

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 389248 / HA ZA 11-751

### Vonnis van 18 januari 2012

in de zaak van

[X],  
wonende te Hengelo (OV),  
eiser,  
advocaat: mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**GBO PROJECTS B.V.**,  
gevestigd en kantoorhoudende te Helmond,  
gedaagde,  
advocaat: mr. P.J.G. Goumans te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna [X] en GBO genoemd worden. Voor [X] is opgetreden de advocaat voornoemd. GBO is bijgestaan door mr. P.J.L. Tax, advocaat te Deurne.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 september 2010 met producties 1 t/m 14;
  - de akte houdende vermindering/wijziging van eis tevens akte houdende overlegging van producties van 23 maart 2011 met de producties 15 en 16;
  - de conclusie van antwoord van 1 juni 2011 met producties 1 t/m 10;
  - het tussenvonnis van 15 juni 2011;
  - de beschikking van 14 oktober 2011 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 30 november 2011;
  - de opgave en specificatie van de volledige proceskosten van partijen;
  - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 30 november 2011.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

- 2.1. GBO is houdster van Nederlands (registratie)octrooi 2003798 – hierna: NL 798 of het octrooi – haar verleend op 26 maart 2010 op een aanvraag van 12 november 2009 voor een 'Afvalinzamelingsinrichting'.

- 
- 2.2. [X] heeft een klemsysteem ontwikkeld om afvalzakken te bundelen ter voorkoming dat deze gaan zwerven (hierna: de inrichting).
- 2.3. Bij brief van 26 februari 2010 is [X] namens GBO gewezen op de (toen nog) octrooiaanvraag van GBO waarbij is aangegeven dat de inrichting van [X] bij verlening onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen.
- 2.4. Bij e-mail van 5 maart 2010 heeft [X] GBO bericht dat zijn inrichting – kort gezegd – geen inbreuk maakt en dat de zaak uit handen is gegeven aan zijn juridisch adviseur.
- 2.5. Bij brief van 23 maart 2010 wordt namens GBO aan [X] onder meer als volgt bericht:

(...)

*Nogmaals zij benadrukt dat naar mijn stellige overtuiging de inrichting waaraan u bekendheid heeft gegeven, door u aangeduid als KlikM, voor de volle honderd procent valt binnen de beschermingsomvang van de conclusies van de octrooiaanvraag die ik namens cliënte reeds in november 2009 indiende. Uw reactie gaf mij dan ook aanleiding cliënte te adviseren om de inschrijving van haar octrooiaanvraag in het octrooiregister te vervroegen. Een verzoek van die strekking werd dienovereenkomstig heden door mij ingediend.*

*Gaarne vernemen wij uiterlijk vrijdag 26 maart aanstaande of u op bovenstaande uitnodiging wenst in te gaan. Bij het uitblijven van uw reactie tegen die datum of indien u deze uitnodiging afwijst, zal ik mijn cliënte moeten adviseren om een deurwaarder op te dragen de ingeschreven octrooiaanvraag aan u te laten betekenen.*

(...)

- 2.6. Bij brief van 25 maart 2010 verzoekt de octrooigemachtigde van [X] aan GBO de (nog niet ingeschreven) octrooiaanvraag te doen toekomen.
- 2.7. De publicatie van de octrooiaanvraag heeft op 26 maart 2010 plaatsgevonden.
- 2.8. Bij exploit van 26 april 2010 is jegens [X] aanspraak gemaakt op een redelijke vergoeding ex artikel 71 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW).
- 2.9. Bij brief van 2 juli 2010 heeft de octrooigemachtigde van [X] aan GBO laten weten dat – kort gezegd – de materie van de octrooiaanvraag wordt geanticipeerd door relevante stand van de techniek.
- 2.10. Het octrooi is op 13 september 2010 verleend.
- 2.11. [X] heeft bij dagvaardingsexploot van 22 september 2010 de onderhavige nietigheidsactie ingeleid. De dagvaarding is in het octrooiregister ingeschreven in de zin van artikel 75 lid 4 ROW.

- 
- 2.12. Op 13 oktober 2010 heeft GBO een akte van afstand van het gehele octrooi bij het NL Octrooiencentrum aangeboden teneinde in het octrooieregister te worden ingeschreven.
- 2.13. [X] heeft het NL Octrooiencentrum desgevraagd geen toestemming voor de inschrijving van de in r.o. 2.12. bedoelde akte in de zin van artikel 63 lid 2 ROW willen verlenen.
- 2.14. Bij akte van 23 maart 2011 heeft [X] zijn eis gewijzigd.

### **3. Het geschil**

- 3.1. [X] vordert na wijziging van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. GBO te veroordelen aan [X] te vergoeden de door hem ten gevolge van de handhaving van het octrooi geleden schade te vergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan die van de voldoening;
  2. te verklaren voor recht dat het octrooi is vervallen door de verklaring van afstand;
  3. met veroordeling van GBO in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv, waaronder begrepen die van de procedure bij het NL Octrooiencentrum.
- 3.2. Aan zijn vordering sub 1 legt [X] ten grondslag dat GBO het octrooi heeft gehandhaafd hoewel zij redelijkerwijs had behoren te weten dat de onder bescherming gestelde materie niet nieuw of niet inventief is. Een belang bij zijn vordering sub 2 is niet gesteld.
- 3.3. GBO voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling**

- 4.1. Ter comparitie heeft [X] alsnog de hiervoor in 3.1. weergegeven vorderingen sub 1 en 2 ingetrokken, zodat daarop niet meer hoeft te worden beslist. Aan de orde zijn nog slechts de gevorderde proceskosten.
- 4.2. In deze procedure is GBO als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Met het aan het NL Octrooiencentrum aanbieden van een akte waarbij geheel afstand wordt gedaan van de beschermingsomvang van het octrooi wordt in feite erkend dat [X] het gelijk aan zijn zijde heeft in het geschil over de geldigheid van NL 798. Dat [X], nadat hij geconfronteerd werd met de aan het NL Octrooiencentrum aangeboden akte van afstand door GBO, de vordering tot vernietiging van het octrooi heeft ingetrokken, kan niet leiden tot een ander oordeel. Zulks moet immers gezien worden in het licht van de voorgenomen afstand van het octrooi door GBO, terwijl de vordering – gelet op die afstand – op

---

goede grond is ingesteld. Evenmin doet daaraan af dat het octrooi formeel nog niet is vervallen nu hieraan nog slechts de toestemming zijdens [X] in de weg staat (waartoe hij eerst bereid is indien zijn in verband met de handhaving door GBO gemaakte kosten door deze worden vergoed).

- 4.3. De eerst ter comparitie ingetrokken (neven)vorderingen, zijn aan de nietigheidsvordering ondergeschikt te achten, zodat, zelfs wanneer deze vorderingen, bij toewijsbaarheid van de hoofdvordering, zouden zijn afgewezen, nog steeds niet gezegd kan worden dat GBO in dat geval niet meer als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden beschouwd.
- 4.4. Gezien het vorenstaande wordt GBO in de kosten van de procedure veroordeeld. De grondslag daarvoor is te vinden in artikel 1019h Rv. De door [X] gespecificeerde kosten tot een bedrag van €18.942,64 (exclusief €258,00 vast recht) komen redelijk en evenredig voor, gelet op de aard van de procedure en de verrichte werkzaamheden. Waarom deze kosten ‘buitenproportioneel’ zouden zijn is door GBO ook niet onderbouwd. Ook de kosten van advisering door de octrooigemachtigde komen voor vergoeding in aanmerking nu deze zijn gemaakt ten behoeve van de (voorbereiding van) een nietigheidsprocedure in reactie op het betekende deurwaardersexploot en dus samenhangen met een concreet (voorgenomen) inbreukactie (vgl. Hof 's-Gravenhage 13 juli 2010, LJN BN4723; Hof Den Haag 30 maart 2010, LJN BM6017; Hof 's-Gravenhage 29 maart 2011, LJN BP9443) en, anders dan GBO kennelijk meent, derhalve zijn aan te merken als kosten van verweer tegen handhaving als bedoeld in artikel 1019h Rv en daarom toewijsbaar.
- 4.5. De proceskostenveroordeling zal, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

- 5.1. veroordeelt GBO in de kosten van de procedure aan de zijde van [X] tot zover begroot op €19.200,64;
- 5.2. verklaart dit vonnis ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2012.