

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115

### Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**CARL FREUDENBERG KG**,  
gevestigd te Weinheim, Duitsland,  
eiseres,  
advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

**DE STAAT DER NEDERLANDEN (MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN,  
LANDBOUW EN INNOVATIE, in het bijzonder HET AGENTSCHAP NL en meer in  
het bijzonder HET NL OCTROOICENTRUM)**  
waarvan de zetel is gevestigd te 's-Gravenhage,  
gedaagde,  
advocaat mr. M.W. Scheltema te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Freudenberg en het Octrooicentrum worden genoemd. De zaak is inhoudelijk behandeld door de hierboven genoemde advocaten en voor Freudenberg mede door O.V. Lamme, advocaat te Amsterdam, en voor het Octrooicentrum mede door mr. S.M.P. van Reedt Dortland, advocaat te 's-Gravenhage.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 september 2011,
- de producties 1-15 van Freudenberg,
- de producties 1-6 van het Octrooicentrum,
- de mondelinge behandeling en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

#### 2. De feiten

2.1. Freudenberg is houdster van het Europees octrooi EP 1 320 142 (hierna: het octrooi) dat zij op 5 juli 2002 heeft aangevraagd. Op 7 mei 2008 is het octrooi verleend voor onder meer Nederland. De proceduretaal tijdens de verlening was het Duits.

- 
- 2.2. Op 30 juli 2008 heeft het vertaalbureau RWS namens Freudenberg een brief gestuurd aan het Octrooiencentrum met als bijlage een vertaling van het octrooi.
- 2.3. Op 1 augustus 2008 heeft het Octrooiencentrum RWS een brief gestuurd waarin het Octrooiencentrum Freudenberg laat weten dat de vertaling naar zijn oordeel niet voldoet aan de vormvoorschriften omdat “*the title of the invention*” ontbreekt. Freudenberg is in de gelegenheid gesteld het gebrek binnen een maand te herstellen.
- 2.4. Op 2 september 2008 heeft het Octrooiencentrum een aantekening in het octrooieregister opgenomen inhoudende dat het octrooi van Freudenberg met terugwerkende kracht is komen te vervallen omdat Freudenberg niet aan de vormvereisten van artikel 52 lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) heeft voldaan (hierna: de aantekening).
- 2.5. Op 26 juli 2010 heeft Freudenberg een brief gestuurd naar het Octrooiencentrum waarin Freudenberg aangeeft bezwaar te maken tegen “het verval van [het octrooi]”.
- 2.6. Het Octrooiencentrum heeft de hiervoor genoemde brief van 26 juli 2010 opgevat als (i) een bezwaarschrift tegen het verval, (ii) een verzoek tot herstel van het vervallen octrooi in de vorige toestand in de zin van artikel 23 ROW, en (iii) een verzoek tot correctie van het octrooieregister. Bij besluit van 6 augustus 2010 heeft het Octrooiencentrum de brief in alle opzichten niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard omdat het verval van het octrooi volgens het Octrooiencentrum niet het gevolg was van een besluit van het Octrooiencentrum, maar rechtstreeks uit de wet voortvloeide. Het verzoek tot herstel is niet-ontvankelijk verklaard omdat de in artikel 23 ROW genoemde termijn was overschreden. Het verzoek tot correctie is niet-ontvankelijk verklaard omdat het niet tijdig was ingediend.
- 2.7. Bij brief van 14 oktober 2010 heeft de advocaat van Freudenberg bezwaar gemaakt tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het verzoek tot herstel en het verzoek tot correctie.
- 2.8. Bij beschikking van 15 februari 2011 heeft het Octrooiencentrum het bezwaar van Freudenberg tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het verzoek tot herstel en het verzoek tot correctie ongegrond verklaard.
- 2.9. Freudenberg heeft beroep ingesteld tegen de hiervoor genoemde beschikkingen op bezwaar van 6 augustus 2010 en 15 februari 2011.
- 2.10. Bij vonnis van 13 juli 2011 (reg. nr. AWB 10/6503 OCT95 en AWB 11/2929 OCT95, hierna: het bodemvonnis) heeft de rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht (hierna: de bodemrechter), geoordeeld dat het beroep tegen de beschikking op bezwaar van 6 augustus 2010 ongegrond was omdat het Octrooiencentrum het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. De beschikking op bezwaar van 15 februari 2011 heeft de rechtbank vernietigd omdat het Octrooiencentrum Freudenberg niet-ontvankelijk had moeten verklaren in het bezwaar, in plaats van het bezwaar ongegrond te verklaren. De relevante overwegingen uit het bodemvonnis luiden als volgt:

3. *Het verval van het octrooi.*

- 3.1 Eiseres voert in de eerste plaats aan dat de aantekening, die verweerder ingevolge het vijfde lid van artikel 52 van de Row dient te maken, indien zich een omstandigheid voordoet als

---

bedoeld in het vierde lid, van dat artikel, dient te worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

3.2 Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Met het begrip rechtshandeling wordt bedoeld een handeling gericht op rechtsgevolg. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, van die wet kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. In artikel 7:1, eerste lid, van die wet is, voor zover hier relevant, neergelegd dat alvorens beroep kan worden ingesteld, eerst bezwaar moet worden gemaakt. De verplichting eerst bezwaar te maken, is dus afhankelijk gesteld van het recht beroep in te stellen.

3.3 Zoals de rechtbank eerder in haar uitspraak van 3 juni 2004 (AWB 03/604 OCT) heeft geoordeeld treedt het in artikel 52, vierde lid, van de Row1995 genoemde verlies van recht van rechtswege in, zodra aan een van de genoemde voorwaarden is voldaan. Dit volgt naar het oordeel van de rechtbank reeds uit de tekst van genoemde artikellid. Derhalve is noch de aantekening als bedoeld in artikel 52, vijfde lid, van de Row noch een schriftelijke mededeling van verweerder aan de betrokken octrooihouder omtrent het van rechtswege ingetreden zijn van het verval van recht op rechtsgevolg gericht. Een dergelijke aantekening of schriftelijke mededeling creëert geen nieuwe rechtstoestand, maar doet slechts mededeling van het feit dat van rechtswege een nieuwe rechtstoestand is ontstaan.

[...]

3.5 Nu noch de hiervoor bedoelde aantekening in het octrooiregister noch de schriftelijke mededeling daarvan is aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, kan daartegen, gelet op artikel 8:1 van de Awb dan ook geen beroep worden ingesteld, zodat daartegen evenmin bezwaar als bedoeld in artikel 7:1 kan worden gemaakt. Gelet daarop kunnen de beroepsgronden die zien op de tijdigheid van het gemaakte bezwaar hier onbesproken blijven.

[...]

#### 4. *Herstel in de vorige toestand.*

4.1 Ingevolge artikel 23, eerste lid, van de Row wordt, indien de aanvrager of de houder van een octrooi dan wel de houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het bureau of het bureau bedoeld in artikel 99 in acht te nemen, op zijn verzoek door het bureau de vorige toestand hersteld, indien het niet in acht nemen van de termijn ingevolge deze rijkswet rechtstreeks heeft geleid tot het verlies van enig recht of rechtsmiddel. Ingevolge het derde lid, zoals dat tijde van het (in het bezwaarschrift gelezen) verzoek om herstel luidde, – voor zover hier van belang – wordt het verzoek binnen twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het verrichten van de desbetreffende handeling is weggenomen, doch uiterlijk binnen een termijn van een jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn, ingediend.

4.2 Verweerder heeft aan de weigering over te gaan tot herstel van het octrooi in de vorige toestand ten grondslag gelegd dat het verzoek daartoe niet binnen een jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn is ingediend.

4.3 De rechtbank stelt vast dat de termijn die eiseres niet in acht heeft genomen is verstreken op 1 september 2008, zodat het verzoek om herstel in de vorige toestand uiterlijk op 1 september 2009 diende te zijn ingediend. Het betreft hier een fatale termijn. Het rechtszekerheidsbeginsel staat eraan in de weg dat na verloop van deze termijn alsnog herstel in de vorige toestand plaats kan vinden.

4.4 De tekst van artikel 23, derde lid, van de Row biedt geen enkel aanknopingspunt om het door eiseres ingenomen standpunt juist te achten dat de termijn van één jaar aanvangt op het moment dat eiseres het verzuim ontdekte. Evenmin biedt deze tekst enig aanknopingspunt voor het door eiseres ingenomen standpunt dat het in strijd zou zijn met de algemene beginselen van behoorlijk

---

bestuur om vast te houden aan de genoemde termijn van één jaar, ingeval het aan het Octrooiencentrum te wijten zou zijn dat eiseres te laat, dat wil zeggen na één jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn, met het verval bekend werd. Bovendien kan niet worden volgehouden dat de overschrijding van de termijn van één jaar aan verweerder te wijten zou zijn. Eiseres had in ieder geval naar aanleiding van de terugstorting van de op 16 juli 2009 betaalde instandhoudingstaks op de hoogte kunnen zijn van het verval van recht en nog tijdig een verzoek om herstel in de vorige toestand kunnen doen. Voor zover het betaalbureau, waarvan eiseres zich heeft bediend, de terugstorting van de taks niet aan eiseres heeft gemeld, geldt dat dat voor rekening en risico van eiseres dient te blijven.

4.5 Verweerder heeft terecht de weigering om over te gaan tot herstel in de vorige toestand gehandhaafd.

5. *Correctie van het octrooieregister.*

5.1 Verweerder heeft aan de weigering om over te gaan tot correctie van het octrooieregister ten grondslag gelegd dat het verzoek daartoe – het aldus geïnterpreteerde bezwaarschrift van 26 juli 2010 – niet is gedaan binnen een redelijke termijn. Na het verstrijken van een periode van bijna twee jaar na het verval van het octrooi, bestaat er voor correctie van het octrooieregister geen ruimte meer.

5.2 De rechtbank stelt voorop dat zij voldoende aannemelijk gemaakt acht dat RWS namens eiseres bij e-mail van 11 augustus 2008 verweerder op de hoogte heeft gesteld van de korte aanduiding van het octrooi “sealing structure for fuel cells”. Deze e-mail is verzonden aan het in de verzuimherstelbrief van 1 augustus 2008 genoemde e-mailadres van verweerder onder vermelding van de in die brief genoemde contactpersoon Chris de Vlieger. Met de enkele mededeling van verweerder dat in de systemen van verweerder naar deze e-mail is gezocht, maar dat deze daarin niet is aangetroffen, heeft verweerder de ontvangst van deze e-mail niet op een niet-ongeloofwaardige wijze ontkend. Daarmee bestond er naar het oordeel van de rechtbank in beginsel aanleiding voor verweerder tot correctie van het octrooieregister over te gaan, omdat er geen rechtsverlies is opgetreden.

5.3 Evenwel zijn partijen het erover eens dat de bevoegdheid van verweerder tot correctie van het octrooieregister in de octrooiwetgeving geen publiekrechtelijk basis heeft. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het corrigeren van een kennelijk onjuistheid in het octrooieregister een feitelijke handeling is, waartegen geen bestuursrechtelijk rechtsbescherming openstaat. Met een feitelijke correctie wordt immers niet beoogd een rechtsgevolg in het leven toe roepen. Een dergelijke correctie is dan ook niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Gelet op artikel 8:1 van de Awb kan daartegen dan ook geen beroep worden ingesteld, zodat daartegen evenmin bezwaar als bedoeld in artikel 7:1 kan worden gemaakt. Verweerder had derhalve het bezwaar in zoverre niet-ontvankelijk moeten verklaren. Het beroep is in zoverre gegrond.

5.4 De rechtbank ziet aanleiding met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb zelf in de zaak te voorzien door het bezwaar tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek (lees: weigering) om over te gaan tot correctie van het octrooieregister niet-ontvankelijk te verklaren.

2.11. Freudenberg heeft het Octrooiencentrum op 15 juli 2011 nogmaals verzocht het octrooieregister te corrigeren. Het Octrooiencentrum heeft dat verzoek niet opgevolgd.

2.12. Freudenberg heeft hoger beroep ingesteld tegen het bodemvonnis. De gronden van het beroep heeft zij nog niet ingediend.

### **3. Het geschil**

3.1. Freudenberg vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoer bij voorraad, het Octrooiencentrum gebiedt binnen drie dagen na het vonnis het octrooieregister te corrigeren en de aantekening te verwijderen dat het Nederlandse deel van het octrooi is komen te

---

vervallen en de status te wijzigen in “van kracht” en alsnog te besluiten om over te gaan tot het maken van de in artikel 52 lid 3 ROW bedoelde aantekening, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van het Octrooiencentrum in de proceskosten.

3.2. Aan haar vordering legt Freudenberg ten grondslag dat zij tijdig een vertaling die aan de vormvoorschriften voldoet, heeft ingediend. Daarom is het octrooi volgens haar niet vervallen en is de aantekening in het octrooiregister onjuist.

3.3. Het Octrooiencentrum voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *spoedeisend belang*

4.1. Het spoedeisend belang van Freudenberg bij de gevorderde correctie vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde onjuistheid van de aantekening in het octrooiregister en de gevolgen die dat mogelijk heeft voor de handhaving van het octrooi door Freudenberg.

4.2. Dat Freudenberg nu pas een kort geding instelt hoewel zij in ieder geval al in juni 2010 op de hoogte was van de aantekening, kan, anders dan het Octrooiencentrum heeft aangevoerd, niet leiden tot een ander oordeel. In de tussentijd heeft Freudenberg namelijk niet stil gezeten. Zij heeft een bestuursrechtelijke procedure over dit onderwerp gevoerd tegen het Octrooiencentrum en heeft, kort nadat de rechter in die procedure had vastgesteld dat de bestuursrechtelijke rechtsgang niet openstond, dit kort geding aangespannen.

##### *bevoegdheid burgerlijke rechter*

4.3. Naar voorlopig oordeel is de burgerlijke rechter als restrechter bevoegd om kennis te nemen van de gevorderde correctie van de aantekening. Er bestaat namelijk geen bestuursrechtelijke rechtsgang waarin de gevorderde correctie aan de orde kan komen. Dit volgt uit het bodemvonnis waarin uitdrukkelijk is overwogen dat de aantekening en de correctie van de aantekening feitelijke handelingen zijn waartegen *geen* bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat (r.o. 3.5 en 5.3 bodemvonnis).

4.4. Het betoog van het Octrooiencentrum dat Freudenberg de procedure van artikel 23 ROW had moeten volgen, stuit af op het voorgaande oordeel van de bodemrechter, die er kennelijk van uitging dat ook via die procedure geen correctie van onjuiste aantekeningen in het octrooiregister kan worden verkregen. Dat oordeel van de bodemrechter moet in kort geding worden gevolgd, tenzij er sprake is van een kennelijke misslag (HR 19 mei 2000, *LJN AA5870*). Voor zover het Octrooiencentrum heeft willen suggereren dat het betreffende oordeel van de bodemrechter moet worden aangemerkt als een kennelijke misslag, wordt die suggestie verworpen. In de in artikel 23 ROW beschreven procedure kan de houder van een Europees octrooi die – samengevat – een recht heeft verloren doordat hij een termijn niet in acht heeft genomen, het Octrooiencentrum verzoeken om herstel “in de vorige toestand”. Die situatie doet zich hier naar voorlopig oordeel niet voor. Freudenberg stelt immers juist dat

---

zij geen recht heeft verloren omdat zij geen termijn heeft overschreden. Zij vordert in deze zaak dan ook geen herstel van haar recht, maar (slechts) herstel van een feitelijke onjuiste weergave van de gelding van haar recht in de octrooiregisters.

*e-mailbericht*

4.5. Voorshands moet worden aangenomen dat voor zover er een vormgebrek kleeft aan de vertaling die Freudenberg op 30 juli 2008 bij het Octrooiencentrum heeft ingediend (Freudenberg heeft dat bestreden), Freudenberg dat gebrek tijdig heeft hersteld. Freudenberg heeft aangevoerd dat RWS de volgens het Octrooiencentrum ontbrekende “korte aanduiding” op 11 augustus 2008 per e-mail heeft gestuurd naar het Octrooiencentrum. Freudenberg heeft een afschrift van dat bericht overgelegd (productie 3 van Freudenberg). Het Octrooiencentrum heeft hiertegen slechts aangevoerd dat het Octrooiencentrum het betreffende bericht niet heeft kunnen terugvinden in zijn systeem en dat, als het zou zijn ontvangen, het “normaliter” zou zijn opgenomen in het elektronisch archiefsysteem. Zoals de bodemrechter ook al heeft geoordeeld (r.o. 5.2 bodemvonnis), is het gestelde e-mailbericht daarmee onvoldoende betwist. Dat het gestelde vormgebrek op die manier hersteld kon worden, is niet in geschil.

*correctie*

4.6. Ervan uitgaande dat Freudenberg het gestelde vormgebrek tijdig heeft hersteld, is het Nederlandse deel van het octrooi niet vervallen, ondanks de andersluidende aantekening die het Octrooiencentrum in het register heeft gemaakt. Zoals de bodemrechter heeft vastgesteld, is de aantekening namelijk niet meer dan een feitelijke mededeling die als zodanig geen rechtstoestand creëert. Het verval treedt van rechtswege in als niet tijdig aan de wettelijke eisen is voldaan (r.o. 3.3 bodemvonnis). Omgekeerd treedt geen rechtsverlies op als wel aan die voorwaarden is voldaan (r.o. 5.2 bodemvonnis).

4.7. Geconcludeerd moet dus worden dat het octrooieregister vanwege de aantekening op dit moment geen juist beeld geeft van de stand van zaken van het octrooi. Zoals ook de bodemrechter heeft geoordeeld (r.o. 5.2 bodemvonnis), brengt dat mee dat het Octrooiencentrum moet overgaan tot de correctie die Freudenberg vordert.

*tijdig*

4.8. Het verweer van het Octrooiencentrum dat Freudenberg te laat zou zijn met haar vordering, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Het Octrooiencentrum verwijst in dit verband naar de in artikel 23 lid 3 ROW genoemde termijnen. Hiervoor is al vastgesteld dat die procedure niet van toepassing is op de onderhavige vordering (zie hiervoor r.o. 4.4). De daarin gestelde termijnen gelden dus ook niet voor het instellen van die vordering.

4.9. Voor analogische toepassing van de termijnen van artikel 23 lid 3 ROW bestaat naar voorlopig oordeel ook geen aanleiding. De procedure van artikel 23 ROW heeft betrekking op een situatie waarin de octrooihouder een termijn heeft overschreden. Hoewel het artikel ook bepaalt dat herstel slechts aan de orde is als de octrooihouder wel alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid heeft betracht, is het uitgangspunt van de herstelregeling dus een overschrijding door de octrooihouder. Onder die omstandigheden mag van de octrooihouder worden verwacht dat hij binnen een relatief korte termijn herstel

---

verlangt. Dat geldt niet zonder meer in de onderhavige situatie, waarin moet worden aangenomen dat uitsluitend het Octrooicentrum een fout heeft gemaakt.

4.10. Aangezien de wetgever naar voorlopig oordeel niet heeft voorzien in een specifieke regeling voor het corrigeren van onjuistheden in het octrooiregister, is de vordering onderworpen aan de algemene regels voor verjaring. Gesteld noch gebleken is dat de toepasselijke verjaringstermijn in dit geval is overschreden.

*positie derden*

4.11. Het betoog van het Octrooicentrum dat de gevorderde correctie alleen kan worden toegewezen onder de voorwaarde dat Freudenberg een regeling treft voor derden die hebben vertrouwd op de juistheid van de aantekening, moet worden verworpen. In dit kort geding is alleen de vraag aan de orde of de aantekening moet worden gecorrigeerd. Welke gevolgen de aantekening heeft in de relatie van Freudenberg met derden die mogelijk op de juistheid van die aantekening hebben vertrouwd, hoeft niet voorafgaand aan de correctie te worden vastgesteld, laat staan te worden geregeld door Freudenberg.

4.12. Daarbij is van belang dat het Octrooicentrum op vragen van de voorzieningenrechter ter zitting heeft verklaard dat het feit dat de aantekening de afgelopen jaren in het register heeft gestaan na correctie nog kenbaar blijft voor derden. Derden die hebben vertrouwd op die aantekening, kunnen na de verwijdering van de aantekening dus nog wel aan de hand van het register aantonen dat de aantekening opgenomen is geweest.

*conclusie*

4.13. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de gevorderde correctie toewijsbaar is. De gevorderde dwangsom zal worden afgewezen omdat aangenomen moet worden dat de Staat ook zonder die prikkel aan rechterlijke veroordelingen voldoet. Het feit dat het Octrooicentrum de aantekening niet heeft gecorrigeerd na het bodemvonnis, is daarmee niet in tegenspraak omdat het bodemvonnis geen veroordeling tot correctie bevat.

4.14. Het Octrooicentrum zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Freudenberg begroot op €560,00 aan griffierecht, €76,31 aan kosten deurwaarder en €816,00 aan salaris advocaat.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt het Octrooicentrum om binnen drie dagen na heden het octrooiregister te corrigeren door de aantekening te verwijderen dat het Nederlandse deel van het octrooi is komen te vervallen, de status te wijzigen in “van kracht”, en alsnog de in artikel 52 lid 3 ROW bedoelde aantekening te maken;

5.2. veroordeelt het Octrooicentrum als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Freudenberg begroot op €560,00 aan

---

griffierecht, €76,31 aan kosten deurwaarder en €816,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek vanaf veertien dagen na heden;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2011.