

Bevelschrift

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.136.686/01

Zaak/Rolnummer rechtbank : C/09/444588/ KG ZA 13-655

Bevelschrift van 28 oktober 2014

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **VG COLOURS BV**,
gevestigd te De Lier,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GERARD DE KONING BLOEMEN BV**,
gevestigd te Honselersdijk,

hierna tezamen te noemen (in enkelvoud): VG COLOURS,

appellanten,

advocaat: Mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **JOVAPLANT HONSELERSDIJK BV**,
gevestigd te Naaldwijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **JOVAPLANT HOLDING BV**,
gevestigd te Naaldwijk,

hierna te noemen (in enkelvoud): Jovaplant,

geïntimeerden,

→ advocaten: Mr. W.J.G. Maas en Mr. C. de Boer te Eindhoven.

Het geding

Bij exploit van 30 augustus 2013 is VG Colours in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 2 augustus 2013. VG Colours heeft niet van grieven gediend maar op 4 maart 2014 afstand van instantie gedaan. Tevoren, bij fax van 21 januari 2014 heeft Jovaplant het hof verzocht om, in het geval er een afstand van instantie zou volgen, VG Colours in de volledige proceskosten van Jovaplant te veroordelen en ex art. 250 lid 4 Rv ter zake van betaling van deze kosten een bevelschrift (uitvoerbaar bij voorraad) jegens VG Colours uit te vaardigen. Bij de akte van 4 maart 2014, waarin VG Colours afstand van instantie heeft gedaan, heeft zij tevens verweer gevoerd tegen de hoogte van

de door Jovaplant verlangde proceskostenveroordeling en het daartoe strekkend bevelschrift. Bij akte dd. 1 april 2014 heeft Jovaplant in haar verzoek volhard. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

De feiten

1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.12 van zijn vonnis als voorlopig vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden. VG Colours was houdster van twee Nederlandse octrooien, NL 2003621 ('octrooi 1') en NL 2006581 ('octrooi 2'). In eerste aanleg heeft VG Colours gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Jovaplant zou verbieden om inbreuk te maken op voormelde octrooien, versterkt met een dwangsom en nevenvorderingen, alles met veroordeling van Jovaplant in de kosten van de procedure ex art. 1019h Rv. Ook vorderde VG Colours winstafgifte en een voorschot op de schadevergoeding. In zijn vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van VG Colours afgewezen nu naar zijn voorlopig oordeel geen sprake was van inbreuk op octrooi 1 of 2. Hij heeft VG Colours veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Jovaplant, begroot op € 40.300,28.
2. Op 28 juni 2013 (na de inleidende dagvaarding dd. 13 juni 2013 en voor de zitting op 9 juli 2013) heeft Jovaplant ex art. 84 Rijksoctrooiwet ('ROW') het Octrooicentrum Nederland ('OCNL') twee verzoeken gedaan om advies uit te brengen omtrent de nietigheid van octrooi 1, resp. octrooi 2. Jovaplant stelde in beide verzoeken dat zij voornemens was een nietigheidsprocedure aanhangig te maken ten aanzien van octrooi 1, resp. octrooi 2 (productie 18 Jovaplant in eerste aanleg). Op 17 oktober 2013 vonden hoorzittingen plaats bij OCNL naar aanleiding van de door Jovaplant ingediende verzoeken. Op 18 en 20 december gaf OCNL haar adviezen, inhoudende dat de beide octrooien vernietigbaar waren. Vervolgens heeft VG Colours op 7 januari 2014 bij OCNL afstand gedaan van haar octrooien.
3. Jovaplant maakt thans nog aanspraak op een proceskostenvergoeding ex art. 1019h Rv. Deze beloopt volgens haar berekening een bedrag van € 33.365,22 excl. BTW. Dit bedrag is samengesteld uit twee componenten: een bedrag dat ziet op de kosten van de adviesprocedures ex art. 84 ROW, ter grootte van € 17.478,11, en een bedrag dat ziet op de in dit hoger beroep gemaakte kosten, ter grootte van € 15.887,11 (telkens excl. BTW). Het hof bespreekt beide posten hierna afzonderlijk.
4. De thans gevorderde kosten betreffende de adviesprocedures ex art. 84 ROW betreffen de voorbereiding van de behandeling van de verzochte adviezen ter zitting van 17 oktober 2013 en die behandeling zelf; deze kosten zijn gemaakt na de datum van de appeldagvaarding. Een nietigheidsprocedure beoogt niet de bescherming van houders van IE-rechten te verzekeren en valt niet onder Richtlijn 2004/48; aldus Hof van Justitie 15 november 2012, C-180/11. De in een nietigheidsprocedure gemaakte proceskosten komen derhalve niet voor vergoeding ex art. 1019h Rv. in aanmerking. Zoals dit hof eerder, in zijn arrest van 26 februari 2013, heeft beslist, ziet voormeld arrest van het Hof van Justitie EU alleen op zelfstandige nietigheidsprocedures en niet op nietigheidsprocedures die worden gevoerd bij wege van verweer. In haar verzoeken ex art. 84 ROW dd. 28 juni 2013 stelde Jovaplant dat zij voornemens was een nietigheidsprocedure aanhangig te maken tegen beide octrooien. Onder de omstandigheden van het geval neemt het hof aan dat de door Jovaplant verzochte adviezen aan OCNL moeten worden gelijkgesteld met een nietigheidsprocedure bij wege van verweer. Die adviezen zijn verzocht na, en kennelijk naar aanleiding van, de door VG Colours bij dagvaarding dd. 13 juni 2013 ingeleide inbreukvorderingen. Derhalve zijn de kosten die Jovaplant in het kader van de adviesprocedures ex art. 84 ROW heeft gemaakt, te beschouwen als gericht op het afweren van de in kort geding ingestelde inbreukvorderingen. Het feit dat Jovaplant op het moment dat zij de adviezen verzocht, zich moest

realiseren dat met het uitbrengen hiervan vier à zes maanden zou zijn gemoeid, doet hier niet aan af. De verzoeken hadden de voorzieningenrechter ertoe kunnen besluiten om, indien hij niet - zoals in casu - reeds op grond van niet-inbreuk de vorderingen had afgewezen, zijn vonnis aan te houden in afwachting van de verzochte adviezen. Indien Jovaplant in eerste aanleg ongelijk zou hebben gekregen, zouden de adviezen tijdig zijn uitgebracht om in hoger beroep mee te kunnen wegen. Het verzoeken van de adviezen was derhalve een redelijke maatregel om de inbreukvorderingen te kunnen afweren. De omstandigheid dat de kosten verbonden aan een procedure betreffende een adviesaanvraag ex art. 84 ROW mogelijk ook in een daarop gevolgde nietigheidsprocedure voor vergoeding in aanmerking hadden kunnen komen, verzet zich niet tegen vergoeding in een procedure als de onderhavige, reeds omdat – zoals de onderhavige zaak illustreert – een nietigheidsprocedure niet hoeft te volgen indien het uitgebrachte advies de octrooihouder, hangende het hoger beroep in de kortgedingprocedure, al doet besluiten afstand te doen van zijn octrooi en van de instantie.

5. Het bedrag van € 15.887,11 zou de in dit hoger beroep gemaakte kosten betreffen. Voor zover het gaat om kosten gemaakt voor het indienen van zwart- of grijsmakingsverzoeken kunnen deze, gelet op het bepaalde in artikel 249 lid 2 Rv, niet daaronder worden begrepen. Hetzelfde geldt voor de kosten van correspondentie in verband met gedane schikkingsvoorstellen. Wat betreft de kosten die zijn gemaakt met het oog op een niet-verrichte proceshandeling, namelijk de memorie van antwoord, stelt VG Colours zich op het standpunt dat de kosten van niet-verrichte proceshandelingen nimmer voor vergoeding in aanmerking komen; Jovaplant beroept zich ten betoge van het tegendeel op art. 249 lid 2 en 1019h Rv. Het hof zal dit punt terzijde laten nu het van oordeel is dat het – wellicht bijzondere omstandigheden daargelaten welke echter niet zijn gesteld – niet redelijk is om kosten te maken voor een memorie van antwoord, althans daarvoor ex art. 1019h Rv vergoeding te vragen, indien nog geen memorie van grieven is genomen en onzeker is of die zal worden genomen gelet op de hangende adviesprocedures voor de OCNL, en zo ja, welke grieven die memorie zal behelzen.

6. Tussen de kostenopgave van Jovaplant dd. 21 januari 2014 (Gemaakte kosten HB € 14.222,91 excl. BTW) en die van 1 april 2014 (Gemaakte kosten HB € 15.887,11 excl. BTW) zit een verschil dat kennelijk met name ziet op de kosten voor het verkrijgen van een vergoeding voor de kosten na afstand van instantie op de voet van art. 1019h Rv. Of zodanige kosten daaronder vallen kan hier in het midden blijven nu gelet op de uitkomst van het geschil de kosten ter zake moeten worden gecompenseerd. Van de gevorderde kosten van € 33.365,22 komt immers slechts ongeveer de helft voor toewijzing in aanmerking.

7. Jovaplant heeft nog erop gewezen (akte dd. 1 april 2014, sub 11) dat zij ook kosten heeft moeten maken voor het terugplaatsen van de zaak op de rol en de partij-peremptoiraanzegging. Het gaat hier blijkens de kostenspecificatie om een bedrag van €114,-. Dit bedrag acht het hof op grond van art. 1019h Rv toewijsbaar.

8. Het hof acht dus behalve evengenoemde kosten ten bedrage van € 114,- alleen de kosten van de adviesprocedures, waarvan de hoogte op zichzelf niet is bestreden, toewijsbaar.

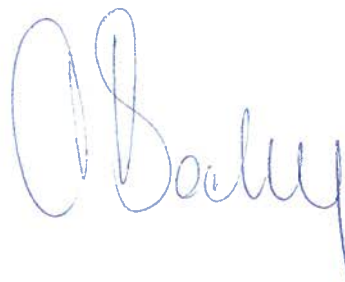
Beslissing

Het hof:

- veroordeelt VG Colours in de kosten van het hoger beroep, begroot op € 683,- voor vast recht en € 17.592,11 excl. BTW voor overige proceskosten;

- verklaart voor zoveel nodig de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit bevelschrift is uitgevaardigd door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 oktober 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van beroep/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

wjg Maas

