

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.104.352/01

Zaak/Rolnummer rechtbank : 387288/HA ZA 11-458

### arrest van 26 november 2013

inzake

**FX PREVENT B.V.**,  
gevestigd te Honselersdijk, gemeente Westland,  
hierna te noemen: FX Prevent,  
appellante, geïntimeerde in incidenteel beroep,  
→ advocaat: mr. C. Shannon te Eindhoven,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht **WAGNER GROUP GmbH**,  
gevestigd te Langenhagen, Duitsland,  
geïntimeerde, appellante in incidenteel beroep,  
hierna te noemen: Wagner,  
advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

### Het geding

Bij exploit van 20 februari 2012 is FX Prevent in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 23 november 2011. Bij memorie van grieven, tevens overlegging producties heeft FX Prevent vier (deels voorwaardelijke) grieven tegen het vonnis aangevoerd. Bij memorie van antwoord tevens houdende akte aanvulling van gronden tevens voorwaardelijke wijziging van eis tevens memorie van grieven in het incidenteel appel heeft Wagner de grieven bestreden en, incidenteel appellerende, twee grieven tegen het vonnis gericht en haar eis voorwaardelijk gewijzigd. FX Prevent heeft deze grieven bij memorie van antwoord in incidenteel appel bestreden. Vervolgens is pleidooi bepaald op 26 september 2013. Op 12 september 2013 heeft het hof een kostenopgave van de zijde van Wagner ontvangen. Bij brief van 11 september 2013 hebben partijen tezamen verzocht het pleidooi geen doorgang te laten vinden en nog aktes te mogen nemen alvorens arrest wordt gewezen, hetgeen is toegestaan. Vervolgens zijn de volgende aktes genomen:

- door FX Prevent een akte aanvullende producties tevens akte eisvermeerdering van 17 september 2013, met producties 24 en 25;
- door Wagner een antwoordakte tevens akte aanvullende producties van 1 oktober 2013, met producties 8 tot en met 11;
- door FX Prevent een antwoordakte tevens akte aanvullende producties tevens akte eisvermeerdering van 8 oktober 2013, met producties 26 en 27;
- door Wagner een antwoordakte tevens houdende uitlating van 12 november 2013.

---

### Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.14 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof uitgaat van deze feiten. Voor zover thans nog van belang gaat het in deze zaak om het volgende.

1.1. Wagner is een onderneming die inrichtingen en systemen aanbiedt op het gebied van branddetectie, -bestrijding en -preventie.

1.2. Op naam van Wagner staat het Europees octrooi EP 1 062 005 B2 – hierna: het octrooi of EP 005 –, aangevraagd op 17 februari 1999 onder inroeping van prioriteit op basis van de Duitse octrooiaanvraag 19811851 d.d. 18 maart 1998 voor een Inertisierungsverfahren zur Brandverhütung und -Löschung in geschlossenen Räumen (inertiseringswerkwijze voor het voorkomen en blussen van brand in gesloten ruimten). Tegen het octrooi is (door een derde) oppositie gevoerd, waarna het in gewijzigde vorm (B2 publicatie) in stand is gebleven.

1.3. FX Prevent houdt zich eveneens bezig met de ontwikkeling en verhandeling van (brand)beveiligingssystemen.

1.4. In een door FX Prevent uitgegeven nieuwsbrief van mei 2010 is vermeld:  
*“In opdracht van Unica Installatietechniek hebben wij deze maand een OXIT-QR installatie mogen plaatsen in het nieuwe kantoorgebouw van Electrabel in Zwolle”.*

1.5. Bij brief van 19 augustus 2010 heeft de Duitse advocaat van Wagner aan FX Prevent laten weten van mening te zijn dat de OXIT-QR installatie inbreuk maakt op het octrooi en is FX Prevent gesommeerd inbreuk op het octrooi te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen. FX Prevent heeft daaraan niet voldaan.

1.6. FX Prevent heeft na het bestreden vonnis bij dagvaarding van 4 juli 2012 de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 005 gevorderd – hierna: de nietigheidsprocedure. Bij het tussen partijen (in conventie) gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 8 mei 2013 in deze nietigheidsprocedure is het Nederlands deel van EP 005 nietig verklaard, met veroordeling van Wagner in de kosten van het geding in conventie en in reconventie. Wagner heeft geen hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld, zodat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en tussen partijen gezag van gewijsde heeft verkregen.

2. Wagner heeft in eerst aanleg, na eiswijziging, een inbreukverbod voor Nederland gevorderd, met nevenvorderingen en veroordeling van FX Prevent in de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

3. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis het gevorderde inbreukverbod en een aantal nevenvorderingen toegewezen. Het principaal beroep richt zich, kort gezegd, tegen toewijzing van de (meeste) vorderingen en de daarvoor gegeven motivering. Het incidenteel beroep richt zich tegen afwijzing van een aantal nevenvorderingen.

4. In haar akte van 17 september 2013 stelt FX Prevent dat, gezien de definitieve en onherroepelijke vernietiging van het octrooi de vorderingen van FX Prevent in principaal appel moeten worden toegewezen en die van Wagner in incidenteel appel afgewezen. Dat komt erop neer dat de vorderingen van Wagner alsnog moeten worden afgewezen, met veroordeling van Wagner in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep.

Deze consequentie is door Wagner niet weersproken. Het principaal beroep slaagt en het incidenteel beroep faalt derhalve. FX Prevent heeft op grond van onverschuldigde betaling terugbetaling gevorderd van de aan Wagner op grond van het bestreden vonnis betaalde proceskosten ten bedrage van € 20.052,17. Daarop had zij al aanspraak gemaakt in haar memorie van grieven (punten 73 en 75), maar in haar akte van 17 september 2013 heeft zij deze vordering ook in het petitum opgenomen. Bij die gelegenheid heeft zij tevens wettelijke rente gevorderd over haar eigen proceskosten. Bij haar akte van 8 oktober 2013 heeft FX Prevent ten slotte de wettelijke rente gevorderd over het teruggevorderde bedrag van € 20.052,17 vanaf de dag waarop zij dit aan Wagner heeft betaald, 11 januari 2012. Nu Wagner tegen deze "eismwijzigingen" geen bezwaar heeft gemaakt, deze in het verlengde liggen van hetgeen reeds is gevorderd en van de reeds door partijen omliggende rechtsstrijd in appel en het bovendien onwenselijk is indien een nieuwe procedure zou moeten worden aangespannen uitsluitend om alsnog de rente te vorderen, zal het hof deze toelaten.

5. Partijen twisten nog slechts over de hoogte van de proceskosten. Partijen zijn het er terecht over eens dat het hier gaat om een procedure over een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, waarop de artikelen 1019h Rv en 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, zodat FX Prevent aanspraak kan maken op vergoeding van de volledige, redelijke en evenredige kosten. Uit de aktes van 17 september en 8 oktober 2013 blijkt dat FX Prevent de volgende proceskosten heeft gemaakt, althans vordert

Proceskosten eerste aanleg:	€ 3.568,--
Proceskosten hoger beroep t/m 11 september 2013:	€ 57.943,69 (prod. 25)
Proceskosten van 12 september 2013 t/m 8 oktober 2013:	€ 2.255,15 (prod. 27).

6. Wagner voert de volgende verweren tegen de gevorderde bedragen
1. FX Prevent heeft afstand gedaan van haar recht om in eerste aanleg kosten te vorderen op de voet van artikel 1019h Rv, zodat het bedrag van € 3.568,-- moet worden afgewezen;
  2. de voor het hoger beroep gevorderde kosten zijn niet redelijk en evenredig, omdat
    - a. kosten dubbel in rekening zijn gebracht in dit beroep en de nietigheidsprocedure;
    - b. haar eigen kosten voor het beroep ongeveer € 20.000,-- minder bedragen; op grond waarvan een bedrag van maximaal € 40.000,-- als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt.

Het hof zal deze verweren puntsgewijs bespreken.

7. Ad 1.

Wagner beroept zich op hetgeen namens FX Prevent is gesteld bij pleidooi in eerste aanleg. In het kader van de betwisting van de door Wagner gevorderde proceskosten ten bedrage van € 20.052,17 heeft de (toenmalige) advocaat van FX Prevent daarbij gesteld: *"Het gevorderde bedrag staat niet in verhouding tot het feit dat FX Prevent heeft toegezegd pas op de plaats te maken ter voorkoming van kostbare procedures, totdat zij octrooi hee(f)t verkregen op een technische vinding die een substantiele energiebesparing oplevert en zo nodig een dwanglicentie zal afdwingen van Wagner. Procederen is dus nodeloos en leidt slechts tot kosten. Om die reden ziet FX Prevent ook af van een kostenveroordeling op basis van 10019 en vordert zij slechts de normale kostenveroordeling"*.

FX Prevent erkent dat zij in eerste aanleg geen veroordeling van de volledige proceskosten

heeft gevorderd, maar stelt dat zij thans in hoger beroep haar vordering ter zake heeft vermeerderd en dat dit haar vrijstaat. Het hof deelt dit standpunt. Gelet op de strenge eisen die gesteld moeten worden aan afstand van recht, ziet het hof in voormelde stelling van FX Prevent geen afstand van recht, maar slechts een mededeling dat zij in eerste aanleg de normale kostenveroordeling vorderde, ervan uitgaande dat Wagner, gelet op de toezegging van FX Prevent voorlopig pas op de plaats te maken, geen belang had bij haar vordering, althans de door Wagner gemaakte kosten om die reden niet redelijk en evenredig waren. Nu FX Prevent vervolgens is verboden inbreuk te maken en de door Wagner gevorderde kosten volledig zijn toegewezen (en de rechtbank dus voormelde visie van FX Prevent niet deelde) gold de reden voor de beperking van haar proceskostenvordering niet langer en stond het haar vrij haar eis te wijzigen. Nu tegen de – voor de behandeling van een octrooizaak relatief geringe – hoogte van het bedrag geen bezwaar is gemaakt, zal het hof het ter zake gevorderde bedrag van € 3.568,-- (inclusief griffierecht) toewijzen.

#### 8. Ad 2, sub a

In de nietigheidsprocedure heeft FX Prevent een bedrag aan proceskosten gevorderd en toegewezen gekregen van € 46.194,40. Wagner stelt dat in de nietigheidsprocedure een bedrag van € 10.359,-- is gevorderd voor de op 19 december 2012 genomen conclusie van antwoord in reconventie, terwijl in het onderhavige beroep een bedrag van € 24.267,50 is gevorderd voor de op 18 december 2012 genomen memorie van antwoord in incidenteel appel, die (groten)deels gelijk is aan voormelde conclusie van antwoord. FX Prevent erkent dat de tekst van beide documenten deels gelijklopend is, maar betwist gemotiveerd, onder verwijzing naar kostenspecificaties van haar werkzaamheden voor het opstellen van voormelde memorie en conclusie, dat kosten dubbel in rekening zijn gebracht. Zij stelt dat een aanvang is gemaakt op, begrijpt het hof uit de specificatie, 2 oktober 2012 met werkzaamheden ten behoeve van de memorie van antwoord in incidenteel appel, welke grotendeels waren afgerond op 26 november 2012 en dat de kosten daarvan € 22.610,50 hebben bedragen, waarvan een bedrag van € 11.288,-- is besteed aan “prior art search”. Voorts stelt zij dat pas vanaf 19 november 2012 werkzaamheden zijn verricht aan de conclusie van antwoord in reconventie en daarbij weliswaar stukken uit voormelde memorie zijn overgenomen, maar ook allerlei andere werkzaamheden zijn verricht, waardoor de kosten daarvan € 9.840,50 hebben bedragen. Nu

- Wagner deze stellingen van FX Prevent niet gemotiveerd heeft betwist (zij herhaalt eigenlijk slechts dat dubbel is gedeclareerd),
- Wagner ook zelf stelt dat in de periode van 1 oktober tot 19 november 2012 slechts aan de memorie is gewerkt, in welke periode blijkens de kostenspecificatie het grootste deel van de ter zake gevorderde kosten zijn gemaakt (na 19 november 2012 gaat het nog slechts om ongeveer 10 uur) en
- uit de kostenspecificaties blijkt dat de in rekening gebrachte uren voor de memorie enerzijds en de conclusie anderzijds op verschillende momenten zijn gemaakt,

gaat het hof aan dit verweer als onvoldoende onderbouwd voorbij. Overigens zijn de gemaakte kosten gelet op de inhoud van voormelde memorie naar het oordeel van het hof niet onredelijk of onevenredig.

#### 9. Ad 2, sub b

De enkele omstandigheid dat de door Wagner in hoger beroep gemaakte kosten lager zijn dan de door FX Prevent in hoger beroep gemaakte kosten is onvoldoende reden om de kosten niet redelijk en evenredig te achten. Overigens is het niet onbegrijpelijk dat de partij die de nietigheid inroept meer kosten maakt, omdat deze partij daartoe vaak meer (technisch) onderzoek moet verrichten dan de octrooihouder en bovendien heeft FX Prevent in eerste

aanleg slechts relatief geringe kosten gemaakt, die aanzienlijk (ongeveer zes maal) minder bedroegen dan de kosten van Wagner in die instantie. Ook dit verweer faalt derhalve.

10. Nu overigens geen gemotiveerd verweer tegen de gevorderde bedragen is gevoerd, zal het bestreden vonnis in principaal beroep worden vernietigd en het incidenteel beroep worden verworpen, met veroordeling van Wagner in de proceskosten, begroot op het ter zake gevorderde bedrag van, in totaal, € 63.766,84. Voorts zal Wagner worden veroordeeld tot terugbetaling aan FX Prevent van het door laatstgenoemde op grond van het vernietigde vonnis betaalde bedrag.

### **Beslissing**

Het hof:

*in principaal hoger beroep:*

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 23 november 2011

en opnieuw rechtdoende:

wijst de vorderingen van Wagner af;

*in incidenteel hoger beroep:*

verwerpt het beroep;


*in principaal en incidenteel beroep:*

veroordeelt Wagner in de kosten van de eerste aanleg, het principaal en het incidenteel hoger beroep, tot op heden aan de zijde van FX Prevent begroot op in totaal € 63.766,84 en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Wagner tot (terug)betaling aan FX Prevent van een bedrag van € 20.052,17, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 11 januari 2012 tot de dag der algehele voldoening;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.W.D. van der Burg; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 november 2013, in aanwezigheid van de griffier.

  
Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. C. Shannon  
Aan de griffier van het Gerechtshof  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag

