

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 364732 / HA ZA 10-1550

Vonnis van 30 november 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OTB GROUP B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OTB ENGINEERING B.V.,
gevestigd te Nuenen,
eiseressen,
advocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LEMNIS LIGHTING B.V.,
gevestigd te Barneveld,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LEMNIS LIGHTING PATENT HOLDING B.V.,
gevestigd te Naarden,
3. de vennootschap naar vreemd recht
LEMNIS LIGHTING IP GMBH,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INNOLUMIS PUBLIC LIGHTING B.V.,
gevestigd te Almere,
gedaagden,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Eiseressen zullen gezamenlijk OTB c.s. worden genoemd (in de derde persoon enkelvoud). Waar nodig zullen zij afzonderlijk als OTB Group respectievelijk OTB Engineering worden aangeduid. Gedaagden zullen gezamenlijk Lemnis c.s. genoemd worden. Afzonderlijk zullen zij worden aangeduid als Lemnis, Patent Holding, Lemnis IP en Innolumis. Voor OTB c.s. zijn opgetreden mrs. J.J. Brinkhof, G.T.J. Hoff en E.L. Hoogstraate, allen advocaat te Amsterdam. Lemnis c.s. is bijgestaan door mrs. R.S. Le Poole en P. Kok, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-
- het tussenvonniss van 16 juni 2010;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 12 juli 2011 met de daarin genoemde stukken;
 - de fax van mr. Hoogstraate van 21 juli 2011;
 - de reactie daarop van mr. Kok van 25 juli 2011;
 - de fax van mr. Hoff van 25 juli 2011.

- 1.2. Op de comparitie van partijen is ten aanzien van een deel van het geschil een schikking bereikt. Als gevolg daarvan heeft OTB c.s. de (oorspronkelijke) vordering sub 9 van het in de akte eiswijziging geformuleerde petitum ingetrokken.
- 1.3. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. OTB c.s. is gespecialiseerd in het bouwen van machines ter vereenvoudiging van productieprocessen, procesontwikkeling en productontwikkeling.
- 2.2. Lemnis is een voorloper in duurzame verlichtingsoplossingen op basis van LED (Light Emitting Diode) technologie. Lemnis maakt onderdeel uit van de Tendris Holding groep, welke initieert, ontwikkelt en investeert in bedrijven die zich toeleggen op marktgestuurde, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen. Koninklijke Philips Electronics N.V. heeft in januari 2009 een minderheidsbelang verworven in Tendris Holding B.V.
- 2.3. Patent Holding en Lemnis IP zijn groepsvennootschappen van Lemnis.
- 2.4. Innolumis is een joint venture vennootschap waarin Lemnis en Imtech Infra B.V. respectievelijk een belang van 60% en 40% houden. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van op LED verlichtingstechniek gebaseerde verlichtingsapparatuur, in het bijzonder straatverlichting.
- 2.5. Lemnis en OTB c.s. zijn in mei 2005 besprekingen gestart over een samenwerking. De samenwerking zag op een idee van de heer [X] met betrekking tot een schakelmechanisme / specifieke lichtbron¹ ten behoeve van LED verlichting. Op het moment van de besprekingen had Lemnis ter zake reeds enkele octrooiaanvragen ingediend. De besprekingen hebben geleid tot ondertekening van een Memorandum of Understanding (hierna: MoU) op 17 november 2005. Deze MoU luidt voor zover hier relevant als volgt:

Whereas:

(...)

- B. Lemnis has filed different patents with respect to a new LED lighting configuration and is looking for an economic way to produce the LED light source;

¹ Een lichtbron is de belangrijkste component van het eindproduct LED-lamp.

-
- C. OTB has (amongst others) made its business in the field of machine production where the cost of labour, maintenance, energy and raw material is optimised;
 - D. OTB has ideas to build a machine that would be capable of producing the LED light source resulting in a dramatically diminished price of the LED light source. Further, both parties believe that such machine would be cost efficient;
 - E. Parties wish to establish the scope of their cooperation and the basis for the delivery of the LED light source production machine (the “**Machine**”) by OTB to Lemnis and the consideration to be paid by Lemnis to OTB.

The Parties agree as follows:

1. Scope of the agreement

- 1.1 Parties wish to cooperate with respect to the development of the Machine for the production of new LED light sources. As soon as a Proof of Principle is developed by OTB that meets the requirements of the Parties, the Parties have agreed that Lemnis will order one Machine. The Machine must be capable of producing at least 1 million LED light sources per year.
- 1.2 The Parties are still in the process of preparing the specifications for the Machine and the Way the LED light sources should be produced.
- 1.3 The Parties are aiming to have the first Machine available for production of the LED light sources in July 2006. Definitive date and specific conditions are to be determined in the Machine purchasing agreement.

2. Intellectual property rights

- 2.1 Lemnis and its affiliated companies are the sole and exclusive owner of all intellectual property rights (“**IPR**”) with respect to the LED light sources. Furthermore, Lemnis or one of its affiliated companies will become the sole and exclusive owner with respect to all IPR with respect to the Machine, with the explicit exception of:
 - a. intellectual property rights (both on processes and/or equipment) that are used in the Machine which have already been developed in the past by OTB and are owned by OTB; and
 - b. processes and/or equipment solutions that are considered to be common knowledge.

For the avoidance of doubt, this agreement does not in any way involve any transfer of IPR by Lemnis to OTB.

(...)

4. Pricing of the Machine

- 4.1 OTB will produce a Machine that can produce a minimum of 1 million LED light sources per year. The cost of production per LED light source is estimated

to be around Euro 1. The Parties will agree on the specifications of the LED light source that the Machine produces.

- 4.2 The Parties have agreed that Lemnis will purchase the Machine at cost price plus 5%. Once the Parties are ready with their preparations and studies on the technology (article 3), OTB will give an estimated purchase price for the Machine. Cost price being defined as all raw material costs and all personnel costs directly related to the construction of the Machine and all other costs agreed upon by the Parties.

5. Cooperation for additional Machines

- 5.1 The Parties have agreed that OTB will produce one or more Machines if and when the Machine turns out to be a success and third parties which to purchase or lease the Machine.

In case OTB produces Machines, OTB will receive i) the cost price plus 5% per Machine to be paid during the first year of the lease of the Machine to third Parties, ii) a percentage of the yearly licensing fee Lemnis will receive for the leased Machine by third parties and iii) a percentage of the licensing fee Lemnis will receive per LED light source produced by the machine. The percentages are laid down in Annex A to this Agreement.

In case of sale of Lemnis and/or IPR OTB will receive 10% of the proceeds of this sale, corresponding with the 10% royalties.

- 2.6. De 'Proof of Principle' (artikel 1.1 MoU) is door OTB c.s. niet op de streefdatum (juli 2006) aan Lemnis geleverd.
- 2.7. In de loop van 2006 constateerden Lemnis en OTB c.s. dat hun samenwerking een bredere vorm had aangenomen dan uitsluitend het uitvoering geven aan de MoU.
- 2.8. Op 15 september 2006 is bijvoorbeeld tussen [A] en [B] (OTB c.s.) en [C] (Lemnis) gesproken over het aangaan van een Joint Development Agreement welke betrekking zou hebben op de ontwikkeling van een LED armatuur voor straatverlichting. De uitkomst van dit gesprek heeft [B] per e-mail van 18 september 2006 aan zijn collega's bij OTB c.s. gerapporteerd. De e-mail luidt voor zover hier relevant als volgt:

Afgelopen vrijdag hebben [A] en ik met [C] van Lemnis overleg gevoerd hoe het een en ander verder voort te zetten:

Conclusie:

1. Lemnis wil graag dat OTB development partner is en OTB Eng [i.e. OTB Engineering, Rb] wil graag development partner van Lemnis zijn.

2. We hebben een **JDA** nodig om dit samen af te kaarten en te bekrachtigen mbt IP etc.

3. Ontwikkelactiviteiten zullen zich uitstrekken over

3.1 Technologie ontwikkeling gele LED

3.2 Light Engine improvements & Production Automation

3.3 Product Engineering met name op het gebied van Assimilatie verlichting
(Kas) en Straat verlichting

(...)

5. Een globale beschrijving van een **ontwikkelprogramma voorstel voor 2007** vormt onderdeel van de JDA.

(...)

7. Er dient een **'Business Agreement'** te worden opgesteld hoe dit partnerschap verder gestalte krijgt en hoe die kosten worden gefinancierd. Hier zijn diverse vormen mogelijk.
→ [F] & Frans bepalen vorm?

(...)

2.9. Op 23 oktober 2006 heeft [B] (OTB c.s.) een eerste concept van een Joint Development Agreement aan [C] (Lemnis) toegestuurd. Op 27 oktober 2006 heeft [C] (Lemnis) aan [B] (OTB c.s.) een concept van de bijlage bij de Joint Development Agreement toegestuurd. Op 12 december 2006 heeft [B] (OTB c.s.) [C] (Lemnis) een offerte met betrekking tot de werkzaamheden voor de straatverlichting gestuurd. Die offerte luidt voor zover hier relevant als volgt:

7 Pricing

OTB Engineering is pleased to offer the following pricing.

Pricing	hour rates
• Senior research engineer	€120,-
• Research engineer	€90,
• Application engineer	€60,
• Mechanical engineer	€60,
• Tool shop labor	€60,

Table: pricing

(...)

Final pricing and invoice amount to Lemnis is based on actual cost incurred by OTB Engineering.

De begeleidende e-mail van [B] luidt voor zover hier relevant als volgt:

(...)

De status en statements voor zover bekend:

1. [F] en [E] zijn in gesprek met [D] betreffende een business agreement. Hierin dient te worden overeengekomen:
 - IP rechten en royalties
 - Financiering en betalingscondities betreffende de geleverde diensten en goederen.

- Invoegen en overeenkomen van ontwikkelingsplanning 2006

2. Het voorstel JDA met bijlage is opgesteld. Het is handig in het kader van de uitvoering van opdrachten dit zsm te bekrachtigen met handtekeningen.

3. Voor het ontwikkeltraject Streetlighting is bijgevoegd de Quote20061212 [bedoeld wordt: de hierboven bedoelde offerte, Rb]

4. Een ontwikkelprogramma op het gebied van LED Dies en Die productie technology is nog niet gedefinieerd.

5. De lichtbron productie automatisering zoals gedefinieerd in de overeenkomst van Nov 2005 is niet als project gedefinieerd in de JDA en ook niet van start gegaan. Dit project kan wel volgens de oorspronkelijke overeenkomst in overleg separaat weer vorm krijgen.

(...)

- 2.10. Op 20 november 2006 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Friedwart Barfod en [D] (Lemnis) enerzijds en [E] en [F] (OTB c.s.) anderzijds. De inhoud van dit gesprek is op 21 december 2006 door [L] en [D] schriftelijk bevestigd aan OTB c.s. Zij schrijven:

(...) De insteek van dit gesprek was om de samenwerking die OTB en Lemnis in 2005 zijn gestart te verdiepen en te verbreden. Partijen zijn immers van oordeel dat de getekende Letter of Intent ("Lol") [steeds waar hierna in citaten Letter of Intent of – afgekort – LOI wordt genoemd, wordt bedoeld: MoU, Rb] niet langer voldoende is en inhoudelijk niet langer de juiste afspraken weergeeft.

Partijen hebben gedefinieerd dat er drie niveau's zijn waar samengewerkt wordt, te weten:

1. Het opzetten van de efficiënte productie van (groene) dice in een joint venture vennootschap op een 50-50 basis. De kosten van deze samenwerking komen ten laste van beide partijen;
2. Het maken van een machine die efficiënt lichtbronnen kan maken. In deze samenwerking wordt uitgegaan van de uitgangspunten en financiële vergoedingen als verwoord in de Lol.
3. De productie en engineering van prototypen van een product op basis van de Lemnis technologie, zoals de reeds ontwikkelde Pharox en de in ontwikkeling zijnde straatverlichting en kasverlichting. In dit geval zou gelden dat OTB de betreffende manuren betaald krijgt en 10% van de door Lemnis ontvangen royalty op de gebruikte lichtbron. Tevens hebben partijen gezien de bijdrage van OTB bij de totstandkoming van de Pharox besloten om de royalty per lichtbron per Pharox (E27) te verhogen tot 20% (ipv 10%) van de door Lemnis ontvangen royalty.

Naast deze onderwerpen op hoofdpunten is door [B] en [C] de afgelopen maanden gesproken over een meer concrete uitwerking van het hiervoor genoemde niveau 3. Deze uitwerking is beschreven in een concept Joint Development Agreement.

Begin januari 2007 zullen we weer bij elkaar komen om de definitieve richting en samenwerking vast te stellen en vast te leggen in een uitgebreidere overeenkomst zodat we ons volledig kunnen gaan concentreren op het veroveren van de led verlichtingsmarkt. De zeer wezenlijke bijdrage van OTB in het verleden stellen we bijzonder op prijs. (...)

- 2.11. Op 15 januari 2007 vindt opnieuw een bespreking plaats tussen Lemnis en OTB c.s.
- 2.12. [F] (OTB c.s.) heeft naar aanleiding van de bespreking van 15 januari 2007 op 25 januari 2007 intern binnen OTB c.s. een memo verspreid, waarvan de inhoud voor zover hier relevant als volgt luidt:

Afspraken gemaakt tijdens meeting Lemnis / OTB op 15 januari 2007:

Inhoud MOU d.d. 17 november 2005 is door de ontwikkelingen enigszins achterhaald en dient te worden aangepast en vervangen door definitieve overeenkomst.

- OTB Engineering maakt offerte voor de ontwikkeling van proces en ontwikkeling en productie van machineconcept om groene LED's te maken. Deze kosten / investeringen zullen gedragen worden door een nieuw op te richten joint-venture tussen Lemnis en OTB en eventueel een derde (financiële) investeerder-aandeelhouder. Verhouding tussen Lemnis en OTB in joint-venture in beginsel op basis van gelijke inbreng en daarmee procentueel aandeelhouderschap, tenzij inbreng niet gelijk is. De joint-venture zal een zelfstandige onderneming worden en alle eventueel ontwikkelde IP zal door de joint-venture worden gehouden.
- OTB Engineering maakt offerte voor de ontwikkeling en productie van een produktiemachine voor de lichtbron.
- Aandeel OTB in royalties Lemnis op lampen zal als volgt worden:
 - 20% aandeel in totale royalty inkomsten Lemnis op de PharoX / E27 lamp
 - 10% aandeel in totale royalty inkomsten Lemnis op de lamp voor de applicatie straatverlichting
 - 10% aandeel in totale royalty inkomsten Lemnis op de lamp voor de applicatie kasverlichting.
- OTB heeft recht op 10% van de verkoopopbrengst van aandelen Lemnis danwel van de verkoopopbrengst van de IPR door Lemnis (zowel via een aandelentransactie als via een asset transactie). Doel van de partijen is om e.e.a. voor OTB fiscaal gunstig te structureren.
- Op dit moment is de vordering (uren) van OTB op Lemnis €140.000. Afsproken is dat Lemnis 50% van deze vordering zal betalen (€70.000) en dat het restant door OTB zal worden gedragen op basis van de afspraak met betrekking tot een groter aandeel van OTB in de royalty inkomsten van Lemnis op de PharoX / E27 lamp (20% in plaats van 10%).
- De eerste reactie van Lemnis op het concept JDA van OTB was dat zij van mening is dat de IP die zal worden opgebouwd voor Lemnis zal zijn (immers de uren zijn betaald, ook al is het uurtarief laag) en niet voor OTB. OTB kan, volgens Lemnis, de opgebouwde IP wel gebruiken (zonder vergoeding) voor alle andere applicaties buiten de applicatie licht. Daarnaast zal uiteraard reeds in het

verleden door OTB opgebouwde en voor de lichtbron en/of produktiemachine relevante en te gebruiken IPR (background) eigendom van OTB blijven.

- Vanaf afrekening en splitsing van de openstaande faktuur ad €140.000 zullen alle door OTB in opdracht van Lemnis gemaakte kosten / uren worden betaald door Lemnis.
- Met betrekking tot de produktiemachine voor de lichtbron (o.a. aandeel OTB in toekomstige inkomsten uit hoofde van lease / verkoop) blijven de afspraken die daaromtrent gemaakt zijn in de MOU van 17 november 2005 geldig, met uitzondering van de streefdata zoals in de MOU vermeld.

- 2.13. [D] (Lemnis) heeft naar aanleiding van de bespreking van 15 januari 2007 op 29 januari 2007 een notitie opgesteld en verzonden aan [F] en [E] (OTB c.s.), waarvan de inhoud voor zover hier relevant als volgt luidt:

Inleiding

Deze notitie heb ik opgesteld naar aanleiding van onze bespreking van afgelopen week om te komen tot een brede, goed opgezette en voor iedereen duidelijke samenwerking. De door ons getekende Letter of Intent ("Lol") betreffende de ontwikkeling van een led lichtbronmachine dekt al ruime tijd de samenwerking niet. Deze notitie is bedoeld om de samenwerking in een overeenkomst vast te leggen en om de samenwerking over 2006 ook vanuit financieel oogpunt af te ronden.

Samenwerkings niveau's

1. Het opzetten van de efficiënte productie van (groene) "dice" in een joint venture vennootschap (de "JV") op een 51% Lemnis en 49% OTB basis. De kosten van de samenwerking en van de JV komen ten laste van beide partijen en partijen zullen gezamenlijk de financiering moeten regelen;
2. Het maken van een machine die efficiënt lichtbronnen kan maken. In deze samenwerking wordt uitgegaan van de uitgangspunten en financiële vergoedingen als verwoord in de Lol. Lemnis heeft voorgesteld om de activiteiten onder 2 ook te verrichten in de JV. Dat zou inhouden dat OTB het oorspronkelijke belang van 30% op de machine opbrengsten verhoogt ziet worden tot 49%. Daarnaast was in de LOI nog meer geregeld:
 - a. De prijs van een lichtbron zou rond de 1 €bedragen (oorspronkelijk inclusief dice)
 - b. De Machine moet 1 mio leds kunnen produceren
 - c. Lemnis koopt de machine tegen kostprijs plus 5% te betalen bij gereedkomen van de machine
 - d. Bij productie van meerdere machines krijgt OTB
 - i. Kostprijs + 5%
 - ii. 30% van de marge die Lemnis maakt op de machine
 - iii. 10% van de royalties die Lemnis verdient op de lichtbron
 - e. Alle IP is van Lemnis behalve i) alle IP die al van OTB is en gebruikt wordt in de machine, ii) de ontwikkelde IP mag door OTB gebruikt worden op andere gebieden dan

verlichting en iii) bij verkoop van Lemnis of de IPR krijgt OTB 10% van de proceeds van deze verkoop corresponderend met 10% van de royalties.

Het voorgaande houdt in dat OTB manuren zou voorschieten tot de machine gereed zou zijn om dat kostprijs plus 5% te krijgen. In het kader van de financiering van de JV moet hier rekening mee gehouden worden. Daarnaast gaan partijen ervan uit dat OTB in de JV hetzelfde lage urentarief zal hanteren.

3. De productie en engineering van prototypen van een product op basis van de Lemnis technologie, zoals de reeds ontwikkelde Pharox en de in ontwikkeling zijnde straatverlichting en kasverlichting. In dit geval zou gelden dat OTB de betreffende manuren betaald krijgt en 10% van de door Lemnis ontvangen royalty op de gebruikte lichtbron. Tevens hebben partijen gezien de bijdrage van OTB bij de totstandkoming van de Pharox besloten om de royalty per lichtbron per Pharox (E27) te verhogen tot 20% (ipv 10%) van de door Lemnis ontvangen royalty.

(...)

Financiële afronding 2006

Partijen hebben afgesproken dat van de openstaande factuur van €140.000, beide partijen de helft voor hun rekening zullen nemen. Lemnis zal derhalve €70.000 betalen aan OTB. Daarmee zijn alle werkzaamheden over het jaar 2006 en de financiële vergoedingen afgerond.

- 2.14. Op 30 januari 2007 stuurt [F] (OTB c.s.) een e-mail aan [D] (Lemnis) naar aanleiding van diens opgestelde notitie (vgl. r.o. 2.13.). De inhoud daarvan luidt als volgt:

Ik heb je notitie gelezen.

Twee dingen. Wij zijn in zoverre op het verkeerde been gezet tijdens onze meeting in Eindhoven, dat blijkt het totaal van de openstaande facturen per 31/12/2006 niet Euro 140.000 is maar Euro 300.000 blijkt te zijn (in 2007 zijn er voor ca. Euro 40.000 aan rekeningen gestuurd).

Hoe men zich hierover heeft kunnen vergissen is mij een raadsel, maar het bedrag is wel een feit.

Ik stuur je een overzicht van de invoices hierbij toe. Daar moeten we het dan donderdag ook over hebben.

Ik ben het met de inhoud van je memo in grote lijnen eens, zij het dan dat ik niet helemaal begrijp wat je bedoelt met de alinea onder 2e). Klopt het dat je voorstelt dat OTB de manuren en materiaalkosten inzake de te bouwen machine moet voorschieten? Dat lijkt me niet gezond. Ik denk dat OTB twee offertes moet maken:

1. een offerte voor de groene "dice" machine; 2. de eerste produktiemachine voor de lichtbron (kostprijs +5%).

Als de JV e.e.a. acceptabel vindt zullen die opdrachten geplaatst worden, maar we moeten dan eerst de JV zodanig kapitaliseren / financieren dat deze als een normaal bedrijf (op arm's length basis) aan de contractuele verplichtingen kan voldoen.

Volgens mij begrijp ik wat je bedoelt met de opmerkingen over IE / IP en ben ik het daar ook mee eens, maar laten we dat donderdag nog even doornemen.

Conclusie:

We gaan een JV oprichten die twee activiteiten heeft:

1. het maken en verkopen (arm's length basis qua prijs) van groene "dice"; 2. het verkopen / leasen aan derden van produktiemachines voor de lichtbron (welke machines bij OTB zullen worden besteld).

Daarnaast zal OTB worden ingehuurd om de applicatie kas- en straatverlichting verder te ontwikkelen waarvoor OTB haar manuren betaald krijgt (lage tarief ad Euro 90,- per uur). Op kas- en straatverlichting ontvangt OTB 10% van de door Lemnis te ontvangen royalties. Voor de Pharox is dat percentage 20%.

Tot slot gaan we inderdaad onderzoeken om tot een zodanige structuur te komen dat OTB vanuit fiscaal oogpunt zo gunstig mogelijk wordt behandeld bij een verkoop van Lemnis / de IE-IP.

- 2.15. Na januari 2007 hebben Lemnis en OTB het advocatenkantoor Houthoff Buruma ingeschakeld om de uitgangspunten voor de nieuwe overeenkomst om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst (de "Cooperation Agreement"). De Joint Development Agreement en de Business Agreement verdwenen hiermee naar de achtergrond.
- 2.16. Bij e-mail van 28 maart 2007 stuurt een kandidaat-notaris van het voornoemde advocatenkantoor een (derde) concept van de Cooperation Agreement. Op dat moment luidt de inhoud van genoemd concept voor zover hier relevant als volgt:

(...)

Lemnis and OTBG [OTB Group, Rb] hereinafter individually referred to as "**Shareholder**" or jointly as the "**Shareholders**" and the Lemnis, OTBG, OTBE [OTB Engineering, Rb] and the Company (as defined below) hereinafter individually referred to as a "**Party**" or jointly as the "**Parties**".

Recitals:

A. Lemnis and its Affiliates (as defined below) develop and manufacture led lighting technology and have developed a durable light source based on this technology (the "**LED Light Source**").

(...)

H. Lemnis and OTB wish to structure their cooperation by incorporating a joint venture company with the name Lemnis OTB Lighting B.V. (...) (the "**Company**").

(...)

1. Definitions and interpretation

- 1.1. In this Agreement, the following words shall, unless the context requires otherwise or unless specified otherwise in this Agreement, have the following meanings:

(...)

LED Light Source the light source produced by Lemnis and mentioned in Recital A;

LED Machine a machine that is able to produce LED Light Sources in a fast and cost efficient manner, the specifics whereof are further described in Clause 5;

5. The LED Machine

- 5.1. The Shareholders shall further cooperate in order to develop the LED Machine. Once a proof of principle of the LED Machine is developed by OTB which is in accordance with the technical specifications set out in Schedule 5.1, Lemnis shall order one LED Machine from the Company, and the Company shall in its turn order one LED Machine from OTBE. OTBE shall produce and deliver such LED Machine to the Company in order to deliver it to Lemnis.

- 5.2. The Company shall purchase the LED Machine from OTBE at cost price + 5 % and Lemnis shall purchase the LED Machine from the Company for the same price.

- 5.3. After the first LED Machine produced by OTBE at the order of the Company that shall be delivered by the Company to Lemnis, the Company shall order LED Machines from OTBE in order to lease, sell or otherwise exploit these LED Machines to third parties. The purchase price for a LED Machine to be paid by the Company to OTBE shall be cost price + 5 %.

6. Further cooperation

- 6.1. In addition to the development and production of the Dice and Dice Machine and the LED Machines, Lemnis and OTB wish to cooperate with respect to the further development of greenhouse and public lighting. OTB invoices its work in this respect to Lemnis at an hourly rate of €90,- (excluding VAT). However, in case Lemnis hires OTB with respect to work for the account of third parties, OTB will invoice its work done at an hourly rate exceeding €90,- (excluding VAT) to Lemnis, or directly to the third party. In that case Lemnis will then invoice OTB for the difference between these amounts, which will be settled through the running account (*rekening-courant*) between Lemnis and OTB.

- 6.2. Upon receipt of the LED Machine, Lemnis shall produce LED Light Sources for its own use and for exploitation thereof.

- 6.3. OTB shall be entitled to:

-
- a. 20 % of the royalties received by Lemnis on the sale of the PharoX (E27) by Lemnis or third parties; and
 - b. 10 % of the royalties received by Lemnis on the sale of other LED Light Sources by Lemnis or third parties.

(...)

In het concept worden vier Schedules genoemd, waarvan er één (concept oprichtingsakte van de op te richten joint venture vennootschap Lemnis OTB Lighting B.V.) door het advocatenkantoor is opgesteld. De overige Schedules zouden worden opgesteld door OTB c.s. Dit betrof een omschrijving van de specificaties van de "Dice Machine" (Schedule 4.1), een omschrijving van de specificaties van de "Led Machine" (Schedule 5.1) en een overzicht van de intellectuele eigendomsrechten van Lemnis en OTB c.s. (Schedule 7.1).

- 2.17. Bij e-mail van 30 maart 2007 schrijft de kandidaat-notaris aan [D] (Lemnis) en [F] (OTB c.s.):

Naar aanleiding van mijn telefoongesprekken met ieder van jullie vandaag:

- [F] reageert komende dagen op de laatste aanpassingen in de overeenkomst, heb hem telefonisch de wijzigingen in 11.3 en 13.3 toegelicht.

- [F] gaf aan liever niet te tekenen voor de Schedules er zijn.

- [D] gaf aan dat hij vandaag wilde tekenen ondanks ontbreken Schedules omdat de datum van 30 maart nou eenmaal genoemd was, maar had er geen problemen mee om dit iets te verschuiven.

Voorstel om eind volgende week, als [F] terug is uit China, weer even contact te hebben.

- 2.18. Bij e-mail van 5 juni 2007 schrijft de kandidaat-notaris aan Lemnis en OTB c.s.:

Hoop dat alles goed gaat met jullie. Sinds eind maart hebben [Y] en ik niets meer van jullie gehoord over de Cooperation Agreement tussen Lemnis en OTB.

Op dat moment was de tekst van de overeenkomst min of meer finaal, maar moesten de bijlagen nog worden opgesteld. Deze bijlagen betreffen specificaties van de Dice Machine en de LED Machine en een overzicht met de huidige IP rechten van zowel Lemnis als OTB. Ik vroeg me af wat de stand van zaken hierin inmiddels is. Als voorzienbaar is dat er op korte termijn getekend kan worden, dan zou ook met de oprichting van de joint venture zelf, Lemnis OTB Lighting BV, een start gemaakt kunnen worden.

- 2.19. Op 13 augustus 2007 heeft [G] (CEO bij OTB c.s.) van OTB c.s. concept Schedules 4.1 en 5.1 aan [C] van Lemnis verzonden. De begeleidende e-mail luidt voor zover hier van belang als volgt:

Zoals we vorige week vrijdag hebben afgesproken, hierbij de DRAFT schedules 4.1 (DIES ontwikkeling) en 5.1 (LED machine) als addendum voor het samenwerking overeenkomst. Graag jou (en overige LEMNIS) feedback en comments.

Vrijdag hebben we het een en ander al verbaal doorgenomen. Blijkt dat de projecten (genoemd in de Schedule's) erg afwijken van het originele plan wat in 2005 in een LOI beschreven staat. Op zich zijn de wijzigingen goed te verdedigen. Ik ben van mening dat alle aandeelhouders van de JV nog een keer bij elkaar moeten zitten om de gevolgen onder ogen te zien. Er is nl. veel meer cash nodig indien beide projecten gelijktijdig gestart moeten worden.

(...)

Zoals we vorige week afgesproken hebben moeten we nog Schedule 7.1 (current IP) op zetten.

2.20. Bij e-mail van 15 augustus 2007 schrijft [C] (Lemnis) aan [G] (OTB c.s.):

Dank voor je mail. Ik kom deze week nog met een reactie op de bijlagen. Zoals we al hebben besproken vereisen de aangepaste plannen in combinatie met de initiële afspraken en de reële kosten een gesprek tussen de aandeelhouders. (...)

De hoogte van de royalty moeten we dan ook aftikken.

2.21. Bij e-mail van 22 augustus 2007 heeft [G] (OTB c.s.) aan [C] (Lemnis) concept Schedule 7.1 (getiteld: "Intellectual Property") gezonden.

2.22. Bij e-mail van 22 augustus 2007 schrijft [H] (Tendris) aan [F] (OTB c.s.):

Fortis heeft voor Lemnis OTB Lighting B.V. een rekening geopend onder nummer (...)

Hierbij verzoek ik u de helft van het oprichtingskapitaal zijnde euro 9000,- hierop te storten.

Lemnis heeft haar deel al gestort.

Na ontvangst zal Fortis een verklaring aan Houthoff Buruma sturen zodat Lemnis OTB Lighting B.V. definitief kan worden opgericht.

2.23. Bij e-mail van 7 september 2007 heeft [G] (OTB c.s.) aan [C] (Lemnis) om een reactie verzocht op de door [G] aan [C] verzonden Schedules 4.1, 5.1 en 7.1 bij de Cooperation Agreement.

2.24. Op 25 september 2007 heeft tussen Lemnis en OTB c.s. een bespreking plaatsgevonden met betrekking tot de door hen op te richten joint venture vennootschap.

2.25. Bij e-mail van 9 oktober 2007 schrijft [G] (OTB c.s.) aan [C] (Lemnis):

(...)

Bijgevoegd is een laatste DRAFT (5) contract, met de afgesproken wijzigingen van onze kant erin.

- Punt 4.4 en 5.4 zijn toegevoegd zoals besproken tussen beide partijen, om een duidelijke GO – NO GO te geven van de projecten in de JV door de aandeelhouders van de JV

(...)

Hopend dat je hier je commentaar op wil geven, of verder wil distribueren. Ik zal aan [F] vragen of hij eind deze week contact opneemt met [D], zodat beide ook hun consensus kunnen geven of de LOI van 2005 overeenkomt met alle omschrijvingen binnen deze overeenkomst. Ik heb begrepen dat volgende week een afspraak gepland is, waar deze overeenkomst eindelijk tot een getekende versie zal gaan leiden.

2.26. Bij e-mail van 9 oktober 2007 stuurt [H] (Tendris) een reminder aan [F] (OTB c.s.) ter zake het te storten aandeel oprichtingskapitaal.

2.27. Bij e-mail van 10 oktober 2007 antwoordt [F] (OTB c.s.) aan [H] (Tendris):

(...)

De reden van het nog niet storten van de helft van het oprichtingskapitaal is gelegen in het feit dat de Cooperation Agreement tussen Lemnis Lighting B.V. en OTB nog niet getekend is.

Wij verwachten tot ondertekening met Lemnis te kunnen overgaan op 19 oktober a.s. Mocht deze Agreement om wat voor reden alsnog niet getekend worden (waar geen enkele reden voor is) dan heeft het geen zin om de JV op te richten.

Na ondertekening op 19 oktober zullen wij onmiddellijk overgaan tot storting van ons deel van het kapitaal.

(...)

2.28. Begin november 2007 heeft [G] (OTB c.s.) met [I] van Tendris gesproken. [G] verzoekt [I] bij e-mail van 9 november 2007 om zijn commentaar op de concept Cooperation Agreement aan te leveren.

2.29. Bij e-mail van 21 november 2007 heeft [I] (Tendris) zijn commentaar aan [G] (OTB c.s.) toegezonden in de vorm van een gewijzigd zesde concept van de Cooperation Agreement, ter bespreking op 22 november 2007. Artikel 6.3. is daarbij als volgt gewijzigd:

6.3. OTB shall be entitled to:

- a. ~~20~~10 % of the royalties received by Lemnis IP on the sale of the Pharox (E27) by Lemnis or third parties; and
- b. In case OTB produces Light Source Machines, 10 % of the royalties Lemnis IP will receive per LED Light Source produced by the Light Source Machine received by Lemnis IP on the sale of other LED Light Sources by Lemnis or third parties, subject to the production of the Light Source Machine.

7.4. Lemnis IP grants OTB a right of 10% of ~~the value~~ the proceeds of a sale of all or part of its shares of its indirect 100% Swiss subsidiary Lemnis Lighting IP GmbH, or a sale of the proceeds of a sale of all or part of the intellectual property rights corresponding to the entitlements of article 6.3, held by Lemnis IP which are related to the carrying out of this Cooperation Agreement Lighting IP GmbH to a third party. In case the Lemnis group of companies will be restructured as a result of the KPMG tax advice, Lemnis will inform OTB thereof. In case required or desired by one of the Parties as a result of this

restructuring, Lemnis and OTB will enter into an amendment agreement with respect to the subject of the provision in this Clause 7.4.

2.30. Op 22 november 2007 heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen Lemnis en OTB c.s.

2.31. Bij e-mail van 26 november 2007 schrijft [G] (OTB c.s.) aan [I] (Tendris):

Naar aanleiding van ons gesprek Donderdag jl (Nov 22) ben ik me meer gaan realiseren dat de verwachting patronen van beide partijen niet met elkaar in overeenstemming zijn.

Hier zijn natuurlijk allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Op dit moment denk ik dat we snel en duidelijk in kaart moeten brengen wat beide partijen bedoelen en verwachten.

Door het getreuzel en lange aanloop die beide partijen nodig gehad hebben, zijn er nogal wat veranderingen in omstandigheden van toen de LOI getekend is en nu.

Dit is in groot nadeel van OTB. Eigenlijk wat ik zeggen wil is dat ik niet duidelijk op mijn vizier heb wat de business case van OTB is in deze??

Ook is me opgevallen (doordat het verwachtingspatroon van beide partijen ver uit elkaar liggen) dat er verschillende interpretaties mogelijkheden zijn van alle percentages waarover gesproken wordt.

(...)

Door al deze onduidelijkheid zou ik graag een rekenvoorbeeld hebben met actuele cijfers voor 2007 en een gebudgetteerd model voor 2008 met een forecast tot en met 2012. Dus met aantallen en absolute bedragen (Ik begrijp maar al te goed dat hoe verder te tijdslijn komt hoe subjectiever de inschattingen zijn). Voor OTB is dit van belang om na te gaan of er ooit revenuen komen voor alle investeringen die we hebben gedaan in de afgelopen 2 jaar en de geplande investeringen voor de toekomst.

(...)

2.32. Bij e-mail van 30 november 2007 aan [I] (Tendris) schrijft [G] (OTB c.s.):

Ik hoop dat je vandaag een groot gedeelte van de basis samenwerkingsovereenkomst hebt kunnen door nemen, samen met [Y]?

Ik heb vandaag [F] moeten bijpraten met waar we staan. Zijn reactie was onbeschrijflijk / teleurstellend dat volgens de LOI geen enkele licentie naar OTB zou komen. Dit was nooit de intentie tussen [D] en hemzelf. Ik heb geprobeerd om hem gerust te stellen dat er een nieuw voorstel vanuit Lemnis zou komen. Om eerlijk te zijn, staan in de LOI ook bedragen genoemd die verder de benefits voor OTB uitrekenen (hier is uitgegaan van Euro 2,-/ lichtbron zijnde 100% licentie waar het deel van OTB uit berekend wordt, en men is er toen ook van uit gegaan dat de lichtbron geproduceerd zou gaan worden op "de machine".) Er is in een later stadium gesproken over het feit dat OTB heel andere dingen is gaan doen, meer applicatie ontwikkeling ipv machine ontwikkeling. Doordat dit een ontwikkeling was die zorgde voor het momentum van Lemnis is de verhoging van de licentie tot sprake

gekomen, wetende dat de machine niet ontwikkeld zou zijn in de periode zoals voorgesteld in de LOI.

Je kan je misschien voorstellen dat dit hele andere perspectieven laat zien dan die ik recentelijk concludeer uit onze bespreking.

Ik hoop dat je me snel hierover meer kan informeren, aangezien in deze situatie steeds meer geluiden opgaan dat wij 2 jaar geïnvesteerd hebben in iets wat voor OTB een lucht ballon blijkt te zijn. Iedereen begint onrustig en ongeduldig te worden dat dit nu al meer dan 2 jaar ligt.

Laat me snel iets weten voor dat het hier verder uit de hand gaat lopen.

2.33. Op dezelfde dag reageert [I] (Tendris) in een e-mail aan [G] (OTB c.s.) als volgt:

Als besproken, wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

Ik hoop dat je ook naar [F] gecommuniceerd hebt, dat het nooit zo mag zijn dat wij succes hebben en onze trouwe partner OTB op de blaren blijft zitten.

Ik kan er ook niets aan doen dat in de LOI staat dat royalties afhankelijk zijn van lichtbronnen uit de machine. Hier moeten we een oplossing voor vinden.

Volgens mij voor ons twee stappen:

- * Wat voelt goed en sluit aan bij de waarde die jullie hebben toegevoegd (maandag afronden bij de partnermeeting)
- * Welke volumes en royalties worden er verwacht, zodat jij financial model van OTB kan afronden (deze info hebben wij woensdag)

Ik stel voor dat we eind volgende week bij elkaar zitten om een en ander af te ronden. Geeft ook een duidelijke deadline. Hebben we in deze drukte wel nodig!

Overigens stel ik voor dat ik maandag [F] even bel om hem gerust te stellen.

2.34. Op 21 december 2007 stuurt [I] (Tendris) een e-mail aan [G] (OTB c.s.) met de volgende inhoud:

Zoals afgesproken hierbij een voorstel voor het afronden van de discussie over de samenwerking tussen OTB en Lemnis.

Het voorstel is in lijn met de verschillende activiteiten die wij samen ontplooiën:

1. Lichtbronmachine

- o Royalty – geen wijzigingen ten opzichte van afspraken uit 2005 – 10% royalty op de basis lichtbron IP voor elke lichtbron uit de machine
- o Verkoop van de machine loopt via de JV: 50% upside voor OTB vs. 30% in 2005 afspraak

- Lemnis koopt machines voor zelfde prijs van JV als JV betaald aan OTB (kost +5%). Lemnis kan niet direct doorverkopen, dit gaat via JV.

2. Dies machine – 50/50 JV structuur

3. Pharox – compensatie voor werkzaamheden om Pharox 1 te realiseren

Zoals aangegeven willen wij OTB graag onze waardering tonen voor de werkzaamheden die OTB verricht heeft bij het totstandkomen van Pharox 1. De gedachte is dat OTB 10% van de royalties op basis van de lichtbron IP voor elke Pharox E27 krijgt, met daarbij de volgende kanttekeningen:

- Uitkering zou pas kunnen indien Lemnis cash flow positief is
- Hoe gaan we om met het feit dat additionele investeringen vereist zijn voor het realiseren van hoge volumes – R&D, productie, sales & distributie – oneindige afspraak lijkt niet realistisch
- Zie bijgaand spreadsheet voor een indicatie

4. Overige applicaties

Straatverlichting

- OTB investering is het niet in rekening brengen van marge
- Gedachte is om een tot een formule te komen waarbij OTB de marge met een multiple van 2 voor gelopen risico terugkrijgt via een vergoeding per lamp constructie
- NB Werkzaamheden zijn voor samenwerking met Imtech in 60/40 verhouding. Ons probleem!

Nieuwe applicaties, zoals matrix borden

- Afspraak case by case – volledig bedrag factureren of kostprijs factureren met multiple op marge voor risico of andere oplossing

2.35. Bij e-mail van 7 januari 2008 schrijft [G] (OTB c.s.) aan [I] (Tendris):

(...)

Nog even een reactie op je mail van 21 dec. wil ik je vragen of we het een en ander snel kunnen bespreken. Liefst Face to Face inclusief de initiatoren van deze overeenkomst ([D] / [J] / [F] / [E]). Ik heb het gevoel dat wij in een impasse zitten waar we niet meer uitkomen.

Zoals je zult begrijpen is dit verhaal een grote teleurstelling voor velen binnen de OTB Group.

In de periode van na de LOI tekenen en nu, zijn er afspraken gemaakt welke enigszins afwijken van de LOI. Deze zijn allen vertaald in het contract voorstel van Maart 2007. Helaas zijn we hier nooit tot overeenstemming kunnen komen! en heeft de ontwikkeling van de “LED-machine” op zich laten wachten. Op dit moment lijkt het dat de tijd ons gezamenlijke plan heeft ingehaald en de noodzaak bij LEMNIS is verdwenen. Enig uitzicht op royalty's vanuit deze hoek is minimaal. Zeker nu je ook nog schrijft dat de ontwikkeling geheel ten koste van OTB komt en dat LEMNIS meerdere LED machine tegen kost kan kopen. Bij mijn weten is dit nooit de gedachte geweest. Alle kosten voor de

1e machine incl 5% op kostprijs zou LEMNIS voor zijn rekening nemen. Dit is ook door [C] in een e-mail bevestigd, zie mail van 22 Aug.

Al met al,.... een teleurstelling voor OTB!

- 2.36. In de periode tot mei 2008 zijn er tussen Lemnis en OTB c.s. verschillende brieven en e-mails uitgewisseld in een poging uit de ontstane impasse te geraken. Dit heeft echter niet geleid tot een oplossing.
- 2.37. Bij brief van 26 augustus 2008 is Lemnis door de toenmalige advocaten van OTB c.s. gesommeerd tot – kort gezegd – nakoming (i.e. betaling van royalties) van de overeenkomst.
- 2.38. In reactie heeft Lemnis bij brief van 12 september 2008 – samengevat – laten weten niet aan de sommatie te voldoen.

3. Het geschil

- 3.1. Na wijziging van eis vordert OTB c.s., bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

in het incident:

Patent Holding en Innolumis voor de duur van het geding te verbieden om de octrooiaanvragen en daaruit voortkomende octrooien die betrekking hebben op de in het lichaam van de dagvaarding genoemde families 3, 8 en 11 te vervreemden of te bezwaren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €5.000.000,00 per overtreding van dit verbod en €500.000,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;

in de hoofdzaak:

1. te verklaren voor recht dat Lemnis tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens OTB c.s. door te weigeren OTB c.s. te laten meedelen in het succes van de gezamenlijk ontwikkelde led-lampen;
2. te verklaren voor recht dat Patent Holding, Lemnis IP en Innolumis onrechtmatig jegens OTB c.s. hebben gehandeld en nog steeds handelen door te profiteren van de tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door Lemnis;
3. de overeenkomst tussen OTB c.s. en Lemnis gedeeltelijk te ontbinden, namelijk voor de gedeelten van de overeenkomst die zien op (i) de verplichting van Lemnis om OTB c.s. mee te laten delen in het succes en (ii) de verplichting van OTB c.s. om af te zien van de eigen (mede) aanspraken op intellectuele eigendomsrechten ten gunste van Lemnis;
4. te verklaren voor recht dat OTB c.s. mede aanspraak heeft op de octrooiaanvragen en de daaruit voortgekomen en voortkomende octrooien die betrekking hebben op de octrooifamilies 3, 8 en 11 zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding;

5. Lemnis te gebieden te bewerkstelligen – en Patent Holding en Innolumis te gebieden te gedogen – dat OTB c.s. binnen één maand na betekening van dit vonnis in de positie van mederechthebbende wordt gebracht met betrekking tot de octrooiaanvragen en de daaruit alsdan voortgekomen octrooien die betrekking hebben op de octrooifamilies 3, 8 en 11 zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, en Lemnis, Patent Holding en Innolumis te verbieden iets te doen waardoor wordt belemmerd dat OTB c.s. in de positie van mederechthebbende wordt gebracht, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €1.000.000,00 voor iedere dag dat Lemnis, Patent Holding en/of Innolumis dit ge- en/of verbod overtreedt en deze overtreding voortduurt;

6. Lemnis, Patent Holding, Lemnis IP en Innolumis hoofdelijk te veroordelen om aan OTB c.s. een schadevergoeding te betalen nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

7. Lemnis te veroordelen tot betaling van de facturen met nummers 1800000019 en 1800000023 ad in totaal €127.758,49, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de respectievelijke verzuimdata (zijnde 28 december 2006 en 26 januari 2007), althans vanaf de dag van de dagvaarding tot die van de voldoening;

in het incident en in de hoofdzaak:

Lemnis, Patent Holding, Lemnis IP en Innolumis hoofdelijk te veroordelen in de kosten van de procedure.

- 3.2. Aan haar vorderingen in het incident en aan de vorderingen sub 1-6 in de hoofdzaak legt OTB c.s. ten grondslag dat Lemnis tekort is geschoten in de nakoming van haar met OTB c.s. gemaakte afspraken en dat Patent Holding, Lemnis IP en Innolumis onrechtmatig jegens OTB c.s. handelen door te profiteren van dat tekortschieten. Aan de vordering sub 7 in de hoofdzaak wordt ten grondslag gelegd dat Lemnis als feitelijk opdrachtgever van de overeengekomen werkzaamheden aansprakelijk is voor betaling van openstaande facturen naast degene aan wie de facturen om fiscale/administratieve redenen zijn verzonden (i.e. de niet in deze procedure betrokken partij Lemnis Lighting GmbH).
- 3.3. Lemnis c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in het incident en in de hoofdzaak

bevoegdheid

- 4.1. De rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden (artikel 110 Rv).

proces-verbaal

- 4.2. Ter comparitie hebben partijen ingestemd met het opmaken van het proces-verbaal buiten hun aanwezigheid. Met partijen is afgesproken dat zij uitsluitend eventuele feitelijke onjuistheden in het proces-verbaal en/of daarin onverhoopt niet-opgenomen wezenlijke stellingen binnen zeven dagen na dagtekening kenbaar mogen maken. OTB c.s. heeft bij brief van 21 juli 2011 een aantal wijzigingen voorgesteld, die, zoals Lemnis c.s. in haar reactie van 25 juli 2011 terecht opmerkt, niet zozeer niet-opgenomen wezenlijke stellingen en/of feitelijke onjuistheden betreffen, doch meer het karakter hebben van aanvullingen op ingenomen stellingen (het zogenaamde '*napleiten*'). Die wijzigingen zullen derhalve worden geweigerd. Dat is slechts anders wat de achternaam van de op de zitting namens Lemnis c.s. aanwezige [K] (in plaats van het in het proces-verbaal onjuiste gespelde '[K]') betreft. Ook het punt van OTB c.s. (in reactie op opmerkingen dienaangaande van de zijde van Lemnis c.s.) dat de rechtbank de grondslag onvoorziene omstandigheden kan gebruiken, zal als wijzigingsverzoek worden toegestaan, mede nu zulks door Lemnis c.s. in haar reactie van 25 juli 2011 ook niet specifiek is bestreden. De brieven van de raadslieden van partijen worden aan het griffiedossier toegevoegd.

in de hoofdzaak

wanprestatie?

- 4.3. In deze zaak draait het om de vraag of Lemnis, zoals OTB c.s. stelt maar Lemnis betwist, tekort is geschoten in een tussen partijen gesloten overeenkomst, omtrent de inhoud waarvan partijen van mening verschillen.
- 4.4. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat het bij beoordeling van de vraag wat de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst is, aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van de overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Bij de beoordeling zijn in de onderhavige zaak de volgende omstandigheden van belang.
- 4.5. De MoU (vgl. r.o. 2.5.) zag op het vervaardigen door OTB c.s. van een machine waarmee lichtbronnen konden worden geproduceerd. Het business model van Lemnis, die octrooiaanvragen had gedaan voor – kort gezegd – LED verlichtingsconfiguraties, bestond erin dat zij derden licenties zou verlenen onder haar octrooien voor het maken van lichtbronnen en dat derden daarvoor tegen een jaarlijkse licentievergoeding een machine zouden kunnen leasen. Bovendien zou dan een licentievergoeding per met de machine geproduceerde lichtbron aan Lemnis verschuldigd zijn. OTB c.s. zou, naast een door Lemnis te betalen 5% marge bovenop de kostprijs van de machine, over beide vergoedingen een percentage ontvangen. De percentages zijn genoemd in een aan de MoU gehechte annex. Hierover bestaat tussen partijen geen verschil van mening (vgl. paragrafen 7 en 25 dagvaarding; paragraaf 3.7 conclusie van antwoord).
- 4.6. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat de MoU uit november 2005 de samenwerking zoals die medio 2006 plaatsvond, niet langer volledig dekte en

inhoudelijk niet langer de juiste afspraken weergaf (vgl. bijv. de weergave van het gesprek op 20 november 2006 (r.o. 2.10.); de interne memo van [F] (r.o. 2.12.); de notitie van [D] van 29 januari 2007 naar aanleiding van het gesprek op 15 januari 2007 (r.o. 2.13.); en voorts: paragraaf 8 pleitnota OTB c.s.; paragraaf 2.6 pleitnota Lemnis). Partijen hebben in januari 2007 geconstateerd dat hun samenwerking zich had uitgebreid tot drie niveaus: i) het opzetten van de efficiënte productie van groene dice, ii) het maken van een lichtbronmachine waarbij werd uitgegaan van de uitgangspunten en financiële vergoedingen zoals verwoord in de MoU en iii) de productie en ontwikkeling van producten op basis van de Lemnis technologie zoals de Pharox-lamp en kas- en straatverlichting. Ten aanzien van deze laatste categorie van samenwerking is overeengekomen dat OTB c.s. de manuren betaald krijgt en *“10% van de door Lemnis ontvangen royalty op de gebruikte lichtbron”*. Ten aanzien van de Pharox-lamp zijn partijen overeengekomen, gezien de bijdrage van OTB bij de totstandkoming daarvan, de *“royalty per lichtbron per Pharox (E27) te verhogen tot 20% van de door Lemnis ontvangen royalty”*. Dit is in de notitie van [D] naar aanleiding van de bespreking op 15 januari 2007 zo verwoord en blijktens de e-mail van [F] van 30 januari 2007 (vgl. r.o. 2.14.) ook aanvaard.

- 4.7. In confesso is dat aan de niveau's 1 en 2 door partijen geen uitvoering is gegeven. Het geschil spitst zich toe op de beloningssystematiek op het derde niveau. Tussen partijen bestaat namelijk verschil van mening over de inhoud van de gemaakte afspraken.
- 4.8. Naar de kern genomen stelt OTB c.s. dat haar aanspraak op een percentage van de “royalties” op het derde niveau, geheel los staat van de afspraken gemaakt op de andere niveaus, met name die ten aanzien van de vervaardiging van een lichtbronmachine, waarbij partijen, blijktens de afspraken eind 2006/begin 2007 van de MoU als vertrekpunt zijn blijven uitgaan. Dat de lichtbronmachine niet is vervaardigd en geleverd (over de redenen daarvan lopen de meningen overigens uiteen), laat onverlet, aldus OTB c.s., dat zij recht heeft op de op het derde niveau overeengekomen *“royalties”* (vgl. paragraaf 86 dagvaarding; paragraaf 8 pleitnota OTB c.s.). OTB c.s. verwijst in dat verband ook nog naar de concept Cooperation Agreement. In artikel 6 (*“Further cooperation”*) van het concept (vgl. r.o. 2.16.) is de royaltyvergoeding volgens OTB c.s. niet gekoppeld aan de lichtbron geproduceerd op de machine. Dit artikel heeft ongewijzigd in een aantal uitgewisselde concepten gestaan. Eerst medio november 2007 is die koppeling door toevoeging van de zinsnede *“In case OTB produces Light Source Machines, [etc.]”* in artikel 6.3. sub b van het concept door Lemnis aangebracht (vgl. r.o. 2.29.), hetgeen – zo begrijpt de rechtbank de stellingen van OTB c.s. ter zake – een extra aanwijzing is dat de koppeling partijen in januari 2007 nooit voor ogen heeft gestaan.
- 4.9. Lemnis heeft de stellingen van OTB c.s. op het punt van de beloningssystematiek op het derde niveau gemotiveerd betwist. In haar visie gaat het om een percentage van de door Lemnis te ontvangen royalties op de gebruikte lichtbron, in welk verband zij verwijst naar de MoU en de notitie van [D] van 29 januari 2007. Lemnis zou slechts royalties kunnen ontvangen, indien lichtbronnen zouden kunnen worden geproduceerd met behulp van de door OTB te ontwikkelen lichtbronmachine. Omdat die machine er niet is gekomen, moet Lemnis lichtbronnen bij derden inkopen. Zij heeft, aldus nog steeds Lemnis, de afgelopen

jaren geen royalties op lichtbronnen van derden ontvangen en behoeft dus ook geen percentage van niet-ontvangen royalties aan OTB c.s. af te dragen (“10% of 20% van nul is immers ook nul”).

- 4.10. De rechtbank overweegt dat uit een zuiver taalkundige uitleg van de afspraak in januari 2007 (vgl. r.o. 2.13.) en de concept Cooperation Agreement geen steun valt te vinden voor het standpunt van OTB c.s. dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau losstaat van de door OTB c.s. ingevolge de afspraken op het tweede niveau (en de MoU) te ontwikkelen lichtbronmachine. Partijen zijn in hun onderlinge correspondentie consequent de terminologie “royalties” blijven gebruiken, hetgeen – gezien het (oorspronkelijke) business model van Lemnis – erop zou kunnen duiden dat de lichtbron in de op het derde niveau te produceren LED lampen vervaardigd zou worden door de lichtbronmachine op het tweede niveau. Ook de concept Cooperation Agreement biedt vooralsnog onvoldoende steun voor de visie van OTB c.s. ter zake. Weliswaar is juist dat eerst in november 2007 van de zijde van Lemnis een wijziging is voorgesteld ten aanzien van artikel 6.3. sub b (zie r.o. 4.8. hierboven), doch dit laat onverlet dat ook in de redactie van het artikel in de versie van maart 2007 wordt gesproken over (other) “*Led Light Sources*” welke in artikel 1.1. van het concept worden gedefinieerd als “*the light source produced by Lemnis and mentioned in Recital A*” terwijl “*LED Machine*” daar is gedefinieerd als “*a machine that is able to produce LED Light Sources (...)*”, in welke definitie de gedefinieerde term “*LED Light Sources*” ook voorkomt. Ook dat doet het aannemelijk voorkomen dat op dat moment nog werd uitgegaan van de productie van de lichtbronnen op de lichtbronmachine.
- 4.11. Niettemin handhaaft OTB c.s. haar stelling dat het partijen voor ogen stond de vergoedingsstructuur op het derde niveau niet te koppelen aan het produceren van een lichtbronmachine. Zij heeft er in dat verband bijvoorbeeld op gewezen dat het niet zeker was of er überhaupt een lichtbronmachine zou worden gebouwd. Als zou blijken dat handmatige serieproductie in lage-lonen-landen ook zou leiden tot een acceptabele kostenreductie, zou dit niet meer nodig zijn. Als de vergoedingsstructuur op het derde niveau gekoppeld zou zijn aan de productie van een machine, lag het niet voor de hand dat OTB c.s. in die gedachte zou zijn meegegaan, aldus OTB c.s.
- 4.12. OTB c.s. beroept zich op de rechtsgevolgen van haar hiervoor in r.o. 4.8. genoemde stelling dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau niet gekoppeld was aan de productie van een lichtbronmachine. Gelet op het gemotiveerde verweer van Lemnis ter zake, rust op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv de last tot het leveren van bewijs van haar stelling op OTB c.s. Overeenkomstig haar aanbod daartoe zal OTB c.s. daartoe in de gelegenheid worden gesteld.
- 4.13. Bij het oproepen van de getuigen moet er rekening mee worden gehouden dat het verhoor van een getuige gemiddeld 60 minuten duurt en dat niet meer dan drie getuigen per zitting zullen worden gehoord. De namen en woonplaatsen van de getuigen en de tijdstippen waartegen zij zijn opgeroepen, dienen ten minste een week voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier van de rechtbank te worden opgegeven.

-
- 4.14. Partijen moeten er op voorbereid zijn dat de rechtbank op een zitting bepaald voor de getuigenverhoren een mondeling tussenvonnissen kan wijzen waarbij een verschijning van partijen op diezelfde zitting wordt bevolen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Dat zou mogelijk kunnen gelden voor de sub 7 van het petitum gevorderde betaling van de facturen met nummers 1800000019 en 1800000023. Partijen moeten daarom deugdelijk vertegenwoordigd en vergezeld van personen die bij de afspraken ter zake betrokken zijn geweest op de getuigenverhoren verschijnen.

schuldeisersverzuim?

- 4.15. Lemnis heeft ter afwering van i) een eventuele schadevergoedingsplicht wegens het door OTB c.s. gestelde toerekenbaar tekortschieten en ii) de gevorderde gedeeltelijke ontbinding een beroep gedaan op schuldeisersverzuim aan de zijde van OTB c.s. Lemnis stelt in dit verband dat zij haar verplichting tot betaling van een royaltyvergoeding niet kan nakomen doordat OTB c.s. heeft verzuimd haar verplichting tot het vervaardigen van een 'proof of principle' en – bij goedkeuring door Lemnis – vervolgens een daadwerkelijke lichtbronmachine, niet is nagekomen.
- 4.16. Dit verweer is slechts relevant als OTB c.s. zou slagen in het bewijs dat de royaltyvergoeding op het derde niveau losstaat van de vervaardiging van een machine op het tweede niveau, doch zelfs indien daar bij wijze van hypothese voor een ogenblik vanuit wordt gegaan, dient het beroep te worden verworpen, waartoe als volgt wordt overwogen. In de eerste plaats kan uit de MoU geen resultaatsverbintenis worden afgeleid. Het betreft, zoals OTB c.s. terecht heeft aangevoerd, een intentieverklaring die nog moest worden uitgewerkt in een 'Machine purchasing agreement' (artikel 1.3 MoU), welke er nooit is gekomen. De in de MoU genoemde datum van juli 2006 betrof een streefdatum, die door partijen tijdens de onderhandelingen eind 2006/begin 2007 is losgelaten. Bovendien waren partijen nog in het proces van het vaststellen van de specificaties van de machine en de wijze waarop de lichtbron zou moeten worden geproduceerd (artikelen 1.2, 3.1 en 4.1 MoU), zijnde een gezamenlijke inspanningsverplichting en niet een eenzijdige resultaatsverplichting van de zijde van OTB c.s. In de tweede plaats geldt dat, wat er ook zij van de redenen waarom een 'proof of principle' niet tot stand is gekomen, OTB c.s. in augustus 2007 door toezending van de 'Draft Schedule 5.1 bij de concept Cooperation Agreement' (vgl. r.o. 2.19.) aan Lemnis heeft geoffreerd voor de te bouwen lichtbronmachine, welk aanbod door Lemnis uiteindelijk niet is geaccepteerd. Niet gezegd kan dan ook worden dat OTB c.s. niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, zodat het beroep op schuldeisersverzuim wordt verworpen.

gedeeltelijke ontbinding / quasi-oepising octrooirechten

- 4.17. Ongeacht of OTB c.s. in het opgedragen bewijs zal slagen, geldt dat de vordering sub 2 van het petitum wordt afgewezen. Volgens vaste jurisprudentie is het profiteren van wanprestatie eerst dan onrechtmatig indien is voldaan aan twee cumulatieve vereisten, te weten i) de aangesproken partij weet of behoort te weten

dat zijn wederpartij wanprestatie pleegt jegens een derde en ii) er is sprake van bijkomende omstandigheden. OTB c.s. heeft niet gemotiveerd onderbouwd waaruit zou blijken dat Patent Holding, Lemnis IP en/of Innolumis wisten of behoorden te weten dat Lemnis beweerdelijk wanprestatie pleegde jegens OTB c.s. Bovendien heeft OTB c.s. niet gesteld, laat staan onderbouwd, op grond van welke bijkomende omstandigheden Patent Holding, Lemis IP en/of Innolumis op onrechtmatige wijze hebben geprofiteerd van de beweerdelijke wanpresatie, zodat deze vordering wordt afgewezen.

- 4.18. Om dezelfde reden strandt ook de vordering sub 6 van het petitum, althans voor zover het Patent Holding, Lemnis IP en Innolumis betreft. De positie van Lemnis is immers afhankelijk van de waardering van het opgedragen bewijs.
- 4.19. Ook de vordering sub 3 en (de daaraan onlosmakelijk verbonden) vorderingen sub 4 en 5 van het petitum komen niet voor toewijzing in aanmerking. Ingevolge artikel 6:270 BW houdt een gedeeltelijke ontbinding een evenredige vermindering in van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid. OTB c.s. wenst de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, te weten voor de gedeelten die zagen op i) de verplichting van Lemnis om OTB c.s. royalty-vergoedingen te betalen op het derde niveau en ii) de verplichting van OTB c.s. om af te zien van (mede)aanspraken op intellectuele eigendomsrechten ten gunste van Lemnis. Daarmee ziet OTB c.s. evenwel over het hoofd dat daarbij een andere verplichting van Lemnis, te weten die tot het betalen van de manuren (en waarvan het nog niet-betaalde deel in deze procedure bij wijze van nakoming wordt gevorderd), buiten beschouwing wordt gelaten. Hiermee geconfronteerd heeft OTB c.s. ter comparitie desgevraagd ook niet kunnen onderbouwen dat de haar voorgestane partiële ontbinding een evenredige vermindering van de wederzijdse prestaties betreft, zodat de vorderingen ter zake worden afgewezen.
- 4.20. Om proces-economische redenen zal ten aanzien van de hiervoor in r.o. 4.17. t/m 4.19. beoordeelde vorderingen sub 3 t/m 6 bij eindvonnis in het dictum worden beslist.
- 4.21. Omtrent het gevorderde sub 7 van het petitum zal in dit stadium nog niet worden beslist. Mogelijk (vgl. r.o. 4.14.) dat partijen hieromtrent nog om nadere inlichtingen wordt gevraagd.

ten slotte

- 4.22. Alle overige beslissingen zullen worden aangehouden.

in het incident

- 4.23. Gelet op hetgeen in de hoofdzaak in r.o. 4.19. is overwogen, wordt de provisionele vordering in het incident bij gebreke van een deugdelijke grondslag afgewezen.
- 4.24. OTB c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het incident worden veroordeeld.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

- 5.1. wijst de vordering af;
- 5.2. veroordeelt OTB c.s. in de kosten van het incident, tot zover aan de zijde van Patent Holding en Innolumis begroot op €452,00;
- 5.3. verklaart dit vonnis in het incident ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

in de hoofdzaak

- 5.4. draagt OTB c.s. op te bewijzen dat zij met Lemnis is overeengekomen dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau van de samenwerking niet gekoppeld was aan de productie van een lichtbronmachine;
- 5.5. bepaalt dat, indien OTB c.s. het bewijs door middel van **getuigen** wil leveren, het getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. J.Th. van Walderveen in het paleis van justitie te Den Haag aan de Prins Clauslaan 60 op de terechtzitting van woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- 5.6. bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, **binnen twee weken** na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op genoemde datum;
- 5.7. bepaalt dat OTB c.s., indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van **bewijsstukken** en / of door een ander bewijsmiddel, zij dit **binnen twee weken** na de datum van deze uitspraak schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven;
- 5.8. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor ter zake van de door OTB c.s. te bewijzen feiten, indien zij dat wensen, **alle ter zake beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;
- 5.9. alle overige beslissingen zullen worden aangehouden.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.