

*lees*

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 420938 / KG ZA 12-594

### Vonnis in kort geding van 26 juli 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht  
**AZOURITE VENTURES LIMITED.**,  
gevestigd te Limassol, Cyprus,  
eiseres,  
advocaat: mr. L. baron Van Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**W.A. SANDERS PAPIERFABRIEK 'COLDENHOVE' B.V.**,  
gevestigd te Eerbeek,  
gedaagde,  
advocaat: mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Azourite en Coldenhove genoemd worden.

Voor Azourite is de zaak behandeld door mr. F.W.E. Eijsvogels, voor Coldenhove door mr. P.A.M. Hendrick en mr. A.A.A.C.M. van Oorschot, allen advocaat te Amsterdam.

#### 1. De procedure

##### 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 juni 2012;
- de akte van Azourite met producties 1 tot en met 26;
- de akte van Azourite met producties 27 tot en met 29;
- de akte van Coldenhove met producties 1 tot en met 50;
- de pleitnotities en de opgaven van de proceskosten van partijen.

1.2. Partijen hebben hun standpunten toegelicht ter zitting van 12 juli 2012. Vervolgens is het vonnis bepaald op heden.

420938 / KG ZA 12-594  
26 juli 2012

2

## 2. De feiten

2.1. In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende niet bestreden en thans relevante feiten.

2.1.1. Coldenhove is houdster van Europees octrooi 1 102 682 (verder: EP 682) voor 'transfer paper for ink-jet printing'. Het octrooi heeft gelding voor onder meer Spanje en Nederland.

2.1.2. In januari 2009 heeft Coldenhove Grafko-Caspar, een aan Azourite gelieerde vennootschap, gevestigd in Kroatië, laten weten dat het door Grafko-Caspar verhandelde 'Caspar high sublimation paper' inbreuk zou maken op EP 682.

2.1.3. Op 23 april 2009 heeft een bespreking plaatsgevonden over een licentieovereenkomst tussen Grafko-Caspar, vertegenwoordigd door de heren Jakovina en Hižak, en de heer Herder van Coldenhove. Grafko-Caspar had bijstand van een juridisch adviseur, Dr. Götz, en een octrooigemachtigde. Partijen kwamen overeen dat Dr. Götz de uitkomst van de onderhandelingen zou verwerken in een licentieovereenkomst en die ter ondertekening zou toezenden.

2.1.4. Later die dag, na afloop van de bespreking, heeft Jakovina Dr. Götz opgebeld en gevraagd een overeenkomst met gelijke inhoud op te stellen voor Azourite. Jakovina had hierover na afloop van de bijeenkomst gesproken met (alleen) Herder. Dr. Götz zond vervolgens, nog steeds op 23 april 2009, de volgende e-mail aan Herder en Jakovina:

Sehr geehrter Herr Herder,  
sehr geehrter Herr Jakovina,

haben Sie zunächst nochmals vielen Dank für Ihr heutiges Kommen.

Anlegend übersende ich Ihnen den verhandelten Vertragstext Coldenhove-Grafko ("Agreement"). Die besprochenen Änderungen finden sich in 1.3, 3, 5.1, 5.2 und 5.3. Wenn Sie, sehr geehrter Herr Herder, mit diesen Änderungen einverstanden sind, können Sie den Text zwei Mal ausdrucken und Herrn Jakovina unmittelbar ein unterzeichnetes Exemplar als PDF-Dokument zur Gegenzeichnung zuweisen. Die zwei unterzeichneten Ausfertigungen wären dann per Post an Herrn Jakovina zu schicken.

Herr Jakovina ist auf Geschäftsreise in Deutschland und in der Schweiz unterwegs. Er würde aber sehr kurzfristig eine für Grafko gegenzeichnete Version als PDF und später eine gegenzeichnete Ausfertigung per Post zurückschicken.

Ferner füge ich den gleichen Vertrag noch einmal für die Schwesterfirma von Grafko, die Azourite Ventures Limited, 20 Solenos Street, P.O. Box 53669, 3317 Limassol, Zypern, bei ("Azourite"). Der Gesellschafterkreis von Azourite ist identisch mit demjenigen von Grafko.

Und schließlich finden Sie anlegend den Text eines NDA Grafko-Coldenhove. Sollten Sie Änderungswünsche oder Fragen hierzu haben, bitte ich um entsprechende Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Götz  
Rechtsanwalt

KLAKA Rechtsanwälte  
Delpstr. 4, D-81679 München  
Tel.: +49-89-9989190  
Fax: +49-89-980036  
[www.klaka.com](http://www.klaka.com)

2.1.5. Op 24 april 2009 heeft Herder aan Jakovina en Dr. Götz een e-mail gestuurd met onder meer de volgende inhoud:

420938 / KG ZA 12-594  
26 juli 2012

3

Thanks for the modified Agreements, they represent the result of our meeting.

I made a few very minor changes however, which for good orders sake I specify as follows:  
In 1.3. I left out the word 'only' while this has no legal significance; I changed "(A)" into "(a)".  
In 5.1 "7,5% (percent)" is changed into "7.5%(seven and a half percent)"; in the first as well as the second paragraph.  
Those changes were made to both agreements.

Referring to the art. 1.3: we will asap provide the relevant list.

You may find the signed PDF's attached.

Today we send two signed copies of each agreement by courier to your office and expect to receive countersigned originals from those people who are authorised for signing on behalf of Grafko and Azourite.

2.1.6. De door Coldenhove getekende en aan Grafko-Caspar en Azourite toegezonden licentieovereenkomsten bevatten onder meer de navolgende bepalingen:

(...)

5.3 Azourite shall submit to Coldenhove, quarterly, a verified statement of the total gross of sales of the RELEVANT PRODUCT sold in or to the TERRITORY and the volume of the RELEVANT PRODUCT consumed by Azourite in the TERRITORY during the previous three months. The first verified statement shall be for the quarterly period beginning January 1<sup>st</sup> 2009 and ending March 31<sup>st</sup> 2009. For the first quarter, Azourite shall submit its statement no later than May 31<sup>st</sup> 2009. For subsequent quarters, three weeks following each quarter shall be allowed to permit closing of sales totals for the quarterly period. One subsequent week shall be allowed to permit verification of gross sales and volumes by the third party accounting firm if Coldenhove decides initiate this. One more subsequent week shall than be allotted for Azourite to review the information collected by the third-party accounting firm. Three weeks shall be allowed for Azourite to effect payment by conventional commercial means.

(...)

8.1 This Agreement shall become effective when signed by both parties.

(...)

9.1 This Agreement shall be exclusively governed by Dutch law.

2.1.7. Tussen Grafko-Caspar en Coldenhove is een licentieovereenkomst tot stand gekomen. Deze overeenkomst is nadien overgegaan op de vennootschap Kaspar Papier. Deze laatste overeenkomst is door Coldenhove in mei 2011 beëindigd omdat Kaspar Papier volgens Coldenhove niet voldeed aan haar verplichting tot periodieke opgave van omzetgegevens.

2.1.8. Op 28 juli 2011 verstreekte Azourite aan Coldenhove omzetgegevens. Eerder had zij die niet aan Coldenhove opgegeven. Coldenhove heeft Azourite daarop in een e-mail van

420938 / KG ZA 12-594  
26 juli 2012

4

9 augustus 2011 laten weten van mening te zijn dat geen licentieovereenkomst tot stand is gekomen.

2.1.9. Coldenhove informeert marktpartijen, onder meer door mededelingen op haar website [www.coldenhove.nl](http://www.coldenhove.nl), dat het door Azourite op de markt gebrachte 'speed en sticky dyesub95' papier inbreuk op EP 682 maakt.

2.1.10. Azourite heeft haar papier getoond op de FESPA Digital beurs, die plaatsvond van 21 tot en met 24 februari 2012 in Barcelona. Coldenhove heeft daarop aan de Spaanse rechter een ex parte verbod gevraagd en verkregen voor verdere verhandeling van het gestelde inbreukmakende papier tijdens de beurs. Dit verbod is op 27 maart 2012 opgeheven omdat Coldenhove niet tijdig een bodemprocedure is begonnen.

### 3. Het geschil

3.1. Azourite stelt dat tussen partijen een licentieovereenkomst met betrekking tot (onder meer) EP 682 tot stand is gekomen en dat zij derhalve geen inbreuk op EP 682 maakt. Azourite wijst drie momenten aan waarop de overeenkomst tot stand zou zijn gekomen. Zoals zij ter zitting heeft verduidelijkt meent zij primair dat de overeenkomst al tijdens de bespreking van 23 april 2009 tot stand is gekomen, subsidiair op het tijdstip dat Herder de overeenkomsten had getekend en teruggestuurd, meer subsidiair op het tijdstip dat Azourite de overeenkomst heeft getekend, volgens haar stelling 1 juni 2009. Volgens Azourite is de overeenkomst vervolgens aan Coldenhove teruggestuurd. Ter onderbouwing daarvan verwijst zij naar verklaringen van drie personen die van Jakovina vernomen zouden hebben dat hij de overeenkomst aan Coldenhove heeft teruggezonden (producties 13, 15 en 16 van Azourite).

3.2. Omdat de overeenkomst volgens Azourite nog steeds van kracht is, stelt zij dat Coldenhove door het nemen of dreigen met het nemen van rechtsmaatregelen tegen Azourite of haar klanten toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting onder de licentieovereenkomst de verhandeling van het papier van Azourite te gehangen en te gedogen.

3.3. Verschillende mededelingen op de website van Coldenhove zijn bovendien om dezelfde reden misleidend. De openbaarmaking van de mededelingen acht Azourite in strijd met de verplichtingen van Coldenhove onder de licentieovereenkomst en onrechtmatig, namelijk in strijd met artikel 6:194 B.W.

3.4. Azourite vordert op basis van het voorgaande, zakelijk weergegeven:

1. een bevel aan Coldenhove om te gehangen en gedogen dat Azourite de aan de houder van EP 682 (en andere in de licentieovereenkomst genoemde octrooien) voorbehouden handelingen verricht tot het tijdstip dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat partijen geen licentieovereenkomst hebben gesloten dan wel dat deze niet meer van kracht is;
2. verwijdering van de misleidende mededelingen van de website van Coldenhove;
3. een bevel aan Coldenhove om zich te onthouden van het doen van dezelfde of vergelijkbare misleidende mededelingen;

420938 / KG ZA 12-594  
26 juli 2012

5

4. een op de website te plaatsen rectificatie van de misleidende mededelingen;
5. een en ander op straffe van een dwangsom;
6. en met veroordeling van Coldenhove in de volgens artikel 1019h Rv<sup>1</sup> te begroten proceskosten.

3.5. Azourite meent spoedeisend belang bij deze voorzieningen te hebben gezien de rechtsmaatregelen die Coldenhove tegen haar in Spanje heeft genomen en die zij tegen Azourite en haar klanten dreigt te nemen in andere landen waarvoor het octrooi gelding heeft.

3.6. Coldenhove voert gemotiveerd verweer dat zich, voor zover thans relevant, als volgt laat samenvatten.

3.6.1. De vordering onder 1 is een verkapte vordering tot het geven van een declaratoire uitspraak, namelijk dat tussen partijen een licentieovereenkomst geldt. Een dergelijk vordering is in kort geding niet mogelijk.

3.6.2. De zaak is niet geschikt om in kort geding te worden behandeld omdat binnen het beperkte kader van het kort geding de gestelde feiten onvoldoende aannemelijk zijn gemaakt.

3.6.3. Tussen partijen is geen licentieovereenkomst tot stand gekomen omdat Azourite de toegezonden overeenkomst nooit getekend heeft teruggestuurd en de redelijke termijn voor aanvaarding in 2011 al lang was verstreken.

3.6.4. Coldenhove heeft zich ter zitting voorts op het standpunt gesteld dat spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen ontbreekt omdat Azourite is al sinds augustus 2011 op de hoogte is van het standpunt van Coldenhove dat geen licentieovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en zij al die tijd geen aanleiding heeft gezien in kort geding voorlopige voorzieningen te vorderen.

3.6.5. Coldenhove meent dat artikel 1019h Rv in deze procedure niet van toepassing is. Voor het geval daarover anders wordt geoordeeld, vordert zij veroordeling van Azourite in de volledige proceskosten met uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de veroordeling.

#### 4. De beoordeling

4.1. Gezien de dreiging van rechtsmaatregelen van Coldenhove tegen Azourite en/of afnemers van Azourite en de voortdurende, volgens Azourite onrechtmatige, mededelingen op de website, bestaat voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen. Daaraan doet niet af dat Azourite als sinds augustus 2011 op de hoogte is van het standpunt van Coldenhove dat geen licentieovereenkomst bestaat. Zo op dat tijdstip voor Azourite kennelijk onvoldoende aanleiding bestond voorlopige voorzieningen te vorderen, heeft zij daarbij door het tegen haar in februari van dit jaar in Spanje uitgelokte ex parte verbod (alsnog) spoedeisend belang verkregen omdat zij vanaf dat moment werd geconfronteerd met rechtsmaatregelen van Coldenhove die haar belemmerde haar rechten onder de gestelde licentieovereenkomst uit te oefenen.

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

420938 / KG ZA 12-594  
26 juli 2012

6

4.2. De vordering onder 1 komt neer op een verbod aan Coldenhove vooralsnog verdere rechtsmaatregelen tegen Azourite te treffen. Een dergelijk verbod bouwt weliswaar voort op het voorlopig oordeel over de gestelde licentieovereenkomst tussen partijen, maar is niet aan te merken als een zuiver declaratoire uitspraak.

4.3. Coldenhove kan evenmin worden gevolgd in haar stelling dat het geschil zich niet leent voor behandeling in kort geding. Zoals hierna zal blijken is zeer goed mogelijk binnen deze procedure een voorlopig oordeel over de gestelde licentieovereenkomst te vormen. Of Azourite er in slaagt de licentieovereenkomst voldoende aannemelijk te maken, doet in dit verband niet ter zake.

4.4. Bij de voorlopige beoordeling van de vraag of een licentieovereenkomst tot stand is gekomen gaat de voorzieningenrechter er evenals partijen vanuit dat dit moet worden beoordeeld naar Nederlands recht.

4.5. De voorzieningenrechter hecht met Coldenhove bijzonder belang aan het hiervoor weergegeven artikel 8.1. Naar Coldenhove onweersproken heeft gesteld was deze bepaling al opgenomen in het eerste concept dat Coldenhove aan Grafko-Caspar heeft gezonden en is het geen punt van discussie geweest. Het is kennelijk ongewijzigd overgenomen in de conceptovereenkomst tussen Coldenhove en Azourite. Coldenhove heeft daarmee, kennelijk omwille van de gewenste rechtszekerheid, het aanbod tot het aangaan van een licentieovereenkomst respectievelijk de aanvaarding van een aanbod van Azourite afhankelijk gemaakt van ondertekening van de schriftelijke overeenkomst door beide partijen. In zijn e-mail van 24 april 2009 benadrukt Herder dat hij een door de bevoegde personen getekend exemplaar van de overeenkomst terugverwacht. Ook hieruit had Azourite moeten afleiden dat Coldenhove uitsluitend schriftelijke een overeenkomst wilde aangaan.

4.6. Al om deze reden moet vooralsnog de stelling van Azourite worden verworpen dat al tijdens de bespreking van 23 april 2009 mondeling een overeenkomst tot stand is gekomen. Ook om andere redenen is dat niet aannemelijk geworden. Coldenhove wijst er terecht op dat tijdens de bespreking met alle hiervoor onder 2.1.3 genoemde personen Azourite als contractspartij niet in beeld was en dat niets er op wijst dat tijdens de bespreking tussen alleen Herder en Jakovina volledige overeenstemming over een licentieovereenkomst is bereikt. In de door Coldenhove overgelegde schriftelijke verklaring van Herder wordt dat ontkend en in de verklaring van Jakovina is hiervoor geen aanwijzing te vinden. Het vereiste van ondertekening door beide partijen staat er tevens aan in de weg aan te nemen dat de overeenkomst tot stand is gekomen toen deze uitsluitend door Herder was ondertekend.

4.7. Coldenhove wijst er verder terecht op dat door ondertekening door Azourite van het als aanbod te beschouwen exemplaar van de licentieovereenkomst dat haar door Herder werd toegezonden alleen dan een overeenkomst tot stand is gekomen als deze schriftelijke aanvaarding van Azourite Coldenhove binnen een redelijke termijn bereikt heeft (artikel 3:37 lid 3 BW<sup>2</sup>). Ook dat is vooralsnog onvoldoende aannemelijk. Coldenhove betwist dat en wijst ter bevestiging op de verklaringen van Herder en Jakovina die erop neerkomen dat

<sup>2</sup> Burgerlijk Wetboek

420938 / KG ZA 12-594  
26 juli 2012

7

---

Azourite de overeenkomst niet heeft teruggezonden en van de licentieovereenkomst heeft afgezien. De door Azourite overgelegde verklaringen zijn onvoldoende om aan te nemen dat Azourite (Jakovina) de overeenkomst wel degelijk heeft teruggestuurd en dat deze ook door Coldenhove is ontvangen.

4.8. Azourite voert nog aan dat artikel 8.1 slechts is opgenomen ter bescherming van Coldenhove zodat zij niet is gebonden zolang zij niet heeft getekend. Door een getekend exemplaar van de overeenkomst aan Azourite te sturen, heeft Coldenhove volgens Azourite het recht verwerkt dat zij aan artikel 8.1 kan ontlenen. Azourite gaat er daarbij kennelijk vanuit dat Coldenhove er geen rechtens te respecteren belang bij heeft dat ook Azourite de overeenkomst tekent en retourneert.

4.9. Dat standpunt moet worden verworpen omdat Coldenhove in ieder geval belang heeft bij een ondertekende overeenkomst uit een oogpunt van bewijsverschaffing. Daarvan uitgaande is al om die reden niet in te zien hoe sprake kan zijn van rechtsverwerking.

4.10. Azourite meent verder dat op Coldenhove ter vermijding van administratieve fouten bij Azourite een zorgplicht rustte om bij Azourite te informeren wat de reden was waarom de overeenkomst niet werd teruggezonden. Een dergelijke zorgplicht is echter niet in te zien. Indien Azourite administratieve fouten had willen uitsluiten, had het integendeel op haar weg gelegen de ontvangst van de overeenkomst bij Coldenhove te verifiëren. Overigens heeft Herder volgens Coldenhove weg degelijk bij Jakovina navraag naar de overeenkomst gedaan en blijkt uit niets dat dit is nagelaten.

4.11. Gezien het voorgaande kan voorshands niet worden uitgegaan van de door Azourite gestelde licentieovereenkomst.

4.12. Ter zitting heeft Azourite desgevraagd verklaard dat - ook al moet vooralsnog worden aangenomen dat geen licentieovereenkomst tussen partijen bestaat en Coldenhove zich dus terecht op het standpunt stelt dat van de kant van Azourite inbreuk op het octrooi dreigt - in ieder geval de mededeling op de website van Coldenhove over de procedure in Spanje misleidend is. In de dagvaarding heeft Azourite op dat punt meer concreet gesteld dat de mededelingen op de website de misleidende indruk wekken dat de rechter in Spanje (en Duitsland) zijn beslissing heeft genomen na kennisneming van de verweren van Azourite terwijl het om een ex parte beslissingen gaat. Coldenhove voert echter terecht aan dat deze stelling feitelijk onjuist is omdat op de website integendeel is aangegeven dat de beslissing van de Spaanse rechter ex parte is gegeven. Van onrechtmatige misleiding door Coldenhove blijkt dus niet.

4.13. De gevorderde voorzieningen dienen gezien het voorgaande te worden afgewezen met veroordeling van Azourite in de proceskosten. Voorshands wordt met partijen geoordeeld dat artikel 1019h Rv in de deze procedure niet van toepassing is nu het tegendeel niet is bepleit en derhalve daarvoor geen overtuigende argumenten zijn aangevoerd.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af;

420938 / KG ZA 12-594  
26 juli 2012

8

---

5.2. veroordeelt Azourite in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Coldenhove begroot op € 575 aan griffierechten en € 816 aan salaris van de advocaat;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 26 juli 2012.

