

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 398255 / KG ZA 11-814

Vonnis in kort geding van 20 juli 2011 (bij vervroeging)

in de zaak van

de naamloze vennootschap

VETUS N.V.,

gevestigd te Schiedam,

eiseres,

advocaat: mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INNO NAUTIC B.V.,

gevestigd te Eemnes,

gedaagde,

advocaat: mr. C.I.M. Molenaar te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Vetus en Inno Nautic genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 juli 2011 met 16 producties,
- de brief van 12 juli 2011 van Inno Nautic met 12 producties,
- de brief van 13 juli 2011 van Vetus, met aanvullende producties 17 tot en met 22,
- de faxbrief van 14 juli 2011 van Vetus, met aanvullende producties 23 en 24,
- de mondelinge behandeling, gehouden op 14 juli 2011, ter gelegenheid waarvan de raadvrouw van Vetus een pleitnota heeft overgelegd.

1.2. Vonnis is bepaald op 28 juli 2011.

2. De feiten

2.1. Partijen hebben sinds 2007 diverse procedures gevoerd met betrekking tot (octrooi(aanvrag(en)) voor) een flexibele pop-up tank voor de nautische markt respectievelijk het aansluitmechanisme daarvan. Door Vetus is een dergelijke tank op de markt gebracht onder de naam Vetus Easy Tank.

2.2. Thans is tussen partijen een geschil gerezen betreffende de executie van het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis van 9 september 2009 van de rechtbank 's-Gravenhage waarin onder meer het volgende is beslist:

De rechtbank

[...]

5.4. *veroordeelt Vetus tot betaling van een bedrag van € 195.457,50 aan Inno Nautic, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de diverse factuurdata;*

5.5. *verbiedt Vetus een ten processe bedoelde pop up tank voor schepen waar dan ook te gaan verkopen, verhuren, afleveren of anderszins te gaan verhandelen met gebruikmaking van vertrouwelijke informatie die onder de geheimhoudingsverbintenissen valt die voortvloeien uit de in 2.8 bedoelde door Vetus getekende geheimhoudingsverklaring van 21 september 2006, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag – een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend – dat zij dit verbod niet nakomt – dan wel – naar keuze van Inno Nautic – van € 1.000,- per tank waarmee zij dit verbod niet nakomt;*

5.6. *veroordeelt Vetus om binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis het Nederlandse octrooi 1033185 en de daarop gebaseerde PCT-aanvraag WO 2008/072969 te naam te stellen van Inno Nautic, zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per dag – een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend – dat zij dit bevel niet nakomt;*

Het vonnis is op 9 september 2009 aan Vetus betekend. Vetus is van dit vonnis in hoger beroep gegaan.

2.3. Ter uitvoering van dictumonderdeel 5.6 van het vonnis van 9 september 2009 hebben Vetus en Inno Nautic op 11 september 2009 een overdrachtsakte met betrekking tot NL 1033185 en PCT-aanvraag WO 2008/072969 ondertekend en aangeboden aan het Octrooicentrum Nederland. Het Octrooicentrum Nederland heeft deze akte ingeschreven op 20 oktober 2009.

2.4. Op 18 mei 2010 heeft het gerechtshof 's-Gravenhage in het hoger beroep van het vonnis van 9 september 2009 bij incidenteel arrest Inno Nautic verboden het vonnis van 9 september 2009 jegens Vetus ten uitvoer te leggen, “tenzij Inno Nautic (voorafgaand) zekerheid heeft gesteld door middel van een bankgarantie van €270.000,= voor de eventuele terugbetaling van hetgeen Vetus, ingevolge het vonnis a quo moet betalen aan Inno Nautic.”

2.5. Bij brief van 26 november 2010 aan Vetus heeft Inno Nautic zich op het standpunt gesteld dat Vetus dwangsommen zou hebben verbeurd omdat Vetus niet zou hebben voldaan aan dictumonderdeel 5.5 van het vonnis van 9 september 2009 doordat zij nog handelt in de tanks, onder overlegging van uitdraaien van enkele websites. Bij exploten van 8 en 10 februari 2011 heeft Inno Nautic aan Vetus dwangsommen aangezegd.

2.6. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 4 maart 2011 geoordeeld dat de door Inno Nautic op 28 december 2010 gestelde bankgarantie onvoldoende was en dat Inno Nautic om die reden het vonnis van 9 september 2009 niet ten

uitvoer mocht leggen, zolang geen deugdelijke zekerheid was gesteld (als bedoeld in het tussenarrest van 18 mei 2010 van het gerechtshof 's-Gravenhage, zie 2.4). Een verbod tot tenuitvoerlegging werd door de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht bij vonnis van 25 maart 2011 afgewezen, onder meer overwegende dat Vetus daartoe geen belang had, gelet op het Rotterdamse vonnis van 4 maart 2011 en het tussenarrest.

2.7. Op 16 juni 2011 heeft Inno Nautic aan Vetus een bankgarantie van €270.000,= verstrekt.

2.8. Enkele dagen na 16 juni 2011 heeft Vetus vervolgens, ter voldoening aan dictumonderdeel 5.4. van het vonnis van 9 september 2009, een bedrag van €302.898,77 aan Inno Nautic betaald.

2.9. Op 29 juni 2011 heeft Inno Nautic Vetus bij deurwaardersexploot aangezegd dat Vetus een bedrag van €1.050.000,= aan dwangsommen heeft verbeurd doordat zij van 16 juni 2011 tot en met 29 juni 2011 niet zou hebben voldaan aan dictumonderdelen 5.5. en 5.6. van het vonnis van 9 september 2009.

2.10. Bij exploitatie van 4 juli 2011 is op verzoek van Inno Nautic executoriaal derdenbeslag gelegd onder debiteuren en leveranciers van Vetus, alsmede onder ABN AMRO Bank.

2.11. In de appelprocedure tegen het vonnis van 9 september 2009 is thans arrest bepaald op 26 juli 2011.

3. Het geschil

3.1. Vetus vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

primair

- A. de door Inno Nautic ten laste van Vetus gelegde executoriale beslagen opheft;
- B. Inno Nautic verbiedt om tot tenuitvoerlegging van de dwangsommen op grond van het vonnis van 9 september 2009 over te gaan, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

subsidiar

- C. de door Inno Nautic ten laste van Vetus gelegde executoriale beslagen opheft dan wel matigt ex artikel 611d Rv;
- D. bepaalt dat Inno Nautic slechts tegen zekerheidstelling van de volledig te executeren dwangsommen over mag gaan tot executie van dwangsommen;

meer subsidiar

- E. de opgelegde dwangsommen matigt dan wel maximeert;
- F. bepaalt dat Inno Nautic slechts tegen zekerheidstelling van de volledig te executeren dwangsommen over mag gaan tot executie van de aangezegde dwangsommen;

uiterst subsidiair

G. de opgelegde dwangsommen matigt dan wel maximeert;

met veroordeling van Inno Nautic in de proceskosten.

3.2. Inno Nautic voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Inno Nautic stelt dat het mogelijk maken van het plaatsen van orders op de website van een Amerikaanse distributeur van Vetus is aan te merken als verhandeling in de zin van onderdeel 5.5. van het dictum van het vonnis van 9 september 2009 en dat Vetus daarmee het verbod niet is nagekomen en dwangsommen heeft verbeurd. Daarnaast stelt zij dat de in dictumonderdeel 5.6. bevolen tenaamstelling niet juist is uitgevoerd met betrekking tot een Amerikaans octrooi dat is verleend op de in dictumonderdeel 5.6. genoemde PCT-aanvraag, zodat Vetus ook wat dit onderdeel van het vonnis betreft dwangsommen heeft verbeurd.

4.2. Vetus stelt dat zij niet in strijd heeft gehandeld met de veroordelingen van de rechtbank en betwist dat dwangsommen zijn verbeurd. Zij stelt onder meer dat geen sprake is van verhandeling in de zin van het vonnis, omdat i) zij niet vereenzelvigd mag worden met haar distributeur, en ii) de (automatisch gegenereerde) mogelijkheid orders te plaatsen op de website niet als “verhandeling” in de zin van het vonnis kan worden aangemerkt. Daarnaast stelt zij dat haar handelingen teneinde de wijziging van de tenaamstelling te realiseren voldoende zijn geweest en dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele problemen die in dat kader zijn gerezen.

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij de bepaling van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod, zoals de rechtbank heeft gegeven, een redelijke uitleg met zich brengt dat de draagwijdte ervan niet beperkt hoeft te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot toekomstige handelingen, met dien verstande evenwel dat voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 en meer recent HR 5 april 2002, NJ 2003, 356). Een overeenkomstige benadering geldt voorshands ten aanzien van de veroordeling bepaalde handelingen te verrichten, zoals het wijzigen van de tenaamstelling van een octrooi(aanvraag).

Verhandeling (dictumonderdeel 5.5.)

4.4. De onder 4.3. bedoelde maatstaf toepassend is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de door Inno Nautic als verhandeling aangemerkte online orders geen verhandeling door Vetus in de zin van dictumonderdeel 5.5. opleveren. Daartoe is het volgende redengevend.

4.5. De rechtbank heeft Vetus verboden de producten “*waar dan ook te gaan verkopen, verhuren, afleveren of anderszins te gaan verhandelen met gebruikmaking van vertrouwelijke informatie die onder de geheimhoudingsverbintenissen valt*”. Met dit verbod heeft de rechtbank naar voorlopig oordeel beoogd (verder) onrechtmatig handelen door Vetus jegens Inno Nautic te voorkomen. Vooropgesteld zij dat in beginsel heeft te gelden dat slechts de natuurlijke of rechtspersoon jegens wie een dergelijke veroordeling is uitgesproken, door overtreding dwangsommen kan verbeuren. Slechts in (zeer) bijzondere omstandigheden kan op dat uitgangspunt een uitzondering worden aangenomen. Niet aannemelijk is geworden dat Vetus zelf bedoelde website in stand houdt of orders daarvan zou afhandelen. Integendeel, voorshands is voldoende duidelijk dat een andere rechtspersoon, te weten Vetus Marine, LLC., verantwoordelijk is voor de website. Bijzondere omstandigheden om toch Vetus voor het handelen van een derde-vennootschap, te weten Vetus Marine, verantwoordelijk te houden zijn gesteld noch gebleken. Hierbij speelt mee dat Vetus aannemelijk heeft gemaakt dat zij geen, laat staan beslissende, stem heeft in wat Vetus Marine doet. De enkele omstandigheid dat Vetus Marine distributeur is van Vetus Den Ouden Inc (een dochteronderneming van Vetus) en uit dien hoofde gerechtigd is de (merk)naam Vetus te voeren maakt dat niet anders.

4.6. Bij deze stand van zaken kan in dit kort geding in het midden blijven of de aanbieding op de website – zonder dat daarbij ook daadwerkelijk een tank wordt geleverd, want tegenover de gemotiveerde betwisting door Vetus kon ([X] namens) Inno Nautic geen antwoord geven op de vragen of er was geleverd naar aanleiding van de geplaatste orders en zelfs niet of er was betaald voor de orders – kan worden gezien als ‘verhandeling’ in de zin van dictumonderdeel 5.5.

4.7. Dat Vetus andere in onderdeel 5.5. verboden handelingen zou hebben verricht is door Inno Nautic niet gesteld, zodat naar voorlopig oordeel geen sprake is van overtreding van het in dictumonderdeel 5.5. gegeven verbod.

Tenaamstelling (dictumonderdeel 5.6.)

4.8. De rechtbank heeft Vetus veroordeeld om het Nederlandse octrooi 1033185 en de daarop gebaseerde PCT-aanvraag WO 2008/072969 te naam te stellen van Inno Nautic. Na betekening van het vonnis hebben Vetus en Inno Nautic een door Octrooiencentrum Nederland verstrekte akte ondertekend waarbij de octrooi(aanvrag)en in kwestie zijn overgedragen, dat wil zeggen: op naam van Inno Nautic zijn gesteld (r.o. 2.3). De verdere administratieve verwerking van de overdracht is – buiten het zicht van partijen – door Octrooiencentrum Nederland en het WIPO ter hand genomen.

4.9. De tenaamstelling van het Nederlandse octrooi is correct gewijzigd, maar met betrekking tot de op de PCT-aanvraag gebaseerde Amerikaanse verleningsprocedure zijn na de overdracht problemen gerezen, met name omdat niet was voldaan aan formele vereisten. De octrooiaanvraag was destijds ingediend op naam van Vetus Den Ouden N.V. (en stond zo derhalve nog te boek in de VS) terwijl de overdrachtsakte de (nieuwe) naam Vetus N.V. vermeldde, zodat de wijziging in de tenaamstelling ten gunste van Inno Nautic niet (direct) kon worden doorgevoerd. Van deze problemen zijn partijen overigens eerst in de loop van de appelprocedure op de hoogte geraakt.

4.10. Inno Nautic stelt dat het Amerikaanse octrooi (nog steeds) niet op haar naam is gesteld en dat Vetus hiervoor verantwoordelijk is en om die reden dwangsommen heeft verbeurd. Naar voorlopig oordeel heeft Vetus zich evenwel voldoende ingespannen om (tijdig) te voldoen aan de veroordeling tot wijziging van de tenaamstelling. Het Nederlandse octrooi en de PCT-aanvraag (waarbij de VS aangewezen waren) zijn door haar immers binnen de gestelde termijn overgedragen aan Inno Nautic. Vetus heeft voorts na de overdracht steeds, ook nadat de problemen in de Amerikaanse verleningsprocedure aan het licht waren gekomen, voldoende voortvarend haar medewerking verleend aan Inno Nautic teneinde de tenaamstelling te wijzigen.

4.11. Voor zover door Vetus of derden, zoals de aanvankelijk door Vetus ingeschakelde octrooigemachtigden van het kantoor Allied Patents, handelingen zijn verricht in het kader van de verlening en instandhouding van octrooien is voorshands geen sprake van strijd met de in dictumonderdeel 5.6. of enig ander ge- of verbod.

4.12. Naar voorlopig oordeel is, opnieuw naar de onder 4.3. bedoelde maatstaf, geen sprake van strijd met de in dictumonderdeel 5.6. gegeven veroordeling.

Slotsom

4.13. Vetus heeft na 16 juni 2011 niet in strijd gehandeld met dictumonderdelen 5.5. en/of 5.6. van het vonnis van 9 september 2009 en is uit dien hoofde dan ook naar voorlopig oordeel geen dwangsommen verschuldigd. Voor de op 4 juli 2011 gelegde executoriale derdenbeslagen is dan ook voorshands geen basis, zodat ze zullen worden opgeheven.

4.14. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, op de (vele) tussen partijen in het verleden gerezen (executie)geschillen en op de dreiging van nieuwe executoriale (derden)beslagen is naar voorlopig oordeel aanleiding voor het door Vetus gevorderde verbod tot executie van het vonnis van 9 september 2009, althans waar het de dictumonderdelen en handelingen betreft die onderwerp zijn van dit kort geding.

4.15. De door Vetus gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als in het dictum verwoord.

4.16. Inno Nautic zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Vetus worden begroot op:

- dagvaarding	EUR	76,31
- griffierecht		560,00
- salaris advocaat		<u>527,00</u>
Totaal	EUR	1.163,31

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. heft de op 4 juli 2011 door Inno Nautic ten laste van Vetus gelegde executoriale derdenbeslagen op,

5.2. verbiedt Inno Nautic over te gaan tot tenuitvoerlegging van de dwangsommen op grond van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 9 september 2009, voor zover betrekking hebbend op onderdeel 5.5. en/of 5.6. van dat vonnis en de handelingen als verweten in deze procedure, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 25.000,= per dag of gedeelte daarvan dat Inno Nautic in strijd handelt met dit verbod, tot een maximum van EUR 1.000.000,= is bereikt,

5.3. veroordeelt Inno Nautic in de proceskosten, aan de zijde van Vetus tot op heden begroot op EUR 1.163,31,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2011 in aanwezigheid van de griffier.