

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: 415046 / HA ZA 12-354

### Vonnis van 6 november 2013

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

**REMU OY**,  
gevestigd te Ähtäri, Finland,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. R.W. de Vrey te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**KNOOP MACHINERY B.V.**,

gevestigd te Tynaarlo,  
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**WATERKING B.V.**,  
gevestigd te Tynaarlo,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
advocaat: mr. H.G.B. van der Wal te Winschoten.

Partijen zullen hierna (in enkelvoud) Remu en Knoop c.s. genoemd worden. Voor Remu zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. E. Swart, advocaat te Utrecht, met bijstand van ir. E.H.A. Baeten, octrooigemachtigde te Arnhem. Knoop c.s. is bijgestaan door mr. D.F. de Lange, advocaat te Amsterdam en mr. H.J. Griede, advocaat te Winschoten, vergezeld van ir. A.H.K. Tan, octrooigemachtigde te Groningen.

## 1. De procedure

- 1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 9 januari 2013;
  - de akte uitlating vergoeding proceskosten in reconventie van de zijde van Remu van 6 februari 2013;
  - de akte uitlating reconventionele proceskosten van de zijde van Knoop c.s. van 6 februari 2013;
  - de antwoordakte uitlating vergoeding proceskosten in reconventie van de zijde van Remu van 6 maart 2013;
  - de antwoordakte proceskosten van de zijde van Knoop c.s. van 6 maart 2013, met

---

producties 19 en 20;  
- de akte uitlating hoogte proceskosten van de zijde van Remu van 3 april 2013, met productie.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

## **2. De verdere beoordeling**

2.1. De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenvonnis van 9 januari 2013 (hierna: het tussenvonnis).

2.2. De rechtbank heeft in het tussenvonnis in reconventie de conclusies 1, 5, 6 en 10 van het Nederlandse deel van EP 687 vernietigd. In het tussenvonnis is tevens geoordeeld dat Remu op grond van het hiervoor weergegeven oordeel als in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie.

2.3. De beslissing over de vraag of de proceskosten in reconventie kunnen worden begroot op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is vervolgens aangehouden om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de consequenties van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Bericap/Plastinnova (HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, hierna: het Bericap-arrest).

2.4. In de na het tussenvonnis wederzijds genomen aktes hebben partijen zich uitgelaten over de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv op het onderhavige geschil.

2.5. Remu heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het Bericap-arrest volgt dat de handhavingsrichtlijn<sup>1</sup> niet van toepassing is op procedures waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Deze uitleg, waarin de handhavingsrichtlijn op geen enkele nietigheidsprocedure van toepassing zou zijn, verdraagt zich niet met het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco/Novozymes (hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013: BZ1902). Volgens het hof Den Haag is de handhavingsrichtlijn wel van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse hof, het oordeel van het Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie. De rechtbank ziet geen aanleiding een andere lijn te volgen of prejudiciële vragen van uitleg aan het Europese Hof van Justitie te stellen.

2.6. De onderhavige procedure kwalificeert niet als een zuivere nietigheidsprocedure. De vordering in reconventie tot vernietiging van conclusies 1, 5, 6 en 10 van het Nederlandse deel van EP 687 vloeit immers voort uit de in conventie voorliggende handhavingsactie zijdens Remu. Er is derhalve sprake van samenhang tussen de nietigheidsprocedure en een inbreukactie. De handhavingsrichtlijn is zodoende van toepassing op de onderhavige procedure. Niet in geschil is dat in dat geval de proceskosten moeten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv.

<sup>1</sup> Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten

---

2.7. Remu heeft betoogd dat de reconventionele vordering tot vernietiging van EP 687 nodeloos is ingesteld, omdat Knoop c.s. had kunnen volstaan met het voeren van een nietigheidsverweer in conventie. De rechtbank passeert deze stelling als tardief. In het tussenvonnis is reeds overwogen dat Remu zal worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. De rechtbank acht geen termen aanwezig op die bindende eindbeslissing terug te komen.

2.8. Knoop c.s. heeft inmiddels een bedrag van €42.428,- gevorderd voor uitsluitend de kosten in reconventie. In de eerste plaats vordert Knoop c.s. €30.272,- aan reconventionele kosten begroot tot en met het pleidooi. Ten tweede vordert Knoop c.s. €1.541,- aan kosten in reconventie die zij ten onrechte niet heeft meegenomen bij de specificatie van de proceskosten tot en met het pleidooi doordat niet alle uren juist waren geregistreerd in het tijdschrijfsysteem. In de derde plaats vordert Knoop c.s. €10.615,- aan kosten gemaakt na het pleidooi.

2.9. Remu heeft niet betwist dat de proceskosten zijdens Knoop c.s. begroot tot en met het pleidooi ad €30.272,- redelijk en evenredig zijn. Deze proceskosten dient Remu derhalve te vergoeden. Knoop c.s. is in de gelegenheid gesteld om na het tussenvonnis aktes te nemen met betrekking tot de vraag of in reconventie artikel 1019h Rv van toepassing is. Niet bedoeld is om Knoop c.s. de gelegenheid te bieden om alsnog proceskosten op te voeren die zij eerder per abuis nog niet had gevorderd of gespecificeerd. Het zou strijdig zijn met de goede procesorde indien deze gestelde kosten bij de proceskostenbegroting zouden worden betrokken. Derhalve worden deze additionele kosten buiten beschouwing gelaten.

2.10. De proceskosten die Knoop c.s. heeft gemaakt ten behoeve van haar aktes van na het tussenvonnis, tegen de hoogte waarvan Remu bezwaar heeft gemaakt, komen de rechtbank niet redelijk en evenredig voor, gelet op het beperkte juridische vraagstuk, de omvang van het daarmee gemoeide geldelijke belang en de kosten die Remu daartegenover stelt, ongeveer €3.000,-. Met Knoop c.s. is op zichzelf wel vast te stellen dat zij uitgebreidere akten dan Remu heeft genomen. Uitgaan van het tarief dat Remu heeft opgevoerd voor de aktewisseling, ongeveer €3.000,-, lijkt dan ook niet geheel gerechtvaardigd. De rechtbank gaat er schattenderwijs vanuit dat voor een redelijke verdediging een enigszins hoger bedrag is vast te stellen, derhalve €5.000,-. Voor het overige heeft Knoop c.s. onvoldoende duidelijk gemaakt waarom vaststelling van een hoger bedrag gerechtvaardigd zou zijn.

2.11. Gezien het vorenstaande worden de proceskosten in reconventie aan de zijde van Knoop c.s. tot op heden begroot op (€30.272,- plus €5.000,- is) €35.272,-.

2.12. De nakosten, waarvan Knoop c.s. in reconventie betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

2.13. Knoop c.s. heeft primair de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW over de proceskosten gevorderd. De vergoeding van proceskosten moet evenwel als een vergoeding van schade worden aangemerkt. Reeds daarom vloeit de vordering ter zake niet voort uit een handelsovereenkomst en is daarover geen wettelijke rente ex artikel 6:119a BW toewijsbaar.

---

2.14. De over de proceskosten subsidiair gevorderde wettelijke rente ex artikel 6:119 BW is wel toewijsbaar, met dien verstande dat deze zal worden toegewezen gerekend vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis. De rechtbank acht het strijdig met de goede procesorde dat Knoop c.s. pas na het tussenvonnis heeft gevorderd de wettelijke rente over de proceskosten toe te wijzen vanaf een eerdere datum en laat die eisvermeerdering derhalve buiten beschouwing.

2.15. De kostenveroordeling zal als gevorderd uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

2.16. Knoop c.s. heeft gevorderd het vonnis in reconventie te waarmerken als Europese executoriale titel. Daarvoor is vereist dat de vordering als een onbetwiste schuldvordering in de zin van Vo 805/2004<sup>2</sup> moet worden aangemerkt. Reeds nu Remu verweer heeft gevoerd tegen de vordering en reconventie met inbegrip van de proceskostenveroordeling, is geen sprake van onbetwiste schuldvordering in de zin van Vo 805/2004. Daarom zal de vordering het vonnis in reconventie te waarmerken als Europese executoriale titel worden afgewezen.

### 3. De beslissing

De rechtbank:

#### **in reconventie voorts:**

3.1. veroordeelt Remu in de kosten van de procedure, aan de zijde van Knoop c.s. tot zover begroot op €35.272,--, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW te rekenen vanaf 14 dagen na heden tot aan de dag der algehele voldoening;

3.2. veroordeelt Remu in de na dit vonnis ontstane kosten van Knoop c.s., begroot op:

- €131,00 aan salaris advocaat;
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van €68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van het vonnis;
- alsmede te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW te rekenen vanaf 14 dagen na heden tot aan de dag der algehele voldoening;

3.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskosten- en nakostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

3.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. E.F. Brinkman en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 6 november 2013 in tegenwoordigheid van mr. F.L.M. Munter als griffier.

<sup>2</sup> Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen