gesteld. Dat er ter zake de tenaamstelling destijds een fout zou zijn gemaakt door het OCNL, zoals Inno Nautic nog heeft betoogd, maakt dit niet anders. Ook indien zulks het geval zou zijn, laat dit onverlet dat Vetus, afgaande op de tenaamstelling in het register, Inno Nautic op goede grond in deze procedure als procespartij heeft betrokken zodat zij in haar vorderingen kan worden ontvangen.
- 4.3. Meer inhoudelijk heeft Inno Nautic twee verweren gevoerd.
- 4.4. In de eerste plaats heeft zij betoogd – kort gezegd – dat gezien de in haar ogen kwalijke opstelling van Vetus, zoals die zou blijken uit het in r.o. 2.3. genoemde vonnis, van haar niet kon worden verlangd vrijwillig aan de doorhaling van het octrooi medewerking te verlenen. Dat verweer slaagt niet. De gemaakte afweging is er een die voor rekening en risico van Inno Nautic komt. Vetus had, gezien ook het advies van het OCNL ter zake de nietigheid van het octrooi (vgl. r.o. 2.4.), belang bij de doorhaling/ vernietiging van het octrooi. Inno Nautic heeft door daaraan na sommatie daartoe niet vrijwillig haar medewerking te verlenen, de onderhavige procedure en de daarmee gepaard gaande kosten, over zichzelf afgeroepen. Deze procedure staat los van het contractuele geschil dat Inno Nautic met Vetus heeft, dat in een andere bodemprocedure is beoordeeld.
- 4.5. In de tweede plaats heeft Inno Nautic aangevoerd dat de kosten niet nodeloos zijn gemaakt omdat ook als zij wél vrijwillig gevolg had gegeven aan de sommatie (vgl. r.o. 2.5.), Vetus de onderhavige procedure evengoed had moeten instellen aangezien Entre Deux als mede-octrooihoudster expliciet weigerde tot doorhaling

van het octrooi over te gaan. Dit argument wordt niet gevolgd. In deze zaak gaat het uitsluitend om de kosten die Vetus heeft moeten maken in de procedure tegen Inno Nautic, niet ook die tegen Entre Deux, althans komen die kosten, zoals hierna zal worden overwogen, niet voor rekening van Inno Nautic. Dit betekent dat als Inno Nautic bereid was geweest tot vrijwillige doorhaling, Vetus tegen haar geen procedure had behoeven in te stellen en geen kosten had hoeven maken, althans had, indien Inno Nautic als mede-octrooihoudster om formele redenen was medegedaagd in de procedure tegen Entre Deux, eenvoudig kunnen worden volstaan aan te geven dat Inno Nautic zich tegen toewijzing van de vorderingen niet verzette, zodat die kosten nihil zouden zijn geweest.

- 4.6. Nu er aldus vanuit moet worden gegaan dat de kosten in de procedure tegen Inno Nautic inderdaad nodeloos zijn gemaakt, dient Inno Nautic in die kosten te worden veroordeeld.
- 4.7. De opgegeven en gespecificeerde proceskosten belopen een bedrag van (€8.833,50 ex 19% BTW + €2.548,00 =) €13.059,87 en zien zowel op de doorgehaalde procedure tegen Entre Deux als op die tegen Inno Nautic, zo is ter zitting gebleken.³ De kosten van de procedure tegen Entre Deux kunnen echter niet ten laste van Inno Nautic worden gebracht. De in dit verband ter comparitie gedane andersluidende stelling van Vetus daarbij betogend dat zij met name veel tijd heeft moeten besteden aan het voeren van verweer in de reconventionele procedure, welke volgens Vetus door Entre Deux slechts als gevolg van een gebrekkige communicatie met Inno Nautic was ingesteld, wordt als niet onderbouwd verworpen.
- 4.8. Tegen de hoogte daarvan heeft Inno Nautic uitsluitend ten aanzien van het deel van de advocaatkosten (de post van €2.548,00) aangevoerd dat deze exorbitant zouden zijn, doch dit vermag de rechtbank niet in te zien. Genoemde kosten komen, gelet op de aard van de procedure en de blijkens de specificatie verrichtte werkzaamheden, redelijk en evenredig voor, zodat het bezwaar van Inno Nautic wordt verworpen.
- 4.9. Vetus heeft desgevraagd ter comparitie niet kunnen aangeven welk deel van het in totaal gevorderde bedrag betrekking heeft op de procedure tegen Inno Nautic, zodat de rechtbank de helft daarvan daaraan zal toerekenen, i.e. een bedrag van €6.529,94.

³ Van de kosten betrekking hebbend op werkzaamheden gemaakt in de periode volgend op het zuiveren van het verstek door Inno Nautic, heeft Vetus geen opgave en specificatie gedaan, zodat die kosten niet kunnen worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. veroordeelt Inno Nautic in de proceskosten, aan de zijde van Vetus tot op heden begroot op €6.529,94;
- 5.2. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2011.