

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

### Vonnis van 23 februari 2011

in de zaak met zaak- / rolnummer 360732 / HA ZA 10-817 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**INTERFACE INTERNATIONAL B.V.**,  
gevestigd te Scherpenzeel,  
eiseres,  
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DESSO B.V.**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DESSO GROUP B.V.**,

beide gevestigd te Waalwijk,  
gedaagden,  
advocaat mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam,

en in de zaak met zaak- / rolnummer 368322 / HA ZA 10-2071 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DESSO B.V.**,  
gevestigd te Waalwijk,  
eiseres,  
advocaat mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BEST WOOL CARPETS B.V.**,  
gevestigd te Best,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**INTERFACE INTERNATIONAL B.V.**,  
gevestigd te Scherpenzeel,

gedaagden,  
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

Partijen in zaak 10-817 zullen hierna Interface, Desso en Desso Group worden genoemd. Partijen in zaak 10-2071 zullen worden aangeduid als Desso, Best Wool en Interface. Voor Interface en Best Wool zijn de zaken behandeld door mr. K.A.J. Bisschop en mr. ir . H. Zagers, advocaten te Amsterdam, en voor Desso en Desso Group door mr. Kuipers, mr. T.A.B.Y. Conijn en mr. drs. R.M. Sjoerdsma, eveneens advocaten te Amsterdam.

## **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedures in zaak 10-817 blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van 15 februari 2010, waarin Interface verlof is verleend te mogen dagvaarden in een versnelde bodemprocedure,
- de dagvaarding van 18 februari 2010,
- de akte houdende overlegging producties van 2 maart 2010 van Interface, met producties 1-22,
- de conclusie van antwoord van 23 juni 2010 van Desso en Desso Group, met producties 1-3,
- de akte houdende vermindering / intrekking van eis tevens overlegging productie van 1 december 2010 van Interface, met productie 23,
- de akte houdende verklaring van Desso en Desso Group van 7 januari 2011,
- het op 7 januari 2011 gehouden pleidooi ten overstaan van de door de meervoudige kamer benoemde rechter-commissaris mr. P.H. Blok en de ter gelegenheid van dat pleidooi overgelegde kostenspecificaties en pleitnotities van partijen.

1.2. Het verloop van de procedures in zaak 10-2071 blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van 31 mei 2010, waarin Desso verlof is verleend te mogen dagvaarden in een versnelde bodemprocedure,
- de dagvaardingen van 1 juni 2010,
- de akte overlegging producties van 9 juni 2010 van Desso, met producties 1-14,
- de conclusie van antwoord van 18 augustus 2010 van Best Wool en Interface,
- de akte houdende verklaring tevens overlegging productie van 8 december 2010 van Best Wool en Interface, met een productie,
- de akte houdende verklaring van Desso en Desso Group van 7 januari 2011,
- het op 7 januari 2011 gehouden pleidooi ten overstaan van de door de meervoudige kamer benoemde rechter-commissaris mr. P.H. Blok en de ter gelegenheid van dat pleidooi overgelegde kostenspecificaties en pleitnotities van partijen.

1.3. Bij pleidooi zijn Desso en Desso Group in de gelegenheid gesteld stukken over te leggen ter onderbouwing van hun stelling dat de door hen opgegeven kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Interface en Best Wool zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Desso en Desso Group hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt bij brief van 18 januari 2011. Interface en Best Wool hebben op deze stukken gereageerd bij brief van 24 januari 2011. De aan de rechtbank gerichte correspondentie van partijen van na die datum dient gelet op artikel 6.1 van het Landelijk Procesreglement buiten beschouwing te blijven en behoort dan ook niet tot het procesdossier.

1.4. In beide zaken is vonnis bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. Interface is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en vervaardiging van modulair tapijt. Zij maakt deel uit van een wereldwijd opererend concern.

