

arrest

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.259.497/01

arrest van 2 november 2021

in de zaak van

Roxal Nederland B.V.,

gevestigd te Best,
appellante in principaal hoger beroep,
geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,
hierna aan te duiden als Roxal.
advocaat: mr. J. Oerlemans te 's-Hertogenbosch.

tegen

WPS Parking Systems B.V.,

gevestigd te Eindhoven,
geïntimeerde in principaal hoger beroep,
appellante in incidenteel hoger beroep,
hierna aan te duiden als WPS.
advocaat: mr. G.C. Vergouwen te Eindhoven.

op het bij exploit van dagvaarding van 9 mei 2019 ingeleide hoger beroep van het vonnis van 6 maart 2019, door de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, gewezen tussen Roxal als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en WPS als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie.

1. Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/01/332055 / HA ZA 18-195)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep
- de memorie van grieven in principaal hoger beroep, met eiswijziging, en producties 1 tot en met 31
- de memorie van antwoord in principaal hoger beroep, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, met eiswijziging, en producties 8 en 9
- de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep, met eiswijziging, en productie 32
- het pleidooi van 28 september 2021, waarbij partijen pleitnotities hebben overgelegd
- producties 33 tot en met 68 van Roxal die bij pleidooi bij akte in het geding zijn gebracht
- productie 10 van WPS die bij pleidooi bij akte in het geding is gebracht.

WPS heeft voorafgaand aan het pleidooi bezwaar gemaakt tegen toelating van producties 33 tot en met 67 en de akte waarbij Roxal deze producties op 14 september 2021 heeft overgelegd. In de akte wordt uitgebreider op de inhoud van de zaak ingegaan dan voor een akte op grond van het procesreglement is toegestaan. Daarom heeft het hof vóór en op de zitting bij gelegenheid van het pleidooi deze akte geweigerd. De producties 33 tot en met 67 zijn wel toegelaten. Het gaat bij deze producties steeds om facturen/orders van één of enkele pagina's die aan WPS zijn gericht of van WPS afkomstig zijn. De aard en omvang van deze producties zijn niet zodanig dat door indiening daarvan veertien dagen voor de terechtzitting – binnen de daarvoor in het procesreglement bepaalde termijn – WPS onredelijk werd belemmerd in haar mogelijkheden om daartegen bij pleidooi inhoudelijk verweer te voeren. Partijen hebben op de zitting verklaard over en weer geen bezwaar te hebben tegen toelating van productie 68 van Roxal en productie 10 van WPS, zodat ook deze producties zijn toegelaten.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3. De beoordeling

In het principaal en incidenteel hoger beroep

De feiten

3.1. Het hof gaat uit van de volgende feiten.

- a) Roxal houdt zich bezig met de handel in en fabricage van constructies van (roestvrij) staal en aluminium.
- b) WPS is actief op het gebied van ontwerp, fabricage, installatie, onderhoud en reparatie van parkeersystemen en toegangscontrolesystemen. WPS maakte deel uit van het Imtech-concern.
- c) Sinds 1990 werkten partijen met elkaar samen, waarbij Roxal op bestelling van WPS metalen onderdelen heeft geleverd ten behoeve van parkeersystemen.
- d) In 2011 zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over de wens van WPS om haar parkeersysteem te vernieuwen. In dat kader heeft Roxal op 10 januari 2011 een offerte aan WPS uitgebracht. Daarin is onder meer opgenomen:

“Naar aanleiding van het gesprek met u dd. 3 januari jl. en uw offerte-aanvraag dd. 5 januari jl., hebben wij het genoegen u de onderstaande aanbieding te doen toekomen.

Omschrijving

Ontwerp & uitvoering tbv. Park IDEasy

Terminal IN / Terminal UIT / KASSA

Omvat de door ons te leveren metalen producten tbv. de realisatie van bovenstaande 3 prototypes (buitenmantel, binnenwerk, deur) incl. opp.behandeling en frontplaat.

-Ontwerpen/tekenen/programmeren
-Materialen
-Bewerkingen
-Opp.behandelingen
(Eea. gebaseerd op 40 items/producten)
[...]

Richtprijs

€ 75.000,00

Prijzen: totaalprijs, excl. btw.
Verpakking: n.v.t.
Seriegrootte: zie boven
Levertijd: in overleg.
Levering: volgens Metaalunievoorwaarden.
Geldigheid: 14 dagen.
[...]

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden."

e) Bij e-mail van 11 februari 2011 heeft WPS onder meer aan Roxal bericht:

"Naar aanleiding van ons prettige gesprek hierbij de opdracht voor het starten van de ontwikkeling van de nieuwe ParkID terminal.

Prijs: Op nacalculatie.
Rapportage: Weekstaten met gewerkte uren en gebruikte materialen.
Planning: Woensdag 16-02-2011 een vooraanzicht en zijn aanzicht met maten.
Vrijdag 18-02-2011 release design.
Vrijdag 25-02-2011 eerste prototype.
Kostprijs doelstelling: 300 EURO voor een complete behuizing inclusief beugels.
Materiaal ALU
Oppervlakte behandeling poedercoating
Frontplaat door middel van kunststof inzetstukken
Kleurstelling TBD
Tekeningen: Alle tekeningen en het IP eigendom zullen overhandigd worden aan WPS bij vrijgave van het project.
Serie productie: Wanneer er door Roxal concurrerende prijzen aangeboden worden heeft Roxal een voorkeurspositie en zal het contract aan Roxal gegunt worden.
Stijn zal een inkoopnummer aan maken waarop gefactureerd kan worden."

f) In reactie hierop heeft Roxal in een e-mail van 16 februari 2011 aan WPS (productie 31 Roxal) bij verschillende onderdelen van de tekst van de e-mail van WPS van 11 februari 2011 een aantal opmerkingen geplaatst. Achter de tekst van WPS: "Tekeningen: Alle tekeningen en het IP eigendom zullen overhandigd worden aan WPS bij vrijgave van het project." heeft Roxal geschreven: "Notk. / niet accoord".

- g) Vervolgens is Roxal begonnen met het ontwerpen van de desbetreffende onderdelen van het nieuwe parkeersysteem, uiteindelijk ParkAdvance genoemd, in het bijzonder het buitenwerk / de behuizing van dit systeem (kassa's, terminals, deurlezers etc.).
- h) Bij facturen van 31 mei 2011 (€ 24.679,- exclusief btw) en 27 september 2011 (€ 32.764,-) heeft Roxal ontwikkelkosten aan WPS in rekening gebracht. In de omschrijving op deze facturen wordt verwezen naar "Deel 1" en "Deel 2" van de ontwikkeling. WPS heeft deze facturen aan Roxal betaald.
- i) In een e-mail van 3 december 2011 heeft Roxal onder meer het volgende aan WPS bericht:

"Onderstaand het overzicht v/d kosten gemaakt voor de ontwikkeling van Park ID Basic Deel 3 (waarschijnlijk laatste deel), eea. zoals besproken.

Diverse prototypes tbv. Park ID Basic / Deel 3 € 11.387,00
Ontwerpkosten / Ontwikkeling tbv. Park ID Basic € 36.992,00

Totaalbedrag € 48.379,00 excl.btw.

Zoals we aan het begin van dit project samen zijn overeengekomen gaat het intellectueel eigendom/auteursrechten (ontwerpen ed.) over naar jullie/WPS zodra de factuur mbt. bovenstaande (oa. de ontwerpkosten etc.) is voldaan.
Zodra dit is afgesloten zullen wij dit schriftelijk aan jou/jullie bevestigen.

Stuur jij een inkoopopdracht hiervoor?
[...]"

- j) Na het ontwerpen van de producten in 2011 heeft Roxal in de daaropvolgende jaren een aanzienlijke hoeveelheid producten voor WPS gemaakt. De hiermee gemoeide omzet bedroeg in de jaren 2012 tot en met 2015 meer dan € 1 miljoen per jaar.
- k) In een e-mail van 16 september 2005 heeft Roxal het volgende aan WPS bericht:
- "[...] Op het moment is er weinig vraag naar terminal housings (incl. door), maar worden er wel "plinthen", "heads"ed. tbv. terminals afgeroepen.
Kun je me aangeven waarom er geen vraag naar terminals is?
(Wij hebben inmiddels bijna 250 stuks terminals (in onderdelen) gereed staan nl..)"
- l) WPS heeft hierop bij e-mail van dezelfde datum als volgt gereageerd:
- "[...] Zoals je weet hebben we twee leveranciers voor de behuizingen, waaronder jullie. Vandaag de wat mindere vraag. [...]"
- m) Bij brief van 5 januari 2016 heeft Roxal aan WPS het volgende bericht:

"Op 25 november 2015 hebben wij met u afgesproken dat de openstaande facturen met betrekking tot de oude afroepcontracten binnen enkele dagen zouden worden voldaan.

Tot op heden zijn deze facturen echter nog steeds niet voldaan.

Op 15 december 2015 hebben wij met u gesproken over de afwikkeling van het laatste deel van de kosten voor de ontwikkeling van het Park Advance systeem. Roxal heeft dit voor WPS ontwikkeld en conform de met u en uw collega's gemaakte afspraken zou het intellectuele eigendom overgaan op het moment dat het laatste deel van deze ontwikkelingskosten door WPS zou zijn voldaan.

Het factuurbedrag voor dit laatste deel bedraagt EUR 48.379,- excl. btw. Tot op heden hebben wij dit niet aan u gefactureerd omdat de betrokken personen bij WPS, telkens wanneer wij daarnaar informeerden, hebben aangegeven dat het op een bepaalde wijze moest worden ingevoerd en gefactureerd en dat men hier nog op terug zou komen.

Feit is dat pas wanneer deze laatste termijn door WPS wordt voldaan, Roxal schriftelijk zal bevestigen dat met het betalen van deze laatste termijn het intellectuele eigendom overgaat naar WPS.

Tot dat moment ligt het eigendom bij Roxal Nederland BV en mogen de producten niet worden vervaardigd door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Roxal.

U heeft in het gesprek van 15 december 2015 aangegeven deze kosten niet te willen betalen omdat het volgens u te lang geleden is. Wij willen u eraan herinneren dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met uw (ex)collega's de heer G. Heijmans en de heer S. van Sambeek. Zij hebben meerdere malen toegezegd dit alsnog in orde te maken. Tijdsverloop en wisselingen in de personele bezetting kunnen niet aan ons worden toegerekend als een reden om deze laatste termijn niet te betalen.

Inmiddels hebben wij wel geconstateerd dat, zonder ons hierover vooraf te consulteren of toestemming te vragen, er honderden Park Advance onderdelen door andere producenten worden vervaardigd.

Wij hebben zowel u als uw collega's hierop gewezen, ook tijdens de gesprekken van 25 november en 15 december 2015, en aangegeven dat u in overtreding bent.
[...]

Het laatste voorstel van onze kant is geweest om een samenwerkingsovereenkomst tussen Roxal en WPS op te stellen voor de looptijd van 3 jaar met ingang van 1 januari 2016 ten behoeve van de afname van de producten, e.e.a. zou nog nader worden bepaald. Hier hebben we helaas geen reactie meer op mogen ontvangen.

Aangezien alle betrokken partijen de wens hebben uitgesproken om dit snel op te lossen verwachten we de betalingen van de openstaande facturen uiterlijk aanstaande donderdag en indien we deze week geen nadere instructies van WPS ontvangen gaan wij er van uit dat het laatste deel van de ontwikkelingskosten voor Park Advance gefactureerd kan worden.

Wanneer bovenstaande is afgewerkt kunnen we 2016 met een schone lei beginnen en kunnen we de productie en leveringen hervatten.
[...]"

- n) Bij brief van 22 januari 2016 heeft WPS het volgende aan Roxal bericht:

“Naar aanleiding van onze gesprekken van de laatste weken hierbij de bevestiging van de gemaakte afspraken.

Per heden bedragen de vervallen openstaande verplichtingen van WPS aan Roxal in totaal € 84.343,54 (inclusief BTW). Met de betaling van dit bedrag zijn alle verplichtingen vanuit het verleden voldaan met uitzondering van de nog lopende (afroep)orders alsmede de overige openstaande facturen. Een definitief overzicht van de courante afroeporders zal in onderling overleg tussen Roxal Nederland BV en WPS Parking Systems BV worden bepaald.

Na ontvangst van de betaling van € 84.343,54 verstrekt Roxal Nederland BV aan WPS Parking Systems BV de gebruikerslicentie of indien juridisch mogelijk de eigendomsrechten van de ParkAdvance ontwerpen aan WPS Parking Systems B.V. Voor geleverde of nog te leveren producten opgenomen in bovenstaand bedrag zullen geen aparte facturen worden opgemaakt teneinde dubbele compensatie te voorkomen.

WPS en Roxal spreken de intentie uit om de langdurige samenwerking te continueren. Partijen sluiten uiterlijk eind februari 2016 een overeenkomst voor een periode van 3 jaar met een opzegtermijn van 6 maanden. De waarde van deze overeenkomst zal in lijn liggen met omzetvolumes uit het verleden maar zal ook afhankelijk zijn van behoeftes van de markt.

Deze nog finaal af te stemmen nieuwe afspraken zullen in overleg met alle partijen geïntegreerd worden in de bepalingen in de nog af te sluiten samenwerkingsovereenkomst die voor partijen bindend is en in overeenkomst met tussen partijen geldende voorwaarden zal zijn.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Eindhoven op 22 januari 2016.

WPS Parking Systems B.V.

[handtekening]

[naam]

Controller

Roxal Nederland B.V.

[handtekening]

[naam]

Directeur”

- o) Roxal heeft deze brief van WPS van 22 januari 2016 voor akkoord ondertekend. Op 25 januari 2016 heeft WPS het in de brief genoemde bedrag van € 84.343,54 betaald aan Roxal.
- p) Roxal en WPS hebben vervolgens concepten voor een samenwerkingsovereenkomst uitgewisseld. Zij hebben over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst geen overeenstemming bereikt.
- q) Op 21 november 2016 heeft Roxal een factuur gestuurd aan WPS voor een bedrag van € 58.538,59 (inclusief btw) met als omschrijving: “Ontwikkeling ParkAdvance Deel III” en als vervaldatum 21 december 2016. WPS heeft dit bedrag op 27 november 2017 aan Roxal betaald.

Het geding in eerste aanleg

- 3.2.1. Roxal heeft, in conventie, gevorderd (samengevat):

- in verband met de gestelde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten / auteursrechten:
 - o veroordeling van WPS om opgave te doen van de hoeveelheid inbreukmakende producten die WPS in voorraad heeft of heeft ingekocht, vervaardigd of geleverd,
 - o een verklaring voor recht dat WPS boetes heeft verbeurd op grond van artikel 3.2 van de Metaalunie-voorwaarden (hierna: MU-voorwaarden),
 - o veroordeling van WPS om aan Roxal te betalen de verbeurde boetes op grond van de opgave van WPS, en
 - o veroordeling van WPS om aan Roxal de schade te vergoeden die zij heeft geleden ten gevolge van inbreuk van WPS op de auteursrechten op de ParkAdvance ontwerpen van Roxal, een en ander nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente.:

- veroordeling van WPS om aan Roxal te voldoen een bedrag aan contractuele rente van € 6.581,40 over de derde factuur inzake de ontwikkelkosten op basis van artikel 17.6 van de MU-voorwaarden, dan wel, subsidiair, een bedrag van € 1.096,90 op basis van artikel 6:119 BW;

- veroordeling van WPS om aan Roxal te voldoen een bedrag van € 41.585,60 ter zake openstaande rekeningen, inclusief de verschuldigde rente als bedoeld in artikel 17.6 van de MU-voorwaarden dan wel de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

3.2.2. WPS heeft, in reconventie, gevorderd (samengevat):

1.
 - a) een verklaring voor recht dat de intellectuele eigendomsrechten (althans de auteursrechten) ter zake het ParkAdvance systeem aan WPS toekomen, althans dat een exclusieve onherroepelijke licentie is verkregen;
 - b) voorwaardelijk (voor zover overdracht van de intellectuele eigendomsrechten althans verlening van de licentie nog niet heeft plaatsgevonden) veroordeling van Roxal, tot nakoming van de afspraak van 22 januari 2016, bestaande uit de onvoorwaardelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten ter zake het ParkAdvance systeem - althans verlening van een exclusieve onherroepelijke licentie - middels een akte binnen 5 werkdagen na betekening van het vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

2. veroordeling van Roxal tot betaling aan WPS van € 58.538,59, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 november 2017.

3.2.3. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank, in conventie, WPS veroordeeld om aan Roxal te betalen € 6.581,40. De vorderingen van Roxal zijn voor het overige afgewezen, en Roxal is in de proceskosten veroordeeld.

3.2.4. De rechtbank heeft, in reconventie, Roxal veroordeeld tot nakoming van de afspraak van 22 januari 2016, bestaande uit de onvoorwaardelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten ter zake het ParkAdvance-systeem aan WPS middels een akte binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom. De vorderingen van WPS zijn voor het overige afgewezen, en de

proceskosten van de procedure in reconventie zijn tussen partijen gecompenseerd zodat iedere partij de eigen kosten draagt.

Het geding in hoger beroep

- 3.3.1. Roxal heeft in principaal hoger beroep tien grieven aangevoerd en – zo begrijpt het hof – geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis voor zover haar vorderingen zijn afgewezen en de vorderingen van WPS zijn toegewezen. Roxal vordert – zo begrijpt het hof – dat de vorderingen van WPS alsnog volledig worden afgewezen en dat de vorderingen van Roxal, voor zover afgewezen, alsnog worden toegewezen conform haar gewijzigde eis. Roxal vordert in hoger beroep (samengevat) veroordeling van WPS tot:
- I. betaling aan Roxal van een bedrag van € 41.858,60 ter zake openstaande facturen, vermeerderd met contractuele rente van 12% althans de wettelijke handelsrente althans de wettelijke gewone rente, vanaf de vervaldatum van de facturen althans de dag van dagvaarding tot en met de dag van voldoening, en vermeerderd met een bedrag van € 2.799,28 althans € 1.190,86 aan incassokosten;
 - II. betaling aan Roxal van een bedrag van € 5 miljoen aan verbeurde boetes, vermeerderd met de wettelijke rente;
 - III. vergoeding van de schade die Roxal heeft geleden als gevolg van schending door WPS van de intellectuele eigendomsrechten van Roxal, nader op te maken bij staat;
 - IV. vergoeding van de schade die Roxal heeft geleden als gevolg van de tekortkoming door WPS in de nakoming van haar verplichtingen jegens Roxal uit hoofde van de overeenkomst van 22 januari 2016, nader op te maken bij staat, althans WPS te veroordelen tot nakoming van deze overeenkomst en dus tot het sluiten van een nadere samenwerkingsovereenkomst met Roxal met een looptijd van drie jaren en gebaseerd op de omzetvolumes uit het verleden; en
 - V. betaling aan Roxal van een bedrag aan contractuele rente van € 6.581,40 over de derde factuur inzake de ontwikkelkosten op basis van artikel 17.6 van de MU-voorwaarden, dan wel, een bedrag aan wettelijke handelsrente (gewijzigde eis bij memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep, 91) of gewone wettelijke rente.
- 3.3.2. WPS heeft in incidenteel hoger beroep zes grieven aangevoerd en – zo begrijpt het hof – geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis voor zover haar vorderingen zijn afgewezen en de vorderingen van Roxal zijn toegewezen. WPS vordert – zo begrijpt het hof – dat de vorderingen van Roxal alsnog volledig worden afgewezen en dat de vorderingen van WPS, voor zover afgewezen, alsnog worden toegewezen conform haar gewijzigde eis. WPS vordert in hoger beroep (samengevat):

1. een verklaring voor recht dat de IE-rechten (althans de auteursrechten) ter zake het ParkAdvance-systeem aan WPS toekomen, althans een exclusieve onherroepelijke licentie is verkregen;
2. veroordeling van Roxal tot betaling aan WPS van een bedrag van € 58.538,59 te vermeerderen met wettelijke rente;
3. veroordeling van Roxal tot (terug)betaling van een bedrag van € 6.581,40 aan rente over de derde factuur.

Algemene voorwaarden

- 3.4.1. Met grieven 1 en 2 van het incidenteel hoger beroep bestrijdt WPS het oordeel van de rechtbank dat de MU-voorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen Roxal en WPS uit hoofde van de opdracht met betrekking tot de ontwikkeling van het ParkAdvance-systeem. Volgens WPS zijn de "Imtech General Terms and Conditions of Purchase 2009" (hierna: Imtech-voorwaarden) van toepassing. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is van belang voor de vraag wie rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten, de vraag of boetes zijn verbeurd, en de vraag of/welke rente is verschuldigd over eventueel verschuldigde facturen, aldus WPS.
- 3.4.2. Het hof is van oordeel dat de MU-voorwaarden niet op de overeenkomst tussen Roxal en WPS van toepassing zijn. WPS betoogt terecht dat de e-mail van WPS aan Roxal van 11 februari 2011 op grond van artikel 6:225 lid 1 BW heeft te gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het aanbod van Roxal van 10 januari 2011. De voorwaarden die WPS in haar bericht van 11 februari 2011 stelt voor het geven van de opdracht aan Roxal, wijken immers af van het aanbod van Roxal. Een van de voorwaarden is een kostprijsdoelstelling die geen deel uitmaakte van het aanbod van Roxal. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden waaronder en het moment waarop de intellectuele eigendomsrechten zouden overgaan naar WPS, en de voorwaarden voor een voorkeurspositie van Roxal bij de serieproductie van de te ontwerpen producten. Het betreft hier geen ondergeschikte punten in de zin van artikel 6:225 lid 2 BW. Dit vindt ook bevestiging in de reactie van Roxal op dit voorstel, bij haar e-mail van 16 februari 2011, inhoudende dat Roxal niet akkoord was met de bepalingen over de kostprijsdoelstelling en de overgang van de intellectuele eigendomsrechten. Het voorstel van WPS van 11 februari 2011 heeft aldus te gelden als nieuw aanbod. In dit voorstel van WPS wordt niet verwezen naar de toepasselijkheid van de MU-voorwaarden. Dat WPS de algemene voorwaarden van Roxal impliciet van toepassing heeft willen verklaren, is niet gesteld of anderszins gebleken, zodat Roxal dit redelijkerwijs niet zo heeft mogen begrijpen. Ook uit het enkele feit dat Roxal in haar oorspronkelijke offerte verwees naar toepasselijkheid van de MU-voorwaarden, of dat deze voorwaarden in het verleden van toepassing waren geweest zoals Roxal stelt, volgt niet zonder meer dat Roxal er redelijkerwijs van kon en mocht uitgaan dat de MU-voorwaarden ook van toepassing zouden zijn op het voorstel van WPS van 16 februari 2011 voor het sluiten van een (nieuwe) overeenkomst. In zoverre slagen grieven 1 en 2 van het incidenteel hoger beroep.
- 3.4.3. Het hof is verder van oordeel dat WPS onvoldoende heeft onderbouwd dat op deze (nieuwe) overeenkomst de Imtech-voorwaarden van toepassing zijn. WPS stelt

slechts dat zij in haar e-mail van 11 februari 2011 heeft aangegeven dat zij nog een inkoopnummer zou verstrekken aan Roxal en dat op de inkooporder van 17 maart 2011, die zij vervolgens aan Roxal heeft verstuurd, is vermeld dat de Imtech-voorwaarden van toepassing werden verklaard. Uit de e-mail van 11 februari 2011 leidt het hof echter af dat de inhoud van deze e-mail zich daartoe niet uitstrekte en enkel een bevestiging behelsde van een afspraak over een administratieve handeling: "Stijn zal een inkoopnummer aan maken waarop gefactureerd kan worden." Hiermee in lijn is de stelling van Roxal dat tussen partijen te doen gebruikelijk was dat Roxal aan WPS liet weten wanneer zij wilde factureren, en WPS dan aan Roxal een inkooporder verstrekke op basis waarvan Roxal de factuur aan WPS kon sturen, welke gang van zaken door WPS wordt bevestigd (conclusie van antwoord, 39). Duidelijk is verder dat Roxal al in februari en begin maart 2011 aanzienlijke werkzaamheden heeft verricht wat betreft het ontwerp van de producten en het maken van prototypes, zoals blijkt uit de specificatie van de werkzaamheden "t/m week 14" op eerste factuur van 31 mei 2011. Dit is in lijn met de stelling van Roxal dat medio februari 2011 tussen partijen overeenstemming is bereikt. Daarmee is naar het oordeel van het hof niet te rijmen dat pas met het verstrekken van de inkooporder op 17 maart 2011 de overeenkomst tot stand is gekomen, zoals WPS heeft gesteld. Het hof is van oordeel dat WPS onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat, zoals Roxal heeft gesteld, partijen medio februari 2011 overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder Roxal de producten voor WPS zou ontwerpen en dat Roxal vervolgens daarmee aan de slag is gegaan. De enkele vermelding van de toepasselijkheid van de Imtech-voorwaarden op de inkooporder van 17 maart 2011 acht het hof, gelet op de aard van die inkooporder zoals beschreven en gelet op het feit dat de overeenkomst waarover partijen uitvoerig hadden onderhandeld al tot stand was gekomen, onvoldoende om in de gegeven situatie te concluderen dat die voorwaarden van toepassing zijn geworden op de overeenkomst. De enkele omstandigheid dat WPS bij het betalen van facturen een termijn aanhield van 60 dagen en dat deze overeenstemt met de betalingstermijn uit de Imtech-voorwaarden vormt volgens het hof evenmin een bevestiging dat deze voorwaarden van toepassing waren dan wel dat WPS daarvan redelijkerwijs kon en mocht uitgaan. In zoverre falen grieven 1 en 2 van het incidenteel hoger beroep.

Intellectuele eigendomsrechten / samenwerkingsovereenkomst

- 3.5.1. Met grieven 1 tot en met 4 en grief 10 van het principaal hoger beroep bestrijdt Roxal het oordeel van de rechtbank dat de bedoeling van partijen bij de overeenkomst van 22 januari 2016 is geweest dat ná betaling van € 84.343.54 door WPS aan Roxal een verplichting voor Roxal ontstond om de intellectuele eigendomsrechten van het ParkAdvance-systeem aan WPS over te dragen, en dat deze op Roxal rustende verplichting los stond van de vraag of partijen ook een samenwerkingsovereenkomst voor een toekomstige samenwerking zouden sluiten. Volgens Roxal is dit oordeel onjuist, primair, omdat de overeenkomst van 22 januari 2016 (partieel) is ontbonden, subsidiair omdat deze overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat het sluiten van een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst een voorwaarde was voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. Met grieven 5 en 6 van het principaal hoger beroep betoogt Roxal dat WPS inbreuk heeft gemaakt op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.
- 3.5.2. Wat betreft de gestelde ontbinding heeft Roxal bij memorie van grieven (par. 45 e.v.)

aangevoerd dat WPS, op grond van de overeenkomst van 22 januari 2016, uiterlijk in februari 2016 een samenwerkingsovereenkomst moest sluiten met Roxal met een looptijd van drie jaren en waarvan de waarde in lijn lag met de omzetvolumes uit het verleden. Nu WPS dit niet heeft gedaan, is zij tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst van 22 januari 2016. Nakoming is blijvend onmogelijk. WPS heeft een beroep gedaan op partiële ontbinding van de overeenkomst van 22 januari 2016, namelijk ten aanzien van de verbintenissen inzake de nader te sluiten samenwerkingsovereenkomst en de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. Als gevolg van deze partiële ontbinding geldt de oorspronkelijke afspraak tussen partijen weer, namelijk dat Roxal de intellectuele eigendomsrechten van het ParkAdvance-systeem aan WPS overdraagt als WPS aan al haar verplichtingen uit het project heeft voldaan, aldus Roxal.

- 3.5.3. Met grieven 3 en 4 van het incidenteel hoger beroep voert WPS aan dat zij al vanaf het begin houder is van de intellectuele eigendomsrechten van het ParkAdvance-systeem, zodat een overdracht niet is vereist. Voor zover dit niet het geval is, heeft WPS de intellectuele eigendomsrechten verkregen door overdracht op grond van de overeenkomst van 22 januari 2016, aldus WPS.
- 3.5.4. Het hof overweegt dat partijen van mening verschillen over het antwoord op de vraag hoe de overeenkomst van 22 januari 2016 moet worden uitgelegd op het punt van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten en het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst. De vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst. Voor de beantwoording van die vraag komt het ook hier aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.
- 3.5.5. Het hof is van oordeel dat in de tekst van de overeenkomst van 22 januari 2016, 3^e alinea, de overdracht van de (intellectuele) eigendomsrechten van de ParkAdvance-ontwerpen uitdrukkelijk is verbonden aan de voorwaarde dat WPS het bedrag van € 84.343,54 aan openstaande facturen betaalt. In de tekst van de overeenkomst is deze overdracht naar het oordeel van het hof niet mede verbonden aan het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst, zoals Roxal aanvoert. In de daaropvolgende (4^e) alinea wordt slechts bevestigd dat WPS en Roxal de intentie uitspreken om de langdurige samenwerking te continueren en schriftelijk zullen vastleggen waarvoor enkele parameters zijn vermeld (duur, opzegtermijn), en een globale indicatie van de inhoud (waarde in lijn met omzetvolumes uit het verleden maar ook afhankelijk van behoeftes in de markt). Daarmee was de concrete invulling van deze samenwerkingsovereenkomst op dat moment nog grotendeels niet bekend, omdat partijen daarover nog zouden onderhandelen. De daarop aansluitende alinea – *“Deze nog finaal af te stemmen nieuwe afspraken...”* – vormt volgens het hof daarvan een bevestiging, en heeft niet (ook) betrekking op de eerder in de brief genoemde verplichtingen tot overdracht van de intellectuele eigendomsrechten en betaling van het bedrag van € 84.343,54. Zo heeft WPS deze tekst en verdere inhoud van de e-mail ter bevestiging begrepen en redelijkerwijs ook mogen begrijpen, zoals WPS aanvoert. Uit deze tekst van de overeenkomst of wat partijen hebben betoogd,

leidt het hof niet af dat de(ze) verplichtingen inzake overdracht van de intellectuele eigendomsrechten en betaling van € 84.343,54 toen nog uitwerking behoeftden.

- 3.5.6. Het hof neemt bij het vorenoverwogene in aanmerking dat de brief van 22 januari 2016 is voorafgegaan door het voorstel van Roxal in haar brief van 5 januari 2016 waarin Roxal de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten slechts verbond aan (de voorwaarde van) betaling door WPS van het bedrag van de – nog niet aan WPS verstuurde – derde factuur inzake de ontwikkelkosten, niet (ook) aan het sluiten of totstandkomen van de samenwerkingsovereenkomst die daarin al werd genoemd. Roxal heeft niet gesteld dat partijen vervolgens, en voorafgaand aan de overeenkomst van 22 januari 2016, hebben gesproken over het totstandkomen van de samenwerkingsovereenkomst als voorwaarde voor overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. In de bespreking van 15 december 2015 is het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst volgens Roxal wel besproken, waarbij zij in ruil voor de samenwerkingsovereenkomst zou afzien van het factureren van het laatste deel van de ontwikkelkosten (memorie van grieven. 33). Dit vormt evenwel geen bevestiging dat partijen de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst als voorwaarde voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten hebben besproken en toen zijn overeengekomen.
- 3.5.7. Bij de door het hof gegeven uitleg past ook dat in de concept-samenwerkingsovereenkomsten die vervolgens tussen partijen zijn gewisseld geen melding wordt gemaakt van intellectuele eigendomsrechten die nog zouden moeten worden overgedragen aan WPS. Die overdracht, althans de verplichting daartoe, zou immers in de lezing van Roxal ontstaan met de totstandkoming van die samenwerkingsovereenkomst. Het had dan voor de hand gelegen dat in de concepten van die overeenkomst daarover bepalingen zouden zijn opgenomen. Noch in het concept afkomstig van WPS, noch in dat van Roxal, was dat echter het geval.
- 3.5.8. Het hof concludeert dat met de betaling door WPS aan Roxal van het bedrag van € 84.343,54 de verplichting voor Roxal ontstond om de intellectuele eigendomsrechten op de door haar gemaakte ontwerpen van het ParkAdvancesysteem aan WPS over te dragen, voor zover de overeenkomst van 22 januari 2016 als akte voor die overdracht niet al toereikend was.
- 3.5.9. Het vorenoverwogene betekent dat WPS niet, zoals zij aanvoert, kan worden geacht al vanaf het begin houder te zijn van de intellectuele eigendomsrechten. Tussen partijen bestond kennelijk verschil van mening over het antwoord op de vraag aan wie de intellectuele eigendomsrechten toebehoorden, gelet op het feit dat WPS inmiddels een andere producent voor uitvoering van de ontwerpen aan het werk had gezet terwijl Roxal zich op het standpunt stelde dat de intellectuele eigendomsrechten nog bij haar rustten zo lang het bedrag van de derde factuur van de ontwikkelkosten niet was betaald. Partijen moeten in dit opzicht dan ook in de uitleg van het hof worden geacht met de overeenkomst van 22 januari 2016 te hebben afgesproken dat wat tussen hen geldt, is dat Roxal houder was van de intellectuele eigendomsrechten totdat deze na betaling van het bedrag van € 84.343,54 zouden worden overgedragen aan WPS, ook voor zover dit van een van tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.
- 3.5.10. Wat betreft de verplichtingen van partijen ten aanzien van het aangaan van de

samenwerkingsovereenkomst, overweegt het hof dat de tekst van de overeenkomst uitdrukkelijk spreekt over een “intentie” van partijen om de langdurige samenwerking te continueren (4^e alinea, 1^e zin). In deze context moet de daarop volgende zin worden gelezen die spreekt over het aangaan van een overeenkomst uiterlijk eind februari 2016. Deze zin kan redelijkerwijs niet zo worden begrepen dat partijen – ondanks dat slechts sprake was van een intentie daartoe – niettemin verplicht waren om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Over nagenoeg de volledige inhoud van die overeenkomst moest immers nog worden onderhandeld. Dat geldt ook voor de waarde van de overeenkomst, waarover in de overeenkomst van 22 januari 2016 weliswaar wordt gezegd dat deze in lijn zal liggen met omzetvolumes uit het verleden, maar waarbij ook wordt bepaald dat deze afhankelijk zal zijn van behoeftes uit de markt. Een verplichting om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan – met welke inhoud dan ook – is bovendien niet te rijmen met de bepaling aan het eind van de overeenkomst van 22 januari 2016 dat de afspraken nog finaal moeten worden afgestemd en geïntegreerd moeten worden in de bepalingen van de nog af te sluiten samenwerkingsovereenkomst “die voor partijen bindend is”.

- 3.5.11. Kortom, het hof volgt Roxal niet in haar uitleg dat de overeenkomst van 22 januari 2016 voor WSP de verplichting inhield om een samenwerkingsovereenkomst met Roxal aan te gaan. WPS heeft de overeenkomst van 22 januari 2016 op dit punt zo begrepen en redelijkerwijs mogen begrijpen dat partijen daartoe de intentie hadden, wat met zich brengt dat beide partijen zich te goeder trouw een redelijke inspanning moeten getroosten om die samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen. Ook Roxal heeft dit redelijkerwijs zo moeten begrijpen. De termijn van eind februari 2016 is daarbij – gelet op de wijze waarop beide partijen daarna hebben gecommuniceerd over de concepten van de samenwerkingsovereenkomst – kennelijk bedoeld als beoogd tijdsplan, niet als deadline. Hieruit volgt dat het feit dat de samenwerkingsovereenkomst niet tot stand is gekomen, of dat de concepten daarover pas na eind februari 2011 zijn gewisseld, niet met zich brengt dat WPS is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst van 22 januari 2016. Dit betekent dat het beroep van Roxal op ontbinding van deze overeenkomst faalt.
- 3.5.12. Tot slot, wat betreft de door Roxal gestelde inbreuken op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten, is het hof van oordeel dat WPS terecht aanvoert – met grief 5 van het incidenteel hoger beroep – dat WPS de bepalingen uit de overeenkomst van 22 januari 2016 redelijkerwijs zo heeft mogen opvatten dat aan haar finale kwijting werd verleend ten aanzien van eventuele inbreuken op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten uit het verleden. In deze overeenkomst is immers uitdrukkelijk bepaald dat met de betaling van het bedrag van € 84.343,54 alle verplichtingen vanuit het verleden zijn voldaan. De uitzondering daarop ziet slechts op lopende (afroep)orders en overige openstaande facturen. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat partijen voorafgaand aan de overeenkomst van 22 januari 2016, mede in de context van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten, hebben gesproken over inbreuken op deze rechten door WPS. Ook in de brief van 5 januari 2016 wordt hieraan uitdrukkelijk gerefereerd. Gelet hierop mocht Roxal, na akkoord te zijn gegaan met de overeenkomst van 22 januari 2016, redelijkerwijs niet verwachten dat zij WPS nog zou kunnen aanspreken op eventuele inbreuken op deze intellectuele

eigendomsrechten in het verleden. Evenmin hoefde WPS redelijkerwijs rekening te houden – bij nakoming van haar zijde van de overeenkomst van 22 januari 2016 – met aanspraken van Roxal in verband met eventuele inbreuken in de periode na 22 januari 2016 tot het moment dat de intellectuele eigendomsrechten daadwerkelijk werden overgedragen aan WPS.

- 3.5.13. Uit het voorgaande volgt dat grieven 1 tot en met 6 en grief 10 van het principaal hoger beroep en grieven 3 en 4 van het incidenteel hoger beroep falen. Grief 5 van het incidenteel hoger beroep is terecht voorgedragen maar leidt niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.

Derde factuur ontwikkelkosten

- 3.6.1. Met grief 6 van het incidenteel hoger beroep bestrijdt WPS het oordeel van de rechtbank dat WPS de derde factuur inzake de ontwikkelkosten, ter hoogte van € 58.538,59 inclusief btw, niet onverschuldigd heeft betaald. Volgens WPS was het laatste deel van de ontwikkelkosten verdisconteerd in het bedrag van € 84.343,53 dat op grond van de overeenkomst van 22 januari 2016 door WPS aan Roxal is betaald.
- 3.6.2. Het hof volgt WPS niet in dit standpunt. De tekst van de overeenkomst van 22 januari 2016 biedt geen aanknopingspunt voor de uitleg van WPS. Het is juist dat de overeenkomst bepaalt dat met het bedrag van € 84.343,54 – zijnde het totaal bedrag van de op dat moment openstaande facturen van reguliere orders, zo is tussen partijen niet in geschil – “alle verplichtingen vanuit het verleden [zijn] voldaan”, maar daaraan is toegevoegd “met uitzondering van de nog lopende (afroep)orders alsmede de overige openstaande facturen”. Gelet op deze passage en het feit dat WPS wist dat Roxal steeds aanspraak had gemaakt op betaling van het bedrag van € 58.538,59 (zie de e-mail van Roxal van 3 december 2011 en de brief van Roxal van 5 januari 2016), heeft WPS de bepalingen uit de overeenkomst van 22 januari 2016 redelijkerwijs niet zo mogen opvatten dat haar daarmee het laatste deel van de ontwikkelkosten werd kwijtgescholden, want daar komt het standpunt van WPS op neer. Daarmee faalt grief 6 van het incidenteel hoger beroep.
- 3.6.3. Zoals hiervoor in 3.4.2 geoordeeld, zijn de MU-voorwaarden – zoals WPS betoogt – niet op de overeenkomst van toepassing, zodat de toegewezen rente over de derde factuur ten onrechte is gebaseerd op deze voorwaarden. Voor het overige volgt het hof WPS niet in haar betoog wat betreft de verschuldigde (wettelijke) rente. WPS heeft geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat uit de verwerping van het beroep van WPS op onverschuldigde betaling volgt dat op WPS de verplichting rustte om de derde factuur te voldoen (rov. 4.12 bestreden vonnis), zodat het hof daarvan in zijn beoordeling van het hoger beroep moet uitgaan. Het hof verwerpt daarnaast het beroep van WPS op verjaring. De ontwikkelkosten zijn kennelijk in 2011 gemaakt. Op 3 december 2011 heeft Roxal verzocht om een inkooporder om het laatste deel van deze kosten te kunnen factureren, en op 26 november 2016 is het bedrag gefactureerd. Uit deze feiten volgt niet zonder meer dat de vordering tot betaling van deze factuur is verjaard. Waarom sprake zou zijn van verjaring heeft WPS in het licht van het verweer van Roxal niet nader toegelicht. Het beroep op verjaring ontbeert een deugdelijke feitelijke grondslag. WPS heeft verder nog een beroep gedaan op schuldeisersverzuim. Volgens WPS

heeft Roxal de richtprijs met meer dan 10% overschreden en geen urenspecificaties verstrekt van het laatste deel van de ontwikkelkosten. Het hof overweegt dat uit de stellingen van WPS niet volgt dat partijen een richtprijs hebben afgesproken. Het aanbod van WPS van 11 februari 2011 vermeldt immers geen richtprijs. Uit de stellingen van WPS volgt evenmin dat partijen zijn overeengekomen dat urenspecificaties moesten worden verstrekt. WPS heeft niet weersproken dat zij niet om urenspecificaties heeft gevraagd bij de eerste twee facturen van de ontwikkelkosten. Bovendien heeft Roxal gemotiveerd uiteengezet welke werkzaamheden met de gefactureerde ontwikkelkosten gemoeid zijn geweest (conclusie van antwoord in reconventie, 13). De juistheid hiervan is door WPS niet weersproken. Gelet op het voorgaande heeft WPS het beroep op schuldeisersverzuim onvoldoende (nader) onderbouwd.

- 3.6.4. Aan de betalingsverplichting van WPS ligt een handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a lid 1 BW ten grondslag. WPS is daarom, op grond van lid 2 sub a van deze bepaling, wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur. Het hof gaat ervan uit dat de factuur op 21 november 2016 door WPS is ontvangen, zodat WPS vanaf 22 december 2016 wettelijke handelsrente is verschuldigd over het bedrag van € 58.538,59 tot de dag van betaling op 27 november 2017. Het verschuldigde bedrag aan wettelijke handelsrente over de derde factuur bedraagt daarmee € 4.361,98. Het bestreden vonnis zal op dit punt worden vernietigd en het bedrag van € 4.361,98 zal worden toegewezen. De gevorderde terugbetaling van het bedrag van € 6.581,40 zal worden toegewezen.

Facturen reguliere orders

- 3.7.1. Met grieven 7 en 8 van het principaal hoger beroep bestrijdt Roxal het oordeel van de rechtbank dat Roxal haar vordering tot betaling van 24 facturen onvoldoende heeft onderbouwd. Roxal heeft haar vordering als volgt nader toegelicht. WPS bestelde producten bij Roxal door middel van zogenaamde blanketorders. Deze orders, waarbij WPS een bepaalde hoeveelheid producten bestelde, hadden een looptijd van een jaar. Nadat WPS een blanketorder had geplaatst, werd deze door Roxal altijd bevestigd met een orderbevestiging. Op basis van de order kon WPS gedurende de looptijd van de order op verschillende data producten afroepen tot het totaal van de blanketorder was bereikt. Als WPS producten afriep, deed zij dat altijd schriftelijk (met een inkooporder). De werkwijze van blanketorders had voor WPS belangrijke voordelen ten opzichte van een werkwijze met losse inkooporders. Door middel van blanketorders werden immers grotere hoeveelheden ineens besteld waardoor de stuksprijs lager lag dan bij afzonderlijke bestellingen. Bovendien werd Roxal na acceptatie van de blanketorder geacht de producten in haar voorraad te hebben, waardoor de producten na het afroepen door WPS vrijwel direct aan WPS geleverd konden worden. WPS was bij het plaatsen van een blanketorder verplicht om de goederen binnen de looptijd van de blanketorder af te nemen en te betalen. Gedurende de jarenlange handelsrelatie van partijen was het gebruikelijk geworden dat Roxal méér producten produceerde dan WPS had besteld. Deze extra producten werden altijd door WPS afgenomen en betaald, aldus Roxal (memorie van grieven, 13 t/m 19 en pleitnota Roxal).
- 3.7.2. Wat betreft de specifieke facturen (inleidende dagvaarding, productie 22) heeft Roxal het volgende toegelicht. De facturen van 12 juli 2017 (nrs. 20170277 en

20170278) betreffen producten waarvoor WPS een inkooporder heeft verstrekt en die door Roxal zijn afgeleverd bij WPS. WPS heeft deze facturen niet betaald. De facturen met nrs. 20170349 en 2017350 hebben betrekking op inkooporders die WPS op 29 september 2017 bij Roxal heeft geplaatst en waarbij WPS op grond van onderliggende blanketorders producten heeft besteld bij Roxal. Wegens de betalingsachterstand van WPS heeft Roxal WPS na ontvangst van de inkooporders laten weten dat WPS eerst de facturen voor de bestelde producten moest voldoen voordat Roxal de producten aan WPS zou leveren. Roxal had het recht de levering van deze producten op te schorten. De overige facturen, van 2 oktober 2017, hebben betrekking op producten die Roxal op basis van blanketorders van WPS heeft geproduceerd, maar die WPS niet heeft afgeroepen, aldus Roxal (memorie van grieven, 41 e.v. en pleitnota Roxal).

- 3.7.3. WPS heeft betwist de bedragen van de facturen aan Roxal verschuldigd te zijn. WPS betwist dat de omvang van de werkzaamheden die Roxal aan WPS heeft gefactureerd door WPS aan Roxal zijn opgedragen, en dat Roxal de leveringen daadwerkelijk heeft verricht. Verder heeft WPS aangevoerd dat uit een eventuele omstandigheid dat WPS wel eens meer producten heeft afgenomen dan besteld, niet kan worden afgeleid dat alles wat Roxal ongevraagd produceert door WPS moet worden afgenomen. WPS heeft verder aangevoerd dat praktisch alle blanketorders al waren vervuld en dat sprake was van overproductie door Roxal, in de zin dat het aantal producten dat Roxal factureerde het aantal van de blanketorder oversteeg. Overproductie komt voor rekening en risico van Roxal. Op grond van de algemene voorwaarden die WPS op blanketorders van toepassing heeft verklaard, geldt een vervaltermijn voor het recht op betaling van facturen die later dan zes maanden worden verzonden, aldus WPS (memorie van antwoord, 175 e.v.; conclusie van antwoord, 129 e.v.; pleitnota WPS, 60 e.v.).
- 3.7.4. Het hof is ten aanzien van de facturen van 12 juli 2017 (nrs. 20170277 en 20170278) van oordeel dat WPS, gelet op de concrete en met bewijsstukken gestaafde onderbouwing van Roxal, onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken dat de producten waarop deze facturen betrekking hebben door Roxal in opdracht van WPS aan haar zijn geleverd en dat WPS deze producten heeft afgenomen. WPS is de bedragen van deze facturen daarom aan Roxal verschuldigd. Wat betreft de facturen met nrs. 20170349 en 20170350 is het hof van oordeel dat WPS, gelet op de concrete en met bewijsstukken gestaafde onderbouwing van Roxal, onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken dat zij de producten waarop deze facturen betrekking hebben bij Roxal heeft besteld. WPS is daarom verplicht deze producten van Roxal af te nemen. Gelet op het uitblijven van betaling van de facturen van 12 juli 2017 heeft Roxal terecht een beroep op opschorting gedaan zodat WPS verplicht is de facturen voor deze producten eerst te betalen.
- 3.7.5. Wat betreft de overige facturen heeft WPS niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist dat het plaatsen van een blanketorder haar verplichtte tot het binnen de looptijd van de blanketorder afnemen van het aantal producten waarvoor de blanketorder was geplaatst en tegen betaling van de in die blanketorder vermelde prijs. Bij pleidooi in hoger beroep heeft WPS op vragen van het hof bevestigd dat het plaatsen van een blanketorder over het algemeen inderdaad betekent dat de daarin bestelde producten moeten worden afgenomen. Dit betekent dat WPS verplicht was om de producten die zij bij blanketorders heeft

besteld bij Roxal binnen de looptijd van de blanketorder af te nemen tegen betaling van de prijs waarvoor de blanketorder is geplaatst en door Roxal is geaccepteerd. Roxal heeft per factuur de bijbehorende blanketorder overgelegd en gesteld hoeveel producten zijn besteld en tegen welke prijs. Uit de facturen volgt hoeveel producten Roxal per blanketorder in rekening heeft gebracht. Bij pleidooi heeft Roxal nader toegelicht of en in hoeverre de in rekening gebrachte producten betrekking hebben op producten die Roxal méér heeft geproduceerd dan waartoe zij volgens de blanketorder gehouden was. WPS heeft in antwoord hierop verwezen naar een overzicht (productie 10 WPS) waarop is aangegeven dat WPS ten aanzien van (een deel van de) blanketorders van mening is dat deze al zijn vervuld in de zin dat de daarmee bestelde producten volledig zijn afgeroepen (en betaald). Het had echter op de weg van WPS gelegen om haar betwisting van de stelling van Roxal dat WPS niet alle producten heeft afgeroepen waarvoor de blanketorders zijn geplaatst, te staven met overlegging van de desbetreffende inkooporders. WPS heeft immers de stelling van Roxal niet betwist dat het afroepen van producten onder een blanketorder altijd schriftelijk gebeurde met een inkooporder van WPS. Nu WPS deze inkooporders niet heeft overgelegd, heeft zij naar het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de door Roxal gestelde aantallen niet afgeroepen producten onder de desbetreffende blanketorders juist zijn. Dit betekent dat WPS verplicht is deze producten af te nemen en de daarvoor overeengekomen prijs te betalen. Gelet op het niet nakomen van deze verplichting, en de overige openstaande facturen, maakt Roxal terecht aanspraak op betaling voordat zij tot levering van de producten overgaat.

- 3.7.6. Het hof volgt Roxal niet in haar stelling dat WPS verplicht is om méér producten af te nemen dan waarvoor de blanketorder is geplaatst. Roxal heeft bij pleidooi toegelicht dat zij veelal (iets) meer produceerde dan het aantal in de blanketorder om zo rekening te houden met eventueel uitval bij de productie, gelet op de verplichting van Roxal om alle bestelde producten bij afroep te kunnen leveren aan WPS. Het hof is van oordeel dat een dergelijke (eventuele) overproductie voor rekening en risico van de producent (Roxal) komt. Zonder een daarop gerichte afspraak, biedt de overeenkomst met WPS geen grondslag voor een verplichting voor WPS om dergelijke meerproductie af te nemen. Het feit dat WPS dat in het verleden meermaals wel gedaan heeft, brengt zonder meer geen verplichting voor WPS met zich voor om dat bij toekomstige bestellingen ook steeds te doen. De extra afnamen beruisten steeds voor elk geval op wilsovereenstemming tussen partijen door de uitdrukkelijke acceptatie van de desbetreffende extra producten door WPS. Voor de niet afgenomen extra geproduceerde zaken ontbreekt die wilsovereenstemming. Voor zover de facturen betrekking hebben op dergelijke productie die uitgaat boven het aantal waarvoor de blanketorder is geplaatst, is WPS het daarvoor in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd.
- 3.7.7. WPS heeft voorts gesteld dat de "Algemene Inkoopvoorwaarden WPS – 2016" (hierna: WPS-voorwaarden) of de Imtech-voorwaarden van toepassing zijn op de bestellingen die zij bij de blanket- en inkooporders heeft geplaatst. WPS doet onder meer een beroep op artikel 7.5 van deze voorwaarden waarin is bepaald dat het recht op betaling vervalt van facturen die WPS later dan zes maanden na aflevering van de goederen of acceptatie van de prestatie ontvangt. Het hof is van oordeel dat WPS onvoldoende heeft onderbouwd dat partijen de toepasselijkheid van de Imtech- of WPS-voorwaarden zijn overeengekomen. WPS

stelt slechts dat zij als eerste aan zet was wanneer zij iets wenste te bestellen bij Roxal en dat dit gebeurde door het plaatsen van een order. Op deze orders werd vermeld dat de Imtech- of WPS-voorwaarden van toepassing waren, aldus WPS. WPS laat in dit kader echter buiten beschouwing dat het plaatsen van de orders voor de producten in kwestie zijn oorsprong vindt in de overeenkomst die partijen medio februari 2011 met elkaar hebben gesloten. Bij die overeenkomst kwamen partijen ook al een voorwaarde overeen met betrekking tot de seriële productie van de te ontwerpen producten. Zoals het hof hiervóór heeft geoordeeld, waren op deze overeenkomst geen algemene voorwaarden van toepassing. Verder hield het plaatsen en accepteren van een blanketorder voor beide partijen rechten en verplichtingen in, zoals hiervoor in 3.7.5 is vastgesteld. Ook deze rechten en verplichtingen vinden hun oorsprong in de reeds tussen partijen bestaande relatie en wat zij daarin al dan niet stilzwijgend zijn overeengekomen. De blanketorder zelf bepaalt daar immers niets over. Ook uit de summiere inhoud van de blanketorders in kwestie volgt dat deze voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding tussen partijen. Gelet op deze omstandigheden heeft WPS onvoldoende onderbouwd dat het plaatsen van een blanketorder of (daaropvolgende) inkooporder kan worden beschouwd als een eerste zet, zoals door WPS gesteld, tot het aangaan van een overeenkomst. WPS heeft niet toegelicht waarom zij – gelet op de bestaande relatie tussen partijen waaronder de overeenkomst van 2011 waarop geen algemene voorwaarden van toepassing zijn – aan de vermelding van de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden op een dergelijke order en de eventuele orderbevestiging van Roxal redelijkerwijs de verwachting heeft mogen ontlenen dat haar algemene voorwaarden van toepassing werden op de bestelling in kwestie.

- 3.7.8. Bovendien volgt het hof WPS niet in haar stelling dat toepasselijkheid van de Imtech-voorwaarden of WPS-voorwaarden ertoe leidt dat het recht om betaling te verlangen van genoemde facturen is vervallen. Artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft immers betrekking op facturen die WPS later dan zes maanden na aflevering van de bestelde goederen of acceptatie van de prestatie ontvangt. Daarvan is bij de facturen in kwestie geen sprake. De goederen van facturen 20170277 en 20170278 zijn meteen na aflevering gefactureerd. De overige facturen hebben betrekking op niet door WPS afgenomen goederen.
- 3.7.9. Het vorenoverwogene leidt naar het oordeel van het hof tot de slotsom dat WPS per factuur de bedragen in onderstaande tabel, in hoofdsom, aan Roxal verschuldigd is. Voor het overige zijn de bedragen van de facturen waarvan Roxal betaling vordert, niet toewijsbaar.

Factuur	Aantal producten	Prijs per stuk (ex. btw)	Totaal
20170277	53	€ 56,10	€ 2.973,30
20170278	59	€ 21,75	€ 1.283,25
20173049	2	€ 176,90	€ 353,80
20170350	2	€ 134,90	€ 269,80
20170352	30	€ 88,25	€ 2.647,50
20170355	4*	€ 176,80	€ 707,60
20170357	3*	€ 273,45	€ 820,35
20170358	3*	€ 102,70	€ 308,10
20170360	1	€ 353,40	€ 353,40

20170361	24*	€ 138,00	€ 3.312,00
20170365	5*	€ 149,70	€ 748,50
20170366	5*	€ 112,80	€ 564,00
20170370	1*	€ 10,90	€ 10,90
Totaal exclusief btw			€ 14.352,50
Totaal inclusief 21% btw			€ 17.366,53

* Na aftrek van overproductie, zie rov. 3.6.6.

- 3.7.10. WPS heeft gesteld dat zij niet in verzuim kan zijn, omdat sprake zou zijn van schuldeisersverzuim van Roxal omdat Roxal aanspraak heeft gemaakt op betaling van bedragen die deels betrekking hebben op overproductie. In dit verband doet WPS ook een beroep op opschorting. Het hof verwerpt deze verweren. Het was voor WPS immers duidelijk hoeveel producten zij had besteld, wat daarvan de stuksprijs was, en hoeveel producten zij nog niet had afgenomen, zodat het voor haar ook steeds duidelijk is geweest welke bedragen zij aan Roxal moest betalen.
- 3.7.11. WPS is geen contractuele rente verschuldigd nu, zoals het hof hiervóór oordeelde, de MU-voorwaarden niet van toepassing zijn. Aan de betalingsverplichting van WPS ligt een handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a lid 1 BW ten grondslag. WPS is daarom, op grond van lid 2 sub a van deze bepaling, wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de facturen. Het hof gaat ervan uit dat WPS de facturen op de factuurdatum heeft ontvangen. Bij de eerste twee facturen is de factuurdatum 12 juli 2017 en bij de overige facturen is dit 2 oktober 2017. Wat betreft factuur 20170355 geldt dat deze betrekking heeft op goederen die WPS volgens de blanketorder pas uiterlijk op 12 december 2017 diende af te nemen. Ten aanzien van deze factuur is wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf 30 dagen na deze datum. Dit betekent dat WPS de volgende bedragen is verschuldigd:
- € 5.150,43 inclusief btw vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf 12 augustus 2017 tot aan de dag van voldoening,
 - € 11.359,90 inclusief btw vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf 2 november 2017 tot aan de dag van voldoening, en
 - € 856,20 inclusief btw vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf 12 januari 2018 tot aan de dag van voldoening.
- 3.7.12. Roxal heeft gesteld dat zij kosten ter voldoening buiten rechte heeft gemaakt. WPS heeft dit niet betwist. Op grond van artikel 2 lid 1 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtigde incassokosten, heeft Roxal recht op een vergoeding ter hoogte van € 875,- + 0,01 x 7.366,53 = € 948,67.
- 3.7.13. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover de vordering van Roxal tot betaling van genoemd bedrag aan openstaande facturen vermeerderd met wettelijke handelsrente is afgewezen. Het hof zal genoemde bedragen vermeerderd met wettelijke handelsrente alsnog toewijzen, alsook het bedrag aan buitengerechtigde incassokosten.

Proceskosten

3.8.1. Wat betreft het principaal hoger beroep overweegt het hof dat, gelet op de aard en de hoogte van de met dit beroep gemoede vorderingen van Roxal (inbreuk intellectuele eigendomsrechten, boetes ter hoogte van € 5 miljoen, schadevergoeding), en de omvang van het daarover gevoerde debat, Roxal is aan te merken als de overwegend in het ongelijk gestelde partij. Om dezelfde reden is Roxal in eerste aanleg in conventie terecht in de proceskosten veroordeeld, zodat grief 9 van het principaal hoger beroep faalt. De proceskosten van het principaal hoger beroep worden aan de zijde van WPS als volgt begroot:

- griffierecht	€ 5.382,-
- salaris advocaat (3 punten x tarief VI)	€ 17.115,-
Totaal	€ 22.497,-

De gevorderde nakosten en wettelijke rente zullen worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald.

3.8.2. Wat betreft het incidenteel hoger beroep is WPS aan te merken als de overwegend in het ongelijk gestelde partij. De proceskosten van het incidenteel hoger beroep worden aan de zijde van Roxal als volgt begroot:

- salaris advocaat (3 punten x de helft van tarief VI)	€ 8.557,50.
--	-------------

4. De uitspraak

Het hof:

op het principaal en incidenteel hoger beroep

vernietigt het bestreden vonnis gewezen in conventie voor zover daarbij WPS is veroordeeld om aan Roxal te betalen een bedrag van € 6.581,40, en in zoverre opnieuw rechtdoende: veroordeelt WPS om aan Roxal te betalen een bedrag van € 4.361,98, en veroordeelt Roxal om het bedrag van € 6.581,40 aan WPS terug te betalen;

vernietigt het bestreden vonnis gewezen in conventie voor zover daarbij de vordering van Roxal tot betaling van de hierna te noemen bedragen aan openstaande facturen is afgewezen, en in zoverre opnieuw rechtdoende: veroordeelt WPS tot betaling aan Roxal van de volgende bedragen:

- € 5.150,43 inclusief btw vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf 12 augustus 2017 tot aan de dag van voldoening.
- € 11.359,90 inclusief btw vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf 2 november 2017 tot aan de dag van voldoening.
- € 856,20 inclusief btw vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf 12 januari 2018 tot aan de dag van voldoening. en
- € 948,67 aan buitengerechtelijke incassokosten.

bekrachtigt het bestreden vonnis gewezen in conventie en reconventie voor het overige;

veroordeelt Roxal in de proceskosten van het principaal hoger beroep, en stelt die kosten tot op heden aan de zijde van WPS vast op € 22.497,-, en voor wat betreft de nakosten op € 163,- indien geen betekening plaatsvindt, dan wel op € 248,- vermeerderd met de exploitkosten indien niet binnen veertien dagen na de datum van dit arrest is voldaan aan de bij dit arrest uitgesproken veroordelingen en betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden,

en bepaalt dat het bedrag € 22.497,- binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak en het bedrag van € 163,- binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak dan wel het bedrag van € 248,- vermeerderd met exploitkosten binnen veertien dagen na de dag van betekening moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW daarover vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der voldoening;

veroordeelt WPS in de proceskosten van het incidenteel hoger beroep, en stelt die kosten tot op heden aan de zijde van Roxal vast op € 8.557,50;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders in hoger beroep gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. S.C.H. Molin, P.W.A. van Geloven en M.E. Bruning en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 2 november 2021.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / ~~AFSOEKEN~~

afgegeven aan: adv. ~~adv.~~ / geïntim.: *mr. G.C. Vergouwen*

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: 02-11-2021

Richard P. Kooze