- 2.2. Samen met Best Wool, dat eveneens actief is op het gebied van vloerbedekking, is Interface houdster van het Europese octrooi EP 0 837 170 (hierna EP 170) voor “*a method for manufacturing a carpet and a carpet thus manufactured*” (werkwijze voor het vervaardigen van een tapijt en aldus vervaardigd tapijt). De aanvraag die tot EP 170 heeft geleid is ingediend op 16 oktober 1997, onder inroeping van prioriteit op basis van NL 1004309 van 18 oktober 1996. Op 7 april 2004 is de verlening van het octrooi voor onder meer Nederland gepubliceerd.
- 2.3. Ook Desso is actief op de markt voor vloerbedekking. Desso brengt in Nederland tapijttegels op de markt, waaronder een tapijttegel genaamd “Verso”. Desso Group is enig aandeelhouder van Desso.
- 2.4. Eind december 2009 heeft Desso Interface gesommeerd een naar de mening van Desso onrechtmatige reclame-uiting van Interface over lichtreflectiewaarden te staken.
- 2.5. Op 27 januari 2010 heeft Interface Desso en Desso Group gesommeerd de productie en verhandeling van de tapijttegel “Verso” te staken, stellende dat zij daarmee inbreuk maken op EP 170.
- 2.6. In een reactie van 1 februari 2010 op de sommatie van Interface heeft Desso laten weten geen inbreuk te maken, omdat zij niet alle maatregelen van het octrooi zou toepassen. Daarnaast stelde Desso te beschikken over “*aantoonbaar voor de prioriteitsdatum van het octrooi door een van haar toeleveranciers aangeboden producten, vervaardigd volgens [de] in het octrooi beschreven werkwijze*”.
- 2.7. Op 5 februari 2010 heeft de heer Van Keeken van Interface de heer Kranendijk van Desso een emailbericht gestuurd met de volgende opmerking: “*Indien en voor zover jullie (octrooigemachtigde) bewijs heeft van voorgebruik dan zou ons (beiden) tijd en moeite bespaard kunnen blijven door dat bewijs snel naar onze juridische adviseurs op te sturen.*” Desso heeft het bedoelde bewijs destijds niet aan Interface verstrekt.
- 2.8. Op 18 februari 2010 heeft Interface Desso en Desso Group gedagvaard ter zake van octrooi-inbreuk. Deze zaak heeft het rolnummer 10-817 gekregen en zal hierna ook worden aangeduid als “de inbreukprocedure”.
- 2.9. Op 1 juni 2010 heeft Desso Interface en Best Wool, de beide octrooihouders van EP 170, gedagvaard in een nieuwe zaak, met rolnummer 10-2071 (hierna: de nietigheidsprocedure). De dagvaarding in de nietigheidsprocedure is niet ingeschreven in het octrooiregister.
- 2.10. In de dagvaarding in de nietigheidsprocedure en in de conclusie van antwoord in de inbreukprocedure hebben Desso en Desso Group onder meer het zogenoemde *Sawgrass* tapijt besproken. Dit tapijt is volgens Desso en Desso Group in 1989, derhalve voor de prioriteitsdatum van EP 170, op de markt gebracht door de Amerikaanse producent Masland Carpets and Rugs (hierna: Masland). Door de beschikbaarheid van dit *Sawgrass* tapijt zouden volgens Desso en Desso Group alle maatregelen van EP 170 al zijn geopenbaard.

2.11. Tussen partijen is onderhandeld over de mogelijkheid het geschil buitengerechtelijk te beëindigen. Daarbij was ook het hiervoor genoemde reclamerechtelijke geschil onderwerp van gesprek. Een minnelijke regeling is niet bereikt.

2.12. Gedurende de hiervoor genoemde onderhandelingen hebben Interface en Best Wool op 18 augustus 2010 hun conclusie van antwoord in de nietigheidsprocedure ingediend.

2.13. Vervolgens hebben Interface en Best Wool “*om hun moverende redenen*” besloten afstand te doen van het Nederlandse deel van EP 170. De aktes van afstand zijn op 29 september 2010 ingeschreven in het octrooiregister. Interface en Best Wool hebben Desso en Desso Group hiervan niet op de hoogte gebracht.

2.14. Bij akte van 1 december 2010 heeft Interface haar vorderingen in de inbreukprocedure verminderd tot nihil.

### **3. Het geschil**

#### **in zaak 10-817**

3.1. Bij dagvaarding vorderde Interface – samengevat – een verbod op inbreuk op EP 170, met nevenvorderingen en veroordeling van Desso en Desso Group in de proceskosten. Interface heeft na wijziging van eis haar vorderingen verminderd tot nihil.

3.2. Desso en Desso Group voeren verweer en handhaven ook na de eiswijziging van Interface hun vordering tot veroordeling van Interface in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering (hierna: Rv).

#### **in zaak 10-2071**

3.3. Desso vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij vonnis, het Nederlandse deel van EP 170 vernietigt, met veroordeling van gedaagden, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.4. Interface en Best Wool voeren verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen in beide procedures wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling in beide zaken**

4.1. In de inbreukprocedure heeft Interface haar vorderingen ingetrokken, althans verminderd tot nihil, zodat daarop niet meer hoeft te worden beslist. In de nietigheidsprocedure heeft Desso niet bestreden dat de vordering tot vernietiging moet worden afgewezen omdat Desso geen belang meer heeft bij vernietiging na de afstand van

---

het octrooi. In beide zaken is daarom uitsluitend nog de proceskostenveroordeling onderwerp van discussie.

*Interface en Best Wool in het ongelijk gesteld*

4.2. In de inbreukprocedure moet Interface worden veroordeeld in de proceskosten. Na de vermindering van eis door Interface en het vervallen van het Nederlandse deel van EP 170 dient Interface namelijk als de in het ongelijk gestelde partij te worden aangemerkt. Voor de inbreukprocedure is dit door Interface erkend.

4.3. In de nietigheidsprocedure zijn Interface en Best Wool als de in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Met het doen van afstand van het octrooi hebben Interface en Best Wool in feite erkend dat Desso het gelijk aan haar zijde heeft in het geschil over de geldigheid van EP 170. Het feit dat de vordering van Desso wordt afgewezen, kan – anders dan Interface en Best Wool betogen – niet leiden tot een ander oordeel. De vordering is namelijk wel terecht ingesteld. Ook de omstandigheid dat Desso ervoor heeft gekozen de nietigheidsdagvaarding niet in het octrooiregister in te schrijven – en zij zodoende de mogelijkheid heeft laten bestaan dat het octrooi zou worden ingetrokken – doet niet af aan het ongelijk van Interface en Best Wool.

*billijkheid verzet zich niet tegen veroordeling*

4.4. De stelling van Interface dat de billijkheid zich verzet tegen een veroordeling van haar in de proceskosten in de inbreukprocedure omdat de door Desso en Desso Group gemaakte kosten voorkomen hadden kunnen worden als Desso en Desso Group eerder openheid van zaken hadden gegeven over het openbaar voorgebruik door Masland, wordt verworpen. Een octrooihouder die een inbreukprocedure aanhangig maakt en in die procedure in het ongelijk wordt gesteld, dient in beginsel de als gevolg daarvan door gedaagde gemaakte kosten te vergoeden. Dat Desso en Desso Group in dit geval hebben nagelaten na sommatie door Interface direct de openbaar voorgebruiker bij naam te noemen, maakt het nog niet onbillijk dat Interface de kosten van Desso van Desso Group moet dragen, alleen al omdat Desso en Desso Group een goede reden hadden om die naam op dat moment nog niet te noemen. Desso en Desso Group hebben namelijk – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat zij begin 2010 nog bezig waren met het verzamelen van het bewijs van het voorgebruik en dat gegronde vrees bestond dat het verkrijgen van dat bewijs lastiger zou worden als zij Interface de naam van de voorgebruiker zouden geven omdat Masland zaken deed met Best Wool.

4.5. Dat Desso en Desso Group in reactie op het verzoek van Interface om informatie over het voorgebruik niet hebben gezegd dat zij nog bezig waren met het verzamelen van het bewijs, kan evenmin leiden tot een ander oordeel, alleen al omdat gesteld noch gebleken is dat Desso en Desso Group wisten of dienden te beseffen dat die informatie Interface zou weerhouden van het starten van een procedure. Integendeel, Desso en Desso Group hebben aangevoerd dat zij ervan uitgingen dat die informatie Interface daar *niet* van zou weerhouden omdat zij het verwijt van octrooinbreuk enkel zagen als een poging van Interface om “terug te slaan” nadat Desso haar had aangesproken over een reclame-uiting (zie r.o. 2.4). Daarnaast hebben zij er in dit verband op gewezen dat Interface ook niet direct na kennisneming van de argumentatie van Desso in de nietigheidsprocedure de vorderingen in de inbreukprocedure heeft ingetrokken, maar verweer heeft gevoerd. In het licht van een

---

en ander kan niet worden aangenomen dat Interface daadwerkelijk zou hebben afgezien van de inbreukprocedure als Desso haar zou hebben meegedeeld bezig te zijn met het verzamelen van het bewijs, laat staan dat Desso en Desso Group wisten of dienden te beseffen dat zij een inbreukprocedure hadden kunnen voorkomen door het doen van die mededeling.

*redelijkheid en evenredigheid van de kosten*

4.6. De door Desso en Desso Group gespecificeerde kosten komen redelijk en evenredig voor, gelet op de aard van de procedure en de verrichtte werkzaamheden. Dat niet alle opgevoerde kosten in rekening zijn gebracht, zoals Interface en Best Wool aanvankelijk hebben gesteld, is in het licht van de na pleidooi in het geding gebrachte stukken niet langer vol te houden. Interface en Best Wool hebben in een reactie op die stukken ook te kennen gegeven deze stelling niet langer te handhaven.

4.7. De door Desso en Desso Group in het geding gebrachte specificatie biedt, anders dan Interface en Best Wool menen, ook voldoende inzicht in de aard van de verrichte werkzaamheden en in de gehanteerde tarieven om een oordeel te kunnen vormen over de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven proceskosten.

4.8. Dat de kosten aanzienlijk hoger zijn dan de door Interface opgegeven kosten, maakt niet dat de kosten onredelijk hoog of onevenredig zijn. Desso en Desso Group hebben immers uitgebreide werkzaamheden moeten verrichten ter onderbouwing van de nietigheid van het octrooi, terwijl Interface en Best Wool wat betreft het openbaar voorgebruik hebben kunnen volstaan met een summiere conclusie die – naar zij zelf zeggen – slechts diende ter bewaring van hun positie.

*conclusie*

4.9. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Interface in de inbreukprocedure als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten moet worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Desso en Desso Group worden conform hun opgave begroot op €87.083,00. Er is geen aanleiding af te wijken van de door Desso en Desso Group aangebrachte verdeling van kosten tussen enerzijds de inbreukprocedure en anderzijds de nietigheidsprocedure. Het komt niet onredelijk voor het grootste gedeelte van de kosten toe te rekenen aan de inbreukprocedure, aangezien de nietigheidsargumenten ook in de inbreukprocedure zijn aangevoerd en de nietigheidsprocedure kan worden gezien als reactie op de inbreukprocedure van Interface.

4.10. In de nietigheidsprocedure zullen Interface en Best Wool als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Desso worden conform haar opgave begroot op €18.187,00.

---

**5. De beslissing**

De rechtbank

**in zaak 10-817**

5.1. veroordeelt Interface in de proceskosten, aan de zijde van Desso en Desso Group tot op heden begroot op €87.083,00,

5.2. verklaart het vonnis in deze zaak uitvoerbaar bij voorraad,

**in zaak 10-2071**

5.3. wijst de vorderingen af,

5.4. veroordeelt Interface en Best Wool hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Desso tot op heden begroot op €18.187,00,

5.5. verklaart het vonnis in deze zaak wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. J.Th. van Walderveen en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2011.